

**Arbeitssitzung
Aktuelle Entwicklungen des
Patentrechts und der Recht-
sprechung auf europäischer
und nationaler Ebene**

Vorsitz: Johannes Karcher (DE)

**BERICHTE NATIONALER
RICHTER**

AT Österreich

**Irmgard GRISS
Präsidentin des Obersten
Gerichtshofs**

**Entscheidungen des österreichi-
schen Obersten Gerichtshofes
(OGH), verfügbar über
<http://www.ris.bka.gv.at/Jus/>**

1. 17 Ob 35/09k vom 9. Februar 2010

In dieser Entscheidung geht es um den behaupteten Eingriff eines als Nahrungsergänzungsmittel vermarkteten Produkts ("Vita Lady Vitalkapseln") in ein europäisches Patent, das die Verwendung eines Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakts von Soja oder Klee für die Herstellung eines Medikaments zur Verabreichung in Dosierungseinheitsform für die Behandlung des prämenstruellen Syndroms, von Symptomen, die mit der Menopause verbunden sind, oder von Prostatakrebs schützt.

Die Beklagte hat die Patentverletzung mit der Begründung bestritten, dass ihr Produkt ein Nahrungsergänzungsmittel ohne therapeutische Heilwirkung sei. Feststellungen dazu haben die Vorinstanzen nicht getroffen; sie bejahten eine Patentverletzung schon deshalb, weil das Produkt der Beklagten einen Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakt aus Rotklee enthielt.

Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs genügt das nicht; maßgebend ist, ob der Wirkstoff im Eingriffsprodukt in einem praktisch erheblichen Umfang zum gleichen Zweck verwendet wird.

**Working session
Recent developments in European
and national patent law and case
law**

Chair: Johannes Karcher (DE)

**NATIONAL JUDGES'
PRESENTATIONS**

AT Austria

**Irmgard GRISS
President of the Supreme Court**

**Decisions of the Austrian Supreme
Court, available at
<http://www.ris.bka.gv.at/Jus/>**

**(1) 17 Ob 35/09k dated
9 February 2010**

This decision concerns a product marketed as a food supplement ("Vita Lady Vitalkapseln") which allegedly infringes a European patent protecting the use of an isoflavone phyto-oestrogen extract of soy or clover for the manufacture of a medicament for administration in unit dosage form for the treatment of pre-menstrual syndrome, symptoms associated with the menopause, or prostate cancer.

The defendant denied infringement, arguing that its product was a food supplement with no therapeutic healing effect. The lower courts did not rule on this argument, finding the patent to be infringed simply because the defendant's product contained an isoflavone phyto-oestrogen extract of red clover.

In the Supreme Court's view that is not sufficient; what matters is whether the active ingredient is used in the infringing product to a practically significant extent for the same purpose.

**Séance de travail
Evolutions récentes du droit des
brevets européen et national ainsi
que de la jurisprudence**

Présidence : Johannes Karcher (DE)

**EXPOSES PRESENTES PAR DES
JUGES NATIONAUX**

AT Autriche

**Irmgard GRISS
Présidente de la Cour suprême de
justice**

**Décisions de la Cour suprême
de justice d'Autriche (OGH),
accessibles à l'adresse
<http://www.ris.bka.gv.at/Jus/>**

**1. 17 Ob 35/09k en date du
9 février 2010**

La présente décision concerne une allégation selon laquelle un produit commercialisé sous forme de complément alimentaire (les capsules de vitalité "Vita Lady") porterait atteinte à un brevet européen protégeant l'utilisation d'un extrait du phyto-œstrogène isoflavone de soja ou de trèfle, pour fabriquer un médicament sous forme de dosage unitaire pour le traitement du syndrome prémenstruel, des symptômes associés à la ménopause ou du cancer de la prostate.

Le défendeur a contesté la contrefaçon en faisant valoir que son produit était un complément alimentaire sans effet thérapeutique. Les instances ayant rendu la décision attaquée sont restées muettes à ce sujet et ont admis qu'il y avait contrefaçon par le simple fait que le produit du défendeur contenait un extrait du phyto-œstrogène isoflavone de trèfle rouge.

La Cour suprême de justice considère toutefois que cela n'est pas suffisant, le critère décisif étant de savoir si le principe actif du produit litigieux est utilisé en pratique essentiellement dans le même but.

Die Beweislast dafür trifft grundsätzlich den Kläger. Wenn jedoch die Beklagte für ihr Produkt damit wirbt, dass es für die Behandlung derselben Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen geeignet ist wie das durch das Patent geschützte Arzneimittel, ist damit der Anscheinsbeweis erbracht, dass das Eingriffsprodukt die Wirkung des Patents in einem praktisch erheblichen Umfang erzielt. Die Beklagte kann den Anscheinsbeweis entkräften, indem sie die ernstliche Möglichkeit nachweist, dass ihr Produkt wirkungslos ist. In diesem Fall hätte die Klägerin den vollen Beweis für den behaupteten Patentrechtseingriff zu erbringen.

2. 17 Ob 13/09z, 17 Ob 24/09t, beide vom 19. November 2009

Gegenstand dieser Entscheidungen ist ein europäisches Patent, das Arzneimittel mit dem Wirkstoff Nebivolol zur Senkung des Blutdrucks schützt. Die Beklagte hat beabsichtigt, ein Generikum in Verkehr zu bringen, das denselben Wirkstoff enthält. Sie hat die Aufnahme des Produkts in den vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger geführten Erstattungskodex beantragt.

Die Klägerin hat den Unterlassungsanspruch auf eine eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs gestützt, indem sie (den in Patentanspruch 4 enthaltenen Ausdruck) "umfassend" durch "bestehend aus" ersetzt und damit eine Verletzung nur insoweit geltend gemacht hat, als Verbindungen ausschließlich aus bestimmten Isomeren bestehen.

(Anspruch 4: pharmazeutische Zusammensetzung, *umfassend* einen pharmazeutischen Träger, eine Verbindung im Sinn der Ansprüche 1-3 (1-Nebivolol) und ein blutdrucksenkendes Mittel mit andrenerger und/oder vasodilatatorischer Aktivität, das von der Verbindung der Formel (I) verschieden ist.)

Zu klären war, ob eine solche Einschränkung zulässig ist. Der Oberste Gerichtshof hat dies bejaht. Maßgebend sei, dass der Schutzbereich durch die Ein-

In principle, the burden of proof rests with the plaintiff. Yet if the defendant advertises its product as being suitable for treating the same diseases or disorders as the medicament protected by the patent, that constitutes *prima facie* evidence that the infringing product achieves the effect of the patent to a practically significant extent. The defendant may be able to refute this *prima facie* evidence by demonstrating the genuine possibility that its product has no effect. In that case the plaintiff would have to provide complete proof of the alleged infringement.

(2) 17 Ob 13/09z, 17 Ob 24/09t, both dated 19 November 2009

These decisions relate to a European patent protecting medicaments for lowering blood pressure with nebivolol as their active ingredient. The defendant wished to market a generic product containing the same active ingredient, and applied to have that product listed in the Reimbursement Code of the Central Association of the Austrian Social Insurance Institutions.

The plaintiff based its request for injunctive relief on a limited version of the patent claims, in that in claim 4 it replaced "*umfassend*" [comprising] with "*bestehend aus*" [consisting of] and thereby claimed infringement only in respect of compositions consisting only of certain isomers.

(Claim 4: A pharmaceutical composition *comprising* a pharmaceutically acceptable carrier, a compound of formula (I) as defined in any of claims 1-3 (1-nebivolol), and a blood pressure reducing agent having adrenergic and/or vasodilating activity, said agent being other than the said compound of formula (I).)

The issue was whether such a limitation was admissible. The Supreme Court maintained that it was: what mattered was that the scope of protection was

La charge de la preuve correspondante incombe en principe au demandeur. Si le défendeur présente toutefois son produit comme étant adapté au traitement des mêmes maladies ou troubles que le médicament protégé par le brevet, il en résulte une présomption selon laquelle le produit litigieux a, en pratique, essentiellement le même effet que celui qui est protégé par le brevet. Le défendeur peut renverser cette présomption, en apportant la preuve raisonnable que son produit est sans effet. Dès lors, il appartiendrait au demandeur d'apporter entièrement la preuve de l'atteinte au droit de brevet telle qu'elle est alléguée.

2. 17 Ob 13/09z et 17 Ob 24/09t, en date du 19 novembre 2009

Ces décisions concernent un brevet européen portant sur un médicament qui comprend le principe actif nebivolol, destiné à l'abaissement de la pression sanguine. Le défendeur avait l'intention de commercialiser un produit générique comportant ce même principe actif et a demandé l'inscription de ce produit dans le code de remboursement (Erstattungskodex) tenu par la Fédération des institutions autrichiennes d'assurance sociale.

Le demandeur a fondé sa prétention sur une version limitée de la revendication pertinente (revendication 4) dans laquelle il a remplacé le terme "umfassend" ("comportant") par "bestehend aus" ("constitué par"), faisant ainsi valoir la contrefaçon uniquement dans la mesure où des composés sont constitués exclusivement par certains isomères définis.

(Revendication 4: une composition pharmaceutique *comportant* un support pharmaceutiquement acceptable, un composé tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 3 (1-nebivolol), et un agent d'abaissement de la pression sanguine présentant une activité adrénérique et/ou vasodilatatrice, ledit agent étant différent dudit composé de formule (I)).

Il s'agissait de déterminer si une telle limitation était recevable. La Cour suprême de justice a répondu par l'affirmative, le critère décisif étant

schränkung verkleinert und die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten wird (ebenso 17 Ob 26/08k – Pantoprazol).

Die Beklagte hat sich in ihren Einwendungen auf Entscheidungen des deutschen Bundespatentgerichts und des englischen High Court berufen. In beiden Entscheidungen wird das Patent (teilweise) für nichtig erklärt, jedoch aus anderen Gründen. Das Bundespatentgericht hat einen erfinderischen Schritt verneint, der High Court den erfinderischen Schritt bejaht, aber eine verfrühte Offenbarung der Lehre angenommen.

Der Oberste Gerichtshof hat eine formale Bindung an die Entscheidungen verneint, aber die Möglichkeit bejaht, dass die Gründe der Entscheidungen geeignet sind, in einem Sicherungsverfahren den durch die Erteilung des Patents begründeten Anscheinsbeweis der Rechtsbeständigkeit zu widerlegen. Die Entscheidungen könnten ein entsprechendes Vorbringen bescheinigen, wodurch die Gefahr widersprechender Entscheidungen in den einzelnen Staaten gemindert sein könnte.

reduced by the limitation and did not extend beyond the original disclosure (thus also 17 Ob 26/08k – Pantoprazol).

In its defence, the defendant cited decisions of the German Federal Patents Court and the English High Court in which the patent had been (partially) revoked, but on differing grounds, the German court saying that it involved no inventive step, while the High Court said it did, but held its teaching to have been prematurely disclosed.

The Supreme Court denied that it was formally bound by these decisions *per se*, but confirmed that in the event of proceedings relating to protective measures it would be possible to cite the grounds for them to refute the *prima facie* evidence of validity that was provided by the granting of the patent. The decisions might substantiate a submission to that effect, which might reduce the risk of conflicting national judgments.

que la limitation réduise le champ de protection et que l'étendue de la divulgation initiale ne soit pas dépassée (cf. 17 Ob 26/08k – Pantoprazol).

Le défendeur a fondé ses objections sur des décisions rendues respectivement par le Tribunal fédéral des brevets (Allemagne) et par la High Court of Justice (Angleterre), lesquels avaient déclaré le brevet (partiellement) nul, mais ce pour d'autres raisons, à savoir pour défaut d'activité inventive (Tribunal fédéral des brevets) et pour divulgation antérieure de l'enseignement (High Court of Justice, celle-ci ayant, quant à elle, reconnu l'activité inventive).

La Cour suprême de justice a indiqué qu'elle n'était pas officiellement liée par ces décisions. Elle a toutefois admis que les motifs exposés dans celles-ci pouvaient renverser la présomption de légalité découlant de la délivrance du brevet dans le cadre d'une procédure conservatoire. Ces décisions pourraient ainsi attester une allégation correspondante, ce qui réduirait le risque que des décisions contradictoires soient rendues dans différents Etats.