

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZB 10/70

URTEIL

Verkündet am
3. Juni 1970
Schwingen
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Beschwerdesache

der Firma R a [REDACTED] GmbH in Ko [REDACTED], St [REDACTED]-
straße [REDACTED], gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer
Dr. Hans Carl S [REDACTED] in Ko [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED],

Antragstellerin und Beschwer-
deführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: a) Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED],
b) Patentanwälte Dr.-Ing. [REDACTED]-
[REDACTED], Dipl.-Ing. [REDACTED],
Dr. [REDACTED], Dr.-Ing.
[REDACTED] in [REDACTED],
[REDACTED]straße [REDACTED] -

gegen

die Firma C.H. B o [REDACTED] Sohn KG in In [REDACTED]
am R [REDACTED],

Antworts- und Beschwerde-
gegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: a) Rechtsanwälte Prof.Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED],
b) Patentanwälte Dr. [REDACTED]
sen., Dr. [REDACTED], Dr. [REDACTED]-
[REDACTED], Dipl.-Phys. [REDACTED],
Dr. [REDACTED] jun. in
[REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 1970 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

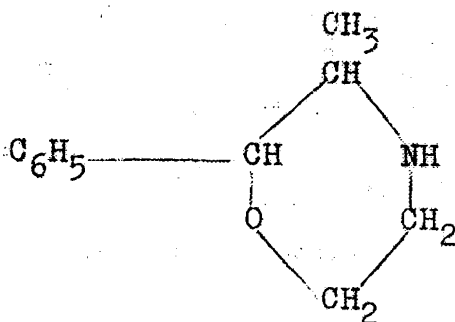
für Recht erkannt:

Die Beschwerde gegen das Urteil des
3. Senats (Wichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom 24. März 1970
wird auf Kosten der Antragstellerin zurück-
gewiesen.

Von Rechts wegen

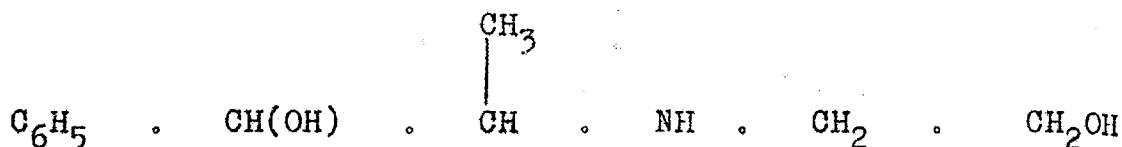
Tatbestand:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 1. Juli 1952 angemeldeten und am 1. Juli 1970 ablaufenden Patents ■■■; die dem Patent zugrunde liegende Anmeldung ist am 9. Februar 1956 bekanntgemacht worden. Das Patent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeignetem 2-Phenyl-3-methylmorpholin der Formel



- 3 -

oder dessen Salzen", das nach dem einzigen Patentanspruch dadurch gekennzeichnet ist, "daß man ein Diäthanolamin der Formel



mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren bis zur Beendigung des Morpholinringschlusses auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säure erhitzt." Die Antragsgegnerin hat auf Grund der patentierten Erfindung ein Mittel zur Behandlung der Fettleibigkeit "P[RELU]din comp." herausgebracht, das sie seit 1967 nur noch mit einem laxierenden Zusatz als "Preludin comp." in den Verkehr bringt.

Die Antragstellerin stellt seit 1955 das Mittel "C[REDACTED]" her, das zwei Wirkstoffe enthält, deren Herstellung auf Grund der Patente [REDACTED] und [REDACTED] der Antragstellerin erfolgt. Das Mittel "C[REDACTED]" diente zunächst ebenfalls vornehmlich der Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas), findet aber darüber hinaus inzwischen bei weiteren Indikationen Verwendung.

Auf die im Dezember 1956 erhobene Klage der Antragsgegnerin ist die Antragstellerin durch Urteil des Landgerichts Frankfurt (Main) vom 12. April 1967 wegen Verletzung des Patents der Antragsgegnerin zur Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht verurteilt worden. Die Berufung der Antragstellerin hatte keinen Erfolg. Ihre Revision



ist durch Urteil des erkennenden Senats vom 29. Januar 1970 - X ZR 20/68 - zurückgewiesen worden.

Nunmehr hat die Antragstellerin, nachdem die Antragsgegnerin ihre erneute Bitte um Erteilung einer Lizenz mit Schreiben vom 20. Februar 1970 abgelehnt hatte, Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz erhoben und zugleich beantragt,

der Antragsgegnerin durch Anordnung einer einstweiligen Verfügung aufzuerlegen:

der Antragstellerin gegen Zahlung einer angemessenen, der Höhe nach noch festzusetzenden Lizenzgebühr - gegebenenfalls gegen Sicherheitsleistung - die Benutzung der Erfindung gemäß dem deutschen Bundespatent [REDACTED] bis zum Ablauf des Patents am 1. Juli 1970 zu gestatten, soweit die Benutzung dieses Patents für die Herstellung und den Vertrieb des Arzneimittels C [REDACTED] der Antragstellerin erforderlich ist, wobei sich die Lizenz auch auf das bereits hergestellte und noch nicht an den Endverbraucher in der Bundesrepublik gelieferte Erzeugnis C [REDACTED] erstreckt.

Sie hat geltend gemacht, "C [REDACTED]" dürfe als ein seit Jahren bewährtes Arzneimittel mit Rücksicht auf die Volksgesundheit dem Verkehr nicht entzogen werden. "C [REDACTED]" sei nicht durch ein anderes Mittel zu ersetzen, namentlich nicht durch das "F [REDACTED]" oder

"P[REDACTED] comp." der Antragsgegnerin. Dem Interesse der Patienten an einer ungehinderten Arzneimittelversorgung mit "C[REDACTED]", das in zahlreichen Fällen der Langzeittherapie nicht abgesetzt werden dürfe, gebühre der Vorrang vor dem Interesse der Antragsgegnerin an der Durchsetzung ihres Patentrechts, das sowieso in Kürze ablaufe.

Die Antragsgegnerin hat demgegenüber geltendgemacht, es liege nicht im öffentlichen Interesse, der Antragstellerin die Benutzung der Erfindung des Patents [REDACTED] [REDACTED] zu gestatten. Der Antragstellerin gehe es nicht um die Befriedigung eines dringenden öffentlichen Interesses, sondern darum, die ihr verbotenen Handlungen fortsetzen zu können.

Der 3. Senat (Nichtigkeitssenat III) des Bundespatentgerichts hat durch Urteil vom 24. März 1970 den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.

Mit der Beschwerde verfolgt die Antragstellerin ihren Antrag weiter, während die Antragsgegnerin die Zurückweisung der Beschwerde begehrt.

Der erkennende Senat hat Professor Dr. Dr. Sch[REDACTED], Direktor beim Bundesgesundheitsamt in B[REDACTED], in der mündlichen Verhandlung als Sachverständigen gehört. Für die Antragstellerin haben sich die Professoren Dr. F[REDACTED] (M[REDACTED]) und Dr. Sa[REDACTED] (Wü[REDACTED]), für die Antragsgegnerin die Professoren Dr. Sc[REDACTED] (I[REDACTED]) und Dr. H[REDACTED] (Stu[REDACTED]-Ho[REDACTED]) als Privatgutachter geäußert.

Entscheidungsgründe:

Die Beschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.

1. Die Gestattung der Benutzung einer geschützten Erfindung im Wege der einstweiligen Verfügung erfordert nach § 41 Abs. 1 PatG zunächst die Glaubhaftmachung, daß die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 PatG vorliegen, d.h. daß die Erlaubnis zur Benutzung der geschützten Erfindung "im öffentlichen Interesse geboten" ist; darüberhinaus verlangt § 41 Abs. 1 PatG, daß der Antragsteller glaubhaft macht, "daß die alsbaldige Erteilung der Erlaubnis im öffentlichen Interesse dringend geboten ist." Das wie bei jeder einstweiligen Verfügung aufgestellte Erfordernis der Dringlichkeit ist eine selbständige Voraussetzung für deren Erlaß. Fehlt eine Glaubhaftmachung in diesem Punkte, so ist der Antrag auf Erlaß der einstweiligen Verfügung zurückzuweisen. So liegt der Fall hier.

2. Das Patent 977 448 der Antragsgegnerin läuft nur noch bis zum 1. Juli 1970, d.h. nur noch etwa einen Monat. Danach wird die Benutzung des darin unter Schutz gestellten Verfahrens gemeinfrei. Die Frage der Dringlichkeit stellt sich demnach im konkreten Falle dahin, ob es im Interesse der Volksgesundheit dringend geboten ist, der Antragstellerin für die kurze Restlaufzeit von einem Monat die Benutzung des geschützten Verfahrens zu gestatten.

a) Der vom Senat in der mündlichen Verhandlung gehörte gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. Dr. Sch[REDACTED] hat es als nicht dringlich bezeichnet, daß

das Mittel "C[REDACTED]" der Antragstellerin während der Restlaufzeit des Patents [REDACTED] als Appetitzügler und zur Behandlung der von der Antragstellerin angegebenen Krankheitszustände zur Verfügung steht. Er hat im Anschluß an seine ins Einzelne gehenden Darlegungen über die Substanz der im "C[REDACTED]" enthaltenen Wirkstoffe und über deren Wirkungen ferner ausgeführt, daß "C[REDACTED]" sowohl als Appetitzügler als auch bei sämtlichen von der Antragstellerin bezeichneten Nebenindikationen von einer Vielzahl anderer auf dem Arzneimittelmarkt befindlicher Mittel (die der gerichtliche Sachverständige zum Teil ebenfalls im einzelnen aufgeführt hat) mit dem gleichen Erfolg ersetzt werden könne. Zu dem Umstand, daß "C[REDACTED]" besondere Wirkungen entfalten könne, weil es, wie die Angaben in der "Roten Liste" ergeben, mit einer höheren Dosierung des Wirkstoffes verabreicht werden solle, hat der gerichtliche Sachverständige darauf hingewiesen, daß diese Wirkungen bei entsprechend hoher Dosierung des Wirkstoffes auch bei den anderen Ausweichmitteln zu erwarten seien. Der gerichtliche Sachverständige hat es schließlich zwar nicht für ausgeschlossen gehalten, daß sich bei genügend zuverlässig durchgeführten Vergleichsversuchen in dem einen oder anderen Falle eine bessere Wirkung von "C[REDACTED]" ergeben könne; da es aber zumeist an echten Vergleichsmöglichkeiten durch zuverlässige Vergleichspersonen fehle, könne diese Frage nicht mit ausreichender Sicherheit beantwortet werden. - Die vom Senat in der mündlichen Verhandlung gehörten Privatgutachter beider Parteien haben die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht erschüttert, sondern im wesentlichen bestätigt.

63

b) Demgegenüber hat die Antragstellerin es nicht glaubhaft zu machen vermocht, daß es im Interesse der Volksgesundheit dringend geboten sei, daß "C[REDACTED]" während der kurzen restlichen Laufzeit des Patents [REDACTED] [REDACTED] von einem Monat auf dem Arzneimittelmarkt zur Verfügung steht. Die Antragstellerin will das Erfordernis der Dringlichkeit allein schon damit erfüllt sehen, daß ein seit Jahren bewährtes Arzneimittel nicht zeitweise aus dem Verkehr gezogen werden dürfe, sondern zur Versorgung der Patienten ständig bereitgehalten werden müsse. Dem kann angesichts der kurzen Zeit, für die eine Benutzungserlaubnis noch Bedeutung gewinnen könnte, und der glaubhaften vielfältigen Ersetzungsmöglichkeit für "C[REDACTED]" nicht beigetreten werden. Auch der zur Begründung des dringenden öffentlichen Interesses weiter ins Feld geführte Umstand, daß eine Anzahl Patienten und Ärzte an "C[REDACTED]" festhalten wollten, weil sie es bisher mit gutem Erfolg angewendet hätten und zumindest subjektiv als bestens geeignet ansähen, reicht zur Glaubhaftmachung der Dringlichkeit nicht aus. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen stehen während der kurzen Restlaufzeit des Patents [REDACTED] [REDACTED] für jede der von der Antragstellerin für "C[REDACTED]" bezeichneten Indikationen eine ausreichende Anzahl von Ausweichmitteln zur Verfügung. Gerade mit Rücksicht auf die relativ kurze Zeit von einem Monat, für die eine Benutzungserlaubnis in Betracht käme, vermögen subjektive Vorstellungen der behandelnden Ärzte und ihrer Patienten, denen es nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen an einer gesicherten objektiven Beurteilungsgrundlage fehlt, ein dringendes öffentliches Interesse an der alsbaldigen Erteilung der Benutzungserlaubnis nicht zu rechtfertigen.

3. Mangels Glaubhaftmachung der Dringlichkeit erweist sich der Antrag auf Erteilung einer Benutzungserlaubnis im Wege der einstweiligen Verfügung mithin als unbegründet.

Die Beschwerde ist daher mit der auch die außergerichtlichen Kosten der Parteien umfassenden Kostenfolge aus § 42 m Abs. 4 i.V.m. § 40 Abs. 2 und § 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Löschner

Claßen

Schneider

Ballhaus

Bruchhausen