

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2015

herausgegeben

von

Univ.-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Staudegger

Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik,
Karl-Franzens-Universität Graz

RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Götzl Thiele Eurolawyer® Rechtsanwälte,
Salzburg



RECHT

Wien · Graz 2015

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

I.	Einleitung.....	56
II.	Gesetzgebungsaktivitäten	56
1.	VO des Rates über das Gemeinschaftspatent.....	56
a.	EU-Patent III	56
b.	Stand der weiteren Umsetzung	58
1.	EU-Ebene.....	58
2.	Umsetzungsstand in Österreich	58
2.	Patentverfahrensreform	59
a.	Rechtsanwaltpflicht in Patentsachen vor dem OGH.....	59
b.	Verfahrensrechtliche Neuordnung.....	61
III.	Patentrecht.....	63
1.	EuGH	63
a.	Reichweite des TRIPS-Übereinkommens	63
b.	Vorlagefrage zum LTE-Standard.....	64
c.	Biopatent und Parthenogenese	65
2.	OGH.....	68
a.	Verfahrenspatente im Verletzungsprozess.....	68
b.	Marke versus Patent.....	70
c.	Patentlizenzvertragsrecht	73
3.	OLG Wien	76
IV.	Gebrauchsmusterrecht.....	79
V.	Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	82
1.	EuGH	82
a.	Synflorix II	82
b.	Anhängige Verfahren.....	84
2.	OLG Wien	85
VI.	Sortenschutzrecht	87
VII.	Zusammenfassung.....	89

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2014 sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate und Sortenschutzrechte. Dabei wird zunächst versucht – nach einer kurzen Darstellung der Gesetzgebungsaktivitäten – die höchstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des europäischen und österreichischen Patentrechts iwS einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2014 so hoch wie noch nie, nämlich bei 273.000 Patentanträgen. Das bedeutet eine Steigerung von 3,0 % gegenüber 2013 (266.000) und damit einen neuen Rekord. Die Zahl der erteilten Patente ging mit 64.600 im Vergleich zu 2013 (66.700) allerdings leicht zurück, bleibt aber nach wie vor auf hohem Niveau.

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten Trends der letzten Jahre an. Eine klare Mehrheit (ca 65 % aller Anmeldungen 2014) stammt aus außereuropäischen Staaten.²

II. Gesetzgebungsaktivitäten

1. VO des Rates über das Gemeinschaftspatent

Unmittelbar anschließend an den Berichtszeitraum des Vorjahres hat der EuGH über die weiteren Klagen des Mitgliedstaates Spanien zu entscheiden. Gegenstand dieser neuen Verfahren sind nun die zwei Europäischen Verordnungen,³ die den Beschluss über die verstärkte Zusammenarbeit und das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung teilweise mit Inhalten ausfüllen.

a. EU-Patent III

Im Jahr 2014 hat Generalanwalt *Yves Bot* seine Schlussanträge⁴ vorgelegt. Er schlägt vor, die Klage Spaniens gegen das einheitliche EU-Patent abzuweisen. Die EPat-VO sei durch eine ausreichende Rechtsgrundlage gedeckt, da der verliehene einheitliche Schutz einen tatsächlichen Vorteil hinsichtlich Einheitlich-

1 Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2014. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <www.eurolawyer.at> abrufbar.

2 Vgl die statistischen Daten des Europäischen Patentamts, abrufbar unter <www.epo.org/news-issues/news/2015/20150226_de.html> (04.03.2015).

3 Verordnung (EU) 1257/2012 des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (EPat-VO), ABI L 2012/361, 1; Verordnung (EU) 1260/2012 des Rates über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (EPatÜbers-VO), ABI L 2012/361, 89.

4 GA 18.11.2014, C-146/13, C-147/13 (Spanien ./ Parliament und Rat) = ECLI:EU:C:2014:2380.

keit und Integration bringe. Die Sprachenregelung in der EPatÜbers-VO sei zwar bis zu einem gewissen Grad diskriminierend, aber zur Senkung der Übersetzungskosten gerechtfertigt.

Der Zweck der EPat-VO liege nämlich allein darin, einen Rahmen für die Anerkennung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents zu schaffen, das bereits gemäß dem Übereinkommen erteilt worden ist. Diese VO verleihe den europäischen Patenten somit nur eine zusätzliche Eigenschaft, nämlich die einheitliche Wirkung, und berühre das im Übereinkommen geregelte Verfahren nicht. Der verliehene Schutz wird durch die einheitlichen Durchführungsbestimmungen der Verordnung geregelt. Dieser Schutz bringt einen tatsächlichen Vorteil für die Einheitlichkeit und also die Integration. Der GA legt dar, dass die EPat-VO keine „leere Hülle“ ist, da die darin vorgesehenen Vorschriften ausreichend sind und der Unionsgesetzgeber eine zwischen ihm und den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit ausübt. Nach Ansicht des GA durfte der Unionsgesetzgeber auf das nationale Recht verweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der einheitliche Schutz nicht gewährleistet ist. Jedes Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung unterliegt dem nationalen Recht eines einzigen Mitgliedstaats und diese Rechtsvorschriften gelten im gesamten Hoheitsgebiet der an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten. Im Übrigen sei der EuGH nicht befugt, das Übereinkommen über das einheitliche Gericht im Rahmen der vorliegenden Klagen auf Nichterklärung der Verordnung(en) inhaltlich zu überprüfen.

Zur EPatÜbers-VO führte der GA begründend aus, dass es ihr Ziel sei, das ordnungsgemäße Funktionieren des Patentbetriebes zu gewährleisten. Es würde diesen Grundsätzen widersprechen, wenn die Verordnung angewendet würde, während das einheitliche Gericht noch nicht errichtet sei. Der GA appellierte einmal mehr an den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit in der Union und hielt zur Sprachenregelung fest, dass die getroffene Sprachen(aus)wahl ein legitimes Ziel verfolgt, sachgerecht ist und in einem angemessenen Verhältnis zu den Garantien und den Gesichtspunkten steht, die ihre diskriminierende Wirkung deutlich abschwächen. Das neue EU-Patent-System soll einen einheitlichen Schutz des Patents im Hoheitsgebiet aller an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten gewährleisten, dabei aber durch die Sprachenregelung die Entstehung zu hoher Kosten vermeiden. Der GA legt dar, dass es sachgerecht ist, für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung die Sprachenzahl zu begrenzen, weil dies einen einheitlichen Schutz der Patente im Hoheitsgebiet der an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten gewährleistet und dabei eine erhebliche Senkung der Übersetzungskosten ermöglicht.

Der GA billigt auch das **Kompensationssystem zur Erstattung aller Übersetzungskosten** für jene Personen, die ihre Anmeldung eines europäischen Patents in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht haben. Das Kompensationssystem steht ausdrücklich nur KMU, natürlichen Personen, Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen zur Verfügung, die ihren Wohn- oder Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat haben. Der Unionsgesetzgeber wollte dadurch die schwächsten Personen bzw. Einrichtungen gegenüber den mächtigeren Strukturen schützen, die mit beträchtlichen finanziellen Mitteln ausgestattet sind und in ihrem Personal Beschäftigte haben, die europäische Patentanmeldungen direkt in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts abfassen können.

Abschließend hält der GA fest, dass der Grundsatz der Rechtssicherheit zweifellos besser gewährleistet wird, wenn nur eine Sprache verbindlich ist.⁵ Wenn alle Übersetzungen verbindlich wären, würde dies die Gefahr von Abweichungen zwischen den verschiedenen Sprachfassungen und folglich Rechtsunsicherheit schaffen.

Zusammenfassung: Nach Auffassung von GA *Yves Bot* sind die Klagen Spaniens gegen die Verordnungen, die die verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes umsetzen, abzuweisen.⁶ Der verliehene einheitliche Schutz bringt einen tatsächlichen Vorteil für die Einheitlichkeit und Integration, während die Sprachenwahl die Übersetzungskosten erheblich senkt und den Grundsatz der Rechtssicherheit besser gewährleistet. Mit einem Urteil des EuGH ist im Jahr 2015 zu rechnen.

b. Stand der weiteren Umsetzung

1. EU-Ebene

Der sog „*Vorbereitende Ausschuss*“ hat am 6. März 2014 den 16. Entwurf einer Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht (VfO-EPG) veröffentlicht. Man kann davon ausgehen, dass diese Version keine großen Änderungen mehr erfahren wird.⁷ Aufbauend auf dem 15. Entwurf vom 31. Mai 2013 konnte das *Drafting Committee* schließlich den 16. Entwurf abstimmen und veröffentlichen. Dieser vorgelegte Entwurf klärt wesentliche Streitfragen zu Einstweiligen Maßnahmen und der Beweissicherung, der Sprachenregelung, dem Verhältnis zwischen Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren sowie dem Rechtsschutz gegenüber Entscheidungen des EPA. Im Laufe des Jahres 2015 soll nach einer öffentlichen Anhörung die finale Version der Verfahrensordnung vorliegen.⁸

2. Umsetzungsstand in Österreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Österreich am 7. August 2013 die Ratifizierungsurkunde zum neuen EU-Patent hinterlegt. Im März 2014 hat Frankreich und kurz darauf haben Belgien, Dänemark und Schweden im Juni 2014 ratifiziert.⁹ Die Ratifikation Maltas ist noch immer nicht verifiziert. Die baltischen Staaten dürften bald folgen, ist doch dort eine Regionalkammer des einheitlichen Patentgerichts mit Sitz in Stockholm und Englisch als Verfahrenssprache gegründet worden.¹⁰

5 Im Fall des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung wird es die Verfahrenssprache sein.

6 GA 18.11.2014, C-146/13, C-147/13.

7 *Haberl/Schallmoser*, Der aktuelle Entwurf der Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht, GRURPrax 2014, 171.

8 Einen guten Zugang zu den relevanten Materialien sowie einen aktuellen Stand bietet die von der Fernuniversität Hagen gewartete Website unter <www.fernuni-hagen.de/wpradt/das_einheitspatent.shtml> (27.01.2015).

9 Vgl den langwierigen „Countdown“ unter <ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_de.htm> (26.01.2015).

10 *Holzer*, Da waren es plötzlich drei ..., ÖBI 2014/34, 153.

Österreich bekommt ebenfalls eine eigene Kammer im heimischen Patentrecht. Das hat der nationale Ministerrat am 20.01.2015 beschlossen.¹¹

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014¹² hat eine Neuordnung des Instanzenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht, der nunmehr ausschließlich bei den ordentlichen Gerichten besteht. Im „Übergangsrecht“ des Jahres 2014 hat der OGH zuletzt mehrfach in markenrechtlichen Verfahren darauf abgestellt, ob die jeweilige Verfahrenshandlung vor oder nach dem Geltungsbeginn der Novelle gesetzt wurde: Wurde sie vor der Geltung der Novellierung einer Verfahrensvorschrift gesetzt, ist auf sie die frühere Rechtslage anzuwenden.¹³ Besonderes Augenmerk legte der 4. Senat dabei auf die seit 1. Jänner 2014 bestehenden Rechtsanwaltspflicht vor dem OGH in Patent- und Markensachen.¹⁴

a. Rechtsanwaltspflicht in Patentsachen vor dem OGH

Die einschlägigen Umsetzungsbestimmungen des BGBl I 126/2013, insbesondere § 16 Abs 1, § 21 Abs 6 und § 23 Abs 1 PatentanwaltsG, § 144 Satz 4 und § 145 Abs 2 PatG, § 43c Satz 4 und § 43d Abs 2 MuSchG, § 32 Abs 5, § 39 Abs 6, § 50b Satz 4 und § 50c Abs 2 GMG sowie § 61 Abs 5 MSchG bildeten den Gegenstand eines von Patentanwälten und Patentanwaltsgesellschaften angestrebten **Normprüfungsverfahrens beim VfGH** nach Art 140 Abs 1 letzter Satz B-VG, das noch 2013 anhängig gemacht wurden.¹⁵

Statt beim Obersten Patent- und Markensenat (OPM) enden Verfahren nun beim OGH. Von einer Vertretung dort sind Patentanwälte ausgeschlossen; sie haben statt eines juristischen ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium. Eine relativ große Gruppe von Patentanwälten klagte daher beim VfGH gegen die ihrer Meinung nach gleichheitswidrigen Regelungen. Darüber hinaus machten sie ua eine Verletzung ihres Grundrechts auf Erwerbsausübungsfreiheit geltend, da sie durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 um ihre einträglichen Vertretungshonorare in höchster Instanz gebracht worden wären.

11 Vgl die APA-Meldung zitiert auf <www.schutzverband.at/nui/detail_news.asp?zeitraum=a&newskatid=1&newsid=309> (26.01.2015).

12 Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiterschutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990, das Patentamtsgebührengesetz, das Sortenschutzgesetz 2001, das Patentanwaltsgesetz und die Jurisdiktionsnorm geändert werden (Patent- und Markenrechts-Novelle 2014), BGBl I 126/2013.

13 Vgl grundlegend OGH 18.12.2006, 8 Ob 89/06f = ECLI:AT:OGH0002:2006:0080OB00089.06F.1218.000.

14 OGH 17.02.2014, 4 Ob 10/14w (Jimi Hendrix I) = ecolex 2014/215, 545 (Horak) = GRURInt 2014, 585 = ÖBI 2014/46, 222 (Schmid) = RdW 2014/374, 338; OGH 17.02.2014, 4 Ob 11/14t (Expressglass) = ÖBI-LS 2014/37/38/39/40/41, 166 = RdW 2014/373, 337 = wbl 2014/102, 296; OGH 25.03.2014, 4 Ob 9/14y (Jimi Hendrix II) = ÖBI-LS 2014/46; OGH 20.05.2014, 4 Ob 57/14g (IONIT/IsoNit) = ÖBI-LS 2014/49 = wbl 2014/183, 532.

15 VfGH 09.10.2014, G 95/2013 = ÖBI-LS 2015/7, 9 (Alge und Prunbauer-Glaser) = Zak 2014/807, 422.

Der VfGH gab den Gesetzesbeschwerden keine Folge.¹⁶ Dass Patentanwälte in Patent- oder Markenrechtssachen nicht mehr vor der zivilen Höchstinstanz vertretungsbefugt sind, sondern ein Rechtsanwalt erforderlich ist, erachteten die HöchstrichterInnen als verfassungsrechtlich unbedenklich. Insbesondere handelte es sich nicht um eine unsachliche Regelung oder einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit der betroffenen Patentanwälte. Patentanwälte hatten bereits nach der Rechtslage vor dem 01.01.2014 keine Vertretungsbefugnis vor dem OGH. Aus dem Vertrauensgrundsatz war daher ebenfalls keine schützenswerte Rechtsposition für die Beschwerdeführer ableitbar. Im Übrigen garantiere der Vertrauensschutz auch nicht, dass bestehende Institutionen und Instanzen bzw Instanzenzüge beibehalten werden müssen.

Aus der Begründung des VfGH sticht vor allem die Argumentation heraus, dass es die VerfassungsrichterInnen angesichts der Konzentration des OGH auf Rechtsfragen für legitim halten, dort nur Rechtsanwälte vertreten zu lassen.¹⁷ Die daraus folgende Beschränkung der Erwerbsausübung der Patentanwälte ist im Ermessen des Gesetzgebers. In Verfahren vor dem OGH geht es nicht mehr um die Klärung des Sachverhaltes und von Tatfragen, sondern um (häufig komplexe) Rechtsfragen und zwar solche, denen für die Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt. Der VfGH übersieht dabei nicht, dass die Unterscheidung zwischen Tatsachenfragen und Rechtsfragen sehr schwierig sein kann und teilweise ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesen besteht. Dazu kommt, dass dem OGH für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit eine besondere Leitfunktion zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung zukommt. Es kann dem Gesetzgeber daher nicht entgegengetreten werden, wenn er die Vertretungsbefugnis vor dem OGH auf Rechtsanwälte beschränkt. Daran vermögen die Hinweise der Antragsteller auf die Ausnahme betreffend die Vertretung durch Notare nichts zu ändern, weil diese im Außerstreitverfahren eine besondere Funktion haben.¹⁸

Ausblick: Bemerkenswert ist, dass der VfGH eine Anfechtung der gesamten Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 abgelehnt hat. Die Anfechtung einer Novellierungsanordnung ist nämlich nur ausnahmsweise zulässig, etwa dann, wenn sich eine Gesetzesnovelle in der Aufhebung von Bestimmungen erschöpft und gegen diese Aufhebung verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Im vorliegenden Fall richten sich die Bedenken der Antragsteller jedoch nicht gegen die Auflösung des OPM und gegen den damit einhergehenden Verlust ihrer Vertretungsbefugnis vor dem OPM, sondern gegen die im Rahmen des neu geregelten Instanzenzuges an die ordentlichen Gerichte verliehenen neuen Vertretungsbefugnisse.

Die Patentanwälte müssen sich endgültig damit abfinden, ihre Mandanten nur noch in zwei Instanzen vertreten zu dürfen. Der VfGH hat nichts dagegen einzuwenden, dass in patent- und markenrechtlichen Verfahren vor dem Höchstgericht – entgegen der bisherigen jahrzehntelangen, gesetzlich gedeckten Rechtspraxis – ausschließlich Rechtsanwälte als Parteienvertreter auftreten dürfen.

16 VfGH 09.10.2014, G 95/2013 Rz 93 bis 96.

17 VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

18 Zust *Kalteis/Lindermuth/Oswald/Pinetz/Schaffer*, Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, *ecolex* 2015, 78 (79).

Zusammenfassung: Dass seit der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 in dritter Instanz (nunmehr ausschließlich beim OGH) die Patentanwälte nicht mehr vertretungsbefugt sind, sondern absoluter Anwaltszwang besteht, ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Eine verfassungswidrige Unsachlichkeit oder ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit der Patentanwälte ist darin nach Ansicht des VfGH nicht zu erblicken.¹⁹

b. Verfahrensrechtliche Neuordnung

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechtslage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist, haben sich bereits einige verfahrensrechtliche Fragen gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten. Die Neuordnung der bundesverfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 hatte zwingend eine Neuordnung der Behörden zur Folge, wobei sich der Gesetzgeber entschloss, von der neugeschaffenen Möglichkeit des Art 94 Abs 2 B-VG Gebrauch zu machen und von der Verwaltungsbehörde einen neuen Instanzenzug an die ordentlichen Gerichte einzurichten, vor denen dementsprechend grundsätzlich die Verfahrensvorschriften der ZPO bzw des AußStrG gelten.

Die Aufgaben des OPM sind dabei auf das OLG Wien übergegangen.²⁰ Es hat bereits im Berichtszeitraum erstmals nach § 138 PatG nF über Beschlüsse der Technischen Abteilung entschieden.²¹ Vorab ist aus **verfassungsrechtlicher Perspektive**²² anzumerken, dass dieser Rechtszug von einer Verwaltungsbehörde zu einem ordentlichen Gericht – abseits der bereits seit Jahrzehnten geübten und verfassungsmäßig abgesicherten sukzessiven Zuständigkeit des Art 94 Abs 2 B-VG²³ – rechtsstaatlichen Bedenken begegnet. Es wird damit das Verbot berührt, ein und dieselbe Behörde gleichzeitig als Gerichts- und Verwaltungsbehörde einzurichten. Andererseits könnte die Anordnung des § 138 PatG dem Gebot zuwiderlaufen, eine Angelegenheit – und zwar zur Gänze – zur Vollziehung entweder den Gerichten oder den Verwaltungsbehörden zuzuweisen.²⁴ Es stellt sich nämlich die verfassungsrechtliche Frage, ob das Gericht als Instanz eines Rechtsmittelverfahrens oder (funktional wohl erstmals) in einem Erkenntnisverfahren über civil rights iS des Art 6 EMRK sowie Art 47 iVm Art 17 GRC tätig wird.

Zunächst wertet das OLG Wien²⁵ völlig zutreffend die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete „Beschwerde“ der Antragstellerin als Rekurs, über den es nach § 176b Abs 1 Z 1 PatG zu entscheiden hat. § 139 PatG ordnet die sinngemäße Anwendung des AußStrG an. Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem

19 VfGH 09.10.2014, G 95/2013 Rz 98.

20 Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 126/2013.

21 OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s (Benzimidazol Derivate) = ECLI:AT:OLG0009:2014:03400R00034.14S.0819.000.

22 Vgl VfGH 03.03.1987, G 134/86 = VfSlg 11.259.

23 ZB im Verfahren über Sozialrechtssachen.

24 Deutlich Götzl in Götzl/Gruber/Reisner/Winkler, Das neue Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte § 7 VwGVG Rz 3 aE (2015).

25 OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.

letzten Stand anzuwenden.²⁶

Die Patentinhaberin beantragt, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Teilverzicht zur Kenntnis zu nehmen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten. Damit legt sie den Beschwerdeumfang fest. Das Gericht²⁷ behandelt die Rekursbegehren durchaus differenziert:

- Das OLG Wien lehnt die Durchführung einer mündlichen Verhandlung unter Hinweis auf § 52 Abs 1 erster Satz AußStrG ab, da es diese nicht für erforderlich erachtet. Selbst bei Vorliegen eines Antrags ist nach hM²⁸ eine Verhandlung nicht zwingend vorzunehmen. Darüber hinaus führt der RichterInnenenat aus, dass besondere Sachverhaltsfragen sich im konkreten Fall nicht stellen würden. Die Rechtslage sei auch nicht von besonderer Komplexität. Die Beurteilung der Einschränkung eines Patents erfolgt rein durch Auslegung der jeweiligen Patentansprüche. Aus diesem Grund würde Art 6 EMRK dem Unterbleiben einer Verhandlung nicht entgegenstehen.
- Zum Prüfungsumfang im Patentbeschränkungsverfahren hält der Senat fest, dass Gegenstand der vorzunehmenden Prüfung ausschließlich der beantragte Teilverzicht auf das dem Patentinhaber bereits erteilte Patent ist. Zu prüfen sind demnach Begründetheit und Zulässigkeit der beantragten Einschränkung. Dabei knüpfen die RichterInnen unmittelbar am erteilten Patent an, wobei die materielle Verfügungsbefugnis des Patentinhabers über sein Schutzrecht anerkannt und demzufolge der Rechtsbestand des Patents per se nicht in Frage gestellt wird. Grundsätzlich bedeutet nämlich die Registrierung des Patents einen – allenfalls durch Gegenbeweis entkräftbaren – prima-facie-Beweis für die Rechtsbeständigkeit.²⁹
- Das Rekursgericht hat ausgesprochen, dass kein weiterer Rechtszug mehr gegeben sei. Grundsätzlich können aber Rekursentscheidungen gem § 140 Abs 1 PatG nF nach Maßgabe von § 62 AußStrG mit Revisionsrekurs angefochten werden. Im vorliegenden Fall dürfte der Patentinhaberin allerdings die dafür erforderliche Beschwer fehlen.
- Abschließend gewährt das Rekursgericht nach § 139 Z 7 PatG keinen Kostenersatz und weist damit den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr – inzidenter – ab.

Aus § 141 Abs 2 bzw § 142 Abs 3 PatG, die die sinngemäße Anwendung der Bestimmungen der ZPO in patentrechtlichen Verfahren vor dem OLG Wien anordnen, sowie aus § 144 PatG und § 67 ZPO folgt, dass es der zu vertretenden Partei offensteht, bekannt zu geben, ob sie sich von einem Rechtsanwalt oder von einem Patentanwalt vertreten lassen will; es obliegt ihr auch, einen ge-

26 Deutlich zum geänderten Markenrechtsverfahren bereits OGH 20.05.2014, 4 Ob 57/14g.

27 OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.

28 StRsp deutlich OGH 21.07.2011, 1 Ob 117/11d = EF-Z 2011/135, 228 = EF-Z 2011/144, 238 = iFamZ 2011/247, 335 (*Deixler-Hübner*): zu ehelichen Aufteilungsansprüchen = Zak 2011/612, 332; *Klicka* in Rechberger (Hrsg), AußStrG² § 52 Rz 1 (2013); *G. Kodek* in Gitschthaler/Höllwerth (Hrsg), AußStrG § 52 Rz 9 (2013): gebundenes Ermessen.

29 Deutlich OGH 12.04.2011, 17 Ob 4/11d (Lichtdurchlässiger Schi I) = ECLI:AT: OGH002:2011:0170OB00004.11D.0412.000; dazu *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012 (2012) 103 (114 f).

wünschten Vertreter allenfalls namhaft zu machen. Den Wünschen der Partei ist dann nach Möglichkeit im Einvernehmen mit dem genannten Vertreter zu entsprechen.³⁰

Mit dem OGH wurde für das in Rede stehende Rechtsgebiet eine neue Rechtsmittelinstanz eingerichtet, wie sie vorher nicht existierte. Gemäß § 176b Abs 1 Z 2 PatG³¹ geht die Zuständigkeit zur Weiterführung der mit Ablauf des 31.12.2013 beim OPM in dritter Instanz anhängigen Verfahren auf den OGH über. Vor dem OGH sind die Bestimmungen der ZPO bzw des AußStrG anzuwenden.³² Die ZPO sieht für den Fall des Wechsels in der Person des Vertreters in § 160 ZPO vor, dass eine Unterbrechung des Verfahrens eintritt, bis ein anderer Rechtsanwalt von der Partei bestellt und von diesem Rechtsanwalt seine Bestellung unter gleichzeitiger Aufnahme des Verfahrens dem Gegner angezeigt wird. In jenen Fällen, in denen bis zum Ablauf des 31.12.2013 kein Rechtsmittel erhoben wurde, muss ein solches nunmehr unter Beziehung eines Rechtsanwaltes eingebracht werden. Die in patent- und markenrechtlichen Verfahren vorgesehene Frist von zwei Monaten ist ausreichend, um einen Rechtsanwalt zu bestellen und diesen mit der Einbringung des Rechtsmittels zu betrauen.³³

III. Patentrecht

1. EuGH

a. Reichweite des TRIPS-Übereinkommens³⁴

Nachdem der EuGH bereits 2013 in der Rs *Daiichi Sankyo*³⁵ geurteilt hatte, dass das Übereinkommen über die handelsbezogenen Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt, konnte er in den gleichgelagerten, aus Griechenland stammenden Fällen im vereinfachten Verfahren entscheiden:

- Art 27 TRIPS gehört zur gemeinsamen Handelspolitik.
- Art 27 TRIPS ist dahin auszulegen, dass die Erfindung eines pharmazeutischen Erzeugnisses wie des chemischen Wirkbestandteils eines Arzneimittels unter den in Art 27 Abs 1 leg cit aufgeführten Voraussetzungen Gegenstand

30 Vgl VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

31 IdF BGBl I 126/2013.

32 Zur zT unterschiedlichen Fristenberechnung instruktiv bereits *Hinger*, Die Rechtsmittelfrist von zwei Monaten im immaterialgüterrechtlichen Nichtigkeitsverfahren und der § 222 ZPO, ÖBI 2014/54, 261.

33 VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

34 EuGH 30.01.2014, C-372/13 (Warner-Lambert Company LLC und Pfizer Ellas AE ./ . SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia) = ECLI:EU:C:2014:61 und EuGH 30.01.2014, C-462/13 (Warner-Lambert Company, Pfizer Ellas ./ . Minerva Farmakeftiki) = ECLI:EU:C:2014:62.

35 EuGH 18.07.2013, C-414/11 (Daiichi Sankyo, Sanofi-Aventis) = EuZW 2013, 791 = GRUR 2013, 1018 = GRURInt 2013, 895 = IPRB 2013, 219 (*Harmsen*) = wbl 2014, 121 (*Urlesberger*), dazu *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014 (2014) 147 (155 f) mwN.

eines Patents sein kann, wenn keine Ausnahme nach Art 27 Abs 2 oder Abs 3 TRIPS vorliegt.

- Ein aufgrund einer Anmeldung der Erfindung sowohl des Verfahrens der Herstellung eines pharmazeutischen Erzeugnisses als auch dieses pharmazeutischen Erzeugnisses als solchen erlangtes Patent, das jedoch nur für das Herstellungsverfahren erteilt wurde, umfasst nicht wegen der Art. 27 und 70 TRIPS ab dessen Inkrafttreten die Erfindung dieses pharmazeutischen Erzeugnisses.

Schutzrechtsinhaber sollten daher nach der nunmehr als gefestigt anzusehenden Rsp beachten, dass der Schutz eines ergänzenden Schutzzertifikats regelmäßig nicht weiter reicht, als derjenige des zugrunde liegenden Grundpatents. De facto bewirkt ein Schutzzertifikat insoweit lediglich eine Verlängerung des Patentschutzes.

b. Vorlagefrage zum LTE-Standard

Nach wie vor sei auf ein deutsches Vorabentscheidungsersuchen³⁶ hingewiesen, über das der EuGH voraussichtlich erst im Jahr 2015 entscheiden wird. Vom Luxemburger Urteil ist die Beantwortung der weitreichenden Frage zu erwarten, wann sich der angebliche Patentverletzer mit dem Argument verteidigen kann, er habe einen Anspruch auf eine Lizenz des Standardessentiellen Patents (SEP) zu fairen und nicht-diskriminierenden Konditionen.³⁷

Im Ausgangsfall erhob der chinesische Telekom-Konzern Huawei beim LG Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, ebenfalls ein chinesisches Unternehmen, gerichtet auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadenersatz. Huawei besitzt ein europäisches Patent, das als „essenziell“ für den „Long Term Evolution“ (LTE)-Standard gilt, der vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) normiert wird. Der LTE-Standard ist ein Mobilfunkstandard der nächsten (4.) Generation. Weil bei Nutzung dieses Standards die Lehre des Patents von Huawei zwangsläufig verwirklicht wird, wurde es als „essenziell“ eingestuft. Huawei zeigte sein Patent gegenüber ETSI an, dem das Unternehmen als Mitglied angehört. Zudem verpflichtete sich Huawei zur Erteilung von Lizenzen an Dritte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen, die generell auf Englisch als FRAND³⁸ bezeichnet werden. ZTE vertrieb in Deutschland ua Basisstationen mit LTE-Software, die automatisch das Patent von Huawei benutzten. Nachdem die Gespräche zwischen Huawei und ZTE über den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen scheiterten, klagte Huawei auf dem deutschen Markt. Nach Auffassung von ZTE stellte die Patentverletzungsklage aber den Missbrauch einer beherrschenden Stellung dar, da sie ihre Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Lizenz erklärt hatte.

36 LG Düsseldorf, 21.03.2013, 4b O 104/12 (LTE-Standard) = GRUR 2013, 614 = GRURRR 2013, 200 (*Hoppe-Jänisch*); dazu *Harmsen/Pearson*, Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand auf dem Prüfstand, IPRB 2014, 90.

37 Instruktiv *Wittmann*, Marktmissbrauch durch Inhaber standardessentieller Patente, MR-Int 2014, 52; *Heinemann*, Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht: Divergenz oder Konvergenz?, MRInt 2014, 85 jeweils mwN.

38 Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms (FRAND).

In seinen Schlussanträgen³⁹ betonte GA *Wathelet* zunächst, dass eine marktbeherrschende Stellung nicht offenkundig wäre und überließ die nähere Prüfung dieses Fragenbereiches dem nationalen Gericht.

Zusammenfassend gelangt der GA zur Ansicht, dass der Inhaber eines SEP durchaus verpflichtet sein kann, einem Patentverletzer ein konkretes Lizenzangebot zu unterbreiten, bevor er eine Unterlassungsklage gegen ihn erhebt. Dies ist der Fall, wenn der Inhaber des Patents eine beherrschende Stellung innehat und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen eine Lizenz zu erteilen und der Patentverletzer bereit, willens und fähig ist, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu schließen.

Ausblick: Sollte der EuGH der Auffassung des GA *Wathelet* folgen, so müssten künftig Inhaber eines SEP einem möglichen Verletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten. Andernfalls sei der Versuch, ein Verkaufsverbot für angeblich verletzende Produkte zu erreichen, als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung unzulässig. Gleichzeitig hat der vermutete Patentverletzer das Recht, vor Gericht die tatsächliche Verletzung und die Gültigkeit des Schutzrechts anzufechten. Bezogen auf das konkrete SEP im Anlassfall – das Europäische Patent EP2090050 für den LTE-Standard – würden die Rechte vieler Patentnutzer vor allem im Mobilfunkbereich gestärkt. Der GA wies nämlich zutreffend darauf hin, dass alleine für LTE rund 4.700 Patente als standardessenziell registriert seien. Es ist aber nicht auszuschließen, dass ein nennenswerter Teil davon nicht gültig oder nicht entscheidend für den Standard ist.

Zusammenfassung: Erst verhandeln, dann klagen. Der Inhaber eines standardessenziellen Patents kann verpflichtet sein, einem Patentverletzer ein konkretes Lizenzangebot zu nicht-diskriminierenden Bedingungen (FRAND) zu unterbreiten, bevor er eine Unterlassungsklage gegen ihn erhebt.

c. Biopatent und Parthenogenese⁴⁰

Die Anmelderin, die International Stem Cell Inc., hatte im Vereinigten Königreich zwei Patente über menschliche Stammzellen angemeldet. Sie hatte eine Technologie entwickelt, mit der aus parthenogenetisch aktivierten Eizellen sogenannte pluripotente Stammzellen hergestellt werden. Pluripotent werden Zellen genannt, die sich zu jedem Zelltyp eines Organismus differenzieren, aber keinen gesamten Organismus bilden können. Pluripotente Stammzellen sollen helfen, schwere Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zu heilen sowie Gewebe- und Organschäden zu reparieren. Die Anmeldungen betrafen im Wesentlichen die Herstellung pluripotenter menschlicher Stammzellenlinien aus parthenogenetisch aktivierten Eizellen (sog „Parthenoten“). Die Stammzellen wurden dabei aus Eizellen gewonnen, die nicht befruchtet waren, sondern durch chemische und elektrische Verfahren aktiviert wurden. Diese menschlichen Parthenoten erreichten zwar das Blastozystenstadium, könnten sich jedoch nie zu einem Menschen entwickeln.⁴¹

Der Patentamtsprüfer entschied, dass die in den Anmeldungen offenbarten

39 GA 20.11.2014, C-170/13 (Huawei ./ ZTE) = ECLI:EU:C:2014:2391.

40 EuGH 18.12.2014, C-364/13 (International Stem Cell Corporation) = ECLI:EU:C:2014:2451.

41 Vgl *Hieger*, Patente auf Zellen aus menschlichen Eizellen? *ecolex* 2014, 161.

Erfindungen gem III lit d des Schedule A2 des Patent Act 1977 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen waren. Diese Vorschrift setzte in Großbritannien letztlich die unionsrechtliche Norm des Art 6 Abs II lit c RL 98/44/EG (Biotechnologie-RL) um, wonach Erfindungen als nicht patentierbar gelten, die „die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken“ betreffen. Gegen die Zurückweisungen wandte sich die Anmelderin. Der High Court of Justice legte die Sache⁴² daraufhin dem EuGH zur Vorabentscheidung mit folgender Frage vor: „Sind unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind und die im Unterschied zu befruchteten Eizellen lediglich pluripotente Zellen enthalten und nicht fähig sind, sich zu einem Menschen zu entwickeln, vom Begriff ‚menschliche Embryonen‘ in Art 6 Abs 2 lit c Biotechnologie-RL umfasst?“

Die HöchstrichterInnen konkretisieren die Begriffsdefinition dahingehend, dass die Eizellen zwingend die inhärente Fähigkeit haben müssten, sich auch tatsächlich zu einem Menschen zu entwickeln, um von einem „menschlichen Embryo“ auszugehen. Das trifft gewiss nicht auf alle menschlichen Eizellen zu, die im Wege der Parthenogenese aktiviert werden. Die Antragstellerin hat genau dies geltend gemacht und beabsichtigt, sich die Verwendung eben solcher Organismen patentieren zu lassen.

Der EuGH ist der Ansicht von GA *Cruz Villalón* in seinem Schlussantrag⁴³ aus dem Juli sehr rasch gefolgt. StammzellenforscherInnen in Europa dürften den Richterspruch aus Luxemburg begrüßen. Das verneinende Urteil ist keineswegs lebensbejahend. Ein Organismus, der sich nicht zu einem Menschen entwickeln kann, ist nach EU-Recht kein menschlicher Embryo. Ein auf die Entwicklung von neuen Therapieverfahren für schwere Krankheiten wie Parkinson spezialisiertes Unternehmen kann damit zumindest theoretisch eine neue Technologie zur Herstellung von Stammzellen schützen lassen. Der Gerichtshof präziserte damit seine Argumentation aus dem bislang richtungsweisenden *Brüstle*-Urteil.⁴⁴ Dort hatte der EuGH nämlich entschieden, dass das Patentverbot für Embryonen mit der Befruchtung beginnt. Das Verbot gilt demnach auch für künstlich hergestellte Embryonen, die sich zu einem Menschen entwickeln können.

Das Patentverbot für menschliche Embryonen besteht ab dem nunmehrigen Urteil zufolge nicht, wenn sich Eizellen zwar nach Anregung im Wege der sogenannten Parthenogenese teilen, sich aber gleichwohl kein Mensch aus ihnen entwickeln kann. Der EuGH hatte in der Rs *Brüstle* die Parthenoten noch ausdrücklich als vom Ausschlussgrund des Art 6 Abs 2 lit c Biotechnologie-RL umfasst angesehen.⁴⁵ Ausgehend vom damaligen Stand der Wissenschaft war der Gerichtshof dabei aber irrigerweise von der inhärenten Fähigkeit von Parthenoten ausgegangen, sich zu einem Menschen entwickeln zu können. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand verhindert jedoch das Phänomen der genomischen

42 Zur Vorlageentscheidung siehe *Uhrich*, Erneute EuGH-Vorlage zum Begriff „menschliche Embryonen“, GRURPrax 2013, 407.

43 GA 17.07.2014, C-364/13 = GRURPrax 2014, 368 (zust *Uhrich*).

44 EuGH 18.10.2011, C-34/10 (*Brüstle*) = EuGRZ 2011, 576 = RdM-LS 2012/15 = wbl 2012/25, 90 = ZfRV-LS 2011/70 = ZTR 2012, 55 (*Metzler*); dazu bereits *Thiele* in *Staudegger/Thiele*, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012, 103 (112 ff).

45 Darauf weisen *Kendziur/Klein*, Entscheidungsanmerkung, GRURPrax 2011, 494 besonders hin.

Prägung, dass sich menschliche Parthenoten bis zur Vollendung entwickeln. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass Parthenoten durch genetische Manipulation die Fähigkeit erlangen, sich zum Menschen zu entwickeln. Solche manipulierten Eizellen unterfielen dann dem Patentierungsausschluss nach Art 6 Abs 2 lit c Biotechnologie-RL.

Ausblick: Nach dem Richterspruch der Großen Kammer müssen nun die britischen Behörden klären, ob die Organismen, die die Anmelderin patentieren möchte, die Fähigkeit haben, sich zu einem Menschen zu entwickeln.

Das bisherige *Brüstle*-Tabu, wonach manipulierte menschliche Eizellen, aus denen nach einigen Tagen der Entwicklung Stammzellen gewonnen werden, nicht patentierbar sind, gewinnt an Kontur. Zugleich wirft der EuGH neue Fragen zum Abgrenzungskriterium der „inhärenten Fähigkeit, sich zu einem Menschen zu entwickeln“ auf. Dass – auch nach einem mehrsprachigen Textvergleich des Urteils – der Gerichtshof zwischen „menschlichen Embryonen“ einerseits und „Menschen“ andererseits unterscheiden möchte, fällt auf: Embryonen entwickeln sich nicht „als“ Menschen, sondern „zu“ einem Menschen. Bei genauerer Betrachtung schließt sich eine weitere offene Frage zur „Inhärenz“ der Fähigkeit an, nämlich welche äußeren Bedingungen dürfen bzw müssen zu den inneren Bedingungen hinzugefügt werden, damit noch eine als „inhärent“ verstandene Entwicklungsfähigkeit angenommen werden kann.

Einmal mehr sind die nationalen Gerichte ge- und möglicherweise überfordert: Denn in Zukunft will nicht mehr der EuGH selbst beurteilen, ob Zellen bzw Organismen die „inhärente Fähigkeit haben, sich zu einem Menschen zu entwickeln“. Dazu müssen die nationalen Gerichte „im Lichte der [jeweils] gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ prüfen, ob eine solche Entwicklungsfähigkeit vorliegt.⁴⁶ Das Risiko dieser Anknüpfung des (Patent-)Rechtsbegriffs des „menschlichen Embryos“ an den Stand der biologischen und medizinischen Wissenschaften trägt der aufmerksame Rechtsanwender. Diesem ist als ultima ratio lediglich Art 1 GRC zur Unterstützung gegeben, also ein normatives Fundamentalkonzept, dem jederzeitige Korrekturen je nach momentanem Erkenntnisstand der Wissenschaft wohl zuwiderlaufen.

Praxistipp: Für die patentrechtliche geschützte Stammzellenforschung gilt es zu beachten: Erfindungen, deren Ausführung die Verwendung von Parthenoten voraussetzt, bleiben jedenfalls bis auf weiteres patentierbar. Das gibt der europäischen Stammzellenforschung wichtige Impulse und weiterhin die Möglichkeit, schwere, bislang unheilbare Krankheiten eines Tages doch in den medizinischen Griff zu bekommen.

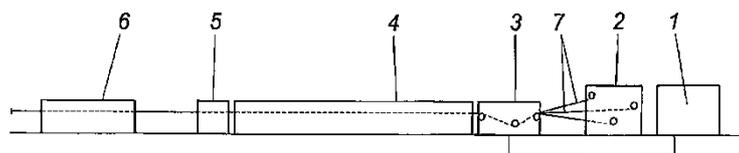
Zusammenfassung: Bestimmte, aus menschlichen Stammzellen gewonnene, nicht lebensfähige Parthenoten stellen nach rechtsverbindlicher Ansicht des EuGH keine „menschlichen Embryonen“ dar, die dem Patentierungsverbot der Biotechnologie-RL unterliegen. Das Verbot gilt nämlich nur dann, wenn sich aus den benutzten Stammzellen auch ein Mensch entwickeln kann. Zellen, die das trotz Stimulation keinesfalls können, gelten nicht als menschlichen Embryonen. Damit ist die technische Verwendung eines solchen Organismus zu industriellen oder kommerziellen Zwecken grundsätzlich patentierbar.

46 EuGH 18.12.2014, C-364/13 Rz 33.

2. OGH

a. Verfahrenspatente im Verletzungsprozess⁴⁷

Die Klägerin war Inhaberin des Patents EP2014746 mit Priorität vom Juni 2007. Dabei handelte es sich um ein auch in Österreich registriertes Verfahrenspatent für „Verfahren zum Herstellen von Abbrandkörpern („Zündwolle“) aus einem aus Holzwolle gedrehten Seil, das in einem Wachsbad mit Wachs, insbesondere Paraffin, getränkt und nach einer Abkühlung zu den Abbrandkörpern in Stücke getrennt wird, sowie auf einen nach diesem Verfahren hergestellten Abbrandkörper“. Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt darin, dass das aus Holzwolle gefertigte Seilstück zur Herstellung der Abbrandkörper in verhältnismäßig kurzer Zeit durch das flüssige Wachs gezogen wird, so dass hier ein erheblicher Vorteil in der Produktion gegenüber dem Stand der Technik gegeben ist. In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Anlagenschemas dargestellt:



Die später Beklagte vertrieb in Österreich einen von einem niederländischen Unternehmen bezogenen Abbrandkörper (Zündwolle), der nach Angaben ihres Lieferanten in einem anderen Verfahren hergestellt wurde. Ein vergleichbarer Abbrandkörper wurde von einem Schweizer Unternehmen schon seit dem Jahr 1938 produziert. Die Holzwolle war dazu zu einem festen Seil versponnen, das anschließend auf die Länge der Abbrandkörper zugeschnitten wurde. Die auf diese Weise hergestellten Seilstücke wurden in einem weiteren Arbeitsschritt mit einem hochwertigen Brennstoff, wie Öl, Petroleum, Paraffin odgl getränkt. Diese bekannten Abbrandkörper waren dabei so aufgebaut, dass sie möglichst viel möglichst schnell abbrennendes Material enthalten.



© Favorit

Das Erstgericht konnte nach Einholung eines Gutachtens nicht feststellen, dass der Abbrandkörper der Beklagten nach dem patentierten Verfahren der

⁴⁷ OGH 17.07.2014, 4 Ob 101/14b (Zündwolle) = ECLI:AT:OGH0002:2014:0040OB00101.14B.0717.000.

Klägerin hergestellt worden wäre. Es folgte eine Klagsabweisung mangels Nachweises einer Patentverletzung. Das Berufungsgericht bestätigte.

Aufgrund der außerordentlichen Revision der Klägerin musste sich das Höchstgericht mit der Frage einer allfälligen Anwendung der Beweislastumkehr des § 155 PatG befassen, insbesondere ob eine behauptete Beweisvereitelung vorlag, weil sich die Lieferanten der Beklagten geweigert hatten, konkretere Angaben zu ihrem Herstellungsverfahren zu machen.

Der OGH wies das außerordentliche Rechtsmittel zurück. Die Beweislastumkehr nach § 155 PatG war im vorliegenden Fall deshalb nicht anwendbar, weil sich das patentierte Verfahren nicht auf die Herstellung eines neuen Produkts bezog. Damit traf die Beweislast für die Patentverletzung nach allgemeinen Grundsätzen die Klägerin. Die Entscheidungen der Vorinstanzen waren daher insgesamt aufgrund des eingeholten Gutachtens nicht zu beanstanden.

Die Verletzung eines Verfahrenspatents⁴⁸ ist oft schwierig nachzuweisen, da eben nicht unmittelbar ein fertiges Erzeugnis, sondern ein Herstellungsprozess geschützt ist. Mangels Sach- und damit Beweisnähe zur Produktion des Eingriffsgegenstandes müssten Verfahrenspatentverletzungsprozesse von vornherein scheitern. § 155 PatG schafft daher insoweit eine Beweiserleichterung für den Patentinhaber im Wege einer widerlegbaren Rechtsvermutung: Beweist er demnach, dass das vom Beklagten vertriebene Erzeugnis die gleichen Eigenschaften hat, wie ein nach dem patentierten Verfahren hergestelltes Erzeugnis, und beweist der Beklagte nicht, dass er sein Erzeugnis nach einem anderen Verfahren herstellt, so ist davon auszugehen, dass der Beklagte das Klagspatent verletzt.⁴⁹ Mit der vorliegenden Entscheidung präzisiert der OGH dankenswerterweise den Normzweck der Vorschrift, der nach der Beschränkung des Stoffschutzverbots durch die jüngere Rsp⁵⁰ vor allem im Arzneimittelbereich neu zu akzentuieren ist.⁵¹ Demnach kommt es entscheidend für die Beweislastumkehr des § 155 PatG darauf an, ob sich das Verfahrenspatent auf die Herstellung eines neuen Produkts bezieht oder nicht. Im konkreten Fall ist das Produkt der Anzündhilfe „Zündwolle“ aus der in der Schweiz erfolgten Vorveröffentlichung längst bekannt. Der 4. Senat hat es daher zu Recht abgelehnt, die Beweislastumkehr zugunsten der klagenden Patentinhaberin anzuwenden. § 155 PatG liegt nämlich die Wertung zugrunde, dass ein wegen Verletzung eines Verfahrenspatents in Anspruch genommener Unternehmer sein Herstellungsverfahren nur dann offen legen muss, wenn wegen der Neuheit des Produkts eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch er sich dieses Verfahrens bedient. Trifft das nicht zu, überwiegt nach der Wertung des Gesetzes grundsätzlich das Interesse an der Nichtpreisgabe der Produktionsmethoden. Abweichungen von der Beweislast des

48 Zum Wesen eines Verfahrenspatents vgl OPM 14.07.2010, Op 2/10 (Fälschungssicheres Dokument) = ÖBI-LS 2011/20, 16 = PBI 2010, 176.

49 Deutlich OGH 09.04.2002, 4 Ob 47/02v (Sprayback-Problem) = ecolex 2002/234, 598 (Schanda) = EvBl 2002/146 = ÖBI 2002/52, 245 (Herzig) = ÖBI-LS 2002/142, 176 = ÖJZ-LSK 2002/162 = RZ 2002, 168 = SZ 2002/44; dazu H. Schmidt, Beweis und Gegenbeweis bei Verfahrenspatenten, ÖBI 2002/59, 267 und Kucsko, Die Beweis-/Bescheinigungslast bei Verfahrenspatenten, ÖBI 2004/2, 4 jeweils mwN.

50 Siehe OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k (Pantoprazol) = HS 39.259 = ÖBI 2009/35, 191 (Schultes) = ÖBI-LS 2009/46/47/48/49/50, 20; vgl auch Burgstaller, Swiss-Claims. Indikationsgebundene Patentansprüche und Stoffschutzverbot, ecolex 2010, 467 mwN.

51 Vgl auch Weiser, Österreichisches Patentgesetz² (2005) 410 f.

Patentinhabers bedürften daher in solchen Fällen einer ganz besonderen Rechtfertigung.

Auf die Frage einer allfällig „gleichen Beschaffenheit“⁵² kommt es nicht mehr an. Ebenso wenig darauf, ob auch nur eine Eigenschaft, dh ein am Erzeugnis feststellbares Merkmal, von jener bzw jenem des patentgemäß hergestellten Erzeugnisses abweicht; diesfalls wäre die Rechtsvermutung gleicher Beschaffenheit widerlegt.⁵³

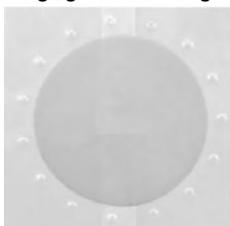
Davon abgesehen ist der beklagten Partei der Sachverständigenbeweis gelungen, dass sie ihr Produkt zumindest nach einem Alternativverfahren herstellen hat lassen.⁵⁴ Der bloße Nachweis der Klägerin, dass die vorgefundene Zündwolle der Beklagten ident bzw die gleiche Beschaffenheit wie ihre durch das Verfahrens patent geschaffenen Erzeugnisse aufweist, hat daher nicht ausgereicht.

Ausblick: Der 4. Senat zeigt durchaus einen Anwendungsbereich des § 155 PatG für jene Fälle auf, in denen sich eine Häufung von Indizien für eine Verfahrens patentverletzung feststellen lässt.⁵⁵ Die Weigerung der Beklagten, konkrete Lieferanten zu nennen, wäre allenfalls im Wege einer Beweisrüge nach § 272 ZPO im Berufungsverfahren aufzugreifen gewesen; nicht hingegen in der allein mit Rechtsrügen befassen III. Instanz.

Zusammenfassung: Gemäß § 155 PatG gilt jedes Erzeugnis gleicher Beschaffenheit, wie das patentierte Erzeugnis, bis zum Beweis des Gegenteils als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Die Beweislastumkehr nach § 155 PatG ist nach Ansicht des OGH dann nicht anzuwenden, wenn es sich um ein älteres Produkt handelt. Ein in Anspruch genommener Unternehmer muss daher sein Herstellungsverfahren lediglich dann offenlegen, wenn wegen der Neuheit des Produktes eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass er sich des patentierten Verfahrens bedient.

b. Marke versus Patent⁵⁶

Die Klagsmarke war eine als zu CTM 011293362 eingetragene Gemeinschaftsbildmarke für „pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Demenz des Alzheimerstyps“ in der Farbgebung „grau und beige“ mit folgendem Aussehen:



52 IS der stofflich-strukturellen Kennzeichen, die ein Erzeugnis am Ende des Verfahrens angenommen hat (OGH 11.12.1973, 4 Ob 313/73 [Lysin] = ÖBl 1974, 55)

53 Weiser, PatG², 412.

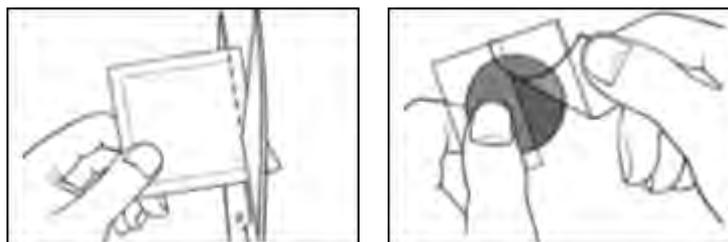
54 Zutreffend Weiser, PatG², 411: Beweis des Gegenteils.

55 Vgl die Zitierung von BGH 27.01.1994, I ZR 326/91 (Indizienkette) = GRUR 1995, 693: Unlautere Schädigung eines Unternehmens durch Produktpiraterie bei bewußtem Sichverschließen eines Mittäters vor Kenntnisnahme.

56 OGH 21.10.2014, 4 Ob 162/14y (Transdermal-Pflaster II) = ECLI:AT:OGH0002:2014:0040OB00162.14Y.1021.000.

Dabei bezeichnete die Farbe „beige“ die Pflasterfläche und „grau“ die überstehende Trägerfolie.

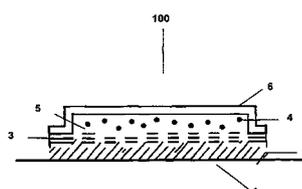
Demgegenüber wies der Eingriffsgegenstand eine transparente Trägerfolie und eine Pflasterfläche in hellem Grau auf:



© Exelon®

Es handelt sich um ein auf demselben Wirkstoff, für den der Patentschutz abgelaufen war, beruhendes Erzeugnis. Beide Pflaster besaßen eine runde Wirkstofffläche in gleicher Größe auf quadratischer Trägerfläche, wobei die Wirkstofffläche von einem Ring punktförmiger Abstandhalter in unterschiedlicher Dichte umgeben war.

Figur 1



Nach dem bescheinigten Sachverhalt vertrieben die Streitparteien ihre Pflaster jeweils in Kartonverpackungen, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch erst unmittelbar vor der Applikation entfernt wurden. Der Vertrieb beider Arzneimittel erfolgte durch Beratungsgespräche von Pharmareferenten der jeweiligen Hersteller gegenüber Ärzten, unter Beachtung des arzneimittelrechtlichen Herkunftshinweises. Fallweise wurde in solchen Gesprächen dem Arzt das Pflaster auch außerhalb der Verpackung präsentiert, der Hersteller aber jeweils bekannt gegeben. Nach dem Ergebnis einer in Österreich durchgeführten Studie gaben bei Vorlage der Gemeinschaftsmarke der Erstklägerin 25 % der Ärzte, die häufig Alzheimer-Demenz behandeln, und 16 %, die nur gelegentlich damit befasst waren, an, das Pflaster zu kennen; 28 % bzw. 11 % dieser Gruppen assoziierten mit der Gemeinschaftsmarke frei die auf der Verpackung und dem Klagspflaster zT angebrachte Wortmarke bzw. Wirkstoffkürzel.

Die Klägerinnen begehrt im Sicherungsverfahren Unterlassung des Vertriebs der Erzeugnisse der Beklagten und stützten sich auf ihr Markenrecht sowie unlauteres Imitationsmarketing und einen Verstoß gegen §§ 1, 2 UWG. Die ersten beiden Instanzen wiesen den Sicherungsantrag ab.

Der OGH hatte sich letztlich mit der Kollision zwischen einer eingetragenen Bildmarke und einem patentfrei gewordenen Erzeugnis zu befassen.

Der 4. Senat bestätigte die Entscheidungen der Unterinstanzen mangels Verwechslungsgefahr aufgrund schwacher Kennzeichnungskraft. Die beteiligten Verkehrskreise für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel – gegenständlich also die Medikamente gegen Alzheimer-Demenz verabreichenden MedizinerInnen – könnten durchaus die unterschiedliche Herkunft der beiden Transdermal-Pflaster unterscheiden. Selbst wenn man von einer durchschnittlichen bis erhöhten Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke infolge langjähriger Monopolstellung beim Wirkstoff ihres Arzneimittels ausgehen wollte, wäre die von den Vorinstanzen vorgenommene Abwägung zugunsten der Beklagten nicht unvertretbar. Ein ausreichender Verkehrsgeltungsnachweis iS einer Bekanntheit wäre nicht erbracht worden.

Gerichtlich ausgetragene Streitigkeiten zwischen einer Bildmarke, die aus der bloßen Produktabbildung besteht, gegen ein ehemals patentrechtlich (verbotenes) Erzeugnis und nunmehrigen Generikum sind in der Praxis äußerst selten. Aufgrund der unterschiedlichen Schutzrichtungen der beiden Registerrechte ist eine Konfliktsituation (theoretisch) kaum vorstellbar; allein der vorliegende Fall macht die Sache anschaulich.

Dass ein monolithisches transdermales Pflaster zur Verabreichung von diversen Wirkstoffen durch die Haut umfassend patentiert werden kann, dürfte bekannt sein. Die Patenterteilung schafft bereits im Provisorialverfahren einen prima facie-Beweis für das Bestehen eines Patentrechts und kann im heiß umkämpften Arzneimittelmarkt gegen Zulassungsinhaber anderer transdermaler Matrixpflaster erfolgreich eingesetzt werden.⁵⁷

Neu ist der mit der gegenständlichen, letztlich gescheiterten Klage eingeschlagene Weg, über den aus der Produktabbildung bestehenden Markenschutz eine Ausschließlichkeit der Darbietung bzw Verabreichung von Alzheimer-Medikamenten zu erlangen. Dass das in Deutschland geführte Parallelverfahren⁵⁸ zugunsten der (im Konzern verbundenen) Klägerin ausgegangen ist, muss der Vollständigkeit erwähnt sein.

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung bereichert das Recht zum Schutz Geistigen Eigentums um den Konflikt Bildmarke vs patentfreies Erzeugnis. Der aufmerksame Rechtsanwender bemerkt: Ein Produkt zu fotografieren und als Bildmarke registrieren lassen, kann dazu führen den ablaufenden bzw abgelauten Patentschutz zu substituieren. Diese äußerst kreative Markenmetamorphose kommt auch für Erzeugnisse aus Gebrauchsmustern oder für sterbende Designs in Betracht. Aufgrund der Neuheitsschädlichkeit der patent- oder gebrauchsmusterrechtlichen Veröffentlichung ist eine ähnlich ablaufende „Designmetamorphose“ wesensgemäß wohl nur für ein „Übertragungsmuster“ relevant. Bei einem Übertragungsmuster liegt die Neuheit bereits dann vor, wenn entdeckt wird, dass mit einem vorhandenen Muster neben dem bisher bekannten Zweck noch ein anderer Zweck erreicht werden kann.⁵⁹

Zusammenfassung: Ein patentfreies Erzeugnis (hier: als Generikum vertriebenes Transdermal-Pflaster gegen Alzheimer-Demenz) kann in den Schutzbereich

57 Vgl OGH 14.07.2009, 17 Ob 12/09b (Transdermal-Pflaster I) = ÖBI-LS 2009/280, 249 (*Adocker*).

58 OLG Hamburg 13.02.2014, 3 U 113/13 (24-Stunden transdermales Pflaster) = GRUR-RR 2014, 287.

59 Vgl CD 000003066-0001: Mobiltelefon in Violinenform.

einer Bildmarke eingreifen, die aus dem bloßen Produktfoto des Originalarzneimittels besteht. Die Frage des Eindrucks der beteiligten Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage, wenn zu ihrer Beurteilung die Erfahrungen des täglichen Lebens ausreichen; sie ist eine Tatfrage, wenn dies nicht der Fall ist. Letzteres trifft insbesondere dann zu, wenn die von besonderen Kenntnissen abhängige Auffassung von Fachkreisen (hier: Ärzte, die ein rezeptpflichtiges Arzneimittel bei Alzheimer-Demenz verschreiben) zu beurteilen ist.

c. Patentlizenzvertragsrecht⁶⁰

Der Kläger war Inhaber des österreichischen Patents Nr 399.386 über eine „Anordnung zur Regelung einer mechanisch beschickten Feuerungsanlage für Späne, Hackgut, Stroh usw“. Das Patent genoss Schutz ab Februar 1990 und wurde im April 2009 gelöscht. In diesem Patent war eine Lambda-Sonde nicht enthalten, obwohl diese bereits dem Stand der Technik für den Betrieb von Hackgutanlagen entsprach. Im Jahr 1995 war das Grundprinzip, Luft- und Brennstoffzufuhr kontinuierlich zu regeln, bereits Stand der Technik und eine Voraussetzung, auf die eine erfolgreiche Verbrennungsregelung mittels Lambda-Sonde aufsetzen konnte. Letztere wurde seit dem Jahr 1991 als „neu etablierter Stand der Technik“ angesehen.

Im Mai 1999 schloss der Kläger als Lizenzgeber mit den Rechtsvorgängern der später beklagten Parteien als Lizenznehmerinnen zwei gleichlautende Stücklizenzverträge auf unbestimmte Zeit ab, die ua den Lizenzgeber zur kostenlosen Verbesserung und Weiterentwicklung verpflichteten. Wirtschaftlicher Zweck dieser Lizenzvereinbarungen war, dem Kläger, welcher zugleich der Cousin des (damals) geschäftsführenden Gesellschafters der Lizenznehmerinnen war, auf diese „steuerprivilegierte Weise“ seine Mitwirkung an der Prüfung von Heizanlagen(-teilen) und an der Weiterentwicklung dieser Heizanlagen, aber auch die dem Patent zugrunde liegende Erfindung abzugelten.

Im April 2006 kam es zu einem Streit zwischen dem Kläger und seinem Cousin und letztlich zum Zerwürfnis der Vertragsparteien. Die Beklagten fassten die Äußerung des Klägers, „nicht mehr arbeiten zu können und zu wollen“ letztendlich als Kündigung auf. Nicht feststellbar war, ob der Kläger auch sagte, dass Lizenzgebühren zu zahlen wären, solange seine bisherige Steuerung verwendet würde. Der Kläger verzichtete gegenüber den Beklagten oder ihren Rechtsvorgängerinnen nie auf eine Lizenzgebühr, forderte aber zwischen 2007 und März 2008 keine Entgelte mehr.

Der Kläger begehrte mit Stufen- und Bucheinsichtsklage zusammengefasst letztlich für die von den Beklagten im Zeitraum vom 01.04.2007 bis 28.3.2009 verkauften Heizanlagen mit eingebauter SPS-Steuerung (= speicherprogrammierbare Steuerung), die auf Basis seines Patents AT 399.386 zu einer elektronischen Steuerung weiterentwickelt worden sei, eine angemessene Vergütung. Die Beklagten wendeten die Lizenzvertragskündigung per April 2006 ein. Darüber hinaus würden sie in ihre Heizkessel nicht den patentierten Bauteil, sondern eine völlig andere elektronisch gesteuerte Regelung einbauen, nämlich eine „SPS-Steuerung“ (= speicherprogrammierbare Steuerung), die allgemein Stand der Technik und keine geistig eigentümliche Leistung des Klägers wäre.

60 OGH 25.11.2014, 10 Ob 26/14t (Hackgut-Befeuerungsanlage) = ECLI:AT:OGH0002:2014:0100OB00026.14T.1125.000

Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht gab ihr hingegen statt. Bei Abschluss der Lizenzverträge hätten die Vertragsparteien die Steuerung mit dem damals aktuellen Entwicklungsstand gemeint und diese zum Gegenstand der Lizenzverträge gemacht. Die Lizenzverträge wären daher noch aufrecht und die Beklagten vertraglich verpflichtet, den Kläger in die Aufzeichnungen einsehen zu lassen.

Im Wege der außerordentlichen Revision hatte sich der OGH mit der Auslegung und Beendigung der Patentlizenzverträge zu befassen.

Der 4. Senat gab der ao Revision Folge und wies die Klage endgültig ab. Nach dem Empfängerhorizont mussten die Lizenznehmer die Äußerungen des Klägers vom April 2006 nach ihrem objektiven Erklärungswert lediglich als Kündigung der Lizenzverträge verstehen, die der Cousin des Klägers auch zur Kenntnis nahm. Dies umso mehr als der Kläger danach gar keine Tätigkeiten mehr für die Lizenznehmerinnen entfaltete und erst im Jahr 2008 mit dem Geschäftsführer der Beklagten Verhandlungen über eine allfällige künftige Mitarbeit aufnahm. Die Lizenzverträge waren also bereits vor dem klagsgegenständlichen Rechnungslegungszeitraum beendet.

Dem vorliegenden Urteil ist im Ergebnis zuzustimmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Kläger ab April 2006 keine weiteren Lizenzgebühren in Rechnung stellte und vom Geschäftsführer der Beklagten erst im Jahr 2008 die Leistung einer Lizenzgebühr pro Steuerung als Bezahlung für eine künftige Zusammenarbeit verlangte. Im Übrigen hatte der Kläger die Feststellung, dass der Kläger mit den Beklagten (neue) Lizenzverträge für eine zukünftige Zusammenarbeit abschließen wollte, (wohl aus Wahrheitsgründen) nicht bekämpft.

Allein die Begründung des Urteils lässt einiges vermissen, insbesondere die Zitierung von § 35 PatG. Dies ist für ein Höchstgericht nur mit unbotmäßig großem Arbeitsanfall und ausgedünnter Personalressource erklärbar. Streitigkeiten aus Patentlizenzverträgen sind in der gerichtlichen Praxis nämlich selten. Dies obwohl das Patentgesetz ausdrücklich in § 35 PatG die „Lizenz“ definiert. Dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ist der Begriff „Lizenz“ oder „Lizenzvertrag“ fremd. „Lizenz“ bedeutet dem Wortsinn nach Erlaubnis. § 35 PatG versteht darunter die Überlassung der Benützung der Erfindung an Dritte durch einen Patentinhaber. §§ 11, 28 MSchG sprechen vom „Lizenzrecht“ am Markenrecht. Nach einhelliger Meinung ist daher eine Lizenz die Erlaubnis, ein fremdes gewerbliches Schutzrecht zu nutzen.⁶¹

Das Urheberrechtsgesetz beispielsweise vermeidet den Ausdruck „Lizenz“: Die Befugnis, das Werk auf einzelne oder alle der nach den §§ 14 bis 18 UrhG den Urheber vorbehaltenen Verwertungsarten zu benutzen, wird, wenn sie mit ausschließlicher Wirkung eingeräumt wird, Werknutzungsrecht, sonst, also ohne ausschließliche Wirkung, Werknutzungsbewilligung genannt. Gemäß § 24 UrhG werden bei der Einräumung von Werknutzungsrechten (Nutzungsrechten) nicht urheberrechtliche Befugnisse veräußert; vielmehr wird dadurch ein neues absolutes Recht begründet und das Verwertungsrecht belastet, ähnlich wie das Eigentum durch eine Dienstbarkeit.⁶² Der Inhaber eines Werknutzungsrechtes ist demnach nicht Rechtsnachfolger des Urhebers, sondern Rechtsnehmer des

61 Statt vieler *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Grundriß Allgemeiner Teil (1982) Rz 410.1.

62 OGH 10.10.1978, 4 Ob 340/78 (Festliches Innsbruck) = ÖBl 1978, 162 = SZ 51/134.

Urhebers und erwirbt ein vom Verwertungsrecht unabhängiges absolutes Recht. Werknutzungsbewilligungen werden in aller Regel nur für einzelne Verwertungsarten und nicht ausschließlich erteilt und begründen nach bisherigem Verständnis keine absolute Schutzposition des Bewilligungsnehmers.

Der Lizenzvertrag ist in Österreich daher ein Vertrag eigener Art, dessen Kern der Verzicht des Schutzrechtsinhabers auf die Ausübung seines Verbotsrechtes gegenüber dem Lizenznehmer bildet. Es handelt sich um ein Dauerschuldverhältnis.⁶³ Dass damit nach der Vertrauenseheorie⁶⁴ zu beurteilende Auflösungserklärungen zur Vertragsbeendigung führen können, erscheint als Binsenweisheit.

Etwas mehr Mühe macht sich das Höchstgericht bei der Behandlung des Revisionsarguments eines „automatischen Wegfalls“ der „steuerschonenden Lizenzverträge (§ 38 EStG)⁶⁵ infolge finanzstrafrechtlicher Verschleierung“. Ohne das durch den Ablauf des Patentschutzes eingetretene Ende der Patentlizenzverträge zu bemühen,⁶⁶ hält der 10. Senat fest, dass es letztlich unerheblich ist, ob die Lizenzverträge als Scheingeschäfte oder wohl zumindest teilweise als Umgehungsgeschäfte⁶⁷ zu beurteilen seien, weil von einer wirksamen Auflösung dieser Verträge durch den Kläger auszugehen ist.

Ausblick: Offen lassen können die HöchstrichterInnen – mangels entsprechenden Vorbringens in der Revisionsbeantwortung – zu Recht die Frage nach einer allfälligen Klagsstattgabe aus „patent-, urheber-, wettbewerbs-, und/oder bereicherungsrechtlichen Gründen“ für den Fall, dass von einem „vertragslosen Zustand“ auszugehen sei. In Betracht kommt wohl nur dann ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch auf Rechnungslegung,⁶⁸ wenn den Beklagten die unlautere Nachahmung fremder Arbeitsergebnisse anzulasten ist,⁶⁹ was jedoch dem festgestellten Sachverhalt nicht zu entnehmen war.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des OGH kommt es für die vorzeitige Beendigung eines Patentlizenzvertrages darauf an, ob der Empfänger (hier: Lizenznehmer) aus der Auflösungserklärung des Patentinhabers einen rechtsgeschäftlichen Willen auf Beendigung annehmen durfte und angenommen hat. Der Umstand, keine weiteren Lizenzgebühren mehr zu verrechnen, stützt diesen objektiv zu beurteilenden Erklärungswert.

63 Vgl. *Schönherr*, Grundriss, Rz 417.1.

64 Vgl. *Bollenberger* in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hrsg), ABGB⁴ (2014) § 914 Rz 1 mwN.

65 Vgl. dazu grundlegend *Tumpel/Rief*, Patentverwertung und Ertragsbesteuerung, *ecolex* 1991, 199 mwN.

66 Vgl. OGH 28.09.2006, 4 Ob 128/06m (Gasmischanlage) = ÖBI-LS 2007/108, 116 = ÖJZ-LS 2007/6, 78 = RZ 2007/EÜ 144/145/146, 116 = SZ 2006/142.

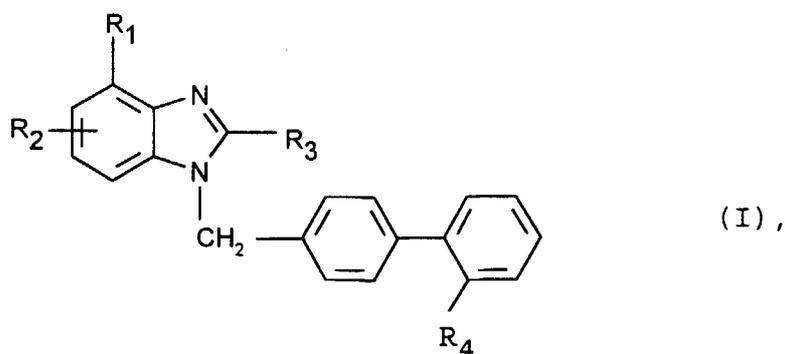
67 Umgehungsgeschäfte sind im Gegensatz zu Scheingeschäften nicht schlechthin nichtig. Sie unterliegen vielmehr denjenigen Rechtsvorschriften, zu deren Umgehung das Geschäft geschlossen wurde (OGH 24.06.2008, 5 Ob 127/08z = *immolex* 2009/29, 80 = MietStg 60.253 = RdW 2008/659, 712 = Zak 2008/644, 373).

68 OGH 16.12.2009, 17 Ob 21/09a (Manpower VIII) = ÖBI 2010/53, 275 (*Kletzer*) = ÖBI-LS 2010/69/70/71, 116 = ÖJZ EvBI-LS 2010/75, 475 = RdW 2010/377, 345.

69 Vgl. OGH 28.10.1997, 4 Ob 285/97h (Rahmenschalungselemente) = ÖBI 1998, 66 = wbl 1998/107.

3. OLG Wien

Der Entscheidung *Benzimidazol Derivate* lag eine Teilverzichtsproblematik zugrunde.⁷⁰ Die Antragstellerin beehrte – außerhalb eines Anfechtungsverfahrens – einen Teilverzicht gemäß § 46 PatG ihrer Ansprüche am bereits mit 31.01.1992 angemeldeten europäischen Patent EP 0 502 314 B1 (in Österreich E 166 346) mit der Bezeichnung „Benzimidazole, diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung“. Gegenstand des erteilten Patents war, dass die neuen Benzimidazole von der allgemeinen Formel



abgeleitet wurden, aber noch wertvollere Angiotensin-II-Antagonisten als die literaturbekannten bildeten. Gegenstand der vorliegenden Erfindung waren daher die neuen Benzimidazole der obigen allgemeinen Formel I und deren Salze, insbesondere für die pharmazeutische Anwendung deren physiologisch verträglichen Salze mit anorganischen oder organischen Säuren oder Basen, diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung.

Die begehrten Abänderungen der ursprünglich zehn Patentansprüche betreffen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 4 (nunmehr Ansprüche 1 bis 3 [in Anspruch 3 wurden die Verbindungen gemäß (d) und (l) gestrichen]) und den ursprünglichen Anspruch 8 (nunmehr Anspruch 7). Das ÖPA wies den Teilverzicht nach § 46 Abs 1 Z 3 PatG zurück und sprach aus, dass die bisherigen Patentansprüche aufrecht blieben. Dies ua mit der Begründung, dass im Antrag unzulässigerweise die Änderung des Anspruchs durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung erfolgt wäre. Es läge eine bloße Verschiebung des Erfindungsgegenstands vor. Die Abänderung des Anspruchs 7 (ursprünglich Anspruch 8) im Sinn eines Teilverzichts wäre insbesondere nicht zulässig.

Aufgrund der Beschwerde der Patentinhaberin musste nunmehr – nach Inkrafttreten der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 – das OLG Wien über den als Rekurs zu wertende Rechtsmittel entscheiden; inhaltlich darüber, ob die freiwillige Patentbeschränkung im Wesentlichen – vor dem Hintergrund der geänderten Vorgaben durch die EuGH-Rsp⁷¹ zu ergänzende Arzneimittelschutzsertifikate für Kombinationspräparate – zulässig wäre.

⁷⁰ OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.

⁷¹ Vgl dazu EuGH 28.07.2011, C-195/09 (Synthon) = ÖBI-LS 2011/116, 309 = RdM-LS 2011/51, 159; zur weiteren Entwicklung *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 147 (188 ff) mwN.

Das OLG Wien gab dem Rekurs Folge und fasste die Patentansprüche aufgrund des Teilverzichts in eingeschränktem Umfang neu. Das Rekursgericht hielt zunächst fest, dass nach Art 69 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche den Schutzbereich europäischer Patente festlegt. Die Beschreibung und die Zeichnungen wären jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Zu achten sei insbesondere auf die Formulierung der (kennzeichnenden Teile der) Patentansprüche: Diese könnten abschließend oder mehr oder weniger offen textiert sein. Für den konkreten Fall würde daher der Schutzbereich des beantragten Anspruchs 7 kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se, sodass insoweit die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten wurde. Die nunmehr in Anspruch 7 angeführten Wirksubstanzen als Kombinationsmittel waren bereits in der Beschreibung des ursprünglichen Patents EP 0 502 314 B1 enthalten. Durch ihre Aufnahme in den Anspruch wurde die ursprüngliche Offenbarung daher nicht verletzt.

Schließlich war der beantragte Arzneimittelanspruch 7 auf die Kombinationspräparate aus einem Wirkstoff aus den Patentansprüchen 1 bis 6 und einem weiteren Wirkstoff aus einer stofflich bestimmt eingehaltenen Anzahl bereits bekannter Wirkstoffe beschränkt. Diese stofflich bestimmt eingehaltene Anzahl der mit den erfindungsgemäßen Wirkstoffen zu kombinierenden bereits bekannten Wirkstoffe war als Teilgegenstand der Erfindung in der Beschreibung des Patents angeführt. Ein unzulässiges *Aliud* läge durch die ursprünglich offene Anspruchsformulierung „erhaltend“ in Anspruch 8 nicht vor.

Die vorliegende Entscheidung festigt die relativ junge Rechtspraxis der freiwilligen **Ein- und Beschränkung von Patentansprüchen**. § 91 Abs 3 PatG ermöglicht Änderungen der Beschreibung und der Patentansprüche im Erteilungsverfahren vor der Fassung des Erteilungsbeschlusses nach § 101c PatG, maW im Anmelde- bzw Erteilungsverfahren.

Ein Verzicht auf das schon *erteilte* Patent ist aber auch davon unabhängig jedenfalls gem § 46 Abs 1 Z 3 PatG zulässig. Das war nicht immer so. Die hL⁷² hat zunächst die Zulässigkeit einer unter Rückgriff auf die Beschreibung vorgenommenen Einschränkung und deren Vornahme durch einen „Teilverzicht“, abgelehnt. Demgegenüber macht die vorliegende Entscheidung neuerlich⁷³ die Vorschrift des § 46 Abs 1 Z 3 PatG fruchtbar und bestätigt, dass ein (Teil-)Verzicht auf das schon erteilte Patent auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 91 Abs 3 PatG zulässig ist.⁷⁴ Der von der Antragsgegnerin erklärte Teilverzicht hat eine Einschränkung des Schutzbereichs ohne Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung bewirkt und stellt nicht eine Änderung iS des § 91 Abs 3 PatG dar, sondern lediglich eine Einschränkung eines bzw mehrerer Ansprüche. Betrifft der Verzicht nur einzelne Teile des Patents, so bleibt das Patent in seinen übrigen Teilen aufrecht, sofern diese noch den Gegenstand eines selbstständigen

72 *Friebel/Pulitzer*, Österreichisches Patentrecht² (1972) 376; *Weiser*, PatG², 292 ff; *Beetz*, Die Beschränkung von Patenten und deren erster Anschein, ÖBI 2010/23, 110; deutlich auch die SN der Österreichischen Patentanwaltskammer vom 3.8.2007 im Begutachtungsverfahren zur PatG-Nov 2007, 10/SN-81/ME.

73 Davor bereits OPM 09.10.2013, Op 1/13 (Diphosphonsäure-Verbindungen) = ÖBLS 2014/20, 70 (*Adocker*) = PBI 2014, 54.

74 OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k; OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol) = ecolex 2010/57, 173 (*Schönherr/Adocker*) = ÖBI 2010/28, 134 = ÖBI-LS 2010/51/52/53/54/55/56, 61 = SZ 2009/154 = wbl 2010/60, 156; vgl auch dazu *Beetz*, ÖBI 2010/23, 110 (112).

Patents bilden können.⁷⁵

Das OLG Wien stellt erfreulicherweise klar, dass unter den erfüllten Voraussetzungen – keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs – selbst ein Kategoriewechsel zulässig ist.⁷⁶ Es bestehen daher nach der vorliegenden Entscheidung keine Bedenken, die Kombinationspräparate dann zu übernehmen, wenn der Patentgegenstand im erteilten Anspruch offen formuliert ist und der auf die reinen Stoffansprüche rückbezogene Arzneimittelanspruch dann außer Frage steht, sowie wenn diese Kombinationspräparate und die zu kombinierenden Wirkstoffe in der Beschreibung als zur betreffenden Erfindung gehörend offenbart sind.⁷⁷

Ausblick: Das nunmehr gefestigte (Teil-)Verzichtsverfahren nach § 46 Abs 1 Z 3 PatG stellt ein einseitiges Verfahren mit dem Patentinhaber als Antragsteller dar. Das nationale Beschränkungsverfahren dient nicht, auch nicht teilweise, der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des im europäischen Verfahren erteilten Patents. Gegenstand der Prüfung im nationalen Beschränkungsverfahren ist ausschließlich der beantragte Teilverzicht auf das dem Patentinhaber bereits erteilte Patent, insbesondere hinsichtlich seiner Begründetheit und Zulässigkeit. Dabei knüpft die freiwillige Einschränkung unmittelbar an dem erteilten Patent an. Ein Teil der Lehre⁷⁸ sieht die Möglichkeit der Beschränkung eines Patents nach Erteilung mitunter durchaus zweischneidig, begrüßt aber die vom OLG Wien eingeschlagene Richtung.⁷⁹

Die Patentbehörde und gegebenenfalls das Gericht erkennen die materielle Verfügungsbefugnis des Patentinhabers über sein Schutzrecht an und stellen demzufolge den Rechtsbestand des Patents per se nicht in Frage. Fragen über die Bestandtauglichkeit des Patents, Ausführbarkeit und Rechtsbeständigkeit gegenüber dem Stand der Technik bleiben allein dem Nichtigkeitsverfahren vorbehalten.⁸⁰ Insbesondere nach Inkrafttreten der Patentrechts-Novelle 2014 stellt das Verzichtsverfahren einen raschen und letztlich kostengünstigen Weg dar, uU angreifbare nationale Patente an geänderte unionsrechtliche Vorgaben anzupassen. Der Teilverzicht kann selbst noch zu einem Zeitpunkt erklärt werden, in dem bereits von anderen die Nichtigklärung des Schutzzertifikats beantragt worden ist.⁸¹

Zusammenfassung: Nach erster Rsp des OLG Wien ist ein Teilverzicht auf einen oder mehrere Patentansprüche nach § 46 Abs 1 Z 3 PatG immer dann zulässig, wenn die beschränkten Ansprüche keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs bedeuten. Bei Einhaltung dieser Voraussetzungen ist selbst ein Kategoriewechsel zulässig.

75 OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k.

76 Vgl OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k.

77 So die stRsp in Deutschland seit BGH, 30.09.1976, X ZB 6/76 (Piperazinoalkylpyrazole) = GRUR 1977, 212.

78 *Nemec/Vögele*, (Nochmals:) Zur Beschränkung des Patents nach Erteilung – der „Tritonus“ im österreichischen Patentrecht?, ÖBI 2015/2, 4 mwN.

79 *Nemec/Vögele*, ÖBI 2015/2, 4 (8).

80 Vgl die stRsp zu § 64 dPatG BGH 11.06.1996, X ZR 76/93 (Bogensegment) = GRUR 1996, 862; BGH 07.02.1995, X ZR 58/93 (Isothiazolon); BPatG 31.07.2013, 15 W (pat) 25/12 mwN.

81 Davor bereits OPM 09.10.2013, Op 1/13.

IV. Gebrauchsmusterrecht

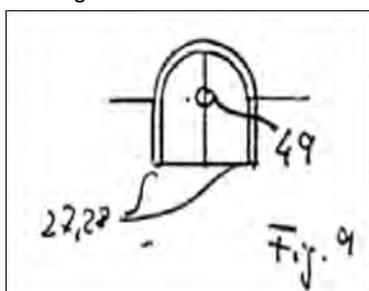
Nachzutragen ist zunächst, dass im zweiten Rechtsgang die Haftungsklage der Masseverwalterin gegen einen Rechtsanwalt wegen angeblich unrichtiger Beratung iZm einem Gebrauchsmusterprozess⁸² abgewiesen wurde. Nach den ergänzend getroffenen Feststellungen ergibt sich in rechtlicher Würdigung, dass die Parteien des Vergleichs die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters nicht zur Grundlage des Vergleichs gemacht haben, weshalb der Kläger des Vorprozesses den Unterlassungsanspruch trotz Nichtigkeit des Gebrauchsmusters auf den Vergleich stützen habe können.⁸³

Im Berichtszeitraum ist bereits eine nunmehr vom OLG Wien in der Nachfolge des OPM entschiedene Gebrauchsmusterstreitigkeit zu verzeichnen.⁸⁴

Die Antragsteller beantragten im Oktober 2010 die teilweise Nichtigerklärung des späteren Streitgebrauchsmusters AT 11 067 U2 im Umfang der Ansprüche 1 bis 5, 11, 17, 19 und 21 wegen fehlender Neuheit und/oder mangelnder Erfindungshöhe. Sie beriefen sich dazu auf das vorbekannte Patent EP 0 827 806 B1, das ein Spannsystem mit einem Spannzylinder und mit einem Einzugsnippel offenbarte, sowie auf den internationalen Recherchebericht WO 2006/103041 A3 und das EP 1 602 426 A1, worin beide Spannvorrichtungen zum positionsgenauen Verspannen von zwei Kuppelungselementen in den Funktionen als Spannfutter und als Werkstückträger offenbart würden.

Beim Streitgebrauchsmuster der Antragsgegnerin handelte es sich demgegenüber um eine aus dem Europäischen Patent EP 1 952 922 A1 abgeleitete Abzweigung für eine für eine Spanneinrichtung mit einem Spannfutter und einem lösbar daran fixierbaren Werkstückträger bestehend aus insgesamt 28 abgeleiteten und rückbezüglichen Ansprüchen.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamtes zog die Ansprüche 1 bis 3 in den modifizierten Anspruch 1 (neu) zusammen, gab dem Antrag im Übrigen hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 5, 11, 17, 19 und 21 teilweise Folge, hielt aber das Streitgebrauchsmuster für weitgehend rechtsbeständig. Die NA stellte das Europäische Patent 0 827 806 B1 als nächstkommenden Stand der Technik fest und wies insbesondere auf die darin enthaltene Figur 9 hin, die eine Stirnansicht des Verriegelungskolbens zeigte:

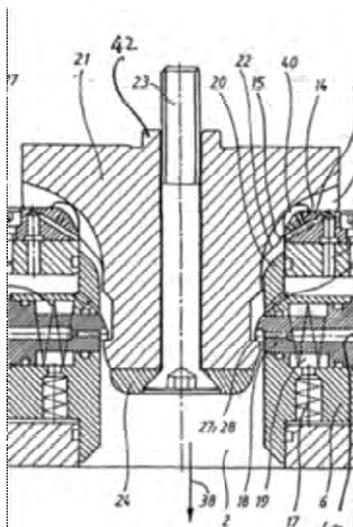


82 Vgl OGH 09.08.2011, 17 Ob 11/11h (Taxikomm/Teletaxi) = ecolex 2012/196, 472 = MR 2011, 379 = RZ 2012 EÜ33, 66 = SZ 2011/105; dazu ausführlich Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012, 103 (134 ff).

83 OGH 23.09.2013, 4 Ob 137/13w (Taxikomm/Teletaxi II).

84 OLG Wien 21.08.2014, 34 R 67/14v (Spanneinrichtung) = PBI 2015, 13.

Da sich die ältere Patentschrift nicht mit dem Problem der Erhöhung der übertragbaren Zugkräfte auseinandersetzte, fehlte insoweit eine Lehre zum neuerungsgemäßen Handeln. Lediglich am Rande – aber doch – wurde die „flächenhafte Berührung“ offenbart, die im ursprünglichen Anspruch 2 des Streitgebrauchsmusters enthalten und deutlich in Figur 1 der älteren Patentschrift erkennbar war:



Demgegenüber unterschied sich der ursprüngliche Anspruch 3 doch erheblich, der erforderte, fordert, dass die zentrale Öffnung des Spannfutters einen Boden hat, auf dem sich der Werkstückträger abstützt.

Aufgrund der Berufung der Antragsteller musste sich das OLG Wien letztlich mit der Neuheit und der notwendigen Erfindungshöhe des von der NA modifizierten, verbleibenden Ansprüche der geschützten Spanneinrichtung befassen.

Im ohne mündlicher Verhandlung durchgeführten Berufungsverfahren⁸⁵ bestätigte der 34. Senat die Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters mit der Maßgabe, dass zur klaren Kennzeichnung der Inhalte des Standes der Technik und zur Trennung von den kennzeichnenden Teile des Gebrauchsmusters eine (neuerliche) Modifizierung des Anspruchs 1 vorgenommen wurde. Der ursprüngliche Anspruch 2, der durch das EP 0 827 806 B1 vorweggenommen worden war, wurde vor die Worte „dadurch gekennzeichnet“ gestellt und demnach eindeutig als zum Stand der Technik gehörend definiert. Das OLG Wien hielt ergänzend fest, dass für Gebrauchsmuster eine gewisse erfinderische Leistung gefordert wird. Nach wohl gefestigter Rsp⁸⁶ muss die Erfindungsqualität muss jedoch bloß in geringerem Ausmaß gegeben sein, als dies für die Patentierung erforderlich ist.

⁸⁵ OLG Wien 21.08.2014, 34 R 67/14v (Spanneinrichtung) = PBI 2015, 13.

⁸⁶ OGH 30.01.1996, 4 Ob 6/96 (Wurfpfeilautomat) = ÖJZ-LSK 1996/124/125 = ecolex 1996, 380 = ÖBI 1996, 200 = EvBI 1996/152 = MR 1996, 245; 30.10.2003, 8 Ob A 19/03g (Trocknungsöfen) = ASoK 2004, 246 = ARD 5522/3/2004 = ArbSlg 12.371; vgl auch *Lang*, 10 Jahre Gebrauchsmusterschutz in Österreich – Rückblick und Ausblick, ÖBI 2005, 60.

Der Gebrauchsmusterschutz setzt als „kleines Patent“ stets Erfindungen voraus, die „neu“ iS des § 3 GMG sind und auf einem „erfinderischen Schritt“ iSv § 1 Abs 1 GMG beruhen. Die Rsp⁸⁷ hat bereits klar herausgearbeitet, dass der Neuheitsbegriff des Gebrauchsmusters mit jenem des Patents übereinstimmt. Der Spielraum zwischen Neuheit und nicht Naheliegender ist nämlich zu klein, um ein dazwischen liegendes Niveau für die erfinderische Leistung eines Gebrauchsmusters konkret im Unterschied zur „Erfindungshöhe“ nach dem PatG definieren zu können.

Die Neuheitsbegriffe von § 3 PatG und § 3 GMG stimmen grundsätzlich überein.⁸⁸ Wenn einzelne Elemente des Inhalts der Erfindung bereits vorher bekannt waren, so bedeutet dies aber noch keineswegs, dass die Erfindung selbst nicht mehr als neu angesehen werden könnte. Eine Erfindung kann auch darin bestehen, dass bereits bekannte Einrichtungen durch eine besondere Art ihrer Verwendung oder durch Verbindung mit noch unbekanntem Einrichtungen dazu verwendet werden, ein technisches Problem zu lösen.⁸⁹

Die vorliegende Entscheidung enthält bemerkenswerte Aussagen zu Verfahrensfragen, die deshalb zu beachten sind, weil das OLG Wien mit dem Inkrafttreten der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014⁹⁰ funktional auch in Gebrauchsmusterangelegenheiten den OPM als Berufungsinstanz per 1.1.2014 abgelöst hat:

- Es stellt im Nichtigkeitsverfahren grundsätzlich eine Rechtsfrage dar, ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und somit auch ob ein erfinderischer Schritt vorliegt.
- Im Berufungsverfahren nach § 480 Abs 1 ZPO gibt es kein Antragsrecht der Parteien (mehr) auf Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung. Eine mündliche Berufungsverhandlung ist seit Inkrafttreten der Novelle nur noch anzuberaumen, wenn der Berufungssenat dies im einzelnen Fall für erforderlich hält.
- Eine derartige Notwendigkeit besteht
 - bei ausreichenden Bedenken gegen die Würdigung der Erhebungsergebnisse der Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts und
 - wenn die Feststellungen der NA gesetzmäßig bekämpft werden nicht hingegen bei bloßer Behauptung einer Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens.

Ausblick: Die – soweit ersichtlich erste – Entscheidung des OLG Wien in Gebrauchsmustersachen zeugt von hohem Fachverständnis. Sie ist von dem Bemühen getragen, die bisher von OPM und OGH entwickelte Rsp kontinuierlich weiterzuführen und die veränderten prozessualen Rahmenbedingungen auszuschöpfen.⁹¹

Zusammenfassung: Im Berufungsverfahren vor dem OLG Wien besteht in Nichtigkeitsverfahren gegen Gebrauchsmuster kein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Für die erforderliche Erfindungsqualität nach § 1 GMG genügt eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung,

87 OPM 22.12.2010, OGM 1/10 (Teleskopausleger) = PBI 2011, 71 = ÖBI-LS 2011/68; vgl auch *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012, 103 (142).

88 Ebenso *Wiltschek*, Patentrecht³ (2013), § 1 GMG Anm 3.

89 So bereits zum Neuheitsbegriff des PatG OGH 30.11.1971, 4 Ob 374/71 (Mehrschichtenski) = ÖBI 1973, 3.

90 BGBl I 126/2013.

91 Die am 11.12.2014 entschiedene Gebrauchsmustersache „Dichtungsstopfen“ des OLG Wien zu GZ 34 R 94/14 bleibt dem Jahrbuch GE 2016 vorbehalten.

die aber für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist. Der Neuheitsbegriff für Patent und Gebrauchsmuster stimmt grundsätzlich überein.

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

Das Europäische Höchstgericht hatte sich bereits Anfang 2014 mit Schutzzertifikaten für Arzneimittel (im Weiteren: SRC) zu befassen. Über die Rs *Montelukast sodium*⁹² wurde bereits berichtet.⁹³ Demzufolge kann dem Inhaber eines Patents und eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Arzneimittel nicht mehr als 15 Jahre Ausschließlichkeit ab der ersten in einem beliebigen Mitgliedstaat erteilten Genehmigung für das Inverkehrbringen eingeräumt werden.

a. Synflorix II⁹⁴

Der OPM hatte noch im letzten Jahr seines Bestehens dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:⁹⁵

„1. Kann nach Art 1 lit b und Art 3 lit a und b der VO (EG) 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates v 6. 5. 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen ein Schutzzertifikat für einen durch ein Grundpatent geschützten Wirkstoff (hier: Protein D) erteilt werden, wenn dieser Wirkstoff im Arzneimittel (hier: Synflorix) in kovalenter (molekularer) Verbindung mit anderen Wirkstoffen enthalten ist, dabei jedoch seine eigene Wirkung behält?

2. Wenn Frage 1 bejaht wird:

2.1. Kann nach Art 3 lit a und b VO (EG) 469/2009 ein Schutzzertifikat für den vom Grundpatent geschützten Stoff (hier: Protein D) erteilt werden, wenn dieser eine eigene therapeutische Wirkung hat (hier als Impfstoff gegen Haemophilus-influenzae-Bakterien), sich die Genehmigung des Arzneimittels aber nicht auf diese Wirkung bezieht?

2.2. Kann nach Art 3 lit a und b VO (EG) 469/2009 ein Schutzzertifikat für den vom Grundpatent geschützten Stoff (hier: Protein D) erteilt werden, wenn die Zulassung diesen Stoff als „Träger“ für die eigentlichen Wirkstoffe (hier: Pneumokokkenpolysaccharide) bezeichnet, er als „Adjuvans“ die Wirkung dieser Stoffe verstärkt, diese Wirkung in der Genehmigung des Arzneimittels aber nicht ausdrücklich genannt wird?“

Im zugrundeliegenden Verfahren vor dem Österreichischen Patentamt, über das im Vorjahr an dieser Stelle bereits berichtet wurde,⁹⁶ meldete der aus Schweden stammende Herr *Arne Forsgren* ein ergänzendes Schutzzertifikat für

92 EuGH 13.02.2014, C-555/13 (Merck Canada ./ Accord Healthcare) = EuZW 2014, 301 (*Jukic*) = GRURInt 2014, 349 = wbl 2014/91, 276 = ZIP 2014, 1100; instruktiv *Haybäck/Breit*, Zur Bedeutung des Grundpatents für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, wbl 2014, 616 (626).

93 Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 147 (190 f).

94 EuGH 15.01.2015, C-631/13 (Forsgren) = GRUR 2015, 245 (*Seitz*).

95 OPM 28.08.2013, OBp 1/13 (Synflorix) = ecolex 2014/139, 353 (*Hieger*) = ÖBl-LS 2014/21, 71 (*Musger*) = PBl 2014, 18.

96 Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 147 (194 ff).

das Erzeugnis Protein D an. Er war nämlich Inhaber des auch für Österreich erteilten Europäischen Grundpatents „Protein D – ein IGD-bindendes Protein von Haemophilus Influenza“ mit Priorität aus dem Jahr 1990. Es erfasste als Substanz das „Protein D“, welches im Arzneimittel „Synflorix“ enthalten war. Das Inverkehrbringen dieses Arzneimittels wurde in der EU im Jahr 2009 zugelassen. Synflorix ist ein für Säuglinge und Kleinkinder entwickelter Impfstoff gegen durch Pneumokokken (*Streptococcus pneumoniae*) verursachte Erkrankungen, insbesondere Mittelohrentzündung. Das vom Grundpatent geschützte Protein D war im Arzneimittel nicht als solches enthalten, sondern in kovalenter (molekularer) Verbindung mit anderen Substanzen. Protein D dient in Synflorix als Adjuvans für Serotypen des *Streptococcus pneumoniae*. Während die Zulassung Synflorix nur als Pneumokokken-Impfstoff bezeichnete, dessen Wirkung gegen Haemophilus-influenzae-Bakterien „nicht ausreichend nachgewiesen“ wäre, bestand eine solche Wirkung sehr wohl.

Die Technische Abteilung (TA) wies die Anmeldung zurück. Das Protein D wäre bloß ein Hilfsstoff, aber kein zertifikatstauglicher Wirkstoff. Die Rechtsmittelabteilung (RA) bestätigte die Abweisung ua mit der Begründung, für das vom Grundpatent geschützte Erzeugnis Protein D läge keine (gesonderte) Genehmigung als Arzneimittel vor. Aufgrund der Beschwerde des Antragstellers musste sich der OPM ua mit der Behauptung auseinandersetzen, bei Protein D würde es sich um einen Wirkstoff gegen Haemophilus-influenzae-Bakterien handeln, der in Synflorix enthalten wäre und legte die Sache dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.

Zunächst verweist die Achte Kammer zum Versagungsgrund des ÖPA, das Protein D sei nur als Hilfsstoff im Arzneimittel enthalten, auf den Begriff des Erzeugnisses nach Art 1 lit b SRC-VO. Nach der von der Rsp entwickelten Definition fallen Stoffe, die keine eigenen Wirkungen auf den menschlichen oder tierischen Organismus entfalten, nicht unter den Begriff des „Wirkstoffes“ und damit nicht unter den Begriff des „Erzeugnisses“, der als „Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels“ verstanden wird.⁹⁷

Die Besonderheit des Synflorix-Falles besteht lediglich darin, dass das Protein D nicht isoliert in einer der Wirkstoffkombinationen enthalten war, sondern vielmehr eine kovalente (molekulare) Bindung mit anderen Wirkstoffen gegeben ist. Der EuGH entschied, dass eine solche kovalente Bindung unschädlich sei, solange eben eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung dem Stoff selbst (hier: dem Protein D) zuzuschreiben ist.

Zu den beiden Folgefragen betonte die Achte Kammer zunächst die vier Voraussetzungen zur Erteilung eines SRC nach Art 3 SRC-VO, nämlich dass

- das Erzeugnis zum Zeitpunkt der Anmeldung durch ein Grundpatent geschützt ist,
- für das Erzeugnis noch kein SRC erteilt ist,
- für das Erzeugnis eine Zulassung als Arzneimittel erteilt worden ist, und
- es sich bei dieser Zulassung um die erste Zulassung handelt.

Daraus ergibt sich für den EuGH, dass ein Wirkstoff nicht Gegenstand eines

97 EuGH 04.05.2006, C-431/04 (Massachusetts Institute of Technology) Rz 28 ff = ÖBl 2006/69, 287 = ÖBl-LS 2006/157, 217 = wbl 2006/163, 375 (Urlesberger) = ZER 2007/163, 50; vgl auch Art 1 der Arzneimittel-RL, RL 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex für Arzneimittel, ABI L 2001/311, 67.

SRC sein kann, dessen therapeutische Wirkungen nicht zu den Anwendungsgebieten gehören, für die eine Zulassung erteilt wurde.

Zur Beantwortung der Frage 2.2. stellte der EuGH letztlich auf die Wirkung ab. Es kommt nämlich entscheidend darauf an, ob ein Trägerprotein, das in einem Arzneimittel verwendet wird, ohne eine eigene von der Zulassung erfasste immunogene Wirkung zu entfalten, als „Wirkstoff“ angesehen werden könne, wenn es eine solche Wirkung (tatsächlich) ausübt, sobald es mittels einer kovalenten Bindung an einen Antikörper angedockt ist. Art 1 lit b SRC-VO verlangt in einem solchen Fall, dass das Trägerprotein eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung ausübt. Dies zu klären ist aber Sache des vorlegenden Gerichts.

Im Ergebnis gibt der EuGH die Sache – verhältnismäßig rasch – zur weiteren Sachverhaltsklärung an den nunmehr zuständigen⁹⁸ OGH zurück; allerdings nicht ohne deutlich Vorgaben zu machen. Bemerkenswert ist, dass die Achte Kammer zu ihrer klaren Auffassung gelangt ist, ohne Schlussanträge des Generalanwalts einzuholen.

Inhaltlich sticht die klare Aussage hervor, dass nach Art 3 lit a SRC-VO ein Arzneimittelschutzzertifikat nicht für Wirkstoffe erteilt werden kann, die in Ansprüchen des Grundpatents nicht genannt sind, auf das die betreffende Anmeldung gestützt wird.⁹⁹ Die nunmehr gewonnene Rechtssicherheit zeichnet sich auch für Schutzzertifikate von Pflanzenschutzmitteln ab. Auch dazu hat der EuGH letztlich darauf abgestellt, dass der schutzbegründende Stoff eine eigene toxische, phytotoxische oder pflanzenschützende Wirkung entfaltet.¹⁰⁰

Zusammenfassung: Nach dem vorliegenden Urteil kommt die Erteilung eines Schutzzertifikatsrechts für ein Arzneimittel jedenfalls nur dann in Betracht, wenn einem Wirkstoff des Grundpatents eine eigene Wirkung iS des Erzeugnisbegriffs nach Art 1 lit b SRC-VO zukommt. Dafür reicht die bloße Trägerschaft eines Stoffes für ein molekular mit ihm verknüpftes, geschütztes Wirkstoffelement nicht aus.

b. Anhängige Verfahren

Nach wie vor anhängig ist das Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice (England & Wales) zu Rs C-577/13 aus November 2013 im Rechtsstreit zwischen Actavis Group PTC EHF/Actavis Limited gegen Boehringer Ingelheim Pharma GmbH. Was die dem EuGH betreffend die Wirkstoffzusammensetzung aus Telmisartan vorgelegten Fragen¹⁰¹ anbelangt, so ist nach einem Teil der Lehre¹⁰² die in der Entscheidung *Actavis/Sanofi*¹⁰³ erfolgte Auslegung des Art 3

98 Gem § 176b Abs 1 Z 2 PatG idF der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126.

99 Offen lassend noch EuGH 14.11.2013, C-210/13 (Glaxosmithkline Biologicals) = GRURPrax 2014, 14 (Seitz), wonach eine bloß verstärkende Wirkung eines Hilfsstoffes nicht SRC-begründend sein kann.

100 EuGH 19.06.2014, C-11/13 (Bayer CropScience ./ DPMA) = EuZW 2014, 668 (Seitz) = GRUR 2014, 756 = GRURInt 2014, 798 = GRURPrax 2014, 356 = ZTR 2013, 289; dazu gleich unten Pkt VI.

101 Veröffentlicht in ABI C 31/2014, 2.

102 *Haybäck/Breit*, wbl 2014, 616 (621) mwN.

103 EuGH 12.12.2013, C-443/12 (Actavis Group und Actavis) Rz 30 = GRURPrax 2014, 12 (*Schacht*).

lit c iV Art 5 VO bereits ausreichend, die nunmehr verbundenen Rechtsfragen, soweit sie Unionsrecht betreffen, hinreichend zu klären. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und zu berichten.

Das Urteil des EuGH in der Rs *Merck Canada und Merck Sharp & Dohme*¹⁰⁴ wird im nächsten Jahrbuch behandelt.

2. OLG Wien¹⁰⁵

Im Berichtszeitraum hat das nunmehr anstelle des OPM zuständige OLG Wien ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zur Frage der Laufzeitberechnung eines SRC gerichtet:

„1. Ist der Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft nach Art 13 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel nach Gemeinschaftsrecht bestimmt oder verweist diese Regelung auf den Zeitpunkt, zu dem die Genehmigung nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats wirksam wird?

2. Für den Fall, dass der Gerichtshof der Europäischen Union eine Bestimmung des Zeitpunkts nach Frage 1 durch Gemeinschaftsrecht bejaht: Auf welchen Zeitpunkt ist dabei abzustellen – auf jenen der Genehmigung oder auf jenen der Mitteilung?“

Die spätere Antragstellerin, das Pharmaunternehmen Seattle Genetics Inc., ist Inhaberin des Patents E 516 818 (EP 1545613) für „Auristatin-Konjugate und ihre Verwendung zur Behandlung von Krebs, einer Autoimmunkrankheit oder einer Infektionskrankheit“. Sie beantragte beim ÖPA davon abgeleitet die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats (SRC) unter der Vorlage der arzneimittelrechtlichen EU-Genehmigung vom 25.10.2012. Die technische Abteilung (TA) gab dem Antrag statt und setzte die maximale Dauer des Schutzzertifikats mit 25.10.2027 fest. Dagegen erhob die Antragstellerin Rekurs mit der wesentlichen Begründung, der Beschluss über die Marktzulassung ihres Medikaments datierte zwar vom 25.10.2012, die Veröffentlichung der Schutzzulassung erfolgte aber erst am 30.10.2012, sodass nach diesem „Datum der ersten Genehmigung“ iS des Art 13 SRC-VO die Gültigkeitsdauer des erteilten SRC erst am 30.10.2027 enden würde, dh 15 Jahre ab dem Tag der Zustellung bzw Kundmachung der Zulassung, nicht mit dem Datum des Erteilungsbeschlusses.

Im Rekursverfahren stellte sich daher die Frage, welcher Zeitpunkt als „Datum der ersten Genehmigung“ iS von Art 13 SRC-VO heranzuziehen und letztlich für den Beginn der Geltung des Schutzzertifikats maßgeblich ist.

Das OLG Wien unterbrach das Verfahren und legte dem EuGH die eingangs, leitsatzartig wiedergegebenen Fragen zur Vorabentscheidung vor. Die Wiener RichterInnen mussten nämlich feststellen, dass für die Berechnung der Ausschließlichkeitsfrist unionsweit von den jeweiligen nationalen Patentämtern zB in Belgien, Slowenien, Portugal oder Großbritannien durchaus unterschiedliche Anfangszeitpunkte herangezogen werden. Darüber hinaus wäre ganz generell in Lehre und Praxis strittig, ob die Fristenberechnung nach dem jeweils nationalen

104 EuGH 12.02.2015, C-539/13 (Merck Canada Inc, Merck Sharp & Dohme Ltd) = GRURPrax 2015, 87 (Schönig).

105 OLG Wien 02.10.2014, 34 R 87/14k (Auristatin-Konjugate) = ecolex 2014/462, 1079 (Hieger).

Verfahrensrecht vorzunehmen wäre. Je nach Maßgeblichkeit der Ausstellung der Zulassungsurkunde, ihrer Zustellung an die Partei oder dem Datum der Kundmachung ergäben sich abweichende Anfangs- und damit Endzeitpunkte der SRC-Schutzdauer. Aus Sicht des OLG Wien liegt daher kein *acte clair* vor, da zur Vorschrift des Art 11 Abs 1 lit d und e SRC-VO, der eher eine Bekanntmachung zu favorisieren schien, bislang eine Klärung durch den EuGH fehlte.

Die Wiener RichterInnen wollen letztlich wissen, ob nach zwingendem Unionsrecht die Benachrichtigung von der Genehmigung oder das Entscheidungsdatum maßgeblich dafür sein sollte, um die Laufzeit des Schutzzertifikats zu berechnen, insbesondere ob insoweit das nationale Recht zur Fristenberechnung heranzuziehen ist oder unionsrechtliche Vorgaben zu beachten wären.¹⁰⁶

Die vorliegende Entscheidung macht zunächst in verdienstvoller Weise den Schutzzweck der SRC-VO für Arzneimittel deutlich: Die Erteilung von Schutzzertifikatsrechten soll demjenigen, der gleichzeitig Inhaber eines Patents und eines Zertifikats ist, (höchstens) 15 Jahre Ausschließlichkeit ab der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffenden Arzneimittels im EWR einräumen.¹⁰⁷ In seiner stRsp¹⁰⁸ führt der Gerichtshof aus, dass Art 13 Abs 1 SRC-VO dahingehend auszulegen ist, dass er auf die Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses abstellt, das in den Schutzbereich des Grundpatents fällt, auf das sich die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats bezieht. Die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Union dient demnach einem rein zeitlichen Zweck.¹⁰⁹ Der Begriff der „ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen“ in Art 13 Abs 1 SRC-VO muss eine einheitliche Auslegung erhalten. In der *Iressa*-Entscheidung¹¹⁰ hat die Achte Kammer nämlich festgehalten, dass genau dieses Tatbestandsmerkmal nicht von der Bestimmung der VO (EG) 469/2009 abhängen kann, in der er sich findet, so dass dieser Begriff wie der Begriff „Genehmigung für das Inverkehrbringen“ in Art 3 dieser Verordnung eine Genehmigung für das Inverkehrbringen bezeichnen muss, die gemäß der Richtlinie 2001/83/EG und eventuell nach Abschluss des in der VO (EG) 726/2004 vorgesehenen Verfahrens erteilt wird.¹¹¹ Davon ausgehend bietet sich eine einheitliche Fristenberechnung nach Unionsrecht und zwar sowohl für den Beginn der Fristenberechnung als auch für ihre Dauer an. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass „gleiches Recht für alle in der Union“ gilt und ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten vermieden wird.

Ausblick: Mit Spannung darf die Beantwortung durch den EuGH schon deshalb erwartet werden, weil das für die Fristenberechnung an sich anzuwendende Recht auf dem Prüfstand steht. Eine bloße Auslegung von Art 13 SRC-VO würde

106 Vgl *Hieger*, Entscheidungsanmerkung, *ecolex* 2014/462, 1079.

107 So bereits OGH 14.03.2006, 4 Ob 191/05z (Carvedilol) = *JUS Z*/4197 = *ÖBl* 2006/56, 233.

108 Deutlich EuGH 19.07.2012, C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals) = *GRURPrax* 2012, 412 (*Seitz*) = *PharmR* 2012, 259 = *ZTR* 2012, 188; vgl dazu *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in *Staudegger/Thiele* (Hrsg), *Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013* (2013) 171 (205 f) mwN.

109 EuGH 12.06.1997, C-110/95 (Yamanouchi Pharmaceutical) *Rz* 24 = *wbl* 1997, 343 = *ZER* 1997/120, 184.

110 EuGH 14.11.2013, C-617/12 (*Iressa*) *Rz* 48 = *GRURPrax* 2014, 13 (*Schönig*).

111 Vgl In diesem Sinn bereits EuGH 11.12.2003, C-127/00 (*Hässle*) *Rz* 57 und 58 = *wbl* 2004/52, 130 = *ZER* 2004/374, 137.

daher zu kurz greifen. Wie auch immer das Urteil aus Luxemburg ausfällt, SRC-Anmelder wollen künftig wissen, wie die Fristen des Art 3 lit d oder Art 7 SRC-VO zu berechnen sind. Die österreichische Anfrage wird beim EuGH als Rs C-471/14 (*Seattle Genetics*) geführt.¹¹² Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres zu rechnen.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des OLG Wien ist die Fristberechnung ausgehend vom „Zeitpunkt der ersten Genehmigung“ nach Art 13 SRC-VO aufgrund der unterschiedlichen Erteilungspraxis der europäischen Patentämter klärungsbedürftig. Dabei kommt der Frage nach einer Anwendbarkeit rein nationalen Rechts oder einer unionsweit einheitlichen Fristberechnung ganz wesentliche Bedeutung zu.

VI. Sortenschutzrecht

Im Berichtszeitraum hat das Europäische Höchstgericht¹¹³ einen aus Deutschland stammenden Fall zum Sortenschutzrecht entschieden.

Die Bayer CropScience AG beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) nach der VO (EG) 1610/96 über die Schaffung eines SPCs für Pflanzenschutzmittel (SPC-VO) für einen von einem für Deutschland erteilten europäischen Patent umfassten „*Safener Isoxadifen*“. Darunter ist eine Substanz zu verstehen, die die schädigende Wirkung eines Herbizides auf die Kulturpflanze verringert oder verhindert und so eine erfolgversprechende Anwendung des Herbizides häufig erst ermöglicht.

Das DPMA wies den Antrag zunächst aus formellen Gründen zurück. Im Beschwerdeverfahren wies das BPatG die formalen Einwände des DPMA zurück, legte dem EuGH aber die Frage vor, ob die Begriffe „Erzeugnis“ in Art 3 Abs 1 iVm Art 1 Nr 8 VO 1610/96 und „Wirkstoffe“ in Art 1 Nr 3 der SRC-VO dahin auszulegen wären, dass auch ein Safener darunter fielen. Dies könnte deshalb problematisch sein, da Safener gerade keine Wirkstoffe im Sinne der RL 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSM-RL) oder der diese ablösenden VO 1107/2009 (PSM-VO) waren.

Der EuGH bejahte die Möglichkeit der Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Safener, sofern die Voraussetzungen des Art 3 Abs 1 SRC-VO vorliegen und der Safener eine eigene Wirkung toxischer, phytotoxischer oder pflanzenschützender Art entfaltet. Zur Begründung führt er an, dass die Definition des „Wirkstoffs“ grundsätzlich autonom nach den Wertungen der SPC-VO zu erfolgen habe. Hiernach seien Wirkstoffe „Stoffe [...] mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung [...] gegen Schadorganismen [oder] auf Pflanzen [...]“.¹¹⁴ Eine Unterscheidung von Wirkstoffen nach mittelbaren und unmittelbaren Wirkungen erfolge unter der SPC-VO nicht.

Der Umstand, dass Safener in Anlage I der PSM-RL nicht eingetragen seien und die PSM-VO sogar explizit zwischen „Wirkstoffen“ und „Safenern“ unterscheidet, stehe der Klassifikation von Safenern als Wirkstoffen unter der SRC-VO nicht entgegen. Safener seien von der Verzögerung der wirtschaftlichen Ver-

112 ABI L 2014/462, 16.

113 EuGH 19.06.2014, C-11/13.

114 EuGH 19.06.2014, C-11/13 Rz 31.

wertbarkeit des Patentbesitzes aufgrund des Genehmigungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel ebenfalls betroffen, da die für die Zulassung notwendigen Unterlagen unter anderem auch Angaben zu Safenern enthalten müssen, weshalb eine Schutzverlängerung deshalb grundsätzlich geboten sei, wenn diese eine eigene Wirkung entfalten. Für die Feststellung der tatsächlichen Wirkung des streitigen Safeners verweist die Dritte Kammer jedoch an das BPatG zurück.

Die Entscheidung ist aus Sicht der Industrie zu begrüßen, da die wirtschaftliche Verwertbarkeit von patentierten Safenern durch das Genehmigungsverfahren für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln genauso gehemmt wird wie diejenige des gesamten Pflanzenschutzmittels. Dies gilt insbesondere unter dem Regime der PSM-VO, nach der sich die materiellen Zulassungsvoraussetzungen für einen Safener nur marginal von denen des Wirkstoffs unterscheiden. Auch wenn im Anlassfall noch die inzwischen aufgehobene PSM-RL Anwendung gefunden hat, bleiben für das nunmehr geltende Regime die gleichen Grundsätze maßgeblich.

Das vorliegende Urteil steht auch im Einklang mit der „Biozid-Produkte“-Entscheidung,¹¹⁵ wonach der Begriff „Biozid-Produkte“ auch nur mittelbar auf die betreffenden Schadorganismen einwirkende Produkte erfasst, sofern sie einen oder mehrere Wirkstoffe enthalten, die eine chemische oder biologische Wirkung als Teil einer Kausalitätskette herbeiführen, die bei den betreffenden Schadorganismen eine Hemmwirkung hervorrufen sollen. Ähnliches hat die Rsp¹¹⁶ zu den arzneimittelbezogenen Schutzzertifikaten herausgearbeitet. Dort stellt die Beurteilung gleichermaßen auf das Vorliegen einer „eigenen“ Wirkung ab. Im Fall des Biozid-Produkts wurde auch eine mittelbare Wirkung für ausreichend erachtet. Den Aspekt der eigenen Wirkung muss der Antragsteller eines SRC daher stets deutlich hervorheben, um bestehen zu können. Es bleibt aber abzuwarten, ob im konkreten Fall die geforderte Wirkung auch tatsächlich nachgewiesen werden kann.

Ausblick: Abschließend ist ein Querverweis auf das aus dem Arzneimittelbereich stammende, gegenwärtig beim EuGH anhängige SRC-Verfahren in der Rs C-631/13 angebracht.¹¹⁷ Darin geht es um einen Wirkstoff, der in kovalenter Verbindung mit anderen Wirkstoffen enthalten ist, dabei jedoch seine eigene Wirkung behält. Mit einer Entscheidung ist jedoch erst im Lauf des Jahres 2015 zu rechnen.

Zusammenfassung: Nach rechtsverbindlicher Auffassung des EuGH ist die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten im Pflanzenschutzbereich für sog. „Safener“ grundsätzlich möglich. Darunter sind iS von Art 2 Abs 3 lit a der VO (EG) 107/2009 Stoffe oder Zubereitungen, die einem Pflanzenschutzmittel beigelegt werden, um die phytotoxische Wirkung des Pflanzenschutzmittels auf bestimmte Pflanzen zu unterdrücken oder zu verringern. Einzige Voraussetzung bildet, dass der Safener eine eigene toxische, phytotoxische oder pflanzenschützende Wirkung entfaltet.

115 EuGH 01.03.2012, C-420/10 (Söll) = ZTR 2012, 129.

116 Zu einem Trägerstoff: EuGH 04.05.2006, C-431/04 (Massachusetts Institute of Technology); zu einem Adjuvans: EuGH 14.11.2013, C-210/13 (Glaxosmithkline Biologicals).

117 OPM 28.08.2013, OBp 1/13 (Synflorix).

Abschließend soll noch auf zwei weitere im Berichtszeitraum anhängig gemachte Vorabentscheidungsersuchen zum Sortenschutzrecht hingewiesen werden. Im ersten aus Deutschland stammenden Fall¹¹⁸ ist ua die Klärung der Frage beabsichtigt, ob ein Landwirt, der, ohne hierüber vertragliche Vereinbarungen mit dem Sortenschutzinhaber getroffen zu haben, durch Nachbau gewonnenes Vermehrungsgut einer geschützten Sorte genutzt hat, zur Zahlung einer angemessenen Vergütung nach Art 94 Abs 1 GemSortV – bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit – zum Ersatz des weiteren Schadens aus der Sortenschutzverletzung nach Art 94 Abs 2 leg cit schon dann verpflichtet ist, wenn er die ihm obliegende Verpflichtung zur Entrichtung einer angemessenen Entschädigung (Nachbauggebühr) zum Zeitpunkt der tatsächlichen Nutzung des Ernteguts zu Vermehrungszwecken im Feldanbau noch nicht erfüllt hat. Die Rs wird zu C-242/14 (Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH ./ Gebr. Vogel) beim EuGH geführt.

In dem ebenfalls aus Deutschland stammenden weiteren Vorabentscheidungsersuchen stellte das OLG Düsseldorf¹¹⁹ eine Reihe von Fragen zur „angemessenen Vergütung“ nach Art 94 Abs 1 GemSort-VO, sodass insgesamt eine deutliche Verfeinerung der *Geistbeck*-Rsp¹²⁰ zu erwarten ist. Die Rs wird zu C-481/14 (Jørn Hansson) beim EuGH geführt.

VII. Zusammenfassung

Dem EuGH lagen im Jahr 2014 neuerliche Klagen Spaniens gegen die Errichtung und Durchführung eines einheitlichen Patents (sog „**Europäisches Patent**“ oder kurz „EU-Patent“) vor. Folgt der Gerichtshof den Schlussanträgen des Generalanwalts *Yves Bot*,¹²¹ so ist für 2015 mit einer Abweisung zu rechnen. Die eingeschränkte Sprachenwahl würde die Übersetzungskosten erheblich senken und dem Grundsatz der Rechtssicherheit besser entsprechen als eine behäbige Gleichwertigkeit aller Sprachen.

Die Patentverfahrensreform ist demgegenüber in Österreich schon seit 01.01.2014 Realität. Die erste Spruchpraxis, insbesondere des OLG Wien, verleiht den novellierten Vorschriften Kontur. Die Rechtsstaatlichkeit hat sich deutlich erhöht. Dass die modernen Zeiten für manche durchaus bitter schmecken können, mussten Österreichs Patentanwälte erfahren, die mit ihrem Versuch scheiterten, das Rechtsanwaltsmonopol in Patentsachen vor dem OGH mittels Verfassungsgerichtshofbeschwerde zu brechen. Die VerfassungsrichterInnen halten es angesichts der Konzentration des OGH auf Rechtsfragen für legitim, dort lediglich Rechtsanwälte vertreten zu lassen.¹²²

Mit seinem *Stem Cell International*-Urteil¹²³ zu Stammzellen-Patenten hat der EuGH die Büchse der Pandora geöffnet: Zellhaufen – Embryo – Mensch? Neben wissenschaftlichen Argumenten berührt diese nunmehr vom EuGH ergänzte

118 LG Mannheim 09.05.2014, 7 O 168/13 (Wintergerstensorte) = EuZW 2014, 680 = GRURPrax 2014, 330.

119 Beschluss vom 16.10.2014, I-15 U 21/14 (Kapmargeriten) = openJur 2014, 25922.

120 EuGH 05.07.2012, C-509/10 (Josef und Thomas Geistbeck) = GRUR 2012, 1013 (*Würtenberger*), dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013, 171 (210 f).

121 GA 18.11.2014, C-146/13, C-147/13.

122 VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

123 EuGH 18.12.2014, C-364/13.

Definition „menschlicher Embryonen“ die ganz grundsätzliche Frage, wann Leben beginnt, ab wann es schützenswert ist und ab wann aus einer befruchteten Eizelle ein Mensch mit Grundrechten wird. Religiöse, ethische, philosophische und juristische Argumente fließen in diese Debatte ein. Eine „lebendigere“ Patentrechtspraxis ist kaum vorstellbar.

Gleichwohl steht für 2015 ein weiteres schwieriges Kapitel des Immaterialgüterrechts zur Entscheidung an. Es geht um das Verhältnis von Patent- und Marktmissbrauchsrecht zueinander. Sollte auch dazu der EuGH der Auffassung des GA *Wathelet*¹²⁴ folgen, so müssten künftig Inhaber eines SEP einem möglichen Verletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten. Andernfalls sei der Versuch, ein Verkaufsverbot für angeblich verletzende Produkte zu erreichen, als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung unzulässig.

Im materiellen Patentrecht dominiert nach wie vor das **Schutzzertifikatsrecht** für Arzneimittel, aber auch der Sortenschutz die Anmelde- und Gerichtspraxis. Dieses energische Rechtsgebiet stellt immer noch work in progress dar. Das OLG Wien¹²⁵ steigert die Dynamik mit einem Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zur Frage der Laufzeitberechnung eines SRC.

Aus der materiellen Patentrechtspraxis des OGH sticht der äußerst seltene Fall eines Immaterialgüterrechtskonflikts zwischen einer Produkt-Bildmarke und einem (patenfrei gewordenen) Erzeugnis heraus.¹²⁶ Neben Beweislastfragen zum Verfahrenspatent¹²⁷ klären die heimischen Gerichte nicht nur die vorzeitige Beendigung von Patenzulassungsverträgen¹²⁸, sondern auch die Voraussetzungen eines Teilverzichts nach der Patenterteilung.¹²⁹

Resümierend bleibt zu erwähnen, dass die nationale und europäische Rechtsentwicklung im Patentrecht im Jahr 2014 weiterhin sehr dynamisch verlaufen ist. Die Schaffung des EU-Einheitspatents, aber auch die in Österreich vollzogene Reform des Rechtsschutzsystems im Patentwesen hat dazu wesentlich beigetragen. Die Erwartungen für das Jahr 2015 könnten kaum höher sein – mit Recht.

124 GA 20.11.2014, C-170/13.

125 OLG Wien 02.10.2014, 34 R 87/14k.

126 OGH 21.10.2014, 4 Ob 162/14y.

127 OGH 17.07.2014, 4 Ob 101/14b.

128 OGH 25.11.2014, 10 Ob 26/14t.

129 OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.