BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 76/05

Verkündet am:
5. Dezember 2006
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

Simvastatin

PatG § 9 Satz 2 Nr. 1

Dass sich das Angebot auf Geschäfte und Lieferung in der Zeit nach Ablauf der Schutzdauer bezieht, steht einer Patentverletzung in Form des Anbietens nicht entgegen.

BGH, Urt. v. 5. Dezember 2006 - X ZR 76/05 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 19. Mai 2005 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin, ein weltbekanntes Pharmaunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, war Inhaberin des u.a. ein unter dem Freinamen (INN) "Simvastatin" bekanntes cholesterinspiegelsenkendes Arzneimittel ("CSE-Hemmer") umfassenden, auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 033 583 und nach dessen Ablauf des für den Wirkstoff Simvastatin des Arzneimittels Z. vom Deutschen Patentamt erteilten ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel 193 75 002, das bis zum 6. Mai 2003 lief. Die Klägerin vermarktete

diesen Wirkstoff in dem Arzneimittel Z. sowie über Lizenzvergabe unter den Arzneimittelbezeichnungen D. der Lizenznehmerin B. GmbH & Co. KG, S. der H. AG und Si. der b. GmbH, wobei es sich in den beiden letztgenannten Fällen um Lizenzen für den frühen Markteintritt (sog. "early entry"-Lizenzen) handelte, auf Grund derer diese Lizenznehmer am 13. März 2003 mit Generika auf den Markt kamen. Die Beklagte als in Deutschland führende Generikaherstellerin vertreibt nach Ablauf des Schutzzertifikats ein cholesterinsenkendes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin unter der Bezeichnung Sim. . Sie hat schon einige Wochen zuvor in der Ärztezeitung vom 12. März 2003, 21./22. März 2003, 24. März 2003 und 10. April 2003 mit Hinweisen geworben, dass in Kürze, in wenigen Wochen bzw. ab 7. Mai ihr Cholesterinsenker komme oder benutzt werden könne; wegen der Werbeanzeigen wird auf den Tatbestand des Landgerichtsurteils verwiesen. Die Beklagte hat außerdem das Arzneimittel Sim. vor dem 9. April 2003 über die IFA-Datenbank zu dem zum 1. Mai 2003 erschienenen, insbesondere an Ärzte, Apotheker und Pharmahändler verteilten Pharmainformationssystem "Lauer-Taxe" angemeldet, das über Erhältlichkeit und Preise von Arzneimitteln unterrichtet.

2 Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihres ergänzenden Schutzzertifikats gesehen und der Klägerin u.a. das Anbieten von Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Simvastatin mit einstweiligen Verfügungen des Landgerichts Düsseldorf vom 2. und 29. April 2003 (Az. 4a O 122/03 und 4a O 156/03) verbieten lassen; die Beklagte hat dies als endgültige und materiell verbindliche Regelung anerkannt, darüber hinaus von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzansprüche aber zurückgewiesen. Wegen der Meldung zur "Lauer-Taxe" hat die Beklagte eine Abschlusserklärung abgegeben. Das erste Verfügungsverfahren haben die Parteien in der Berufungsinstanz übereinstimmend für erledigt

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

erklärt. Die Klägerin hat nach entsprechender Fristsetzung durch das Landgericht Hauptsacheklage erhoben, mit der sie die Feststellung begehrt hat, dass die Beklagte verpflichtet gewesen sei, bis zum Ablauf des Klageschutzrechts die im Verfügungsverfahren untersagte Anzeigenwerbung zu unterlassen, und diesbezüglich auch Auskunft und Schadensersatz sowie wegen der Werbung in der "Lauer-Taxe" einen bezifferten Schadensersatzbetrag von 50.000,-- EUR nebst Zinsen und die Freistellung von bezifferten Anwaltskosten verlangt sowie die Feststellung begehrt, dass die Beklagte bis einschließlich 6. Mai 2003 verpflichtet war, die vorgenommenen Werbehandlungen zu unterlassen, und verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch diese Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird.

3 Das Landgericht hat die Beklagte im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist überwiegend erfolglos geblieben; das Berufungsgericht hat lediglich unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils die Klage abgewiesen, soweit die Beklagte auch dazu verurteilt worden war, der Klägerin Auskunft über die Kosten der Werbung zu erteilen; hinsichtlich der bezifferten Schadensersatzklage wegen der Veröffentlichung in der "Lauer-Taxe" hat das Berufungsgericht (in der Sache unter Aufhebung der insoweit in der Vorinstanz erfolgten Verurteilung) gegen die Beklagte ein Grundurteil erlassen. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag insgesamt weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

4 Der Revision muss der Erfolg versagt bleiben.

5 I. 1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Beklagte mit der angegriffenen Anzeigenserie in der Ärztezeitung ein cholesterinsenkendes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin angeboten hat. Dies greift die Beklagte ohne Erfolg an:

6 a) Fehlt es in Werbeangaben wie hier auf Grund des nicht gegebenen Hinweises auf die Simvastatinhaltigkeit des Arzneimittels an einem unmittelbaren Bezug zu dem geschützten Erzeugnis, kommt es nicht auf die konkreten subjektiven Vorstellungen bestimmter Adressaten der Werbung an. Allerdings ist der aus der Sicht der angesprochenen Kreise durch Auslegung unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu ermittelnde objektive Erklärungswert der Werbung aber ein wesentlicher Gesichtspunkt für die tatrichterliche Würdigung. Dementsprechend hat das Berufungsgericht rechts- und verfahrensfehlerfrei festgestellt, dass die Beklagte ein zum Zeitpunkt der Anzeigen durch das Schutzzertifikat der Klägerin geschütztes Arzneimittel beworben hat. Die Werbeaktion der Beklagten sollte schon nach den Vorstellungen der Beklagten ein simvastatinhaltiges Arzneimittel betreffen. Gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, der Beklagten sei es darum gegangen, schon gegen Ende der Dauer des Schutzes ihre eigene Marktposition für den Vertrieb eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Simvastatin in der Zeit nach Schutzrechtsablauf zu sichern und die angesprochenen Interessenten darauf aufmerksam zu machen, sie werde nach Schutzrechtsablauf mit einem Simvastatin-Präparat auf dem Markt vertreten sein, sind Verfahrensrügen nicht erhoben. Von dieser Feststellung ist daher im Revisionsverfahren auszugehen. Die Beklagte hat auch selbst nicht in Abrede gestellt, dass sie ab dem 7. Mai 2003 für ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin lieferbereit und lieferfähig war (vgl. Sen.Urt. v. 15.3.2005 - X ZR 80/04, GRUR 2005, 665, 667 - Radschützer). Der Verkehr hatte auch keinen Anlass, das anders zu sehen. Bei den

Anzeigen der Beklagten handelte es sich ersichtlich um eine im Zusammenhang zu sehende Serie, die es ausschließt, den objektiven Gehalt der ersten Anzeige anders zu beurteilen als den der folgenden, insbesondere der letzten, in der über die Angabe des Zeitpunkts, von dem an die Beklagte lieferbereit war, ein eindeutiger Bezug zu dem Auslaufen des Schutzzertifikats hergestellt wurde. Die theoretischen Möglichkeiten, dass sich die ersten Anzeigen der Beklagten auch auf das ebenfalls freiwerdende Lovastatin oder auf einen frühen Marktzutritt bei Atorvastatin bezogen haben könnten, ändern deshalb nichts daran, dass das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise aus den Anknüpfungstatsachen den möglichen - und im Übrigen jedenfalls nicht fernliegenden - Schluss gezogen hat, die Beklagte bewerbe ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin. Schließlich geht auch die Revisionsbegründung davon aus, dass es der Beklagten darum ging, sich rechtzeitig vor dem Ende des (durch das Schutzzertifikat fortgesetzten) Patentschutzes als ein zukünftiger Anbieter eines Simvastatin-Generikums ins Gespräch zu bringen.

7 b) Die angefochtene Entscheidung beruht entgegen der Auffassung der Revision auch nicht auf einem unzureichenden Erfassen des Begriffs des Anbietens. Die Revision verkennt insoweit, dass die von ihr aufgezeigte Problematik der zeitlichen Dimension des Patentschutzes und des durch das ergänzende Schutzzertifikat gewährten Schutzes die Frage, ob ein Anbieten vorlag, jedenfalls im Grundsatz nicht berührt. Ein Angebot bleibt auch dann im Sinn des § 9 PatG ein solches, wenn es allein den Abschluss von Geschäften oder Lieferungen in der Zeit nach Schutzrechtsablauf betrifft.

8 2. Die Beklagte hat mit ihren Werbeanzeigen das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel der Klägerin verletzt. Dessen Schutz richtet sich über § 16a Abs. 2 PatG nach § 9 PatG. Die Beklagte hat nämlich ohne Zustimmung des Rechtsinhabers während der Laufzeit des Schutzzertifikats in ihren Werbe-

anzeigen ein simvastatinhaltiges Arzneimittel im Rechtssinn angeboten. Dies stellt eine Verletzung der Verbotsnorm des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG dar.

9 a) Aus den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ergibt sich allerdings, dass sich die Werbung der Beklagten im Ärzteblatt allein auf die Zeit nach Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats bezogen hat. In der Werbung der Beklagten lag zugleich ein Angebot für Lieferungen nach Ablauf der Schutzdauer; dass sich dieses Angebot auch auf die Zeit zuvor bezog, ist weder festgestellt noch kommt es hierauf im Ergebnis an.

10 b) Auch ein Angebot, das sich allein auf den Abschluss von Geschäften oder Lieferungen nach Ablauf der Schutzdauer bezieht, stellt eine Patentverletzung oder wie hier eine Verletzung des ergänzenden Schutzzertifikats dar. Der Senat tritt insoweit der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf InstGE 3, 179, 185 f. - in einem weiteren Verfügungsverfahren betreffend ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin -; OLG Düsseldorf GRUR 2004, 417, 419 - im ersten Verfügungsverfahren zu dieser Sache -) sowie des Landgerichts Düsseldorf (LG Düsseldorf InstGE 1, 19, 21 ff.) bei (vgl. auch schweiz. Bundesgericht BGE 106 II 66, 70 f. - Impugan). Allerdings ist die Frage, ob ein Anbieten für die Zeit nach Schutzrechtsablauf patentverletzend ist, in der Rechtsprechung umstritten (verneinend OLG Hamburg, Beschl. v. 2.8.2001 - 3 W 151/01, PharmaRecht 2004, 335 - Ciplofloxacin, und die von der Beklagten genannte Entscheidung der Vorinstanz LG Hamburg, Beschl. v. 26.7.2001 - 315 O 435/01; vgl. auch OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 41, in einer Urheberrechtssache; weiter Jacob J., Patents Court vom 20. Juli 1995 in der Sache Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd., R.P.C. 1995, 383, 412). Die Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf entspricht der im Schrifttum ganz überwiegend vertretenen Auffassung (Scharen in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 9 PatG Rdn. 43 und 59; Bruchhau-

sen in Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl. 1993, § 9 PatG Rdn. 42 a.E. und 57; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, § 9 PatG Rdn. 47; Kühnen in Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 9 Rdn. 45; Mes, PatG, 2. Aufl. 2004, § 9 Rdn. 33; Loth, GebrMG, 2001, § 1 Rdn. 11; Kaess in Schramm, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl. 2005, Kap. 7 Rdn. 27 (S. 117); Sefzig GRUR 1992, 413, 417 f.; in der Schweiz Stieger in Bertschinger/Münch/Geiser Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, Rdn. 11.66; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1983, Bd. II S. 624, allerdings mit Einschränkungen hinsichtlich der Rechtsfolgen; Monsch/Patrick Troller, The Swiss Practice, in Pagenberg/Cornish (ed.), Interpretation of Patents in Europe, 2006, Rdn. CH 47 (S. 48) m.w.N.; a. A. allerdings White in The C.I.P.A. Guide to the Patent Acts, 5th ed., 2000, Rdn. 60.04; zweifelnd St. Kohler, Patentschutz für biotechnologische Erfindungen, sic! 2006, 451, 464 Fn. 129). Das Anbieten (in seiner auf Grund der nicht in Kraft getretenen Regelungen in Art. 29 des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) 1975 und Art. 25 GPÜ 1989 im europäischen Umfeld weitgehend vereinheitlichten Form) ist - wie schon zuvor und jetzt noch in der Schweiz und in Österreich das Feilhalten - eine selbstständige Benutzungsart und deshalb für sich selbst zu beurteilen. Daraus folgt zunächst, dass auch das erfolglose Angebot eine Patentverletzung begründet (vgl. Scharen in Benkard aaO § 9 PatG Rdn. 40; Keukenschrijver in Busse aaO § 9 PatG Rdn. 74, je m.w.N.), nicht aber notwendig, dass ein Anbieten für die Zeit nach Schutzablauf vom Verbot des § 9 Abs. 2 PatG erfasst wird. Anders als Sec. 60 Abs. 1 des Patents Act 1977 im Vereinigten Königreich stellt die Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht darauf ab, ob das Schutzrecht in Kraft steht; dies mag mit ein Grund für die abweichende Beurteilung durch den Patents Court sein, auch wenn dieser formal darauf abgestellt und verneint hat, dass das Erzeugnis unter diesen Umständen Gegenstand des Patents sei. Aus Sinn und Zweck des Verbots des Anbietens von Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts sind, folgt zur Überzeugung des Senats, dass dem Schutzrechts-

inhaber während der Laufzeit des Schutzrechts der für Erzeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung stehen soll. Deshalb ist es jedem Dritten, so lange der Schutz besteht, schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten. Dieses umfassende Verbot ist durch die zeitliche Dimension des Patent- (und ggf. des sich anschließenden Schutzzertifikat-)schutzes gedeckt und dient insbesondere dazu, den Schutzrechtsinhaber in effektiver Weise bis zum Schutzrechtsablauf dadurch zu schützen, dass jegliche schutzrechtsverletzende Handlung ohne weitere Differenzierung, etwa in Vorfeldhandlungen wie das Anbieten und Verletzungshandlungen in einem engeren Sinn wie das Herstellen oder das Inverkehrbringen (vgl. Scharen in Benkard aaO Rdn. 40; Keukenschrijver in Busse aaO Rdn. 74), während der gesamten Laufzeit des Schutzrechts von allen in § 9 PatG normierten Verboten erfasst wird, sofern sie nur einen der gesetzlich vorgesehenen Tatbestände erfüllen und nicht im Stadium einer Vorbereitungshandlung stehenbleiben (vgl. die Denkschrift zum Gemeinschaftspatentübereinkommen BT-Drucks. 8/2087 vom 7.9.1978, S. 112 ff., auch in BlPMZ 1979, 325, 332 abgedruckt). Eine funktionsbezogene Betrachtung des Verbots des Anbietens während der Schutzdauer dahin, ob sich das Angebot auf ein weiteres Verhalten bezieht, das für sich, etwa als Herstellen, Inverkehrbringen oder Einfuhr, unter den zeitlich begrenzten Schutz des Patents fällt, verbietet sich damit.

11 II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Beklagte die Veröffentlichung in der "Lauer-Taxe" zum 1. Mai 2003, also noch vor Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats, veranlasst hat. Auch darin liegt ein unzulässiges Anbieten, wie dies das Berufungsgericht festgestellt hat.

12 III. Aus der demnach zu bejahenden Verletzung des ergänzenden Schutzzertifikats der Klägerin folgen die vom Berufungsgericht bestätigten An-

sprüche der Klägerin auf Auskunft und die Verurteilung zur Zahlung dem Grunde nach (§ 16a PatG i.V.m. § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG; § 242 BGB). Für die Verurteilung dem Grunde nach ist die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts Voraussetzung (st. Rspr.; zuletzt Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03, GRUR 2006, 839, 842 - Deckenheizung). Zwar entsteht dem Rechtsinhaber durch das unberechtigte Anbieten als solches grundsätzlich noch kein Schaden (Sen. Urt. v. 16.5.2006 - X ZR 169/04, GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel, zur Veröffentlichung in BGHZ 167, 374 vorgesehen; vgl. BGHZ 113, 159, 163 - Einzelangebot, Urheberrechtssache). Das Berufungsgericht hat hier auch nicht abschließend geklärt, ob ein Schaden unter dem Gesichtspunkt der Marktverwirrung in Betracht kommt. Da diese Möglichkeit aber jedenfalls besteht, hat das Berufungsgericht jedenfalls im Ergebnis zu Recht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts bejaht, ohne dass es für die Revisionsentscheidung darauf ankommt, ob der Klägerin ein Schaden durch entgangene Lizenzen entstanden ist.

13 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92, 97 ZPO.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Mühlens Asendorf

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 29.06.2004 - 4a O 201/03 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 19.05.2005 - 2 U 74/04 -