

Titel:

Kein unzulässiges forum-shopping bei unterschiedlichen Streitgegenständen

Normenketten:

ZPO § 261 Abs. 3 Nr. 1, 935, § 940

PatG § 139 Abs. 1

EPÜ Art. 53 lit. a

Leitsätze:

1. Dem Erlass einer auf einstweilige Herausgabe an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung gerichteten Sicherungsverfügung steht die Rechtshängigkeit eines anderen Verfahrens nicht nach § 261 III Nr. 1 ZPO entgegen, wenn dieses auf Unterlassung gerichtet ist. (Rn. 26 – 30) (redaktioneller Leitsatz)
2. Hat die Verfügungsklägerin bereits einen Verfügungsantrag gestellt und reicht sie gegen dieselbe Verfügungsbeklagte aus demselben Verfügungspatent wegen derselben angegriffenen Ausführungsform vor einem anderen Gericht einen weiteren Verfügungsantrag ein, liegt ein unstatthaftes sogenanntes forum-shopping nicht vor, wenn das zweite Verfahren einen anderen Streitgegenstand betrifft. (Rn. 31 – 34) (redaktioneller Leitsatz)
3. Über einen Verfügungsantrag kann trotz Säumnis der Verfügungsbeklagten in der mündlichen Verhandlung durch Endurteil entschieden werden. (Rn. 118 – 120) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Rechtshängigkeit

Fundstellen:

GRUR-RR 2023, 325

LSK 2023, 9384

GRUR-RS 2023, 9384

Tenor

I. Der Verfügungsbeklagten wird aufgegeben gegen parenteralen Missbrauch gesicherte, feste Darreichungsformen,

dadurch gekennzeichnet, dass sie neben (1R*, 2R*)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol oder einem physiologisch verträglichen Salz davon wenigstens ein viskositätserhöhendes Mittel in solchen Mengen aufweisen, dass das in einem mit Hilfe von 10 ml Wasser bei 25°C aus der Darreichungsform gewonnene Extrakt ein wirkstoffhaltiges, noch nadelgängiges Gel bildet, welches beim Einbringen mit einer Injektionsnadel mit einem Durchmesser von 0,9 mm in eine weitere Menge von 37°C warmem Wasser mindestens 1 Minute visuell unterscheidbar bleibt

- Anspruch 1 -

insbesondere Retardtabletten „...“ in den Dosisstärken 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, und 250 mg,

an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.

II. Die Verfügungsbeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Die Vollziehung von Ziffer I. des Urteils wird von einer Sicherheitsleistung der Verfügungsklägerin in Höhe von 2.700.000,00 EUR abhängig gemacht. Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zolloder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 2.700.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1

Die Verfügungsklägerin nimmt die Verfügungsbeklagte wegen behaupteter Verletzung des deutschen Teils des EP ... im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes auf Herausgabe patentverletzender Produkte an einen Sequester ergänzend zu einem einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf in Anspruch.

2

Die Verfügungsklägerin gehört zur ... Gruppe, einem forschenden Pharmaunternehmen, das sich auf die Indikationen Schmerz und verwandte Erkrankungen spezialisiert hat.

3

Die Verfügungsklägerin ist Inhaberin des EP ... (im Folgenden: Verfügungspatent). Es wurde am 16.06.2003 angemeldet und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland (DE ...) erteilt. Das Verfügungspatent nimmt die Prioritäten vom 17.06.2002 (DE 10227077) und vom 25.10.2002 (DE 10250083) in Anspruch. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 15.10.2008 veröffentlicht. In einem Beschränkungsverfahren wurde es auf Tapentadol und physiologisch verträgliche Salze davon eingeschränkt. Die Entscheidung über den Antrag auf Beschränkung wurde am 12.01.2022 veröffentlicht (Anlage AR 8, AR 9). Der Patentschutz läuft am 17.06.2023 aus.

4

Das Verfügungspatent trägt den Titel „Gegen Missbrauch gesicherte Darreichungsform“. Der maßgebliche Anspruch 1 lautet:

„Gegen parenteralen Mißbrauch gesicherte, feste Darreichungsform, dadurch gekennzeichnet, dass sie neben (1 R*,2R*)-3-(3-Dimethylamino- 1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol oder einem physiologisch verträglichen Salz davon wenigstens ein viskositätserhöhendes Mittel in solchen Mengen aufweist, dass das in einem mit Hilfe von 10 ml Wasser bei 25°C aus der Darreichungsform gewonnene Extrakt ein wirkstoffhaltiges, noch nadelgängiges Gel bildet, welches beim Einbringen mit einer Injektionsnadel mit einem Durchmesser von 0,9 mm in eine weitere Menge von 37°C warmem Wasser mindestens 1 Minute visuell unterscheidbar bleibt.“

5

Die Verfügungsbeklagte ist zusammen mit der ... Teil der ...-Gruppe, die wiederum zur ...-Gruppe gehört (Glaubhaftmachung: Anlage AR 6). Die Verfügungsbeklagte ist auf der Packungsbeilage (PIL) der in Deutschland zugelassenen Arzneimittel der ..., nämlich ... unter Zulassungsnummern ... (angegriffene Ausführungsform) unter Punkt 6. neben der österreichischen ... als „Herstellerin“ genannt (Glaubhaftmachung: Anlage AR 7).

6

Die ... beantragte im Herbst 2022 die Aufnahme der Verletzungsform in die IFA-Datenbank. Die Verletzungsform wurde zum ersten Mal am 01.11.2022 in der IFA-Datenbank, und damit automatisch in der Lauer-Taxe, als verkehrsfähig gelistet. Am 25.10.2022 beantragte die Verfügungsklägerin deswegen gegen die ... den Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Düsseldorf, welche am 26.10.2022 erlassen wurde. Nach Widerspruch der ... wurde die erlassene Verfügung mit Urteil vom 20.12.2022 bestätigt. Die Verletzungsform wurde turnusgemäß am 15.01.2023 als nichtverkehrsfähig gelistet. Die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf wurde am 20.12.2022 vollzogen.

7

Gegen die Entscheidung legte die ... Berufung ein (Glaubhaftmachung: Berufungsbegründung, Az. I-15 U 3/23, Anlage AR 13). Mit Beschluss vom 26.01.2023 stellte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Zwangsvollstreckung aus dem erstinstanzlichen Urteil einstweilen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000.000,00 EUR ein (Glaubhaftmachung: Anlage AR 3).

8

Nachdem die Verfügungsklägerin am 30.01.2023 erstmalig von der Verfügungsbeklagten als Herstellerin der Verletzungsform erfahren hatte, stellte sie am 03.02.2023 beim Landgericht Düsseldorf einen Antrag auf

Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die hiesige Verfügungsbeklagte mit dem Antrag, diese zu verpflichten, es zu unterlassen die angegriffenen Verletzungsformen ohne ihre Zustimmung herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

9

Das Landgericht Düsseldorf bestimmte hierfür unter dem Aktenzeichen 4c O 5/23 Termin zur mündlichen Verhandlung am 23.02.2023 (Glaubhaftmachung: Anlagenkonvolut AR 15). Der Verkündungstermin wurde in diesem Verfahren auf den 14.03.2023 bestimmt.

10

Die Verfügungsklägerin hat die Verfügungsbeklagte mit Schreiben vom 07.02.2023 mit gleichzeitiger Zustellung an den der ... abgemahnt, von dem Verfügungsantrag in Düsseldorf in Kenntnis gesetzt, und zur Abgabe einer ausreichenden Unterlassungserklärung bis 08.02.2023 aufgefordert. In dem Schreiben hat sie gegenüber der Verfügungsbeklagten sowohl Ansprüche auf Unterlassung als auch auf Vernichtung geltend gemacht. Ferner hat sie dem Schreiben die Antragsschrift zum Landgericht Düsseldorf beigelegt (Glaubhaftmachung: Anlage AR 16).

11

Am 08.02.2023 haben sich die Prozessbevollmächtigten der ... für das Verfahren 4c O 5/23 bestellt, auf den dortigen Verfügungsantrag erwidert und die Beantragung von dessen Zurückweisung angekündigt (Glaubhaftmachung: Anlage AR 15, S. 45 ff.). Eine Unterlassungserklärung oder außergerichtliche Einlassung auf die Abmahnung erfolgte nicht.

12

In Österreich reichte die Verfügungsklägerin am 09.01.2023 nach Abmahnung ein Verfügungsverfahren gegen die andere in der Packungsbeilage genannte Herstellerin, die ... (im Folgenden: ...) mit Sitz in Österreich, beim Handelsgericht Wien ein. Am 26.01.2023 erhielt sie die Antragserwidern der dortigen Antragsgegnerin vom selben Tag, die weitere Tests, Rechtsbestandsargumente und weitere Parteigutachten enthält (Glaubhaftmachung: Antragserwidern der ... Anlagenkonvolut AR 17). Die ... hat in Österreich am 30.12.2022 eine Nichtigkeitsklage gegen den österreichischen Teil des Verfügungspatents eingereicht, von der die Verfügungsklägerin am 24.01.2023 erfuhr (Glaubhaftmachung: Nichtigkeitsklage der ... Anlagenkonvolut AR 18).

13

Der vorliegende Verfügungsantrag auf Herausgabe an einen Sequester ging am 15.02.2023 beim Landgericht München ein. Der zu diesem Zeitpunkt Sicht nächste IFA-Redaktionsschluss war der 24.02.2023.

14

Mit Beschluss vom 17.02.2023 hat die Kammer Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 01.03.2023, 15.00 Uhr bestimmt. Der Beschluss samt Antragsschrift und Anlagen wurde der Verfügungsbeklagten mittels Postzustellungsurkunde am 23.02.2023 zugestellt.

15

Die Verfügungsklägerin trägt vor, die angegriffene Ausführungsform verletzte Anspruch 1 des Verfügungspatents unmittelbar und wortsinngemäß.

16

Das vorliegende Verfahren sei zusätzlich notwendig geworden, nachdem bekannt geworden sei, dass die Verfügungsbeklagte neuerdings als weitere Herstellerin in Deutschland in der Packungsbeilage des Produkts ... erwähnt ist. Nur so könne gewährleistet werden, dass alle der Verfügungsklägerin bekannten Hersteller auch daran gehindert werden, ggf. verschiedene Anbieter mit patentverletzenden Produkten zu beliefern. Aufgrund des Gleichlaufs in technischer Hinsicht dürfte dies der ressourcenschonendste Weg sein. Weder eine anderweitige Rechtshängigkeit noch ein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis stünden dem Verfügungsantrag entgegen.

17

Eine Entscheidung ohne gerichtliche Anhörung der Verfügungsbeklagten sei erforderlich, um eine schnellstmögliche Unterbindung des rechtswidrigen Handelns zu unterbinden. Die Verfügungsbeklagte

habe über die Abmahnung die Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt. Hilfsweise werde ein frühestmöglicher Verhandlungstermin noch im Februar 2023 erbeten, weswegen die Verfügungsklägerin sich mit der Abkürzung von Ladungsfristen vorab einverstanden erkläre.

18

Von der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents sei auszugehen, da die zahlreichen und in zwei parallelen Nichtigkeitsverfahren angeführten Angriffe nicht überzeugten. Zudem habe das Landgericht Düsseldorf in einem Verletzungsurteil die Rechtsbeständigkeit umfassend geprüft und bejaht. Die Interessenabwägung im Übrigen falle zugunsten des Verfügungsklägerin und des in wenigen Monaten ablaufenden Verfügungspatents aus.

19

Die Verfügungsklägerin beantragt:

Der Verfügungsbeklagten wird aufgegeben

gegen parenteralen Missbrauch gesicherte, feste Darreichungsformen,

dadurch gekennzeichnet, dass sie neben (1R*, 2R*)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol oder einem physiologisch verträglichen Salz davon wenigstens ein viskositätserhöhendes Mittel in solchen Mengen aufweisen, dass das in einem mit Hilfe von 10 ml Wasser bei 25°C aus der Darreichungsform gewonnene Extrakt ein wirkstoffhaltiges, noch nadelgängiges Gel bildet, welches beim Einbringen mit einer Injektionsnadel mit einem Durchmesser von 0,9 mm in eine weitere Menge von 37°C warmem Wasser mindestens 1 Minute visuell unterscheidbar bleibt

- Anspruch 1 -

insbesondere Retardtabletten „...“ in den Dosisstärken 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, und 250 mg,

an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.

20

Die Verfügungsbeklagte hat sich im Verfahren nicht geäußert und ist im Termin vom 01.03.2023 nicht erschienen. In den von der Verfügungsklägerin vorgelegten Äußerungen der Verfügungsbeklagten im Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf (At. 4c 5/23) stellt sie eine Verletzung in Abrede, da das Verfügungspatent den in den angegriffenen Ausführungsformen verwendeten Stoff Hypromellose (HPMC) nicht als viskositätserhöhendes Mittel beanspruche und das gewonnen Extrakt bei fachgerechter Versuchsanordnung nicht visuell unterscheidbar im Sinne des Verfügungspatents sei. Ferner stellt sie ihre Passivlegitimation sowie die zeitliche Dringlichkeit des Antrags in Frage und bezweifelt die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents unter Vorlage zahlreicher Entgegenhaltungen und unter Verweis auf das deutsche und das österreichische Bestandsverfahren (vgl. Anlage AR 15, S. 48 ff.). Des Weiteren hält sie das Vorgehen der Verfügungsklägerin vor dem Landgericht Düsseldorf für rechtsmissbräuchlich, weil dadurch die Einstellung der Vollziehung des Unterlassungstitels durch das Oberlandesgericht Düsseldorf umgangen werden solle.

21

In der mündlichen Verhandlung vom 01.03.2023 hat die Klägerin auf Frage der Kammer zu einer möglichen doppelten Rechtshängigkeit Stellung genommen sowie zur Frage einer eventuell unzulässigen Inanspruchnahme der Kammer als eines weiteren Gerichts in derselben Sache gegenüberderseiben Verfügungsbeklagten.

22

Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Verfügungsklägerin nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 01.03.2023 (Bl. 1082-1084 d. eA.) verwiesen.

Entscheidungsgründe

23

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und begründet.

24

Der Verfügungsantrag ist zulässig (A.). Eine anderweitige Rechtshängigkeit (A. I.) oder ein rechtsmissbräuchliches bzw. unstatthafte Antragsbegehren liegen in der hier gegebenen Situation nicht vor (A. II.). Die Verfügungsklägerin hat aus dem Verfügungspatent einen Verfügungsanspruch auf Unterlassung aus Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ iVm § 139 Abs. 1 Satz 1, 9 S. 2 Nr. 1 PatG, §§ 940, 936, 920 f. ZPO (B.). Ferner ist auch der Verfügungsgrund gegeben, da eine zeitliche Dringlichkeit glaubhaft gemacht ist (C. I.) und die zu treffende Interessenabwägung inklusive der Betrachtung des Rechtsbestands des Verfügungspatents ebenfalls zugunsten der Verfügungsklägerin streitet (C. II.). Ferner war die Entscheidung über den Antrag zur Wahrung der Effektivität des einstweiligen Rechtsschutzes trotz Säumnis der Verfügungsbeklagten durch Endurteil zu treffen (D.). Eine Sicherheitsleistung der Verfügungsklägerin für die Vollziehung des tenorierten Anspruchs war aus Sicht der Kammer gleichwohl erforderlich (E.).

A.

25

Dem Antrag auf Erlass der begehrten Sicherungsverfügung steht weder eine anderweitige Rechtshängigkeit entgegen (I.), noch ist der Antrag unstatthaft (II.).

I.

26

1. Gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO hat die Rechtshängigkeit als Rechtsfolge unter anderem, dass während der Dauer der Rechtshängigkeit die Streitsache von keiner Partei anderweitig anhängig gemacht werden kann. Sinn und Zweck der Regelung ist es mehrfache Belastungen der Justiz und widersprüchliche Urteile zu vermeiden und es der Beklagtenpartei zu ersparen, dieselbe Position in mehreren Verfahren zu verteidigen. Die anderweitige Rechtshängigkeit ist eine von Amts wegen zu prüfende negative Prozessvoraussetzung (Foerste, in: Musielak/Voit, ZPO, 19. Auflage 2022, § 261 Rn. 9). Eine anderweitige Rechtshängigkeit liegt vor, wenn das neue Verfahren nach Rechtsschutzziel und Klagegrund denselben Streitgegenstand betrifft. Das bedeutet, dass in beiden Verfahren dieselben Parteien, derselbe Antrag und derselbe Klagegrund gegeben sind (ders., a.a.O. Rn. 10 ff.). Demnach schließen unterschiedliche Anträge bei identischem Sachverhalt oder identische Anträge bei verschiedenen Sachverhalten sowie erst recht die Verschiedenheit von Anträgen und Sachverhalten das Eingreifen der Rechtshängigkeitssperre des § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO aus (Becker-Eberhard, in: Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 261 Rn. 56).

27

2. Vor dem Landgericht Düsseldorf (Az. 4c O 5/23) hat die Verfügungsklägerin gegen die Verfügungsbeklagte wegen desselben Sachverhalts aus demselben Verfügungspatent eine Unterlassung beantragt. Diese ist darauf gerichtet der Verfügungsbeklagten zu untersagen, dieselbe angegriffene Ausführungsform „ohne Zustimmung der Antragstellerin herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen“ (Anlage AR 15).

28

Mit dem hier gestellten Antrag möchte die Verfügungsklägerin erreichen, dass der Verfügungsbeklagten gerichtlich aufgegeben wird die angegriffene Ausführungsform „an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.“.

29

3. Die beiden Anträge unterscheiden sich demnach bereits dadurch, dass einerseits eine Unterlassung, andererseits ein Tun verlangt wird. Sie unterscheiden sich also in ihren Rechtsfolgen und stellen somit unterschiedliche Streitgegenstände dar (Zigann/Werner, in: Cepl/Voß, Prozesskommentar ZPO, 3. Auflage 2022, § 253 Rn. 142).

30

Dass ein Unterlassungs- und ein Herausgabeanspruch an einen Sequester jedenfalls nacheinander in demselben Verfahren geltend gemacht werden können, ist auch der Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf vom 07.07.2005, Az. 2 U 82/04 gezeigt (BeckRS 2008, 5167 Rn. 4) zu entnehmen. Im dortigen Fall hatte eine Patentinhaberin im Beschlusswege eine Unterlassungsverfügung gegen eine Verletzerin auf einer Messe erwirkt. Als auch noch nach Zustellung der Beschlussverfügung die Antragsgegnerin das

patentverletzende Produkt ausstellte, beantragte die Patentinhaberin in demselben Verfahren die Herausgabe an einen Sequester. Das Landgericht Düsseldorf erließ die Verfügung. Auch wenn die Entscheidung später aus anderen Gründen teilweise korrigiert wurde, wurde das asynchrone Erwirken einer Unterlassungs- und einer Herausgabeverfügung in demselben Verfahren gegen dieselbe Antragsgegnerin weder vom Landgericht noch vom Oberlandesgericht Düsseldorf in Frage gestellt.

//.

31

Die Geltendmachung der beiden Anträge nacheinander bei zwei verschiedenen Gerichten ist auch nicht unstatthaft. Entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerin kann jedoch aus dem Umstand, dass keine anderweitige Rechtshängigkeit vorliegt und demnach zwei verschiedene Streitgegenstände nicht per se der Schluss gezogen werden, dass der später anhängig gemachte Antrag statthaft bzw. nicht rechtsmissbräuchlich ist.

32

1. a) Ein unstatthaftes sogenanntes forum-shopping liegt nicht vor. Ein Fall des forum- shoppings wird insbesondere dann angenommen, wenn ein Antragsteller nach Zurückweisung oder Rücknahme eines ersten Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ein zweites Gesuch einreicht (Voß, in: BeckOK Patentrecht, Fitz- ner/Lutz/Bodewig, 26. Edition, Stand: 15.10.2022, Vor§§ 139-142b Rn. 304). Unter den Gerichten unterschiedlich beantwortet wird die Frage, wie zu verfahren ist, wenn das zweite Gesuch bei einem anderen Gericht ohne Änderung der Umstände eingereicht wird. Nach Ansicht der Kammer besteht kein Rechtssatz dahingehend, dass ein Antragsteller stets nur einen Versuch hat und sein zweites Gesuch demnach per se unstatthaft ist (ebenso Voß, a.a.O. Rn. 306; OLG Hamburg GRUR 2022, 675 Rn. 7 - Forum Shopping). Ein zweiter Verfügungsantrag ist beispielsweise nicht deshalb unzulässig, weil die Antragsrücknahme auf einen Hinweis des Gerichts erfolgt, wonach es den Antrag kritisch sieht und/oder nicht ohne mündliche Verhandlung entscheiden will (Handbuch der Patentverletzung, 15. Auflage 2023, Kapitel G Rn. 213). Etwas anderes soll gelten, wenn der Grund der Rücknahme Verzögerungsabsicht ist. Das Oberlandesgericht Hamburg sieht ein zweites Verfügungsgesuch bei einem anderen Gericht nicht als rechtsmissbräuchlich an, wenn kein Fall der doppelten Rechtshängigkeit vorliegt und/oder die Antragsgegnerseite über den vorangegangenen Antrag informiert wurde (OLG Hamburg GRUR 2022, 675 Rn. 5 ff.). Dem schließt sich die Kammer an, da der Rechtsgedanke des § 269 Abs. 6 ZPO zeigt, dass eine mehrfache Rechtshängigmachung desselben Anspruchs gegen denselben Anspruchsgegner von der Zivilprozessordnung zugelassen wird.

33

b) aa) Im vorliegenden Fall hat die Verfügungsklägerin keinen Verfügungsantrag zurückgenommen und woanders erneut anhängig gemacht. Sie hat stattdessen einen weiteren Antrag gegen dieselbe Verfügungsbeklagte aus demselben Verfügungspatent wegen derselben angegriffenen Ausführungsform bei einem anderen Gericht - der hiesigen Kammer - anhängig gemacht. Allerdings mit einem anderen Streitgegenstand. Diese Konstellation ist nicht anders zu behandeln als die vorstehend dargestellte zweite Einreichung eines Verfügungsantrags bei einem anderen Gericht. Anders als im Fall von § 269 Abs. 6 ZPO liegen hier zwei unterschiedliche Streitgegenstände vor. Zwar besteht die Möglichkeit widersprechender Entscheidungen. Dieses Ergebnis wird von der Zivilprozessordnung aber hingenommen, wenn verschiedene Streitgegenstände betroffen sind. Wollte man dies anders sehen müsste man Inhabern standardessentieller Patente (SEPs), die aus verschiedenen SEPs gegen dieselbe Beklagte vor verschiedenen Gerichten vorgehen, ein Rechtsschutzbedürfnis verneinen. Denn insoweit drohen in Bezug auf den von der Beklagten erhobenen Zwangslizenzeinwand ebenfalls unterschiedliche Entscheidungen. Eine solche Argumentation hat in derartigen Verfahrenskomplexen zur Kenntnis der Kammer bisher noch nicht verfangen.

34

Der Umkehrschluss aus § 145 PatG zeigt ferner, dass eine Geltendmachung desselben Patents gegen denselben Anspruchsgegner wegen desselben Sachverhalts in einem zweiten Prozess vom Patentgesetz nicht sanktioniert wird. § 145 PatG verbietet dem Verletzten nicht, in einer Klage den Unterlassungsanspruch und in einer anderen Klage den Schadenersatzanspruch wegen Verletzung desselben Patents geltend zu machen (Grabinski/Zülch, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 145 Rn. 6).

35

bb) Ein Fall der doppelten Rechtshängigkeit - wie er etwa vom Oberlandesgericht München entschieden wurde (InstGE 11, 112) - liegt gerade nicht vor (vgl. oben I.).

36

2. Auch ansonsten ist ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen zu verneinen.

37

a) Anhaltspunkte für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen könnten die in § 8c Abs. 1 bzw. Abs. 2 UWG genannten Wertungen sein. Diese sind zwar nicht unmittelbar auf das Patentrecht anwendbar, indes können die dort getroffenen Wertungen über § 242 BGB auch hier Anwendung finden. So ist für das UWG anerkannt, dass für den Fall, dass ein Gläubiger gegen denselben Schuldner wegen Wettbewerbsverstößen ohne sachlichen Grund mehrere Verfügungsverfahren anstrengt bzw. mehrere Klagen einreicht, obwohl die Verstöße hätten zusammengefasst werden können, dies für ein Kostenbelastungsinteresse und damit für einen Rechtsmissbrauch sprechen könne (KG GRUR-RR 2012, 134).

38

Eine unreflektierte Übernahme der Wertungen aus § 8c UWG ist indes unsachgemäß. Denn es ist anerkannt, dass der in § 8c Abs. 1 UWG enthaltene Rechtsgedanke dem Immaterialgüterrecht an sich fremd ist. Anders als derjenige, der einen Wettbewerbsverstoß verfolgt, kann sich derjenige, der Ansprüche aus einem Immaterialgüterrecht geltend macht, auf ein absolutes, zu seinen Gunsten geschütztes Recht berufen, dessen Verteidigung - auch wenn diese sich gegen eine Vielzahl von Gegnern richtet - rechtlich nicht zu beanstanden ist. Der Inhaber eines Ausschließlichkeitsrechts kann vielmehr grundsätzlich frei über die Art und Weise der schlagkräftigen Durchsetzung der ihm gesetzlich zustehenden Verletzungsansprüche entscheiden, ohne dabei einer Pflicht zur Rechtfertigung oder gar Rücksichtnahme auf den Verletzer unterworfen zu sein (so Goldmann, in: HarteBavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 5. Auflage 2021, § 8c Rn. 29). Entsprechend hat die Markenkammer des Landgerichts München I entschieden, dass der Inhaber von Kennzeichen- oder Namensrechten grundsätzlich frei über die Art und Weise der schlagkräftigsten Durchsetzung der ihm gesetzlich zustehenden Verletzungsansprüche nach seiner subjektiven Einschätzung entscheiden kann, ohne dabei einer Pflicht zur Rechtfertigung oder gar Rücksichtnahme auf den Verletzer unterworfen zu sein (Landgericht München I, Urteil v. 7.6.2016 - 33 O 20014/15 - Malteser Ritterorden/Knights of Malta mit Verweis auf Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, Vor §§ 14 - 19d Rdnr. 368). Gleichwohl ist eine Verfahrensaufspaltung zum Zwecke der Kostenbelastung des Gegners über § 242 BGB auch im Patentprozess zu berücksichtigen (Zigann, in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage 2020, § 15 Rn. 462).

39

Demnach kann ein getrenntes Vorgehen gegen denselben Anspruchsgegner nur dann als rechtsmissbräuchlich angesehen werden, wenn kein sachlicher Grund dafür vorliegt bzw. unsachliche Gründe im Vordergrund stehen. Das ist vorliegend nicht der Fall.

40

b) Der Verfügungsklägerin geht es mit dem streitgegenständlichen Antrag darum, wegen des baldigen Ablaufs des Patents, des Fehlschlagens der Vollziehung gegen die ... und des im Zeitpunkt der Antragstellung unmittelbar bevorstehen den IFA-Redaktionsschlusses so schnell wie möglich einen ergänzenden Titel gegen die Verfügungsbeklagte zu erstreiten. Der Umstand, dass die Verfügungsklägerin alles notwendige unternimmt, um die aus ihrer Sicht bestehende Rechtsverletzung ihres geistigen Eigentums zu unterbinden und hierfür auch verschiedene Gerichte anruft, ist im Lichte der vorgenannten Grundsätze keineswegs rechtsmissbräuchlich. Dafür spricht schon, dass sie ein Urteil im einstweiligen Rechtsschutzverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf erwirkt hat, welches ihr nicht nur die Verletzung des Verfügungspatents durch die auch hier angegriffenen Ausführungsformen bestätigt, sondern auch das Vorliegen eines Verfügungsgrundes. Da ihr die Vollziehung dieses Urteils durch eigenes Verschulden infolge einer aus Sicht des Oberlandesgerichts Düsseldorf unzureichenden Bürgschaftserklärung genommen wurde, hat sie nun ein besonderes Interesse, alles prozessual Mögliche und Erforderliche zu unternehmen, um weitere Rechtsverletzungen so schnell und so effektiv wie möglich zu verhindern. Würde sie das nicht tun, müsste sie in einem nachfolgenden Schadensersatzprozess wegen Patentverletzung befürchten, dass ihr ihre prozessuale Untätigkeit als Obliegenheitsverletzung nach § 254 ZPO vorgeworfen

wird. Allein deswegen kann ihre umfassende Nutzung der von der Zivilprozessordnung zur Verfügung gestellten Möglichkeiten nicht als rechtsmissbräuchlich betrachtet werden.

41

c) Rechtsmissbräuchlich ist der Antrag auch deswegen nicht, weil die Verfügungsklägerin bereits in der Antragsschrift - und nicht etwa erst auf Anfrage des Gerichts - vollkommen transparent über die verschiedenen von ihr angestoßenen Verfahren betreffend das Verfügungspatent informiert hat. Sie hat das Gericht umfassend hinsichtlich der verschiedenen Antragsgegner, der gegen sie eingeleiteten Verfahren, der Verfahrensergebnisse sowie hinsichtlich der Verteidigungsargumente der jeweiligen Antragsgegner unter Vorlage deren außergerichtlicher und gerichtlicher Stellungnahmen sowie der Nichtigkeitsangriffe informiert. Eine rechtsmissbräuchliche Form des forum-shoppings kann deswegen nicht erkannt werden.

42

d) Dass die Verfügungsklägerin im Herbst 2022 nicht gegen die ihr damals bereits bekannte österreichische Herstellerin ... GmbH vorgegangen ist, führt gleichfalls nicht zu einem fehlenden Schutzbedürfnis hinsichtlich des Vorgehens gegen die hiesige Verfügungsbeklagte. Zwar ist anerkannt, dass ein zeitlich versetztes Vorgehen gegen verschiedene Gegner dringlichkeitsschädlich und unter bestimmten Umständen gegebenenfalls auch rechtsmissbräuchlich sein kann. Die Verfügungsklägerin hat jedoch zur Überzeugung der Kammer glaubhaft gemacht, dass sie von der hiesigen Verfügungsbeklagten als Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform erst am 29.01.2023 bei Recherchen erfahren hat, die sie infolge des Einstellungsbeschlusses des Oberlandesgerichts Düsseldorf von neuem durchgeführt hat (zur zeitlichen Dringlichkeit vgl. unten C. I.).

B.

43

Ein Verfügungsanspruch besteht. Denn auch unter Berücksichtigung aller von der Verfügungsklägerin vorgelegten Einlassungen der Verfügungsbeklagten in anderen das Verfügungspatent bzw. dessen nationale Teile betreffenden Verfahren ist eine Verwirklichung der verfügungspatentgemäßen Lehre durch die angegriffene Ausführungsform glaubhaft gemacht (I.). Ferner ist glaubhaft gemacht, dass die Verfügungsbeklagte Mittäterin von Verletzungshandlungen und im Besitz der angegriffenen Ausführungsformen ist (II.).

I.

44

1. Das Verfügungspatent betrifft eine feste Darreichungsform von Tapentadol, eines Opioidanalgetikums, mit vermindertem parenteralen Missbrauch.

45

Im Stand der Technik sind Opioide seit langen bekannt. Laut Verfügungspatentschrift weisen sie neben einer ausgezeichneten Wirksamkeit zur Schmerzlinderung ein nicht unerhebliches Missbrauchspotential auf. Die Einnahme erfolgt dann nicht vorrangig zur Schmerzlinderung, sondern zum Erreichen rauschartiger, euphorisierender Zustände; vgl. Abs. [0002], Darreichungsformen, die Wirkstoffe mit Missbrauchspotential enthalten, führen üblicherweise selbst bei einer oralen missbräuchlich hohen Menge nicht zu dem vom Missbraucher gewünschten Ergebnis, nämlich einen raschen Kick, da die Wirkstoffe im Blut nur langsam anfluten. Um dennoch den gewünschten Effekt zu erzielen und den Missbrauch zu ermöglichen, werden die entsprechenden Darreichungsformen vom Konsumenten zerkleinert. Das dadurch erhaltene Pulver wird sodann mit Hilfe einervorzugsweise wässrigen Flüssigkeit, vorzugsweise in notwendigen Mindestmengen, extrahiert und die resultierende Lösung, ggf. nach Filtration durch Watte oder Zellstoff, parenteral, insbesondere intravenös, appliziert. Aufgrund der parenteralen Applizierung sind nur geringe Mengen des Wirkstoffs notwendig, um den gewünschten Missbrauchseffekt zu erzielen; vgl. Abs. [0003].

46

Zur Verhinderung dieser Form des Missbrauchs schlagen die in der Verfügungspatentschrift ausgewiesenen Druckschriften US 4,070,494 sowie WO 95120947 vor, der Extraktion eines Wirkstoffes aus einer Darreichungsform durch Zusatz eines quellbaren Mittels vorzubeugen. Dieses quillt bei der Zugabe von Wasser auf und bewirkt, dass nur eine geringe Menge an wirkstoffhaltiger, vom Konsumenten

parenteral applizierbare Flüssigkeit erhalten wird. Der gequollene Hauptteil der Darreichungsform ist nicht applizierbar; vgl. Abs. [0004], [0005].

47

Das Verfügungspatent moniert am Stand der Technik, dass die viskositätserhöhenden Mittel in solchen Mengen zugesetzt werden, dass das entsprechende Gel mit Hilfe von üblichen Injektionsnadeln nicht verabreicht werden kann; Abs. [0006].

48

Dementsprechend stellt sich das Verfügungspatent in Abs. [0007] die Aufgabe, eine Darreichungsform für Wirkstoffe mit Missbrauchspotential zur Verfügung zu stellen, dass ein vorzugsweise noch möglicher parenteraler, insbesondere intravenöser Missbrauch der Wirkstoffe, verhindert wird.

49

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Verfügungspatent die erfindungsgemäße, feste Darreichungsform gemäß Anspruch 1 vor, welcher sich entsprechend dem Vorschlag der Verfügungsklägerin wie folgt gliedern lässt:

50

„1. Gegen parenteralen Missbrauch gesicherte, feste Darreichungsform, dadurch gekennzeichnet, dass

1.1 sie neben (1R*,2R*)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol oder einem physiologisch verträglichen Salz davon

1.2 wenigstens ein viskositätserhöhendes Mittel in solchen Mengen aufweist,

1.2.1. dass das in einem mit Hilfe von 10 ml Wasser bei 25°C aus der Darreichungsform gewonnene Extrakt ein wirkstoffhaltiges, noch nadelgängiges Gel bildet,

1.2.2. welches beim Einbringen mit einer Injektionsnadel mit einem Durchmesser von 0,9 mm in eine weitere Menge von 37°C warmem Wasser mindestens 1 Minute visuell unterscheidbar bleibt.“

51

Gegenstand der beanspruchten Erfindung sind mithin feste Darreichungsformen, die (1R*,2R*)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol (Tapentadol) oder ein physiologisch verträgliches Salz davon enthalten, die einen bestimmten Missbrauchsschutz vermitteln. Dieser wird durch die Zugabe einer bestimmten Menge und Qualität von mindestens einem viskositätserhöhenden Mittel erreicht, wodurch im Gesamtgefüge der weiteren Bestandteile der Darreichungsform ein aus der festen Darreichungsform gewonnener Extrakt ein wirkstoffhaltiges und noch nadelgängiges Gel bildet. Dieses ist so beschaffen, dass es nach Einbringen in eine weitere Menge Flüssigkeit für mindestens 1 Minute visuell unterscheidbar bleibt.

52

2. a) Hinsichtlich der einzelnen Merkmale ergibt sich aus den Akten, dass die Parteien über die Frage streiten, ob Hypromellose, im Verfügungspatent bezeichnet als Hydroxypropylmethylcellulose (abgekürzt: HPMC) als viskositätserhöhendes Mittel im Sinne von Merkmal 1.2 erfasst ist oder nicht (vgl. Anlage AR 15).

53

Der Wortlaut des Merkmals ist denkbar weit. Er beansprucht „ein“ und damit grundsätzlich jedes viskositätserhöhende Mittel. Eine Einschränkung auf bestimmte Mittel kann der Beschreibung entgegen der Ansicht der Verfügungsbeklagten nicht entnommen werden. Absatz [0015] nennt eine Vielzahl von viskositätserhöhenden Mittel, nicht jedoch HPMC. Gleichwohl kann daraus nicht geschlossen, dass - insbesondere entgegen dem Wortlaut des Anspruchs - HPMC gerade nicht als ein solches Mittel beansprucht werden sollte. Absatz [0015] besagt selbst, dass die dort genannten Mittel „vorzugsweise“ heranzuziehen sind. Das kann aber nicht wie die Verfügungsbeklagte meint, dahingehend verstanden werden, dass damit alle in Abs. [0015] nicht genannten viskositätserhöhenden Mittel ausgeschlossen sind. Für eine derartige Beschränkung des Wortlauts des Anspruchs durch die Beschreibung bedarf es deutlicherer Anhaltspunkte. Aus dem Beispiel 1 in Abs. [0031] bis [0033] kann gleichfalls nicht der Schluss gezogen, Zusammensetzungen die allein HPMC enthalten, seien vom Verfügungspatentanspruch 1 nicht umfasst. Dass Zusammensetzungen mit HPMC und Xanthan gemäß Abs. [0033] beispielhaft erfindungsgemäß sind, bedeutet nicht im Umkehrschluss, die als Vergleich aufgeführten

Zusammensetzungen mit nur HPMC seien dies nicht. Dabei kann dahinstehen, ob aus der Existenz von Unteranspruch 2 geschlossen werden kann, dass Patentanspruch 1 mehr als die dort genannten viskositätserhöhenden Mittel umfassen muss (vgl. BGH BeckRS 2019, 17249, Rn. 17 - Seitenaufprallschutz bei Kopf- Airbag).

54

Soweit die Verfügungsbeklagte im Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf ausgeführt hat, die Einbeziehung von HPMC in den Wortsinn des Merkmals 1.2 stehe in Widerspruch zu den Angaben der beiden Erfinder, vermag dies keine andere Auslegung zu rechtfertigen. Im Rahmen der Anmeldung einer Erfindung können weitere Aspekte zu der Erfindung hinzukommen - und im erteilten Anspruch Niederschlag finden - die (noch) nicht Gegenstand der Überlegungen der Erfinder waren. Inhalt und Umfang der ursprünglichen Offenbarung können daher über das hinausgehen, was der Anmelder als Erfindung zum Gegenstand seines Rechtsschutzbegehrens macht (vgl. Schäfers, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, §34 Rn. 14j).

55

b) Die Nadelgängigkeit des gewonnen Gels gemäß Merkmal 1.2.1 wird in Abs. [00011] der Verfügungspatentschrift definiert. Demnach muss das gewonnene Gel durch eine Injektionsnadel mit einem Durchmesser von 0,9 mm aufgezogen werden und daraus wieder gespritzt werden können.

56

c) Die visuelle Unterscheidbarkeit des gewonnenen Gels gemäß Merkmal 1.2.2 beschreibt die Verfügungspatentbeschreibung in Abs. [0009] dahingehend, dass das gebildete wirkstoffhaltige Gel beim Einbringen mit einer Injektionsnadel mit einem Durchmesser von 0,9 mm, in eine weitere Menge wässriger Flüssigkeit von 37°C im Wesentlichen unlöslich und zusammenhängend bleibt und nicht auf einfache Weise so dispergiert werden kann, dass eine parenterale, insbesondere intravenöse, gefahrlose Applikation möglich ist. Den Erläuterungen in den Abs. [0010] sowie [0033], [0035] und [0037] kann entnommen werden, dass „im Wesentlichen unlöslich“, „zusammenhängend und nicht auf einfache Weise zur gefahrlosen intravenösen Applikation geeignet“ so zu verstehen ist, dass beim Einbringen bei 37°C in eine weitere Menge wässriger Flüssigkeit Fäden entstehen, die unter Rühren zwar geteilt, aber nicht gelöst werden können. Bruchstücke der Fäden bleiben auch mit dem bloßen Auge erkennbar. Die so definierte visuelle Unterscheidbarkeit muss gemäß Merkmal 1.2.2 für mindestens 1 Minute bestehen.

57

3. Die Verfügungsklägerin hat zur Überzeugung der Kammer die Verwirklichung aller Merkmale des Verfügungspatentanspruchs 1 durch die angegriffenen Ausführungsformen glaubhaft gemacht.

58

a) Ausweislich Abschnitt 3 der Fachinformation handelt es sich um eine feste Darreichungsform, nämlich Retardtabletten (Anlage AR 10 - Abschnitt 3 der Fachinformationen). Merkmal 1 ist mithin erfüllt.

59

b) Die Verletzungsform enthält in allen angebotenen Ausführungsformen den Wirkstoff Tapentadol (1 R*,2R*)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol in Form eines physiologisch verträglichen Salzes, nämlich als Tartrat (Anlage AR 10 - Abschnitt 2 der Fachinformationen). Somit ist Merkmal 1.2 erfüllt.

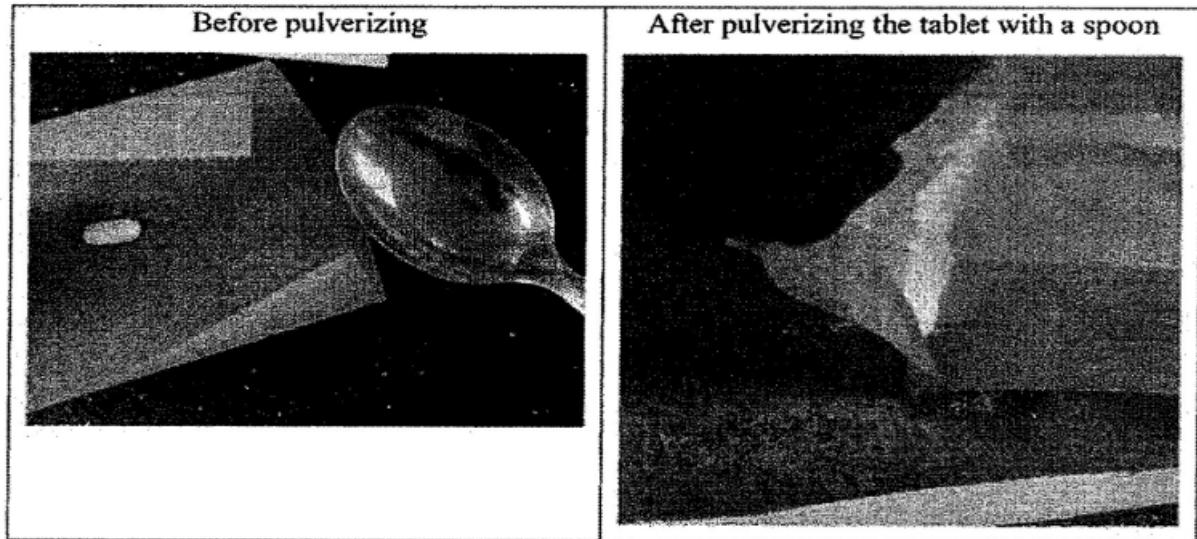
60

c) Ferner weisen die angegriffenen Ausführungsformen ein viskositätserhöhendes Mittel im Sinne von Merkmal 1.2.1 auf, nämlich HPMC (Anlage AR 10 - Abschnitt 6 der Fachinformationen). Wie unter 2. a) aufgezeigt, ist das Merkmal „viskositätserhöhendes Mittel“ nicht auf bestimmte Mittel beschränkt und umfasst daher auch die Verwendung von HPMC. Nach den Angaben der Verfügungsbeklagten in ihrer Stellungnahme vom 08.02.2023 zum Verfügungsantrag der Verfügungsklägerin vor dem Landgericht Düsseldorf (Anlage AR 15, S. 48 ff.) enthalten die angegriffenen Ausführungsformen das seit Jahrzehnten bekannte HPMC.

61

d) Die Verfügungsklägerin hat zur Überzeugung der Kammer anhand des von ihr vorgelegten „Löffeltests“ (Anlage AR 22) weiter glaubhaft gemacht, dass die angegriffene Ausführungsform in Form einer 150 mg Retardtablette die Merkmale 1.2.1 und 1.2.2 verwirklicht. Dieser Test war wie folgt aufgebaut:

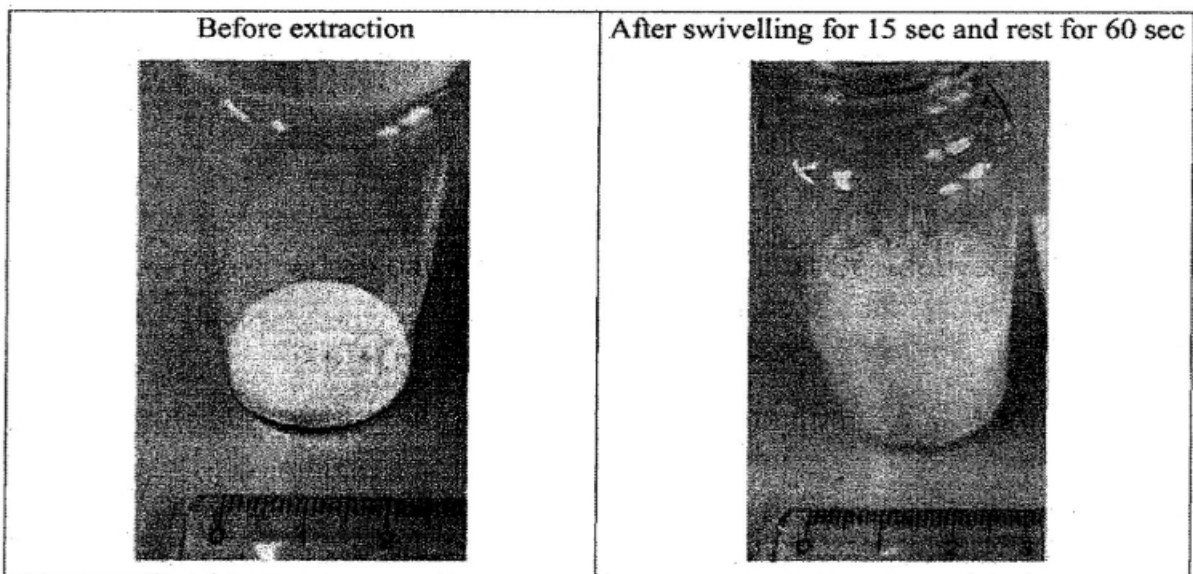
(1.) Die Tablette wurde auf Backpapier gelegt, dieses mit der Tablette dazwischen gefaltet und anschließend mit einem Löffel etwa für 90 Sekunden zerdrückt. Das Ergebnis war ein Pulver.



(2.) Das Pulver wurde dann in ein Glasbehältnis mit Schraubverschluss gegeben, das geschlossen werden kann.

(3.) Dem Pulver wurde in dem Behältnis sodann 10ml 25°C warmes Wasser zur Extraktion hinzugegeben.

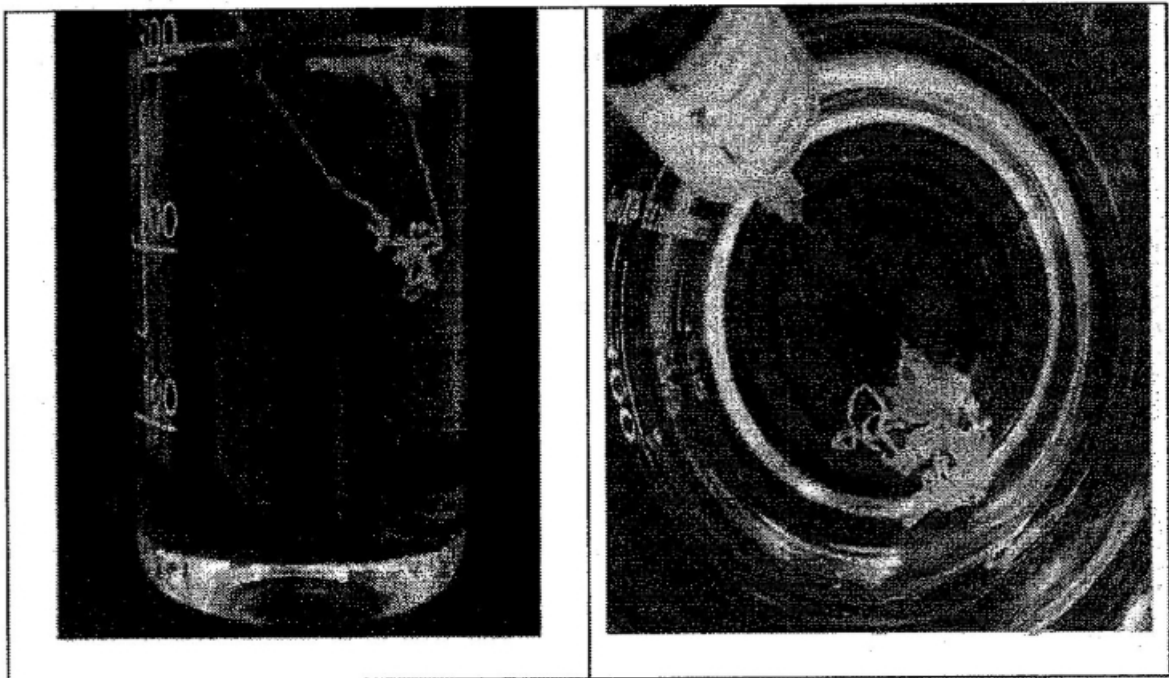
(4.) Anschließend wurde das Pulver zusammen mit 10ml 25°C warmem Wasser für 15 Sekunden in dem offenen Behältnis geschwenkt und nach dem 15-sekündigen Schwenken für 60 Sekunden stehen gelassen. Das Schwenken wurde gemäß dem Testablauf von ... durchgeführt.



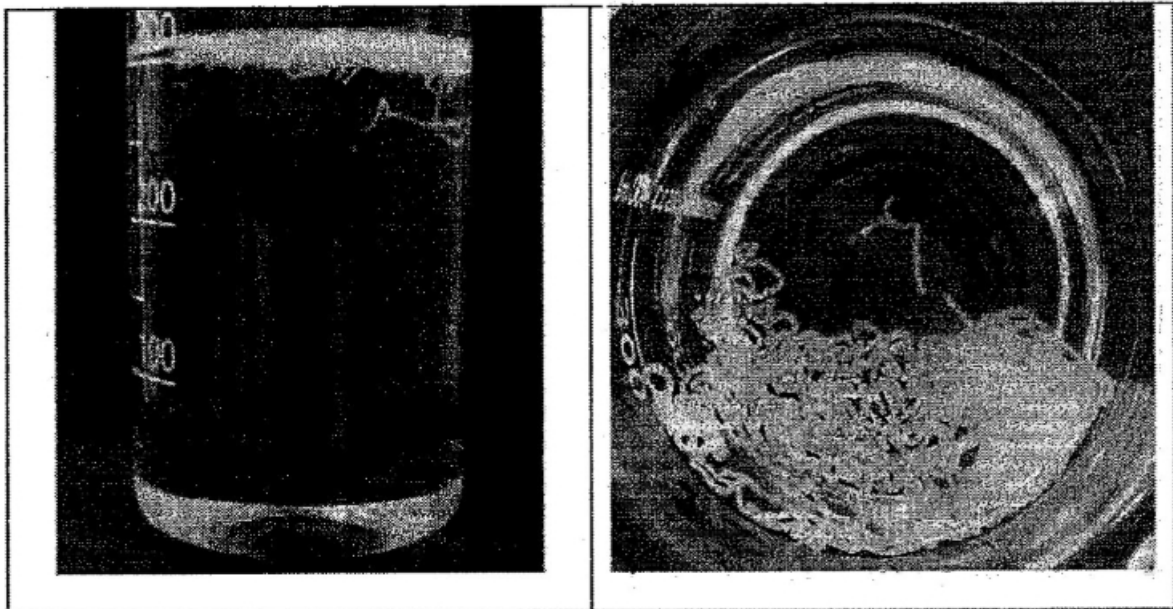
(5.) Sodann wurde das gewonnene Extrakt auf eine Spritze aufgezogen und mit einer Injektionsnadel von 0,9 mm (im Testreport" Braun 20G" benannt) in 300 ml 37°C warmes Wasser gegeben.

Während des Einbringens sah man eine deutliche Faden- bzw. Gelbildung:

c) Düring injection (side view, top view)

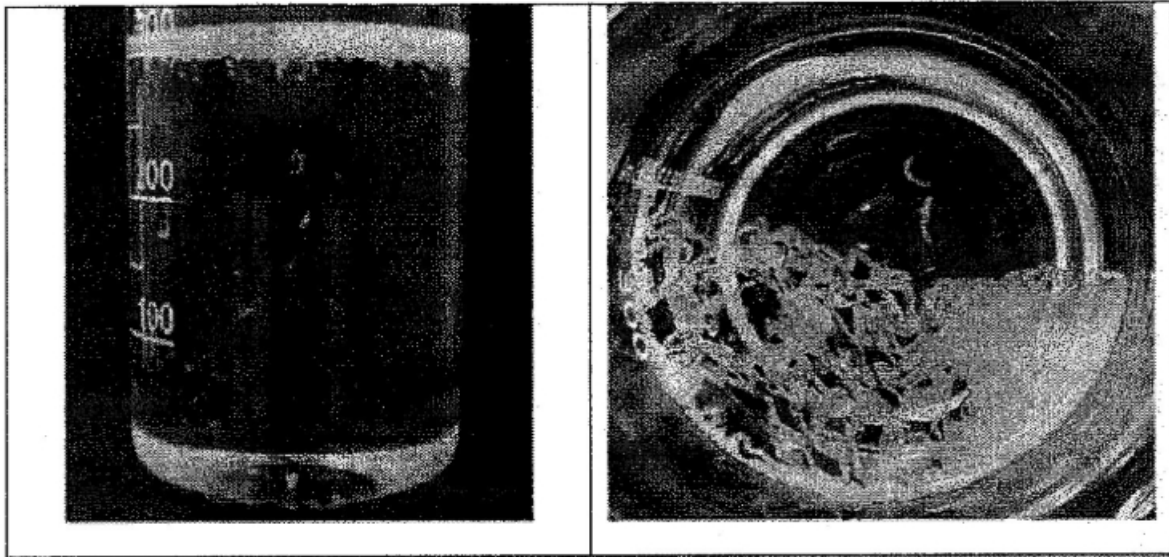


d) Immediately after completion of injection (side view, top view)



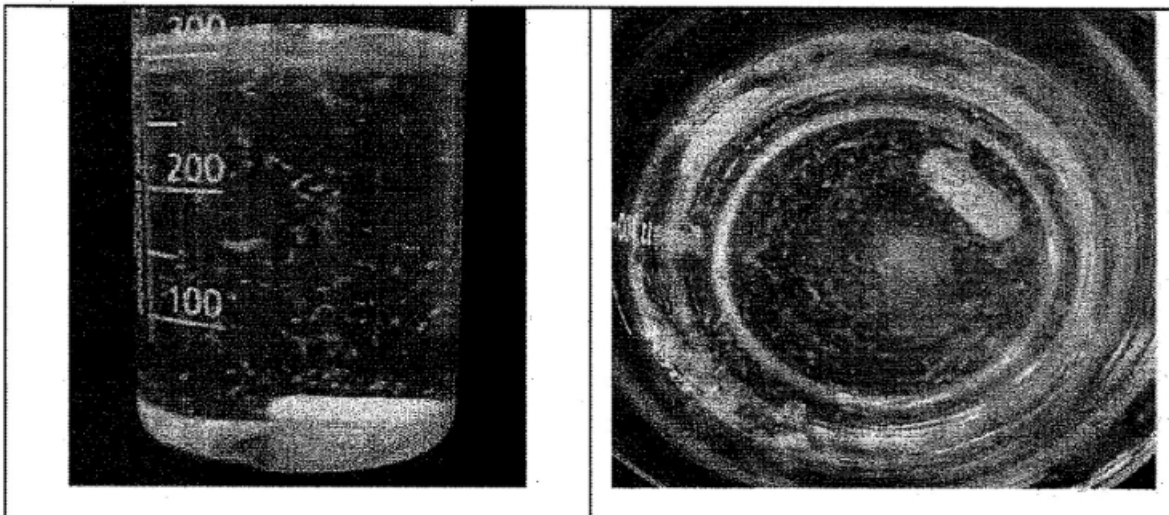
(6.) Die Flüssigkeit wurde 60 Sekunden stehen gelassen. Das injizierte Extrakt war nach 60 Sekunden visuell deutlich unterscheidbar:

e) At 60 sec after injection (side view, top view)



(7.) Nach Stehenlassen mit einer Dauer von 60 Sekunden wurde die Flüssigkeit 60 Sekunden lang mit einem Magnetrührer umgerührt. Nach diesem Schritt sah man weiterhin eine visuelle Unterscheidbarkeit.

f) After further 60 sec of agitation with a magnet stirrer (side view, top view)



63

Die zeigt zur Überzeugung der Kammer eine verfügungspatentgemäße visuelle Sichtbarkeit des aus dem Extrakt gewonnen Gels in Form von Fäden bei dessen Einbringen mit einer Injektionsnadel mit einem Durchmesser von 0,9 mm in eine Menge von 37°C warmen Wassers.

64

e) Die gegen den Versuchsaufbau und die dabei erzielten Ergebnisse gerichteten Angriffe der Verfügungsbeklagten greifen nicht durch.

65

aa) Im Wesentlichen behauptet die Verfügungsbeklagte unter Berufung auf zwei von ihr beauftragte Privatsachverständige, dass die Versuchsanordnung der Verfügungsklägerin nicht der eines Missbrauchers in der konkreten Situation des (versuchten) Missbrauchs der erfindungsgemäßen Darreichungsform entspreche. Der Beschreibung des Verfügungspatents sei eine konkrete oder gar zwingende Art der Zerkleinerung nicht entnehmbar. Die Herstellung eines feinen homogenen Pulvers sei erst recht nicht verlangt. Die Beschreibung enthalte vielmehr zahlreiche Beispiele, wonach nach Auflösung der zerkleinerten Tablette grobe, festen Bestandteile darin verblieben (Abs. [0032, 0035, 0037, 0039, 0041, 0043]). Dies zeige, dass gerade kein feines, homogenes Pulver hergestellt werde.

66

Auch ein heftiges Schütteln in einem geschlossenen Gefäß (entsprechend einem Cocktailshaker) sei keine Vorgehensweise, die ein Missbraucherwähle, weil diese Art des Schüttelns für die Herstellung eines parenteral applizierbaren Extrakts sogar „schädlich“ sei. Das Schütteln in einem solchen Gefäß entspreche auch im Übrigen keinem fachmännischen Verständnis. Der Fachmann werde stattdessen händisch oder mit einem üblichen Laborschüttler vorgehen - ebenso wie es Prof. ... in der Versuchsanordnung der Verfügungsbeklagten getan habe. Die Versuchsanordnung der Verfügungsklägerin sei daher lebensfremd.

67

bb) Dem Versuchsaufbau der Verfügungsbeklagten entsprechend der Anlage AR 22 (Löffeltest) kann weder die Herstellung eines feinen, homogenen Pulvers, noch ein heftiges Schütteln des erhaltenen Pulvers in Wasser in einem geschlossenen Gefäß entnommen werden. Zwar ist der Verfügungsbeklagten zuzustimmen, dass es nicht ausreicht, irgendeinen Test zu finden, bei dem möglicherweise eine Fadenbildung bei der Einspritzung in eine zweite Wassermenge erfolgt. Es ist auf die Situation eines Missbrauchs und dessen Herangehensweise abzustellen. Dass es indes nur eine einzige „richtige“ Herangehensweise zum Missbrauch der beanspruchten Darreichungsform gibt und der von der Verfügungsklägerin verwendete Löffeltest nicht darunter fällt, ist weder konkret dargetan noch überzeugend. Ein Zerkleinern bzw. Zerdrücken der Tablette mit einem Löffel zu einem Pulver, dessen Hinzugabe in 10 ml 25 Grad Celsius warmen Wassers, das anschließende Schwenken (swivel) für einen Zeitraum von 15 Sekunden und anschließende Stehenlassen für 60 Sekunden ist aus Sicht der Kammer keine Vorgehensweise, die ein potentieller Missbraucher niemals anwenden würde.

68

Die Stellungnahme des Gutachters Primar ... der Verfügungsbeklagten zeigt auch nicht auf, warum konkret der Löffeltest der Verfügungsklägerin nicht dem Vorgehen eines Missbrauchers entsprechen sollte. Soweit er ausführt, „parenterale Missbraucher*innen werden bei der Aufbereitung ihres Rauschmittels jegliche Schritte unterlassen, welche die Injizierbarkeit gefährden“, stellt das den Versuchsaufbau des Löffeltests nicht in Frage. Gleiches gilt für seine Stellungnahme, „Missbraucher*innen von Tabletten wissen zudem, dass die Tabletten üblicherweise neben dem Wirkstoff/den Wirkstoffen auch Hilfsstoffe enthalten. Sie sind sich daher bewusst, dass sie die erwünschte Lösung des begehrten Wirkstoffs mit der unerwünschten Lösung anderer Bestandteile aus der Tablette ausbalancieren müssen.“

69

Die Erheblichkeit der Aussage, wonach „Hydroxypropylmethylzellulose (HPMC) bekanntlich seit Jahrzehnten etabliert ist, insbesondere als Bestandteil von Retard-Formulierungen, wie in den hier relevanten Produkten“ und „dieses Wissen gilt natürlich erst recht für „informierte Missbrauchswillige“, erschließt sich nicht. Die weitere Stellungnahme des Gutachters Primar ... es sei ihm völlig unverständlich, warum eine Person, die eine Retardtablette zur (intravenösen) Injektion zweckentfremden wolle, ein Vorgehen wählen sollte, welches gerade die Verquellung der HPMC begünstige und damit die Injizierbarkeit erschwere, erschließe sich ihm nicht, da das Gegenteil sein Ziel sein müsse, stellt den Löffeltest ebenfalls nicht in Frage. Dass ein potentieller Missbraucher möglicherweise auch andere Methoden zum Missbrauch der anspruchsgemäßen Darreichungsform anwendet, ist nicht Gegenstand der Erfindung. Diese beschäftigt sich mit einem Missbraucher, der versucht, mittels Zerkleinerung und Auflösung einer Tablette, den darin enthaltenen Wirkstoff zu extrahieren und den selbigen zum Missbrauch zu verwenden.

70

Die Kritik des weiteren Gutachters der Verfügungsbeklagten, Professor ... geht bereits deswegen fehl, weil sie nicht den Versuchsaufbau des Löffeltests betrifft. Ein „feines, homogenes Pulver“ und ein „cocktailartiges Schütteln“ kommen beim Löffeltest nicht vor.

71

Dass nach Versuchen der Verfügungsbeklagten keine visuelle Unterscheidbarkeit (für einen Zeitraum von 60 Sekunden) besteht, führt aus der Verletzung nicht heraus. Denn dadurch wird das Ergebnis des Löffeltests, der eine mögliche Art der Aufbereitung darstellt, nicht in Frage gestellt.

72

Sämtliche Merkmale des Verfügungsanspruchs sind demnach bei einer 150 mg Tablette verwirklicht.

73

f) Dies gilt auch für die Verletzungsformen in Stärken von 25, 50, 100, 200 und 250 mg. Die Verfügungsbeklagte hat im Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf, Az. 4c O 5/23, eine substantiierte Darlegung der Verletzung durch andere Verletzungsformen als die in den Tests überprüfte 150 mg-Darreichungsform moniert und auf Unterschiede zwischen diesen hingewiesen. Die Übertragbarkeit der für sie gefundenen Ergebnisse auf die anderen Darreichungsmengen hat sie indes nicht konkret bestritten.

74

4. Die Verfügungsbeklagte ist hinsichtlich des beantragen Verwahrungsanspruchs passivlegitimiert.

75

a) Die Verfügungsbeklagte ist hinsichtlich des Inverkehrbringens der angegriffenen Ausführungsformen Mittäterin.

76

Die Verfügungsbeklagte hat im Schriftsatz vom 08.02.2023 an das Landgericht Düsseldorf vorgetragen, sie sei nicht passivlegitimiert (Anlage AR 15, S. 48). Sie sei nicht Herstellerin im patentrechtlichen Sinne, da sie nur die arzneimittelrechtliche Herstellerendfreigabe im Sinne vom §§ 4 Abs. 14, 13 Abs. 1 AMG für die angegriffenen Ausführungsformen besorge. Mit der eigentlichen Herstellung und Verpackung habe nichts zu tun. Eine patentrechtliche Verletzungshandlung könne ihr daher nicht vorgeworfen werden.

77

Eine Person, die die erforderliche arzneimittelrechtliche Freigabe vornimmt muss eine sachkundige Person im Sinne von § 14 AMG sein (der Sonderfall der verantwortlichen Person nach § 20c AMG ist hier ersichtlich nicht gegeben). Ausweislich § 19 AMG ist eine sachkundige Person im Sinne von § 14 AMG dafür verantwortlich, dass jede Charge des Arzneimittels entsprechend den Vorschriften über den Verkehr mit Arzneimitteln hergestellt und geprüft wurde. Ohne Einhaltung dieser Vorschriften und ohne Freigabe, d.h. die behördliche Erlaubnis, das Arzneimittel in den Verkehr zu bringen, ist das legale Inverkehrbringen von Arzneimitteln in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich. Indem die Verfügungsbeklagte nach eigenen Angaben die behördliche Erlaubnis für das arzneimittelrechtliche Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsformen besorgt, schafft sie eine unabdingbare Voraussetzung für das patentrechtliche Inverkehrbringen der Verletzungsformen. Damit erbringt sie einen wesentlichen Beitrag zu dieser Verletzungshandlung und ist dementsprechend als Mittäterin zu qualifizieren.

78

b) Sofern nicht ohnehin bei einem Unternehmen ein Besitz zu unterstellen ist, welches eine fachkundige Person für die arzneimittelrechtliche Freigabe ist, so ist jedenfalls durch die Anlage AR 6 glaubhaft gemacht, dass die Verfügungsbeklagte im Besitz der angegriffenen Ausführungsformen ist. Bei der Anlage AR 6 handelt es sich um einen Auszug aus der Internetseite der ...-Gruppe, der über die Verfügungsbeklagte wie folgt informiert:

„... zählt mit ihren zwei Standorten in ... und ... zu den modernsten und leistungsfähigsten Pharmaproduktions- und pharmazeutischen Logistikzentren Europas. Die Angebotspalette umfasst Salben, Cremes und Gele sowie feste perorale Arzneimittel, darunter auch hochwirksame Arzneimittel zur Anwendung in der Krebstherapie.“

79

Ferner heißt es dort:

„... GmbH gehört als Tochterunternehmen von ... zur ...-Gruppe. Mit rund 1.250 Mitarbeitern an den 2 Unternehmensstandorten in ..., produziert, lagert und versendet ... Pharmazeutika in einem der modernsten Arzneimittelzentren Europas.“

80

Damit ist hinreichend glaubhaft gemacht, dass die Verfügungsbeklagte im Besitz der angegriffenen Ausführungsformen ist.

81

c) Umstände, die eine Unverhältnismäßigkeit der Herausgabe an einen Sequestor rechtfertigten, sind nicht dargetan und nicht erkennbar.

C.

82

Ein Verfügungsgrund im Sinne von §§ 935, 940 ZPO liegt vor. Die zeitige Durchsetzung des Verfügungsanspruchs ist erforderlich, weil ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis der Verfügungsklägerin an der Erlangung eines Vollstreckungstitels.

83

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt gemäß §§ 940, 936, 920 f. ZPO eine objektiv begründete Gefahr voraus, dass die Rechtsverwirklichung des Verfügungsklägers mittels eines erst im Hauptsacheprozess erlangten Urteils vereitelt oder erschwert werden könnte. Dies verlangt zum einen eine für die Eilmaßnahme sprechende rein zeitliche Dringlichkeit (I.) und daneben eine Abwägung der widerstreitenden Interessen zwischen den dem Schutzrechtsinhaber ohne den Erlass der beantragten Verfügung drohenden Nachteilen, welche gegen die Interessen des als Verletzer in Anspruch genommenen Verfügungsbeklagten abgewogen werden müssen (II.). Das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ist seitens der Verfügungskläger darzulegen und glaubhaft zu machen (vgl. LG München I GRUR 2023, 152 Rn. 51 - Bortezomib; GRUR-RS 2022, 26511 Rn. 62 - Fingolimod mit Verweis auf OLG München GRUR-RS 2021, 12272).

/.

84

Eine zeitliche Dringlichkeit ist gegeben, da die Verfügungsklägerin die Einhaltung der hierfür im Bezirk des Oberlandesgerichts München zu beachtende Monatsfrist glaubhaft gemacht hat.

85

Die Verfügungsklägerin hat mittels der eidesstattlichen Versicherungen Anlage AR 24 (Herr ...), Anlage AR 28 (Herr ...) und Anlage AR 29 (Frau ...) sowie der Email von Frau ... (Anlage AR 26) zur Überzeugung des Gerichts glaubhaft gemacht, dass weder bei ihren eigenen Mitarbeitern noch ihren Prozessbevollmächtigten vor dem 30.01.2023 Kenntnis von der Verfügungsbeklagten als (Mit-)Täterin einer Handlung des Inverkehrbringens bezüglich der angegriffenen Ausführungsformen gegeben war. Dies erscheint der Kammer auch deswegen glaubhaft, weil im Zeitpunkt der erstmaligen Kenntniserlangung der Verfügungsklägerin von Verletzungshandlungen der-Gruppe im August 2022 die Verfügungsbeklagte noch nicht als „Herstellerin“ aufgeführt war, sondern nur die österreichische ... (vgl. Anlage AR 27). Die Verfügungsbeklagte hat ausgeführt, auf der Packungsbeilage vom 01.11.2022 als Herstellerin neben der ... genannt worden zu sein (Schriftsatz vom 08.02.2023 an das Landgericht Düsseldorf in dem Verfahren 4c O 5/23, Anlage AR 15 S. 49). Dass die Verfügungsbeklagte vor dem 01.11.2022 als Herstellerin erkennbar war, hat sie nicht vorgetragen. Der Verfügungsantrag der Verfügungsklägerin gegen die ... datiert indes vom 25. Oktober 2022.

86

Bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Zwangsvollstreckung aus dem im Oktober bzw. Dezember erwirkten einstweiligen Verfügungstitel vom Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 26.01.2023 vorläufig eingestellt wurde, hatte die Verfügungsklägerin keinen auch Anlass, nach weiteren Antragsgegnern Ausschau zu halten, jedenfalls war sie dazu - unter Dringlichkeitsgesichtspunkten nicht verpflichtet. Denn sie konnte bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass infolge der Unterlassungstitel die Gefahr weiterer Verletzungen des Verfügungspatents in Deutschland gebannt ist. Dass sie nach der Einstellung der Zwangsvollstreckung erneut Anstrengungen unternommen hat, weitere Antragsgegner ausfindig zu machen, ist ein normales Vorgehen.

87

Zwischen dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung von der Verletzungshandlung der Verfügungsbeklagten am 30.01.2023 (Anlage AR 26) und der Stellung des hiesigen Verfügungsantrags am 15.02.2023 sind gute 2 Wochen vergangen, weswegen die Dringlichkeitsfrist eingehalten wurde.

88

Im Verhältnis zum zuerst gestellten Verfügungsantrag gegen die Verfügungsbeklagte vor dem Landgericht Düsseldorf, Az. 4c O 5/23, vom 03.02.2023 ist die Dringlichkeitsfrist ebenfalls eingehalten.

//.

89

Die bei der Prüfung des Verfügungsgrundes vorzunehmende Interessenabwägung fällt zu Gunsten der Verfügungsklägerin aus.

90

1. Das Erfordernis des Verfügungsgrundes umfasst in Patentstreitigkeiten auch die Frage des Rechtsbestandes des Verfügungspatents. Dabei kommt es nach Auffassung der Patentstreitkammern des Landgerichts München I nicht darauf an, ob das Verfügungspatent ein kontradiktorisches Rechtsbestandsverfahren überstanden hat oder nicht (vgl. LG München I GRUR 2023, 152 Rn. 58 ff. - Bortezomib; GRUR-RS 2022, 26511 Rn. 68 - Fingolimod, jeweils mit Verweis auf EuGH GRUR 2022, 811 - Phoenix Contact/Harting).

91

Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass gegen das im Jahr 2008 erteilte und im Juni 2023 auslaufende Verfügungspatent vor dem beabsichtigten Markteintritt der Unternehmensgruppe der Verfügungsbeklagten und der dadurch ausgelösten gerichtlichen Auseinandersetzungen im Jahr 2022 keine Bestandsangriffe anhängig gemacht wurden.

92

Vorliegend hat sich die Verfügungsbeklagte im Verfahren zwar nicht eingelassen hat und keine Einwendungen gegen den Rechtsbestand vorgebracht. Jedoch hat die Verfügungsklägerin die von der Verfügungsbeklagten im Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf, Az. 4c O 5/23, geltend gemachten Nichtigkeitsargumente der Kammer ebenso vorgelegt (Anlage AR 15), wie den Nichtigkeitsvortrag gegen das Verfügungspatent aus den Streitigkeiten mit der ... sowie mit der österreichischen ... (Anlage AR 11, 13, 17, 18). Daraus geht auch hervor, dass die Unternehmensgruppe der Verfügungsbeklagten am 14.11.2022 Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht gegen das Verfügungspatent erhoben hat (vgl. Anlage AR 15 S. 86). Dieser Vortrag ist von der Kammer bei der Entscheidung über den Erlass einer einstweiligen Verfügung zu würdigen.

93

Die vorgebrachten Bestandsangriffe gegen das Verfügungspatent vermögen die Bestandsvernutung nicht zu erschüttern.

94

a) Gegen das Verfügungspatent wird geltend gemacht, es sei gegenüber der Patentanmeldung ... der Verfügungsklägerin nicht neu (Anlage AR 11, S. 8 ff., Anlage BB12 der Nichtigkeitsklage). Denn dort werde in Abs. [0034] eine erfindungsgemäße Formulierung mit Tapentadol, Hydrochlorid und HPMC offenbart.

95

Die Offenbarungsschrift ... offenbart indes nicht das Merkmal der visuellen Unterscheidbarkeit. Dieses ist auch nicht Gegenstand der Druckschrift, sie betrifft ausweislich Abs. [0001] eine pharmazeutische Formulierung mit verzögerter Wirkstofffreisetzung. Welche Folge die Formulierung einer Wirkstoffzusammensetzung bei verzögerter Wirkstofffreisetzung für den Fall des versuchten Missbrauchs hat, wird dort nicht erörtert. Die Merkmale 1.2.1 und 1.2.2 sind mithin nicht offenbart.

96

b) Gegen Verfügungspatentanspruch 1 wird ferner geltend gemacht, er sei ausgehend von der Entgegenhaltung BB 13 (= EP 0 693 475 A) angesichts der Entgegenhaltungen BB16 (= US 6,309,668 B1) und BB17 (= US 3,885,027 A) nicht erfinderisch.

97

aa) Maßgeblich für die Frage der Vorwegnahme durch den Stand der Technik ist, ob dieser am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen musste der Fachmann einen Grund haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH BeckRS 2018, 13279 - Tongeber für Einparkhilfesysteme von Fahrzeugen; GRUR 2012, 378 - Installiereinrichtung II; GRUR 2010, 407 - einteilige Öse). Fachmann ist vorliegend ein Team aus einer Fachperson für pharmazeutische Technologie, einem Pharmakologen und einem medizinischen Chemiker.

bb) Die Entgegenhaltung EP 0 693 475 A ist bereits kein geeigneter Ausgangspunkt für den Fachmann, den dortigen Offenbarungsgehalt in Richtung der beanspruchten Erfindung weiterzuentwickeln. Die Entgegenhaltung EP 0 693 475 A befasst sich mit der Entwicklung von 1-Phenyl-3-dimethylamino-propanverbindungen, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als pharmazeutische Wirkstoffe. Bei 1-Phenyl-3-dimethylamino-propanverbindungen handelt es sich um ein Opioid, das als Analgetikum eingesetzt wird. Probleme von Opioiden sind unter anderem ihre starken Nebenwirkungen. Als Nebenwirkungen werden auf Seite 2, Zeile 15-17 der Entgegenhaltung Sucht und Abhängigkeit, Atemdepression, gastro-intestinale Hemmwirkung und Obstipation angegeben. Analgetika können gemäß der Druckschrift daher nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen wie speziellen Verordnungsvorschriften über einen längeren Zeitraum oder in höheren Dosierungen verabreicht werden. Gemäß Seite 2, Zeile 26-29 der Entgegenhaltung besteht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe in der Entwicklung von analgetisch wirksamen Substanzen, die sich zur Behandlung starker Schmerzen eignen, ohne die für Opioiden typischen Nebenwirkungen hervorzurufen.

Daraus ergibt sich auch in Verbindung mit dem Fachwissen eines intravenösen Mißbrauchs von Opiaten (Jaffe et al., Intravenous drug abuse, Pulmonary, cardiac, and vascular complications, Mai 1970, 109, 1. 107-120, Anlage BB 14) keine Anregung für den Fachmann, den Tapentadol in der erfindungsgemäßen Darreichungsform bereitzustellen. Die Missbrauchsgefahr von Opiaten wird in der Entgegenhaltung EP 0 693 475 A selbst bereits angesprochen, vgl. Seite 2, Zeile 15- 17. Sie wird dort jedoch nicht an herausgehobener Stelle erwähnt, sondern neben anderen, körperlichen Nebenwirkungen. Weitere Auseinandersetzungen mit der Missbrauchsgefahr von Opiaten finden sich in der Druckschrift nicht. Dass der Fachmann dennoch ausgerechnet die Nebenwirkung „Missbrauch“ ausgewählt und nach einer (erfindungsgemäßen) Lösung dafür gesucht hätte, ist nicht nachvollziehbar, da es insoweit an einer konkreten Anregung hierfür fehlt.

c) Selbst unterstellt, das Verfügungspatent könne eine Priorität erst zum 25.10.2002 beanspruchen, kann eine mangende erfinderische Tätigkeit aufgrund der Druckschrift US 2002/0155156 A1 vom 24.10.2002 (= Anlage AR 18, S. 10 ff.) nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit erkannt werden.

Dem Vortrag der Verfügungsbeklagten hierzu in ihrem Schriftsatz vom 08.02.2023, in dem sie auf die diesbezüglichen Ausführungen in der österreichischen Nichtigkeitsklage (Anlage AR 18) verweist bzw. diesen wörtlich wiedergibt, überzeugen bereits deswegen nicht, weil die Nichtigkeitsklage nicht den Ansatz des Bundesgerichtshofs zur erfinderischen Tätigkeit anwendet, sondern den des Europäischen Patentamtes (vgl. Anlage AR 18 S. 13 ff.). Die objektive Aufgabe des Verfügungspatents wird entsprechend als Bereitstellen einer Alternative zur Lehre der Entgegenhaltung definiert (Anlage AR 18, S. 16) und widerspricht damit dem Vortrag im deutschen Nichtigkeitsverfahren (Anlage AR 11 Rn. 11,92), wonach es im Bemühen der Fachperson lag, pharmazeutische Darreichungsformen von Tapentadol (wie offenbart in BB13) bereitzustellen, die gegen parenteralen Missbrauch gesichert sind.

Unabhängig davon kann auch bei Anwendung der geschilderten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Beurteilung erfinderischer Tätigkeit eine solche im Lichte der Druckschrift US 2002/0155156 A1 nicht verneint werden. Denn der Entgegenhaltung ist keine Anregung an den Fachmann zu entnehmen, die dort geschilderte technische Lehre in Richtung auf die verfügungspatentgemäße Lehre weiterzuentwickeln. Die Entgegenhaltung betrifft eine pharmazeutisch wirksame Darreichungsform, die darauf gerichtet ist, den Wirkstoff kontinuierlich freizusetzen. In Abgrenzung zum ausführlich geschilderten Stand der Technik, der zur kontinuierlichen Freisetzung des Wirkstoffs Umhüllungs-Hilfsstoffe einsetzt (Abs. [0004] - [0030]), schlägt die Patentschrift eine neuartige Umhüllung vor, die gegenüber dem Stand der Technik zahlreiche Vorteile hat, Abs. [0031]. Der mögliche Missbrauch wird in der Entgegenhaltung nicht thematisiert. Etwas anderes behaupten weder die Verfügungsbeklagte noch die Nichtigkeitsklägerin im österreichischen Nichtigkeitsverfahren. Im Vordergrund steht die Bereitstellung einer im Vergleich zum Stand der Technik vorteilhaften Umhüllung des Wirkstoffs zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Wirkstofffreisetzung. Auch mit seinem allgemeinen Fachwissen um den Missbrauch von Schmerzmitteln durch deren Aufbereitung und anschließende intravenöse Applikation kann nicht erkannt werden, weswegen der Fachmann aufgrund der

Kenntnisnahme der Entgegenhaltung US 2002/0155156 A1 konkret Anlass gehabt hätte, die Missbrauchsmöglichkeit in Richtung auf die verfassungspatentgemäße Lehre fortzuentwickeln.

103

Nichts anderes gilt aus den oben aufgezeigten Gründen bei einem Zusammenlesen der Entgegenhaltungen US 2002/0155156 A1 und EP 0 693 475 A.

104

Dass das in der US 2002/0155156 A1 offenbarte Schmerzmittel möglicherweise dieselben Eigenschaften hat wie die verfassungspatentgemäße Darreichungsform begründet nicht deren Naheliegen. Es ist anerkannt, dass auch Auffinden eines neuen technischen Effekts eines bereits bekannten Stoffes (oder einer Wirkstoffzusammensetzung) eine erfinderische Tätigkeit begründen kann (BGH GRUR 2014, 461 - Kollagenase I; vgl. auch Zorr, 2018, S. 52 ff.; Schacht, 2014).

105

d) Die von der Verfügungsbeklagten im Schreiben vom 08.02.2023 an das Landgericht Düsseldorf unter Bezugnahme auf das österreichische Nichtigkeitsverfahren angeführte Entgegenhaltung WO 02/43706 A2 (Anlage AR 15, S. 97 ff.), vermag ein Naheliegen der verfassungspatentgemäßen Erfindung gleichfalls nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu begründen.

Auch insoweit gilt, dass diese Entgegenhaltung mangels expliziten Aufzeigens einer möglichen Missbrauchsproblematik der offenbarten analgetischen und viskositätserhöhende Mittel enthaltenden Wirkstoffzusammensetzung dem Fachmann selbst unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens um Missbrauchsmöglichkeiten keinen Anlass zur Fortentwicklung in Richtung auf die verfassungspatentgemäße Lehre gibt.

106

e) Ein Nichtigkeitsgrund wegen Verstoßes gegen die guten Sitten kann nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

107

aa) Eine Patentierung ist gemäß Art. 53 lit. a EPÜ bzw. § 2 Abs. 1 HS 1 PatG ausgeschlossen, wenn die Verwertung der Erfindung einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten begründen würde. Entsprechend liegt ein Nichtigkeitsgrund gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG bzw. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vor.

108

Die vom Verfügungspatent offenbarte Lösung besteht in einer analgetisch wirksamen Darreichungsform, die nach entsprechender Aufbereitung noch nadelgängig, bei intravenöser Verabreichung jedoch höchst gesundheitsgefährdend ist; Abs. [0010]. Die Gesundheitsgefährdung ist bei patentgemäßer Aufbereitung für den Nutzer (Missbraucher) für einen bestimmten Zeitraum (mindestens 60 Sekunden) visuell erkennbar.

109

Anknüpfungspunkt für das Unwerturteil nach Art. 53 lit. a EPÜ ist indes die gewerbliche Verwertung der Erfindung (Melullis, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 3. Auflage 2019, Art. 53 Rn. 3). Für die Anwendung der Vorschrift genügt es nicht, dass eine von mehreren denkbaren Verwertungen der patentgemäßen Lehre einen Missbrauch darstellt oder darstellen kann, auch wenn sie einen schweren Verstoß gegen die öffentliche Ordnung in Form von Straftaten enthält. Art. 53 lit. a wird als Ausnahme von dem in Art. 52 Abs. 1 verankerten allgemeinen Patentierungsgebot eng ausgelegt (EPA ABI. EPA 1995, 388 - Relaxin zu 6.2.2; ABI. EPA 1995, 545 = GRUR Int. 1995, 978 - Pflanzenzellen zu 8; EPA (Prüfungsabt.) GRUR Int. 1993, 241 - Krebsmaus/Harvard III; BGH GRUR 1983, 729 (730) - Hydropyridizin). Der mögliche Missbrauch seiner Lehre in Einzelfällen bildet keine hinreichende Rechtfertigung dafür, dem Erfinder den Schutz des Patentrechts insgesamt und damit auch gegenüber solchen Verwendungen zu versagen, die nicht im Widerspruch zur Rechts- und Sittenordnung stehen. Im Hinblick auf die bestehenden legalen Benutzungsmöglichkeiten darf in einem solchen Fall Patentschutz nicht schlechthin verweigert werden. Andernfalls würde der Anmelder um den verdienten Lohn für seine Entwicklung gebracht, weil er Dritte von ihrer Benutzung auch dann nicht ausschließen könnte, wenn diese zulässig ist. Dass der patentgemäße Gegenstand neben anderen auch zu von der Rechtsordnung missbilligten, insbesondere kriminellen Handlungen verwendet werden kann, steht einer Patenterteilung daher allenfalls dann entgegen, wenn daneben schlechterdings keine legale Benutzung denkbar ist (Melullis, a.a.O., Rn. 15).

110

bb) Vorliegend soll die patentierte Darreichungsform zur Schmerzlinderung dienen und dabei potentielle Missbraucher vom Missbrauch durch visuelles Aufzeigen der Gefährlichkeit der intravenösen Applikation abschrecken. Dass diese aufgrund der Nadelgängigkeit dennoch möglich bleibt und dann schwere gesundheitliche Folgen bis hin zum Eintritt des Todes verursachen kann, rechtfertigt einen Patentierungsausschluss nicht. Denn die maßgebliche, verfassungsgemäße gewerbliche Verwendung ist nicht der (versuchte) Missbrauch durch intravenöse Applikation, sondern die perorale Applikation zur medizinisch indizierten Schmerzlinderung.

111

f) aa) Die verfassungsgemäße Lehre ist ausführbar. Die Ausführbarkeit der mit der Anmeldung offenbarten Erfindung ist dann gegeben, wenn der Durchschnittsfachmann auf Grund der in der Anmeldung enthaltenen Informationen in der Lage ist, unter Inanspruchnahme des von ihm zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens und mit Hilfe der vom Anmelder aufgezeigten Ausführungswege die Lehre zum technischen Handeln, die in den Anmeldungsunterlagen beschrieben und beansprucht ist, zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umzusetzen, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlschläge hinnehmen zu müssen (BGH GRUR-RS 2020, 42976 Rn. 44 - L-Aminosäureproduktion; BeckRS 2019, 8809 Rn. 41 - Dampftrockner; GRUR 2010, 916 (918) - Klammernahtgerät; BeckRS 2009, 02615 Rn. 20, 23). Der beste Weg zur Ausführung muss nicht offenbart sein (BGH GRUR 2017, 493 Rn. 35 - Borrelioseassay).

112

Das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung bedeutet nicht, dass die Lehre alle im Einzelnen zur Erreichung des erfindungsgemäßen Ziels erforderlichen Schritte detailliert beschreiben müsste (BGH GRUR 2013, 1210 Rn. 20 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren mit Verweis auf EPA T 292/85 Rn. 3.1.5. - Polypeptide Expression/GENETECH; BeckRS 2009, 02615 Rn. 20; s. hierzu Kehrwald/Schmidt FS 80 Jahres Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf). Die Erfindung selbst muss nicht bereits tatsächlich ausgeführt worden sein (Haedicke/Timman/Walder-Hartmann PatR-HdB § 5 Rn. 97). Es reicht aus, wenn dem Fachmann ein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben wird (BGH GRUR 2003, 223 (225) - Kupplungsvorrichtung II; GRUR 2001, 813 (818) - Taxol). Unschädlich ist, wenn er bei der Nacharbeitung auf Unvollkommenheiten stößt, die er als solche erkennt und mit Hilfe seines Fachwissens im Sinne der Erfindung überwinden kann, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen (BGH GRUR 2009, 743 Rn. 24 - Airbag-Auslösesteuerung). Gleiches gilt für die Ergänzung fehlender Informationen durch sein Fachwissen (BGH GRUR 2004, 407 (409) - Fahrzeuggleitsystem). Die Erforderlichkeit von Versuchen ist unschädlich, solange sie das übliche Maß nicht übersteigen (BGH BeckRS 2009, 02615 Rn. 20). Was üblich ist, ist stets eine Frage des Einzelfalls.

113

bb) Im Lichte dieser Grundsätze kann der Einwand, das Verfügungspatent gebe keine ausreichenden Hinweise bzw. Kriterien (1.) zur Gesamtmenge an viskositätserhöhendem Mittel in der Darreichungsform, (2.) dem Grad der Zerkleinerung der Darreichungsform vor der Extraktion, (3.) den mechanischen Einwirkungen während der versuchten Extraktion sowie (4.) dem Auflösen des Extrakts im Wasser („Schütteln“) nicht verfangen. Der bereits definierte Fachmann kann aufgrund der eher allgemeinen Angaben und unter Berücksichtigung der Bedingungen eines potentiellen Missbrauchs zur erfindungsgemäßen Darreichungsform gelangen. Dies zeigt der „Löffeltest“.

114

2. Die weiter anzustellende, umfassende und alle Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigende Interessenabwägung fällt zugunsten der Verfügungsklägerin aus.

115

Das Verfügungspatent wurde 2008 erteilt und besteht seitdem - mit der Beschränkung vom 12.01.2022 fort. Es läuft am 17.06.2023 aus. Gründe, warum die Verfügungsbeklagte das Ablaufen des Patentschutzes nicht abwarten kann, bzw. warum ihr das nicht zumutbar wäre, hat sie nicht vorgetragen (vgl. Schriftsatz vom 08.02.2023 an das Landgericht Düsseldorf, AR: 15).

116

Dass die Verfügungsklägerin möglicherweise dasjenige Patent im einstweiligen Verfügungsverfahren durchsetzt, dass die kürzeste Laufzeit hat, spricht nicht zu ihren Lasten und nicht zugunsten der Verfügungsbeklagten. Zwar kann ein retardierendes Vorgehen aus verschiedenen Schutzrechten wegen derselben angegriffenen Ausführungsform und gegen denselben Antragsgegner rechtsmissbräuchlich bzw. dringlichkeitsschädlich sein. Für ein derartiges Vorgehen hat die Verfügungsbeklagte aber keine Anhaltspunkte vorgelegt.

117

Weiterhin ist im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass die Verfügungsbeklagte bereits mit Antragsschrift zum Verfahren 4c O 5/23 beim Landgericht Düsseldorf über die zugunsten des Verfügungspatents betreffend die auch hier angegriffene Ausführungsform ergangene Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf in Form des zusprechenden Urteils vom 20.12.2022 (Anlage AR 15) unterrichtet wurde. Der Verfügungsbeklagten war und ist demnach bekannt, dass ein deutsches Gericht die von ihr besessenen angegriffenen Ausführungsformen in einem zweiseitigen, rechtsstaatlichen Verfahren für patentverletzend erachtet hat. Dennoch hat sie keine Anstalten unternommen, diesem Votum entsprechend auf die Abmahnung der Verfügungsklägerin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Vielmehr scheint sie zu versuchen, die aufgrund eines bloßen Versehens der Verfügungsklägerin missglückte Vollziehung des Unterlassungsanspruchs entgegen der gerichtlich festgestellten materiell-rechtlichen Verletzungslage für sich auszunutzen. Umgekehrt wirft sie der Verfügungsklägerin vor, sie würde in rechtsmissbräuchlicher Art und Weise gegen die Verfügungsbeklagte vorgehen. Dass die materiell-rechtliche Aussagekraft des landgerichtlichen Urteils durch die Einstellungsentscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Zeitpunkt der Entscheidung in diesem Verfahren in keiner Weise eingeschränkt ist, übersieht die Verfügungsbeklagte dabei geflissentlich. Wer sich derart verhält, kann nicht davon ausgehen, dass ein Gericht die Interessenabwägung zu seinen Gunsten entscheidet.

D.

118

Über den Verfügungsantrag war durch Endurteil zu entscheiden, da es die Natur des einstweiligen Rechtsschutzes nach §§ 916 ff. ZPO als Eilrechtsschutz (vgl. dazu Retzer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG 5. Auflage 2021, § 12 Rn. 1 ff.) erfordert, auch bei Säumnis der Verfügungsbeklagtenpartei eine zügige eine Endentscheidung zu treffen. Bei einer Säumnislage erfolgt die Anwendung des § 251a Abs. 2 ZPO gemäß § 331a ZPO nur in entsprechender Art und Weise. Für eine Säumnislage in einem einstweiligen Verfügungsverfahren bedeutet das, dass ein Endurteil auch am Ende der Sitzung verkündet werden kann. Andernfalls wäre die Effektivität des einstweiligen Rechtsschutzes nicht gewährleistet.

119

Das Bundesverfassungsgericht hat im Falle einer Beklagtensäumnis in einem sogenannten „495a-Verfahren“ entschieden, dass keine Bindung an §§ 331 ff., 251a ZPO besteht, weil das Amtsgericht bei Verfahren nach § 495 ZPO in der Verfahrensgestaltung frei wäre und daher ein streitiges Endurteil statthaft sei (BVerfG NJW 2007, 3486, 3487). Für den einstweiligen Rechtsschutz kann insoweit nichts Gegenteiliges gelten, da auch hier das Gericht in der Verfahrensgestaltung im Vergleich zum Hauptsacheverfahren freier ist. So ist eine mündliche Verhandlung von Gesetzes wegen ausnahmsweise § 937 Abs. 2 ZPO überhaupt entbehrlich und gemäß § 944 ZPO kann der Vorsitzenden sogar anstelle des Spruchkörpers allein entscheiden. Hinzukommt, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren auch bei Durchführung einer mündlichen Verhandlung das Gericht zur besonders zeitnahen Entscheidung aufgefordert ist.

120

Könnte der Verfügungsbeklagte sich durch eine Flucht in die Säumnis einem Endurteil am Ende der Sitzung entziehen, würde die vom Bundesverfassungsgericht (vgl. BVerfG NJW 2021, 2020, zuletzt: BeckRS 2022, 31778) in Verfügungsverfahren regelmäßig geforderte mündliche Verhandlung zur Wahrung des verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf gerichtliches Gehör sowie die prozessual gebotene Waffengleichheit in ihr Gegenteil zum Nachteil der Antragstellerseite verkehrt. Zwar verfügte die Antragstellerseite über ein gemäß § 708 Nr. 2 ZPO vorläufig vollstreckbares Urteil. Die Antragsgegnerseite könnte die vorläufige Vollstreckbarkeit jedoch durch Vorlage erst dann eingereichter Glaubhaftmachungsmittel mit einem Antrag nach §§ 338, 719 ZPO einstellen lassen. Auch die gerichtlichen

Ressourcen würden im Falle des Einspruchs aufgrund der dann notwendigerweise eilig anzuberaumenden zweiten Verhandlung ohne sachlich zu rechtfertigende Gründe über Gebühr beansprucht.

E.

I.

121

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

II.

122

Die Anordnung der Sicherheitsleistung zur Vollziehung des Herausgabeanspruchs beruht auf §§ 921 Satz 2, 936 ZPO. Zwar sind ein Versäumnisurteil sowie eine Entscheidung nach Lage der Akten gemäß § 708 Nr. 2 ZPO ohne Sicherheitsleistung für vollstreckbar zu erklären. Insoweit ergibt sich kein Unterschied zu Unterlassungsentscheidungen im einstweiligen Verfügungsverfahren. Zusprechende Entscheidungen im einstweiligen Verfügungsverfahren sind grundsätzlich ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar. Das ergibt sich aus §§ 929 Abs. 1, 936 ZPO sowie aus der Natur des einstweiligen Rechtsschutzes als vorläufigem Eilrechtsverfahren (BGH GRUR 2018, 292 Rn. 14 - Produkte zur Wundversorgung m. Verweis auf Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 929 Rn. 1 iVm § 922 Rn. 9; Musielak/ Huber/Voit, ZPO, 14. Aufl., § 936 Rn. 4 und § 929 Rn. 1 iVm § 922 Rn. 7; BGH GRUR 2009, 890 Rn. 12 - Ordnungsmittelandrohung).

123

Davon unberührt ist die Möglichkeit für das Gericht im einstweiligen Verfügungsverfahren gemäß §§ 921 Satz 2, 936 ZPO eine Sicherheitsleistung für die Vollziehung anzuordnen (Musiak/Huber/Voit, a.a.O., 19. Aufl. 2022, § 922 Rn. 7). Vorliegend ist die Anordnung einer Vollziehungssicherheit trotz fehlenden Antrags der Verfügungsbeklagten und trotz Sitzes der Verfügungsklägerin im Inland vom diesbezüglichen richterlichen Ermessen (vgl. dies., a.a.O., Rn. 8). gedeckt. Denn die Verfügungsklägerin hat durch die getrennte prozessuale Geltendmachung ihrer Rechte für die Verfügungsbeklagte ein erhöhtes Risiko für eine Schadensersatzforderung nach § 945 ZPO geschaffen. Dies führt, wie unter A. geschildert, zwar nicht dazu, der Verfügungsklägerin den in der vorliegenden Sondersituation gebotenen gerichtlichen Rechtsschutz zu verwehren. Gleichwohl ist die dadurch verursachte Exposition der Verfügungsklägerin gegenüber Ansprüchen der Verfügungsbeklagten nach § 945 ZPO durch die Anordnung einer Sicherheitsleistung Rechnung zu tragen.

124

Die Höhe der Sicherheitsleistung war mangels anderweitiger Angaben an dem von der Verfügungsklägerin angegebenen Streitwert zu bemessen; § 108 Abs. 1 ZPO.