

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2020

herausgegeben

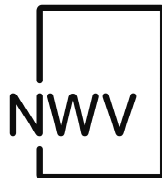
von

Univ.-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Staudegger

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

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

Götzl Thiele Eurolawyer® Rechtsanwälte,
Salzburg



Wien 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	3
Abkürzungsverzeichnis	7

Elisabeth STAUDEGGER

Die Entwicklung des Europäischen Urheberrechts im Jahr 2019 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH	17
--	-----------

Florian SCHUHMACHER / Arno SCHARF

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2019	55
---	-----------

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs	93
--	-----------

Claudia SEISER

Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster	121
---	------------

Christoph BARTOS

Die Große Kammer des EUIPO	147
---	------------

Eine Übersicht über die Entscheidungen des Jahres 2019 der Großen
Kammer – wie das limbische System und Stricknadeln den „Brexit“ zu
einem „Iceberg“ werden ließen.

Wolfgang SCHRAMEK

Neues zur Unionsmarke aus Alicante und Luxemburg	161
---	------------

Gerwin HAYBÄCK

Gesetzgebung und Judikatur des OGH im Markenrecht im Jahr 2019	203
---	------------

Christian HADEYER

Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen..... 253

Thomas Rainer SCHMITT

Werk und Titel in der Marke – zum neuen § 32b MSchG 273

Stichwortverzeichnis 295

Verzeichnis der AutorInnen und HerausgeberIn 301

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

I.	Einleitung	94
II.	Gesetzgebungsaktivitäten	95
1.	VO des Rates über das Einheitspatent	95
a.	Stand der weiteren Umsetzung	95
i.	EU-Ebene	95
ii.	Umsetzungsstand in Österreich	95
b.	BREXIT Auswirkungen	96
2.	Patentverfahrensreform	96
III.	Patentrecht	98
1.	EuGH	98
a.	Patentanwaltsgesellschaften	98
b.	Angemessener Ersatz bei ungerechtfertigter Patentverletzungs-EV	99
2.	OGH	100
a.	Nadelschutzvorrichtung II	100
b.	Blasenkatheterset	101
c.	Einputzleiste II	102
d.	Ungesicherte Erfindervergütung	104
e.	Glasfaserkabel II	105
3.	OLG Wien	106
a.	Waage	106
b.	Einspritzwerkzeug	108
c.	Stopfaggregat	110
IV.	Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	111
1.	EuGH – Abraxis Bioscience/CGP	111
2.	OLG Wien – Ezetimib-Trias	113
V.	Sortenschutzrecht	114
1.	EuGH	114
a.	Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Thüringen	114
b.	Kiku GmbH/CPVO (Apfelsorte Pinova)	116
2.	EuG	117
a.	Mema GmbH/CPVO (Braeburn 78)	117

b. Pink Lady America LLC/CPVO (Cripps Pink)	118
VI. Zusammenfassung.....	119

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2019 sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate und Sortenschutzrechte. Dabei wird zunächst versucht – nach einer kurzen Darstellung der Gesetzgebungsaktivitäten – die höchstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des europäischen und österr Patentrechts iWSt einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2019 bei einem neuen Rekordwert, nämlich bei ca 181.000 Patentanträgen. Das bedeutet eine Steigerung von 4,0 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte mit über 130.000 neuerlich einen Höchstwert.

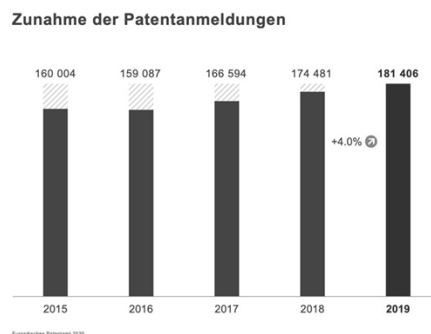


Abb. 1: European Patent Office 2020

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 2019 zusammen auf 45 % kommen.²

¹ Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2019. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <eurolawyer.at> abrufbar.

² Vgl EPO, Statistische Daten des Europäischen Patentamts <epo.org/news-issues/press/releases/archive/2020/20200312_de.html> (09.10.2020).

II. Gesetzgebungsaktivitäten

1. VO des Rates über das Einheitspatent

a. Stand der weiteren Umsetzung

i. EU-Ebene

Am 20. Juli 2020 hat Großbritannien seine am 26.04.2018 erklärte Ratifikation des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) wieder zurückgezogen.³ Damit gehören nur mehr 14 Mitgliedstaaten dem Einheitlichen Patentgerichtssystem an. Eine Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland ist nicht erfolgt. Zwar nicht im Jahr 2019, aber im März 2020 wurde die in Deutschland beim BVerfG im März 2017 eingereichte Verfassungsbeschwerde⁴ entschieden. Die Deutschen VerfassungsrichterInnen haben das vom Bundestag 2017 beschlossene Vertragsgesetz für nichtig erklärt. Daraufhin hat das Deutsche Justizministerium einen neuen Referentenentwurf zur Begutachtung ausgeschickt.⁵ Dennoch wird es voraussichtlich bis zum Jahr 2022 dauern, bis das Einheitliche Patentgericht seine Arbeit aufnehmen kann.⁶

ii. Umsetzungsstand in Österreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Österreich am 6. August 2013 die Ratifizierungsurkunde zum neuen EU-Patent hinterlegt. Die zentrale Kammer des EPG, vor der zB die Nichtigkeitsklagen verhandelt werden, hat ihren Sitz in Paris und Nebenstellen in München und voraussichtlich London oder Mailand – je nach technischem Gebiet. Für Verletzungsverfahren kann jedes Land freiwillig eine lokale Kammer einrichten. Mehrere Länder können sich auch zu einer regionalen Kammer zusammenschließen. In Wien soll eine lokale Kammer im Österreichischen Patentamt eingerichtet werden, die in deutscher und englischer Sprache verhandelt.⁷ Konkrete legislative Vorhaben dazu sind derzeit nicht bekannt.

Dem EPGÜ droht aber noch weiteres Ungemach. Nach einem Teil der Lehre⁸ folgt aus dem EuGH-Gutachten zum CETA-Abkommen, dass eine Ratifikation des EPGÜs unionsrechtswidrig (gewesen) sein könnte.

3 Vgl. *Europäischer Rat*, Jeweils aktuelle Veröffentlichung des Europäischen Rates <consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001> (09.10.2020)

4 BVerfG 13.02.2020, 2 BvR 739/17 (Einheitspatent).

5 Abrufbar unter <bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_EPG%C3%9C_Vertragsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3> (09.10.2020).

6 Statt vieler *Giegerich*, BVerfG verzögert europäische Patentreform, EuZW 2020, 560 mwH.

7 ÖPA, Instrukтив die FAQ des Österreichischen Patentamts zum UPC <patentamt.at/de/patente/patente-service/patente-international/einheitspatent/einheitspatent-faq/> (09.10.2020).

8 Vgl. *Jaeger*, Zukunft der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Zugleich ein Beitrag zum Einheitlichen Patentgericht, *ecolx* 2019, 645 (649).

b. BREXIT Auswirkungen

Nach dem aktuell vorhersehbaren Zeitplan tritt Großbritannien nach dem tatsächlichen BREXIT vom 31. Jänner 2020 per Jahresende 2020 ohne abfedernde Vereinbarungen aus der Europäischen Union aus. Großbritannien hat bereits die Ratifizierung des EPGÜ zurückgenommen. Eine Änderung ist daher im Hinblick auf Art 7 Abs 2 leg cit erforderlich. Um die einheitliche Wirkung der VO 1257/2012⁹ und VO 1260/2012¹⁰ auch nach dem Vollzug des Brexit mit dem Vereinigten Königreich sicherzustellen, müsste ein weiteres Sonderabkommen gem Art 142 EPÜ mit Großbritannien abgeschlossen werden, wie es zB bereits zwischen der EU und der Schweiz sowie Liechtenstein existiert.¹¹

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014¹² hat eine Neuordnung des Instanzenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht, der nunmehr ausschließlich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechtslage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist, haben sich auch 2019 einige **verfahrensrechtliche Fragen** gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten.

- Die Verletzungsansprüche aus einem Europäischen Patent (EP) unterliegen gemäß **Schutzlandprinzip** dem Sachrecht des jeweiligen Staates, in dem der Patentschutz bereits besteht, dh sie wurden teilinternationalisiert. Demzufolge sind zB Unterlassungs- oder sonstige Leistungs- und Entgeltansprüche gesondert nach jeder (nationalen) Patentrechtsordnung zu beurteilen. Eine zB in Deutschland eingebrachte Klage aus demselben EP entfaltet daher selbst bei Parteienidentität keine Sperrwirkung nach Art 27 Abs 2 EuGVVO 2012 für ein Patentverletzungsverfahren in Österreich. Aufgrund der jeweils unterschiedlichen nationalen Rechtslage handelt es sich auch unter Anwendung der Kernpunkttheorie¹³ nicht um denselben Streitgegen-

9 Verordnung (EU) 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABI L 2012/361, 1.

10 Verordnung (EU) 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABI L 2012/361, 89.

11 Vgl *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax 2018, 341 (341), die auf die Notwendigkeit einer europäischen Zuständigkeitsverordnung gegenüber Großbritannien hinweisen, da die EuGVVO im Fall eines „harten Brexit“ nicht mehr gilt.

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

13 Dazu statt vieler grundlegend *Adolphsen*, Der Gewerbliche Rechtsschutz in der Reform der EuGVO, in Fucik/Konecny/Lovrek/Oberhammer (Hrsg), Zivilverfahrensrecht. Jahrbuch 2010 (2010) 109 mwN.

stand.¹⁴ Daher besteht eine **Zuständigkeit der österreichischen Gerichte** wegen behaupteter Verletzung des österreichischen Teilpatents.

- In einem **Provisorialverfahren** hatte das Erstgericht eine „Bescheinigungstagsatzung“ gemäß § 56 EO ausgeschrieben. Darin wurde den teilnehmenden Parteien und ihren Vertretern die Erstattung weiteren Vorbringens und das Stellen von Fragen verweigert. Die Streitteile hatten jedoch davor Gelegenheit sich zum Antrag auf Erlassung einer EV zu äußern. Den Hintergrund dieser zu klärenden Verfahrensfrage bildete die Patentverletzungsklage einer „Alleinlizenznehmerin“. Sie begehrte die Erlassung einer Sicherungsverfügung und brachte vor, die Beklagte vertriebe in Österreich patentverletzende Produkte. Der Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Beklagten wäre zudem ein ehemaliger Geschäftspartner des Geschäftsführers der Klägerin.

Das Erstgericht gab dem Sicherungsantrag überwiegend statt. Die Beklagte rügte in ihrem Rechtsmittel als nichtig, in eventu als mangelhaft, dass der Beklagten das rechtliche Gehör gleich zweifach „*komplett*“ verweigert worden wäre, weil das Erstgericht ihrem Vertreter weder die Erstattung ergänzenden Vorbringens noch eine Intervention durch Fragen oder durch Äußerungen gestattet habe.

Das OLG Wien gab dem Rekurs keine Folge. Eine mündliche **Verhandlung** ist im **Provisorialverfahren** nach Art 6 EMRK nicht unter allen Umständen zwingend geboten.¹⁵ Eine Intervention des Parteienvertreters bei Vernehmungen im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens ist im Gesetz nicht vorgesehen; sein (erzwungenes) Schweigen begründet daher weder einen Verfahrensmangel noch eine Nichtigkeit.¹⁶

- Zur Frage der (korrekten) **Bezeichnung der Rechtsmittelgründe** vertritt das OLG Wien als Berufungsinstanz in Patentnichtigkeitsangelegenheiten eine wenig formstrenge Auffassung. Wesentlich ist zumindest in Außerstreitverfahren, dass die Rechtsmittelausführungen die Rechtsmittelgründe deutlich erkennen lassen, ungeachtet eines allfällig unpräzisen Wortlauts¹⁷

14 OLG Wien 04.07.2019, 133 R 62/19v (Waage), dazu *Beetz*, Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen. Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren, ÖBI 2019/75, 286 (287).

15 Vgl Rsp des EGMR 15.10.2009, 17056/06 (Micallef/Malta), EF-Z 2010/35, 58 (*G.Kodek*); dazu bereits OGH 27.11.2018, 4 Ob 106/18v (Ohne Gefahrenbescheinigung).

16 OLG Wien 12.07.2019, 133 R 52/19y (Zierhalterungsvorrichtung), ÖBI 2020/39, 126 (*Anzenberger*)

17 OLG Wien 30.10.2019, 133 R 60/19z (Einspritzwerkzeug).

III. Patentrecht

1. EuGH

a. Patentanwaltsgesellschaften¹⁸

Die Entscheidung erging zu einem von der EU-Kommission gegen Österreich nach Art 258 AEUV eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren. Gegenstand bildete die Prüfung von Ziviltechniker-, Patentanwalts- und Tierärztesellschaften dahingehend, ob Anforderungen an den Ort des Sitzes, die Rechtsform, die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen sowie die Beschränkung multidisziplinärer Tätigkeiten mit Art 14 Nr 1; Art 15 Abs 1, Abs 2 lit b, c und Abs 3; Art 25 RL 2006/123/EG¹⁹ in Einklang stehen.

Zu den Vorschriften der Patentanwaltsgesellschaften stellte die Vierte Kammer gleich drei Rechtsverstöße fest:

- Dass Patentanwaltsgesellschaften ihren Sitz in Österreich haben müssen, bedeutet eine unzulässige Anforderung iSv Art 14 Z 1 DL-RL. Insbesondere stellt die gesetzliche Verpflichtung für zumindest einen Gesellschafter oder ein Vorstandsmitglied einer Patentanwaltsgesellschaft, seinen Kanzleisitz in Österreich zu haben, im Kern eine unzulässige Residenzpflicht dar.
- Die Anforderungen, eine bestimmte Rechtsform zu wählen bzw lediglich bestimmte Beteiligungen bei einer Vergesellschaftung von Patentanwälten zuzulassen, geht über das hinaus, was zur Erreichung der RL-Ziele, namentlich der Objektivität und Unabhängigkeit der Berufsstände, der Rechtssicherheit oder des Gesundheitsschutzes notwendig ist. Demzufolge liegt ein Verstoß gegen Art 15 Abs 3 lit c DL-RL vor.
- Drittens stellte der EuGH fest, dass Patentanwaltsgesellschaften unzulässigen Anforderungen iSv Art 25 Abs 1 DL-RL unterworfen sind, die sie verpflichten, ausschließlich eine bestimmte Tätigkeit auszuüben.²⁰

Ausblick: Inzwischen hat der Unionsgesetzgeber mit RL (EU) 2018/958²¹ eine weitere Harmonisierung bewirkt, die neben Patentanwälten auch generell Rechtsdienstleistungsberufe erfassen soll. Deregulierungs- und Preisabsenkungsabsichten stehen dabei im Vordergrund. Mit den damit möglicherweise ausgelösten zusätzlichen Risiken für die Dienstleistungsempfänger beschäftigt sich die Kommission nicht. *„Sie übersieht dabei, dass es sich um hoch qualifizierte Dienstleistungen handelt, mit der Konsequenz hoher finanzieller Verluste und langjähriger Haftstrafen.“*²²

18 EuGH 29.07.2019, C-209/18 (Kommission/Österreich), ECLI:EU:C:2019:632 = ÖBI 2019/57, 218 (*Beetz*) = ÖBI 2019/55, 209 (*Beetz*).

19 Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABI L 2006/376, 36.

20 § 29a Z 6 PAG idF BGBl I 126/2013: Beschränkung auf die Ausübung des Patentanwaltsberufs, die erforderlichen Hilfstätigkeiten und die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens (geändert durch BGBl I 39/2019).

21 Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.06.2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen, ABI L 2018/173, 25.

22 Zutreffend *Chini*, Nahezu alle Rechtsformen sind für eine Rechtsanwaltsgesellschaft möglich, AR 2020/1, 22 (26).

b. Angemessener Ersatz bei ungerechtfertigter Patenverletzungs-EV²³

Im aus Ungarn stammenden Ausgangsverfahren erwirkte die Patentinhaberin Bayer Pharma beim vorlegenden Budapester Gericht eine Unterlassung durch einstweilige Verfügung gegen zwei Generikahersteller aus einem (noch gültigen) Patent. In der Folge leiteten die Beklagten ein Patentnichtigkeitsverfahren ein. Schließlich wurde die zunächst erlassene einstweilige Verfügung aufgehoben, da sie insbesondere aufgrund des fortgeschrittenen Nichtigkeitsverfahrens als unverhältnismäßig anzusehen war. Danach wurde das klägerische Patent über ein Arzneimittel tatsächlich für nichtig erklärt. Die Beklagten machten daraufhin Schadenersatz für die Zeit des Verkaufsverbots geltend.

Die Patentinhaberin wandte ein, dass nach ungarischem Recht deshalb keine Schadenersatzpflicht bestünde, weil die Beklagte vor der Vermarktung nicht den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens abgewartet hätte. Die ungarischen Gerichte verweigerten unter Bezugnahme auf § 340 des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches angemessenen Ersatz. Die Beklagten argumentierten, diese ungarische Rechtslage widerspräche Art 9 Abs 7 Enforcement-RL.

Der EuGH hatte letztlich die Frage zu beantworten, ob im Provisorialverfahren ein Schadenersatzanspruch des Antragsgegners nach der Aufhebung einer Einstweiligen Maßnahme davon abhängen darf, ob den Antragsteller ein Verschulden getroffen und ob der Antragsgegner seine Schadensminderungspflicht erfüllt hat.

Die Dritte Kammer legte zunächst den Begriff „*angemessener Ersatz*“ unionsautonom in dem Sinne aus, dass der Ersatz in Anbetracht der besonderen Umstände gerechtfertigt sein muss.²⁴ Dabei bleibt es Sache der nationalen Gerichte aufgrund ihrer – gegebenenfalls auch allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften – zu beurteilen, ob diese Umstände im Einzelfall vorliegen.²⁵ Jedenfalls löst eine spätere Nichtigerklärung des Verfügungspatents nicht automatisch die Schadensersatzfolge aus.²⁶

Art 9 Abs 7 Enforcement-RL steht den fraglichen Vorschriften des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches auch nicht entgegen.²⁷ Andernfalls würden Patentinhaber entgegen der Zielsetzung der Enforcement-RL davon abgehalten, einstweilige Maßnahmen aufgrund eines zum Zeitpunkt der einstweiligen Verfügung (noch) gültigen Patents zu beantragen, wodurch ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde.²⁸ Dies gelte jedoch nur, sofern ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Antragsstellers ausgeschlossen werden könne, was vom nationalen Gericht aufgrund aller objektiven Umstände des Falls einschließlich des Verhaltens der Parteien zu prüfen ist.²⁹

23 EuGH 12.09.2019, C-688/17 (Bayer Pharma/Richter Gedeon ua), ECLI:EU:C:2019:722 = *ecolex* 2019, 1049 (*Woller/Hornyik*) = GRUR-Prax 2019, 487 (*Boos*).

24 EuGH 12.09.2019, C-688/17, Rz 40 ff und 51.

25 EuGH 12.09.2019, C-688/17, Rz 51.

26 EuGH 12.09.2019, C-688/17, Rz 52.

27 EuGH 12.09.2019, C-688/17, Rz 58 ff.

28 EuGH 12.09.2019, C-688/17, Rz 61 ff.

29 EuGH 12.09.2019, C-688/17, Rz 66 ff.

Ausblick: Nach österreichischem Recht verbietet § 394 EO Ansprüche des Gegners der gefährdeten Partei wegen unberechtigter einstweiliger Verfügung. Es handelt sich dabei um eine verschuldensunabhängige Eingriffs- oder Erfolgshaftung.³⁰ Ein Teil der Lehre³¹ hegt aufgrund des vorliegenden EuGH-Urteils erhebliche Zweifel daran, dass das aus dem Jahre 1898 stammende Haftungsmodell des § 394 EO dem Unionsrecht noch standhält. Nach der hier vertretenen Auffassung ist die Schadenersatzregelung des § 394 EO durchaus einer unionsrechtskonformen Auslegung zugänglich. Diese hat sich an den vom EuGH vorgegebenen Kriterien zu orientieren.³² Eine Befassung des OGH mit dieser Frage darf mit Spannung erwartet werden.

2. OGH

a. Nadelschutzvorrichtung II³³

Das Streitpatent beschäftigte schon einmal das Höchstgericht.³⁴ Im nunmehr entschiedenen Fall wies das Erstgericht ein noch offenes Rechnungs- und Zahlungsbegehren ab. Denn das Klagepatent wäre nicht verletzt, da in der angegriffenen Ausführungsform der Beklagten „VPS neu“, das Merkmal g4 des Anspruchs 1 des Klagepatents, nicht verwirklicht wäre; und zwar weder wortwörtlich noch äquivalent. Das OLG Wien gab der Berufung keine Folge.³⁵ Das Klagspatent erforderte erfindungsgemäß mit der proximalen Ausnehmungswand einen entsprechenden Anschlag zu bilden, der ohne Verlagerung des Arms zufolge der Bewegung des Nadelfängers vom Vorsprung des Arms nicht überwunden werden könne. Diese Aufgabe wurde aber beim Eingriffsgegenstand der Beklagten durch einen radial vorstehenden Umfangswandabschnitt gelöst, der einen entsprechenden Anschlag für den Vorsprung am distalen Ende des Arms darstellte. Die Vertiefung war nicht geeignet, den Vorsprung des distalen Endes des Arms des Kopplungsmechanismus derart zu halten, dass eine mechanische Trennung der Nadelschutzanordnung vom Katheteransatz verhindert würde. Ein Zurückhalten innerhalb einer Ausnehmung des Katheteransatzes – wie es das Klagepatent verlangte – lag beim Eingriffsgegenstand nicht vor und war aufgrund der durch die flächige Berührung entstehenden Reibverbindung auch nicht erforderlich.³⁶

-
- 30 Statt vieler *König*, Einstweilige Verfügungen im Zivilverfahren⁴ (2012) Rz 5/63 mwN.
 31 *Woller/Hornyik*, EV zur Durchsetzung von Immaterialgüterrechten: Ist § 394 EO unionsrechtswidrig?, *ecolex* 2019, 1049 mwN.
 32 EuGH 12.09.2019, C-688/17, Rz 60 bis 62.
 33 OGH 29.01.2019, 4 Ob 4/19w (Nadelschutzvorrichtung II).
 34 OGH 21.02.2017, 4 Ob 141/16p (Nadelschutzvorrichtung), MR 2017, 97 (*Kresbach/Heil*) = *ecolex* 2017/281, 692 (*Zemann*) = ÖBI 2017/66, 245 (*Gassauer-Fleissner/Göbel*); dazu *Thiele*, Patentrecht, in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018 (2018), 51 (55).
 35 OLG Wien 14.11.2018, 133 R 54/18s, ECLI:AT:OLG0009:2018:13300R00054. 18S.1114.000.
 36 Zutr *Beetz*, Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen. Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren, ÖBI 2019/34, 133 (134).

Der OGH bestätigte diese zutreffende Beurteilung durch Zurückweisung der Revision. Denn unabhängig davon, ob man die im Streitpatent angeführte Verjüngung durch den konischen Abschnitt als „Vertiefung“ oder „Kanal“ beurteilte, das relevante Merkmal wurde im Eingriffsgegenstand weder wortsinngemäß noch äquivalent benutzt.

Ausblick: Die Beurteilung, ob ein Gegenstand in ein Patent eingreift, hängt in weiten Bereichen von der Beantwortung von Tatfragen ab, die – von Verfahrensmängeln der zweiten Instanz abgesehen – einer Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof entzogen ist. Für die Praxis ist daher größter Wert auf die umfassende Darlegung des Sachverhalts in all seinen technischen Einzelheiten zu legen.

b. Blasenkatheterset³⁷

Die Klägerin war Inhaberin des europäischen Patents eines Blasenkathetersets. Dessen Schutzfrist ist noch vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz abgelaufen. Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Beklagte ein [einziges] patentverletzendes Produkt verkauft hatte. Allerdings war der Eingriffsgegenstand im Tarifikatalog des Hauptverbands der Sozialversicherungen Österreichs (nunmehr: Dachverband der SV) feilgeboten worden, sodass die Beklagte bereits eine Patentverletzung begangen hätte. Demnach würde die gesetzliche Vermutung der Wiederholungsgefahr eingreifen; ebenso wäre die Bewerbung in einer Zeitschrift eine Patentverletzung.

Das Höchstgericht hatte sich letztlich mit dem Begriff „*Verletzer*“ in § 151 PatG (und § 151a PatG) zu befassen, insbesondere ob dieser auch denjenigen umfasst, der zwar patentverletzend feilhielt, dem aber ein patentverletzendes Verkaufen („Inverkehrbringen“ iSd § 22 PatG) nicht nachzuweisen war.

Der 4. Senat wies die Revision zurück und bestätigte die Klagsabweisung der Instanzgerichte vollinhaltlich. Denn der Zweck der Rechnungslegung läge in der Ermöglichung, die dem Verletzten zustehenden finanziellen Ansprüche geltend zu machen. Rechnungslegungs- und Auskunftsansprüche setzten – als materiell-rechtliche Voraussetzung – das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses voraus. Ein solches lag fallkonkret deshalb nicht vor, weil zwar das Anbieten patentverletzender Gegenstände bewiesen wurde, nicht aber deren Verkauf. Der zur Rechnungslegung Verpflichtete hatte insoweit eine „Nullmeldung“ abgegeben. Die Klägerin hatte im Übrigen nicht behauptet, über welche Geschäftsvorgänge sonst Rechnung gelegt oder Auskunft erteilt werden sollte.

Ein Teil der Lehre kritisiert die vorliegende Entscheidung als nicht zufriedenstellend.³⁸ Aufgrund eines gewissen Beweisnotstandes des verletzten Patentinhabers, der Beweishöhe des Verletzers und auch dem Wortlaut des § 151 PatG erscheint es wenig sachgerecht, die Zulässigkeit des Rechnungslegungsbegehrens zwingend an die Behauptung und den Beweis eines patentverletzenden Inverkehrbringens zu koppeln.

37 OGH 26.03.2019, 4 Ob 217/18t (Blasenkatheterset), ÖBl 2019/79, 306 (Koller) = MR 2019, 334 (Walter).

38 Koller, Entscheidungsanmerkung, ÖBl 2019, 306 (307); ähnlich Anderl/Heinzl in Stadler/Koller (Hrsg.), PatG § 151 Rz 8 (2019).

Ausblick: Die als eher verletzterfreundlich einzustufende Ansicht der Patentgerichte bedeutet für die Praxis, dass eine sog „Nullmeldung“ des Verletzers durchaus geeignet ist, Rechnungslegungsansprüche zu erfüllen bzw den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dies spielt vor allem in der außergerichtlichen Abmahnung eine erhebliche Rolle.

Zusammenfassung: Nach Ansicht der österreichischen Patentgerichte steht dem Patentinhaber in Fällen der Patentverletzung durch bloße Aufnahme des Eingriffsgegenstands in den Tarifikatalog des Hauptverbands der österreichischen SV-Träger Anspruch auf Rechnungslegung nicht zu; ausgenommen es wird ausdrücklich nachgewiesen und erstinstanzlich festgestellt, dass ein Eingriffsgegenstand verkauft wurde.

c. Einputzleiste II³⁹

Die klagende A-GmbH verfügte über das Streitpatent AT 503760. Dabei handelte es sich um ein Verfahrenspatent zur Herstellung einer Einputzleiste aus Kunststoff mit einem daran befestigten Armierungsgewebe, das ua im industriellen Fenster- und Türenbau zum Einsatz gelangte:

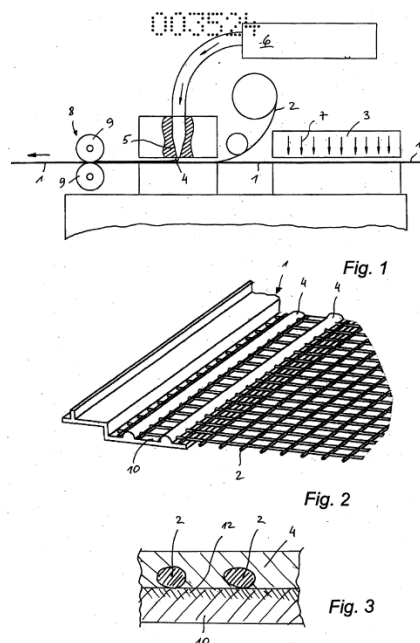


Abb. 2: Patent A1 503760

Die beklagte K-GmbH vertrieb in Österreich Einputzleisten, die die gleichen Eigenschaften hatten wie jene, die nach dem Klagspatent hergestellt wurden. Das Alternativverfahren, das den Produkten der Beklagten zugrundeliegt, wurde

³⁹ OGH 08.07.2019, 4 Ob 71/19y (Einputzleiste II), ÖBl 2020/23, 85 (Strobl).

von dieser offengelegt. Im vorliegenden Sicherungsverfahren begehrte die Klägerin Unterlassung wegen Patentverletzung. Die Beklagte bestritt die Verletzung, berief sich auf ein eigenes ihren Produkten zugrundeliegendes Verfahren (einer bosnischen Gesellschaft), wonach der Steg der Profilleiste, an der das Gewebe zu befestigen war, durchgehend plastifiziert würde. Demgegenüber würde im Verfahren nach dem Klagspatent nur die Oberfläche der Auflagefläche plastifiziert. Zudem wären bestimmte Verfahrensschritte des Klagspatents nacheinander auszuführen, was beim Verfahren für die Produkte der Beklagten nicht geschähe.

Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ab; das Rekursgericht hingegen gab dem Sicherungsbegehren Folge. Der Umstand, dass die Einputzleiste nur an der Oberfläche plastifiziert würde, wäre für sich nicht wesentlich, um das Klagspatent vom Stand der Technik abzugrenzen. Eine Reihenfolge der Verfahrensschritte ließe sich aus der Patentschrift, dh der Anspruchsdarlegung, nicht entnehmen. Insgesamt läge daher eine wortsinngemäße Verletzung des Klagspatents vor. Jedes Merkmal wäre verwirklicht, wie es nach den im Rahmen der Auslegung gewonnenen Erkenntnissen zu verstehen war.

Der OGH nahm das außerordentliche Rechtsmittel an und stellte die Entscheidung des Erstgerichts wieder her. Der 4. Senat verneint letztlich eine Patentverletzung. Der Beklagten war es nämlich im Bescheinigungsverfahren gelungen, die für Verfahrenspatente streitende Vermutung zu widerlegen. Denn bei einem Patent für ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses gilt bis zum Beweis des Gegenteils nach § 155 PatG jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.⁴⁰ In ausgewogener Auslegung der Patentansprüche nach § 22a Abs 1 PatG gelangt das Höchstgericht zum Schutzbereich des Klagspatents. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind dabei heranzuziehen. Der Schutzbereich des Patents muss für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar sein. Dabei kommt es nicht auf den Wortlaut, sondern auf den Sinn der im Patentanspruch zum Ausdruck kommenden Erklärung an.⁴¹

Der 4. Senat teilt im Ergebnis die Beurteilung des Erstgerichts zur Frage, in welchem Umfang die Einputzleiste erhitzt werden muss, sowie zur Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte. Die Reihenfolge der Verfahrensschritte ist *prima vista* „sequentiell“, also so zu lesen, wie sie dastehen, sofern sich Gegenteiliges nicht zwingend ergibt bzw ausdrücklich angeordnet wird. Gerade ein Verfahrenspatent ist in aller Regel von einem bestimmten Ablauf geprägt. Damit liegt in der angeführten Abfolge von bestimmten Verfahrensschritten im Wortlaut des Patentanspruchs ein entscheidendes Indiz für die Einhaltung dieser Reihenfolge. Nach Ansicht des Senats bringt der gegenständliche Patentanspruch zusammen mit der Beschreibung deutlich zum Ausdruck, dass für einzelne Verfahrensschritte eine bestimmte, durch andere vorangegangene

40 Vgl Weiser, PatG GMG³ § 155 PatG Rz 607 (2016); Strobl in PatG § 155 Rz 2 ff; zum Anwendungsbereich dieser Beweislastumkehr vgl auch Thiele, Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2015 (2015) 55 (68 ff).

41 Näher dazu Thiele, Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014 (2014) 148 (158 ff).

Verfahrensschritte hervorgebrachte technische Situation vorausgesetzt wird.⁴²

Ausblick: Für die Praxis ist aus der vorliegenden Entscheidung durchaus mitzunehmen, dass die Verwendung der Worte „zunächst“ und „danach“ in Patentansprüchen bedeutet, dass – zusätzlich zur grundsätzlich zu berücksichtigenden Abfolge im Patentanspruch – die damit beschriebenen Schritte nacheinander vorgenommen werden sollen. Die Fachperson kann insoweit die im Patentanspruch vorgegebene Reihenfolge der Verfahrensschritte auch deshalb fallkonkret als zwingend ansehen, weil das Armierungsgewebe, wenn man es vor dem Erhitzen auf der Oberfläche der Auflagefläche aufbringt, den Wärmeeintrag in die Oberfläche womöglich derart behindert, dass eine Plastifizierung der Oberfläche nicht vernünftig herstellbar ist.⁴³

d. Ungesicherte Erfindervergütung⁴⁴

Der spätere Kläger, Dipl.-Ing. Dr. K., war bei der später insolventen XY-GmbH vom 01.03.2013 bis 31.01.2017 beschäftigt. Er erhielt Tantiemen aus Dienstnehmererfindungen, da er in dieser Zeit an einer Erfindung mitwirkte und dadurch dem Grunde nach einen Anspruch auf eine Patent- und Dienstfinderfindungsvergütung gemäß §§ 8, 9 PatG erworben hatte. Der Vergütungsanspruch wurde aber erst am 31.08.2017, dh sieben Monate nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, fällig. Über die XY-GmbH wurde am 26.01.2018 das Konkursverfahren eröffnet. Die spätere Beklagte, die IEF Service GmbH, lehnte bescheidmäßig die Gewährung von Insolvenz-Entgelt für die Patent- und Dienstfinderfindungsvergütung des Klägers ab, da der Anspruch außerhalb des in § 3a Abs 1 erster Satz IESG definierten Zeitraums fällig geworden war.

Mit seiner Klage beanspruchte der Dienstnehmererfinder zunächst die eine Entgeltsicherung dem Grunde nach. Strittig war letztlich vor dem OGH nur, ob auch für aperiodische Ansprüche, die erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses entstünden, die mit dem Dienstverhältnis beginnende Begrenzungsfrist von sechs Monaten nach § 3a IESG eingreift. Der Kläger argumentierte mit dem Gesetzeszweck der zeitlichen Begrenzung, Missbrauch zu verhindern; ein solcher lag gegenständlich nicht vor. Die beklagte Insolvenzentgeltsicherungsgesellschaft wendete ein unzulässiges „Stehenlassen“ der Entgeltansprüche ein. Beide Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Der OGH nahm die Revision zur Frage der insolvenzversicherungsrechtlichen Behandlung von Dienstnehmererfindervergütungen jedoch an.

Der 8. Senat entschied zunächst, dass der Begriff „*Entgeltansprüche*“ iSd IESG ist im arbeitsrechtlichen Sinn zu verstehen ist. Er umfasst alle Leistungen des Arbeitgebers, die dieser dem Arbeitnehmer für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft gewährt, einschließlich der Zuerkennung einer Prämie für vom Dienstnehmer durchgeführte Verbesserungen oder für Dienstfinderfindungen.

42 Deutlich OGH 08.07.2019, 4 Ob 71/19y (Einputzleiste II), Pkt 4.2.

43 Vgl bereits *Weiser*, PatG GMG³ § 22a PatG Rz 239.

44 OGH 24.07.2019, 8 ObS 8/19p (Erfindervergütung im Insolvenzfall), JAS 2020, 210 (*Sundl*) = DRdA 2020/32, 354 (*Herler*) = PVInfo 2020/2, 20 (*Wiesinger*).

gen iSv §§ 8,9 PatG.⁴⁵ Gleichzeitig bestätigte er die Klagsabweisung aber inhaltlich aufgrund der durch die Novelle zum IESG⁴⁶ erfolgten Änderung. Diese beseitigt nämlich die Unterscheidung zwischen laufendem und nichtlaufendem Entgelt, womit sich der Gesetzgebungswille offenbarte, dass eine solche Unterscheidung nicht mehr vorzunehmen ist und der Anlassfall daher keine (bewusste oder unbewusste) Lücke des Gesetzgebers darstellt.

Ausblick: Aufgrund der Novellierung des § 3a IESG im Jahr 2017 hält der OGH seine frühere gegenteilige Judikatur⁴⁷ zur Insolvenzsicherheit von laufenden Ansprüchen der Dienstnehmer, die außerhalb des 6-Monatszeitraums nach Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses entstehen, nicht mehr aufrecht. Der Sicherungszeitraum von sechs Monaten gilt für alle Arten von Entgeltansprüchen des Arbeitnehmers, sohin auch für solche Ansprüche, die nur ausnahmsweise oder einmalig anfallen. Dazu gehören Ansprüche von Arbeitnehmern auf Vergütung von Dienstfindungen.

Zusammenfassung: Nach Ansicht der österreichischen Insolvenzgerichte unterliegen die Ansprüche aus einer Patent- und Dienstfindungsvergütung gemäß §§ 8,9 PatG dem Grunde nach der Insolvenzentgeltsicherung. Auf die Tatsache, dass es sich um einen aperiodischen Anspruch handelt, ist bei der Berechnung der Sechsmonatsfrist nach § 3a IESG nicht Rücksicht zu nehmen, dh später fällig werdende Vergütungen sind nicht insolvenzfest.

e. Glasfaserkabel II⁴⁸

Der vorliegende Patentstreit hat bereits das Höchstgericht beschäftigt. Ein komplexer Rechtsstreit schwelt seit fast einem Jahrzehnt um ein Patent, das den Ersatz von im Erdreich verlegten Kupferkabelleitungen durch Glasfaserkabel ohne konventionellen Grabungsaufwand erleichtern soll.⁴⁹

Der Anmelder des besagten Patents „Kabel-X“ schloss im August 2001 mit dem späteren Antragsteller einen „Beteiligungsvertrag“. Darin wurde der Antragsteller mit Vermittlungs- und Vermarktungstätigkeiten betraut und sollte dafür eine prozentuelle Beteiligung an den Erträgen und Erlösen aus dem Patent erhalten. Nach diesem Vertrag war es dem Anmelder ua untersagt, auf das Patent zu verzichten oder über dieses durch unentgeltliches Rechtsgeschäft zu verfügen. Im Jahr 2003 übertrug der Anmelder die exklusiven Vermarktungsrechte an eine GmbH. Kurze Zeit später wurde das Patent in das österreichische Patentregister eingetragen und der Anmelder übertrug sämtliche Schutzrechte mit „Kaufvertrag“ vom 17.06.2003 auf seine Eltern zu einem „Kaufpreis“ von € 200.000,00. Seit 21.09.2004 sind seine Eltern als Patentinhaber im Patentregister eingetragen.

45 StRsp zuletzt OGH 29.08.2011, 9 ObA 96/11z, ecolex 2012, 418 (*Eypeltauer*); vgl auch *Thiele*, Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012 (2012) 104 (117 ff).

46 BGBl I 123/2017, in Kraft seit 01.08.2017.

47 OGH 29.09.2009, 8 ObS 7/09a.

48 OGH 22.08.2019, 4 Ob 124/19t (Glasfaserkabel II), EvBl-LS 2019/176 (*Brenn*).

49 Vgl bereits OGH 17.04.2013, 4 Ob 8/13z (Glasfaserkabel); dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 148 (169 ff).

Die nunmehr begehrte Streitanmerkung geht auf eine Klage zurück, mit der der Antragsteller (als dortiger Kläger) von den Patentinhabern sowie vom seinerzeitigen Patentanmelder die Zahlung von € 52.504,44 sA sowie ua die Feststellung begehrte, dass die Beklagten zur ungeteilten Hand für die Zahlung der ihm zustehenden Erlöse aus dem Patent zu haften hätten und es sich beim Kaufvertrag vom 17.06. 2003 um eine Schenkung gehandelt hatte.

Die Vorinstanzen wiesen den Antrag auf Streitanmerkung ab. Der OGH hatte sich (neuerlich) mit den Voraussetzungen der Streitanmerkung gemäß § 45 PatG zu befassen. Der 4. Senat hielt die Beurteilung der Vorinstanzen, dass eine solche Klage gem § 45 PatG nicht im Patentregister angemerkt werden könnte, für vertretbar und im Rahmen der bisherigen Rsp.⁵⁰

Mit dem vorliegenden Zurückweisungsbeschluss festigt der 4. Senat die erheblich restriktive Zulassung der Streitanmerkung nach § 45 PatG.⁵¹ Dafür ist vorausgesetzt, dass die Durchsetzung dieser Ansprüche einen Schritt zur allfälligen Verdinglichung des Rechts durch Eintragung des Klägers in das Patentregister bedeutet.

Ausblick: Ein Teil der Lehre⁵² vertritt zur Parallelbestimmung des § 22 Abs 4 MuSchG eine im Wortlaut der Vorschrift begründete weniger restriktive Handhabung der Streitanmerkung im Musterschutzregister. Das *zusätzliche* Kriterium, dass durch den Verfahrensausgang (hier: Erfolg der Klage) „das Register von Amts wegen geändert werden muss“, spielt dort nämlich keine Rolle.

Zusammenfassung: Die Streitanmerkung nach § 45 PatG ist zwar an die grundbuchrechtliche Regelung des § 61 GBG angelehnt, geht aber über diese hinaus. Die Streitanmerkung im Patentrecht kann auch wegen bestimmter obligatorischer Ansprüche erfolgen. Nach nunmehr gefestigter Rsp in Österreich ist diese Streitanmerkung aber dann zu versagen, wenn mit der Klage Ansprüche geltend gemacht werden, die nicht, also auch nicht mittelbar, auf eine Änderung des Registerstands zielen. Dies gilt etwa auch für eine Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit oder Aufhebung jenes Vertrags, der die Grundlage für eine Eintragung im Patentregister gebildet hat.

3. OLG Wien

a. Waage⁵³

Die Klägerin, die deutsche Soehnle-Waagen & Co KG, verfügte über das Streitpatent EP 1371954 B2. Die Erfindung betraf eine Waage mit einer Tragplatte zur Aufnahme einer zu wiegenden Masse und mit einer elektrischen Schaltvorrichtung zur Aus- oder Anwahl einer Funktion der Waage. Zur Funktionsverbesserung ergab sich aus den Patentansprüchen, dass die Schaltvorrichtung einen kapazitiven Näherungsschalter mit einer an der Tragplatte an-

50 Vgl bereits OGH 17.04.2013, 4 Ob 8/13z; dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 148 (170 ff).

51 Krit dazu bereits *Thiele*, Streitanmerkung im Patentregister, *ecolex* 2013, 715 (716).

52 *Thiele* in Thiele/Schneider (Hrsg), § 22 MuSchG Rz 31 ff (2018).

53 OLG Wien 04.07.2019, 133 R 62/19v (Waage).

geordneten Elektrode zur Überwachung der Umgebungskapazität der Elektrode aufweisen musste:

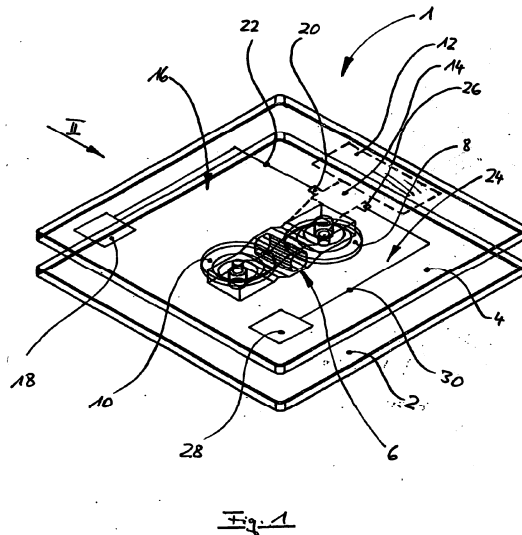


Abb. 3: Patent EP 1371954 B2

Die Patenverletzungsklage umfasste neben dem Unterlassungs- auch ein Rückruf-, Beseitigungs-, Veröffentlichungs-, Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren. Die Beklagte bestritt einen rechtswidrigen Eingriff durch den Verkauf ihrer eigenen Körperwaagen. Die darin verbauten kapazitiven Sensoren dienten nämlich nicht dem Ein- und Ausschalten, sondern der Voreinstellung bestimmter Parameter. Daher wäre von der technischen Lehre des Klagspatents kein Gebrauch gemacht worden. Die Küchenwaagen der Beklagten würden ebenfalls nicht in das Streitpatent eingreifen, da bei diesen Modellen keine Näherungssensoren, die berührungslos funktionierten, verbaut wären. Schließlich hätte die Klägerin keinen Anspruch auf einen Rückruf der verkauften Waagen, weil die Beklagte nach der Auslieferung keine Verfügungsgewalt über diese Waagen mehr hätte.

Das Erstgericht gab der Klage mit Ausnahme des Rückrufanspruchs und eines geringfügigen Teils der Veröffentlichung statt. Nach den Feststellungen und den daraus gezogenen rechtlichen Schlüssen bestünde zwischen dem in den Eingriffsgegenständen verbauten kapazitiven Berührungsschaltern und dem im Patent genannten kapazitiven Näherungsschalter kein physikalischer Unterschied.

Das OLG Wien gab der Berufung Folge und hob das Ersturteil zur Verfahrensergänzung auf. Die geltend gemachte Nichtigkeit wegen einem von den identen Parteien mit demselben Klagspatent beim LG Düsseldorf geführten Verletzungsverfahren verwarf der Richtersenaat. Denn die Durchsetzung eines Europäischen Patents (EP) folgt nach Art 2 Abs 2 iVm Art 64 Abs 1 EPÜ immer noch dem jeweiligen nationalen Recht und ist für jeden Mitgliedstaat, auf den das EP erstreckt wurde, gesondert zu verhandeln. Art 27 Abs 2 EuGVVO 2012

steht dem nicht entgegen, liegt doch schon aufgrund der unterschiedlichen Patentrechtsgesetze in Deutschland und Österreich kein identer Streitgegenstand vor.⁵⁴

Inhaltlich begründete das Berufungsgericht seine Aufhebungsentscheidung mit der fehlenden Beiziehung eines Sachverständigen zu den ausdrücklich gerügten Feststellungen des Erstgerichts, bei den Waagen der Beklagten wäre kein „Druckschalter“ vorhanden, was ein bloßer Augenschein offenbart hätte. Gerade dieser Augenschein hatte aber weder in der einzigen Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung stattgefunden, noch war er im Akt (auseichend) dokumentiert. Das OLG Wien trug daher der I. Instanz im fortzusetzenden Verfahren auf, ein Sachverständigengutachten einzuholen und auf dieser Grundlage Feststellungen zu treffen, aus denen sich nachvollziehbar ergäbe, welche Schaltung in den Waagen der Beklagten verbaut wäre, um die Waagen einzuschalten, und ob diese Schaltvorrichtung der im Patent der Klägerin vorgeschlagenen technischen Lösung entsprechen würde.

Ausblick: Bemerkenswert für die Praxis ist die Vorgangsweise des Erstgerichts. Es wurde nämlich die Verhandlung nach § 193 Abs 3 ZPO zur Vorlage von (Eingriffs-)Gegenständen geschlossen und ohne Wiedereröffnung oder Erörterungsmöglichkeit aus den nachgereichten Beweismitteln entscheidungserhebliche Feststellungen getroffen. Dies führt zu einem relevanten Verfahrensmangel, der vom Berufungsgericht bei Widersprüchlichkeiten aufgegriffen werden kann.

b. Einspritzwerkzeug⁵⁵

Das vorliegende Urteil resultiert aus einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt. Die Antragstellerin begehrte die Nichtigserklärung des österreichischen Patents AT 510051 aus dem Jahr 2011.

Die Erfindung betraf ein Einspritzwerkzeug für die Herstellung von Bauteilen im Spritzgussverfahren, mit mehreren Kavitäten (5) zur Formung jeweils eines Produkts, mit einer Einspritzdüse (6) zum Einspritzen von Kunststoffen für jede Kavität (5), wobei eine Einspritzdüse (6) einen Einspritzkanal aufweist, der durch eine Düsennadel (14) verschließbar ist, um den Einspritzvorgang zu steuern, und wobei eine Betätigungseinrichtung vorgesehen ist, die dazu ausgebildet ist, die Düsennadel (14) zwischen einer ersten Endstellung und einer zweiten Endstellung in Axialrichtung zu bewegen, wobei ein verstellbarer Anschlag (18) vorgesehen ist, der die erste Endstellung festlegt. Eine gezielte Steuerung des Materialflusses kann dadurch erreicht werden, dass der verstellbare Anschlag (18) als Schraube ausgebildet ist, die koaxial zur Düsennadel (14) ausgebildet und durch einen Elektromotor (13) verstellbar ist:

54 Statt vieler *Kropholler/von Hein*, Europäisches Zivilprozessrecht¹⁰ (2020) Art 27 EuGVVO Rz 11 mwN.

55 OLG Wien 30.10.2019, 133 R 60/19z (Einspritzwerkzeug).

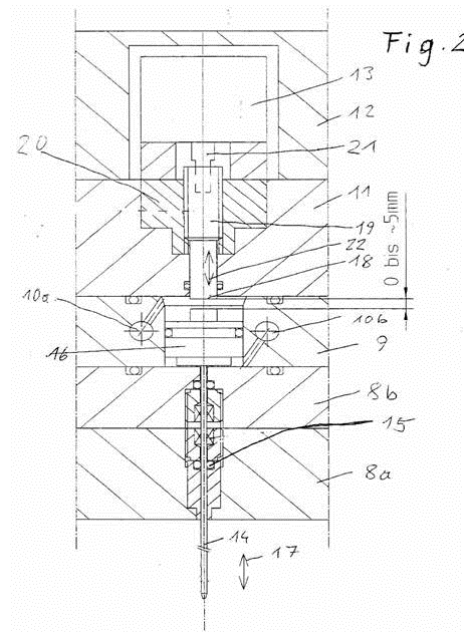


Abb. 4: Patent AT 510051

Die Antragstellerin berief sich zum Stand der Technik in ihren vorveröffentlichten Entgegenhaltungen auf zwei Europäische Patente (EP 1013395 A1 und EP 1961549 A1) sowie ein japanisches Patent (JP 2001170977 A). Insbesondere das deutsche Patent EP 1013395 A1 offenbarte bereits einen verstellbaren Anschlag, der koaxial zur Nadel ausgebildet war. Auch könnte das kerbverzahnte Ende, in das ein Zahnrad eingreifen würde, als äquivalent zu einer Schraube angesehen werden. Denn ein kerbverzahntes Ende würde wie eine Schraube ein Gewinde aufweisen und daher die gleiche Wirkung entfalten:

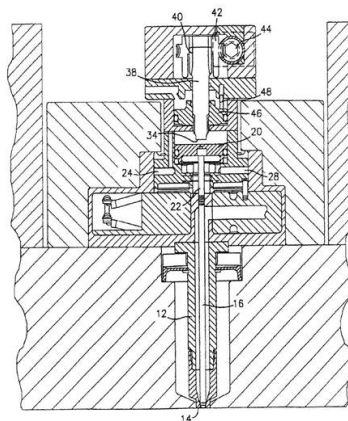


Abb. 5: Patent EP 1013395 A1

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) gab dem Antrag teilweise statt und erklärte das angegriffene Patent in seinen Ansprüchen 7 und 8 für nichtig, hielt es jedoch in seinen Ansprüchen 1 bis 6 für rechtsbeständig. Dagegen erhoben beide Parteien Berufung an das OLG Wien.

Das Berufungsgericht wies das Rechtsmittel des Patentinhabers ab; insoweit folgte es den Ausführungen der NA, die zu einer Ungültigkeit der Patentansprüche 7 und 8 führten. Diese aus der Verstellung der Düsennadeln unmittelbar vor dem Einspritzvorgang abgeleiteten Ansprüche waren durch das Patent EP 1013395 A1 bereits vorweggenommen.

Der Berufung der Antragstellerin gaben die Wiener Richter hingegen Folge und erklärten das angegriffene Patent vollständig für nichtig. Die objektiv zugrunde liegende Aufgabe des Streitpatents bestand nämlich darin, die Einspritzmenge und die Einspritzgeschwindigkeit einstellen zu können, ohne den Produktionsvorgang zu unterbrechen.

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines Einspritzwerkzeugs für die Herstellung von Bauteilen im Spritzgussverfahren sowie eines Verfahrens zur Herstellung von Produkten im Spritzgussverfahren wendet das zuständige Patentgericht einmal mehr den als „could-would-approach“ bezeichneten Ansatz an, der insbesondere anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes geprüft werden kann.⁵⁶ Eine Erfindung gilt demnach als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Ausblick: Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Sie ist aber in erster Linie von Tatfragen abhängig, nämlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, über das der Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden Gebiet verfügt. Im Patentnichtigkeitsverfahren kann daher auch die Berufungsinstanz – dem Fürsorgegedanken des anzuwendenden Außerstreitverfahrensrechts folgend – sämtliche in den Akten vorhandene Entgegenhaltungen verwerten, um die Neuheit des angegriffenen Patents aus eigenem zu beurteilen.

c. Stopfaggregat⁵⁷

Die zu berichtende Entscheidung behandelt den eher seltenen Fall der Aberkennung eines Patents. Die spätere Antragsgegnerin (AG) war eingetragene Inhaberin des österreichischen Patents AT 513973 B1 zur Erfindung „Stopfaggregat für eine Gleisstopfmaschine“. Angemeldet hatte das Patent der ehemalige Mitarbeiter der späteren Antragstellerin (ASt), nämlich Dr. L., der die Patentanmeldung an die Antragsgegnerin übertragen hatte. Es handelte sich bei Dr. L. um den ehemaligen Leiter der Entwicklungsabteilung der ASt. Es konnte im Verfahren nicht festgestellt werden, von wem die (erfinderische) Vorgabe des direkten Anbaus des Steuerventils am Zylinder stammte; es konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass Dr. L. von dem Pflichtenheft wusste, worin diese Neuerung im Gleisstopfbau beschrieben wurde.

56 Dazu bereits ausführlich *Thiele*, Patentrecht, in: Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2019 (2019) 69 (79).

57 OLG Wien 04.12.2019, 133 R 83/19g (Stopfaggregat für eine Gleisstopfmaschine).

Die ASt begehrte vor der Nichtigkeitsabteilung des ÖPA die Übertragung des österreichischen Patents gemäß § 49 Abs 5 PatG auf sich. Ihr stünden nach § 49 Abs 1 Z 1 PatG die Rechte am Streitpatent zu, da es sich um eine Erfindung ihres Mitarbeiters R. B. aus dem Jahr 2003 handelte. Die NA wies die begehrte Aberkennung und Übertragung des Streitpatents ab und zwar mangels des nach § 49 Abs 1 Z 1 PatG erforderlichen Nachweises, dass der AG der Anspruch auf die Erteilung des Patents nicht zustand bzw mangels des Nachweises nach § 49 Abs 1 Z 2, dass der wesentliche Inhalt der Erfindung den Beschreibungen, Zeichnungen etc der ASt entnommen wurde.

Das OLG Wien bestätigte die Entscheidung der NA vollinhaltlich und wies den Antrag auf Übertragung des österreichischen Patents und der europäischen Patentanmeldung ab.⁵⁸

Im Ergebnis ist der Antragstellerin der Nachweis misslungen, dass die Voraussetzungen für eine Aberkennung vorliegen, nämlich dass ein ehemaliger Dienstnehmer von ihr nach dessen Ausscheiden das Patent anmeldete, obwohl er den wesentlichen Inhalt der Patentanmeldung den Unterlagen der Antragstellerin entnommen habe.

Bemerkenswert für die Patentpraxis erscheint, dass die Vorlage zweier Urkunden im Berufungsverfahren gegen das Neuerungsverbot des § 482 ZPO verstoßen hat. Denn auch im Berufungsverfahren gegen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung dürfen sich die Parteien ausschließlich auf bereits beigebrachte Beweismittel stützen.⁵⁹

Ausblick: Die Revision gegen das Urteil des OLG Wien wurde vom OGH aufgrund der getroffenen Nonliquet-Feststellungen zurückgewiesen.⁶⁰ Die von der Revisionswerberin aufgeworfene Frage der Reichweite einer Verpflichtung zur Dienstfindungsmeldung gemäß § 12 PatG nach Beendigung des Dienstverhältnisses ist offen geblieben. Dem Wortlaut und dem Normzweck des § 16 PatG folgend, wonach dem Dienstgeber die Ausübung seines gesetzlichen Gestaltungsrechts erst bei Verständigung möglich ist, besteht durchaus eine nachwirkende Verpflichtung des Dienstnehmers. Diese ist schadenersatzrechtlich sanktioniert.⁶¹

IV. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH – Abraxis Bioscience/CGP⁶²

Im aus Großbritannien stammenden Ausgangsfall stellte sich die Frage, ob für den Wirkstoff Paclitaxel, der in dem Arzneimittel „Abraxane“ in einer neuen, unter einem Europäischen Patent (EP) geschützten Formulierung (mit Al-

58 Näher dazu *Beetz*, Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen, ÖBI 2020/63, 212 (213).

59 Zutreffend *Koller* in PatG §§ 141, 142 Rz 22 ff.

60 OGH 25.03.2020, 4 Ob 44/20d (Stopfaggregat).

61 Vgl *Baroian-Haftvani* in PatG § 16 Rz 5.

62 EuGH 21.03.2019, C-443/17 (Abraxis Bioscience/Comptroller General of Patents), GRUR-Prax 2018, 403 (*Schönig*) = ÖBI-LS 2019/25, 286 (*Alge*) = GRUR Int 2019, 711 (*Hutchinson*).

bumin-beschichtetes Paclitaxel-Nanopartikel) enthalten war, ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) erteilt werden könnte. Der Wirkstoff Paclitaxel war seit Langem bekannt. Andere Pharmaunternehmen in der EU vermarkteten zahlreiche Verkehrsgenehmigungen, die vor der Zulassung von „Abraxane“ im Jahre 2008 datierten. Das Patentgericht für England & Wales hatte sich daher mit der Auslegung von Art 3 lit d SPC-VO⁶³, insbesondere vor dem Hintergrund des früheren *Neurim*-Urteils⁶⁴ zu befassen. Demzufolge war nämlich die Erteilung eines SPCs für einen Wirkstoff, für den bereits eine Zulassung in einem Veterinärarzneimittel bestand, die auf der Grundlage einer ersten humanarzneimittelrechtlichen Zulassung für zulässig erachtet wurde, zweifelhaft. Der EuGH hatte sich einmal mehr mit den Voraussetzungen eines SPCs für eine neue Formulierung eines alten Wirkstoffs zu befassen.

Die Vierte Kammer verweigerte im Ergebnis die Erteilung des beantragten SPC. Im Zentrum des Verfahrens stand die Frage, ob eine neue Formulierung eines alten Wirkstoffs – Paclitaxel, in Form von Nanopartikeln mit einer Beschichtung aus Albumin, das dem Transport des Paclitaxel dient – als Erzeugnis iSv Art 1 lit b SPC-VO gelten könnte. Der Wortlaut der genannten Vorschrift deckt lediglich Wirkstoffe und Wirkstoffzusammensetzungen ab. Die SPC-VO enthält allerdings keine Begriffsdefinition dazu, was als Wirkstoff anzusehen ist. Nach stRsp ist daher das allgemeine Sprachverständnis in der Pharmakologie maßgeblich. Demzufolge umfasst der Begriff „Wirkstoff“ nur solche Stoffe, die eine eigene Wirkung auf den menschlichen oder den tierischen Organismus haben.⁶⁵ Ein Stoff, der keine eigene arzneiliche Wirkung hat und etwa bloß als Transport- oder Trägerstoff dient, kann daher nicht als Wirkstoff angesehen werden. Demzufolge ist eine Kombination eines Wirkstoffs mit einem solchen Stoff auch keine „Wirkstoffzusammensetzung“. Die Beschichtung des Paclitaxel-Nanopartikels mit Albumin führt zwar dazu, dass diese Stoffkombination als eine Einheit durch die Zellmembran transportiert wird und Paclitaxel dadurch eine größere Wirksamkeit bei der Behandlung bestimmter Krebstumore als frühere Formulierungen hat. Aber auch dann fungiert Albumin nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts lediglich als Transportstoff und entfaltet keine eigene Arzneiwirkung.

Zutreffend hält der EuGH daher fest, dass die Zulassung für eine neue Formulierung für einen alten Wirkstoff, die darin besteht, dass ein neuer Transportstoff verwendet wird, nicht die erste für das Erzeugnis iSd Art 3 lit d SPC-VO sein kann, wenn für den Wirkstoff bereits ältere arzneimittelrechtliche Verkehrsgenehmigungen in der EU bestehen. Die Vierte Kammer grenzt dieses enge Verständnis von der Entscheidung in der Rs *Neurim* ab. Die dort

63 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, ABI L 2009/152, 1.

64 EuGH 19.07.2012, C-130/11 (*Neurim Pharmaceuticals/Comptroller-General of Patents*), ECLI:EU:C:2012:489; dazu bereits *Thiele*, Patentrecht, Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013) 171 (205 ff).

65 EuGH 14.11.2013, C-210/13 (*Glaxosmithkline Biologicals und Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma*), ECLI:EU:C:2013:762; dazu näher *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 148 (189 f).

vorgenommene Ausnahme von Art 3 lit d SPC-VO betreffe einen anderen Fall; im nunmehr zu beurteilenden Ausgangsfall war nämlich eine neue Formulierung eines bekannten Wirkstoffs zu prüfen.

Ausblick: Weitere Fragen zur Auslegung von Art 3 lit d SRC-VO wurden dem EuGH bereits 2018 vom französischen Berufungsgericht in Santen vorgelegt. Das Gericht stellte in ähnlicher Weise den Umfang und die Anwendbarkeit der *Neurim*-Ergebnisse im Zusammenhang mit einem Produkt (Cyclosporin) in Frage. Denn Cyclosporin beruht auf einer Zulassung für seine Verwendung in einer neuen therapeutischen Indikation beim Menschen. Es wird interessant sein zu sehen, ob Santen's SPC-Anmeldung das gleiche Schicksal ereilt wie Abraxis. Zumindest auf der Grundlage des Titels von Santens Grundpatent⁶⁶ scheint es, dass es ungeachtet neuer therapeutischer Indikationen auch eine „neue Formulierung“ beinhalten kann.

Die *Santen*-Entscheidung liegt bereits vor und wird einen wesentlichen Berichtsgegenstand des kommenden Jahrbuchs darstellen.⁶⁷

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der EuGH versucht, seine kritisierte großzügige Zulassung der Erteilung von ergänzenden Schutzzetteln einzuschränken.⁶⁸ Für die Patentpraxis ist zu beachten, dass die in Art 3 lit b und lit d SPC-VO genannte Verkehrsgenehmigung nicht als erste Verkehrsgenehmigung für das betreffende Erzeugnis als Arzneimittel anzusehen ist, wenn dieser Wirkstoff bereits als solcher Gegenstand einer Verkehrsgenehmigung war.

2. OLG Wien – Ezetimib-Trias⁶⁹

Die zu berichtenden drei Entscheidungen betreffen das gleiche österreichische Schutzzertifikat (SRC) SZ 26/2005 zum Wirkstoff Ezetimib oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon kombiniert mit Simvastatin. Das zugehörige Medikament wird ua zur Cholesterin senkenden Behandlung eingesetzt. Die zusammengehörigen Rekursentscheidungen betreffen dieselben Klagsansprüche, allerdings mit unterschiedlichen Beklagten.

Das streitgegenständliche SRC verlor während der anhängigen Rekursverfahren seine Wirksamkeit. Damit stellte sich die Frage nach dem materiellen Rechtsschutzinteresse, das zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung eines Rechtsmittels darstellt. Ein bloß abstraktes (noch nicht realisiertes) Interesse wie etwa voneinander abweichende Gerichts- oder Patentamtsentscheidungen oder Schadenersatzansprüche abhängig vom Verfahrensausgang genügen für

⁶⁶ Es handelt sich um das Europäische Patent EP 1809237 mit dem Titel „Ophthalmische Öl-in-Wasser-Emulsion mit stabilem positivem Zeta-Potential“.

⁶⁷ Das Urteil des EuGH ist am 09.07.2020, C-673/18 (*Santen SAS/Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle*) ergangen und bietet genug „Wirkstoff“ für eine ausführliche Besprechung im Jahrbuch Geistiges Eigentum 2021.

⁶⁸ So zutreffend *Hirse* zu EuGH 21.03.2019, C-443/17, GRUR-Prax 2019, 185.

⁶⁹ OLG Wien 16.04.2019, 133 R 23/19h (Ezetimib I); OLG Wien 07.05.2019, 133 R 36/19w (Ezetimib II); OLG Wien 10.07.2019, 133 R 55/19i (Ezetimib III); dazu *Beetz*, Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen. Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren, ÖBI 2019/61, 234, und ÖBI 2019/75, 286.

sich betrachtet nicht. Auch die Frage, ob das Schutzzertifikat rechtsbeständig war, musste im einstweiligen Verfügungsverfahren nach dem Ablauf der Schutzfrist nicht geklärt werden. Nach zutreffender Ansicht des OLG Wien besteht die materielle Beschwer der Klägerin weiter für ihre Kostenersatzpflicht im Sicherungsverfahren. Dafür prüfte das OLG Wien zumindest summarisch, dass die Kombination der beiden im SRC genannten Wirkstoffe vom Grundpatent geschützt wird. Dies stimmt mit der Rsp des EuGH zu Kombinationswirkungen der SRC überein.⁷⁰ Für kostenrechtliche Zwecke ging das Rekursgericht daher vertretbar davon aus, dass das Rechtsmittel der Klägerin erfolgreich gewesen wäre.

Ausblick: Für die Praxis ist festzuhalten, dass bei Geltendmachung einer Verletzung des SRC im Provisorialverfahren dem Rekurswerber die Beschwer fehlt, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Rekurs gegen die einstweilige Verfügung oder gegen die Abweisung des Sicherungsantrags das Schutzzertifikat bereits abgelaufen ist. Das Gericht hat dann nur mehr wegen der Entscheidung über die Kosten des Sicherungsverfahrens (und des Rekursverfahrens) summarisch und unpräjudiziell zu beurteilen, ob der Sicherungsantrag berechtigt war und das Rechtsmittel berechtigt gewesen wäre.

V. Sortenschutzrecht

1. EuGH

a. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Thüringen⁷¹

In dem aus Deutschland stammenden Ausgangsverfahren ging es zusammengefasst um den sogenannten „Nachbau“ im landwirtschaftlichen Bereich. Dies bedeutet, dass Landwirte für die Neuaussaat kein neues Saatgut kaufen, sondern einen Teil ihrer eigenen Ernte verwenden. Nach dem Sortenschutzrecht der Unions benötigen Landwirte dafür keine Genehmigung, müssen den Sortenschutzinhabern aber eine angemessene Entschädigung zahlen. Diese „Nachbaugebühren“ sammelt in Deutschland für einen Großteil der Züchter die Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV) mit Sitz in Bonn ein. Sie begehrte vom Freistaat Thüringen auf der Grundlage von Art 11 VO 1768/95⁷² die Übermittlung von in der sog „InVeKoS-Datenbank“ (Datenbank für Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem, für die der Freistaat verantwortlich ist) gespeicherten Informationen, um die Entschädigungszahlungen einzufordern bzw vorzuschreiben. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Daraufhin klagte die SVT beim LG Erfurt auf Herausgabe bzw Zugang zu den Daten; das angerufene

70 Vgl dazu bereits Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2019, 70 (118).

71 EuGH 17.10.2019, C-239/18 (Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen), ECLI:EU:C:2019:869.

72 Verordnung (EG) Nr. 1768/95 der Kommission vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABI L 1995/173, 14.

Gericht wies die Klage ab. Im Berufungsverfahren hatte das zuständige OLG Jena Bedenken, unterbrach das Verfahren und legte dem EuGH zwei Fragen zur rechtlichen Stellung des Datenbankbetreibers und seiner allfälligen Auskunftspflicht vor.⁷³

Die Fünfte Kammer urteilte, dass ErwGr 4 der VO 1768/95 über die Ausnahmeregelung gemäß Art 14 Abs 3 Sortenschutz-VO⁷⁴ vorsieht, dass die in dieser Verordnung festgelegten Pflichten sich im Wesentlichen auf die

- vom Landwirt zu zahlende angemessene Entschädigung an den Sortenschutzinhaber für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung,
- zu übermittelnden Informationen,
- Sicherstellung der Übereinstimmung des zur Aufbereitung übergebenen Ernteguts mit dem aus der Aufbereitung hervorgegangen Erzeugnis sowie auf die

Überwachung der Erfüllung der Bestimmungen der Ausnahmeregelung beziehen. Mit dem Auskunftsanspruch für den Sortenschutzinhaber wird somit konkret bezweckt, diesem die Mittel an die Hand zu geben, um sicherzustellen, dass die Landwirte sich an die Bedingungen für die Wirksamkeit der in Art 14 Abs 1 Sortenschutz-VO vorgesehenen Ausnahmeregelung halten.

Das Urteil folgt der bisherigen Rsp.⁷⁵ Daraus geht nämlich ua hervor, dass die gemäß Art 8 Abs 4 bzw Art 9 Abs 4 VO 1768/95 an den Landwirt oder den Aufbereiter gerichteten Auskunftersuchen konkret Sorten des Sortenschutzinhabers und keine Pflanzenarten generell betreffen dürfen. Angesichts des Wortlauts von Art 11 Abs 1 leg cit ist davon auszugehen, dass ein an eine amtliche Stelle gerichtetes Auskunftersuchen sich ebenfalls konkret auf eine Sorte des Sortenschutzinhabers beziehen muss.

Ausblick: Der EuGH gibt den Züchtern die Möglichkeit, von den Behörden Auskunft über die Nutzung ihrer Sorten zu erhalten. Einen umfassenden Überblick über das Anbauverhalten der Landwirte haben dabei allein die Behörden, die in ihrem jeweiligen Bundesland für die Agrarsubventionen zuständig sind. Die STV hat nunmehr ihr Auskunftsbegehren modifiziert und begehrt in Thüringen einen kompletten Überblick, welcher Landwirt auf wie großen Flächen welche Sorten anbaut, um angemessene Entschädigungen nach dem Sortenschutzrecht geltend zu machen.

Zusammenfassung: Nach nunmehr gefestigter Spruchpraxis kommt den Saatgutzüchter zwar kein Anspruch auf Auskunft von der agrarischen Landesbehörde über das generelle Anbauverhalten der Landwirte zu. Die Behörden müssen aber Auskunft über konkrete Sorten geben, für die Rechte der Züchter nach der Sortenschutz-VO geltend gemacht werden.

73 OLG Jena 28.03.2018, 2 U 589/17 (InVeKoS Auskunft I), BeckRS 2018, 42967,

74 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl L 1994/227, 1.

75 EuGH 10.04.2003, C-305/00 (Schulin); EuGH 05.07.2012, C-509/10 (Geistbeck); dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013, 171 (210 f).

b. Kiku GmbH/CPVO (Apfelsorte Pinova)⁷⁶

Der das Gemeinschaftssortenamt (CPVO) beschäftigende Fall reicht noch in die Zeit zurück, als es zwei deutsche Staaten gab. Im Juni 1986 erteilte die damalige Zentralstelle für Sortenwesen der DDR für die „Apfelsorte Pinova der Art *Malus domestica* Borkhden“ einen sog. „Wirtschaftssortenschutz ohne Ausschließlichkeitsrecht“. Mit der Wiedervereinigung wurde hieraus ein deutschlandweites Sortenschutzrecht nach dem (westdeutschen) Sortenschutzgesetz. Nach dem Inkrafttreten der Sortenschutz-VO erteilte das CPVO im Jahr 1995 auf Antrag der späteren Beklagten gemeinschaftlichen Sortenschutz für Pinova. Der Antrag enthielt die Behauptung, Pinova wäre in Deutschland erstmals im September 1992 in den Verkehr gebracht oder zur Nutzung an andere freigegeben worden.

Ende 2014 beantragte die spätere Klägerin beim CPVO die Nichtigerklärung der Sorte nach Art 20 Abs 1 lit a Sortenschutz-VO wegen fehlender Neuheit iSd Art 10 leg cit. Denn die Sorte Pinova wäre mehr als sechs Jahre vor dem Inkrafttreten der Sortenschutz-VO, dh vor dem 01.09.1988, neuheits-schädlich in den Verkehr gebracht worden. Es läge deshalb ein Verstoß gegen Art 10 Abs 1 iVm Art 116 Abs 1 Sortenschutz-VO vor. Hierzu legte die Klägerin einen Auszug aus der Sortenliste 1988 der vormaligen DDR, die Broschüre „Pillnitzer Obstsorten“ von 1999, einen Auszug aus der Publikation „Results in Fruit Breeding in the GDR“ aus dem Jahr 1988 sowie verschiedene Zeitungs- artikel aus den Jahren 1986, 1987 und 2007 vor. Das CPVO wies den Nichtig- keitsantrag zurück. Auch das Verfahren vor der Beschwerdekammer ging zu- gunsten der Sortenschutzinhaberin aus. Das EuG gab der Klage ebenfalls keine Folge,⁷⁷ sodass die Kiku GmbH letztlich den EuGH mit dieser „ostdeut- schen Sortenschutzfrage“ befassen wollte.

Die zunächst zuständige Kammer für die Zulassung von Rechtsmitteln ver- warf – der nunmehrigen Zulassungsregelung in der VerfO des EuGH folgend⁷⁸ – das Rechtsmittel der Kiku GmbH. In ihrer Begründung führt die Kammer aus, dass eine bloße Beschränkung der Rechtsmittelführerin darauf, dass die im angegriffenen Beschluss des Gemeinschaftssortenamts angeführte Recht- sprechung im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, nicht ausreicht. Es sind vielmehr konkrete Gründe anzugeben, und auszuführen, warum diese Frage für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeu- sam ist.

Damit verbleibt es bei der inhaltlichen Beurteilung durch das Unionsgericht: Den Amtsermittlungsgrundsatz sieht das Gericht nicht als verletzt an. Auf Grundlage der von der Klägerin vorgelegten Nachweise war daher die CPVO bzw die Beschwerdekammer nicht dazu verpflichtet, eigene Ermittlungen zur Überprüfung der geschützten Sorte durchzuführen. Denn hierfür muss der

76 EuGH 16.09.2019, C-444/19 P (Kiku GmbH/CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie), ECLI:EU:C:2019:746.

77 EuG 19.04.2019, T-765/17 (Kiku GmbH/CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie), ECLI:EU:T:2019:244 = GRUR-Prax 2019, 257 (*Schönig*).

78 Näher dazu nunmehr *Thiele* in Thiele (Hrsg), Österreichisches und Europäisches Design- und Musterschutzrecht Band 2 (2020), Art 61 GGV Rz 97 ff mwN.

Antragsteller „ernste Zweifel“ an der Rechtmäßigkeit des erteilten Sortenschutzes hervorrufen. Dies ist der Klägerin nicht gelungen.

Das EuG sieht in der Nennung der Sorte Pinova in der Sortenliste 1988 nur den Beleg dafür, dass Material der Sorte Pinova zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gehandelt werden durfte. Das Inverkehrbringen durch den Züchter ergebe sich hieraus allein hingegen nicht. Auch die Broschüre „Pillnitzer Obstorten“, die das Jahr 1986 als das Jahr des Inverkehrbringens der Sorte Pinova bezeichnet, beweise nur die Möglichkeit des Inverkehrbringens vor dem 01.09.1988. Ohne einen konkreten Beleg des Inverkehrbringens genüge diese Behauptung jedoch nicht, um dem Beweismaßstab gerecht zu werden. Auch die Erwähnung in „Results in Fruit Breeding in the GDR“, dass die Sorte Pinova zur Vermehrung freigegeben worden sei, beweise alleine nicht die Abgabe in den Handel vor dem maßgeblichen Datum. Auch die von der Klägerin vorgelegten Zeitungsartikel belegten keine neuheitsschädliche Abgabe der Sorte. Insbesondere die Reportagen über die Freigabe für den Anbau bzw. das „In den Handel Bringen“ stellten jeweils nur eine Bezugnahme auf die Gewährung von ostdeutschem Rechtsschutz für die Sorte Pinova dar. Darin liege jedoch kein konkreter Nachweis, dass die Sorte verkauft oder abgegeben wurde.

Ausblick: Das vorliegende Urteil des EuGH wirft nicht nur ein Licht auf die strenge Zulassungspraxis in Sortenschutz-, Marken- und Designsachen, sondern trägt auch wesentlich zur Rechtsbeständigkeit von Sortenschutzrechten bei. Denn die Anforderungen an die Beweislast des Nichtigkeitswerbers sind und bleiben hoch, soweit es eine prioritätsältere Offenbarung der Sorte betrifft.⁷⁹

2. EuG

a. Mema GmbH/CPVO (Braeburn 78)⁸⁰

Die italienische Mema GmbH beantragte die Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes für die Pflanzensorte Braeburn 78 beim Gemeinschaftlichen Sortenamt (CPVO). Es handelt sich dabei ebenfalls um eine Apfelsorte der Art *Malus domestica* Borkh. Das CPVO holte einen technischen Prüfbericht ein und hielt nach durchgeführtem Verfahren die Sorte Braeburn 78 für nicht hinreichend unterscheidbar von der Vergleichssorte Royal Braeburn. Die angemeldete Sorte wurde daher wegen mangelnder Unterscheidbarkeit von Royal Braeburn und X9466 zurückgewiesen. Die Beschwerdekammer bestätigte diese Auffassung vollinhaltlich.

Mit ihrer Klage machte die Anmelderin im Wesentlichen einen Ermessensmissbrauch und einen Verstoß gegen Art 57 Abs 3 Sortenschutz-VO geltend; darüber hinaus auch verschiedene Fehler bei der technischen Prüfung und schließlich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und einen Begründungsmangel. Die UnionsrichterInnen hatten letztlich zu prüfen, ob eine unzu-

⁷⁹ Vgl. auch EuGH 21.05.2015, C-546/12 P (Lemon Symphony), ECLI:EU:C:2015:332; dazu ausführlich Thiele, Patentrecht, in: Staudegger/Thiele (Hrsg.), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016 (2016), 65 (125 ff).

⁸⁰ EuG 05.02.2019, T-177/16 (Mema GmbH/CPVO), ECLI:EU:T:2019:57.

reichende Begründung der Beschwerdekammerentscheidung des Gemeinschaftlichen Sortenamtes vorlag oder nicht.

Das EuG gab der Klage statt und hob die BK-Entscheidung auf. Die in Art 75 Sortenschutz-VO vorgeschriebene Begründungspflicht war nämlich dadurch verletzt, dass sich die Beschwerdekammer nur unzureichend mit den von der Klägerin bereits im Beschwerdeverfahren gegen die erstinstanzliche Zurückweisung angegriffenen Feststellungen auseinandergesetzt hatte. Insbesondere betraf dies die nach Art 56 der Sortenschutz-VO eingeholte technische Prüfung. Es blieb in der Folge offen, ob die Beurteilung der Unterscheidbarkeit im Einklang mit dem anzuwendenden Prüfungsprotokoll erfolgt wäre.⁸¹ Die Verletzung der Begründungspflicht führte zur Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer.

Das vorliegende Urteil verschafft Anmeldern von Sortenschutzrechten eine verbesserte Verfahrensposition gegenüber dem CPVO schon in I. Instanz. Die Prüfungsrichtlinien beschreiben unter anderem das für die technische Prüfung notwendige Pflanzenmaterial, die Prüfungsmodalitäten, die anzuwendenden Methoden, die abzugebenden Stellungnahmen, die Gruppierung der geprüften Sorten und die Tabelle der Merkmale, die Gegenstand der Prüfung sind. Im Rahmen der technischen Prüfung werden die Pflanzen der betreffenden Sorte neben Pflanzen der Sorten angebaut, denen die Kandidatensorte nach Ansicht des CPVO und des benannten Versuchszentrums nach Maßgabe der technischen Beschreibung, die auf Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes ist, am nächsten steht.

Die Klägerin war letztlich mit ihrem Argument erfolgreich, die untersuchten Äpfel der Kandidatensorte wären nicht zum richtigen Zeitpunkt geerntet worden. Damit war nicht gewährleistet, dass alle für die Unterscheidbarkeit maßgebenden Merkmale zutreffend erfasst werden konnten. Eine Sorte ist nämlich erst unterscheidbar, wenn sie sich in der Ausprägung der aus einem Genotyp oder einer Kombination von Genotypen resultierenden Merkmale von jeder anderen Sorte deutlich abgrenzen lässt, deren Bestehen am Tag der Einreichung des Antrags auf Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes allgemein bekannt ist.

Ausblick: Entscheidende Bedeutung kommt der Erfassung von äußeren Rahmenbedingungen wie dem Zeitpunkt der Ernte zu, aber auch der Pflege der Kulturanlagen, auf denen die technische Prüfung durchgeführt wird. Dies kann in der Praxis durch die Anmelderin oder ihren Vertreter vor Ort und/oder mittels der Bezug habenden Dokumentation kritisch geprüft werden.

b. Pink Lady America LLC/CPVO (Cripps Pink)⁸²

Im Juni 2014 beantragte die spätere Klägerin, Pink Lady America LLC, beim CPVO die Nichtigerklärung des Sortenschutzrechts der Western Australian Agriculture Authority (WAAA) für die Apfelsorte Cripps Pink, die allgemein bekannt unter der Marke „Pink Lady“ in der EU vertrieben wird. Die Klägerin

81 EuG 05.02.2019, T-177/16, Rz 29 ff.

82 EuG 24.09.2019, T-112/18 (Pink Lady America/CPVO – Western Australian Agriculture Authority), ECLI:EU:T:2019:679 = GRUR-Prax 2019, 488 (Holtorf/Traumann).

machte geltend, die Sorte „Cripps Pink“ erfülle nicht die Voraussetzung der Neuheit iSv Art 10 Sortenschutz-VO.

Das CPVO wies den Antrag auf Nichtigkeitserklärung ab. Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin zunächst Beschwerde ein, der ebenfalls keine Folge gegeben wurde. Mit ihrer Klage an den EuG verfolgte die Pink Lady America LLC ihren Nichtigkeitsantrag weiter. Sie stützte sich im Wesentlichen auf zwei Klagegründe: Zum einen auf eine fehlerhafte Beurteilung der Neuheit der Sorte „Cripps Pink“ nach Art 10 iVm Art 20, 116 Sortenschutz-VO. Zum anderen behauptete sie eine Verletzung der Amtsermittlungspflicht nach Art 76 Sortenschutz-VO sowie der allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung iVm Art 50 VO 874/2009.⁸³

Das Unionsgericht wies die Klage ab und bestätigte die Unzulässigkeit des Nichtigkeitsantrages der Klägerin nach Art 73 Sortenschutz-VO. Zum ersten Klagegrund stellt das Gericht fest, dass das CPVO die vorgebrachten und bescheinigten Tatsachen in vertretbarer Weise gewürdigt hatte. Insbesondere wäre die konkrete Abgabe einer Sorte zu Testzwecken, die nicht den Verkauf oder die Übergabe an andere zur Nutzung der Sorte beinhaltete, nicht neuheitsschädlich iSv Art 10 Sortenschutz-VO.

Zum zweiten Klagegrund bestätigte das Unionsgericht die Ablehnung der verspätet überreichten Nachweise. Aufgrund des Neuerungsverbots vor dem EuG könnten diese Beweismittel auch im gerichtlichen Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Ausblick: Für den aufmerksamen Rechtsanwender stellt sich mit dem vorliegenden Urteil eine gefestigte Entscheidungspraxis ein, wonach das EuG seine Rechtsmittelkontrolle auf „offensichtliche Fehler“ des CPVO beschränkt. Dieser gegenüber dem Sortenamt großzügige Ansatz trifft ausnahmslos immer dann zu, wenn die Sortenschutzentscheidungen das Ergebnis komplexer Bewertungen im Bereich der Botanik oder der Genetik gewesen sind, die besondere Sachkenntnis oder besonderes wissenschaftliches oder technisches Wissen erfordern.⁸⁴

VI. Zusammenfassung

Das Jahr 2019 hat die weiter anhaltenden Trends des zur Neige gehenden Jahrzehnts fortgesetzt. Neben dem durch die nationale Marken- und Patentrechtsreform im Jahr 2014 neugeordneten Instanzenzug mit sukzessiver Zuständigkeit im Patentrecht hat vor allem das Arznei-Schutzzertifikatsrecht durch zahlreiche Impulse des EuGH die Gerichtsprozesse befeuert.

Die restriktive Zulassung von Rechtsmitteln an das Europäische Höchstgericht im Jahr 2019 durch Wirksamwerden der novellierten EuGH-VfO dürfte die stark „aufblühende“ Entwicklung im Sortenschutzrecht wieder bremsen.

83 Verordnung (EG) Nr. 874/2009 der Kommission vom 17. September 2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates im Hinblick auf das Verfahren vor dem Gemeinschaftlichen Sortenamt, ABl L 2009/251, 3.

84 Vgl. ebenso *Holtorf/Traumann* zu EuG 24.09.2019, T-112/18, GRUR-Prax 2019, 488.

Besonders misslich aber stellt sich die zaudernde und zögernde Umsetzung zur Errichtung und Durchführung eines einheitlichen Patents (sog „**Einheitspatent**“ oder kurz „EU-Patent“ – UPC) in den Mitgliedstaaten dar. Der BREXIT und das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts haben die Harmonisierung dieses so wichtigen unionseinheitlichen Schutzrechts des geistigen Eigentums an Erfindungen wieder erheblich zurückgeworfen und ins nächste Jahrzehnt verschoben.

Resümierend bleibt zu erwähnen, dass der Ausblick auf 2020 viele spannende (nationale und europäische) Patententscheidungen bereit hält, über die wir unsere LeserInnen gerne informiert halten.