

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2023

herausgegeben

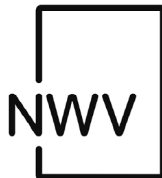
von

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 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	3
Abkürzungsverzeichnis	7

Elisabeth STAUDEGGER

Die Entwicklung des Europäischen Urheberrechts im Jahr 2022 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH	19
--	-----------

Florian SCHUHMACHER / Adnan TOKIĆ

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2022	53
---	-----------

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs	85
--	-----------

Claudia SEISER

Europäische Rechtsprechung zum Gemeinschafts- geschmacksmuster	109
---	------------

Wolfgang SCHRAMEK

Neue Markenformen in der Prüfungspraxis des EUIPO	135
--	------------

Christian HADEYER

Die Rechtsprechung des OGH in Markensachen 2022	145
--	------------

Christian HADEYER

Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen 2022	163
---	------------

Thomas Rainer SCHMITT

**Ende der einzelfallbezogenen Speichermedienvergütung für
Privatkopien in der Cloud..... 183**

Clemens THIELE / Thomas SCHNEIDER

**Die EU-Design-Reform ante portas – Eine Chance: Von der
Reparaturklausel zur Instandsetzungsfreiheit 229**

Stichwortverzeichnis 247

Verzeichnis der Autor*innen und Herausgeber*in 251

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

I.	Einleitung	86
II.	Gesetzgebungsaktivitäten und Verfahrenspraxis.....	87
A.	VO des Rates über das Einheitspatent	87
B.	Patentverfahrensreform	88
III.	Patentrecht	89
A.	EuGH	89
1.	Phoenix Contact	89
2.	IRnova.....	90
B.	OGH.....	92
1.	Rechnungslegung bei Dienstfindung.....	92
2.	Auslegung von Patentansprüchen	93
C.	OLG Wien.....	96
1.	Prothetische Herzklappe.....	96
2.	Pumpenhalterung in einer Getränkezubereitungsmaschine.....	98
3.	Pendelscharnier.....	100
IV.	Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	103
A.	Sorafenib III bis V	103
B.	Dapagliflozin	104
V.	Sortenschutzrecht.....	106
VI.	Zusammenfassung	107
	Literaturverzeichnis.....	108

Mit dem Berichtsjahr 2022 hat die vor mehr als zehn Jahren begonnene Etablierung eines Einheitlichen EU-Patents einen Abschluss gefunden. Nunmehr sind die Gerichte am Zug, das institutionell und organisatorisch fertiggestellte System des EU-Patents einheitlicher Wirkung mit Leben zu füllen. Davon abgesehen wird, wie gewohnt, die Judikatur der mit Patent-sachen befassten Höchstgerichte der EU und Österreichs einschließlich

der Urteile der für die Praxis so wichtigen Instanzgerichte vollständig besprochen und in den dogmatischen Gesamtkontext eingeordnet. An der ein oder anderen Stelle findet auch (kritisches) Schrifttum seinen Platz.

Deskriptoren: Patentrecht, Europäisches Einheitspatentsystem, Einheitspatent, Schutzzertifikatsrecht, Arzneimittel, Sortenschutz, Dienstleistung, Auslegung von Patentansprüchen

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der Sortenschutzrechte im Jahr 2022. 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 einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA hat im Jahr 2022 ein neues Rekordhoch erreicht und damit neuerlich die Vor-Pandemiezeit übertroffen. Die Jahresstatistik vermerkt 193.460 Patentanträge. Das bedeutet 2,5 % mehr gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte mit über 81.750 hingegen ein 5-Jahres-Tief, das deutlich, nämlich 24,9 % unter dem Tiefstwert des Vorjahres lag.²

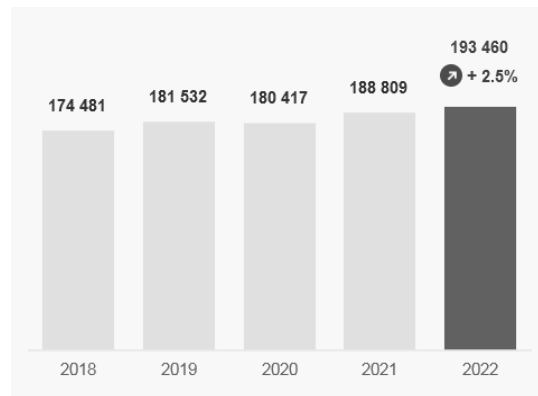


Abb 1: European Patent Office 2022

¹ Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, EuG, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2022. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <eurolawyer.at> abrufbar.

² Vgl. EPO, Statistische Daten des Europäischen Patentamts <<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022/statistics/patent-applications.html>> (28.08.2023).

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten Trends der letzten Jahre an; allerdings haben wiederum die USA allein knapp 24 % der Anmeldungen getätigt, während die europäischen Staaten im Jahr 2022 zusammen auf gut 43 % kommen.³ An dritter Stelle der außereuropäischen Anmeldestaaten liegt Japan, ganz dicht gefolgt von der Volksrepublik China.

II. Gesetzgebungsaktivitäten und Verfahrenspraxis

A. VO des Rates über das Einheitspatent

Am 7. Februar 2022 wurde das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht mit zugehörigem Protokoll über die vorläufige Anwendung im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden.⁴

Für die Tätigkeit am neuen Einheitlichen Patentgericht (UPC) wurden im Laufe des Jahres 2022 insgesamt 85 Richter*innen sowie das Präsidium ernannt. Das Einheitliche Patentgericht ist aufgeteilt in das Gericht der ersten Instanz und das Berufungsgericht. Der erste Präsident des Berufungsgerichts ist Dr. *Klaus Grabinksi*, der bislang als Richter am Bundesgerichtshof tätig war. Die Ernennung zum Präsidenten des Berufungsgerichts gilt für drei Jahre. Die Richter am Berufungsgericht werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt. Präsidentin des Gerichts der ersten Instanz ist *Florence Butin* aus Frankreich. Das UPC verfügt über zwei Zentralkammern in Paris und München. Jeder Vertragsmitgliedstaat kann bis zu vier Lokalkammern einrichten. Die einzige österreichische Lokalkammer („**Wiener Lokalkammer**“) ist in den Räumlichkeiten des ASG Wien angesiedelt. Sie ist in I. Instanz für die Verletzung eines Einheitspatents⁵ auf dem Gebiet der Republik Österreich zuständig oder wenn die beklagte Partei ihren Sitz in Österreich hat. Diese Zuständigkeit wird für eine allfällige Nichtigkeitsklage um dasselbe Patent zwischen denselben Parteien des Verletzungsstreits perpetuiert.

Mit 1. Juni 2023 war es dann soweit: für Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark (ohne Färöer und Grönland), Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande (europäischer Teil), Portugal, Schweden und Slowenien ist das EPGÜ in Kraft getreten.⁶ Mit einer Anpassung von nationalen Patentvorschriften,⁷ die Auswirkungen auf alle anderen Registerschutzrechte hatte, sind in Österreich sämtliche gesetzlichen

3 Eine grafisch sehr gut aufbereitete Zusammenstellung der Statistiken für das Jahr 2022 ist als PDF-Download unter <https://link.epo.org/web/epo_patent_index_2022_infographic_en.pdf> (28.08.2023) abrufbar.

4 BGBl III 13/2022 und III 14/2022.

5 Kurzform für „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“.

6 BGBl III 53/2023; vgl auch *Woller/Pabst*, Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht, *ecolx* 2023/82, 142 und *Tiefenbacher*, Das Einheitspatent – lange sagenumwoben und doch bald Realität, *MR* 2022, 6 jeweils mwH.

7 BGBl I 51/2023.

Voraussetzungen für den Vollbetrieb des Einheitlichen Patentgerichts seit 1. April 2023 erfüllt.⁸

Erste Anträge können in einem eigenen Monitoring mit verfolgt werden. Wenige Wochen nach dem Start des Einheitspatentsystems hat das Europäische Patentamt (EPA) ein Dashboard veröffentlicht, das Aufschluss gibt über die Hauptquellen für Anträge auf einheitliche Wirkung sowie darüber, in welche acht übergeordneten Gebiete der Technik die Einheitspatente klassifiziert werden. Das Dashboard wird täglich mit Daten aus den EPA-internen Workflows aktualisiert und bietet daher einen tagesaktuellen Überblick über die Nachfrage nach Einheitspatenten.⁹

B. 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 2022 einige **verfahrensrechtliche Fragen** gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten.

- Im (Patent-)Erteilungsverfahren II. Instanz, dh auf Rekurse gegen Entscheidungen der Technischen Abteilung (TA) des Patentamtes, findet das AußerstreitG¹¹ Anwendung. Ein Sachantrag verstößt demzufolge dann gegen das **Neuerungsverbot im Rechtsmittelverfahren**, wenn es sich nicht nur um ein Minus im Vergleich zum Hauptantrag handelt. Die daraus idR abgeleitete Unzulässigkeit von Eventualbegehren im Rekursverfahren spricht aber nicht dagegen, dem Eventualbegehren dann stattzugeben, wenn es sich dabei um das letztgültige Hauptbegehren des Verfahrens erster Instanz handelt.¹²
- Aufgrund des Grundsatzes der **Einmaligkeit des Rechtsmittels** sind Hilfsanträge im patentrechtlichen Berufungsverfahren zurückzuweisen, wenn sie über die Berufung und die Berufungsbeantwortung hinausgehen.¹³

8 Vgl ebenso *Beetz*, Ende gut, alles gut (!?) ÖBI-Editorial 2023, 237.

9 Abrufbar unter <https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230724_de.html> (28.08.2023).

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 Patentanwalts-gesetz und die Jurisdiktionsnorm geändert werden (Patent- und Markenrechts-Novelle 2014), BGBl I 126/2013.

11 Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen (Außerstreitgesetz – AußStrG), BGBl I 111/2003 idgF (mehrfach nov).

12 OLG Wien 29.11.2022 33 R 89/22h (Dapagliflozin Propylenglykol Hydrat/Saxaglip-tin), ZfG 2023, 25.

13 OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t (Pendelscharnier), ÖBI 2023/7, 21 (*Beetz*) = PBI 2023, 12.

- Für das **Kostenersatzrecht** ist zunächst ein bemerkenswertes EuGH-Urteil hervorzuheben, das die bisherige Praxis der österreichischen Gerichte¹⁴ unionsrechtlich bestätigt hat. In dem aus Deutschland stammenden Ausgangsfall¹⁵ ging es um die Auslegung des § 140 Abs 3 dMarkenG aF¹⁶ und die Frage, ob ein Gericht danach gehindert ist, bei der Kostenentscheidung zu prüfen, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war. Der EuGH hat entschieden, dass Art 3 und 14 Enforcement-RL die Zivilgerichte dazu verpflichten, prüfen zu können bzw zu müssen, ob die Einschaltung eines Patentanwalts erforderlich war bzw die dadurch entstandenen Kosten „zumutbar und angemessen“ sind. Ein Automatismus für oder gegen einen generellen Kostenersatz hat keinen unionsrechtlichen Bestand.¹⁷ Der Zuschlag für die Beiziehung eines Patentanwalts steht der Verfahrenspartei dann zu, wenn nicht nur prozessual-juristische Fragen den Gegenstand des Rekursverfahrens bilden.¹⁸

III. Patentrecht

A. EuGH

1. Phoenix Contact¹⁹

Im aus Deutschland stammenden Ausgangsfall hatte das LG München I mittels einer Vorlagefrage²⁰ den EuGH um Klärung der Frage ersucht, ob die deutsche Gerichtspraxis betreffend einstweilige Verfügungen bei Patentverletzung mit den Vorgaben der Enforcement-RL vereinbar ist.

Konkret hatte das vorlegende Gericht massive Bedenken gegen die einhellige Rsp der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Karlsruhe und auch des eigenen Instanzgerichtes,²¹ wonach der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentstreitsachen nur dann in Betracht komme, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand des Patents im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist. Die deutsche Gerichtspraxis verweigerte demzufolge den Erlass einer einstweiligen Verfügung aufgrund einer Patentverletzung

14 Zum Kostenersatz für die Beiziehung eines Patentanwalts näher *Thiele*, Patentrecht JBGE 2022, 95 (98f) mwH.

15 EuGH 28.04.2022, C-531/20 (NovaText), MR-Int 2022, 56 (*Gruber*) = RdW 2022/296, 378.

16 Nunmehr gleichlautend § 140 Abs 4 dMarkenG.

17 Vgl auch *Thiele*, Anwaltskosten⁴ (2023), 130 ff mwN.

18 OLG Wien 21. 10. 2022, 33 R 61/22s (Pumpenhalterung in einer Getränkezubereitungsmaschine), ÖBI 2023/21, 69 (*Beetz*).

19 EuGH 28. 4. 2022, C-44/21 (Phoenix Contact), ÖBI 2022/68, 229 (*Wiltschek*) = RdW 2022/297, 378.

20 LG München I 19. 1. 2021, 21 O 16782/20 (Steckverbinder samt Schutzleiterbrücke), GRUR 2021, 466.

21 OLG München 12. 12. 2019, 6 U 4009/19 (Elektrische Anschlussklemme), GRUR 2020, 385.

regelmäßig dann, wenn der Bestand des betreffenden Patents nicht bereits in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt wurde; maW: dass das erfolgreich durchlaufene Prüfungsverfahren vor dem DPMA oder EPA allein war nicht ausreichend, um von einem gesicherten Rechtsbestand des Patents auszugehen. In der Folge konnten Patentinhaber eine einstweilige Verfügung gegen einen Verletzer regelmäßig nicht erwirken, wenn nicht Dritte das betreffende Patent zuvor (erfolglos) angegriffen hatten, sodass diese Möglichkeit der Rechtsverfolgung letztlich von Faktoren abhing, auf die der Patentinhaber keinen Einfluss nehmen konnte.

In Anbetracht der Tatsache, dass die (volle) Wirkung eines Patents mit seiner Erteilung eintritt, sah das LG München durch diese Praxis das Recht des Patentinhabers auf wirksame einstweilige Maßnahmen iSv Art 9 Enforcement-RL verletzt.

Das Urteil der Sechsten Kammer stellt klar, dass nach der vorrangigen Bestimmung ein abgeschlossenes Rechtsbestandsverfahren keine *conditio sine qua non* für ein Verletzungsverfahren sein darf. Es bleibt aber dabei, dass die Patentgerichte selbstständig prüfen müssen, ob die Patentverletzung ausreichend bescheinigt ist, insbesondere der spätere Gebrauch der Erfindung, und keine Rechtfertigungsgründe auf Seiten des Gegners der gefährdeten Partei bestehen. Dagegen sagt das Urteil nichts darüber, wie die Patentstreitgerichte die hinreichende Sicherheit in ihrer Prognoseentscheidung über den Rechtsbestand des Verfügungspatents und den rechtswidrigen Eingriff gewinnen sollen.

Ausblick: Ein Missverständnis wäre es, der Entscheidung des EuGH zu entnehmen, dass eine Rechtsbeständigkeit „*grundsätzlich*“ nicht mehr verlangt werden könne oder müsse bzw die mangelnde Rechtsbeständigkeit nicht mehr im Sicherungsverfahren eingewendet werden könnte. Für das Hauptverfahren ist und bleibt § 156 PatG daher unionsrechtskonform.²² Die Ansprüche der Patentinhaber*innen auf einen effektiven raschen Rechtsschutz nach § 151b PatG²³ haben sich mit dem vorliegenden Urteil jedenfalls verbessert.

Zusammenfassend hat der EuGH entschieden, dass die deutsche Instanzgerichtspraxis mit Art 9 Abs 1 Enforcement-RL **nicht vereinbar** ist, bei der der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich dann verweigert wird, wenn das eingetragene Streitpatent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.

2. IRnova²⁴

Der aus Schweden stammende Ausgangsfall betrifft **Patente**, die in **Drittstaaten** angemeldet und erteilt wurden, nämlich in China und den USA. Ein Patentrechtstreit spielte sich aber zwischen **zwei Gesellschaften mit Sitz im selben Mitgliedstaat** (hier: Schweden) ab und hatte die Feststellung des Inhabers

22 Vgl *Meinl* in Stadler/Koller (Hrsg), PatG Kommentar (2019) § 156 Rz 37; *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht Kommentar² (2021), 273 mwN.

23 Näher *Koller* in Stadler/Koller, PatG § 151b Rz 75 ff.

24 EuGH 8. 9. 2022, C-399/21 (IRnova).

eines Rechts zum Gegenstand, das vorgeblich ebenfalls dort (in Schweden) entstanden war – und zwar des **Rechts an den Erfindungen**, die den Patentanmeldungen und erteilten Patenten zugrunde lagen. Der einzige Auslandsbezug, nämlich die Patentanmeldung und Patenterteilung, betraf nicht das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats. Das Schwedische Vorlagegericht stand vor dem Dilemma, dass diese Situation zwar in den Anwendungsbereich der EuGVVO 2012²⁵, aber nicht in den Anwendungsbereich von deren Art 24 Z 4 fiel. Der EuGH sollte Klarheit in die komplexe zivilprozessuale Zuständigkeitsfrage bringen.

In ihrem Urteil hält die Neunte Kammer fest, dass selbst ein Rechtsstreit um die Inhaberschaft an einem Patent,²⁶ das gerade eine Patentverletzung betrifft und bei dem daher der Umfang des Patentschutzes im Hinblick auf das Patentrecht des Landes eingehend zu prüfen ist, in dessen Hoheitsgebiet das Patent erteilt wurde, nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte dieses Mitgliedstaats fällt. Denn die erforderliche sachliche oder rechtliche Nähe zum Ort der Patenteintragung fehlt schlicht und ergreifend.²⁷ Vielmehr fällt ein derartiger Rechtsstreit unter die allgemeine Regel von Art 4 Abs 1 EuGVVO 2012, dh in die allgemeine Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Beklagte ihren Wohnsitz hat.²⁸

Mit dem vorliegenden Urteil festigt der EuGH seine bisherige Judikatur zur internationalen Zuständigkeit in Patentstreitsachen. In diesem speziellen Fall geht es nicht um Patente oder ähnliche Fragen, sondern darum, ob eine der Parteien die Rechte an bestimmten Erfindungen (als rechtmäßiger Erfinder bzw Anmelder) hat. Die Frage der Inhaberschaft eines Rechts des geistigen Eigentums fällt, wie der EuGH bereits im zitierten Präjudiz entschieden hat, nicht in den Anwendungsbereich von Art 24 Z 4 EuGVVO 2012.

Ausblick: Der Schwedische Ausgangsrechtsstreit verbleibt damit beim Patentgericht in Stockholm, das nunmehr in der Sache – oder vielmehr in der Person – die Patentinhaberschaft zu entscheiden hat. Solche Prozesse bleiben deshalb aufwendig, ungeachtet der vergleichsweise einfach zu beantwortenden Frage der internationalen Zuständigkeit.²⁹

Im Ergebnis ist für die Praxis zu folgern, dass der besondere Gerichtsstand nach Art 24 Z 4 EuGVVO 2012 eng auszulegen ist. Er findet nur in den Fällen Anwendung, in denen die Frage der Gültigkeit eines Patents bzw einer Patentanmeldung direkt in dem Verfahren aufgeworfen wird, wobei es unerheblich ist, ob diese Frage im Wege einer Einrede erhoben wird.³⁰

25 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung), ABI L 2012/351, 1.

26 Sog „Patent-Vindikationsverfahren“.

27 Vgl Rz 35 und Rz 36 des Urteils.

28 Vgl bereits zur Vorläuferbestimmung des Art 16 Abs 4 EuGVÜ EuGH 13. 7. 2006, C-4/03 (GAT) Rz 16, IPRax 2007, 15 (Adolphsen) = Zak 2006/559, 326 (Czernich).

29 So der zutreffende Befund von Wuttke, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax 2022, 620.

30 So zutreffend Sujecki, Entscheidungsanmerkung, EuZW 2022, 954.

Zusammenfassend hat der EuGH entschieden, dass sog „*Vindikationsverfahren*“ keinen Rechtsstreit darstellen, der die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten iSv Art 24 Z 4 EuGVVO 2012 betrifft, sodass es hierfür beim allgemeinen Gerichtsstand der Beklagten verbleibt.

B. OGH

1. Rechnungslegung bei Dienstleistung³¹

Der spätere Kläger war bei der später geklagten G-GmbH Miterfinder eines Patents, das bei Produktionsanlagen für Kunststoffprofile im Bereich der sogenannten Düse (in der Folge auch „*Werkzeug*“) eingesetzt wurde. Das Wesen der Erfindung lag in einer Schubsteuerung (Flow.Control). Nach dem Ende seiner Beschäftigung begehrte der Kläger für einen Zeitraum von mehr als neun Jahren mit einer Stufenklage iSv Art 42 EGZPO Rechnungslegung und Zahlung einer Dienstleistungvergütung. Er hätte Anspruch auf Rechnungslegung hinsichtlich der Umsätze aus Werkzeugen und Werkzeugsätzen, welche auf Basis des klagsgegenständlichen Patents von der Beklagten bzw ihrer Rechtsvorgängerin erzeugt und verkauft worden wären. Die Beklagte bestritt den Offenlegungsanspruch mangels Rechtsgrundlage im Arbeitnehmererfindungsrecht der §§ 6 ff PatG. Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Folge, hob das angefochtene Teilurteil in seinem klagsabweisenden Teil auf und verwies die Arbeitsrechtssache in diesem Umfang zur ergänzenden Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurück. Das ordentliche Rechtsmittel (hier: Rekurs) an den OGH ließ das Berufungsgericht zu.

Der 8. Senat gab dem Rechnungslegungsbegehren vollinhaltlich statt und bestätigte das erstinstanzliche Teilurteil. Im Übrigen verwies der OGH die Rechtssache zur weiteren Verhandlung an das Arbeitsgericht Linz zurück. Dem Kläger würde nämlich erst mit der Rechnungslegung als (ehemaligem) Arbeitnehmer die Möglichkeit eröffnet, seine Vergütungsansprüche dem Grunde und der Höhe nach gegenüber der Beklagten (und ihrer Rechtsnachfolger) zu konkretisieren. War mit einem Produkt (hier: Werkzeug zum Flow.Control) aufgrund der Dienstleistung auf dem freien Markt eine höhere Lizenzgebühr erzielbar, weil durch die Verbesserung aufgrund der Erfindung ein höherer Verkaufspreis möglich war und sich auch die Zahl der Kunden erhöht hatte, hätte dies Einfluss auf den wirtschaftlichen Wert der Erfindung für das Unternehmen und damit in weiterer Folge auf die Höhe der Dienstnehmervergütung iSv § 9 PatG. Zur Konkretisierung seines Anspruchs dem Grunde und der Höhe nach stand dem Arbeitnehmer daher ein entsprechender Manifestationsanspruch nach Art 42 EGZPO iVm §§ 6 ff PatG und § 151 PatG (per analogiam) zu. Zur Ermittlung der wirtschaftlichen Bedeutung der Erfindung für die Gesamtumsätze iSv § 10 PatG hatte die Beklagte dem Kläger über den gesamten Umsatz der Werkzeuge Auskunft zu erteilen, die auf Basis des klagsgegenständlichen Patents erzeugt und verkauft worden waren.

31 OGH 22. 2. 2022, 8 Ob A 9/22i (Rechnungslegung bei Dienstleistung), DRdA-infas 2022/105, 230 (Kaltschmid) = RdW 2022/519, 637 = AS 2022/52, 314 (Kollau).

Der 8. Senat macht in der vorliegenden Entscheidung ganz deutlich, dass für die Dienstfindervergütung iSv §§ 8 ff PatG ein Rechnungslegungsanspruch besteht, der durch das damit verbundene Zahlungsbegehren inhaltlich nicht beschränkt wird. Das Höchstgericht konkretisiert den Umfang der Rechnungslegung ausgehend von der nach der Lizenzanalogie³² zu bestimmenden Dienstfindervergütung. Der OGH greift die in Lauterkeitssachen (fort-)entwickelte Rechtsprechungslinie³³ zur Stufenklage auf. Die (gesonderten) Grundlagen des Zahlungsbegehrens sind in der ersten Phase des Stufenklageverfahrens grundsätzlich nicht zu prüfen. Allein durch die Geltendmachung des Rechnungslegungsanspruchs im Rahmen einer Stufenklage wird der Manifestationsanspruch inhaltlich nicht beschränkt bzw vom Bestehen des damit verbundenen Zahlungsbegehrens („*dem Grunde nach*“) abhängig gemacht. Die Berechtigung des Rechnungslegungsbegehrens richtet sich demnach nur nach seinem Inhalt.³⁴

Ausblick: Die Aufgriffsregelungen zugunsten des Dienstgebers bestehen auch für gebrauchsmustertaugliche Erfindungen nach § 7 Abs 2 GMG. Es ist daher zu erwarten, dass auch insoweit dem Dienstnehmer eine Stufenklage zusteht, die er neben dem Vergütungsanspruch als einen separaten Rechnungslegungsanspruch (zur Konkretisierung des Anspruchs dem Grunde und der Höhe nach) geltend machen kann.³⁵

Zusammenfassend hat der OGH entschieden, dass einem Dienstnehmer gem § 8 Abs 1 PatG in jedem Fall für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung an den Dienstgeber sowie für die Einräumung eines Benützungsrechts hinsichtlich einer solchen Erfindung eine angemessene besondere Vergütung gebührt. Der Dienstnehmererfinder hat gegenüber dem Arbeitsgeber – insb auch nach Auflösung des Dienstverhältnisses – einen Anspruch auf Rechnungslegung.

2. Auslegung von Patentansprüchen³⁶

Im vorliegenden Patentstreit ist die Klägerin Inhaberin des europäischen Patents „*Anlage für die sichere Durchführung von Transaktionen (zwischen informationsverarbeitenden Anlagen) mittels mehrerer Authentifizierungscodes*“, das ua dadurch in den Hauptansprüchen gekennzeichnet ist, dass die Auswertereinheit (106) einen zusätzlichen Codegenerator zur Erstellung eines Zusatzcodes aufweist und eine zusätzliche Sendeeinrichtung zur Übermittlung des Zusatzcodes über das primäre Netz (101) an das Terminal (102) und zur Ausgabe des Zusatzcodes, wobei das Terminal neben der Eingabemöglichkeit des

32 StRsp OGH 2. 2. 2005, 9 Ob A 7/04a, RdW 2005/480, 434 (Mayr) Arb 12.505.

33 Gegenteilig noch OGH 21. 3. 2018, 4 Ob 243/17i (Spannschloss), ecolex 2018/277, 519 (Horak); dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2019, 69 (75 f).

34 OGH 15. 3. 2021, 4 Ob 33/21p (Tierklinik Q/Tierarztpraxis), ecolex 2021/421, 643 (Horak) = MR 2021, 210 (Tipotsch) = EvBl 2021/98 (Brenn und Koller) = ÖBl 2021/92, 265 (Schultes).

35 Vgl bereits Thiele, Vergütungsansprüche bei Dienstfindungen: Rechnungslegung? RdW 2012/369, 351 mwN.

36 OGH 20. 12. 2022, 4 Ob 1/22h, (Auslegung von Patentansprüchen), ecolex 2023/316, 512 (Pabst).

Sicherheitscodes eine Ausgabe- und Eingabemöglichkeit für den Zusatzcode hat und die Auswerteeinheit (106) derart ausgestaltet ist, dass diese den eingegebenen Zusatzcode überprüft und bei Gültigkeit von eingegebenem Sicherheitscode und Zusatzcode die Transaktion autorisiert:

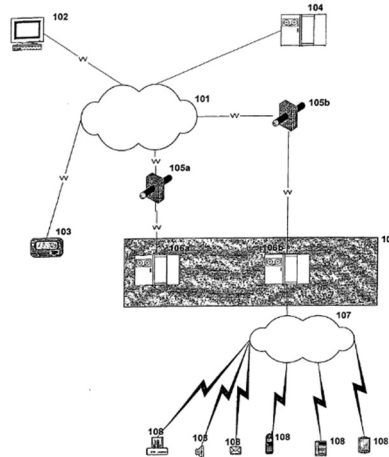


Abb 2: EP 1 259 046 B1

Die spätere Beklagte betrieb ua eine Website, auf der sich ihre Kunden einwählen konnten. Dazu stand ihnen eine Login-Maske zur Verfügung, in der Benutzername und Passwort einzugeben waren. Hatte der Anwender sein Passwort vergessen, konnte er ein Verfahren zur Passwortrücksetzung in Gang setzen. Er konnte dabei entscheiden, ob er den Code zum Zurücksetzen des Passworts per E-Mail oder per SMS an seine Mobiltelefonnummer gesendet erhalten wollte. Die Kl beanstandet einen Eingriff in ihr Patent durch die von der Beklagten eingesetzte Methode zur Zurücksetzung eines vergessenen Passworts, und begehrte Unterlassung, Beseitigung aller Eingriffsgegenstände, Urteilsveröffentlichung sowie Rechnungslegung und sodann Ersatz des materiellen und immateriellen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinns oder eines angemessenen Entgelts oder der Herausgabe des Gewinns. Die Beklagte bestritt die Patentverletzung und wendete ein, bei der Passwortrücksetzung würde insb kein Zusatzcode iS des Streitpatents verwendet.

Das Erstgericht wies die Klage ab; das Berufungsgericht bestätigte die Klagsabweisung. Der OGH hatte sich einmal mehr mit der Auslegung von Patentansprüchen im Verletzungsprozess zu befassen.

Der 4. Senat gab dem Rechtsmittel Folge und hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf. Mangels Spruchreife wurde die Sache an die Tatsacheninstanz zurückverwiesen um Feststellungen zum technischen Verständnis einer Fachperson vom Schutzbereich des Klagspatents zu treffen. In materiell-rechtlicher Hinsicht hielt das Höchstgericht fest, dass in Übereinstimmung mit § 22a PatG sowie Art 69 EPÜ bei der nach §§ 914 ff ABGB vorzunehmenden Auslegung von Patentansprüchen die mit dem Patent verfolgten Ziele gegen-

einander abzuwägen sind. Einerseits ein ausreichender Schutz für den Patentinhaber und andererseits eine ausreichende Rechtssicherheit für Dritte. Für den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen ihren Niederschlag gefunden hat, maßgeblich und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders; für den zweiten das, was Fachleute bei objektiver Betrachtung den Patentansprüchen entnehmen.³⁷ Der Schutzbereich des Patents muss für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar sein.

Der für manche überraschend wirkende Aufhebungsbeschluss macht einmal mehr deutlich: Für Patente bestehen eigene Auslegungsregeln. Bei der gebotenen Auslegung nach den in § 22a PatG iVm dem Protokoll über die Auslegung des Art 69 des Europäischen Patentübereinkommens festgelegten Grundsätzen ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede zu einer Auslegung nach §§ 914 ff ABGB, die den mit dem Patent verfolgten Zielen folgt. Im Verletzungsprozess trägt der Kläger die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass – wie etwa im konkreten Fall – der von der Beklagten verwendete Modus für die Transaktion „*Erzeugung eines neuen Passworts*“ nach dem technischen Verständnis der Fachperson die Ansprüche des Klagepatents verletzt. Nur bei klarer und unzweideutiger Fassung der Patentansprüche (was hier nicht der Fall ist und eine nähere Sachverhaltsklärung erforderlich gemacht hat) kann sich das Auslegungsergebnis auch bereits unmittelbar aus dem Wortlaut der Patentansprüche ergeben.³⁸ Es widerspricht daher der Rsp, – wie das Berufungsgericht gemeint hat –, dass die „*Kunstfigur der (Durchschnitts-)Fachperson*“ bei der Frage der Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents grundsätzlich keine Rolle spielen könne. Bereits bei der Ermittlung des Schutzzumfangs eines Patents ist (auch) auf das Erkenntnisvermögen des einschlägigen Fachmanns abzustellen; das technische Verständnis des Fachmanns ist ein objektivierendes, der beweismäßigen Feststellung zugängliches Element.

Ausblick: Für die Praxis lassen sich hohe Sorgfaltsanforderungen für die Formulierung von Patentansprüchen aus der vorliegenden Entscheidung gewinnen. Besondere Bedeutung erlangen die nach eigenen Regeln auszulegenden Patentansprüche im Verletzungsverfahren, da sie dort ganz maßgeblich den Streitgegenstand bestimmen.

Zusammenfassend haben die Gerichte entschieden, dass bereits bei der Ermittlung des Schutzzumfangs eines Patents (auch) auf das Erkenntnisvermögen der einschlägigen Fachperson abzustellen ist. Das technische Verständnis der Fachperson ist ein objektivierendes, der beweismäßigen Feststellung zugängliches Element. Die Auffassung, wonach die „*Kunstfigur der (Durchschnitts-)Fachperson*“ bei der Frage der Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents grundsätzlich keine Rolle spielen könnte, ist einhellig abzulehnen.

37 Deutlich OGH 17. 9. 2021, 4 Ob 82/21v (Allergen-Assay); dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2022, 95 (104 ff) mwN.

38 Vgl OGH 17. 9. 2021, 4 Ob 82/21v (Allergen-Assay).

C. OLG Wien

1. Prothetische Herzklappe³⁹

Im zu berichtenden Sicherungsverfahren begehrte die Klägerin Unterlassung von rechtswidrigen Eingriffen in ihr Europäisches Patent, das in Österreich validiert war, und für künstliche Herzklappen und Zuführsysteme eingesetzt wird. Das Klagepatent betraf prothetische Herzklappen und Einführsysteme zur Implantation der Herzklappen. Sein einziger unabhängiger Anspruch 1 schützte eine Anordnung zum Implantieren einer ballonexpandierbaren, prothetischen Aorten-Herzklappe in den Körper eines Patienten umfassend eine Einführvorrichtung umfassend einen langgestreckten Schaft (180) mit einem aufpumpbaren Ballon (182), und eine prothetische Aorten-Herzklappe mit einem ballonexpandierbaren Rahmen (12) mit einem radial zusammengezogenen Zustand und einem radial expandierten Zustand samt Rahmen (12). Die Stammanmeldung offenbarte ua Folgendes:

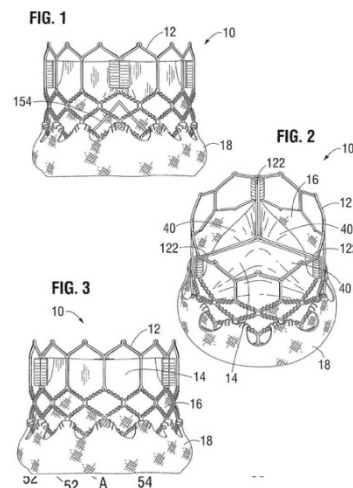


Abb 3: EP 3 494 928 B1

Die Gegnerin der gefährdeten Partei war im Vertrieb von Medizinprodukten und in der Beschaffungs- und Logistikberatung für Medizinprodukte tätig. Sie bestritt die Patentverletzung ua damit, dass sie das erfindungsabhängige Produkt nicht anbieten oder in Verkehr bringen würde. Außerdem wäre das Klagepatent nichtig, weil es die ursprüngliche Offenbarung überschreiten und keinen gegenüber dem Stand der Technik neuen und erfinderischen Schutzgegenstand schaffen. Schließlich wiesen die von der Beklagten vertriebenen Erzeugnisse maßgebliche Unterschiede zu den patentgemäßen Produkten auf.

Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung

39 OLG Wien 20. 4. 2022, 33 R 7/22z (prothetische Herzklappe), ÖBl 2023/7, 21 (Beetz).

ab; das OLG Wien bestätigte diese Entscheidung mit der sehr ausführlichen Begründung einer „*unzulässigen Zwischenverallgemeinerung*“ bei der Validierung der Patentansprüche im ursprünglichen EP auf die nunmehr streitgegenständliche Anspruchsfassung nach dem AT-Patent (AT E 1280431). Insbesondere das Weglassen des in der ursprünglichen EP-Patentschrift offenbarten Merkmals zur Figur 12 „*wobei die Öffnungen der Einströmungsreihe der Öffnungen größer sind als die Öffnungen der mindestens einen Zwischenreihe der Öffnungen*“ verschafft dem validierten Patent eine unzulässige Abstraktionshöhe und damit einen weiteren Schutzzumfang als anfänglich angemeldet und auch zu EP 3 494 928 B1 eingetragen.

Die vorliegende Entscheidung überzeugt in Ergebnis und Begründung. Sie erlaubt einen Blick auf die in der Praxis manchmal im Validierungsprozess⁴⁰ etwas stiefmütterlich behandelte Zwischenverallgemeinerung, dh die Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele. Gemäß Art 123 Abs 2 EPÜ ist es nur dann zulässig, ein isoliertes Merkmal aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination herauszugreifen und zur Abgrenzung des Anspruchsgegenstands zu verwenden, wenn zwischen den Merkmalen kein struktureller und funktioneller Zusammenhang besteht. Bei der Beurteilung, ob die Beschränkung eines Anspruchs durch das Herausgreifen eines Merkmals aus einer Merkmalskombination den Erfordernissen des Art 123 Abs 2 EPÜ genügt, darf der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht als „*Fundus*“ verstanden werden, aus dem einzelne, verschiedenen Ausführungsformen zugehörige Merkmale ausgewählt und kombiniert werden könnten, um nahezu beliebig zu einer bestimmten Kombination zu gelangen. Unzulässig ist eine Verallgemeinerung demgegenüber dann, wenn die betreffenden Merkmale in einem untrennbaren Zusammenhang stehen, was im konkreten Streitfall gegeben war.⁴¹

Ausblick: Für die Praxis ist aus der vorliegenden Entscheidung mitzunehmen, dass eine – die Nichtigkeit des Patents begründende – Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung auch in der sog „*unzulässigen Zwischenverallgemeinerung*“ bestehen kann.⁴² Jedenfalls muss sichergestellt sein, dass die maßgebende Fachperson nicht Angaben erhält, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für die Fachperson, die ihr Fachwissen heranzieht, vom Inhalt miterfasst waren.

40 Damit ist, vereinfacht formuliert, der Vorgang des Umschreibens oder Anpassens außerhalb der eigenen Rechtsordnung erteilter Patentschrift auf die inländischen Gegebenheiten zu verstehen, um den prioritätserhaltenden Patentschutz auch für das Bestimmungsland zu erlangen.

41 Vgl instruktiv BGH 3. 5. 2022, X ZR 32/20 (Initialisierungsverfahren; BGH 17. 2. 2015, X ZR 161/12 (Wundbehandlungsvorrichtung) Rz 31.

42 Vgl bereits OLG Wien 20. 2. 2017, 34 R 108/16a (Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage) zu einem Gebrauchsmuster; OLG Wien 19. 6. 2018, 133 R 12/18i (Schankanlage und Verfahren zum gleichzeitigen Bierzapfen), PBI 2019, 31; OLG Wien 1. 7. 2021, 33 R 8/21w (Transportanordnung für Zaunelemente), ÖBI 2022/9, 25 (Beetz).

Zusammenfassend hat das OLG Wien zutreffend eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung der validierten Patentansprüche iSv Art 123 Abs 2 EPÜ festgestellt, da für die Beurteilung der Nichtigkeit des Klagepatents die englische Originalfassung nach § 6 Abs 1 S 2 PatV-EG maßgeblich ist.

2. Pumpenhalterung in einer Getränkezubereitungsmaschine⁴³

Die spätere Klägerin verfügte über ein Patent, das eine Getränkezubereitungsmaschine mit einem Gehäuse und einer Pumpe schützt, die während des Gebrauchs in Schwingung versetzt und die in dem Gehäuse angebracht ist. Es handelte sich um eine Art Dämpfer mit einer Schraubendämpfungsfeder, auf welcher die Pumpe in dem Gehäuse angebracht war:

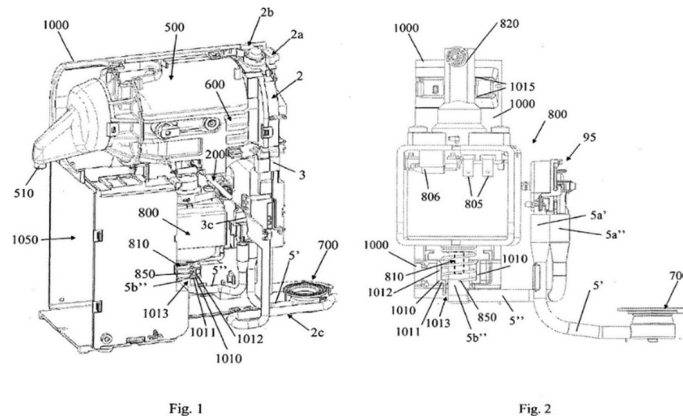


Abb 4: EP 2410894B2

Im Sicherungsverfahren wendete die Beklagte die Nichtigkeit des Klagspatents gestützt auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch eine eigene Kaffeemaschine der klagenden Nestle S.A. Zudem fehle es an erfinderischer Tätigkeit gegenüber einer älteren US-Patentschrift in Kombination mit offenkundigen Vorbenutzungen.

Das Erstgericht wies den Unterlassungsantrag ab; das Rekursgericht bestätigte die Abweisung und ging von den bescheinigten Feststellungen aus, wonach die Kaffeemaschine Jura Z5 vor dem maßgeblichen Prioritätstag des Klagspatents vertrieben und damit der Öffentlichkeit zugänglich wurde. Diese Kaffeemaschine stellte damit eine wirksame Entgegenhaltung dar und wies eine vertikal ausgerichtete Pumpe auf. Die Pumpe ist auf einer Schraubenfeder angebracht. Eine solche Maschine konnte keine in Kapseln oder Pads vorverpackten Kaffeeportionen verwenden:

⁴³ OLG Wien 21. 10. 2022, 33 R 61/22s (Pumpenhalterung in einer Getränkezubereitungsmaschine), ÖBl 2023/21, 69 (Beetz).

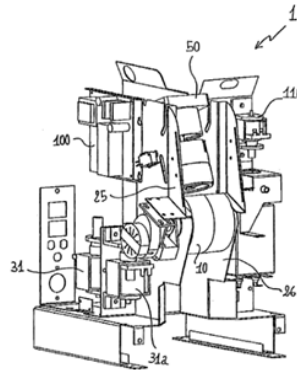


Abb 5: US 2006/0037482 A1

Das OLG Wien ermittelte zunächst die technischen Wirkungen bei den Unterscheidungsmerkmalen zwischen dem Klagspatent und der Entgegenhaltung aus dem älteren US-Patent. Die „*objektive technische Aufgabe*“ bestand demzufolge darin, mit der Änderung des nächstliegenden Stands der Technik die ermittelten technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung aufwies. Die Getränkezubereitungsmaschinen gemäß US-Patent und die konkrete Jura Z5 waren – unabhängig von der Frage, ob sie mit oder ohne Pads verwendet werden – dem gleichen, jedenfalls aber einem ähnlichen technischen Gebiet zuzuordnen. Da in beiden Fällen (schwingende) Pumpen verwendet werden (müssen), um das Wasser mit dem erforderlichen Druck in die Brüheinheit zu befördern, würde die Fachperson auch die Jura Z5 zur Problemlösung heranziehen. Damit musste der Unterlassungsantrag scheitern und die Abweisung bestätigt werden.

Die vorliegende Entscheidung konnte sich auf umfassende und exakte Feststellungen des Erstgerichts stützen. In der rechtlichen Beurteilung hält sich der Beschluss an den sog. „**Anspruch-Lösungs-Ansatz**“ zur Beurteilung der erfinderischen Neuheit: Bei der Prüfung der Neuheit ist der Inhalt der Patentansprüche und der in ihnen enthaltenen Merkmale mit dem vorbekannten Stand der Technik zu vergleichen. Die Prüfung erfolgt dadurch, dass ein Gegenstand aus dem Stand der Technik mit den Merkmalen des Patentanspruchs Merkmal für Merkmal verglichen wird. Sobald in einem Patentanspruch zumindest ein Unterscheidungsmerkmal vorhanden ist, ist die Neuheit zu bejahen.⁴⁴

Bemerkenswert erscheint, wie das OLG Wien differenziert gegenüber der von der Klägerin ins Treffen geführten Rechtsansicht⁴⁵ aus einer zuvor ergangenen Entscheidung des EPA argumentiert hat. Dort bestand die tragende Begründung für die Rechtsbeständigkeit des nunmehrigen Klagspatents, dass wegen der offenbaren horizontalen Anordnung der Pumpe eine umfassende

44 Deutlich *Horkel/Poth/Pförtl* in Stadler/Koller, PatG § 3 Rz 149 und *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht² § 3 PatG E1 ff jeweils mwN zur stRsp.

45 BK-EPA 15. 1. 2021, T 0734/18, abrufbar unter <<https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t180734eu1.pdf>> (25.08.2023).

Änderung des Designs erforderlich gewesen wäre. Dieser Umstand spielte im vorliegenden Vergleich unter Beachtung des sog „**could-would-approach**“⁴⁶ keine Rolle.

Ausblick: Einmal mehr hat eine gründliche Patentrecherche und ein exakter technischer Merkmalsvergleich die auf (ältere) Patentansprüche gestützten Unterlassungsansprüche zunichte gemacht. An den Patentverletzungsprozess dürfte sich ein Nichtigkeitsverfahren vor dem ÖPA anschließen.

Zusammenfassend hat das OLG Wien festgehalten, dass es der von Nestlé patentierten Getränkezubereitungsmaschine (für Kaffee) gegenüber den behaupteten Eingriffsgegenständen der Beklagten an der erfinderischen Neuheit mangelt aufgrund vorbestehender, für die Fachperson naheliegender technischer Geräte, gleichgültig ob diese Kapseln oder Pads in vorverpackten Kaffeeportionen verwenden.

3. Pendelscharnier⁴⁷

Im zu berichtenden Patentrechtsverfahren begehrte die Antragstellerin die Löschung der zu AT 515252 B1 registrierten Erfindung für ein Pendelscharnier der Antragsgegnerin. Die Erfindung betrifft ein Scharnier mit einem inneren Scharnierteil und einem damit verbundenen inneren Befestigungsteil, mit einem äußeren Scharnierteil und einem damit verbundenen äußeren Befestigungsteil, mit einem die beiden Scharnierteile verbindenden Mittelteil, wobei der innere Scharnierteil und der Mittelteil zur Ausbildung einer inneren Drehachse durch einen inneren Scharnierbolzen miteinander drehbar verbunden sind und der äußere Scharnierteil und der Mittelteil zur Ausbildung einer äußeren Drehachse durch einen äußeren Scharnierbolzen miteinander drehbar verbunden sind:

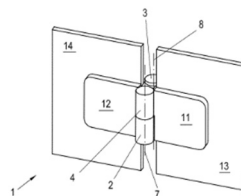


Fig. 1

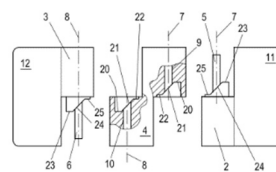


Fig. 2

Abb 6: AT 515252 B1

⁴⁶ Vgl bereits OPM 27. 2. 2013, Op 3/12, ÖBI-LS 2013/81/82 (*Musger*), dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2014, 147 (173 ff) mwH.

⁴⁷ OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t (Pendelscharnier), ÖBI 2023/7, 21 (*Beetz*) = ÖBI 2023/26, 85 (*Beetz*) = PBI 2023, 12.

Die Antragstellerin macht etliche Entgegenhaltungen zur Dokumentation des Stands der Technik geltend; in der Verhandlung vor der Nichtigkeitsabteilung (NA) des ÖPA stellten die Streitparteien fest, dass die Entgegenhaltung D1 der nächstliegende Stand der Technik wäre. Dabei handelte es sich um das ältere chinesische Patent CN 2476629Y für ein Scharnier zum Öffnen durch Schieben von beiden Seiten:

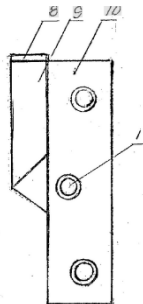


Abb 7: CN 2476629Y

Bedeutsam war auch die Entgegenhaltung D2, bei der es sich um ein US-Patent für eine „Swinging Door Construction“ handelte, die ein in beide Richtungen öffnenbares und selbstschließendes Türband (Scharnier) offenbarte, das ein Öffnen der Tür nach beiden Seiten ermöglichte und das Eigengewicht des Türflügels nutzte, um den Türflügel aus beiden Richtungen selbsttätig zu schließen:

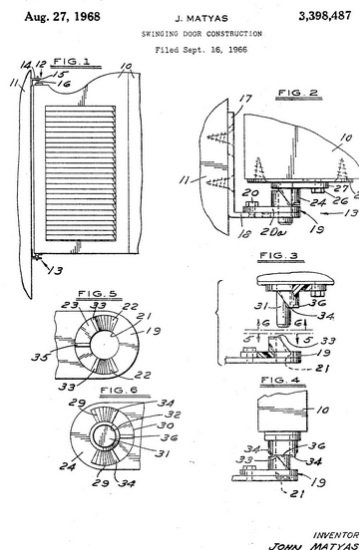


Abb 8: US 3398487 A

Die Antragsgegnerin trat dem Löschungsantrag entgegen und brachte ua vor, die Offenbarung der Anmeldung sei durch das erteilte Patent nicht überschritten, denn schon in der Anmeldung sei ausgeführt worden, dass es nachteilig sei, wenn die miteinander korrespondierenden Stirnflächen in der Nullstellung miteinander in Kontakt wären. Eventualiter stellte die Antragsgegnerin insgesamt fünf Hilfsanträge, mit denen der Anspruch 1 des Streitpatents am Ende so formuliert werden sollte, dass die Registrierung aufrecht blieb.

Die NA wies den Nichtigkeitsantrag ab. In ihrer Berufung machte die Antragstellerin weiterhin geltend, dass die ursprüngliche Offenbarung durch das erteilte Patent überschritten würde.

Das OLG Wien gab der Berufung Folge, hob die Entscheidung der NA auf und trug dem Patentamt eine neuerliche Prüfung nach Verfahrensergänzung auf. Der Berufungssenat verneinte zwar ebenfalls die Überschreitung der Offenbarung durch das Streitpatent. Andererseits erfüllte aber dessen Anspruch 1 nicht den erforderlichen erfinderischen Schritt in Anwendung des „*could-would-approach*“. Die Wiener Richter betonten in ihrer Begründung die Notwendigkeit einer europäisch einheitlichen Beurteilung der materiellen Bestimmungen des PatG im Lichte des EPÜ: Wiewohl dem österreichischen Patentgesetz eine Norm fehlt, die Art 138 Abs 3 letzter Satz EPÜ vergleichbar wäre, erfordert eine harmonisierte Auslegung, in diesem Fall die Prüfung auf die Hilfsanträge zu beschränken, wenn das Streitpatent in der erteilten Form nicht aufrechterhalten werden kann.

Ein Teil der Lehre⁴⁸ bezeichnete die vorliegende Entscheidung als „*spektakulär, ja geradezu revolutionär [...] in prozessualer Hinsicht*“. Dies vornehmlich deshalb, weil die NA nämlich für den zweiten Rechtsgang verpflichtet worden ist, die weitere Prüfung auf die Hilfsanträge zu beschränken. Denn das Streitpatent konnte in der erteilten Form nicht (mehr) aufrechterhalten werden.

Ausblick: Ob die vorliegende, erste Entscheidung des Patentgerichts dazu führen wird, dass die NA ihre bisherige Prüfungspraxis⁴⁹ aufgibt, sich erst nach der Abhandlung der abhängigen Ansprüche den Hilfsanträgen des Patentinhabers zu widmen, bleibt abzuwarten.

Zusammenfassend hat das OLG Wien entschieden, dass zur Sicherstellung einer harmonisierten Auslegung der patentrechtlichen Schutzanforderungen nach den nationalen Rechtsvorschriften die Regelung des Art 138 EPÜ zu beachten ist. Demzufolge hat das Patentamt im Nichtigkeitsverfahren die Prüfung auf die Hilfsanträge der Patentinhaber*in zu beschränken, wenn diese zur Verteidigung ihres Schutzrechts Hilfsanträge gestellt hat. Dies gilt nur unter der weiteren Voraussetzung, dass der NA somit alternative Formulierungen vorgelegt werden, welche die Patentinhaber*in an die Stelle des erteilten Patents setzen möchte.

48 *Beetz*, Entscheidungsanmerkung: Das zwischen den Instanzen pendelnde Pendelscharnier, ÖBI 2023, 88.

49 Zurückgehend auf OPM 27. 2. 1980, OP 6/78 (Pökeleinrichtung), PBI 1980, 123.

IV. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

A. Sorafenib III bis V⁵⁰

Die insgesamt drei Sicherungsverfahren gehen auf ein internationalisiertes US-Patent US 60/334,609 vom 3.12.2001 zurück. Das zugehörige EP 2305255 B1, in Österreich: E 571562, schützt den pharmazeutischen Wirkstoff N-(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)-N'-(4-(2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy)-phenyl)harnstoff, der auch unter dem internationalen Freinamen „*Sorafenib*“ bekannt ist, welcher in der Vergangenheit bereits die österreichischen Gerichte beschäftigt hat.⁵¹ Auf dessen Basis wurde in Österreich ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt. Der Schutzbereich des Grundpatents und des Schutzzertifikats erstreckt sich auf „*Sorafenib und pharmazeutisch verträgliche Salze hiervon*“.

In den zugunsten der Klägerin entschiedenen Provisorialverfahren wurde zunächst von der SRC-Inhaberin ordnungsgemäß bescheinigt, dass die Erfinder der US-Prioritätsanmeldung Rechtseinräumungen bzw. Anspruchsübertragungen mit der Klägerin, der B-Corp., abgeschlossen hatten. Durch die zwischen den Erfindern und der Klägerin bescheinigten Verträge ist das Recht an der Erfindung auf die klagende B-Corp. übergegangen, sodass sich diese auf die Priorität aus dem US-Patent wirksam berufen konnte.

Die Beklagte stellte Generika her und hielt eine österreichische Marktzulassung für ein Generikum, dessen Wirkstoff Sorafenib-Tosylat war. Sie wendete mangelnde Neuheit des Klagspatents aufgrund einer älteren Anmeldung ein. Das OLG Wien bestätigte die Unterlassungsverfügungen, denn die Erteilung des SPC der Klägerin erfolgte im Einklang mit der Rsp.⁵² Aus der Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats für Sorafenib und pharmazeutisch verträgliche Salze war iZm dem US-Grundpatent und der arzneimittelrechtlichen Genehmigung eines Wirkstoffs, der das Tosylatsalz von Sorafenib darstellte, abzuleiten, dass das klägerische SPC ein Schutzzertifikat für „*Sorafenib und pharmazeutisch verträgliche Salze hiervon*“ umfasste, maW auch das Produkt der Beklagten.

Der von der Beklagten jeweils bestrittenen Neuheit bzw. fehlenden erfinderischen Tätigkeit hielt das Rekursgericht entgegen, dass sich die Ansprüche 1 bis 11 des Klagspatents auf eine in der Krebstherapie eingesetzte Kombinationsmedikation bezogen, die sich aus einer Arylharnstoff-Verbindung und 5-Fluoruracil (oder einem pharmazeutisch akzeptablen Salz davon) zusammensetzte. Das in der Fachwelt insofern (bescheinigte) Vorurteil einer schlechten Löslichkeit und damit schlechten Bioverfügbarkeit, wurde in den der Patentanmeldung vorangegangenen Versuchen überraschend überwunden, indem sich herausstellte, dass das Tosylatsalz von Sorafenib zwar gleich schlecht

50 OLG Wien 31. 10. 2022, 33 R 72/22h (Sorafenib III); 2. 11. 2022, 33 R 71/22m (Sorafenib IV); 3. 11. 2022, 33 R 69/22t (Sorafenib V).

51 OGH 24. 1. 2017, 4 Ob 5/17i, (Sorafenib I); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2018, 51 (93 f); OGH 29. 5. 2018, 4 Ob 98/18t (Sorafenib II), dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2019, 69 (120 f).

52 EuGH 16. 9. 1999, C-392/97 (Farmitalia), ECLI:EU:C:1999:416; EuGH 30. 4. 2020, C-650/17 (Royalty Pharma), ECLI:EU:C:2020:327; dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2021, 83 (106 f) mwH.

löslich ist wie Sorafenib, aber wesentlich besser freigesetzt wurde, dh besser bioverfügbar war. Es war für das OLG Wien daher davon auszugehen, dass die Fachperson in Kenntnis der schlechten Löslichkeit von Sorafenib-Tosylat keine weiteren Untersuchungen angestellt hätte, die letztlich die bessere Bioverfügbarkeit des Tosylatsalzes ergeben hätten. Demzufolge war die Erfindung keinesfalls naheliegend und hielt auch der Prüfung im Aufgabe-Lösungs-Ansatz stand.⁵³

Ausblick: Bemerkenswert erscheint die Argumentation des OLG Wien mit dem frei nutzbaren und naheliegenden Stand der Technik, der die Fachperson veranlasst hätte, ausgehend von der geringen kommerziellen Verwendung von Tosylatsalzen in der pharmazeutischen Praxis keine weiteren Untersuchungen mit Sorafenib-Tosylat anzustellen. Es fehlte der Fachperson also an einem „starken Anreiz“ oder einer „Einbahnstraßensituation“.⁵⁴

Zusammenfassend haben die Patentgerichte entschieden, dass es der Antragsgegnerin nicht gelungen ist, die Vermutung der Rechtsbeständigkeit des Klagspatents im Sicherungsverfahren zu entkräften. Die Einstweiligen Verfügung waren daher zu bestätigen.

B. Dapagliflozin⁵⁵

Die spätere Rekurswerberin beantragte die Erteilung eines ergänzenden Schutz-zertifikats (SPC) für das Erzeugnis „Dapagliflozin-Propylenglykol-Hydrat/Saxagliptin“. Sie stützte sich vor dem Patentamt auf Grundpatents AT-E 1242301 (EP 2139494 B1) mit dem Titel „Pharmazeutische Formulierungen mit Dapagliflozin-Propylenglykol-Hydrat“ aus dem Juli 2016:

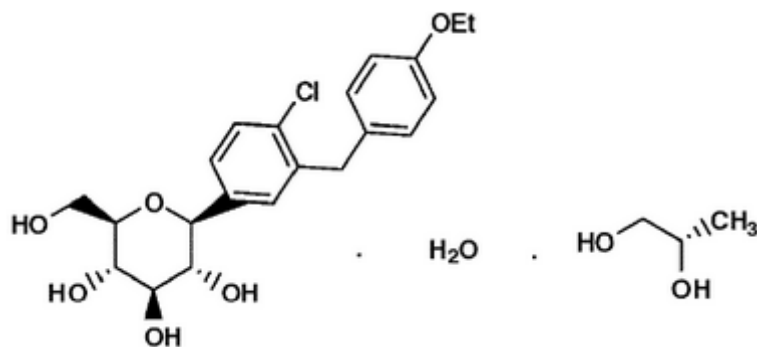


Abb 9: AT-E 1242301/EP 2139494 B1

In Anspruch 10 des Grundpatents wurde die Kombination von Dapagliflozin-Propylenglykol-Hydrat und Saxagliptin beansprucht, was dem Erzeugnis entsprach, für das das SPC beantragt wurde.

⁵³ Vgl dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2021, 83 (101 f) mwH.

⁵⁴ Zust Beetz, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2023/21, 69 (71).

⁵⁵ OLG Wien 29. 11. 2022 33 R 89/22h (Dapagliflozin Propylenglykol Hydrat/Saxagliptin), ÖBI 2023/21, 71 (Beetz) = PBI 2023, 53.

Die Technische Abteilung (TA) des ÖPA wies den Antrag zurück ua mit der Begründung, das Grundpatent schütze ausschließlich eine pharmazeutische Formulierung, die als Wirkstoff Dapagliflozin-Propylenglykol-Hydrat, gegebenenfalls in Kombination mit Saxagliptin enthielt. Dieser Wirkstoff bzw die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels könnte kein Erzeugnis iSv Art 1 lit b SPC-VO sein. Denn ein solches Erzeugnis wäre nur der Stoff oder die Stoffzusammensetzung, der/die als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten bezeichnet wird. Dagegen erhob die Antragstellerin Rechtsmittel an das OLG Wien und begehrte das SPC mit der Produktdefinition „*Saxagliptin und Dapagliflozin*“ zur Registrierung zuzulassen, hilfsweise, den Beschluss aufzuheben und das SPC mit der Produktdefinition „*Dapagliflozin-Propylenglykol-Hydrat/Saxagliptin*“ zur Registrierung zuzulassen.

Das Wiener Patentgericht gab dem Eventualbegehren statt und erteilte das hilfsweise beantragte SPC. In seiner Begründung rief das OLG Wien in Erinnerung, dass das SPC ein besonderes, wenn auch einem bestimmten (Grund-) Patent akzessorisches Schutzrecht darstellt. Der Sache nach handelt es sich um eine Verlängerung des Patentschutzes. Das SPC ist zwar formell als eigenes Schutzrecht ausgestaltet, bezweckt aber nur eine Verlängerung der Patentlaufzeit für bestimmte zulassungspflichtige Produkte. Der Patentschutz wird nicht für die Erfindung als solche verlängert, sondern für ein bestimmtes Erzeugnis (Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung), welches patentgeschützt und im Zertifikat-Anmeldestaat für die Verwendung als Arznei- oder Pflanzenschutzmittel zugelassen ist.⁵⁶ Der Begriff „*Wirkstoff*“ wird durch die Verordnung nicht definiert. Nach der Rechtsprechung des EuGH fällt ein Stoff, der keine eigene arzneiliche Wirkung entfaltet und dazu dient, eine bestimmte Darreichungsform des Arzneimittels zu erreichen, nicht unter den Begriff „*Wirkstoff*“, der seinerseits die Definition des Begriffs Erzeugnis ermöglicht.⁵⁷ Weiters ist zu bedenken, dass nach Art 3 lit c SPC-VO für jedes Erzeugnis nur ein Zertifikat erteilt werden kann. Daraus ergab sich für das OLG Wien, dass für die Beurteilung, ob ein Erzeugnis nach der SPC vorliegt, jene Elemente der angemeldeten Wirkstoffkombination außer Acht zu bleiben hatten, die keine eigene arzneiliche Wirkung aufwiesen, und daher letztlich zur Erteilung des SPC für das Erzeugnis „*Dapagliflozin Propylenglykol Hydrat/Saxagliptin*“.

Bemerkenswert an der vorliegenden, wohlbegründeten Entscheidung ist die Abgrenzung zum abgewiesenen Hauptbegehren, das letztlich an einer prozessualen Hürde scheiterte: Diese Produktdefinition im Sachantrag entsprach nicht dem zuletzt erhobenen Begehren im Verfahren erster Instanz. Das auch im Außerstreitverfahren in II. Instanz zu beachtende Neuerungsverbot hat aber eine positive Behandlung des Eventualbegehrens im Rekursverfahren nicht verhindert, da es sich dabei um das letztgültige Hauptbegehren des Verfahrens erster Instanz handelte.

56 Deutlich OGH 16. 2. 2011, 17 Ob 5/11a (Escitalopram), ÖBI 2011/32, 133 (*Hellbert/Schwarz*).

57 EuGH 4. 5. 2006, C-431/04 (Massachusetts Institute of Technology) Rz 16 (25), ÖBI 2006/69, 287 (*Urllesberger*).

Ausblick: Mit der vorliegenden Entscheidung festigt auch hierzulande die SPC-Erteilungspraxis die unionsrechtlichen Vorgaben der Rsp,⁵⁸ die es regelmäßig ermöglicht, SPC für die Derivate eines Wirkstoffs, wie Salze und Ester als Arzneimittel zu gewähren. Die Laufzeit des Zertifikats war nach Art 13 Abs 1 und 2 ESZ-VO festzulegen. Als Zeitpunkt der Genehmigung für das Inverkehrbringen wurde in Übereinstimmung mit der Rsp⁵⁹ das Zustelldatum 19. 7. 2016 herangezogen.

Zusammenfassend hat das OLG Wien entschieden, dass es dem Zweck der SPC-VO widersprechen würde, wenn nur dann eine Verlängerung des Patentschutzes für die Verwendung als Arzneimittel in Betracht käme, wenn das Grundpatent einen reinen Wirkstoff offenbart.

V. Sortenschutzrecht

Im aus Polen stammenden Ausgangsfall war der Kläger ausschließlicher Inhaber eines gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts für die Hanfsorte Finolanach. Er erzeugte Saatgut dieser Sorte und brachte es am Binnenmarkt in Verkehr. Anfang des Jahres 2021 teilte die Republik Polen der EU-Kommission mit, dass sie nach Analysen ihrer eigenen Behörden zu dem Schluss gekommen war, dass die Hanfsorte Finola den Grenzgehalt an Tetrahydrocannabinol („THC“) überschritten hätte. Die Polnische Regierung beantragte daher bei der Kommission die Genehmigung, das Inverkehrbringen dieser Sorte in ihrem gesamten Hoheitsgebiet zu verbieten. Sie stützte sich dabei auf Art 18 der Richtlinie 2002/53,⁶⁰ wonach ein Mitgliedstaat auf Antrag ermächtigt werden kann, das Inverkehrbringen einer im Gemeinsamen Sortenkatalog aufgeführten Sorte zu verbieten, wenn der Anbau dieser Sorte eine Gefahr für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit darstellt.

Die EU-Kommission erließ das beantragte Verbot in Form eines Durchführungsbeschlusses am 22. Juli 2021, wogegen nach Art 263 AEUV Klage erhoben wurde. Der Kläger begehrte die Nichtigkeit dieses Beschlusses ua mit der Begründung einer Rechtswidrigkeit der zugrundeliegenden landwirtschaftlichen VO (EU) 1307/2013⁶¹ sowie gestützt auf Verletzung seines Sortenschutzrechts.

Das EuG wies die Klage als unzulässig zurück. Zwar könnte sie die Voraussetzung erfüllen, dass die angefochtene unionsrechtliche Maßnahme eine unmittelbare Auswirkung auf die Rechtsstellung des Klägers hatte. Allerdings

58 EuGH 16. 9. 1999, C-392/97 (Farmitalia Carlo Erba), ECLI:EU:C:1999:416.

59 EuGH 6. 10. 2015, C-471/14 (Seattle Genetics Inc.), ECLI:EU:C:2015:659 = ecolex 2015/472, 1080 (*Hieger*); vgl auch OGH 29. 5. 2018, 4 Ob 98/18t.

60 Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten, ABI L 2002/193, 1, in der konsolidierten Fassung ABI L 2003/286, 1.

61 Verordnung (EU) 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates, ABI L 2013/347, 608.

verneinte die Sechste Kammer die weitere kumulative Voraussetzung iSv Art 263 Abs 4 AEUV, da der Durchführungsbeschluss für die polnische Regierungsbehörden einen Ermessensspielraum offenließ. Die Durchführung erfolgte nicht rein automatisch, sondern erforderte weitere Anwendungsschritte bzw nationale Durchsetzungsregelungen.⁶²

Die vorliegende Entscheidung macht einmal mehr deutlich, wie steinig und formalistisch der Weg für den Einzelnen ist, sich gegen eine unionsrechtliche Maßnahme der Kommission zu wehren. Mangels inhaltlicher Befassung bleibt die durchaus spannende Frage des Sortenschutzes als geistiges Eigentumsrecht nach Art 17 GRC und sein Verhältnis zu den Unionsrechtsakten der Sekundärstufe offen.

Ausblick: Bemerkenswert sind die Ausführungen des EuG, wonach sich aus den Akten ergebe, dass die Republik Polen nicht die feste Absicht hatte, das Inverkehrbringen der Sorte Finola in ihrem Hoheitsgebiet zu verbieten. Es bestünden nämlich Zweifel hinsichtlich der Konsequenzen, die sie aus der angefochtenen Entscheidung ziehen werde, und es sei daher nicht sicher, dass sie eine nationale Verbotsmaßnahme ergreifen werde, maW: Die Möglichkeit, dass die Republik Polen nicht tätig wird, war nicht nur theoretisch.

Zusammenfassend hat das EuG das Verhältnis zwischen der Beeinträchtigung eines gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts und eines möglichen nationalen Anbauverbots aufgrund eines Durchführungsbeschlusses der EU-Kommission ungeprüft gelassen, da es der Klage des betroffenen Rechteinhabers an der erforderlichen Unmittelbarkeit des Unionsrechtsaktes iSv Art 263 AEUV mangelte, der weitere nationale Maßnahmen erfordert hat.

VI. Zusammenfassung

Das Jahr 2022 hat die Vollendung des mehr als ein Jahrzehnt erwarteten Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung gebracht. Mit Wirksamkeit vom Juni 2023 sind die ersten Patentanmeldungen tatsächlich erfolgt. Damit verfügt das geistige Eigentum unionsrechtlicher Prägung über einheitliche Schutzrechte mit unionsweiter Wirkung im Marken-, Design-, Sortenschutz und Patentrecht gleichermaßen. Ein echter Meilenstein für den Binnenmarkt.

Davon abgesehen hat die Patentjudikatur des Jahres 2022 weniger in quantitativer als vielmehr in qualitativer Hinsicht wesentliche Weichenstellungen gebracht. Hervorzuheben ist aus österreichischer Sicht vor allem die Etablierung des Einwandes der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung bei validierten Patenten iSv Art 123 Abs 2 EPÜ. Ebenfalls gestützt auf das EPÜ hält es die gefestigte Spruchpraxis des OLG Wien in Patentsachen für geboten die Rechtsbeständigkeitsprüfung des Patentamtes iSv Art 138 Abs 3 letzter Satz EPÜ auf die (geltend gemachten) Hilfsanträge zu beschränken, wenn das Streitpatent in der erteilten Form nicht aufrechterhalten werden kann.

Schließlich haben sowohl die Durchsetzung von Schutzzertifikatsrechten im Arzneimittelbereich als auch grundsätzliche Fragen nach der Reichweite des

62 Rz 20 ff der Entscheidung.

Sortenschutzrechts die forensische Praxis bereichert und einmal mehr die Dynamik dieses Rechtsbereiches dokumentiert.

Literaturverzeichnis

- Beetz*, Entscheidungsanmerkung: Das zwischen den Instanzen pendelnde Pendelscharnier, ÖBI 2023, 88
- Beetz*, Ende gut, alles gut (!?) ÖBI-Editorial 2023, 237
- Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht Kommentar² (2021),
- Stadler/Koller* (Hrsg), PatG Kommentar (2019)
- Woller/Pabst*, Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht, ecolex 2023/82, 142
- Tiefenbacher*, Das Einheitspatent – lange sagenumwoben und doch bald Realität, MR 2022, 6
- Thiele*, Anwaltskosten⁴ (2023)
- Thiele*, Patentrecht in: Staudegger/Thiele, JBGE 2014, 147
- Thiele*, Patentrecht in: Staudegger/Thiele, JBGE 2018, 51
- Thiele*, Patentrecht in: Staudegger/Thiele, JBGE 2019, 69
- Thiele*, Patentrecht in: Staudegger/Thiele, JBGE 2021, 83
- Thiele*, Patentrecht in: Staudegger/Thiele, JBGE 2022, 95
- Thiele*, Vergütungsansprüche bei Dienstleistungen: Rechnungslegung? RdW 2012/369, 351