

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2022

herausgegeben

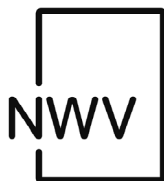
von

Univ.-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Staudegger

Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen,
Fachbereich Recht und IT,
Universität Graz

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

Thiele Eurolawyer® Rechtsanwalt,
Salzburg



Wien 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	3
Abkürzungsverzeichnis	7

Elisabeth STAUDEGGER

Die Entwicklung des Europäischen Urheberrechts im Jahr 2021 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH	19
--	-----------

Florian SCHUHMACHER / Adnan TOKIĆ

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2021	55
---	-----------

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs.....	95
---	-----------

Claudia SEISER

Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster.....	123
--	------------

Gerwin HAYBÄCK

Gesetzgebung und Judikatur des OGH im Markenrecht im Jahr 2021	153
---	------------

Christian HADEYER

Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen.....	199
---	------------

Sandra CSILLAG

Die Verteilung von Urheberrechtsvergütungen an Autor:innen von wissenschaftlichen und Fachpublikationen am Beispiel der Literar-Mechana	213
--	------------

Inhaltsverzeichnis

Thomas Rainer SCHMITT

Die Urheberrechts-Novelle 2021 im Überblick 229

Stichwortverzeichnis 283

Verzeichnis der AutorInnen und HerausgeberIn 287

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

I.	Einleitung	95
II.	Gesetzgebungsaktivitäten und Verfahrenspraxis.....	96
1.	VO des Rates über das Einheitspatent.....	96
2.	Patentanwaltsreform	97
3.	Patentverfahrensreform	97
III.	Patentrecht	99
1.	Berichtsergänzungen	99
2.	OGH.....	100
a.	Weiche mit verstärkter Zungenschiene	100
b.	Leistungsschau.....	102
c.	Allergen-Assay	104
d.	Geschäftsführer-Erfinder.....	106
3.	OLG Wien.....	109
a.	Afinitor	109
b.	Substratbeschichtungsverfahren.....	112
c.	Transportanordnung für Zaunelemente	113
IV.	Sortenschutzrecht.....	116
1.	EuGH – José Cánovas Pardo	116
2.	EuG	118
a.	Griba/CPVO (Stark Gugger)	118
b.	Griba/CPVO (Gala Perathoner).....	120
V.	Zusammenfassung	121

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2021 sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der 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 österr Patentrechts iWS einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA hat im Jahr 2021 ein neues Rekordhoch erreicht und damit die Vor-Pandemiezeit übertroffen. Die Jahresstatistik vermerkt rd 188 600 Patentanträge. Das bedeutet 4,5 % mehr gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte mit über 108.800 hingegen ein 3-Jahres-Tief, das deutlich, nämlich 18,6 % unter dem Spitzenwert des Vorjahres lag.²

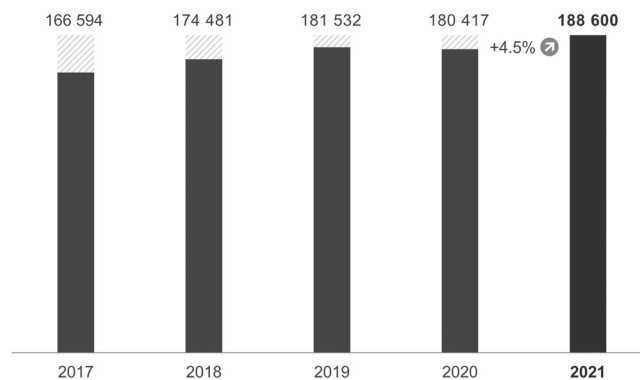


Abb 1: European Patent Office 2022

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten Trends der letzten Jahre an; allerdings haben wiederum die USA allein 25 % der Anmeldungen getätigt, während die europäischen Staaten im Jahr 2021 zusammen auf 44 % kommen.³

II. Gesetzgebungsaktivitäten und Verfahrenspraxis

1. VO des Rates über das Einheitspatent

Am 23. Juni 2021 hat das BVerfG zwei Eilanträge abgelehnt und damit den Weg für eine deutsche Ratifizierung endgültig frei gemacht.⁴

¹ Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, EuG, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2021. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <eurolawyer.at> abrufbar.

² Vgl EPO, Statistische Daten des Europäischen Patentamts <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220405_de.html> (15.07.2022).

³ Eine grafisch sehr gut aufbereitete Zusammenstellung der Statistiken für das Jahr 2021 ist als PDF-Download unter <<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html>> (15.07.2022) abrufbar.

⁴ BVerfG 23.06.2021, 2 BvR 2216/20, 2 BvR 2217/20 (Einheitspatent II).

Die für die Umsetzung des EU-Einheitspatents notwendige Anzahl von (neuerlichen) 13 Ratifizierungen hat Österreich durch Übergabe der Ratifizierungsurkunde am 18.01.2022 erfüllt. Damit ist seit dem 19.01.2022 der Weg frei für die Ernennungen der Richter*innen und die Umsetzung der zahlreichen Administrativregelwerke, die das Einheitliche Patentgericht (EPG; im Englischen „UPC“ – Unified Patent Court) steuern und die täglichen Abläufe bestimmen.⁵ Es wird daher voraussichtlich bis zum Jahr 2023 dauern, bis das EPG seine Arbeit aufnehmen kann.⁶ Denn durch den BREXIT ist London als Sitz einer der zentralen Kammern des EPGÜ weggefallen; eine zumindest übergangsweise Anwachsung der Funktion durch die beiden übrigen Zentral-kammern in Paris und München erscheint möglich.⁷

2. Patentanwaltsreform

Unionsrechtliche Umsetzungsdefizite⁸ haben dafür gesorgt, dass die bisherigen österreichischen Bestimmungen für Patentanwaltsgesellschaften im Patentanwaltsgesetz (PatAnwG) im Einklang mit der Dienstleistungsrichtlinie der EU zu ändern waren. Die Änderung des Patentanwaltsgesetzes⁹ hat Regelungen in Bezug auf den Sitz, die Rechtsform sowie die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen von Patentanwaltsgesellschaften richtlinienkonform formuliert. Mehrere der bisher in diesen Punkten geltenden Beschränkungen entfallen künftig zur Gänze. Außerdem besteht nunmehr die Möglichkeit, dass sich an Patentanwaltsgesellschaften auch Vertreter*innen anderer Disziplinen beteiligen.

3. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014¹⁰ hat eine Neuordnung des Instanzenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht, der nunmehr ausschließlich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechtslage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist, haben sich auch 2021 einige **verfahrensrechtliche Fragen** gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten.

5 Das „Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht“ ist als Staatsvertrag im BGBl I 13/2022 kundgemacht.

6 Vgl. *Tiefenbacher*, Das Einheitspatent – lange sagenumwoben und doch bald Realität, MR 2022, 6 mwH.

7 Vgl. Art 87 Abs 1 und Abs 3 EPGÜ.

8 Dazu EuGH 29.07.2019, C-209/18 (Kommission/Österreich), ECLI:EU:C:2019:632 = AR 2020 H 1, 22 (*Chini*) = bau aktuell 2021, 125 (*Fuchs*) = ÖBl 2019/57, 218 (*Beetz*); dazu bereits ausf. *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2020, 93 (98).

9 BGBl I 88/2021, in Kraft seit 15.05.2021.

10 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.

- Es liegt ein Organisationsverschulden vor, das eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verhindert, wenn die zur elektronischen Postbevollmächtigten bestellte Mitarbeiterin im Unternehmensserviceportal hinterlegte Schriftstücke des Unternehmens lediglich unter ihrer persönlichen USP-Kennung abrufen, weil im Anzeigemodul („meinPostkorb“) nur persönlich an die Mitarbeiterin adressierte E-Zustellungen abrufbar sind.¹¹
- Durch den einem Antrag iSd § 399 Abs 1 Z 3 EO stattgebenden Beschluss des Gerichts wird nicht die einstweilige Verfügung selbst aufgehoben, sondern nur ihr (weiterer) Vollzug abgewendet; an die Stelle der ursprünglichen Sicherungsmaßnahme (hier: des vom Erstgericht ausgesprochenen Unterlassungsgebots) tritt der vom Antragsgegner erlegte, dem Gericht zur Sicherung des gefährdeten Anspruchs ausreichend erscheinende Geldbetrag.¹²
- Die Säumnisfolgen des § 100 Abs 2 PatG treten ein, wenn sich der Antragsteller nicht äußert. Auf den Inhalt einer erstatteten Äußerung kommt es dabei nicht an, da § 99 Abs 3 PatG nur die Aufforderung „sich zu äußern“ nennt. Im Übrigen gilt im patentrechtlichen Verfahren auch das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsmittels.¹³
- Da § 128a PatG das Äußerungsrecht des Antragstellers für die Zeit nach dem Zurückweisungsbeschluss perpetuiert, liegt keine Säumnis (mehr) vor und die Zurückweisung der in der offenen Frist eingebrachten Äußerung hat keinen Bestand. Kraft § 128a letzter Satz PatG tritt damit auch der Zurückweisungsbeschluss außer Kraft.¹⁴
- Im Prozess über Patentstreitigkeiten ist einer Partei, die ihren Prozessstandpunkt auf die Nichtigkeit eines Patents stützt, in der Regel zuzubilligen, zur Begründung dieses Vorbringens ein Gutachten eines Patentanwalts einzuholen.¹⁵
- Im Sicherungsverfahren ist der Gegnerin der gefährdeten Partei zuzugestehen, auf die in den Bescheinigungsmitteln der Gegenseite enthaltenen Behauptungen durch ein weiteres (ergänzendes) Privatgutachten jenes Patentanwalts zu erwidern, der in die Materie bereits eingearbeitet ist. Insoweit ist bei Abwehr der Einstweiligen Verfügung auch dieses Gutachten ersatztauglich.¹⁶
- Ob die verzeichneten Kosten für die Beiziehung eines Patentanwalts zuzusprechen sind, hängt davon ab, ob seine Fachkenntnisse für die jeweils verzeichnete Leistung erforderlich und damit zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.¹⁷ Dabei kommt es auf eine *ex ante*-Betrachtung an und nicht darauf, welche Rechtsfragen das Rechtsmittelgericht *ex post* betrachtet beantwortet. Ob das Rechtsmittelgericht den Argumen-

11 OLG Wien 24.02.2021, 33 R 117/20y (USP-Kennung), ÖBl 2022/9, 26 (*Beetz*).

12 OLG Wien 24.02.2021, 33 R 117/20y (USP-Kennung), ÖBl 2022/9, 26 (*Beetz*).

13 OLG Wien 23.07.2021, 33 R 37/21k (Energiegewinnungsmaschine), PBI 2022, 37.

14 OLG Wien 23.07.2021, 33 R 37/21k (Energiegewinnungsmaschine), PBI 2022, 37.

15 OLG Wien 23.07.2021, 33 R 66/21z (Patentanwalts-Gutachten), ÖBl 2022/13, 45 (zust *Beetz*).

16 OLG Wien 29.09.2021, 33 R 120/20i (Allergen-Assay), ÖBl 2022/9, 26 (*Beetz*), bestätigt durch OGH 17.09.2021, 4 Ob 82/21v (Allergen-Assay).

17 OGH 14.10.2008, 17 Ob 19/08f, (Losartan II).

ten des Rechtsmittelwerbers inhaltlich folgt oder sie im Ergebnis für entscheidungswesentlich hält, ist für die Frage des Kostenersatzes grundsätzlich nicht entscheidend.¹⁸

- Die Beiziehung eines Patentanwalts kann auch nicht generell nur dann als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig angesehen werden, wenn ausschließlich technische Fragestellungen zu klären waren.¹⁹ Denn oft sind Fragen des materiellen Patentrechts nicht präzise von technischen Fragen zu trennen. Erfordert die zentrale (Rechts-) Frage des (Rekurs-)Verfahrens zwar keine technische Expertise iSd betroffenen Fachbereichs (hier: Pharmazie und Medizin), ist sie jedoch patentrechtlich komplex, sind die Kosten für den beigezogenen Patentanwalt ersatztauglich.²⁰
- Im Sinne der Verfahrensstraffung und der Reduzierung des Kostenersatzes sind mangels objektiver Anhaltspunkte für eine gesonderte Einbringung (und Honorierung) die vom Nichtigkeitswerber neben dem Erstantrag insgesamt fünf weiteren vorbereitenden Schriftsätze lediglich insgesamt mit zwei nach TP 3A anzusetzenden Hauptleistungen ersatztauglich.²¹

III. Patentrecht

1. Berichtsergänzungen

Der EuGH hat sich – soweit ersichtlich – im Berichtszeitraum des Jahrs 2021 gar nicht und das EuG nicht zu spezifisch patentrechtlichen Themen geäußert. Lediglich im Fall einer Prioritätsanrechnung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster („Unionsdesign“) hat die Europäische Rsp – für manche²² unverständlich – in Erinnerung gerufen, dass auch die Beanspruchung des Prioritätsrechts nach dem PCT von Art 41 Abs 1 GGV erfasst ist.²³ Das Unionsgericht hob erstens hervor, dass gemäß der Definition im PCT die nach dem PCT eingereichten Patentanmeldungen Gebrauchsmuster umfassen. Dies impliziert weder eine Identität der Begriffe „Patent“ und „Gebrauchsmuster“, noch dass der Begriff „Gebrauchsmuster“ den Begriff „Patent“ umfasst. Der PCT unterscheidet dabei nicht anhand der verschiedenen Rechte, mit denen die diversen genannten Staaten der Erfindung Schutz gewähren. Obwohl sich der Wortlaut von Art 41 Abs 1 GGV nicht ausdrücklich auf die Beanspruchung eines Prioritätsrechts aus einem Patent bezieht, hat das EUIPO die internationalen Patent-

18 OLG Wien 24.02.2021, 33 R 116/20a (Afinitor), ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00116.20A.0224.000.

19 So aber noch OGH 14.10.2008, 17 Ob 19/08f, (Losartan II).

20 OLG Wien 24.02.2021, 33 R 116/20a (Afinitor), ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00116.20A.0224.000.

21 OLG Wien 11.11.2020, 33 R 42/20v (Verfahren zur Bearbeitung von zumindest zwei Werkstücken), ÖBl 2021/91, 265 (Beetz); bestätigt durch OGH 05.07.2021, 4 Ob 220/20m (Leistungsschau); siehe Pkt. III.2.b.

22 Ruhl in Ruhl/Tolkmitz, GGV³ (2019) Art 41 Rz 5: „sachlich nicht begründbar“; ähnlich Hirsch, Entscheidungsanmerkung, ecolex 2021/433, 659: „fraglich“.

23 Deutlich Thiele, Kommentar GGV (2020) Art 41 Rz 6 ff mwN.

anmeldungen daher zu Recht im Rahmen des genannten Artikels berücksichtigt.²⁴ Diese weite Auslegung entspricht der Schutzrichtung des PCT, wonach Gebrauchsmustern und Patenten ein gleichwertiger Schutz zuteilwerden soll. Daher gelangte das Unionsgericht zu dem Ergebnis, dass das EUIPO zu Unrecht davon ausgegangen ist, dass bei der Anmeldung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern die für die Inanspruchnahme der Priorität der internationalen Patentanmeldung geltende Frist sechs Monate betrage. Sie beträgt nach Art 4 C Abs 1 PVÜ vielmehr zwölf Monate.²⁵

Im Berichtszeitraum entschied das Höchstgericht²⁶ zur verfahrensrechtlichen Frage der Nichtigkeitsgründe nach § 57 Abs 1 AußStrG iVm § 66 Abs 1 Z 1 AußStrG, die sich aufgrund eines Rechtsmittels in einem Patenteinspruchsverfahren stellte.²⁷ Es können insoweit lediglich (wesentliche) Verfahrensmängel bestehen, wenn die Rekursentscheidung mit sich selbst in Widerspruch steht, aber kein Nichtigkeitsgrund. Ergänzend hielt der OGH fest:

„Das österreichische Einspruchsverfahren ist vom Dispositionsgrundsatz geprägt. Nicht geltend gemachte Einspruchsgründe sind nicht zu berücksichtigen. Der Einspruchsgrund braucht aber nicht explizit genannt zu werden, sofern er sich aus dem Zusammenhang klar ergibt. Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe. Die mangelnde Neuheit wird als der Spezialfall einer „*Erfindungshöhe von Null*“ angesehen. Bei mangelnder Neuheit kommt es auf eine Erfindungshöhe nicht mehr weiter an, weil Erfindungshöhe Neuheit zur Voraussetzung hat. Der Einwand der mangelnden Neuheit muss daher – bei gegebenem sachlichem Zusammenhang – in einer zweiten Stufe (nachdem die Neuheit bejaht wurde) zur Prüfung (auch) der Erfindungshöhe führen.“²⁸

2. OGH

a. Weiche mit verstärkter Zungenschiene²⁹

Die klagenden Parteien verfügten über das europäische und österreichische Patent „Weiche mit verstärkter Zungenschiene“, das mit Priorität vom Juni 2002 eingetragen war:

24 Vgl zur bisherigen Entscheidungspraxis *Thiele*, Art 41 GGV Rz 30 ff.

25 Vgl zu dieser Entscheidung auch den Beitrag von *Seiser*, Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster Pkt. IV.1.b), 134 (in diesem Jahrbuch).

26 OGH 18.02.2021, 4 Ob 167/20t (Drosselspule II), ecolex 2021/304, 453 (*Zemann*) = ÖBI 2021/79, 229 (*Stadler*).

27 OLG Wien 29.04.2020, 133 R 84/19d (Drosselspule I), dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2021, 83 (91 f).

28 OGH 18.02.2021, 4 Ob 167/20t (Drosselspule II), ecolex 2021/304, 453 (*Zemann*) = ÖBI 2021/79, 229 (*Stadler*).

29 OGH 22.06.2021, 4 Ob 76/21m (Weiche mit verstärkter Zungenschiene).

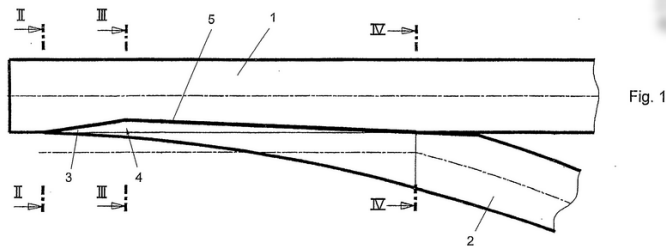


Abb 2: EP 1 516 091

Die Erfindung betrifft eine Weiche mit einem Stammgleis und einem Zweiggleis, wobei jeweils eine Schiene eines jeden Gleises als Zungenschiene ausgebildet und in Anlage an die jeweilige Backenschiene bewegbar ist. Dabei ist wenigstens eine Backenschiene (1) im Bereich ihrer Anlage an die Zungenschiene (2) mit einer im Vergleich zum außerhalb der Anlage liegenden Bereich verringerten Breite des Schienenkopfes ausgebildet, wobei die Breite des Schienenkopfes ausgehend von der Zungenspitze (3) bis zu einem Punkt (4), an welchem das Laufrad seitlich mit der Zungenschiene (3) in Berührung kommt, abnimmt und im daran anschließenden Bereich zunimmt und die Zungenschiene (2) zur Backenschiene (4) hin entsprechend der Verringerung der Breite des Backenschienenkopfes im Querschnitt verstärkt ausgebildet ist.

Die Klägerinnen nahmen die ebenfalls in der Herstellung und im Vertrieb von Weichen tätige Beklagte auf Unterlassung, Beseitigung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Urteilsveröffentlichung in Anspruch. Die Beklagte hatte nämlich an die ÖBB ua die im Gleis der Südbahn bei km 124,0 eingebaute Weiche Nr. 103 verkauft. Diese würde in das Klagspatent rechtswidrig eingreifen.

Alle drei Instanzen wiesen die Klage ab und gingen übereinstimmend davon aus, dass die gelieferten Weichen nicht alle Merkmale des Klagspatents wortsinngemäß oder äquivalent verwirklichten. Zur ausführlichen Berufungsentcheidung³⁰ hielt der OGH lediglich in Beantwortung der Revisionsfrage, ob es sich bei den Weichen der Beklagten um eine äquivalente Benützungsform des Klagspatents handelt, ergänzend fest: Bei den Weichen der Beklagten kommt ein Laufrad um mindestens 22 % (Weiche Nr 51) bzw um mindestens 16 % (Weiche Nr 103) vor dem Punkt der geringsten Breite des Backenschienenkopfes mit der Zungenschiene in Berührung. Demnach fällt bei diesen Werten die Verstärkung der Zungenschiene noch so gering aus, dass die patentgemäße Aufgabe (hier: Verschleißverringerung und größere Bruchfestigkeit) nicht gelöst wird. Im Gegensatz zu der im Patent angestrebten Wirkung erfolgt die größte Verstärkung der Zungenschiene bei den Weichen der Beklagten nicht im sensiblen Übergangsbereich der Last von der Backenschiene auf die Zungenschiene, sondern in einem Bereich, der deutlich dahinter liegt.

30 OLG Wien 24.02.2021, 33 R 96/20k (Weiche mit verstärkter Zungenschiene), ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00096.20K.0224.000; dazu *Beetz*, Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren, ÖBI 2021/74, 210 (211).

Es bleibt daher dabei, dass für eine äquivalente Benützung einer patentierten Erfindung folgende Bedingungen kumulativ vorliegen müssen:³¹

- *Gleichwirkung*: Die abgewandelte Ausführungsform löst das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln;
- *Naheliegen*: Die Fachperson kann die bei der Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe ihrer Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden;
- *Gleichwertigkeit*: Die Überlegungen der Fachperson sind derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass die Fachperson die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentgemäßen Ausführung gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

Ausblick: Für die Praxis ist ergänzend festzuhalten, dass eine sog „*verschlechterte Ausführungsform*“ nicht als Verletzung zu werten ist, wenn der erfindungswesentliche Effekt nicht erreicht wird.³² Es sollen daher lediglich naheliegende Umgehungsversuche nach Möglichkeit ausgeschaltet werden.

Zusammenfassend haben die österreichischen Patentgerichte entschieden, dass weder eine (unmittelbare) Patentverletzung noch eine äquivalente Patentverletzung durch das Laufrad der Eingriffsschienenweiche vorliegt, die geringfügig vor dem Punkt der geringsten Breite des Backenschienenkopfs mit der Zungenschiene in Berührung kommt, wenn es Ziel des Klagepatents ist, dass ein Auflaufen eines Laufrads auf die Zungenschiene in einem unverstärkten Bereich, also vor oder nach dem Verstärkungsbereich, vermieden wird.

b. Leistungsschau³³

Im vorliegenden Nichtigkeitsstreit war die Antragsgegnerin mit Priorität vom Juni 2015 Inhaberin eines Verfahrenspatents zur Bearbeitung von zumindest zwei Werkstücken, die auf einem drehbaren Werkstückträger gespannt waren, samt Werkstückträger und Bearbeitungsmaschine hierfür. Bereits seit dem Jahr 2009 präsentierte sie eine auf der Erfindung beruhende Maschine in der Produktionshalle ihres Unternehmens im Rahmen einer betrieblichen Leistungsschau. Dabei wurden auch Führungen für Schulklassen und (potentielle) Kunden veranstaltet. Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten so direkten Einblick in die Maschine. Ob für die Teilnehmer eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnte nicht festgestellt werden.

Die Antragstellerin strebte vor der NA des ÖPA die gänzliche Nichtigkeitsklärung des Streitpatents an und stützte sich im Wesentlichen auf das Fehlen dessen Neuheit, hilfsweise auf das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit und der Ausführbarkeit. Die NA hielt das Patent weitestgehend für rechtsbeständig und erkannte lediglich den Anspruch 12 mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig. Gegen den abweisenden Teil erhob die Antragstellerin Berufung und war er-

31 So bereits OGH 20.05.2008, 17 Ob 6/08v (Bicalutamid),.

32 Vgl bereits OPM 23.11.1966, Op 9/65 (verschlechterte Ausführungsform).

33 OGH 05.07.2021, 4 Ob 220/20m (Leistungsschau), ecolex 2021/618, 943 (Zee-mann) = ÖBI 2022/28, 86 (Koller).

folgreich. Das OLG Wien erklärte das gesamte Streitpatent für nichtig. Denn die Leistungsschau am Betriebsgelände würde zwar keine öffentliche Zugänglichkeit darstellen, jedoch eine neuheitsschädliche Offenkundigkeit. Besucher wie Geschäftspartner des Unternehmens, in dessen Produktionshalle die Maschine aufgestellt war, oder Monteure und potenzielle Kunden hätten das bei der Maschine zum Einsatz kommende Verfahren erkennen und verstehen können, denn diese hatten tatsächlichen Einblick in die (Funktionsweise der) Maschine gehabt. Aufgrund der Revision der Patentinhaberin hatte sich das Höchstgericht mit der Frage der neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung zu befassen, insbesondere ob durch das Zur-Schau-Stellen der Maschine im Betrieb gegenüber Besuchern der Geschäftsleitung und anderen Betriebsfremden ein Zugänglichmachen des Patents an die Öffentlichkeit iSd § 3 Abs 1 PatG erfolgt ist.

Der 4. Senat bestätigte die mangelnde Neuheit des angefochtenen Streitpatents. Da die Besucher der Produktionshalle mit der dort aufgestellten Maschine keiner Geheimhaltungspflicht unterlagen, war die Verbreitung der Erfindung für niemanden mehr kontrollierbar. In Anbetracht der festgestellten Umstände ist das Berufungsgericht zutreffend von einer neuheitsschädlichen Offenbarung der Erfindung ausgegangen.

Ein weiteres Mal innerhalb relativ kurzer Zeit³⁴ klärt das Höchstgericht die Tücken einer offenkundigen Vorbenutzung durch die spätere Patentanmelderin. Nach den Sachverhaltsfeststellungen erfolgte eine Art „Leistungsschau“ für die Kunden der Geschäftsleitung des die Maschine aufstellenden Unternehmens, nicht hingegen das gegenseitige Einbringen von Informationen zur Entwicklung eines erfolgversprechenden Produkts, zumal dieses doch hier schon entwickelt war. Damit wurde die Erfindung, verkörpert in der hergezeigten Rundtaktmaschine bereits vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Gesetzeswortlaut „der Öffentlichkeit zugänglich gemacht“ beschränkt die Neuheitsschädlichkeit nicht auf den der Allgemeinheit tatsächlich bekannten Stand der Technik, sondern er bezieht jede offenbarte Lehre ein, auf die die fachkundige Allgemeinheit, dh ein unbestimmter, wegen der Beliebbarkeit seiner Zusammensetzung für den Erfindungsbesitzer oder den Anmelder nicht mehr kontrollierbarer Personenkreis, zugreifen könnte.³⁵

Ausblick: Das vorliegende Urteil klärt eine auch für den lauterkeitsrechtlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen maßgeblichen Aspekt. Die Beweispflicht für eine allfällige implizite Geheimhaltungsvereinbarung mit den Teilnehmer*innen der Leistungsschau trägt der Patentinhaber.³⁶ Nach § 26b Abs 1 Z 3 UWG ist daher jeder Unternehmer, der seine Betriebsgeheimnisse stolz prä-

34 Vgl zuletzt OGH 18.02.2021, 4 Ob 167/20t (Drosselspule II), *ecolex* 2021/304, 453 (*Zemann*) = ÖBI 2021/79, 229 (*Stadler*); zum neuheitsschädlichen Sachverhalt näher die Vorinstanz OLG Wien 29.04.2020, 133 R 84/19d (Drosselspule I); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2021, 83 (91 ff).

35 So bereits OPM 12.09.2012, Op 2/12 (Heizgerät), ÖBI-LS 2013/45 = PBI 2013, 25; OPM 28.04.2010, OBp 2/09 (Fließfähiges selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial); vgl auch *Horkel/Poth/Pförtl* in *Stadler/Koller*, PatG § 3 Rz 23; *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht – Kommentar² (2021), 61.

36 Vgl EPA 16.10.2019, T 2037/18 (Wagenkasten für Schienenfahrzeug), ECLI:EP:BA:2019:T203718.20191016.

sentieren möchte, gut beraten, zumindest angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen³⁷ zu treffen, möchte er nicht nur eine Neuheitsschädliche Offenbarung verhindern, sondern auch den Geheimnisschutz nach den §§ 26a ff UWG bewahren.

Zusammenfassend ist ein Neuheitsschädliches Offenbaren durch Zugänglichmachen an die Öffentlichkeit iSv § 3 Abs 1 PatG dann gegeben, wenn für einen nicht beschränkten Personenkreis eine nicht entfernt liegende, daher nicht bloß theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme besteht. Die Beweis-pflicht für eine allfällige implizite Geheimhaltungsverpflichtung trägt der Patent-inhaber.

c. Allergen-Assay³⁸

Im zu berichtenden Sicherungsverfahren war die Klägerin und gefährdete Partei Inhaberin des Klagepatents mit dem Titel „Allergen-Assay auf Basis von Mikroanordnungen“ und vertrieb unter der Marke ImmunoCAP® folgenden patentgemäßen Allergietest:



Abb 3: <http://www.immunocapexplorer.com>

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis eines Immunglobulins, das an ein Allergen in einer Probe bindet, wobei ein oder mehrere Allergene auf einem Mikroarraychip immobilisiert werden, wonach die Probe mit den immobilisierten Allergenen inkubiert wird, sodass Immunglobuline, die für die Allergene spezifisch sind, an das spezifische Allergen binden, wonach die Immunglobuline, die an die spezifischen immobilisierten Allergene gebunden sind, nachgewiesen werden, sowie ein Verfahren zur In-vitro-Diagnose von Allergien bei einem Patienten.

Gemäß dem Patentanspruch M1.3 werden beim Verfahren ein oder mehrere Allergene auf einem Microarray-Chip immobilisiert. „Immobilisieren“ bezieht sich nach Absatz [0029] der Patentschrift auf die Bindung oder das Anhaften des Proteins/Peptids an festen Trägern mit herkömmlichen Mitteln, mit oder ohne einen zusätzlichen Abstandhalter (Spacer) zwischen dem festen Träger und dem Allergen. Das Immobilisieren von Peptiden/Proteinen an einem Träger ist auf dem Gebiet wohl bekannt; im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist jegliche Immobilisierung umfasst, zB kovalent, nicht-kovalent, insbesondere

³⁷ Vgl dazu Thiele in Wiebe/Kodek, UWG² § 26b Rz 33.

³⁸ OGH 17.09.2021, 4 Ob 82/21v (Allergen-Assay).

durch hydrophobe Wechselwirkungen mit beispielsweise Membranen bzw. synthetischen Oberflächen usw.

Die spätere Beklagte und Gegnerin der gefährdeten Partei produzierte und vertrieb ebenfalls Allergietests. Beim Eingriffsgegenstand waren die Allergene nicht direkt mit dem Träger verbunden, sondern hafteten an der Oberfläche von Nanopartikeln an, die in einer Matrix auf dem Träger eingeführt wurden. Dabei lagen die Nanopartikel frei in der Matrix vor und waren mit dieser nicht verbunden. Die Proteine waren jedoch mit den Nanopartikeln fest verbunden.

Die Klägerin begehrte gestützt auf ihr Patent EP 01980473.1 zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens die Erlassung der einstweiligen Verfügung, wonach der Beklagten im Wesentlichen aufgetragen werden sollte, es zu unterlassen, ein Verfahren zur Detektion eines IgE Immunglobulins, das an ein Allergen in einer Probe bindet und welches dadurch gekennzeichnet ist, dass ein oder mehrere gereinigte einzelne Allergene auf einem Microarray-Chip immobilisiert werden, zu verwenden, herzustellen, anzubieten, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, und/oder einzuführen. Das Erstgericht wies das Sicherungsbegehren zur Gänze ab; die II. Instanz bestätigte.³⁹ Eine Auslegung des Patentanspruchs, insbesondere des „Immobilisieren“ ergäbe nämlich, dass die Festlegung der Proteine an den Nanopartikeln nicht darunterfallen würde, zumal nicht erwiesen wurde, dass die auf den Mikrokügelchen festgelegten Proteine zu einer weiteren Bindung mit einer Trägeroberfläche befähigt wären.

Aufgrund des außerordentlichen Revisionsrekurses der Klägerin hatte sich der OGH mit dem Schutzbereich von Patenten nach § 22 PatG, insbesondere der Auslegung von Patentansprüchen, zu befassen.

Der 4. Senat wies das Rechtsmittel zurück und bestätigte die Abweisung vollinhaltlich. Der Hauptanspruch des Klagspatents machte hinreichend deutlich, dass die Immobilisierung der Allergene auf einem Chip zu erfolgen hatte. Wenn die Vorinstanzen angesichts dieser Formulierung des (für die Auslegung vorrangig heranzuziehenden) Patentanspruchs den in der nachfolgenden Beschreibung verwendeten Begriff „fester Träger“ synonym als „Chip“ gelesen hatten, wäre dies vertretbar, zumal diese Lesart mit Absatz [0029] der Patentschrift in Einklang zu bringen war, dessen Auslegung ergab, dass (nur) ein Chip und nicht die Nanopartikel als Träger angesehen würden. Abgesehen davon nannte auch Absatz [0052] feste Träger, zählte solche beispielhaft auf und ergänzte: „*Solche Chips* [...]“. Auch Absatz [0054] enthielt explizit die Passage von der Bindung der Allergene „an den Chip“. Dem Rekursgericht war daher mit seiner Beurteilung des Nichtvorliegens einer Patentverletzung keine grobe Fehlbeurteilung unterlaufen.

Die vorliegende Entscheidung ist zwar einzelfallbezogenen, bleibt aber doch im von der Rsp⁴⁰ vielfach ausgeloteten Rahmen des patentrechtlichen Schutzanspruchs. Gemäß § 22a PatG wird der Schutzbereich des Patents und der bekanntgemachten Anmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung

39 OLG Wien 05.03.2021, 33 R 120/20i (Allergen-Assay), ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00120.20I.0305.000.

40 StRsp OGH 22.04.1986, 4 Ob 319/86 (Schlüssel-Schloßkombinationen); OGH 09.01.1990, 4 Ob 124/89 (Gepäcktransportwagen).

der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung von Art 69 EPÜ sinngemäß anzuwenden. Bemerkenswert ist die Deutlichkeit, mit welcher der 4. Senat festhält, dass bei einer Auslegung nach diesen Grundsätzen keine wesentlichen Unterschiede zu einer Auslegung nach §§ 914 ff ABGB bestehen. Er festigt damit seine bisherige Rsp.⁴¹ Bei der Auslegung von Patentansprüchen sind die mit dem Patent verfolgten Ziele gegeneinander abzuwägen, und zwar ausreichender Schutz für den Patentinhaber und ausreichende Rechtssicherheit für Dritte. Für den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen ihren Niederschlag gefunden hat, und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders maßgeblich; für den zweiten das, was der Fachmann bei objektiver Betrachtung den Patentansprüchen entnimmt. Der Schutzbereich des Patents muss für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar sein.⁴²

Ausblick: Für die Praxis lassen sich hohe Sorgfaltsanforderungen für die Formulierung von Patentansprüchen gewinnen. Denn Konsequenz der wohl nunmehr stRsp ist eine erhöhte Bedeutung für die Rechtsdurchsetzung. Bei klarer und unzweideutiger Fassung der Patentansprüche muss nicht unnötig auf die Beschreibung und die Zeichnungen recurriert werden, um letztlich zu einer Auslegung zu gelangen, die ohnehin bereits unmittelbar durch den Wortlaut bestimmt sein sollte.

Zusammenfassend bildet den Gegenstand der Erfindung iSv § 22 Abs 1 PatG der in den Patentansprüchen definierte Lösungsgedanke iZm der durch ihn gelösten Aufgabe. Daher bestimmen primär die (ausformulierten) Patentansprüche nach ihrem Wortlaut den Schutzzumfang des Patents und damit die Reichweite des Unterlassungsbegehrens.

d. Geschäftsführer-Erfinder⁴³

Der spätere Kläger, DI K*** P***, meldete im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn zahlreiche Patente an. Im Jahr 2007 gründete er eine GmbH zur Produktion und Vermarktung seiner Erfindungen, die spätere Beklagte. Für den Aufbau einer Massenfertigung holte er Investoren und behielt sich 40 % der Geschäftsanteile. Damit verfügte er laut Gesellschaftsvertrag über eine (klare) Sperrminorität. Der Kläger wurde als Geschäftsführer bei der GmbH angestellt und verantwortete das operative Geschäft inklusive Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Produktion. Weiterhin meldete der Kläger mehrere Patente an, die laut Gesellschaftsvereinbarung und Dienstvertrag allein der GmbH zustanden und mit dem Geschäftsführergehalt als bereits vergütet gelten sollten. Da die für die Jahre 2009 und 2010 zu erreichenden Zielvorgaben um 100 % unterschritten wurden, musste der Kläger entsprechend der Gesellschaftsvereinbarung im Juli 2011 seine Geschäftsanteile an den Investor (als Mehrheitsgesellschafter der GmbH) abtreten. Nach der Abtretung der Geschäftsanteile

41 OGH 21.10.2003, 4 Ob 178/03k (Amlodipin), ÖBl 2004/26, 83 (Wolner) = ÖBl 2005/56, 244 (Gassauer-Fleissner).

42 OGH 14.03.2006, 4 Ob 29/06b (Torflaggen-Vorrichtung).

43 OGH 20.10.2021, 9 Ob A 70/21s (GF-Erfinder), ecolex 2022/210, 311 (Zemann).

meldete der Kläger noch weitere Patente an, eher er im Oktober 2013 entlassen wurde.⁴⁴

Nach seinem Ausscheiden begehrte der Kläger mit seiner Stufenklage Rechnungslegung über sämtliche aus Lizenzgebühren erzielten Umsätze, die aus von ihm getätigten Dienstleistungen resultierten, sowie die Zahlung des sich aufgrund der Rechnungslegung ergebenden Betrages. Strittig war im Verfahren vor allem, ob dem Kläger für seine Erfindungen ein Vergütungsanspruch nach § 8 PatG zusteht, der einen Rechnungslegungsanspruch begründen könnte, maW die Dienstnehmereigenschaft des Klägers. Das ASG Innsbruck wies (auch) im zweiten Rechtsgang⁴⁵ sämtliche Dienstnehmervergütungsansprüche ab. Das Berufungsgericht bestätigte zwar das Ersturteil weitgehend, verwies jedoch zu Teilen des Rechnungslegungs- und des Feststellungsbegehrens zurück. Aufgrund der von beiden Streitparteien ergriffenen Rechtsmittel hatte sich der OGH mit der Dienstnehmereigenschaft iSv §§ 6 ff PatG auseinanderzusetzen.

Der 9. Senat wies das Rechtsmittel des Klägers zurück und gab dem Rekurs der beklagten GmbH teilweise Folge, stellte das Ersturteil in seinem abweisenden Teil wieder her und verwies im Übrigen das Feststellungsbegehren zur weiteren Sachverhaltsergänzung an die I. Instanz zurück.

Die tragenden Urteilsgründe bestehen leitsatzartig in Folgendem:

- Der Zweck des PatG über die Erfindungen von Dienstnehmern liegt darin, persönlich abhängige Dienstnehmer*innen als – im Vergleich zum Dienstgeber – sozial und wirtschaftlich Schwächere im Fall einer Dienstleistung zu schützen und ihnen den Anspruch auf die Erteilung eines Patents und die Gewährung einer Vergütung zu sichern.
- Eine Dienstleistung setzt jedenfalls die Dienstnehmereigenschaft des Erfinders iSv § 7 Abs 3 PatG voraus.
- Da gemäß § 6 Abs 2 PatG als Dienstnehmer „Angestellte und Arbeiter jeder Art“ gelten, orientiert sich der Dienstnehmerbegriff des Erfindervergütungsrechts bzw des gesamten Patentrechts an den Begriffselementen des Dienstvertrags iSv § 1151 ABGB.
- Besteht ein gesellschaftsrechtliches oder gesellschaftsähnliches Verhältnis, sind die Dienstleistungsbestimmungen idR nicht anwendbar, da die Parteien des Gesellschaftsverhältnisses auf eigene Rechnung und Gefahr tätig werden, während von §§ 6 ff PatG erfasste Dienstnehmer lediglich die vereinbarte Arbeit schulden und weiterer Verpflichtungen und unternehmerischer Risiken enthoben sind.
- Die Organstellung eines Vorstandsmitglieds einer Aktiengesellschaft ist mit der Annahme der Dienstnehmereigenschaft mangels persönlicher Abhängigkeit und stark ausgeprägter Unternehmerfunktion als nicht vereinbar anzusehen. Selbst bei Vorliegen eines Anstellungsvertrags mit Verweisung auf das AngG sind daher §§ 6 bis 17 PatG auf Vorstandsmitglieder einer AG nicht anzuwenden.

44 Zur gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzung des Anlagesalles vgl OGH 28.02.2018, 6 Ob 14/18d (Sperrminorität), NZ 2018/114, 348 (*Skarics*).

45 Vgl zur arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung OGH 30.10.2017, 9 Ob A 106/17d (Unverzüglichkeit der Entlassung).

- Für die Geschäftsführer einer GmbH ist zur Dienstnehmerfrage die arbeitsrechtliche Rsp heranzuziehen. Die Dienstnehmereigenschaft eines Geschäftsführers einer GmbH, der gleichzeitig Gesellschafter ist, wird durch das Ausmaß der persönlichen Abhängigkeit bestimmt, die vom Umfang der Beteiligung an der Gesellschaft abhängig ist.
- Zu prüfen ist, inwieweit die Anteile eines Gesellschafter-Geschäftsführers wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ermöglichen. Ein derartiger Einfluss ist zu bejahen, wenn die Beteiligung zwar geringer als 50 % ist, ihm aber eine Sperrminorität zusteht, die ihn befähigt, Beschlüsse der Generalversammlung in den für seine persönliche Abhängigkeit wesentlichen Angelegenheiten zu verhindern.
- Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft, schließt dies seine Qualifikation als Dienstnehmer aus. Diesfalls sind §§ 6 ff PatG nicht direkt anwendbar. Dies gilt auch für einen Gesellschafter-Geschäftsführer mit Sperrminorität.
- Eine analoge Anwendung von §§ 6 ff PatG ist dann nicht auszuschließen, wenn die gesetzlichen Zielsetzungen der Dienstfindungsbestimmungen auf den Sachverhalt zutreffen.
- Wollte aber der Erfinder im Zuge seiner unternehmerischen Pläne mittels eines Investors seine bisherigen Erfindungen gewinnbringend verwerten und verpflichtete er sich zu diesem Zweck diesem gegenüber, seine Erfindungen bzw Patente samt allen Lizenzverträgen in die Kapitalrücklage der neu zu gründenden GmbH einzubringen, gewährte der Investor dieser ein Darlehen von über 7 Mio € und erhielt der Erfinder 40 % der Geschäftsanteile an der GmbH, konnte er in seiner Position als Gesellschafter-Geschäftsführer mit Sperrminorität deren Geschicke unternehmerisch bestimmen und gestalten.

Die vorliegende Entscheidung stellt einen jener seltenen Grenzfälle dar, der Gelegenheit bietet die Basisvoraussetzungen des Dienstnehmererfindervergütungsrechts auszuloten. Der 9. Senat wird dieser Aufgabe in vorbildlicher Weise gerecht.⁴⁶ Insgesamt besteht nämlich zutreffend keine Schutzbedürftigkeit des Klägers, wie sie für die (analoge) Anwendung der §§ 6 ff PatG erforderlich ist.

Schließlich steht die Entscheidung auch mit dem Verständnis des benachbarten geistigen Eigentums im Einklang, wie ein Blick auf die urheber-arbeitsrechtliche Schnittstelle zeigt. Für § 40b UrhG⁴⁷ ist ein zu 50 % beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht zu den Dienstnehmern im Sinn dieser Norm zu zählen, wenn und weil er keine abhängige und weisungsgebundene Tätigkeit entfaltet.⁴⁸

Ausblick: Das vorliegende Urteil ist auch von arbeitsrechtlicher Seite zustimmend zur Kenntnis genommen worden, offenbart es doch auch eine teleo-

⁴⁶ Zustimmend ebenso *Zemann*, Entscheidungsanmerkung, *ecolex* 2022, 311 f.

⁴⁷ Vgl zur Dienstnehmereigenschaft *Feiel* in Thiele/Burgstaller, *UrhG*⁴ (2022) § 40b Rz 9 ff mwN.

⁴⁸ OGH 10.12.2020, 4 Ob 182/20y (Produktfamilie S), *ecolex* 2021/187, 241 (*Zemann*) = *EvBl*-LS 2021/27 (*Brenn*) = *jusIT* 2021/42, 105 (*Schmitt*) = *MR* 2021, 93 (*Blaha*) = *ÖBI* 2021/59, 168 (*Kuchar*) = *ZIIR* 2021, 234 (*Bruckmüller*).

logische Bestätigung der Gleichsetzung des Dienstnehmerbegriffs der §§ 6 ff PatG mit jenem des § 1151 ABGB. Die Auseinandersetzung mit dem Dienstnehmerbegriff selbst enthält für die Praxis wertvolle Hinweise in Bezug auf va Geschäftsführer-Gesellschafter und die dienstnehmerschädliche Abgrenzung maßgeblichen Einflusses aus gesellschaftsvertraglichen Sperrminoritäten. All dies geht über den konkreten besonderen Sachverhalt in seinen Auswirkungen weit hinaus.⁴⁹

Zusammenfassend schließt nach Ansicht des OGH – ungeachtet des Vorliegens eines Dienstvertrags – der beherrschende Einfluss eines Gesellschafter-Geschäftsführer auf die GmbH mittels Sperrminorität seine Qualifikation als Dienstnehmer iSd Dienstnehmererfindungsrechts aus. Kann aus den besonderen gesellschafts- oder arbeitsrechtlichen Umständen (ausnahmsweise) auch keine Unterlegenheit abgeleitet werden, kommt eine analoge Anwendung der Schutzbestimmungen der §§ 6 ff PatG ebenfalls nicht in Betracht.

3. OLG Wien

a. Afinitor⁵⁰

Die Erstklägerin war Inhaberin des auch für Österreich validierten Klagspatents EP 3 351 246 B1, das den Wirkstoff 40-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin zur Verwendung in Kombination mit einem Aromataseinhibitor bei der Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren zum Gegenstand hatte. Die Zweitklägerin war exklusive Lizenznehmerin des Klagspatents und vermarktete die geschützten Produkte unter der Bezeichnung „Afinitor“:



Abb 4: Afinitor® Novartis

49 Schrank in Schrank (Hrsg), Leitentscheidungen der Höchstgerichte zum Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht (66. Lfg 2022) Arbeitsrechtliches Dienstverhältnis – AN-Begriff des PatentG GmbH-Geschäftsführer, Erfinder und 40%-Gesellschafter? – OGH 20.10.2021, 9 ObA 70/21s, Seite 9.

50 OLG Wien 24.02.2021, 33 R 116/20a (Afinitor), ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00116.20A.0224.000.

Das Klagspatent diene als Rapamycin-Derivat zur Behandlung eines soliden Tumors, der mit deregulierter Angiogenese assoziiert war.

Die spätere Beklagte erhielt im August 2017 die Marktzulassung für Generika, die ebenfalls den Wirkstoff Everolimus enthielten und zusammen mit dem Arzneimittel Exemestan gegeben wurde, einem sog „*steroidalen Aromatasehemmer*“, der als Hormontherapie gegen Krebs angewendet wird. Die Beklagte hatte für ihre Arzneimittel die Aufnahme ins Warenverzeichnis I der österreichischen Apothekertaxe ebenso erreicht wie in den grünen Bereich des österreichischen Erstattungskodex.

Im vorliegenden Sicherungsverfahren beehrten die Klägerinnen die Unterlassung in den Formen des In-Verkehr-Bringens, des Feilhaltens und des Gebrauchs oder der zu diesen Zwecken erfolgenden Einfuhr von patentverletzenden Arzneimitteln. Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung eingeschränkt auf das Feilhalten; die Beklagte hatte sich trotz ordnungsgemäßer Zustellung⁵¹ zum Sicherungsantrag nicht geäußert. Sämtliche Streitteile erhoben Rekurs an das OLG Wien, das sich neben prozessualen Fragen letztlich mit der Abgrenzung von unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung zu befassen hatte.

Der Patentsenat gab den Rechtsmitteln keine Folge, präzisierte das Unterlassungsbegehren und entschied sich für eine Maßgabebestätigung. Aufgrund der mittelbaren Patentverletzung war zutreffend nach § 22 Abs 3 PatG nur das „Anbieten“ und „Liefern“ zu untersagen. Der zwingend mit der Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger erfüllt den Tatbestand des Feilhaltens.⁵² Gleiches gilt für die Aufnahme des Produkts der Beklagten in das Warenverzeichnis des Österreichischen Apotheker-Verlags.⁵³

Das OLG Wien hielt zunächst fest, dass gemäß § 24 PatV-EG auf Verfahren, die europäische Patente betreffen, ergänzend zu dessen Bestimmungen die Vorschriften des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen), des PCT (Vertrag über die internationale Zusammenarbeit im Patentwesen) und des Patentgesetzes sinngemäß anzuwenden sind. Für das Verfahren bei Patentverletzungsstreitigkeiten und für die Rechtsfolgen einer Patentverletzung gilt nach Art 64 Abs 3 EPÜ nationales Recht. Entscheidende Bedeutung für den Unterlassungsanspruch nach § 147 PatG kam daher dem Schutzzumfang des Klagspatents zu. Dieser bestimmt sich gemäß § 22a PatG nach dem Inhalt der Patentansprüche. Fallkonkret ließ sich das Klagspatent in die folgenden Merkmale gliedern: (i) 40-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin, (ii) zur Verwendung in Kombination mit einem Aromataseinhibitor (iii) bei der Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren. Eine unmittelbare Verletzung dieses Wirkstoffpatents liegt nur dann vor, wenn das Arzneimittel für den geschützten

51 Dazu siehe oben Pkt.II.3.

52 StRsp seit OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol I), ecolex 2010/57, 173 (*Schönherr/Adocker*) = ÖBl 2010/23, 110 (*Beetz*).

53 So bereits OGH 12.06.2012, 4 Ob 54/12p (Warenverzeichnis), ecolex 2012/334, 801 (*Kucsko*) = ÖBl 2013/13, 52 (*Schultes*); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2013, 171 (182 ff).

Therapieziel „sinnfällig hergerichtet“ ist.⁵⁴ Unter Schutz gestellt wird insoweit nur die Eignung und Benutzbarkeit des Stoffes für einen bestimmten Zweck, nämlich die Behandlung einer bestimmten Erkrankung, nicht hingegen seine Anwendung bei der Behandlung generell.⁵⁵

Der vorliegenden Entscheidung ist in Ergebnis und Begründung vollinhaltlich beizupflichten. Sie macht einmal mehr ganz deutlich, wie sich die Patentverletzung, also der tatsächliche (unbefugte) Eingriff in die geschützten Patentansprüche, auf die Reichweite und Formulierung des Unterlassungstenors auswirkt. Das etwas antiquiert anmutende „sinnfällige oder augenfällige Herrichten“⁵⁶ dient dabei einer Abgrenzung, die insbesondere beim Wirkstoff-Patent zu beachten ist: Das Herrichten (iSv Ermöglichen) einer Kombinationstherapie wird noch nicht dadurch „augenfällig“, dass nur der eine Stoff (hier: der patentgeschützte Wirkstoff E**) im Produkt vorliegt, nicht aber der andere (Exemestan). Wenn daher – wie im vorliegenden Fall – beim einen (tatsächlich augenfällig hergerichteten) Stoff (E**) nur die Anleitung vorliegt, einen anderen Stoff (hier: Exemestan) in für die beanspruchte Anwendung hergerichteter Form zusätzlich bereitzustellen, kann sich der Patentschutz nicht direkt und unmittelbar auf die Kombination (hier: von E** mit Exemestan) erstrecken. Eine unmittelbare Patentverletzung – und damit das in größerem Umfang beantragte Unterlassungsbegehren – würde fallkonkret etwa nur durch das Anbieten oder den Verkauf einer konkreten Kombination (zB in Form eines Sets) eintreten, was die Klägerinnen aber gar nicht behauptet haben, und was auch nicht den bescheinigten Tatsachen entnehmbar ist.

Ausblick: Für die Praxis bleibt zum erst im Rekurs von der Beklagten erhobenen Einwand fehlender Rechtsbeständigkeit des Klagspatents Folgendes zu beachten: Dem Vorbringen, dass ein Patent weder neu noch erfinderisch sei und das Erstgericht – auch ohne entsprechende Einwendungen – die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit anhand der vorgelegten Urkunden prüfen hätte müssen, hält das OLG Wien das Neuerungsverbot entgegen. Denn dieses Vorbringen stellt eine bloße Rechtsfolgenbehauptung dar, die das Gericht nicht verpflichtet, ein Bescheinigungsverfahren zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit einzuleiten. Gleiches gilt auch für den hier vorliegenden Fall, in dem gar kein erstinstanzliches Bestreitungsverbringen erstattet wurde.⁵⁷

Zusammenfassend hat das OLG Wien daher entschieden, dass die Abgrenzung zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patentverletzung bei Wirkstoff-Erfindungen danach zu beurteilen ist, ob das Eingriffsarzneimittel für den geschützten Therapieziel „sinnfällig hergerichtet“ wird oder auf eine solche (patentgeschützte) Verwendung ausgerichtet ist. Diese Ausrichtung oder sinnfällige Herrichtung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, etwa durch eine entsprechende Fach- oder Gebrauchsinformation.

54 Vgl zum Begriff *Adocker/Wildhack/Petsche/Strobl* in Stadler/Koller, PatG § 22 Rz 103 ff mwN; zur mittelbaren Patentverletzung instruktiv *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht² (2021), 124 ff.

55 Deutlich BGH 14.06.2016, X ZR 29/15 (Pemetrexed) Rz 83.

56 Vgl etwa § 292 ABGB zum Begriff der körperlichen Sachen: „Körperliche Sachen sind diejenigen, welche in die Sinne fallen“.

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

b. Substratbeschichtungsverfahren⁵⁸

Die spätere Antragsgegnerin meldete im September 2015 mit knapp einjähriger Priorität ein Verfahrenspatent beim ÖPA an, welches ihr im Mai 2018 erteilt und zur Nr AT 516 291 B1 veröffentlicht wurde. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten eines Substrats (16) mit einem Lack, mit den folgenden Schritten:

- der Lack wird auf das Substrat (16) mittels einer beweglichen Düse (20) aufgesprüht,
- anschließend wird der auf das Substrat (16) aufgetragene Lack mit Lösungsmittel besprüht.

Die Erfindung umfasst ferner eine Beschichtungsanlage zum Belacken von Substraten.

Die aus Deutschland stammende Antragstellerin erhob daraufhin bei der Technischen Abteilung (TA) des ÖPA Einspruch nach § 102 PatG im Wesentlichen mit der Begründung, der Gegenstand des Patentanspruchs wäre unzulässig über die ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus erweitert worden. Weiters machte sie geltend, dass der Gegenstand des erteilten Patents weder neu noch erfinderisch wäre. Die Anspruchsgegnerin bestritt und beantragte, das Patent aufrecht zu erhalten, jedoch zumindest „gemäß einem der Hilfsanträge aufrecht zu erhalten“ und formulierte entsprechend um.

Die TA widerrief daraufhin teilweise das (ursprünglich erteilte) Patent, hielt es aber in seinem Hauptanspruch sowie daraus resultierenden Hilfsansprüchen aufrecht. Im von der Antragstellerin angestrebten Rekursverfahren hatte sich das OLG Wien mit Fragen des rechtlichen Gehörs sowie dem Neuerungsverbot auseinanderzusetzen, da die Antragstellerin erst mit Zustellung des angefochtenen Beschlusses ua von den Hilfsanträgen der Antragsgegnerin Kenntnis erhalten und im Rekurs neues Tatsachenvorbringen samt Beweisanboten erstattet hatte.

Das OLG Wien gab dem Rechtsmittel Folge, hob den angefochtenen Beschluss auf und verwies die Sache zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an die TA zurück. Die Richter*innen betonten, dass die Hilfsanträge von der Antragsgegnerin schließ erst nach dem Einspruch in der Einspruchserwiderung gestellt wurden. Die TA hielt in der Folge in der angefochtenen Entscheidung das Patent in der Fassung des der Antragstellerin nicht bekannten Hilfsantrags 1 aufrecht. Damit bestand ein Verstoß gegen den Verfahrensgrundsatz der Wahrung des rechtlichen Gehörs, der auch im Einspruchsverfahren zu beachten wäre gem § 55 Abs 3 iVm § 58 Abs 1 Z 1 AußStrG. Aus § 58 Abs 1 und 3 AußStrG ergäben sich jedoch uU Einschränkungen.

Demnach führt ein Fall des § 58 Abs 1 AußStrG nicht zur Aufhebung, wenn sich schon aus den Rekursausführungen ergibt, dass die angefochtene Entscheidung zu bestätigen ist oder ohne weitere Erhebungen abgeändert werden kann. Der Anfechtungsgrund der Verletzung des rechtlichen Gehörs iWw wirkt – im Gegensatz zu den Nichtigkeitsgründen der ZPO – daher nicht absolut, sondern nur relativ. Gleichwohl musste es zu einer Aufhebung und Zurückver-

58 OLG Wien 22.03.2021, 33 R 127/20v (Substratbeschichtungsverfahren).

weisung kommen, da die TA der Antragstellerin im erstinstanzlichen Verfahren keine Gelegenheit gegeben hatte, sich zu den eingeschränkten Patentansprüchen der Antragsgegnerin zu äußern.⁵⁹

Ausblick: Die Technische Abteilung wird im fortgesetzten Verfahren im ersten Schritt der Antragstellerin die Einspruchserwiderung und die Hilfsanträge zuzustellen haben. Es wird der Antragstellerin unter einem die Möglichkeit einzuräumen sein, sich binnen einer von der TA zu bemessender Frist dazu zu äußern. Die TA wird danach nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden haben, ob es weitere Verfahrensschritte/Erhebungen für erforderlich hält oder ob es sofort in der Sache neu entscheidet.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch der Einsprechenden im Verfahren nach §§ 102 ff PatG in erster Instanz die Gelegenheit zu geben ist, sich zu allfälligen Hilfsanträgen der Patentinhaberin zu äußern, die diese zur Verteidigung des Patents gestellt hatte. Die unterlassene Einräumung des rechtlichen Gehörs kann nach § 55 Abs 3 iVm § 58 Abs 1 Z 1 AußStrG auch noch im Rekursverfahren saniert werden, vorausgesetzt eine Verfahrensergänzung ist nicht notwendig. Sind hingegen zur Entscheidungsfindung weitere Erhebungen erforderlich, ist die erstinstanzliche Erledigung aufzuheben.

c. Transportanordnung für Zaunelemente⁶⁰

Im zu besprechenden Nichtigkeitsverfahren verfügte die Antragsgegnerin über das europäische Patent EP 1 888 415 B1 mit dem Titel „Transportanordnung für Zaunelemente und Haltefüße“, das für Österreich validiert war.

Die Erfindung betrifft eine Transportpalette (1) für Zaunelemente, bei welcher Längsholme (2, 3) und Querholme (5, 6) einen horizontalen, rechteckig konfigurierten Tragrahmen (7) ausbilden. Nach oben gerichtete Halteranordnungen (8) sind zur Steckaufnahme von Rohrenden der Standrohre der Zaunelemente vorgesehen. Zwischen den Längsholmen (2, 3) und den Querholmen (5, 6) erstreckt sich ein Palettenboden (9). Der Abstand zwischen den Unterkanten der eingesteckten Zaunelemente in einem Abschnitt zwischen den Standrohren eines Zaunelements und dem Palettenboden (9) entspricht wenigstens dem 1,2-fachen der freien Länge des Rohrendes:

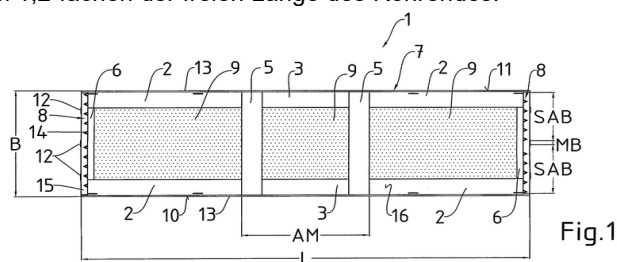


Abb 5: EP 1 888 415 B1

⁵⁹ Vgl zum Verfahrensablauf grundlegend *Burgstaller*, Patentrecht², 222 ff.

⁶⁰ OLG Wien 01.07.2021, 33 R 8/21w (Transportanordnung für Zaunelemente), ÖBl 2022/9, 25 (*Beetz*).

Die spätere Antragstellerin beantragte beim ÖPA die Nichtigkeit des österreichischen Teils des Streitpatents wegen fehlender Neuheit und mangels erfinderischer Tätigkeit. Sie stützte sich dabei auf zahlreiche Vorveröffentlichungen und Entgegenhaltungen, angefangen bei einem Wikipedia-Artikel zu „Profilstahl“ bis hin zu älteren europäischen, deutschen aber auch US-amerikanischen Patentschriften:

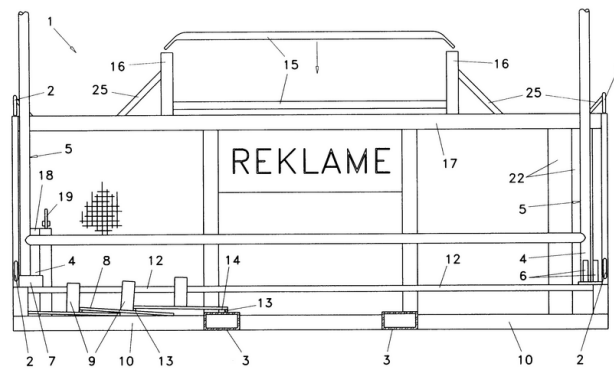


FIG. 1

Abb 6: DE 69802321 T2

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung und entgegnete, der Gegenstand des Streitpatents wäre neu und erfinderisch. Hilfsweise strebte sie die Aufrechterhaltung des angefochtenen Streitpatents im Umfang von insgesamt sieben neu formulierten Hilfsanträgen an. Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des ÖPA gab dem Nichtigkeitsantrag Folge, da sich der nächstliegende Stand der Technik insbesondere aus der deutschen Patentschrift ergäbe. Bereits darin wären für eine Fachperson sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs des angegriffenen Patents erfüllt. Gegen die Entscheidung der NA erhob die Patentinhaberin Berufung unter Formulierung neuer Hilfsanträge und machte im Wesentlichen Verfahrensmängel sowie unrichtige rechtliche Beurteilung geltend.

Das OLG Wien gab der Berufung keine Folge und hielt das angegriffene Streitpatent ebenfalls für nicht rechtsbeständig. Auszugehen war von einer Fachperson mit mechanischen und fertigungstechnischen Kenntnissen in der Konstruktion von Transportvorrichtungen für den Einsatz im Bauwesen, insbesondere mit Erfahrung bei der Errichtung von Bauzäunen. Anhand dieses Maßstabs erschien die zu prüfende Patentierung durchaus naheliegend. Da die Beurteilung der NA sämtliche tatsächlichen und rechtlichen Elemente aufwies, um eine Überprüfung durch die Berufungsinstanz zu gewährleisten, war der behauptete Verfahrensmangel zu verneinen.

In seiner rechtlichen Beurteilung gelangte der Berufungssenat zwar dazu, dass – entgegen der NA – der Patenthauptanspruch sehr wohl neu war; jedoch ergaben sich seine wesentlichen Merkmale in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Daher war die weitere Ansicht der NA zutreffend, dass der Patentanspruch 1 und damit der Hauptanspruch nicht erfinderisch war. Letztlich zeigte der Antragsteller in der Berufsbeantwortung richtig auf, dass die

in den Hilfsanträgen hinzugefügten Merkmale den Schutzgegenstand nicht vertieften, sondern dass die Antragsgegnerin nur einzelne Merkmale miteinander kombiniert hatte. Dass durch diese Kombinationen unerwartete funktionelle Wechselwirkungen entstünden, die über die Summe der jeweiligen Einzelwirkungen der Merkmale hinausgingen, war für die Richter*innen nicht ersichtlich.

Das vorliegende Urteil bewegt sich auf der Linie der bisherigen Nichtigkeitsjudikatur im Patentwesen.⁶¹ Die bloße Aggregation bekannter Verfahrensschritte ist jedenfalls nicht erfinderisch.⁶²

Zutreffend hat es das Berufungsgericht auf den Punkt gebracht: Ein Patent ist für nichtig zu erklären, wenn der Anspruch nicht patentierbar war,⁶³ insbesondere weil er entgegen § 1 Abs 1 PatG nicht neu war oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte. Ob der Gegenstand eines Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Ihre Beantwortung – idR nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz⁶⁴ – hängt aber auch von der Tatfrage ab, welches Fachwissen die Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet hat.⁶⁵ Eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens lässt sich daraus nicht ableiten. Denn sollte die NA die Frage der erfinderischen Tätigkeit falsch beurteilt haben, etwa weil sie den Aufgabe-Lösungs-Ansatz gar nicht oder unrichtig angewendet hätte, wäre ihre *rechtliche* Beurteilung zu korrigieren. Sollten Feststellungen zum Fachwissen der Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet – Transportanordnungen für Bauzäune – oder sonst zur Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erforderliche Feststellungen fehlen, läge ein sekundärer Feststellungsmangel nach § 496 Abs 1 Z 3 ZPO iVm § 141 Abs 2 PatG vor, der ebenfalls als Rechtsrüge, nicht aber als Verfahrensmangel aufzugreifen wäre.

Ausblick: Besonders wertvoll erscheinen die Praxishinweise zur (Un-)Zulässigkeit von Abmessungen aus Patentzeichnungen in Dokumenten des Standes der Technik zur Neuheitsprüfung. Ein wesentliches Kriterium ist insbesondere die Frage, ob es sich bei den betreffenden Zeichnungen um schematische Zeichnungen handelt oder ob sie die Qualität von technischen Zeichnungen haben. Die jüngere Spruchpraxis der EPA-Beschwerdekammer⁶⁶ hat die Vermessung von Abbildungen in Patentschriften sogar grundsätzlich abgelehnt, zumal es sich um bloß schematische Patentzeichnungen und schon ihrem Zweck nach nicht um (exakte) Konstruktionszeichnungen handelte. Diese Ansicht überzeugt, sodass bei der Neuheitsprüfung zumindest ein strenger Maßstab anzulegen sein wird, was die Abmessungen aus Patentzeichnungen betrifft.⁶⁷

61 Vgl die aktuelle Darstellung von *Burgstaller*, Patentrecht², 171 f.

62 OLG Wien 08.06.2018, 133 R 7/18d (Zangenbackautomat), ÖBI-LS 2019/7 (*Beetz*).

63 OGH 20.12.2018, 4 Ob 228/18k (Dosierschema/Glatirameracetat), RdW 2019/304, 391, zu § 48 Abs 1 Z 1 PatG.

64 Dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2021, 83 (101) mwN.

65 Deutlich OGH 11.06.2018, 4 Ob 80/18w (Wischkopf), ÖBI-LS 2018/35 (*Beetz*); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2019, 69 (78 ff).

66 EPA 21.10.2019, T-1943/15 (Vallourec Oil and Gas France ua/Hydril Company), ECLI:EP:BA:2019:T1943:20191021.

67 Unklar *Beetz*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2022, 25 f.

Zusammenfassend fehlt einer Transportanordnung für Zaunelemente und Haltefüße die erfinderische Tätigkeit, wenn für die maßgebliche Fachperson naheliegend ist, den Transport durch eine Stapelbarkeit des Behältnisses zu erleichtern und der konkret entgegengehaltene Stand der Technik eine Ablage- und Transportmöglichkeit der Haltefüße offenbart, indem sie unter den Zaunelementen ausreichend Platz für die Haltevorrichtungen vorsehen.

IV. Sortenschutzrecht

1. EuGH – José Cánovas Pardo⁶⁸

Im aus Spanien stammenden Ausgangsfall bewirtschaftete die spätere Beklagte, die José Cánovas Pardo SL (kurz: Pardo), seit 2006 eine Plantage mit über 4.000 Mandarinenbäumen der Sorte „Nadorcott“. Für diese Sorte hatte die Nadorcott Protection SARL bereits 2004 den gemeinschaftlichen Schutz erhalten und in der Folge ihre Rechte an den späteren Kläger, den Club de Variedades Vegetales Protegidas (kurz: CVVP) zur Verwaltung eingeräumt. Der CVVP mahnte die Beklagte im Juli 2007 ab und forderte die Unterlassung der Nutzung der geschützten Pflanzensorte ohne eine entsprechende Lizenz. Mit der schließlich im Jahr 2007 beim zuständigen spanischen Handelsgericht erhobenen Klage forderte CVVP von der Beklagten ua Unterlassung der rechtswidrigen Nutzung sowie Zahlung einer Vergütung. Die Klage wurde erstinstanzlich mit der Begründung abgewiesen, die Ansprüche wären nach Art 96 Sortenschutz-VO verjährt, da seit dem Zeitpunkt der endgültigen Eintragung der Sorte und der Kenntnis des Klägers von der Verletzungshandlung mehr als drei Jahre vergangen waren. Das Berufungsgericht hielt demgegenüber lediglich jene Ansprüche für verjährt, die auf solchen Verletzungshandlungen basierten, die länger als drei Jahre (vor ihrer Geltendmachung) zurücklagen. Im Revisionsverfahren setzte der Oberste Gerichtshof Spaniens das Verfahren aus und legte dem EuGH mehrere Fragen zur Auslegung von Art 96 Sortenschutz-VO vor:

1. Kann Art 96 Sortenschutz-VO dahin ausgelegt werden, dass die Ansprüche nach den Art 94 und 95 der Verordnung immer verjährt sind, obwohl die Verletzungshandlungen bis zum Zeitpunkt der Klageerhebung andauerten, wenn nach der Erteilung des Sortenschutzes ab dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber der Rechte von der Handlung und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat, mehr als drei Jahre vergangen sind?
2. Falls Frage 1 verneint wird: Ist davon auszugehen, dass gemäß Art 96 Sortenschutz-VO die Verjährung nur für die konkreten Verletzungshandlungen gilt, die außerhalb der Frist von drei Jahren begangen wurden, nicht aber für die während der letzten drei Jahre begangenen Handlungen?
3. Falls Frage 2 bejaht wird: Könnten in diesem Fall die Unterlassungsklage und die Schadensersatzklage nur in Bezug auf diese während der letzten drei Jahre begangenen Handlungen Erfolg haben?

⁶⁸ EuGH 14.10.2021, C-186/18 (José Cánovas Pardo/Club de Variedades Vegetales Protegidas), ECLI:EU:C:2021:849; dazu *Beetz*, EU-Rechtsentwicklung, ÖBl 2022/4, 16 f.

Die Siebte Kammer stellt zunächst fest, dass die dreijährige Verjährungsfrist beginnt, sobald der Sorte endgültig Schutz erteilt ist (objektives Ereignis) und – kumulativ – der Rechtsinhaber Kenntnis von der Verletzungshandlung sowie der Person des Verpflichteten erhält (subjektives Ereignis). Dabei soll keine Rolle spielen, ob die Verletzungshandlung bei Klageerhebung noch andauert oder nicht. Weiterhin ist für die Verjährung nicht auf eine Gesamtheit von Verletzungshandlungen abzustellen. Vielmehr müsse jede Verletzungshandlung iSv Art 13 Abs 2 Sortenschutz-VO getrennt betrachtet werden. Eine Verjährung kann daher nur für jene Ansprüche eintreten, die auf Verletzungshandlungen beruhen, die dem Sortenschutzberechtigten seit mehr als drei Jahren bekannt sind.

Das vorliegende Urteil ist in der praktischen Geltendmachung von insbesondere Zahlungsansprüchen aus Sortenschutzverletzungen sehr genau zu beachten. Die Kombination von objektiven und subjektiven Verjährungselementen ist dem aufmerksamen Rechtsanwender in Österreich durchaus vertraut, enthält doch die Verjährungsvorschrift des § 1489 ABGB für die Verfolgung von Schadenersatzansprüchen Ähnliches. Der EuGH hat allerdings insbesondere der Auffassung der Beklagten und des erstinstanzlichen Gerichts eine Absage erteilt, wonach nach Ablauf von drei Jahren ab Kenntnis von einer Verletzungshandlung sämtliche Ansprüche verjährt seien.⁶⁹ Demgegenüber ist auf die einzelnen Verletzungshandlungen des Art 13 Abs 2 Sortenschutz-VO ebenso abzustellen wie auf deren (anhaltende oder zukünftige) schadensstiftende Wirkung. Dies erscheint systematisch konsequent, da aufgrund der Einschränkungen des Schutzbereichs aus Art 15 Sortenschutz-VO nicht die Nutzung einer Sorte an sich als Verletzungshandlung anzusehen ist, sondern nur die in Art 13 Abs 2 Sortenschutz-VO enumerativ genannten Nutzungsarten dem Rechteinhaber vorbehalten bleiben und eine Unterlassung oder Vergütung auslösen können. Gleichwohl führt das ausdifferenzierte Verständnis des EuGH zu erheblichen Herausforderungen für die nationalen Gerichte. Diese haben nunmehr sehr genau anhand des Sachverhalts zu prüfen, ob und inwieweit sich die einzelnen Verletzungshandlungen in der Praxis sauber trennen lassen und damit eine getrennte Verjährungsberechnung überhaupt ermöglichen. Eine gewisse Vereinfachung könnte sich daraus ergeben, bestimmte Nutzungsarten iSv Art 13 Sortenschutz-VO von vornherein als Dauernutzung zu qualifizieren mit der Folge, die Verjährung bereits eintreten zu lassen, selbst wenn die Nutzung noch anhält.⁷⁰ Eine Verjährung des Anspruchs auf Unterlassung zukünftiger Verletzungshandlungen scheint mit dem vorliegenden Richterspruch aus Luxemburg idR aber ausgeschlossen.

Ausblick: Kurz vor dem zu berichtenden Urteil hat ein deutsches Instanzgericht⁷¹ ein weiteres Vorabentscheidungsersuchen zum EU-Sortenschutz auf den Weg gebracht. Zusammengefasst soll der EuGH klären, ob die von Art 94 Abs 2 Satz 1 Sortenschutz-VO iVm Art 18 Abs 2 VO 1768/95 Durchführungs-

69 Zutreffend *Geier*, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax 2021, 679.

70 Zu denken ist etwa an Art 13 Abs 2 lit f Sortenschutz-VO, der eine „Einfuhr in die Gemeinschaft“, dh den Import in die Europäische Union, betrifft.

71 OLG Zweibrücken 18.08.2021, 4 U 3/21 (Strafschadenersatz bei Sortenschutzverletzung), GRUR-Prax 2021, 637 (*Weber*).

verordnung vorgesehene vierfache pauschale Lizenzgebühr im Schadensfall mit der bisherigen Rsp⁷² vereinbar ist oder nicht.

Zusammenfassend hat der EuGH entschieden, dass Art 96 Sortenschutz-VO dahin auszulegen ist, dass die darin für Ansprüche nach den Art 94 und 95 dieser Verordnung vorgesehene Verjährungsfrist von drei Jahren, unabhängig davon, ob die eine geschützte Sorte betreffende Verletzungshandlung noch andauert, und unabhängig vom Zeitpunkt des Unterlassens dieser Handlung, zu dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, zu dem zum einen der gemeinschaftliche Sortenschutz endgültig erteilt wurde und zum anderen der Inhaber des gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts Kenntnis von dieser Handlung und der Person des Verpflichteten erlangt hat.

2. EuG

a. Griba/CPVO (Stark Gugger)⁷³

Die spätere Klägerin, die Griba Baumschulengenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft (kurz: Griba), aus Italien (Südtirol), beantragte im August 2011 beim Gemeinschaftssortenamt (kurz: CPVO) den gemeinschaftlichen Sortenschutz für die Kulturapfelsorte Stark Gugger (im Folgenden: Kandidatensorte).

Das CPVO beauftragte die French Variety and Seed Study and Control Group (GEVES), eine Prüfungsstelle des französischen Nationalen Instituts für landwirtschaftliche Forschung (INRA) in Angers-Beaucouzé (Frankreich), mit der Durchführung der technischen Prüfung der Kandidatensorte gemäß Art 55 Abs 1 Sortenschutz-VO. Anfang des Jahres 2012 reichte Griba auf Ersuchen des CPVO Bäume der Kandidatensorte und der Vergleichssorte Stark Delicious bei GEVES ein. Etwa ein Jahr später forderte das CPVO in einem Zwischenbericht aufgrund einer falschen Kennzeichnung der Sorte Stark Delicious die Einreichung weiterer Bäume der Kandidatensorte und der Sorte Stark Delicious sowie von Bäumen der Apfelsorte Jeromine ein. Bei einem Vor-Ort-Besuch im August 2014 teilte ein Vertreter der Griba dem technischen Prüfer von GEVES mit, dass die bei der Kandidatensorte angewandte Schnittmethode nicht angemessen wäre, und informierte ihn über die sich daraus ergebenden Folgen, insbesondere in Bezug auf die Reifung und die Farbe der Sorten. Laut den Zwischenberichten 2015, 2016 und 2017, die sich auf die Beobachtungsjahre 2014, 2015 und 2016 bezogen, wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen der Kandidatensorte und der Referenzsorte Jeromine festgestellt.

Laut dem von GEVES im April 2017 erstellten Prüfungsbericht war die Kandidatensorte nicht deutlich von der Vergleichssorte Jeromine unterscheidbar, was für die Beurteilung der Unterscheidbarkeit der Kandidatensorte iSv Art 6 und Art 7 Abs 1 Sortenschutz-VO herangezogen wurde. Dieser Bericht wurde der Klägerin zugesandt. Nach Eingang der Stellungnahme der Klägerin wies das CPVO den Antrag auf Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes im

72 EuGH 09.06.2016, C-481/14 (Hansson/Jungpflanzen); dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2017, 77 (121 ff) mwH.

73 EuG 14.07.2021, T-181/20 (Griba/ CPVO [Stark Gugger]), ECLI:EU:T:2021:440.

Juli 2018 zurück. Dagegen erhob Griba Beschwerde. Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung des Sortenamtes mit der wesentlichen Begründung, dass weder die Lage des gewählten Standorts noch die angewandte Schnittmethode verhinderten, dass die Kandidatensorte von der allgemein bekannten Sorte Jeromine unterscheidbar wäre. Die BK-CPVO fügte hinzu, dass der genetische Unterschied zwischen den beiden Sorten sehr gering und im Allgemeinen nicht durch einen DNA-Fingerabdruck messbar wäre. Die Beschwerdekammer stellte auch fest, dass Unterschiede in der Fruchtfarbe bei Mutanten derselben ursprünglichen Elternsorte nur schwer zu unterscheiden sind und dass diese Mutanten manchmal sogar hinsichtlich ihres Phänotyps identisch sind. Außerdem stellte sie fest, dass der von der Klägerin angefochtene Prüfungsort, nämlich Angers-Beaucouzé, der Ort ist, an dem die technische Prüfung durchgeführt werden muss. Schließlich stellte die Beschwerdekammer fest, dass die von GEVES angewandte Beschneidungsmethode eine gute Ausprägung des Genotyps ermöglicht und mit dem geltenden Protokoll übereinstimmte.

Griba erhob rechtzeitig Klage an das Unionsgericht (EuG) und rügte, die Beschwerdekammer habe einen Fehler begangen, als sie zu dem Schluss gekommen war, dass die genetischen Unterschiede zwischen der Kandidatensorte und der Sorte Jeromine als von der Ursprungssorte Red Delicious abgeleiteter Sorten sehr gering und im Allgemeinen nicht einmal durch einen DNA-Fingerabdruck messbar wären, da diese Einschätzung nicht durch wissenschaftliche Beweise gestützt würde; es werde auch nicht erläutert, welche Schlussfolgerungen daraus für die fraglichen Sorten zu ziehen wären. Darüber hinaus zweifelte Griba die von GEVES herangezogene Prüfungsmethode an.

Die Fünfte Kammer wies die Klage ab und bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer vollinhaltlich. Zunächst betonte das EuG die bisherige Rsp,⁷⁴ wonach es sich auf eine Überprüfung offensichtlicher Beurteilungsfehler zu beschränken hatte. Die komplexe technische Prüfung erfolgte daher (bereits) auf Tatsachenebene, sodass insoweit ein Neuerungsverbot zu beachten wäre.⁷⁵ Davon ausgehend hatte das CPVO die tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen ausreichend darlegt, die im Rahmen der angefochtenen Beurteilung von entscheidender Bedeutung waren.⁷⁶

Nach der Rsp⁷⁷ steht die eindeutige und vorläufige Benennung des mit der technischen Prüfung aller Arten oder Sorten derselben Mutationsgruppe beauftragten Prüfungsamtes, wie sie sich aus dessen Bekanntmachung Nr 2/2004 ergibt, im Einklang mit der durch die Grundverordnung aufgestellten allgemeinen Regelung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes sowie mit den dieser Verordnung zugrunde liegenden Grundsätzen der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit und der Transparenz. Diese allgemeine Regelung und diese Grundsätze verlangen, dass alle Kandidatensorten, die zu derselben Muta-

⁷⁴ EuGH 15.04.2010, C-38/09 P (Schröder/CPVO) Rz 77, ECLI:EU:C:2010:196.

⁷⁵ Vgl bereits EuG 23.02.2018, T-445/16 (Schniga/CPVO [Gala Schnico]) Rz 46, ECLI:EU:T:2018:95; dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2019, 69 (121 f).

⁷⁶ Rz 30 und 31 des Urteils.

⁷⁷ Deutlich EuG 23.02.2018, T-445/16 (Schniga/CPVO [Gala Schnico]) Rz 52, ECLI:EU:T:2018:95; dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2019, 69 (121 f).

tionsgruppe einer bestimmten Art gehören, unter denselben Bedingungen geprüft werden.

Ausblick: Über den Anlassfall hinausgehend erscheinen die gerichtlichen Ausführungen zum rechtlichen Gehör interessant. Dieses wird demzufolge nicht nur in den Art 47 und 48 GRC bekräftigt, die die Achtung der Verteidigungsrechte und des Rechts auf ein faires Verfahren in allen Gerichtsverfahren gewährleisten, sondern auch in Art 41 GRC. Diese Bestimmung garantiert das Recht auf eine gute Verwaltung.⁷⁸ Nach Art 41 Abs 2 GRC umfasst das Recht auf eine gute Verwaltung ua das Recht jeder Person, gehört zu werden, bevor eine für sie nachteilige individuelle Maßnahme getroffen wird.⁷⁹ Nach diesem Grundsatz, der gilt, wenn die Behörden eine Maßnahme zu erlassen beabsichtigen, die sich nachteilig auf einen Einzelnen auswirkt, müssen die Adressaten von Entscheidungen, die ihre Interessen erheblich beeinträchtigen, in die Lage versetzt werden, sich zu den Informationen, auf die die Behörden ihre Entscheidung stützen wollen, wirksam zu äußern. Allerdings handelt es sich bei der Verletzung des rechtlichen Gehörs bloß um einen relativen Verfahrensmangel, dh ein Verstoß gegen den Grundsatz der Wahrung des rechtlichen Gehörs führt nur dann zur Nichtigkeitserklärung der am Ende eines Verfahrens ergangenen Entscheidung, wenn das Verfahren ohne einen solchen Mangel möglicherweise anders ausgegangen wäre.⁸⁰

b. Griba/CPVO (Gala Perathoner)⁸¹

Im zu berichtenden „Zwillingsverfahren“ zur Stark Gugger-Entscheidung beantragte ebenfalls die Griba bereits im Februar 2009 beim CPVO den gemeinschaftlichen Sortenschutz für die Kulturapfelsorte Gala Perathoner (im Folgenden: Kandidatensorte).

Nach der gleichermaßen beauftragten GEVES war die Kandidatensorte nicht deutlich von den Vergleichssorten Simmons und Annaglo unterscheidbar, sodass das CPVO den Antrag ablehnte. In der dagegen erhobenen Beschwerde rügte Griba ua dass die Früchte der Kandidatensorte nicht zum optimalen Zeitpunkt geerntet worden wären, was die vergleichenden Bewertungen des Merkmals „Farbe“ der Kandidatensorte verfälscht habe. Außerdem hätten die GEVES-Sachverständigen bei der Bewertung der Reifezeit von Äpfeln der Kandidatensorte die Stärkerückbildung berücksichtigen müssen. Schließlich habe die Prüfung der Kandidatensorte in einem maritimen Klima, während sie in einem kontinentalen Klima entwickelt worden war, dazu geführt, dass die technische Prüfung zur Entwicklung relevanter Merkmale geführt hat, die nicht die in ihrer genetischen Struktur kodierten Merkmale widerspiegeln. Die Beschwerdekammer gab dem keine Folge. Griba machte daraufhin in ihrer beim EuG eingereichten Klage geltend, dass

78 Zur Anwendung auf das Verwaltungshandeln österreichischer Behörden bereits instruktiv EuGH 08.05.2019, C-230/18 (PI), *ecolex* 2019, 651

79 Vgl. EuGH 03.07.2014, C-129/13 und C-130/13 (Kamino International Logistics und Datema Hellmann Worldwide Logistics) Rz 29, ECLI:EU:C:2014:2041 und die dort angeführte Rechtsprechung).

80 Vgl. EuGH 04.04.2019, C-558/17 P (OZ/EIB) Rz 76, ECLI:EU:C:2019:289.

81 EuG 14.07.2021, T-182/20 (Griba/ CPVO [Gala Perathoner]), ECLI:EU:T:2021:441.

- die technische Prüfung fehlerhaft gewesen sei,
- mit der Festlegung des Prüfungsortes und den sich daraus ergebenden Prüfungsumständen ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz erfolgt sei,
- der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei, und
- ein wesentlicher Begründungsmangel bestehe.

Die Fünfte Kammer wies die Klage ab und bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer (BK-CPVO) vollinhaltlich. In nahezu wortgleicher Begründung wie in der *Stark Gugger*-Entscheidung führte das EuG aus, dass die Feststellung, ob die Kandidatensorte iSv Art 7 Abs 1 Sortenschutz-VO gegenüber den Vergleichssorten (hier: Simmons und Annaglo) nicht unterscheidungskräftig ist oder nicht, angesichts der wissenschaftlichen und technischen Komplexität dieser Voraussetzung, einer technischen Prüfung auf Tatsachenebene vorbehalten bleiben muss, die vom CPVO zutreffend einem der zuständigen nationalen Ämter (hier: der französischen GEVES) zu übertragen war.⁸²

Im Ergebnis gelang es der Klägerin nicht, die Entscheidung der Beschwerdekammer zu widerlegen, wonach der von der Klägerin angefochtene Prüfungsort, nämlich Angers-Beaucouzé, der zutreffende Ort war, an dem die technische Prüfung durchzuführen war. Es war nämlich die Sachverständigengruppe des Verwaltungsrats des CPVO, die bei der Entscheidung über die Zentralisierung der Prüfungen GEVES als einzigen Prüfungsort für diese Sortenkategorie bestimmt hat, um die Gleichbehandlung, die Rechtssicherheit und die Transparenz zwischen den Kandidatensorten zu gewährleisten. Die BK-CPVO hatte nachvollziehbar festgestellt, dass die technischen Prüfungen gemäß dem geltenden Protokoll durchgeführt wurden und dass die Stärkerückbildung lediglich eine zusätzliche Methode zur Bestimmung des optimalen Reifezeitpunkts ist.

Zusammenfassend ist es der Klägerin in beiden Sortenschutz-Fällen nicht gelungen den begehrten Sortenschutz zu erlangen. Sie ist letztlich an der technisch-juristischen Prüfungshürde der Neuheit gescheitert, wie sie durch die gefestigte Rsp⁸³ vorgezeichnet ist.

V. Zusammenfassung

Das Jahr 2021 hat quantitativ eine deutlich geringere Anzahl an Entscheidungen zu verzeichnen als in den Vorjahren. Erstmals – soweit ersichtlich – besteht keine Rsp zu Schutzzertifikaten für Arzneimittel, also in einem Gebiet, das sich im vergangenen Jahrzehnt als äußerst dynamisch erwiesen hat. Es scheint aber nur ein kurzes Atemholen zu sein, da durchaus noch Fälle „in der forensischen Pipeline“ verharren. Die Ruhe vor dem Sturm trifft auch das Gemeinschaftspatent, das nach dem BREXIT und den verfassungsrechtlichen Bedenken aus Deutschland nunmehr endgültig als Einheitspatent den gemein-

82 Rz 19 des Urteils.

83 Deutlich EuG 13.03.2020, T-278/19 (Aurora/CPVO – SESVanderhave [M 02205]), ECLI:EU:T:2020:113.

samen Binnenmarkt des Patentrechts ab 2023 durch Besetzung der administrativen und richterlichen Kapazitäten Realität werden lässt. Ein Meilenstein dafür wurde also 2021 geschafft.

Die unionsrechtsgetriebene Patentanwaltsreform Österreichs konnte ebenfalls im Berichtszeitraum 2021 in Kraft treten.

Die Rsp des OLG Wien in Patentsachen verfeinert in bewährter Weise die Verfahrenspraxis, etwa zur Ersatztauglichkeit von patentanwaltlichen Gutachten oder generell der Beiziehung patentanwaltlicher Expertise durch die Parteien eines Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozesses.

Die Rsp des österreichischen Höchstgerichts hat sich auf die äquivalente Patentverletzung sowie die entscheidende Frage nach dem Dienstnehmerbegriff fokussiert, wie er für die Anwendung der Regelungen über die Erfindervergütung im Beschäftigungsverhältnis maßgeblich ist. Klassische Fragen der Formulierung von Unterlassungsansprüchen in Patentstreitigkeiten sowie der Rechtsbeständigkeit von Patenten runden die vitale Patentrechtspraxis des OLG Wien ab.

Auf Unionsebene ist die Klärung der Verjährung von Vergütungsansprüchen aus Sortenschutzverletzungen durch den EuGH hervorzuheben. Art 96 Sortenschutz-VO ist nunmehr dahin auszulegen, dass nur jene Ansprüche nach Art 94, 95 leg cit verjährt sind, die eine Gesamtheit von gegen eine geschützte Sorte gerichtete Verletzungshandlungen betreffen und die geltend gemacht wurden, nachdem mehr als drei Jahre vergangen waren, seit zum einen der gemeinschaftliche Sortenschutz endgültig erteilt wurde und zum anderen der Inhaber von jeder einzelnen zu dieser Gesamtheit gehörenden Handlung und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat.

Ergänzend dazu hat das Unionsgericht die Prüfungsanforderungen an die Erteilung eines Sortenschutzes weiter präzisiert.

Resümierend war auch 2021 ein durchaus bemerkenswertes Jahr aus Sicht vor allem der legislatischen und administrativen In-Wirksamkeit-Setzung des Europäischen Einheitsspatents und der nach wie vor mit spürbarem Interesse verfolgten Rechtsprechung im Patent- und Sortenschutzrecht.