

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2021

herausgegeben

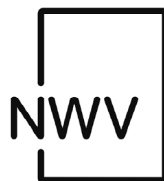
von

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 2021

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	3
Abkürzungsverzeichnis	7

Elisabeth STAUDEGGER

Die Entwicklung des Europäischen Urheberrechts im Jahr 2020 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH	17
--	-----------

Florian SCHUHMACHER / Adnan TOKIĆ

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2020	49
---	-----------

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs	83
--	-----------

Claudia SEISER

Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster	119
---	------------

Wolfgang SCHRAMEK

Neues zur Unionsmarke aus Alicante und Luxemburg: Zur Schutzfähigkeit reiner Bildzeichen beim EUIPO – Grenzfälle	141
--	------------

Gerwin HAYBÄCK

Gesetzgebung und Judikatur des OGH im Markenrecht im Jahr 2020	167
---	------------

Christian HADEYER

Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen	217
--	------------

Thomas Rainer SCHMITT

Die Online-SatKab-RL: Inhalte und Umsetzung 233

Stichwortverzeichnis 277

Verzeichnis der AutorInnen und HerausgeberIn 281

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

I.	Einleitung	84
II.	Gesetzgebungsaktivitäten	85
1.	VO des Rates über das Einheitspatent.....	85
a.	Stand der weiteren Umsetzung	85
i.	EU-Ebene	85
ii.	Umsetzungsstand in Österreich	85
b.	BREXIT Auswirkungen	86
2.	Patentverfahrensreform	86
III.	Patentrecht	88
1.	Berichtsergänzungen	88
2.	OLG Wien.....	88
a.	Tapentadol	88
b.	air sparging.....	90
c.	Drosselspule.....	91
d.	Verfahren zur Bekämpfung bienenschädlicher Milben.....	93
e.	Niederfrequente Glatirameracetattherapie	94
f.	Authentifizierungscode-Generator.....	96
g.	Platten- und Steinbelagsabschlussvorrichtung	99
h.	Farb- und lichtmischende Sammeloptik.....	102
IV.	Gebrauchsmusterrecht	104
1.	OGH – Verfahrens- und Kontrollsystem	104
2.	OLG Wien – Übergangener Kostenersatz	106
V.	Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	106
1.	EuGH	106
a.	Royalty Pharma Collection Trust/DPMA.....	106
b.	Santen SAS/INPI	108
c.	Novartis AG/Patent-och registreringsverket	109
2.	OGH – ESZ Laufzeitverlängerung/Wiedereinsetzung	110
3.	OLG Wien – Futtermittelzusatz	111
VI.	Sortenschutzrecht.....	112
1.	EuGH – Pink Lady America/CPVO.....	112

2. EuG	113
a. Aurora/CPVO – SESVanderhave (M 02205) II	113
b. Siberia Oriental BV/CPVO	115
VII. Zusammenfassung	117

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2020 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 iWs einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2020 nahezu unverändert auf hohem Niveau, nämlich bei ca 181.250 Patentanträgen. Das bedeutet 0,7 % weniger gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte mit über 130.000 neuerlich einen Höchstwert, der ebenfalls nur knapp unter dem Spitzenwert des Vorjahres lag.²

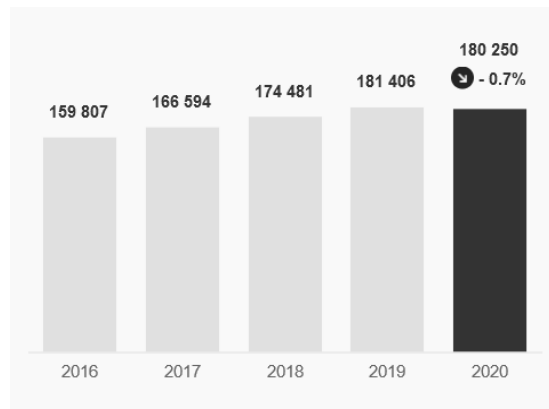


Abb 1: European Patent Office 2021

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten Trends der letzten Jahre an; allerdings haben wiederum die USA allein 25 %

¹ Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2020. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <eurolawyer.at> abrufbar.

² Vgl. EPO, Statistische Daten des Europäischen Patentamts <epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020_de.html> (31.07.2021).

der Anmeldungen getätigt, während die europäischen Staaten im Jahr 2020 zusammen auf 49 % kommen.³

II. Gesetzgebungsaktivitäten

1. VO des Rates über das Einheitspatent

a. Stand der weiteren Umsetzung

i. EU-Ebene

Mit Stand Ende 2020 gehören 15 Mitgliedstaaten dem Einheitlichen Patentgerichtssystem an.⁴ Eine Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland ist aufgrund von innerstaatlichen Verfassungsbeschwerden aus dem Jahr 2017 bislang nicht erfolgt. Im März 2020 hat das BVerfG über die maßgebliche Beschwerde⁵ entschieden. Die Deutschen VerfassungsrichterInnen haben das vom Bundestag 2017 beschlossene Vertragsgesetz für nichtig erklärt. Daraufhin hat das Deutsche Justizministerium im Juli 2020 einen neuen Referentenentwurf zur Begutachtung ausgeschickt.⁶

Im Juni 2021 hat das BVerfG zwei Eilanträge abgelehnt und damit den Weg für eine deutsche Ratifizierung endgültig frei gemacht.⁷

Dennoch wird es voraussichtlich bis zum Jahr 2023 dauern, bis das Einheitliche Patentgericht seine Arbeit aufnehmen kann.⁸ Denn durch den BREXIT ist London als Sitz einer der zentralen Kammern des EPGÜ weggefallen; eine zumindest übergangsweise Anwachsung der Funktion durch die beiden übrigen Zentralkammern in Paris und München erscheint möglich.⁹

ii. Umsetzungsstand in Österreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Österreich am 6. August 2013 die Ratifizierungsurkunde zum neuen EU-Patent hinterlegt. Für Verletzungsverfahren kann jedes Land freiwillig eine lokale Kammer ein-

3 Eine grafisch sehr gut aufbereitete Zusammenstellung der Statistiken für das Jahr 2020 ist als PDF-Download unter <documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8960BF9632AE9662C12586960035F86B/\$FILE/Patent_Index_2020_statistics_at_a_glance_en.pdf> (31.07.2021) abrufbar.

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

5 BVerfG 13.02.2020, 2 BvR 739/17 (Einheitspatent), BVerfGE 153, 74 = NJW 2020, 1793 = GRUR 2020, 506 = GRUR Int. 2020, 943 = EuZW 2020, 324.

6 Abrufbar unter <bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_EPG%C3%9C_Vertragsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3> (31.07.2021).

7 BVerfG 23.06.2021, 2 BvR 2216/20, 2 BvR 2217/20 (Einheitspatent II), openJur 2021, 21756.

8 Vgl. *Tilmann*, Zur Nichtigklärung des EPGÜ-Ratifizierungsgesetzes, GRUR 2020, 441 mwH.

9 Vgl. Art 87 Abs 1 und Abs 3 EPGÜ.

richten. 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.¹⁰ Konkrete legislative Vorhaben dazu sind derzeit nicht bekannt.

b. BREXIT Auswirkungen

Bereits im April 2020 hat Großbritannien 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 1257/2012¹¹ und VO 1260/2012¹² mit dem Vereinigten Königreich auch nach dem 31.12.2020 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.

Apropos Großbritannien: Das UK-IPO ist durch eine Gerichtsentscheidung darin bestätigt worden, dass *eine* AI nicht als Erfinder eines neuen Patents akzeptiert werden kann, nachdem ein Forschungsteam versucht hatte, für *eine Künstliche Intelligenz* Patente anzumelden. Das Berufungsgericht gelangte zu dem Schluss, dass lediglich eine Person im Rechtssinne ein „Erfinder“ sein könnte. Die Anmelder hatten versucht eine KI namens Dabus („Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience“) als Erfinder eintragen zu lassen – ihr aber explizit nicht die Patentrechte zusprechen.¹³

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014¹⁴ 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,

10 ÖPA, Instrukтив die FAQ des Österreichischen Patentamts zum EPGÜ samt Fallbeispiel <patentamt.at/de/patente/patente-service/patente-international/einheitspatent/einheitspatent-faq/> (31.07.2021).

11 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, ABl L 2012/361, 1.

12 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, ABl L 2012/361, 89.

13 England and Wales Court of Appeal 21.9.2021, A3/2020/1851 (Thaler/CGPT), [2021] EWCA Civ 1374, abrufbar unter <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1374.html> (20.10.2021).

14 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.

haben sich auch 2020 einige **verfahrensrechtliche Fragen** gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten.

- Die versehentliche Teil-Erledigung durch die Technische Abteilung des Patentamts (TA) hat zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen Beschlusses geführt. Letztlich wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs hat der geltend gemachte Produktanspruch¹⁵ weiterer Abklärung bedurft.¹⁶
- Mit den Rechtswirkungen einer Rechnungslegung im Patentverletzungsverfahren hatte sich das Rekursgericht nach einem Teilurteil über die Stufenklage im Wege der Unterbrechung nach § 156 Abs 3 PatG zu befassen.¹⁷ Unter der Annahme der rechtskräftigen Zahlungsverpflichtung dem Grunde nach (wie im Anlassfall, der eine die Laufzeit des Patents locker übersteigende Prozessdauer aufweist) ist das weitere Verfahren über die Höhe der Ersatzpflicht wegen eines danach erhobenen Antrags auf Nichtigerklärung des Patents nicht (noch einmal) zu unterbrechen. Das Rekursgericht hat dankenswerterweise die Abweisung der Unterbrechungsanträge bestätigt.
- Die erstmals im Rekurs gegen die Entscheidung der Technischen Abteilung im Einspruchsverfahren gestellten vier Eventualanträge sind zulässig, da sie sich zum einen an den Grundsätzen des § 104 Abs 4 PatG orientieren und zum anderen im Rekursverfahren auf der Basis des in erster Instanz ausgehend vom Parteienvorbringen ermittelten Sachverhalts abschließend beurteilen lassen.¹⁸
- Zu den Kosten der Hinzuziehung eines Patentanwalts hat sich in der Rsp nunmehr folgende Abgrenzung verfestigt: Der Zuschlag für die Beiziehung eines Patentanwalts steht dann zu, wenn nicht nur prozessual-juristische Fragen Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens waren.¹⁹
- In Verfahren – einschließlich Zwischenstreitigkeiten (hier: über die Unterbrechung des Verfahrens nach § 156 PatG) –, die ausschließlich Rechtsfragen zum Gegenstand haben, sind die Fachkenntnisse eines von einer beteiligten Partei zugezogenen Patentanwalts nicht erforderlich. Ein Patentanwaltszuschlag steht insofern nicht zu.²⁰

15 Dabei handelt es sich in Abgrenzung von den Verfahrens(patent)ansprüchen um Vorrichtungsansprüchen, bei denen eine Zweckangabe entweder gar nicht berücksichtigt wird oder idR selbst ein neuer Verwendungszweck kein neuheitsbegründendes Merkmal enthält (vgl näher *Horkel/Poth/Pfösl* in *Stadler/Koller* [Hrsg], PatG [2019] § 3 Rz 168 ff mwH).

16 OLG Wien 10.03.2020, 33 R 10/20p (Ballaststoff), PBI 2020, 44.

17 OLG Wien 17.04.2020, 33 R 16/20w (Chromatographische Trennung von Plasma-proteinen), ÖBI 2021/30, 82 (*Stadler*).

18 OLG Wien 24.11.2020, 33 R 69/20i (Farb- und lichtmischende Sammeloptik), ÖBI 2021/39, 111 (*Beetz*) = PBI 2021, 42.

19 OLG Wien 07.07.2020, 133 R 37/20h (Authentifizierungscode-Generator), ÖBI 2020/77, 255 (*Beetz*); OLG Wien 29.05.2020 33 R 31/20a (Niederfrequente Glatirameracetattherapie), ÖBI 2021/39, 111 (zust *Beetz*); OLG Wien 01.04.2020, 133 R 131/19s (air sparging), ecolex 2021/115, 144 (*Pabst*). mHw auf OGH 08.07.2019, 4 Ob 71/19y (Einputzleiste II), ÖBI 2020/23, 85 (*Strobl*); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2020, 93 (102).

20 OLG Wien 17.04.2020, 33 R 16/20w (Chromatographische Trennung von Plasma-proteinen), ÖBI 2021/30, 82 (krit *Stadler*).

III. Patentrecht

1. Berichtsergänzungen

Der EuGH hat sich – soweit ersichtlich – im Berichtszeitraum des Jahres 2020 nicht zu spezifisch patentrechtlichen Themen geäußert. Lediglich die allgemeine, IP-Rechte übergreifende Thematik, ob trotz technischer Vorgaben noch genügend Raum für andere Schutzrechte, wie etwa Designs oder Marken verbleibt, hat das Höchstgericht beschäftigt. Dass ein erteilter Patentschutz nicht zwangsläufig ein Urheberrecht auf das zugrundeliegende Erzeugnis ausschließt, behandelt der Brompton Bicycle-Fall^{21, 22}.

Im Berichtszeitraum hat das österreichische Höchstgericht die Abweisung der Übertragung des Patents eines Stopfaggregats für eine Gleisstopfmaschine nach § 49 Abs 5 PatG bestätigt. Zur zurückweisenden Revisionsentscheidung²³ darf auf die bereits im letzten Jahr erläuterte Berufungsentscheidung verwiesen werden.²⁴

2. OLG Wien

a. Tapentadol²⁵

Die Antragstellerin behauptete die Nichtigkeit des Wirkstoffpatents der Antragsgegnerin zu EP E 303802, das im Oktober 2002 erteilt und im September 2005 bekannt gemacht wurde. Das mit deutscher Priorität vom Oktober 2001 ausgestattete Patent umfasste zwölf Ansprüche für im Wesentlichen eine pharmazeutische Formulierung mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, die 3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)phenol oder eines seiner pharmazeutisch akzeptablen Salze in einer Matrix enthält, mit verzögerter Wirkstofffreisetzung enthält, wobei die Matrix 1 bis 80 Gew.-% eines oder mehrerer hydrophiler oder hydrophober Polymere als pharmazeutisch annehmbaren Matrixbildner enthält und in vitro die je nach Wirkstoffkonzentration unterschiedliche Auflösungsgeschwindigkeiten aufweist.

Aufgrund des durch eine Entgegenhaltung nachgewiesenen (älteren) Wirkstoffs Tramadol wäre die zu lösende objektive Aufgabe des angegriffenen Patents für eine Fachperson nächstliegend und die im Hauptanspruch geschützte pharmazeutische Formulierung mit verzögerter Freisetzung keineswegs rechtsbeständig. Die Antragsgegnerin brachte demgegenüber im Wesentlichen

21 EuGH 11.06.2020, C-833/18 (Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get), ÖJZ 2020/87 (*Brenn*) = wbl 2020/123, 393 = MR-Int 2020, 76 (*Walter*) = ecolex 2020/395, 914 (*Kucsko*).

22 Vgl dazu *Staudegger*, Die Entwicklung des Europäischen Urheberrecht im Jahr 2020 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH, 17 ff.

23 OGH 25.03.2020, 4 Ob 44/20d (Stopfaggregat für eine Gleisstopfmaschine II), ZTR 2020, 110.

24 OLG Wien 04.12.2019, 133 R 83/19g (Stopfaggregat für eine Gleisstopfmaschine); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2020, 93 (110 f).

25 OLG Wien 21.01.2020, 133 R 99/19k (Tapentadol), PBI 2020, 62.

vor, die erfinderische Leistung ihres Patents wäre darin gelegen, den Wirkstoff Tapentadol in Richtung einer PR-Form²⁶ weiterzuentwickeln. Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz wäre ein Tramadol-PR-Patent der nächstliegende Stand der Technik, weil dieses die meisten Lösungselemente mit der beanspruchten Lösung gemein hätte, nicht aber die Entgegenhaltungen der Antragstellerin. Die Nichtigkeitsabteilung (NA) gab dem Nichtigkeitsantrag mit der wesentlichen Begründung statt, dass die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 sowie die davon abhängigen Unteransprüche 3 bis 12 zwar neu, aber nicht erfinderisch wären.

Das Berufungsgericht hatte damit va die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu klären betreffend eine Pharmazeutische Formulierung mit verzögerter Freisetzung, die 3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)phenol oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon in einer Matrix mit verzögerter Wirkstofffreisetzung enthält.

Das OLG Wien wies die Berufung ab und bestätigte die Nichtigkeit des angegriffenen Patents. Das Gericht hielt fest, dass bei Beurteilung der Kernfrage des vorliegenden Falles die Fachperson naheliegender Weise vom Wirkstoff „Tapentadol“ ausgehen würde. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Was sich für die Fachperson im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte, ist aber eine Tatsache.

Der Senat verneinte das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit und führte zur Anwendung des „could-would-approach“ sowie des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes aus, dass es für eine wirksame Bekämpfung der Beweiswürdigung der Nichtigkeitsabteilung und der von ihr getroffenen Tatsachenfeststellungen nicht genügte, bloß auf einzelne für den Prozessstandpunkt des Berufungswerbers günstige Beweismittel zu verweisen. Auch bloß darzulegen, dass auf Basis der vorliegenden Beweisergebnisse auch andere Rückschlüsse als jene, die die Nichtigkeitsabteilung gezogen hatte, möglich gewesen wären, reichte nicht aus. Vielmehr müsste vom Patentinhaber aufgezeigt werden, dass die getroffenen Feststellungen zwingend unrichtig sind oder es hätten wenigstens bedeutend überzeugendere Beweisergebnisse für andere Feststellungen vorliegen, und das Erstgericht diesen und nicht anderen Beweismitteln Glauben schenken müssen.

Ausblick: Die Ausführungen des OLG Wien verdienen in der Praxis volle Beachtung. Das vorliegende Urteil bedeutet, dass es für die Patentinhaberin bei der Frage des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit unbedingt nötig ist, den vom Angreifer gewählten Aufgabe-Lösungs-Ansatz als zwingend unrichtig darzustellen. Lediglich einen anderen nächstkommenden Stand der Technik auszuwählen und ausgehend von diesem die erfinderische Tätigkeit zu argumentieren reicht nicht aus.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach der Rsp die Anforderungen an die Verteidigung von Patentansprüchen in Nichtigkeitsverfahren erheblich gestiegen sind. Der Patentschutz nach § 3 Abs 3 Satz 2 PatG ist gerade bei Wirkstoffpatenten häufig indikationsbezogen. Die angegriffene Patentinhaberin

26 „PR“ bedeutet „prolonged release“ – Freisetzen des Wirkstoffes mit abnehmender Geschwindigkeit.

muss daher den vom Nichtigkeitskläger gewählten Aufgabe-Lösungs-Ansatz als zwingend unrichtig darstellen, um die Rechtsbeständigkeit ihrer erfinderischen Tätigkeit zu behaupten.

b. air sparging²⁷

Der vorliegende Patenverletzungsstreit behandelte den gewissermaßen vorge-lagerten Besichtigungs- bzw Sequestrationsanspruch, der im Wege einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden sollte.

Die gefährdeten Parteien beantragten Beweissicherung ohne Anhörung der Gegnerin der gefährdeten Parteien, aufgrund der behaupteten Verletzung zweier Verfahrenspatente betreffend einen Verfahrensschritt zur effizienteren Herstellung von Antikörpern. Dabei stützten sich die gefährdeten Parteien im Wesentlichen darauf, dass das Verfahren gemäß den Verfügungspatenten die effizienteste und ökonomisch sinnvollste Methode sei, die betreffenden Antikörper herzustellen, und die gefährdende Partei eben diese Antikörper herstelle. Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag im Wesentlichen mit der Begründung ab, es gäbe keinen ausreichend konkreten Hinweis, dass sich die Gegnerin der geschützten Methode bedienen würde.

Aufgrund des Rekurses der gefährdeten Parteien hatte sich das OLG Wien mit den Voraussetzungen für eine einstweilige Verfügung zur Beweissicherung in Patentstreitsachen, insbesondere dem Beweismaß zu befassen.

Das Rekursgericht gab dem Rechtsmittel keine Folge und bestätigte die Abweisung des Sicherungsantrags. Nach Verneinung der Tatsachenrüge führte der Drei-Richter-Senat aus, dass es nach § 151b PatG im Verfahren über die Erlassung einer einstweiligen Verfügung zur Sicherung von Beweismitteln nicht um die Frage des Patenteingriffs, sondern nur um die Sicherstellung eventuell patentverletzenden Materials gehe.

Der Aspekt eines allfälligen Eingriffs sei damit in diesem Verfahren nicht zu prüfen. Es komme allein darauf an, ob der Gefährdete ein ([abstrakt] durch die Rechtsordnung gerechtfertigtes) rechtliches Interesse an der Beweissicherung habe.²⁸ Ein solches war im konkreten Anlassfall nicht zu bejahen, da sich keine konkreten Anhaltspunkte ergeben hatten, die die Möglichkeit einer Rechtsverletzung nahegelegt hätten.

Die Verfügungspatente unterschieden sich vom Stand der Technik im Wesentlichen dadurch, dass als Mittel zur Verhinderung der Reduktion der Disulfidbindungen die Zellkulturflüssigkeit nach der Fermentierung mit Luft durchgeblasen wurde („air sparging“); die Patente bezeichneten dies ausdrücklich als „eine“ Möglichkeit der Verhinderung der Reduktion von Disulfidbindungen. Selbst den Patentschriften war zu entnehmen, dass die Aufgabe, die Verluste von Antikörpern während der Produktion im Großmaßstab zu verhindern, nach dem Stand der Technik auch auf andere Weise gelöst werden kann, wenn

²⁷ OLG Wien 01.04.2020, 133 R 131/19s (air sparging), ecolex 2021/115, 144 (*Pabst*).

²⁸ Vgl OGH 28.03.2017, 4 Ob 9/17b (Stabilisatorenzusammensetzung I) und OGH 05.09.2017, 4 Ob 83/17k (Stabilisatorenzusammensetzung II), ecolex 2020, 669 (*Adocker*) = EvBl-LS 2018/24 (*Brenn*); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2018, 51 (59 f); *Koller* in Stadler/Koller, PatG § 151b Rz 49 ff.

auch mit einem höheren zeitlichen und finanziellen Aufwand. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegnerin hierzu die patentgemäße Lösung, nicht aber die nach dem Stand der Technik bekannte oder eine andere Lösung verwendet, ließ sich durch objektive Indizien nicht belegen. Die von den gefährdeten Parteien vorgelegte eidesstattliche Erklärung eines Sachkundigen, die lediglich auf die wirtschaftlichen Vorteile der patentgemäßen Methode verwies, hielt das OLG Wien für nicht ausreichend.

Ausblick: Ob eine weitreichende Sicherungsmaßnahme wie etwa die Durchsuchung der Betriebsräumlichkeiten und Beschlagnahme der einschlägigen Geschäftsunterlagen des angeblichen Patentverletzers von den Gerichten bewilligt wird, bedarf erheblicher Bescheinigungsmittel und umfangreicher Vorbereitung. Für beides liefert die vorliegende Entscheidung wichtige Hinweise. Die Bescheinigung bloß wirtschaftlicher Vorteile aus dem drohenden Eingriff in ein Schutzrecht ist nicht ausreichend, um den Beweissicherungsanspruch nach § 151b PatG erfolgreich durchzusetzen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass § 151b PatG in Umsetzung von Art 7 Enforcement-RL einen eigenen Sicherungsanspruch schafft, der auch der vorprozessualen Beweissicherung dient. Die Erlassung einer EV zur Beweissicherung nach § 151b PatG setzt voraus, dass der Patentinhaber das Bestehen seines Schutzrechts nachweist und alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel vorlegt, die auf eine gegenwärtige oder zukünftige Verletzung – zumindest iSe drohenden Eingriffs – hindeuten. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Schutzrechtsverletzung fordert Art 7 Abs 1 Enforcement-RL nicht. Das Vorhandensein (bloßer) konkreter Anhaltspunkte genügt, um die Möglichkeit einer Rechtsverletzung nahezulegen.

c. Drosselspule²⁹

Der zu berichtenden Entscheidung lag ein Einspruchsverfahren vor der Technischen Abteilung des Patentamts über eine Drosselspule für elektrische Energieversorgungsnetze mit reduzierten Schallemissionen zugrunde. Das zugehörige Patent des aus Oberösterreich stammenden Unternehmens war zu AT PCT/AT2009/000259 registriert und wurde im Oktober 2011 veröffentlicht. Es betraf die Erfindung einer Drosselspule, insbesondere ohne Eisenkern, zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen, mit zumindest zwei zylindrischen, in Bezug auf eine Spulenmittelachse konzentrisch angeordneten und elektrisch parallel geschalteten Wicklungslagen, und mit wenigstens einem Mittel zur Reduzierung oder Minimierung von während des Betriebs der Drosselspule entstehenden Schallemissionen, wie dies in den insgesamt 18 Ansprüchen angegeben war:

29 OLG Wien 29.04.2020, 133 R 84/19d (Drosselspule I).

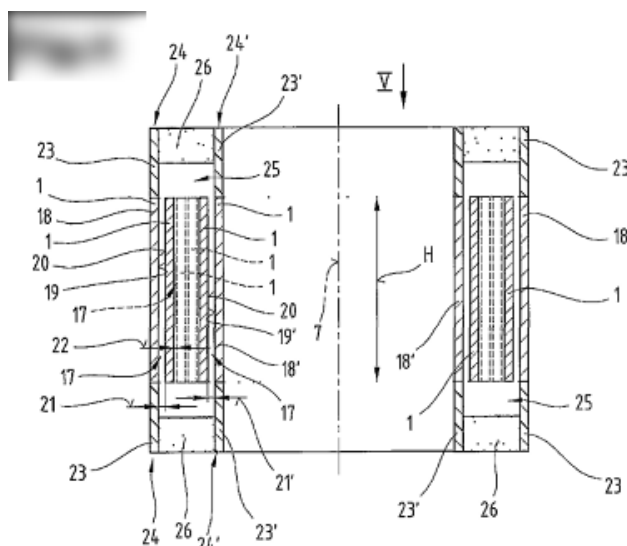


Abb 2: PCT/AT2009/000259

In ihrem Einspruch aus dem Februar 2012 brachte die Antragstellerin ua vor, der Gegenstand der Anmeldung wäre gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik weder neu noch erfinderisch. Es fehlte auch ein überraschender, die Patentierbarkeit begründender Effekt, und es läge eine offenkundige Vorbenutzung durch sie vor.

Die Technische Abteilung des Patentamts (TA) gab dem Einspruch der Antragstellerin gegen das angemeldete Patent teilweise statt, widerrief das Patent im Umfang einiger Ansprüche und wies den Einspruch im Übrigen ab. Die Antragstellerin bekämpfte diese Entscheidung mit Beweistrüge in Ansehung der Feststellungen zu den behaupteten beiden Vorbenutzungen und machte in ihrer Rechtsrüge geltend, dass das angegriffene Patent auch in Bezug auf die Ansprüche 4, 10 und 14 weder neu noch erfinderisch sei. Die Antragsgegnerin bekämpfte ihrerseits die Entscheidung der TA im Umfang der Feststellungen zur Vorbenutzung, zur Geheimhaltungsverpflichtung und zur Neuheitsschädlichkeit der bestrittenen Vorbenutzung.

Das OLG Wien gab dem Rekurs der Antragsgegnerin nicht Folge; dem Rekurs der Antragstellerin gab es Folge, hob die angefochtene Entscheidung auf und trug der TA die neuerliche Entscheidung auf.

Zutreffend prüfte das Rekursgericht das Sachvorbringen der Antragstellerin auch unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit: Denn sie hatte bereits im Einspruch ausdrücklich auch das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit gerügt, indem sie vorbrachte, der Gegenstand der angefochtenen Anmeldung entbehre gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik der Neuheit und Erfindungseigenschaft sowie eines überraschenden Effekts. Dass sich in der Folge ihre Rechtsausführungen auf die mangelnde Neuheit beschränkten, war der Vermeidung von Argumentationswidersprüchen geschuldet und mach-

te eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit entbehrlich.³⁰

Ausblick: Dem zulässigen Revisionsrekurs hat der OGH letztlich keine Folge gegeben und die teilweise Zurückverweisung bestätigt.³¹

Zusammenfassung: Das patentrechtliche Einspruchsverfahren nach §§ 102 ff PatG ist vom Dispositionsgrundsatz geprägt. Nicht (rechtzeitig) geltend gemachte Einspruchsgründe sind daher von der TA nicht zu berücksichtigen. Der Einspruchsgrund muss aber nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet werden, sofern er sich inhaltlich aus dem Zusammenhang deutlich genug entnehmen lässt.

d. Verfahren zur Bekämpfung bienenschädlicher Milben³²

Im Anlassfall stritten sich zwei Imker, inwieweit eine Milbenbekämpfungsvorrichtung bzw ein damit durchgeführtes Verfahren ein österreichisches Patent verletzen. Das Patent AT 507 995 B1 wurde im Nichtigkeitsverfahren beim Patentamt angegriffen. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bekämpfen von bienenschädlichen Milben durch Wärmeeinwirkung, wobei einem Brutzellen enthaltenden Behältnis ein regelbarer Warmluftstrom zugeführt wird, mit den folgenden, an einer aus einem Bienenstock entnommenen und von ansitzenden Bienen befreiten Brutwabe mit Brutzellen in näher beschriebenen Schritten:

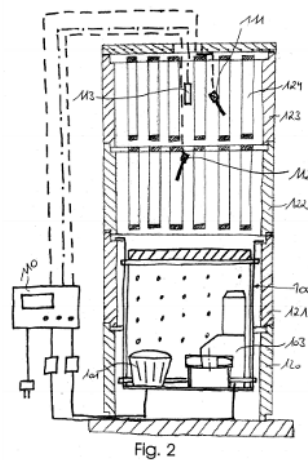


Abb 3: AT 507 995 B1

Bei diesem Verfahren werden Bienenwaben einschließlich der darin befindlichen Bienenbrut auf ein Temperaturband von 39 bis 42 Grad Celsius bei

30 Vgl ebenso EPA-BK 22.12.2004, T 0131/03 (FUJI Electric), ECLI:EP:BA:2004:T013103.20041222.

31 OGH 18.02.2021, 4 Ob 167/20t (Drosselspule II), ecolex 2021/304, 453 (Zemann) = wbl 2021/123, 412.

32 OLG Wien 07.05.2020, 133 R 138/19w (Verfahren zur Bekämpfung bienenschädlicher Milben), ÖBI 2021/13, 31 (Brunner) = PBI 2020, 55.

einer relativen Luftfeuchtigkeit von zumindest 70 % erhitzt, was dazu führt, dass die Bienen gerade noch nicht zu Schaden kommen, während die temperaturempfindlicheren Milben abgetötet werden.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) gab dem Antrag teilweise statt und erklärte das angegriffene Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 9 sowie 19 und 20 – rechtskräftig – für nichtig, weil diese Ansprüche dem Erteilungshindernis des § 2 Abs 1 Z 2 PatG für Verfahren zur therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers unterlägen. Die NA hielt Ansprüche, die sich auf die Milbenbekämpfungsvorrichtung beziehen, hingegen für rechtsbeständig.

Das OLG Wien musste sich daher mit der korrekten Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit befassen.

Das Berufungsgericht kam zu dem Schluss, dass die NA zwar im Ergebnis richtig entschieden hatte, den Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dabei jedoch falsch angewandt hatte. Insbesondere hatte sie unzulässigerweise die objektive technische Aufgabe mit deren Lösung vermengt.³³ Während das OLG Wien damit die etablierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zu Art 56 EPÜ aufgreift,³⁴ weicht es in einem anderen Punkt davon ab: Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit liest es Merkmale, welche nur in der Beschreibung enthalten sind, in den Vorrichtungsanspruch hinein – im vorliegenden Fall das Temperaturband von 39 bis 42 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit von zumindest 70 %. Dies hat zu Recht die Kritik eines Teils der Lehre³⁵ herausgefordert.

Ausblick: Es bleibt abzuwarten, ob sich die eingeschlagene Linie des Berufungsgerichts fortsetzt oder iSd EPA Spruchpraxis vollends einpendelt.³⁶

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei Anwendung des „could-would-approach“ sowie des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“ eine systematische, sauber trennende Gegenüberstellung der „Aufgabe“ und der „Lösung“ zu erfolgen hat. Die Beschreibung kann für die Auslegung der Patentansprüche berücksichtigt werden.

e. Niederfrequente Glatirameracetattherapie³⁷

Dem vorliegenden Provisorialverfahren lag das für Österreich mit dem Titel „Niederfrequente Glatirameracetattherapie“ validierte Streitpatent EP 858 588 T1 zugrunde. Das übergeordnete Europäische Patent EP 2 949 335 B1 wurde unter Inanspruchnahme von zwei Prioritäten vom 20.8.2009 (US 274687 P) und vom 11.2.2010 (US 337612 P) am 19.8.2010 von der Patentinhaberin

33 Vgl zur Abgrenzung *Wildhack/Groß/Müller-Huber* in Stadler/Koller, PatG Nach § 3 Abs 1 Rz 52, 59 mwN.

34 Statt vieler EPA 29.01.2015, T 2001/12 (Memory Device), ECLI:EP:BA:2015:T200112.20150129.

35 *Brunner*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2021/13, 31 (34 f) mHw auf § 22a Abs 1 PatG und Art 69 EPÜ.

36 Vgl EPA-GBK 19.02.2010, G 2/08 (Dosierungsanleitung), ECLI:EP:BA:2010:G000208.20100219.

37 OLG Wien 29.05.2020, 133 R 31/20a (Niederfrequente Glatirameracetattherapie), ÖBI 2021/39, 111 (*Beetz*).

angemeldet. Es handelte sich um eine Teilanmeldung aus dem EP 2 630 962, die ihrerseits eine Teilanmeldung aus dem EP 2 405 749 (EP '749) darstellt.

Die Erfindung stellt ein Medikament dar, das Glatirameracetat umfasst, zur Verwendung bei der Behandlung eines Patienten, der an schubförmig remittierender Multipler Sklerose leidet oder der eine erste klinische Episode erlebt hat und ein hohes Risiko hat, eine klinisch eindeutige Multiple Sklerose zu entwickeln, wobei das Medikament in einem Schema der subkutanen Injektionen einer 40mg-Dosis Glatirameracetat alle sieben Tage mit mindestens einem Tag zwischen jeder subkutanen Injektion verabreicht werden soll. Das Glatirameracetat dient zur Verwendung in einem Schema von drei subkutanen Injektionen einer 40mg-Dosis Glatirameracetat alle sieben Tage mit mindestens einem Tag zwischen jeder subkutanen Injektion zur Verwendung bei der Behandlung eines Patienten, der an schubförmig remittierender Multipler Sklerose leidet oder der eine erste klinische Episode erlebt hat und ein hohes Risiko hat, eine klinisch definierte Multiple Sklerose zu entwickeln.

Die Klägerin und gefährdete Partei ist exklusive Lizenznehmerin des Europäischen Patents und beehrte im Sicherungswege der Beklagten zu verbieten, in Österreich Glatirameracetat und/oder Arzneimittel umfassend Glatirameracetat zur Verwendung in einem Behandlungsschema von drei subkutanen Injektionen von einer 40 mg-Dosis alle sieben Tage mit mindestens einem Tag Abstand zwischen den einzelnen subkutanen Injektionen zur Verwendung in der Behandlung eines menschlichen Patienten, der unter einer schubförmig remittierenden MS leide oder der einen ersten klinischen Schub erfahren habe und ein hohes Risiko trage, eine klinisch gesicherte MS zu entwickeln, herzustellen, anzubieten, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, insbesondere „Perscleran 40 mg/ml-Injektionslösung in einer Fertigspritze“. Weiters beantragte die Antragstellerin, der Antragsgegnerin zu verbieten, einen Antrag auf Aufnahme von „Perscleran 40 mg/ml-Injektionslösung in einer Fertigspritze“ in den Erstattungskodex zu stellen oder, soweit sie einen solchen bereits gestellt habe, sie zur Zurückziehung zu verpflichten.

Die Beklagte entgegnete die mangelnde Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents, da sämtliche Merkmale der beiden Patentansprüche vor dem frühesten Prioritätsdatum bereits Stand der Technik gewesen seien oder durch den Stand der Technik jedenfalls nahe gelegen wären. Bereits die Entgeghaltung des älteren US-Patents US 2007/0161566 A1 hätte eine Behandlung von schubförmig remittierender MS durch periodisch wiederkehrende subkutane Injektionen in einer Dosis von 40 mg/ml vorgeschlagen.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag mangels Neuheit des Verfügungspatents ab.

Die Patenterteilung schafft zwar im Provisorialverfahren eine durch Gegenbescheinigungen widerlegbare Vermutung für das Bestehen des Patentrechts.³⁸ Das Berufungsgericht hielt jedoch der Rsp³⁹ folgend das entgegengehaltene

38 Zu Verfahrenspatenten vgl die ausdrückliche Regelung des § 155 PatG.

39 OGH 20.12.2018, 4 Ob 228/18k (Dosierschema/ Glatirameracetatherapie), RdW 2019/304, 391; OLG Wien 19.10.2018, 133 R 90/18k (Glatirameracetat), ÖBl 2019/52, 194 (Wildhack), dazu Thiele, Patentrecht JBGE 2019, 69 (80 f).

US-Patent für den nächstliegenden Stand der Technik. Tatsächlich ergab sich aus den darin angeführten Studien, weiteren Stellungnahmen sowie der Einspruchsentscheidung, dass der nächstliegende Stand der Technik aber die Dosierung 20 mg/ml täglich gewesen war. Gleichwohl offenbarte das US-Patent aber bereits die Behandlung von Patienten, die an schubförmiger Multipler Sklerose leiden, mit einer *periodischen* Verabreichung einer Einzeldosis von 40 mg Glatirameracetat *jeden zweiten Tag* mittels einer subkutanen Injektion. Damit erfüllte die Vorveröffentlichung sämtliche Voraussetzungen des Art 54 Abs 2 EPÜ. Dass die Verträglichkeit bei der Reduktion der Injektionen von „jeden zweiten Tag“ auf „dreimal wöchentlich“ (geringfügig) steigen kann, lag lebensnah für die maßgebliche Fachperson und wohl auch für den (medizinischen) Laien auf der Hand. Das Dosierschema des angegriffenen Patents beruhte demzufolge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Gegenbescheinigung, wonach das Streitpatent nicht rechtsbeständig wäre, war der Beklagten demnach gelungen.

Ausblick: Der Nichtigkeitseinwand im Provisorialverfahren ist möglich, unterliegt aber strengen Voraussetzungen.⁴⁰ In der Praxis ist er ohne eine technische Expertise, die oftmals in der Kürze der Fristen des Sicherungsverfahrens nicht zu erlangen ist, kaum zu bescheinigen. Eine vorsorgliche Prüfung im Rahmen von regelmäßigen Rechercheberichten ist daher anzuraten, sollte eine patentrechtliche Auseinandersetzung schon „in der Luft liegen“.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Patentschutz nach § 3 Abs 3 Satz 2 PatG häufig indikationsbezogen ist. Er wird dafür gewährt, dass Möglichkeiten zur Behandlung von Erkrankungen aufgezeigt werden, nicht für die Erkenntnis der Wirkungszusammenhänge. Die medizinische Eignung und die spezifische Anwendbarkeit eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung werden zum einen durch die zu behandelnde Krankheit und durch die Dosierung, zum anderen aber auch durch alle weiteren Parameter bestimmt, die auf die Wirkung des Stoffs Einfluss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeutung sein können. Eine Nichtigkeitseinrede im Sicherungsverfahren ist idR dann erfolgreich, wenn die Indikations- bzw Dosierungsneuheit widerlegt werden kann.

f. Authentifizierungscode-Generator⁴¹

Im zu berichtenden Patentverletzungsstreit stützte die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch im Sicherungsverfahren auf ihr zu EP 1259046 B1 eingetragenes Schutzrecht. Dieses Streitpatent betraf eine Anlage für die sichere Durchführung von Transaktionen mittels mehrerer **Authentifizierungscodes**.

Die Erfindung betrifft ein System zur sicheren Durchführung von Transaktionen zwischen informationsverarbeitenden Systemen mit einem Terminal, das zur Eingabe einer Benutzerkennung dient, mit einer Auswerteeinheit, die über ein primäres Netzwerk mit dem Terminal verbunden ist und im Wesentlichen

40 Instrukтив zu den Anforderungen an den Nichtigkeitseinwand im Provisorialverfahren *Koller* in Stadler/Koller, PatG § 151b Rz 75 ff.

41 OLG Wien 07.07.2020, 133 R 37/20h (Authentifizierungscode-Generator), ÖBl 2020/77, 255 (*Beetz*).

aus einer Speicher- und Verarbeitungseinheit besteht, die zur Speicherung von Benutzerstammdaten und aktuellen Transaktionsdaten dient, mit einem Code-generator, der mit einer Sendeeinrichtung einen Sicherheitscode erzeugt, der über ein sekundäres Netzwerk an eine Empfangseinrichtung gesendet wird, und mit einer Eingabemöglichkeit für den Sicherheitscode am Terminal und einer Überprüfung des eingegebenen Sicherheitscodes auf Gültigkeit durch die Auswerteeinheit:

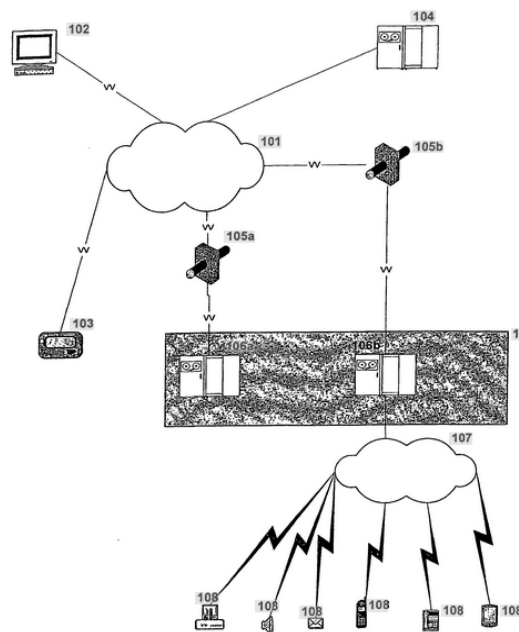


Abb 4: EP 1259046 B1

Demgegenüber betrieb die Beklagte ein Passwortrücksetzungsverfahren mittels mehrerer Server, die zu Frontend- und Backend-Serversystemen zusammengefasst sind, im B2B-Bereich (zB für das Log-in im Kundenbereich eines Telekommunikationsanbieters). Darin erachtete die Klägerin einen rechtswidrigen Patenteingriff und begehrte zur Sicherung des Unterlassungsanspruchs, der Beklagten zu verbieten, im Gebiet der Republik Österreich eine Anlage für die sichere Durchführung von Transaktionen zwischen informationsverarbeitenden Systemen zu verwenden oder zur Verfügung zu stellen, die bestimmte Merkmale aufwies.

Die Beklagte wandte ein, die Software „Spring-WebFlow-Framework“ für ihr eigenständiges System der Implementierung des Frontends verwendet zu haben. Diese diene der Steuerung der Präsentation einer Abfolge von Webseiten an den Benutzer, der mit den Vorwärts- und Zurück-Buttons hin- und herspringen kann, ohne dass der Programmablauf (Flow) am Frontend durcheinanderkäme. Dazu erstellte das Spring-WebFlow-Framework einen Flowsteuerungsparameter, dh einen „Execution Parameter“, wobei letztlich strittig war,

ob es sich hierbei um einen Zusatzcode iSd Streitpatents handelte. Dieser Execution Parameter setzt sich aus einer Execution-ID („e1“), die den gerade laufenden logischen Flow kennzeichnet, und einer Snapshot-ID („s1“) zusammen, die einen restorebaren Zustand (Snapshot) des Flows kennzeichnet. Das Passwortrücksetzungsverfahren verwendet stets die Snapshot-ID „s1“, weil ein Hin- und Herspringen zwischen den Webseiten nicht vorgesehen ist. Bei jedem Neustart des Verfahrens innerhalb der gleichen Session wird mit der ersten Eingabemaske begonnen und die Execution-ID hochgezählt („e1s1“, „e2s1“, „e3s1“). Das Backend-System diente hingegen der Erzeugung des Sicherheitscodes und der Durchführung der Transaktion. Dazu wurden im Backend-System die Benutzerdaten und die Transaktionsdaten gespeichert. Der Execution Parameter wurde nicht an das Backend-System durchgereicht. Nach der Eingabe der E-Mail-Adresse in der Maske 1 und der Bestätigung würde auf Maske 2 die Mobiltelefonnummer abgefragt, an die die TAN („Transaktionsnummer“) per SMS versandt werden sollte. Nach der Eingabe und der Bestätigung der Daten durch den Nutzer würde über ein Gateway vom Backend zum Mobilfunknetz die TAN an das Empfangsgerät übersandt. Außer Streit gestellt wurde, dass die TAN einen Sicherheitscode iSd Streitpatents darstellte. Die Passwortänderung wurde durchgeführt, wenn das Frontend den erwarteten Execution Parameter erhielt und das Backend die TAN auf Gültigkeit geprüft hatte. Das Backend-System wartete für die Durchführung der Transaktion nur auf die Übermittlung einer TAN zur Überprüfung. Der Wert des Execution Parameters wäre für die Durchführung der Transaktion hingegen nicht relevant. Der Execution Parameter und der Sicherheitscode (TAN) wurden entkoppelt voneinander verwendet.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag im Wesentlichen mit der Begründung ab, das Passwortänderungssystem der Beklagten verletzte das Streitpatent deshalb nicht, weil der dabei benutzte Execution Parameter nicht als transaktionsbezogen iSd Patentansprüche angesehen werden konnte.

Aufgrund des Rechtsmittels der Klägerin hatte sich das OLG Wien mit der Auslegung des Patentanspruchsmerkmals „Transaktion“ im Licht der Gesamtoffenbarung auseinanderzusetzen.

Der Drei-Richter-Senat bestätigte die Abweisung und legte das Anspruchsmerkmal teleologisch dahingehend aus, dass erfindungsgemäß ausschließlich sicherheitsrelevante Transaktionen durchgeführt werden und Missbrauch verhindert werden sollte. Diese Sicherheitsüberlegungen erforderten es daher, bei der Auslegung der Patentansprüche speziell die Verwendung des jeweiligen Singulars bei „Sicherheitscode“, „Zusatzcode“ und „Transaktion“ zu berücksichtigen. Daraus war abzuleiten, dass eine einzelne Transaktion nur dann sicher ist, wenn ein einziger Sicherheitscode mit einem einzigen Zusatzcode korrespondiert und nur bei einer wechselseitig eindeutigen Übereinstimmung diese einzelne Transaktion durchgeführt wird. Jede Doppel- oder Mehrdeutigkeit sollte verhindert werden und führte aus dem Schutzbereich des Streitpatents hinaus. Diese Eindeutigkeit war bei der beanstandeten Anlage nicht gegeben. Denn es bestand die Möglichkeit, den Benutzer in die Lage zu versetzen, zwischen (mindestens) zwei TANs zu wählen und genauso einen von (mindestens) zwei Executive Parametern zu verwenden, um ein neues Passwort zu erlangen anstelle des (offenbar) vergessenen.

Die vom OLG Wien gefundene Auslegung des strittigen Patentanspruchs überzeugt und hält sich im Rahmen der (spärlichen) Spruchpraxis und der einschlägigen Literatur.⁴² Auf den Anspruchszweck für die Interpretation des Begriffs „transaktionsbezogen“ zurückzugreifen, ist durchaus *lege artis*. Damit ergibt sich ebenfalls logisch konsequent, dass die von der Beklagten eingesetzte Verfahrensweise für die Transaktion der „Erzeugung eines neuen Passworts“ nicht nur einen einzigen Zusatzcode erstellt und daher das Streitpatent nicht verletzt.⁴³

Ausblick: Die korrekte Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen ist eine wesentliche Grundvoraussetzung sowohl für das Durchführen des Erteilungsverfahrens vor dem Patentamt als auch bei der Beurteilung einer späteren Verletzung des erteilten Patents im Zivilprozess. Deshalb ist es bereits bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen von größter Wichtigkeit, sich über die spätere Auslegung der selbst aufgestellten Merkmale und ihre Beschreibung im Klaren zu sein.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die eine am Zweck des Patentschutzes ausgerichtete, aufgabenorientierte Auslegung des Anspruchsmerkmals „transaktionsbezogen“ für die Erfindung von „Authentifizierungs-codes“ dazu führt, dass das Streitpatent in keinem Anspruch verletzt ist, wenn der vermeintliche Patenteingriffsmodus für die Transaktion „Erzeugung eines neuen Passworts“ nicht zwingend nur einen einzigen Zusatzcode erstellt.

g. Platten- und Steinbelagsabschlussvorrichtung⁴⁴

Im zu berichtenden Fall erstattete die Antragstellerin gegen das Patent AT 516982 B1 Einspruch und beantragte dessen Widerruf durch die Technische Abteilung des Patentamts (TA). Das angegriffene Patent schützte eine Vorrichtung zum Abschluss eines einen Platten- oder Steinbelag aufweisenden Bodenabschnitts:

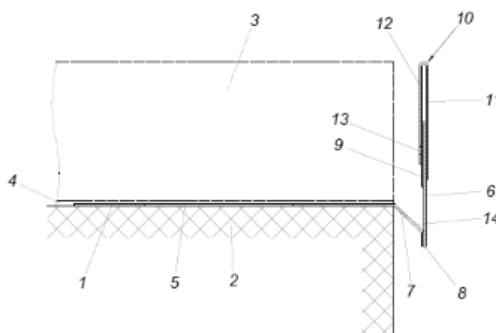


Abb 5: AT 516982 B1

⁴² Empfehlenswert jüngst *Baldus*, Die Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen (2021), 16 ff, zur aufgabenorientierten Auslegung.

⁴³ Zust auch *Beetz*, Entscheidungsanmerkung, ÖBl 2020/77, 255.

⁴⁴ OLG Wien 16.07.2020, 133 R 133/19k (Platten- und Steinbelagsabschlussvorrichtung), ÖBl 2020/77, 255 (*Beetz*).

Geschützt war eine Vorrichtung zum Abschluss eines einen Platten- oder Steinbelag (3) aufweisenden Bodenabschnittes (2) mit einem parallel zum Boden verlaufenden Befestigungsschenkel (1) und einem von diesem Befestigungsschenkel (1) aufragenden, an seinem dem Befestigungsschenkel (1) gegenüberliegenden Ende (9) falzartig zurückgebogenen Abschlussschenkel (6) und mit einem auf diesen Abschlussschenkel (6) aufsteckbaren U-förmigen Aufsteckprofil (10). Um ein einfaches Abfließen auch von größeren Wassermengen zu ermöglichen, war vorgesehen, dass zwischen dem Befestigungsschenkel (1) und dem Abschlussschenkel (6) ein vom Befestigungsschenkel (1) abfallender und gemeinsam mit dem Abschlussschenkel (6) eine Rinne bildender Steg (7) angeordnet ist.

Die TA wies den Einspruch ab, da im nächstliegenden Stand der Technik kein falzartig zurückgebogener Abschlussschenkel und kein U-förmiges Aufsteckprofil vorweggenommen worden wäre; diese Merkmale wären für die Fachperson auch nicht naheliegend gewesen. Dagegen erhob die Antragstellerin Rekurs an das OLG Wien; im Wesentlichen mit der Begründung, dem angegriffenen Patent fehlte die Neuheit und die Erfindungshöhe. Konkret erachtete sie das auf der bereits eingereichten Entgegenhaltung ersichtliche Profil als den nächstliegenden Stand der Technik:

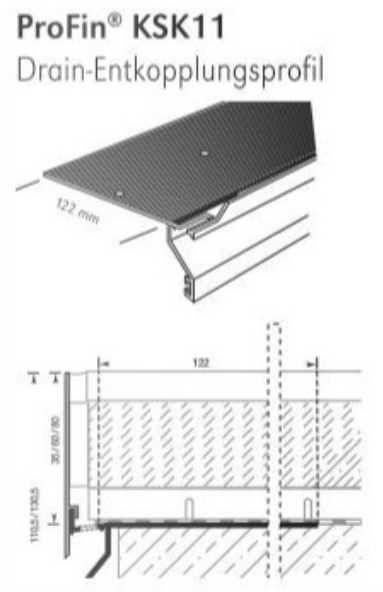


Abb 6: © Gutjahr 2015

Der Drei-Richter-Senat gab dem Rechtsmittel Folge und widerrief das angefochtene Patent zur Gänze. Dem Schutzgegenstand fehlte die erfinderische Tätigkeit. Zwar wären die wesentlichen Anspruchsmerkmale durch die zitierte Vorveröffentlichung nicht (nahezu ident) vorweggenommen worden, sie waren jedoch naheliegend: Beim (einzig festgestellten) Unterschiedsmerkmal des falzartig zurückgebogenen Abschlussschenkels wäre ein relevanter techni-

scher Effekt dieser Maßnahme weder erkennbar noch im angegriffenen Patent beschrieben. Der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem could-would-approach maßgebliche technische Effekt einer ausreichend stabilen Befestigung des Aufsteckprofils würde nach der Patentbeschreibung bereits durch die federelastische Ausbildung der beiden Schenkel des U-förmigen Aufsteckprofils und durch Befestigungsöffnungen in wenigstens einem Schenkel des Aufsteckprofils erreicht. Zudem sei das Falzen von Blechenden – wie auch durch den im beeinspruchten Patent diskutierten Stand der Technik offenbart – ein der Fachperson bekannter Grundvorgang der Blechbearbeitung, um Verletzungen am scharfkantigen Blechende zu verhindern und das Blechende zu versteifen und damit zu stabilisieren. Für das U-förmige Aufsteckprofil sah die Beschreibung ausdrücklich vor, dass ein Schenkel des Aufsteckprofils länger als der andere ist; dh das Aufsteckprofil könnte nach dem Patentanspruch nicht nur U-förmig, sondern auch J-förmig ausgestaltet sein. Die Fachperson wäre zusammengefasst jedenfalls veranlasst gewesen, auf die Lehre im Stand der Technik zurückzugreifen und mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu kombinieren. Auch der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags wird durch die vorstehend genannte Kombination nahegelegt. Der Patentanspruch 1 kann daher weder in der veröffentlichten Fassung noch in jener des Hilfsantrags aufrechterhalten werden, womit auch die abhängigen Patentansprüche 2 bis 5 zu widerrufen waren.

Die vorliegende Entscheidung zeichnet eine aufmerksame Analyse der erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz aus, nämlich

- Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Technik“,
- Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und
- Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend war.

Die akribische Begründung folgt der patentrechtlichen Rsp⁴⁵ und Lehre⁴⁶, wonach die Prüfung der Neuheit durch einen Einzelvergleich der Merkmale eines Patentanspruchs mit dem Offenbarungsgehalt eines einzelnen im Stand der Technik offenbarten Gegenstands oder Verfahrens erfolgt.

Ausblick: Unabdingbare Voraussetzungen für die korrekte Auslegung von Patentansprüchen sind nicht nur ein ausgeprägtes technisches Verständnis und eine sprachliche Versiertheit, sondern auch ein gewisses Maß an entsprechendem Grundlagenwissen. Dadurch kann es in der Praxis gelingen, scheinbar komplexe Patentansprüche zu entschlüsseln und „banale“ Patente zu Fall zu bringen. Der Anlassfall bietet dazu gut verwertbares Anschauungsmaterial.

Zusammenfassung: Eine erfinderische Tätigkeit liegt vor, wenn sich die Neuerung für die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 1 Abs 1 PatG). Die erfinderische Tätigkeit fehlt aber nicht schon dann, wenn die Fachperson aufgrund des Stands der Technik zur Erfindung gelangen hätte können, sondern erst, wenn sie diese aufgrund eines

45 OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a (Gleitlager); dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2016, 65 (81 ff).

46 *Horkel/Poth* in Stadler/Koller, PatG § 3 Rz 7.

hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte („could-would-approach“).

h. Farb- und lichtmischende Sammeloptik⁴⁷

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des österreichischen Patents „Farbmischende Sammeloptik“ AT 510824 B1. Die Erfindung schützte eine Optik zur konzentrierten Lichtemission, die als Vollfarbpixel in Rasteranordnung vor allem in Wechselverkehrszeichen und elektronischen Anzeigetafeln im Außenbereich eingesetzt werden kann. Die Lichtquelle (1) ist ua eine handelsübliche FullColor-LED in SMD-Bauweise mit je einem roten, grünen und blauen LED-Kristall. Unmittelbar davor befindet sich die etwa gleich große Eintrittsfläche (3) eines Lichtleiterstabes (2) mit gleichbleibendem Querschnitt, der eine seitliche Fläche aus nebeneinander liegenden scharfen Kanten aufweist. Er fängt das Licht weitgehend vollständig ein und bewirkt sehr effizient ohne die Hilfe von Streuung eine vollständige Durchmischung verschiedener Farben und Helligkeiten. Der Lichtaustritt (4) des Lichtleiterstabes (2) liegt im Brennpunkt einer Sammellinse (5), die das austretende Licht bündelt. Sammellinse (5) und Lichtleiterstab (2) können einstückig montiert sein. Das aus dem Lichtleiterstab austretende Licht kann durch optisch aktive Flächen oder Streustrukturen, die der Kondensorlinse überlagert sind, in seiner Verteilung weiter angepasst werden:

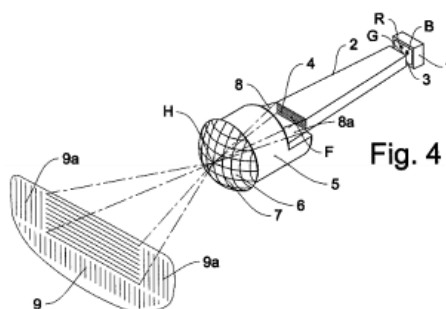


Abb 7: AT 510824 B1

Die Antragstellerin beanspruchte das Patent aufgrund mangelnder Neuheit sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit und berief sich auf insgesamt acht Entgegenhaltungen. Dabei handelte es sich um internationale, US-amerikanische, japanische und europäische Patentschriften. Die Technische Abteilung des Patentamts (TA) gab dem Einspruch teilweise statt und hielt das angefochtene Patent in Form eines neuen Anspruchs 1 mit einem aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 10 gebildeten Oberbegriff und einem aus dem ursprünglichen Anspruch 14 gebildeten kennzeichnenden Teil aufrecht. Dagegen richtete sich der Rekurs der Antragsgegnerin, sodass sich das OLG Wien zur

⁴⁷ OLG Wien 24.11.2020, 33 R 69/20i (Farb- und lichtmischende Sammeloptik), ÖBI 2021/39, 111 (*Beetz*) = PBI 2021, 42.

Frage der Neuheit und des erfinderischen Schritts der „Farbmischenden Sammeloptik“ unter Anwendung des „could-would-approach“ und des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“ zu befassen hatte.

Der Senat gab dem Rechtsmittel keine Folge und bestätigte die Entscheidung der TA vollinhaltlich. Der im Stand der Technik nach der ersten Entgeghaltung gemäß der US-Patentschrift US 2007/0024971 A1 offenbarte Stab musste nicht zwingend gerippt sein, sondern ließ durchaus auch einen glatten Lichtleiterstab zu:

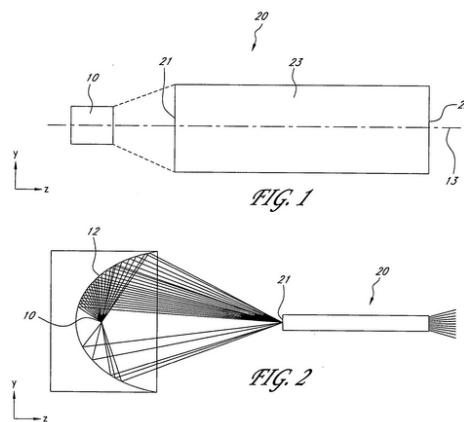


Abb 8: US 2007/0024971 A1

Damit offenbarte diese technische Lösung bereits eine Sammellinse wie im angefochtenen Patent. Denn im zentralen, achsnahen Bereich wurden die Strahlen beim Eintreten in die Linse und beim Austreten aus der Linse gebrochen und dadurch gebündelt. Auch die Gegenstände der (abhängigen) Eventualanträge waren demgemäß nicht neu bzw nicht erfinderisch.

Auch in diesem Fall verglich das OLG Wien in akribischer Weise die Anspruchsmerkmale der Entgeghaltungen mit den angefochtenen Patentansprüchen. Dies unter Beachtung der „objektiven technische Aufgabe“. Diese besteht darin, die technischen Effekte oder Wirkungen jener Merkmale, welche die beanspruchte Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden, beim nächstliegenden Stand der Technik zu erzielen.⁴⁸

Ausblick: Im Einspruchsverfahren nach den §§ 102 ff PatG gewinnt die Auslegung der Patentansprüche nach dem could-would-approach zunehmend an Bedeutung. Umso bemerkenswerter erscheint die Zulassung der erstmals im Rekursverfahren gestellten vier Eventualanträge der Patentinhaberin zur „Rettung“ ihres Schutzrechts.

48 Vgl Wildhack/Groß/Müller-Huber in Stadler/Koller, PatG Nach § 3 Abs 1 Rz 52 mwH.

IV. Gebrauchsmusterrecht

1. OGH – Verfahrens- und Kontrollsystem⁴⁹

Die N-GmbH beantragte die Erteilung eines Gebrauchsmusters mit dem Titel „Verfahren und Kontrollsystem zur Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen“ (an einem Arbeitsplatz). Die Technische Abteilung (TA) des Patentamts wies die Anmeldung im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nach § 18 GMG zurück, weil die Verwaltung von Daten und die Automatisierung eines organisatorischen Ablaufs nach vorgegebenen Richtlinien nicht „technisch“ seien. Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung; Programme für Datenverarbeitungsanlagen wären nach § 1 Abs 3 GMG nämlich vom Schutzanspruch ausgeschlossen. Mit ihrem außerordentlichen Rechtsmittel verfolgte die Antragstellerin die Gebrauchsmustererteilung weiter, sodass sich der OGH insbesondere mit Fragen der Technizität und ihrer Beurteilung bei computerimplementierten Erfindungen, namentlich Programmlogiken, auseinanderzusetzen hatte.

Das Höchstgericht hob die Beschlüsse der Vorinstanzen auf und wies die Gebrauchsmustersache an die TA zurück. Leitsatzartig hielt der 4. Senat fest:

- Um patent- bzw gebrauchsmustertauglich zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter aufweisen. Nach der gefestigten Spruchpraxis der Europäischen Patentbehörden⁵⁰ ist die Frage der Technizität eines Anspruchsgegenstands unabhängig von der Frage seiner Neuheit und Erfindungshöhe zu prüfen. Sie ist in einem ersten Schritt gesondert zu untersuchen, und zwar ohne Rücksicht auf den Stand der Technik.
- Nach der Rsp⁵¹ liegt Technizität eines Erfindungsmerkmals vor, wenn es einem technischen Zweck dient. Technizität eines aus mehreren Merkmalen zusammengesetzten Anspruchsgegenstands kann bereits dann vorliegen, wenn ein einziges Merkmal technisch ist – auch wenn es aus dem Stand der Technik bereits bekannt sein sollte.

Die vorliegende Entscheidung knüpft an die zutreffenden Überlegungen der Europäischen Spruchpraxis⁵² an, die bereits den technischen Charakter eines Online-Bestellsystems mit der Begründung bejaht hat, dass sich dieses System technischer Mittel wie zB Rechner, Kommunikationsverbindungen, Datenspeicher und Fax-Generator bedient.

49 OGH 31.08.2020, 4 Ob 119/20h (Verfahrens- und Kontrollsystem/any hardware), ecolex 2021/370, 563 (*Pabst*) = MR 2020, 372 (*Appl/Homar*) = ÖBI 2021/46, 130 (*Stadler*).

50 EPA 01.07.1998, T 1173/97 (Computerprogrammprodukt/IBM), Abl EPA 1999, 609; EPA 26.09.2002, T 641/00 (Zwei Kennungen/COMVIK), Abl EPA 2003, 352; EPA 21.04.2004, T 258/03 (HITACHI), Abl EPA 2004, 575; EPA 15.11.2006, T 154/04 (DUNS Licensing), ECLI:EP:BA:2006:T015404.20061115; EPA 21.04.2004, T 258/03 (HITACHI), Abl EPA 2004, 575; EPA 23.02.2006, 424/03 (Clipboard Formate/MICROSOFT), ECLI:EP:BA:2006:T042403.20060223.

51 EPA-GBK 05.12.2010, G 3/08 (Computerprogramme) Rz 10.6, ECLI:EP:BA:2010:G000308.20100512;

52 EPA 12.3.2010, T 1930/06 (Online-Bestellsystem für Gaststätten), ECLI:EP:BA:2010:T193006.20100312.

Zutreffend weist der 4. Senat darauf hin, dass die Technizität bzw Nicht-Technizität von Anspruchsmerkmalen nach der (zitierten) Judikatur des EPA auch bei der Beurteilung der Erfindungshöhe eines Anspruchsgegenstands zu berücksichtigen ist: Bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale besteht (und damit als Ganzes technischen Charakter aufweist), sind bei Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen, während Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können. Die Praxis hat daher bei der Abfassung der Gebrauchsmusteransprüche besonderen Wert auf diese Unterscheidung zu legen, um Verzögerungen im Erteilungsverfahren zu vermeiden.

Zu beachten sind auch die jüngsten Entwicklungen der Europäischen Spruchpraxis in diesem Zusammenhang. Im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems, die als solche beansprucht wird, als eine technische Aufgabe lösend angesehen, sofern sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation in einem Computer hinausgeht. Es ist dafür nicht ausreichend, dass die Simulation ganz oder teilweise auf technischen Grundsätzen beruht, die dem simulierten System zu Grunde liegen. Beides gilt auch dann, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Designprozesses, insbesondere zur Überprüfung eines Designs, beansprucht wird.⁵³

Ausblick: Im fortgesetzten Anmeldeverfahren wird der Recherchebericht nach § 19 GMG zu erstellen⁵⁴ und anschließend über die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters gemäß § 20 GMG zu entscheiden sein. Für die Erstellung des Rechercheberichts weist das Höchstgericht darauf hin, dass besonderes Augenmerk darauf zu legen sein wird, dass iSd erwähnten Rsp⁵⁵ zum „COMVIK-Ansatz“ jene Merkmale der Ansprüche, die zum technischen Charakter der Erfindung keinen Beitrag leisten, auch zum erfinderischen Schritt der Anspruchsgegenstände nicht beitragen können.

Zusammenfassung: Bildet den Gegenstand der begehrten Gebrauchsmusteransprüche weder ein Computerprogramm noch eine Programmlogik, sondern ein „Kontrollsystem“, dh eine „Vorrichtung“, ist die Frage der Technizität eines Anspruchsgegenstands unabhängig von der Frage seiner Neuheit und Erfindungshöhe zu prüfen. Nach gefestigter Rsp liegt die Technizität eines Erfindungsmerkmals dann vor, wenn es einem technischen Zweck dient. Technizität eines aus mehreren Merkmalen zusammengesetzten Anspruchsgegenstands kann bereits dann vorliegen, wenn ein einziges Merkmal – auch wenn es aus dem Stand der Technik bereits bekannt sein sollte – technisch ist (sog „any hardware“- oder „any technical means“-Ansatz).

53 EPA-GBK 10.03.2021, G 1/19 (Fußgänger Simulation), ECLI:EP:BA:2021:G000119.20210310.

54 Vgl. Stadler/Gehring in Stadler/Koller, PatG, § 19 GMG Rz 2 ff zum Verfahrensablauf.

55 EPA 26.09.2002, T 641/00 (Zwei Kennungen/COMVIK), Abl EPA 2003, 352.

2. OLG Wien – Übergangener Kostenersatz⁵⁶

Zu einer Kostenentscheidung führte schließlich eine „Nachwehe“ der gebrauchsmusterrechtlichen Babytragevorrichtungsfälle.⁵⁷

Die in der Hauptsache siegreiche Klägerin blitzte mit der behaupteten Präklusivwirkung des teilweisen Kostenersatzes an den Gegner im Provisorialverfahren ab, obwohl er es unterlassen hatte, die – objektiv unrichtige – Kostenentscheidung des Sicherungsverfahrens zu bekämpfen. Ein Nachholen des Kostenersatzes im Hauptverfahren – rechtzeitige Geltendmachung vorausgesetzt – bleibt auch für den Beklagten zulässig.⁵⁸

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

a. Royalty Pharma Collection Trust/DPMA⁵⁹

Der aus Deutschland stammende Ausgangsfall behandelte die Ablehnung der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (SPC) für den Wirkstoff Sitagliptin. Dieser diente als Dipeptidyl-Peptidase-IV-Inhibitor zur Senkung des Blutzuckerspiegels und war durch das 1997 angemeldete Grundpatent von Royalty Pharma geschützt. Im Verfahren stellte sich im Wesentlichen die Frage, ob bzw. dass diese Verwendung solcher Inhibitoren der „Kern der erfinderischen Tätigkeit“ war und daher Sitagliptin wie jeder andere derart funktional bestimmte Wirkstoff iSv Art 3 lit a SPC-VO vom Grundpatent geschützt war. Nach den Sachverhaltsfeststellungen hatte allerdings eine Lizenznehmerin der Royalty Pharma das Sitagliptin erst nach der Einreichung der Anmeldung des Grundpatents selbst entwickelt und durch ein neues Patent geschützt. Der Fachmann kannte den Wirkstoff Sitagliptin zum Zeitpunkt der Anmeldung des Grundpatents daher nicht.

Zunächst bestätigte die Vierte Kammer, dass ein Wirkstoff iSv Art 3 lit a SPC-VO bereits unter den Schutz des Grundpatents fällt, ohne dass er individualisiert konkret in den Ansprüchen genannt würde oder im Lichte der Beschreibung als konkrete Ausführungsform als zur vom Patent geschützten technischen Lehre zu entnehmen wäre. Es genügte vielmehr, dass er der in einem der Ansprüche des Grundpatents verwendeten allgemeinen funktionellen Definition enthalten wäre, soweit dies den Schluss zulässt, dass sie sich still-

56 OLG Wien 31.07.2020, 33 R 45/20k (Übergangener Kostenersatz im Sicherungsverfahren), *ecolex* 2020/425, 984 (*Koller/Fallmann/Liebenwein*).

57 Vgl. dazu bereits *Thiele*, *Patentrecht*, JBGE 2018, 66 (101); *derselbe*, *Patentrecht*, JBGE 2019, 69 (111 f).

58 Gleiches gilt für die in der Hauptsache obsiegende gefährdete Partei (OLG Wien 12.07.2018, 1 R 87/18y, *ecolex* 2020/307, 700 (*Zemann*)).

59 EuGH 30.04.2020, C-650/17 (Royalty Pharma Collection Trust/DPMA), ECLI:EU:C:2020:327 = GRUR 2020, 596 = GRUR-Prax 2020, 269 (*Hirse*); dazu *Lückmann*, *Ergänzende Schutzzertifikate: Wann ist ein Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt?* GRUR-Prax 2020, 326.

schweigend, aber notwendigerweise auf den in Rede stehenden Wirkstoff bezieht, und zwar in spezifischer Art und Weise.⁶⁰

Die Urteilsbegründung knüpft an die bisherige Rsp⁶¹ zu Kombinationspräparaten an. Danach muss aus der Sicht des Fachmanns nach dem Stand der Technik zum Anmelde- bzw Prioritätstag des Grundpatents die Kombination der Wirkstoffe von der durch das Patent geschützten Erfindung erfasst und jeder der Wirkstoffe im Lichte aller Angaben des Patents spezifisch identifizierbar sein.

Der vorliegenden Entscheidung ist zuzustimmen. Sie weitet die für Kombinationswirkstoffe entwickelten Leitlinien auch auf Arzneimittel mit lediglich einem Wirkstoff aus.⁶² Gleichzeitig betont der EuGH allerdings die Besonderheit, dass ein erst nach Anmeldung des Grundpatents durch eigenständige erfinderische Tätigkeit entwickelter Wirkstoff nicht in diesem Sinne durch den Fachmann zum Anmelde- bzw Prioritätstag spezifisch identifizierbar ist.

Für die Praxis festzuhalten bleibt, dass der Begriff „Kern der erfinderischen Tätigkeit“ für die Auslegung von Art 3 lit a SPC-VO keine Relevanz besitzt. Schließlich ist ein leichter Paradigmenwechsel erkennbar.⁶³ Nicht der Anmelder des SRC, also die Erstreckung des Grundpatents kommt zum Zug, sondern derjenige, der tatsächlich den Wirkstoff durch seine erfinderische Tätigkeit aufgegriffen hat.

Ausblick: Inzwischen hat das vorlegende BPatG über den zugrundeliegenden Antrag entschieden. Dieser bezog sich auf die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Sitagliptin, einen Wirkstoff, der zwar unter die funktionelle Definition der Ansprüche 1 und 2 des Grundpatents fiel, aber in der Patentschrift nicht weiter individualisiert war. Die Beschwerde wurde abgewiesen, da die Erteilungsvoraussetzung des Art 3 lit a SPC-VO nicht erfüllt ist.⁶⁴

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Fachmann ein Erzeugnis in spezifischer Weise identifizieren können muss. Das Erzeugnis hat dafür einer in den Ansprüchen des Grundpatents verwendeten allgemeinen funktionellen Definition zu entsprechen, ohne dass es aber individualisiert als konkrete Ausführungsform aus der Lehre des Patents zu entnehmen sein muss. Hierfür müssen sich lediglich für den Fachmann im Licht aller durch das Grundpatent offengelegten Anhaltspunkte und unter Berücksichtigung des Stands der Technik am Prioritätstag hinreichende Informationen ergeben.

60 Vgl EuGH 12.12.2013, C-493/12 (Eli Lilly and Company), ECLI:EU:C:2013:835.

61 EuGH 25.7.2018, C-121/17 (Teva UK Ltd ua/Gilead Sciences Inc.), ECLI:EU:C:2018:585.

62 Vgl instruktiv dazu *Gassner*, Rechtliche Probleme des ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, GRUR Int 2020, 1287.

63 Zutreffend *Hirse*, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax 2020, 269 aE.

64 BPatG 02.09.2020, 14 W (pat) 12/17 (Sitagliptin IV), GRUR 2021, 953; dazu *Morawek*, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2020, GRUR 2021, 909 (912).

b. Santen SAS/INPI⁶⁵

Im aus Frankreich stammenden Ausgangsfall war die klagende Santen SAS, ein auf Augenheilkunde spezialisiertes Pharmaunternehmen, Inhaberin eines europäischen Patents, das eine „*ophtalmische Emulsion, deren Wirkstoff Cyclosporin, ein Immunsuppressivum*“ schützte. Zehn Jahre nach dem Patenterwerb wurde ein von Santen vertriebenes Arzneimittel zugelassen, welches denselben Wirkstoff aufwies, allerdings der Behandlung von Hornhautentzündungen diene. Auf Grundlage des bestehenden Patents und der Verkehrsgenehmigung wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat für „*Cyclosporin zur Verwendung bei der Behandlung von Hornhautentzündungen*“ beantragt. Den Antrag wies die zuständige Behörde, der Generaldirektor der INPI, mit der Begründung zurück, die Verkehrsgenehmigung wäre nicht die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen iSv Art 3 lit d SPC-VO. Im weiteren Verfahren verwies die Klägerin auf die *Neurim*-Rsp⁶⁶ und brachte vor, Art 3 und Art 4 SPC-VO wären demnach so auszulegen, dass die SPC-Erteilung für eine bestimmte Verwendung eines Erzeugnisses, für die eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde, nicht bereits deshalb ausscheiden würde, weil für eine andere Verwendung dieses Erzeugnisses schon eine Genehmigung für das Inverkehrbringen als Tierarzneimittel erteilt worden war. Dies unter der Voraussetzung, dass diese Verwendung in den Schutzbereich des Grundpatents fällt, auf das sich die SPC-Anmeldung bezieht.

Die Vorlagefragen des Pariser Berufungsgerichts zielten im Wesentlichen auf eine Präzisierung der Umstände ab, unter denen nach der *Neurim*-Rsp die Erteilung eines SPC für eine neue therapeutische Verwendung eines bereits früher zugelassenen Wirkstoffs möglich war.

Die Große Kammer korrigierte die Ausführungen im *Neurim*-Urteil, wonach der Schutzbereich des Grundpatents bei der Definition des Begriffs „erste Genehmigung für das Inverkehrbringen“ iSd Art 3 lit d AM-VO nicht zu berücksichtigen wäre.

Nach nunmehriger Auffassung handelt es sich bei der Begriffsbestimmung „Erzeugnis“ in Art 1 lit b SPC-VO um eine sehr enge, die lediglich als Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung einzustufen ist. Der Begriff „Wirkstoff“ wiederum ist in der SPC-VO definiert, aber unionsautonom auszulegen. Er erfasst daher nur Stoffe, die eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung haben. Der Begriff „Erzeugnis“ ist demnach ohne Bezug auf eine im Grundpatent geschützte therapeutische Verwendung konzipiert. Durch eine neue therapeutische Verwendung werde dem Wirkstoff bzw der Wirkstoffzusammensetzung nicht die Eigenschaft eines anderen Erzeugnisses verliehen. Dies folgt aus der systematischen Interpretation iZm Art 4 SPC-VO, wonach sich der Schutz des SPC auf *alle* Verwendungen des Erzeugnisses erstreckt, die *vor* dessen Ablauf genehmigt werden. Diese enge Auslegung ist schließlich auch mit dem Normzweck von Art 3 lit d SPC-VO und den Zielen

65 EuGH 09.07.2020, C-673/18 (Santen SAS/Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [INPI]), ECLI:EU:C:2020:531 = GRUR-Prax 2020, 392 (*Hirse*) = ZTR 2020, 171.

66 EuGH 19.07.2012, C-130/11 (*Neurim Pharmaceuticals* [1991]), ECLI:EU:C:2012:489.

der Verordnung⁶⁷ vereinbar, die einen angemessenen Ausgleich zwischen den Amortisationsinteressen der forschenden Pharmaunternehmen und den Allgemeininteressen an einer breitenwirksamen medizinischen Versorgung erfordern.

Die wohlbegründete Entscheidung führt im Ergebnis zu einer erheblich restriktiven Auslegungspraxis für die Erteilung von Ergänzenden Schutzzertifikaten. Die bereits 2018 geforderte Aufgabe⁶⁸ der *Neurim*-Auslegung von Art 3 lit d SPC-VO ist nunmehr vollzogen.

Ausblick: Die Anmeldepraxis hat sich auf die geänderten Rahmenbedingungen und die stringente Definition einzustellen. Pharmazeutischen Unternehmen werden daher verstärkt dazu übergehen, Wirkstoffe, für die jeweils eine Verkehrsgenehmigung bereits existiert, miteinander zu kombinieren. Diese so erzielten Wirkstoffkombination bilden dann die Basis für ein Grundpatent mit (neuer) therapeutischen Verwendung, dessen Laufzeit über ein SPC verlängert werden kann.

Zusammenfassend hat der EuGH in endgültiger Aufgabe seiner *Neurim*-Rsp im Anlassfall das SPC für die neue therapeutische Verwendung eines Wirkstoffs abgelehnt. Art 3 lit d SPC-VO ist nunmehr dahin auszulegen, dass eine Genehmigung für das Inverkehrbringen nicht als erste Genehmigung für das Inverkehrbringen im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann, wenn sie eine neue therapeutische Verwendung eines Wirkstoffs oder einer Wirkstoffzusammensetzung betrifft, der bzw die bereits Gegenstand einer Genehmigung für das Inverkehrbringen einer anderen therapeutischen Verwendung war.

c. Novartis AG/Patent-och registreringsverket⁶⁹

Das aus Schweden stammende Vorlageverfahren wurde inzwischen durch Rücknahmeerklärung beendet worden. Dennoch erscheint der Anlassfall berichtenswert, beschäftigt er sich doch mit dem Verhältnis von Art 3 lit c und Art 3 Abs 2 SPC-VO.

Die spätere Klägerin, Novartis, verfügte bereits über ein Ergänzendes Schutzzertifikat für das Antikörpermedikament *Ilaris*. Das Grundpatent dafür wurde zu EP131313769 im Jahr 2008 erteilt. Die Klägerin verfügte seit 2009 über die erstmalige Marktzulassung dafür zur Behandlung von zwei Formen des Cryopyrin-assoziierten periodischen Syndroms (CAPS), einer seltenen und schweren erblichen Entzündungsstörung. Daneben gestattete ein zweites Patent zu EP1940465 Novartis die medizinische Verwendung von *Ilaris* zur Behandlung von jugendlicher rheumatoider Arthritis. Die Marktzulassung für diese zweite Anwendung stammte aus dem Jahr 2013. Der Antrag auf ein SPC vor dem Schwedischen Patentamt basiert auf dem zweiten Patent für die medizinische Verwendung und der Marktzulassung aus 2013. Nachdem die Erteilung des SPC versagt wurde, zog die Klägerin vor das zuständige Gericht. Das

67 Insbesondere die Amortisation der in der Arzneimittelforschung und -entwicklung hohen Investitionen über einen verlängerten Zeitraum zu ermöglichen.

68 Deutlich GA *Saugmandsgaard*, SA 13.12.2018, C-443/17 (Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents) Rz 101, ECLI:EU:C:2018:1020.

69 EuGH 25.09.2020, C-354/19 (Novartis AG/Patent-och registreringsverket), ECLI:EU:C:2020:819.

letztlich zuständige Svea Hovrätt leitete ein Vorabentscheidungsverfahren ein.⁷⁰ Die Vorlagefragen des Stockholmer Appellationsgerichts zielten auf die unterschiedlichen Regelungen in der SPC-VO für Arzneimittel und in der VO (EG) 1610/96 für Pflanzenerzeugnisse⁷¹ ab.⁷²

Die SPC-VO sieht für Arzneimittel vor, dass für dasselbe Erzeugnis nur ein SPC gewährt werden darf. Für Pflanzenerzeugnisse könne hingegen mehreren Inhabern ein ergänzendes Schutzzertifikat für dasselbe Erzeugnis erteilt werden, sofern mehrere Inhaber über unterschiedliche Patente für dasselbe Erzeugnis verfügen.

Ausblick: Über den Rücknahmegrund kann nur spekuliert werden. Am wahrscheinlichsten dürfte die „Erledigungserklärung“ mit der geänderten *Neurim*-Judikatur oder damit, dass die beantragte Erteilung aus tatsächlichen Gründen (etwa wegen Erlangung eines unabhängigen Grundpatents) überholt wurde. Die nach wie vor offene Rechtsfrage harrt weiterhin einer (kreativen) Lösung.⁷³

2. OGH – ESZ Laufzeitverlängerung/Wiedereinsetzung⁷⁴

Der (alles) entscheidenden Rechtsfrage lag ein Sachverhalt aus dem Bereich des Schutzzertifikats zugrunde. Da es sich aber um die allgemeinen Voraussetzungen der in § 129 PatG geregelte Wiedereinsetzung gegen eine Fristversäumnis⁷⁵ handelt, sind die Ausführungen des Höchstgerichts über den Bereich der SPC zu beachten.

Der späteren Antragstellerin wurde am 13.11.2012 für ihr Erzeugnis ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) erteilt. Das SPC endete bei rechtzeitiger Zahlung der Jahresgebühren mit 16.11.2020. Mit ihrem im Februar 2019 eingebrachten Antrag begehrte die Antragstellerin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist des Art 7 Abs 4 der SPC-VO zur Einreichung eines Antrags auf Verlängerung der Laufzeit nach Art 13 Abs 3 SPC-VO iVm Art 36 Abs 1 der VO 1901/2006 über Kinderarzneimittel. Dazu stellte sie einen Antrag auf Verlängerung der Laufzeit des SPC um den Zeitraum von sechs Monaten und brachte zusammengefasst vor, dass der Leiter der IP-Rechtsabteilung der Muttergesellschaft der Antragstellerin bereits im Dezember 2018 Kenntnis hatte, die Frist zur Einbringung eines Antrags auf Verlängerung der Laufzeit wäre Mitte November 2018 abgelaufen. Dennoch wäre die Wiedereinsetzung in die versäumte Laufzeitverlängerung zu bewilligen, da die sonst zuverlässige Patentanwaltskanzlei des Konzerns der Antragstellerin, die

70 Abrufbar im Volltext mit Begründung unter <<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=219953&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3551162>> (31.7.2021).

71 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABI L 198/1996, 30.

72 Instruktiv dazu *Haybäck/Breit*, Ist die restriktive EuGH-Judikatur im Schutzzertifikatsrecht gerechtfertigt? wbl 2020, 541

73 Siehe dazu gleich den anschließenden Fall des Futtermittelzusatzes.

74 OGH 22.09.2020, 4 Ob 121/20b (ESZ Laufzeitverlängerung/Wiedereinsetzung), ECLI:AT:OGH0002:2020:0040OB00121.20B.0922.000.

75 Instruktiv *Stadler/Gehring* in Stadler/Koller, PatG § 129 Rz 1ff.

über 11.000 Patente weltweit abwickelte, einen entschuldbaren Koordinationsfehler begangen habe. In allen drei Instanzen war der Wiedereinsetzung kein Erfolg beschieden. Dass die Antragstellerin oder ihre Muttergesellschaft in irgendeiner Form sichergestellt hätten zu überwachen, dass die Patentanwaltskanzlei den ihr erteilten Auftrag auch annimmt, wurde nicht vorgebracht; soweit der Revisionsrekurs dazu behauptet, aufgrund der jahrelangen Geschäftsbeziehung zu dieser Kanzlei habe die Antragstellerin auch ohne bestätigende Rückantwort darauf vertrauen dürfen, dass die Kanzlei ihre Rechte wahren werde, übergeht sie einen wesentlichen Teil ihres erstinstanzlichen Vorbringens; nach dem ursprünglichen Antragsvorbringen langte nämlich sehr wohl eine Rückantwort der Kanzlei an die Muttergesellschaft ein, worin sie aufgrund des früheren Missverständnisses um Aufklärung ersuchte und anfragte, ob es sich um einen Irrtum handle; eine Antwort der Muttergesellschaft darauf unterblieb jedoch.

Zusammenfassung: Nach Ansicht der österreichischen Patentgerichte trifft nach § 129 PatG Unternehmen, jedenfalls soweit sie regelmäßig mit fristgebundenen Rechtshandlungen konfrontiert sind, eine Organisations- und Überwachungspflicht, was ein Kontrollsystem auch in jenen Fällen einschließt, in denen die Verwaltung von fristgebundenen Sachen an Dritte (Patentanwalt) ausgegliedert wird. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Verlängerung der Laufzeit eines Patents kann daher nur bewilligt werden, wenn ein minderer Grad des Versehens nicht überschritten ist. Den Wiedereinsetzungserber trifft die volle Behauptungs- und Beweislast dafür nach § 131 Abs 2 PatG.

3. OLG Wien – Futtermittelzusatz⁷⁶

Die Antragstellerin und spätere Rechtsmittelwerberin begehrte die Erteilung eines SPC für das Erzeugnis „Mikroorganismus DSM 11798 der Coriobacteriaceae-Familie“ nach Art 2 SPC-VO; in eventu gemäß der VO (EG) 1610/96. Die Zulassung des Mikroorganismus erfolgte nach der Zusatzstoff-VO.⁷⁷ Das Erzeugnis sei kein Pharmazeutikum iS der SPC-VO, dennoch wäre eine Anwendung in „äquivalenter Weise“ möglich.

Die Technische Abteilung (TA) wies den Antrag im Wesentlichen mit der Begründung zurück, dass kein ordnungsgemäßes Genehmigungsverfahren für das zugrundeliegende Erzeugnis vorgenommen worden wäre.

Die Antragstellerin erhob Rekurs und monierte zusammengefasst, dass der Mikroorganismus eine pharmakologische Wirkung besitzen würde und daher unter die Definition eines Arzneimittels iSv Art 2 SPC-VO fiele. Darüber hinaus wären sämtliche Voraussetzungen des Art 3 SPC-VO erfüllt, wobei insbesondere die Zulassung gemäß der Zusatzstoff-VO als gleichwertig zu jener für Arzneimittel anzusehen wäre. Jedenfalls in analoger Anwendung des Art 2 SPC-VO

76 OLG Wien 03.07.2020, 33 R 19/20m (Futtermittelzusatz/Mikroorganismus DSM), ecolex 2021/49, 54 (Zemann).

77 Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung, Abl L 268/2003, 29.

wäre ein Ergänzendes Schutzzertifikat für ein Arzneimittel zu erteilen. Auf das Eventualbegehren ging der Rekurs nicht mehr ein.

Das OLG bestätigte die restriktive Anmeldepraxis des Patentamts und gab dem Rechtsmittel unter Zugrundelegung der einschlägigen EuGH-Rsp⁷⁸ keine Folge. Der Gerichtshof hat nämlich bereits klargestellt, dass ergänzende Schutzzertifikate nach der SPC-VO ausschließlich für Arzneimittel, für die als solche ein arzneimittelrechtliches Zulassungsverfahren erfolgreich durchgeführt wurde, erteilt werden können. Der EuGH argumentiert hierfür in erster Linie mit dem Wortlaut von Art 2 SPC-VO. Ergänzend hat die Rsp bereits entschieden, dass eine im Medizinprodukt-Zulassungsverfahren eingeholte gutachterliche Bewertung des Wirkstoffs durch eine Arzneimittelbehörde nicht einem arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren gleichgestellt werden kann, da die Zulassungsverfahren nicht gleichwertig oder vergleichbar sind.

Im Ergebnis fehlt eine unionsrechtliche Grundlage für eine analoge Anwendung dieses nur für die genannten Bereiche (Human- und Tierarzneimittel, Pflanzenschutzmittel) vorgesehenen ergänzenden Schutzes auf nach anderen Verfahren zugelassene Erzeugnisse.

Ausblick: Für die Praxis ist festzuhalten, dass eine Ausdehnung des Amortisationsschutzes für außerhalb der durch die einschlägigen Unionsrechtsnormen gezogenen Grenzen eines Erzeugnisses, das als Arznei- oder Pflanzenschutzmittel förmlich zugelassen ist, allein dem Gesetzgeber vorbehalten bleibt. Richterliche Rechtsschöpfung würde dem Enumerationsprinzip⁷⁹ des Immaterialgüterrechts widersprechen.

Zusammenfassend hat das OLG Wien die analoge Anwendbarkeit von Art 2 SPC-VO auf Futtermittelzusätze, die nur nach den Bestimmungen der Zusatzstoff-VO zugelassen wurden, abgelehnt. Die Erteilung eines Ergänzendes Schutzzertifikats wurde demnach für das zugrundeliegende Erzeugnis ausgeschlossen.

VI. Sortenschutzrecht

1. EuGH – Pink Lady America/CPVO⁸⁰

Im zu berichtenden Zurückweisungsbeschluss hat der Gerichtshof die Rechtsansicht der Vorinstanz,⁸¹ über die bereits ausführlich berichtet worden ist, voll inhaltlich bestätigt.

Der EuGH beschränkt sich auf einen Zurückweisungsbeschluss nach Art 58a seiner VerfO. Die Klägerin konnte nicht darlegen, dass ihr Rechtsmittel unabhängig von den tatsächlich argumentierten Rechtsfragen

- zur unrichtigen Auslegung von Art 10 Abs 2 Sortenschutz-VO,

78 EuGH 25.10.2018, C-527/17 (Boston Scientific/DPMA), ECLI:EU:C:2018:867.

79 Vgl. Thiele, Verträge des gewerblichen Rechtsschutzes (2016), 2.

80 EuGH 03.03.2020, C-886/19 P (Pink Lady/CPVO), ECLI:EU:C:2020:146.

81 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), dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2020, 93 (118 f).

- zur Neuheitsschädlichkeit des Verkaufs zu Versuchswecken iSv Art 10 Abs 1 Sortenschutz-VO und
 - dazu, ob das CPVO einen Ermessensfehler gemacht habe
- eine oder mehrere Fragen aufwarf, die für die Einheit, die Kohärenz und die Entwicklung des Unionsrechts von Bedeutung sind, wobei die Tragweite dieses Kriteriums über das angefochtene Urteil und letztlich das Rechtsmittel hinausgeht.⁸²

Ausblick: Die vom EuGH mittlerweile in Rechtssachen des geistigen Eigentums eingeforderten Voraussetzungen der Zulassung von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des EuG haben die Verfahrensdauer in Anmelde- und Registersachen zwar verkürzt; dies allerdings auf Kosten der Rechtssicherheit – eine eher bedauerliche Entwicklung.

2. EuG

a. Aurora/CPVO – SESVanderhave (M 02205) II⁸³

Den Anlass der zu berichtenden Entscheidung bildete ein Nichtigkeitsverfahren zwischen Aurora und SES Vanderhave, das schon einmal das EuG beschäftigt hat: Das italienische Unternehmen Aurora Srl beantragte im August 2012 das zugunsten der belgischen Sortenschutzinhaberin SESVanderhave NV erteilte Schutzzertifikat für eine Zuckerrübe der Sorte M 02205 nach Art 20 Sortenschutz-VO für nichtig zu erklären. Denn die sukzessiven Berichtigungen des vergleichenden Unterscheidbarkeitsberichts hätten gezeigt, dass die Sorte M 02205 die Voraussetzung der „Unterscheidbarkeit“ im Sinne von Art 7 Abs 1 der Verordnung nicht erfüllen würde. Es stellte sich heraus, dass der Unterschied zwischen der Sorte M 02205 und der Sorte KW 043, wie von der Klägerin vorgetragen, allein in der prozentualen Differenz in Bezug auf das Merkmal „Keimigkeit“ lag. Das CPVO hielt daraufhin das angefochtene Sortenschutzrecht für rechtsbeständig und hielt fest, dass die Sorte M 02205 von allen allgemein bekannten Sorten iSv Art 7 Sortenschutz-VO unterscheidbar wäre.

Mit ihrer Entscheidung aus dem November 2014 wies die Beschwerdekammer das Rechtsmittel der Klägerin als unbegründet zurück und vertrat insbesondere die Auffassung, dass diese die Bedeutung des vergleichenden Unterscheidbarkeitsberichts überschätzt hätte. Denn dieses Dokument enthielte in Wirklichkeit lediglich zusätzliche Informationen aus den Ergebnissen der vergleichenden Anbauprüfungen. Der Umstand, dass das Dokument dreimal berichtigt worden wäre, könnte daher nicht zur Nichtigkeit des streitigen gemeinschaftlichen Sortenschutzes geführt haben.

Zur Frage der vergleichenden Anbauprüfungen vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass die Klägerin lediglich vorgetragen hatte, dass kein direkter Vergleich zwischen der Kandidatensorte und den Vergleichssorten

82 Vgl. EuGH 24.10.2019, C-613/19 P (Porsche/EUIPO) Rz 18, ECLI:EU:C:2019:905; zu den restriktiven Voraussetzungen der Zulassung bereits Thiele in Thiele Art 61 GGV Rz 11 ff mwN.

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

durchgeführt worden wäre. Nachdem die Beschwerdekammer den direkten Sortenvergleich als „Grundregel“ im Rahmen solcher Prüfungen bezeichnet hatte, stellte sie fest, dass ein solcher Vergleich im vorliegenden Fall durchgeführt worden sei, wie der Sachverständige des Prüfungsamtes in der mündlichen Verhandlung vor ihr bestätigt habe. Darüber hinaus stellte die Beschwerdekammer fest, dass die in den vergleichenden Unterscheidbarkeitsbericht aufgenommenen Daten nur aus den Ergebnissen der vergleichenden Anbauprüfungen der Kandidatensorte und der als am ähnlichsten angesehenen Sorten hätten abgeleitet werden könnten.

Gegen die bestätigende Entscheidung der BK-CPVO erhob Aurora Srl schließlich Klage. Mit Urteil aus dem November 2017⁸⁴ entschied das Gericht, dass die beiden von der Klägerin geltend gemachten Anfechtungsgründe begründet waren und hob daher die angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer auf.

Im zweiten Rechtsgang kam die Beschwerdekammer im Februar 2019 zu dem Schluss, dass der Ausschuss das geeignetste Forum wäre, um zu überprüfen, ob das Gemeinschaftliche Sortenamt bei der Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes für die Sorte M 02205 die technischen und wissenschaftlichen Verfahren zur Feststellung der Unterscheidbarkeit ordnungsgemäß befolgt hatte. Es verwies daher die Angelegenheit an dieses Gremium zurück. Die Beschwerdekammer führte aus, dass der Ausschuss angesichts der Art des vorliegenden Rechtsstreits konkret zu prüfen habe, ob das visuell erfasste Merkmal „Farbe der Blattspreite“ als Unterscheidungsmerkmal der fraglichen Sorte angesehen werden könnte. Außerdem habe das CPVO, als es in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer zu diesem Thema befragt worden sei, erklärt, dass das Merkmal „Farbe der Blattspreite“ nunmehr das einzige relevante Merkmal sei, das für die Feststellung oder Verneinung der Unterscheidungskraft der fraglichen Sorte zu berücksichtigen sei. Daraus folge, so die Beschwerdekammer, dass der Ausschuss verpflichtet sei, eine vollständige Prüfung und Analyse durchzuführen, um die Richtigkeit der Noten bezüglich des Merkmals „Farbe der Blattspreite“ zu überprüfen. Der Ausschuss habe auch zu prüfen, ob dieses Merkmal hinreichend stabil und zuverlässig sei, um es bei der Feststellung zu berücksichtigen, ob die fragliche Sorte als „deutlich unterscheidbar“ von anderen Sorten im Sinne von Art 7 Sortenschutz-VO eingestuft werden könnte. Schließlich wies die Beschwerdekammer den Antrag der Klägerin auf Schadenersatz mit der Begründung zurück, dass er verfrüht und unsubstantiiert wäre.

Dagegen wandte sich nunmehr neuerlich die Klägerin und begehrte, festzustellen, dass die angefochtene Entscheidung eine fehlerhafte Anwendung des EuG-Urteils des ersten Rechtsgangs darstellte. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung abzuändern, den Beschluss des CPVO zu ändern und der den gemeinschaftlichen Sortenschutz für nichtig zu erklären.

Das EuG gab der Klage nicht statt. Die Vorgangsweise der Beschwerdekammer wäre weder zu beanstanden noch verletzte sie das Recht auf ein faires Verfahren nach Art 41 GRC. Aufgrund des gerichtlichen Auftrags war es

⁸⁴ EuG 23.11.2017, T-140/15 (Aurora/CPVO – SESVanderhave [M 02205] I), ECLI:EU:T:2017:830, dazu bereits *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2018, 51 (99 ff).

im vorliegenden Fall Sache des CPVO, sich zu vergewissern, dass es zum Zeitpunkt des Erlasses der zu treffenden Entscheidung über alle einschlägigen Informationen – insbesondere die Ergebnisse der in den Jahren 2003 und 2004 durchgeführten vergleichenden Anbauprüfungen – verfügt, um auf der Grundlage der einschlägigen Daten die Unterscheidbarkeit der Sorte M 02205 gegenüber der Vergleichssorte KW 043 unter Beachtung der geltenden technischen Vorschriften beurteilen zu können. Das Gericht erinnerte schließlich daran, dass der Standpunkt des CPVO in Bezug auf die Relevanz des Merkmals „Farbe der Blattspreite“ widersprüchlich war. In der Folge erklärte das CPVO in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, dass das einzige Merkmal, das die fragliche Sorte von der Sorte KW 043 unterscheiden könne, das Merkmal „Farbe der Blattspreite“ wäre. Nach diesen Feststellungen war die Vorgangsweise der Beschwerdekammer keineswegs zu beanstanden. Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdekammer beschlossen, die Sache an den Ausschuss zurückzuverweisen, ohne die Gültigkeit des streitigen gemeinschaftlichen Sortenschutzes zu prüfen. Daher musste jeder Antrag der Klägerin, dass das Gericht eine solche Prüfung vornimmt, als offensichtlich jeder rechtlichen Grundlage entbehrend zurückgewiesen werden.

Ausblick: Für die Praxis bleibt festzuhalten, dass das Gericht nach Art 73 Abs 3 Sortenschutz-VO nicht nur für die Aufhebung, sondern auch für die Abänderung der angefochtenen Entscheidung zuständig ist. Die Befugnis des Gerichts, Entscheidungen abzuändern, hat aber nicht zur Folge, dass ihm die Befugnis übertragen wird, die Beurteilung einer Beschwerdekammer des CPVO durch seine eigene Beurteilung zu ersetzen oder eine Beurteilung vorzunehmen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat.⁸⁵ Die Ausübung der Befugnis zur Abänderung von Entscheidungen ist daher grundsätzlich auf Fälle zu beschränken, in denen das Gericht nach Überprüfung der Begründung der Beschwerdekammer in der Lage ist, auf der Grundlage der festgestellten tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte festzustellen, welche Entscheidung die Beschwerdekammer zu treffen hatte.⁸⁶

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach nunmehr gefestigter Rsp der Beschwerdekammer in Sortenschutzrechtsverfahren ein sehr weites Ermessen in der Überprüfung der erstinstanzlichen Nichtigkeitsentscheidungen des CPVO zukommt. Dies umfasst auch die Einholung umfangreicher Sachverständigengutachten und erweiterte Ermittlungen.

b. **Siberia Oriental BV/CPVO**⁸⁷

Der späteren Klägerin, der Siberia Oriental BV aus den Niederlanden, erteilte das CPVO im August 1996 den gemeinschaftlichen Sortenschutz für die Sorte

85 Vgl bereits EuGH 21.6.2016, C-226/15 P (Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion/EUIPO) Rz 67, ECLI:EU:C:2016:582; dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2017, 77 (121 ff).

86 Deutlich EuG 18.09.2012, T-133/08, T-134/08, T-177/08 und T-242/09 (Schräder/CPVO – Hansson [LEMON SYMPHONY]) Rz 250, ECLI:EU:T:2012:430; dazu *Thiele*, Patentrecht, JBGE 2016, 65 (125 ff).

87 EuG 25.06.2020, T-737/18 (Siberia Oriental/CPVO), ECLI:EU:T:2020:289 = GRUR-RS 2020, 13515.

Siberia, die zur Art *Lilium L.* gehört. Es handelt sich um eine besonders farbenfrohe blühende Zierpflanze. Das Ablaufdatum dieses Schutzes wurde auf den 01.02.2018 festgesetzt und in das Register für gemeinschaftliche Sortenschutzrechte aufgenommen. Im August 2017 beantragte die Siberia Oriental BV unter Berufung auf einen Fehler in der Berechnung der Schutzdauer beim CPVO, das Ablaufdatum des Schutzes auf den 30.04.2020 zu ändern. Dieser Antrag wurde vom CPVO und danach von der Beschwerdekammer mit der Begründung für unzulässig erklärt, dass zum einen die Frist für die Einlegung einer Beschwerde gegen die Entscheidung über die Schutzerteilung abgelaufen wäre und zum anderen der angebliche Fehler in der Berechnung des Ablaufdatums für den gemeinschaftlichen Sortenschutz nicht als offenbare Unrichtigkeit iSv Art 53 Abs 4 Sortenschutz-VO angesehen werden könnte. Aufgrund der Klage von Siberia Oriental musste sich das EuG mit den Voraussetzungen einer Änderung des Ablaufdatums des gemeinschaftlichen Sortenschutzes befassen.

Das Gericht wies die Klage ab und hob neben formalen Anfechtungsmängeln hervor, dass lediglich solche Entscheidungen der BK-CPVO mit einer Beschwerde angreifbar wären, die im Rahmen der Erteilung eines gemeinschaftlichen Sortenschutzes den Beginn und das Ende dieses Schutzes festsetzten. Das Gericht hielt fest, dass (im Übrigen) die Entscheidung über die Erteilung des Schutzes bestandskräftig ist. In diesem Rahmen konnte der Klägerin nicht gestattet werden, die Beschwerdefrist mit der Begründung erneut zu eröffnen, dass ihr Antrag auf Berichtigung unter die Kategorie „Eintragung oder Löschung von Daten“ im Register fallen würde. Eine Umgehung der Beschwerdefrist über einen Antrag auf Änderung des Registers nach Ablauf der Zweimonatsfrist im Zuge der Erstanmeldung würde nämlich die Bestandskraft der Erteilungsentscheidung gefährden.

In materiell-rechtlicher Hinsicht bestätigte das Gericht, dass der Begriff der „offenbaren Unrichtigkeit“ sich auf offenbare Unrichtigkeiten formaler Art beschränkt, deren Fehlerhaftigkeit eindeutig aus dem Text der Entscheidung selbst hervorgehen muss und die nicht die Tragweite und Substanz der getroffenen Entscheidung beeinträchtigen darf.

Das EuG ist folglich zutreffend davon ausgegangen, dass der Änderungsantrag der Klägerin nicht als ein Antrag auf Berichtigung eines sprachlichen Fehlers, eines Schreibfehlers oder einer offenbaren Unrichtigkeit iSv Art 53 Abs 4 Sortenschutz-VO angesehen werden kann.

Ausblick: Mit dem vorliegenden Urteil hat das Unionsgericht die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Beschwerden gegen die Entscheidungen des CPVO sowie den Begriff der die Berichtigung einer Entscheidung erforderlich machenden „offenbaren Unrichtigkeit“ präzisiert. Damit hat es für die Praxis über den Anlassfall hinausgehende Handreichungen zur Abfassung von Klagen in diesem Bereich gegeben.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Änderung des registrierten Ablaufdatums eines Sortenschutzrechts nicht zu den nach Art 53 Abs 4 Sortenschutz-VO berichtigungstauglichen „offenbaren Unrichtigkeiten“ zählt. Denn es handelt sich dabei nicht um die bloße Korrektur eines Schreib- oder Rechenfehlers.

VII. Zusammenfassung

Das Jahr 2020 hat für die nach wie vor sehr dynamische Patentrechtsentwicklung keine Zäsur gebracht. Sowohl die Patentanmeldungen sind trotz oder wegen der Pandemie auf hohem Niveau geblieben. Die Österreichische Patentrechtsreform des Jahres 2013 hat sich längst bewährt und den Weg in ein modernes Rechtsdurchsetzungssystem sowohl für die Register- als auch für die Verletzungsverfahren geebnet. Das Schutzzertifikatsrecht hat sich als amortisationseffektiv erwiesen.

Allein das Europäische Einheitspatent ist nicht zuletzt durch den nunmehr auch juristisch im Jahr 2020 vollzogenen BREXIT massiv ins Stottern geraten, wird aber wohl nicht zu stoppen sein.

Resümierend bleibt zu erwähnen, dass zehn Jahre der Herausgabe des Jahrbuchs für Geistiges Eigentum und dabei die Entwicklung des Patentrechts kritisch begleiten zu dürfen, den Anlass bietet, kurz inne zu halten: Noch immer ist kein einheitliches Patentrecht in der Europäischen Union in Wirksamkeit getreten. Die Zentrifugalkräfte des letzten Jahrzehnts überwogen die einzigartige, nobelpreisgewürdigte Friedensidee des einheitlichen Wirtschafts-, Grundrechts- und Lebensraumes. Glaubt man dem französischen Philosophen *Bernard-Henri Lévy*, so ist Europa kein Ort, sondern vielmehr eine Idee.⁸⁸ Man mag diese Ansicht teilen oder auch nicht, unstreitig ist in jedem Fall, dass wir mit dem Namen „Europa“ mehr verbinden als nur die geographische Bezeichnung.

Fazit: Es bleibt auch im Patentrecht dabei sich den Herausforderungen mit den Worten *Jean Monnets* mutig zu stellen: „*Europa hat nie existiert, man musste Europa erst erschaffen!*“

88 Zit nach *Belafi*, Die christliche Identität Europas in Krienke/Belafi (Hrsg), Identitäten in Europa – Europäische Identität (2007), 47 (50).