

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2017

herausgegeben

von

Univ.-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Staudegger

Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen,
Fachbereich Recht und IT,
Karl-Franzens-Universität Graz

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

Götzl Thiele Eurolawyer® Rechtsanwälte,
Salzburg



Wien · Graz 2017

Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-7083-1175-3
NWV Verlag GmbH
Faradaygasse 6, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 796 35 62-24, Fax: +43 1 796 35 62-25
E-Mail: office@nwv.at

Geidorfgürtel 24, 8010 Graz, Österreich
E-Mail: office@nwv.at

www.nwv.at

© NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien · Graz 2017

Druck: Alwa & Deil, Wien
E-Mail: office@alwa-deil.at

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	3
Abkürzungsverzeichnis.....	7
Elisabeth STAUDEGGER	
Die Entwicklung des Europäischen Urheberrechts im Jahr 2016 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH.....	15
Clemens THIELE	
Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs	77
Claudia SEISER	
Rechtsentwicklung und Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster	127
Wolfgang SCHRAMEK	
Neues zur Unionsmarke aus Alicante und Luxemburg	145
Gerwin HAYBÄCK	
Die Weiterentwicklung des österreichischen Markenrechts im Jahr 2016.....	177
Christian HADEYER	
Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen	233
Florian SCHUHMACHER / Thomas RAUCH	
Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2016	247
Thomas Rainer SCHMITT	
Gewährleistung für digitale Inhalte – neuer Vorschlag, alte Probleme	279

Inhaltsverzeichnis

Marisa Pia SCHOLZ

**Die Umsetzung der RL 2014/26/EU im Verwertungsgesellschaften-
gesetz 2016.....315**

Erika UMMENBERGER-ZIERLER

**Schutz von betrieblichem Know How in Europa – die
EU-Harmonisierungsrichtlinie im Vergleich zur Rechtslage
in den USA.....349**

Stichwortverzeichnis..... 375

Verzeichnis der AutorInnen und HerausgeberIn..... 379

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

I.	Einleitung	78
II.	Gesetzgebungsaktivitäten	79
1.	VO des Rates über das Einheitspatent	79
a.	Stand der weiteren Umsetzung	79
aa.	EU-Ebene	79
bb.	Umsetzungsstand in Österreich	80
b.	BREXIT Auswirkungen	80
2.	Patentverfahrensreform	81
III.	Patentrecht	82
1.	EuGH	82
a.	Nichtigerklärung einer Patentlizenzvereinbarung	82
b.	Erhöhter Kostenersatz in Patentstreitigkeiten	84
2.	OGH	87
a.	Diensterfindungsvergütungen	87
b.	Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten	89
3.	OLG Wien	91
a.	Peripherieautarker Vortrieb	92
b.	Spann- und Sperrvorrichtung – Formstein-Einwand	94
c.	Frequenz Katalysator	98
d.	Schließeinrichtung mit Verbindungsmittel	102
e.	Eindringhärteprüfer	106
IV.	Gebrauchsmusterrecht	110
V.	Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	110
1.	EuGH	110
a.	Hoffmann-La Roche ./ Accord Healthcare	110
b.	Ausblick: Vorlagefragen zum Besonderen Mechanismus	113
2.	OGH	115
a.	Nepafenac	115
b.	Nukleotidanaloga	117
3.	OLG Wien – Botulinum Toxin	119
VI.	Sortenschutzrecht	121
VII.	Zusammenfassung	124

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2016 sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate und Sortenschutzrechte. Dabei wird zunächst versucht – nach einer kurzen Darstellung der Gesetzgebungsaktivitäten – die höchstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des europäischen und österreichischen Patentrechts iWS einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2016 bei einem neuen Rekordwert, nämlich bei 296.000 Patentanträgen. Das bedeutet eine Steigerung von 6,2 % gegenüber 279.000 im Jahr 2015. Die Zahl der erteilten Patente ist mit über 96.000 ebenfalls im Vergleich zu 2015 (68.600) gar um ca 40 % exorbitant gestiegen und auf sehr hohem Niveau.



European Patent Office 2017

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten Trends der letzten Jahre an. Erstmals stammt die Mehrheit aller Anmeldungen 2016 aus europäischen Staaten.²

¹ Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2016. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <www.eurolawyer.at> abrufbar.

² Vgl die statistischen Daten des Europäischen Patentamts, abrufbar unter <www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2017/20170307_de.html> (18.04.2017).

II. Gesetzgebungsaktivitäten

1. VO des Rates über das Einheitspatent

a. Stand der weiteren Umsetzung

aa. EU-Ebene

Sobald 13 Länder und darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ),³ auch *UPC Agreement – 2013/C 175/01* genannt, ratifizieren, kann das neue System des EU Einheitspatents in Kraft treten. Bis zum Jahresende 2016 haben 11 Mitgliedstaaten einschließlich Frankreich das EPGÜ ratifiziert, dazu am 17.02.2017 noch Italien.⁴ In Deutschland gibt es mittlerweile einen Gesetzesentwurf, der aber vom Bundestag noch nicht angenommen wurde. Es ist davon auszugehen, dass Deutschland erst dann ratifiziert, wenn die innerstaatlichen legislativen Maßnahmen für den geplanten Gerichtstandort abgeschlossen sind. Großbritannien dürfte bis April 2017 seine Ratifikationsurkunde hinterlegen. Das Einheitliche Patentgericht könnte dann im Dezember 2017 starten.

Bereits im Juli 2016 war die erste Bewerbungsphase für Richter abgeschlossen.⁵ Zum technischen besetzten Richterkollegium sind ausdrücklich auch Teilzeitstellen angeboten worden; zu diesen Positionen sind im Unterschied zu den juristischen Dienststellen auch PatentanwältInnen zugelassen. Besonderes Augenmerk legten die Ausschreibungsbedingungen auf die Vermeidung von Interessenskonflikten. Es wurde daher empfohlen, dass (Patent)-AnwältInnen, die das (technische) Richteramt anstreben, ihre Tätigkeit in den Kanzleien ruhen lassen sollten. Die technischen RichterInnen werden zunächst für 5 Jahre bestellt.

Noch im Juni 2016 wurde das Protokoll über die Privilegien und Immunitäten des EPG verabschiedet. Es soll 30 Tage nach der letzten Ratifikation der Staaten Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Luxemburg in Kraft treten. Die Exterritorialität des jeweiligen Gerichtsstandorts erstreckt sich auf das unmittelbare Gebäude samt Grundstück des Gerichts sowie auf die Archive und Dokumente (Akten), wo immer sich diese befinden. Vertreter eines Staats (State Party [to the agreement]) genießen während der Ausübung ihrer Funktionen zB in Komitees Immunität. Das Gericht ist von direkten Steuern ausgenommen. RichterInnen und RegistrarInnen genießen ebenfalls Immunität und sind von Steuern und Sozialabgaben in ihren Heimatländern befreit, leisten aber eine Art Abgabe, die dem Gericht zu Gute kommt. Zudem kommen sie in den Genuss eines eigenen Pensions- und Gesundheitssystems. Dies gilt auch für andere Angestellte des

3 Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht, ABI C 175/2013, 1.

4 Vgl die jeweils aktuelle Veröffentlichung des Europäischen Rates unter www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001 (18.04.2017)

5 Vgl Claessen, Das Einheitliche Patentgericht (UPC) – ein Update, IPRB 2016, 183; Haberl/Schallmoser, Einheitliches Patentgericht startet im Dezember 2017 – Vorläufige Anwendung ab Mai 2017 geplant, GRUR-Prax 2017, 70; Haberl/Schallmoser, Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht starten voraussichtlich 2017, GRUR-Prax 2016, 28 mwN.

Gerichts, sofern der jeweilige Mitgliedstaat dies so vorsieht. Für Länder mit Gerichtsstandorten besteht also noch ein erheblicher nationaler Anpassungsbedarf.

Ebenfalls im Juni 2016 hat der Vorbereitende Ausschuss für das Einheitliche Patentgericht⁶ einen Vorschlag zur Kostenersatzregelung beim EPG erstattet. Demzufolge soll bei Streitwerten von über € 50,00 Mio der Kostenersatz mit max zehn Prozent, also € 5,00 gedeckelt sein. Die zu ersetzenden Kosten (Anwalts- und Patentanwaltsgebühren) können vom Gericht bei vergleichsweise niedrigen Umsätzen der beteiligten Unternehmen reduziert werden, wenn andernfalls diese in ihrer Existenz gefährdet wären.

bb. Umsetzungsstand in Österreich

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

b. BREXIT Auswirkungen

Nach dem aktuell vorhersehbaren Zeitplan tritt das EPGÜ noch vor dem tatsächlichen BREXIT am 29.03.2019 in Wirksamkeit. Abgesehen von einigen terminologischen Änderungen wird dadurch kein neuer Ratifikationsprozess ausgelöst. Art 87 Abs 2 EPGÜ sieht dazu einen eigenen Mechanismus vor.⁸

Auf die Frage, ob Großbritannien nach einem EU-Austritt Vertragsstaat des EPGÜ bleiben kann, gibt die Wiener Vertragskonvention eine klare Antwort. Das EPGÜ stellt einen internationalen Vertrag und insofern nicht genuin Unionsrecht dar. Die Volksabstimmung vom 23.06.2016 ist eine wesentliche Änderung der Umstände iS eine tiefgreifende Umgestaltung der geschlossenen Verpflichtungen für Großbritannien, sodass der Kündigungsgrund gegeben ist.⁹ Nachvertragliche Verpflichtungen bleiben aber bestehen. Der EuGH hat bereits ausgesprochen, dass das EPGÜ auch Nicht-Mitgliedstaaten offen steht.¹⁰

6 Vgl zur laufend angepassten Verfahrensordnung den jeweiligen Stand unter <www.unified-patent-court.org> (18.04.2017).

7 Selbstauskunft des Österreichischen Patentamts, abrufbar unter <www.patentamt.at/de/patente/patente-service/patente-international/einheitspatent/einheitspatent-faq/> (18.04.2017).

8 Siehe *Weiden*, Das einheitliche Patentgericht nach dem Brexit: Aktueller Stand und mögliche Entwicklungsszenarien, IPRB 2016, 274; *Ohly/Strein*, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, GRUR-Int 2017, 1; *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax 2017, 70 (71) jeweils mwN; *aA Schimpl*, Auch dem EU-Patent droht das Aus durch Brexit, ZIIR 2016, 398.

9 Ebenso *Ohly/Strein*, GRUR-Int 2017, 1 (2).

10 EuGH 08.03.2011, Gutachten 1/09 = ECLI:EU:C:2011:123.

Grundsätzlich gibt es also keine zwingenden Gründe gegen einen Verbleib Großbritanniens im neu geschaffenen Europäischen Patentsystem. Um die einheitliche Wirkung der VO (EU) 1257/2012 und VO (EU) 1260/2012 auch nach dem Vollzug des Brexit sicherzustellen, müsste ein weiteres Sonderabkommen gemäß Art 142 EPÜ mit Großbritannien abgeschlossen werden, wie es zB bereits mit der Schweiz und Liechtenstein existiert.

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014¹¹ hat eine Neuordnung des Instanzenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht, der nunmehr ausschließlich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Gewissermaßen als Epilog¹² zur Entscheidung der Gerichte, keinen deutschen Patentanwalt als ständigen Vertreter im Marken- oder Patentregister Österreichs zuzulassen, hatte sich das OLG Wien im Berichtszeitraum mit der Kompetenzverteilung zwischen ordentlicher Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu befassen.¹³

Der Patentanwalt aus Deutschland bekämpfte einen Bescheid der Patentanwaltskammer, mit dem sie dessen Antrag abgewiesen hatte, ihn in die Liste der österreichischen Patentanwälte einzutragen. Die Beschwerde wurde bei der Patentanwaltskammer eingebracht und enthielt Beschwerdeanträge an das „erkennende Verwaltungsgericht“. Der Beschwerdeführer äußerte sich in der Beschwerde nicht darüber, welches Verwaltungsgericht zuständig wäre. Die Patentanwaltskammer legte den Akt dem LVwG Wien zur Entscheidung vor, das die Rechtsache mit der Begründung „zuständigkeitshalber“ nach § 6 AVG dem OLG Wien weiterleitete.¹⁴ Dieses sprach beschlussmäßig seine Unzuständigkeit aus, da es – mangels einer auf Art 94 Abs 2 B-VG fußenden Ausnahmebestimmung – nicht befugt war, über Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Patentanwaltskammer zu entscheiden. Dies ergibt sich aus der verfassungsrechtlich verankerten Trennung der Rechtsprechung von der Verwaltung in allen Instanzen. Genauso wenig kann eine Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte daraus abgeleitet werden, dass die ordentlichen Gerichte bereits über den Rekurs des Beschwerdeführers gegen einen Beschluss des Patentamts entschieden hatten.¹⁵

11 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.

12 Dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016 (2016) 65 (71 ff).

13 OLG Wien 15.11.2016, 34 Nc 2/16x (Liste der Patentanwälte) = ECLI:AT:OLG0009:2016:0340NC00002.16X.1115.000.

14 LVwG Wien 07.11.2016, VGW 101/050/13181/2016.

15 OLG Wien 11.02.2015, 34 R 72/15f (Registrierung der Vertretung I) = ECLI:AT:OLG0009:2015:03400R00072.15F.0211.000; OGH 20.10.2015, 4 Ob 179/15z (Registrierung der Vertretung II) = ECLI:AT:OGH0002:2015:0040OB00179.15Z.1020.000.

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechtslage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist, haben sich bereits einige *verfahrensrechtliche Fragen* gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten. So hat sich das OLG Wien auch für das Rekursverfahren gegen Entscheidungen der Technischen Abteilung des Patentamts der Auffassung angeschlossen, eine dem Rekurs „nachgeschobene“ Eingabe der Einsprecherin zurückzuweisen. Denn es gilt auch für den Rekurs der Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsmittels.¹⁶

Ein Kostenersatz findet im Einspruchsverfahren nach §§ 102 ff PatG gem § 139 Z 7 PatG nicht statt.¹⁷

III. Patentrecht

1. EuGH

a. Nichtigerklärung einer Patentlizenzvereinbarung¹⁸

Die deutschen Behringwerke, die in der Folge *Sanofi-Aventis* Deutschland übernommen hatte, hatten bereits im Jahr 1992 dem Pharmaunternehmen *Genentech* eine nicht ausschließliche weltweite Lizenz für die Nutzung eines aus dem menschlichen Cytomegalovirus¹⁹ abgeleiteten patentierten Enhancers. *Genentech* nutzte diesen Enhancer lediglich dazu, die sog „(gentechnische) Transkription“ eines Abschnitts des Erbguts zu erleichtern, der seinerseits zur Herstellung des Arzneimittels Rituxan® ua erforderlich ist. Das Arzneimittel dient der Behandlung von Krebs und rheumatoider Arthritis. Mit dieser Art der Verwendung des Enhancers hatte *Genentech* die lizenzierten Patente nicht verwertet. Deshalb weigerte sie sich, einen Teil der vereinbarten Lizenzentgelte zu zahlen. Mangels Inanspruchnahme der patentierten Technologie wäre der „innere Grund“ der Patentlizenz nicht berührt.

Das mit der Rechtssache befasste französische Gericht wollte vom EuGH wissen, ob unter diesen Umständen *Genentech* mit dieser Gebühr im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht der Union ungerechtfertigte Kosten auferlegt würden.

Art 101 AEUV steht der Patentlizzenzzahlung nicht entgegen. Dem Lizenznehmer war wirksam die Verpflichtung auferlegt, im Fall der Nichtigerklärung oder der Nichtverletzung des lizenzierten Patents während der gesamten Laufzeit der Vereinbarung eine Gebühr für die Verwendung der patentierten Technologie zu zahlen. Das Wettbewerbsrecht der Union verbietet keineswegs generell,

16 OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p (Schließeinrichtung mit Verbindungsmittel) = ECLI:AT:OLG0009:2016:03400R00163.15P.0414.000 = ÖBl 2016/54, 236 (*Beetz*), unter Zitierung von *Kodek* in Gitschthaler/Höllwerth (Hrsg), AußStrG § 47 Rz 3 (2013); *Klicka* in Rechberger (Hrsg), AußStrG² § 47 Rz 3 (2013); OGH 16.11.1965, 8 Ob 332/65: Keine Ergänzung nach Ablauf der Rekursfrist; OGH 29.01.2014, 7 Ob 6/14d = ECLI:AT:OGH0002:2014:0070OB00006.14D.0129.000: Einmaligkeit auch für Rechtsmittelgegenschrift.

17 OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p.

18 EuGH 07.07.2016, C-567/14 (*Genentech ./. Hoechst*) = ECLI:EU:C:2016:526 = *ecolex* 2016/355, 805 (*Woller/Solek*) = GRUR-Prax 2016, 331 (*Hauck*).

19 Einer der Herpesviren.

die Zahlung einer Gebühr für eine lizenzierte Technologie auch dann vorzusehen, wenn diese Verwendung zu keiner Patentverwendung oder -verletzung führt und die Technologie bei einer rückwirkenden Nichtigerklärung des Patents sogar als nie geschützt zu gelten hätte. Der Grund dafür liegt darin, dass die Gebühr den Preis darstellt, der vom Lizenznehmer für die kommerzielle Nutzung der patentierten Technologie in der Gewissheit zu zahlen ist, dass der Lizenzgeber keine Verletzungsklage gegen ihn erheben wird. Da der Lizenznehmer den Vertrag nach dem Sachverhalt frei kündigen konnte, ließ sich ausschließen, dass die Lizenzzahlungen den Wettbewerb beeinträchtigen würden. Die zu prüfende Regelung konnte daher weder die Dispositionsfreiheit des Lizenznehmers einschränken noch zu Marktabschottungseffekten führen.

Das vorliegende Urteil klärt letztlich die Frage, wofür der Lizenznehmer einer patentierten Erfindung im Grunde genommen zahlt – für die Nutzung des Patents an sich, die Möglichkeit des Einsatzes der Technologie oder das Recht, nicht verklagt zu werden?

Die HöchststrichterInnen folgen inhaltlich den Schlussanträgen des Generalanwalts²⁰ und knüpfen für die Lizenzgebührenpflicht trotz Wegfalls des Schutzrechts an die bisherige Rsp²¹ an. Eine vertragliche Verpflichtung, nach der ein Lizenznehmer einer patentierten Erfindung ohne Befristung und somit auch nach Erlöschen des Patents eine Lizenzgebühr zu zahlen hat, stellt für sich betrachtet keine Wettbewerbsbeschränkung iSd Art 101 Abs 1 AEUV dar, wenn der Vertrag nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen wurde. Bei der Auslegung von Lizenzverträgen ist maßgeblich darauf abzustellen, ob die Lizenzgebühr nur konkrete Patentnutzungen abgelten soll oder nach dem Willen der Parteien – getreu des „freedom to operate“-Gedankens²² und ähnlich wie bei negativen Lizenzen²³ – der Umstand im Vordergrund steht, eine Inanspruchnahme wegen (behaupteter) Schutzrechtsverletzung zu vermeiden. Unter Umständen muss ein Lizenznehmer die Lizenzentgelte auch dann zahlen, wenn er das Patent gar nicht iS der Gestattung nutzt und das Patentrecht in der Folge zB wegen Nichtigkeit ex tunc beseitigt wird.²⁴

Ausblick: Wer künftig Lizenzgebühren nur für solche Produkte zahlen will, die vom Schutzbereich eines bestehenden Patents umfasst sind, sollte das ausdrücklich vereinbaren. Wer dies nicht tut, geht das Risiko ein, Lizenzgebühren auch dann zahlen zu müssen, wenn der Schutzbereich des Patents gar nicht berührt ist. Dann bleibt nur noch die Kündigung des Lizenzvertrags.²⁵

20 GA Wathelet 17.03.2016, C-567/14 (Genentech ./ Hoechst ua) Rz 97 f = ECLI:EU:C:2016:177.

21 EuGH 12.05.1989, C-320/87 (Ottung ./ Klee & Weilbach ua) = ECLI:EU:C:1989:195.

22 Vgl EuGH 16.07.2015, C-170/13 (Huawei Technologies ./ ZTE [FRAND-Lizenzen]) = ECLI:EU:C:2015:477 = ecolex 2015/434, 987 (Stegbauer/Woller) = ÖBl 2015/58, 279 (Holzweber) = ÖJZ 2015/118, 907 (Lehofer); dazu Thiele, Marktmissbrauch durch Standardessenzielle Patente (SEP) – EuGH zum FRAND-Einwand im Patentverletzungsprozess, *jusIT* 2016/1, 1 mwN.

23 Dazu Thiele, Verträge im Gewerblichen Rechtsschutz (2016) 10 (60) mwN.

24 Vgl OGH 28.09.2006, 4 Ob 128/06m (Gasmischanlage) =

ECLI:AT:OGH0002:2006:0040OB00128.06M.0928.000

25 EuGH 28.07.2016, C-57/15 (United Video Properties Inc ./ Telenet NV) = ECLI:EU:C:2016:201 = ecolex 2016/398, 897 (Zemann) = IPRB 2016, 244 (Stöckel).

Zusammenfassung: Nach dem vorliegenden Urteil des EuGH muss der Lizenznehmer eines Patents die vereinbarte Gebühr auch dann zahlen, wenn er die patentierte Technologie nicht verletzt. Da die Gebühr den Preis darstellt, den der Lizenznehmer zu zahlen hat, um sich gegen Verletzungsklagen zu schützen, und er den Lizenzvertrag jederzeit kündigen kann, wird die Zahlung unabhängig von einer tatsächlichen Verwertung geschuldet. Darin ist kein Wettbewerbsverstoß iSv Art 101 AEUV zu erblicken.

b. Erhöhter Kostenersatz in Patentstreitigkeiten²⁶

In einem aus Belgien stammenden Ausgangsfall hatte die in einem Patentverletzungsstreit letztlich erfolgreiche Beklagte insgesamt € 185.462,55 für Rechtsanwaltskosten und € 40.400,00 für Patentanwaltskosten zu ihrer Verteidigung aufgewendet. Die Ersatzpflicht dafür traf dem Grunde nach die unterlegene Partei. Allerdings begrenzte das belgische (Verfahrens-)Recht die Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren auf einen Höchstbetrag von € 11.000,00. Die Patentanwaltskosten waren überhaupt nur dann zu ersetzen, wenn diese auf ein Fehlverhalten der unterlegenen Partei zurückzuführen waren. Die obsiegende Beklagte meinte nunmehr, dass das belgische Recht insoweit nicht mit Art 14 IPRED²⁷ vereinbar wäre. Die Unionsvorschrift besagt nämlich, dass „die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.“ Demzufolge wäre es für nationale Gesetzgeber ausgeschlossen, eine Obergrenze der Erstattung von Anwaltskosten vorzusehen oder gar die Erstattung von Patentanwaltskosten von einem Fehlverhalten der anderen Partei abhängig zu machen.

Das belgische Gericht legte zusammengefasst dem EuGH Fragen nach der Vereinbarkeit der belgischen Kostenersatzbeschränkungen in Rechtsstreitigkeiten des geistigen Eigentums mit den Vorgaben des Art 14 IPRED zur Vorabentscheidung vor.

Der EuGH entschied, dass eine Bemessung des Kostenersatzes nach (gesetzlichen) Tarifsystemen mit zB streitwertabhängige Pauschalen und Höchstbeträge wie im belgischen Recht vorgesehen, grundsätzlich mit Art 14 IPRED vereinbar wäre. Solche Anwaltskostensysteme könnten gerechtfertigt sein, wenn dadurch der zivile Kostenersatz in Streitigkeiten des geistigen Eigentums anhand von Faktoren wie Streitgegenstand, Streitwert und Arbeitsaufwand sichergestellt und gleichzeitig verhindert wird, dass Verfahren unnötig kostspielig werden, zB durch ungewöhnlich hohe Honorarvereinbarungen oder nicht erforderliche (Patent-)Anwaltstätigkeiten.

Für die Fünfte Kammer müssen Erstattungsobergrenzen aber zwei Bedingungen erfüllen, um vor Art 14 IPRED bestehen zu können: Einerseits müssen sie so bemessen sein, dass sie die tatsächlich im jeweiligen Mitgliedstaat für Anwaltsleistungen im geistigen Eigentums geltenden Tarife widerspiegeln. Andererseits dürfen die gesetzlich festgelegten Ersatzgrenzen nicht dazu führen, dass einer obsiegende Partei die ihr tatsächlich entstandenen Kosten, sofern diese

²⁶ EuGH 28.6.2016, C-57/15 (United Video Properties ./ Telenet) EU:C:2016:611.

²⁷ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABI L 157/2004, 45.

zumutbar sind, nicht wenigstens zu einem erheblichen und angemessenen Teil erstattet werden. Würden die tatsächlich entstandenen, angemessenen und zumutbaren Anwaltskosten vom tariflichen Kostenersatz, den Gerichte oder Behörden zusprechen dürfen, deutlich unterschritten, wären diese nationalen Bestimmungen nicht mehr mit Art 14 IPRED vereinbar, so die Luxemburger HöchststrichterInnen. Unvereinbar mit der genannten Unionsvorschrift wäre schließlich auch, den Ersatz von Patentanwaltsgebühren von einem Fehlverhalten, maW einem zumindest fahrlässigen Verschulden, der unterlegenen Partei abhängig zu machen. Maßgeblich und damit als taugliches Begrenzungskriterium zulässig ist vielmehr, ob die Beiziehung eines Patentanwalts unerlässlich war, um die Klage sinnvoll zu erheben bzw abzuwehren.

Das vorliegende Urteil hat in Kostensachen ganz erhebliche Konsequenzen für alle²⁸ Verfahren zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. Der Anwendungsbereich ist insoweit nicht auf Patentverletzungen beschränkt. In Betracht kommen ebenso Marken-, Muster- und Urheberrechtsstreitigkeiten, gleichgültig, ob sie vor Administrativbehörden oder Gerichten geführt werden, solange es sich um Zwei- oder Mehrparteien, maW um kostenersatzpflichtige Verfahren handelt.²⁹ Dabei sticht zunächst das Markenwiderspruchsverfahren nach den §§ 29a ff MSchG heraus, da § 29b Abs 7 MSchG eine Kostenersatzpflicht generell ausschließt. Insoweit ist durchaus eine Unionsrechtswidrigkeit nach Art 14 IPRED zu verorten.

Zu beachten ist, dass der vom EuGH als erforderlich angesehene Kostenersatz „zumutbar“ sein muss.³⁰ Das ist aber nicht iSv überhaupt „wirtschaftlich leistbar“ zu verstehen, sondern nach dem verbindlichen englischen Text als „reasonable“, also angemessen.³¹ Gleiches gilt für die etwas holprige deutsche Übersetzung „angemessen“³² in Art 14 IPRED, die zutreffenderweise als „verhältnismäßig“ iSd englischen „proportionate“ auszulegen ist. Damit bedeutet der Richterspruch aus Luxemburg im Ergebnis nichts anderes, als dass der effektive, dh abschreckend wirkende, Kostenersatz in Streitigkeiten des geistigen Eigentums vom nationalen Gesetzgeber verlangt, dass zumindest ein erheblicher und verhältnismäßiger Teil der angemessenen Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich entstanden sind, zu ersetzen ist.³³

Die Kostenersatzregelungen in den Verfahrensgesetzen iVm dem Rechtsanwaltsstarif³⁴ genügen daher grundsätzlich den unionsrechtlichen Anforderungen, wo eine Kostentragung des Unterlegenen zugunsten des Obsiegenden vorgesehen ist. In diesen Fällen muss aber sichergestellt werden, dass der tatsächlich von den Gerichten oder Administrativbehörden festgesetzte Kostenersatz in etwa die tatsächlich entstandenen Anwaltskosten und Gerichtsgebühren abdeckt. Das ist aber nicht immer der Fall. Gerade in komplexen Fällen, sei es aus technischen

28 Vgl Art 2 IPRED und dazu die Erklärung der EU-Kommission vom 13.04.2005, 2005/295/EG, ABI L 94/2005, 37.

29 Vgl EuGH 15.11.2012, C-180/11 (Bericap ./, Plastinnova 2000) = ECLI:EU:C:2012:717; grundlegend zur Kostenersatzpraxis in Marken-, Muster und Patentverfahren Thiele, Anwaltskosten³ (2011) 126 ff mwN.

30 EuGH 28.07.2016, C-57/15.

31 Ebenso Zemann zu EuGH C-57/15, ecolex 2016/398, 897 (898).

32 EuGH 28.07.2016, C-57/15.

33 Vgl Zemann zu EuGH C-57/15, ecolex 2016/398, 897 (898).

34 Siehe § 1 Abs 1 RATG und die dort genannten Verfahrensarten.

oder juristischen Gründen, werden Schriftsätze pauschal vergütet ohne Rücksicht auf den tatsächlich oft erheblich höheren damit verbundenen Aufwand. Dabei ermöglicht § 21 Abs 1 RATG ein deutliches Überschreiten der Höchstgrenzen der einzelnen Tarifposten, wenn „die Leistung des Rechtsanwalts nach Umfang oder Art den Durchschnitt erheblich übersteigt“. In diesen Fällen hat daher der Anspruchsteller die „aufgewendete Zeit und Mühe“ zu bescheinigen.³⁵ Als Nachweiskriterien führt der EuGH beispielsweise den Streitgegenstand, den Streitwert oder den Arbeitsaufwand für die Verteidigung des betreffenden Rechts an.

Die Spruchpraxis der Gerichte³⁶ zu dieser „übertariflichen Entlohnung“ ist allerdings äußerst restriktiv und erweist sich bei Streitigkeiten des geistigen Eigentums idR durchaus als unionsrechtswidrig.

Schließlich bedeutet die Antwort auf die zweite Vorlagefrage, dass der EuGH die stRsp³⁷ der österreichischen Gerichte billigt, wonach die Kosten eines beigezogenen Patentanwalts lediglich dann ersatztauglich sind, wenn dessen Fachkenntnis für die Beurteilung der konkret zu lösenden Rechtsfragen erforderlich war.³⁸

Ausblick: Auf den ersten Blick wirkt das Urteil bahnbrechend. Es scheint zumindest theoretisch die Möglichkeit zu eröffnen, entstandene Anwaltsgebühren auch jenseits der RATG-Grenzen erstattet zu bekommen. Beispielsweise könnte argumentiert werden, § 21 Abs 1 RATG sei jedenfalls bei IP-Verletzungsprozessen richtlinienkonform anzuwenden und es seien in IP-Prozessen generell (noch) höhere Streitwerte festzusetzen, damit die Erstattungshöchstgrenzen nicht in einen unionsrechtlich unverletzlichen Bereich fallen. Praktisch dürfte es allerdings nicht leicht werden, zu belegen, dass ein Missverhältnis der bloß tariflichen Entlohnung zu den tatsächlichen Anwaltskosten vorliegt. Einfacher dürfte dort unionsrechtlich zu argumentieren sein, wo die österreichische Rechtsordnung überhaupt keinen Kostenersatz vorsieht wie zB im Markenwiderspruchsverfahren.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Nach der Entscheidung des EuGH ist eine nationale Regelung, die die Erstattung von Rechtsanwaltskosten der obsiegenden Partei in einem Gerichtsverfahren über die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (hier: eines Patents) auf Pauschal- oder Höchstbeträge begrenzt, mit Art 14 IPRED unvereinbar. Dies aber lediglich unter der Voraussetzung, dass diese Beträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.

35 Siehe OGH 17.12.2002, 4 Ob 248/02b (METEO-data) = ECLI:AT:OGH0002:2002:0040OB00248.02B.1217.000 = ecolex 2003/112, 254 (Tonninger) = K&R 2003, 420 (Thiele/Waß) = MR 2003, 35 (Burgstaller/Krüger).

36 Nw bei Thiele, Anwaltskosten³ § 21 Rz 7.

37 OGH 16.01.2007, 4 Ob 204/06p (pur Reinstoffkapseln) = ECLI:AT:OGH0002:2007:0040OB00204.06P.0116.000 = ecolex 2007/156, 360 (Schumacher) = ÖBl 2007/37, 162 (Gamerith); deutlich OGH 14.10.2008, 17 Ob 19/08f (Stoffschutzpatent) = ECLI:AT:OGH0002:2008:0170OB00019.08F.1014.000.

38 Unklar Zemmann zu EuGH C-57/15, ecolex 2016/398, 897 (898).

2. OGH

a. Dienstfindungsvergütungen³⁹

Nach den spärlichen Sachverhaltshinweisen des vorliegenden Zurückweisungsbeschlusses klagte der akademische Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber wegen angemessener Dienstfindungsvergütung auf € 1.137.107,92. Die erste Instanz sprach – nach Einholung eines Sachverständigengutachtens – knapp € 60.000,00 zu. Die Berufung blieb erfolglos, sodass sich der Fachsenat für Arbeitsrechtssachen letztlich mit ausgewählten Fragen der §§ 6 ff PatG zu beschäftigen hatte.

Der OGH wies das außerordentliche Rechtsmittel des Klägers zurück und hielt fest, dass es für die Höhe der – dem Grunde nach nicht strittigen – Abgeltung für die Dienstfindung primär auf die getroffenen Vergütungsvereinbarungen ankäme. Diese könnten sich individualvertraglich oder aus einer betrieblichen Übung ergeben. Mangels entsprechender Sachverhaltsfeststellungen blieb es im konkreten Fall aber bei der gesetzlichen Bemessung nach den Kriterien des § 9 PatG, die von den Unterinstanzen rechtsfehlerfrei angewendet wurden. Das vom Sachverständigen erstattete Gutachten zur Höhe der Erfindervergütung bildete, insoweit es von der I. Instanz zugrunde gelegt worden war, einen Teil der Beweiswürdigung, die in III. Instanz nicht mehr bekämpft werden konnte.

Bemerkenswert ist zunächst der zutreffende Befund des 9. arbeitsrechtlichen Senats, dass der österreichische Gesetzgeber bewusst nur sehr allgemein gehaltene Richtlinien dafür anbietet, wie die dem Erfinder nach § 8 PatG (unabhängigbar) zustehende besondere Vergütung zu ermitteln ist. Dahinter steht die Befürchtung, starre, kasuistische Berechnungsmethoden könnten den vielfältigen Umständen des Einzelfalls, auf die in § 9 PatG ausdrücklich verwiesen wird, nicht Rechnung tragen.⁴⁰ Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung ist und bleibt daher ein Fall der Anwendung des § 273 ZPO.

Bemerkenswert ist ferner, dass § 10 PatG für die Änderung der Vergütung keine rückwirkende Herabsetzung bereits fälliger Beträge zulässt.⁴¹ Eine gewisse „Rückwirkung“ ist nur insoweit möglich, als bei der Bemessung des zusätzlichen Vergütungsbetrags nach § 10 PatG auf das Ausmaß einer schon früher gezahlten Vergütung Rücksicht zu nehmen ist, um die gesamte Vergütung des Dienstfinders innerhalb der Grenzen des Gesamtwerts der Erfindung während der Schutzfrist zu halten.⁴²

Zu beachten ist schließlich, dass der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für die gesamte Dauer der Inanspruchnahme der Dienstfindung bestehen bleibt.⁴³ Der (ehemalige) Dienstgeber kann sich nicht dadurch seiner Vergü-

39 OGH 25.02.2016, 9 Ob A 49/15v (Dienstfindungsvergütungen) = ECLI:AT:OGH0002:2016:009OBA00049.15V.0225.000.

40 OGH 04.08.2009, 9 Ob A 39/08p (SO₂-Kompressor) = ECLI:AT:OGH0002:2009:009OBA00039.08P.0804.000 = ÖBl 2010/15, 72 (*Gamerith*).

41 *Gamerith* zu OGH 9 Ob A 39/08p, ÖBl 2010, 15; *Kucska*, Geistiges Eigentum (2003) 858 unter Hinweis auf OGH 26.06.1984, 4 Ob 77/84 (Hochfrequenzerhitzungsverfahren für Sportschuhe) = ZAS 1985, 74 (*Collin*).

42 OGH 07.02.1961, 4 Ob 129/60 (Vorrichtung zum Absaugen von Gichtgasen) = ECLI:AT:OGH0002:1961:0040OB00129.6.0207.000; ebenso *Gamerith* zu OGH 9 Ob A 39/08p, ÖBl 2010, 15.

43 OGH 14.09.1994, 9 Ob A 136/94 (Brems- und Beschleunigungssystem für Druckmaschinen) = ECLI:AT:OGH0002:1994:009OBA00136.94.0914.000.

tungsverpflichtung entziehen, dass er die Patenterfindung unentgeltlich verwerten lässt, oder auf seine Vergütungsansprüche an der Erfindung verzichtet, aber weiterhin die Erfindung unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit in Anspruch nimmt bzw durch Konzernunternehmen oder Kunden verwerten lässt.

Ausblick: Daran schließt sich die – soweit ersichtlich bislang noch nicht entschiedene – Frage an, ob der Verwertung einer Dienstleistung in Konzernunternehmen die (gesamten bzw jeweiligen) Konzernumsätze zugrunde zu legen sind. In einer typischen Holdingstruktur mit Enkel-, Tochter- und Schwestergesellschaften bedarf es gar keines Gewinn- oder Verlust-Abführungsvertrages, da bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Holding sowohl die Enkelin, als auch die Tochterfirma unmittelbar kontrollieren und ihr die Patentumsätze zurechnen kann. So besteht eine Haftung des Tochterunternehmens für den Umsatz der Mutter bei Patentverletzungen, wie die Rsp⁴⁴ bereits bestätigt hat. Der OGH sah es so, dass die gesamten durch die Nutzung des Patents erzielten Erlöse der Mutter als Bemessungsgrundlage im Prozess gegen die patentverletzende Tochter heranzuziehen ist. Gleichfall im Arbeitnehmererfindungsrecht hat der OGH in einer Entscheidung keineswegs ausgeschlossen, dass es weitere Sonderkonstellationen einer hinlänglichen wirtschaftlichen Einheit geben mag, die eine Berücksichtigung der Konzernumsätze erlaubt.⁴⁵ So kennt auch die deutsche Praxis durchaus Fälle, in denen der Dienstgeber eine alleine zu Zwecken der Forschung und Entwicklung gegründete Tochtergesellschaft ist, oder die maßgeblichen Konzerngesellschaften wie unselbständige Abteilungen eines einheitlichen Unternehmens geführt werden und sohin wirtschaftlich eine Einheit bilden.⁴⁶ Setzt daher die beklagte Arbeitgeberin das dienstleistungsgemäße Verfahren neben den eigenen Geräten auch in Geräten eines hundertprozentigen Tochterunternehmens ein, das sie zur Steigerung des Marktanteils durch ihre Konzern-Holding übernommen hat, dann liegt es nahe, den Anknüpfungspunkt für einen zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrag auch in die Umsätze der Gerätebenutzung des Tochterunternehmens mit einzubeziehen.

Zusammenfassend wird nach Ansicht der österr Arbeitsgerichte der Anspruch des Dienstnehmers auf Erfindungsvergütung mangels einer abweichenden vertraglichen Regelung erst mit der einzelnen Benützungshandlung fällig. Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung, dh die konkrete Bemessung der Vergütung für die Überlassung einer Dienstleistung, ist ein Fall der Anwendung des § 273 ZPO. Dabei hat das Gericht auf die in § 9 PatG beispielsweise vorgezeichneten Umstände und alle sonstigen Momente, die für die Beurteilung aus wirtschaftlichen und aus anderen im Zusammenhang mit der Erfindung stehenden Gründen bedeutungsvoll sind, Bedacht zu nehmen.

44 OGH 22.09.2015, 4 Ob 3/15t (Blutgerinnungskonzentrat) = ECLI:AT:OGH0002:2015:0040OB00003.15T.0922.000; dazu *Robertson*, Zu den Kriterien der patentrechtlichen Lizenzanalogie, wbl 2016, 246.

45 OGH 24.01.2013, 8 Ob A 45/12v (Internationaler Technologiekonzern) = ECLI:AT:OGH0002:2013:008OBA00045.12V.0124.000.

46 Vgl BGH 16.04.2002, X ZR 127/99 (Abgestuftes Getriebe); BGH 17.11.2009, X ZR 137/07 (Türinnenverstärkung).

b. Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten⁴⁷

Das Streitpatent der späteren Antragsgegner war zu A 106/2012 angemeldet und betraf ein „Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten“. Der Hauptanspruch lautete „1. Verfahren zum Schreiben und Lesen von Daten in einen bzw. aus einem indizierten Datenbestand (1), der eine Datenstruktur (2) und eine zugehörige Indexstruktur (3) umfasst, wobei eine Verarbeitungseinheit (4) zu schreibende Daten im Klartext empfängt und mittels eines Schreibzugriffs in die Datenstruktur (2) schreibt und Indexdaten in der Indexstruktur (3) aktualisiert und wobei die Verarbeitungseinheit (4) auszulesende Daten oder deren Speicherort mittels eines Zugriffs auf die Indexdaten (3) ermittelt und die auszulesenden Daten mittels eines Lesezugriffs aus der Datenstruktur (2) ausliest und im Klartext zur Verfügung stellt, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten in der Datenstruktur (2) und die Indexdaten in der Indexstruktur (3) verschlüsselt gespeichert werden und dass der Schreib/Lesezugriff der Verarbeitungseinheit (4) auf die Indexstruktur (3) und auf die Datenstruktur (2) über mindestens eine Ver- und Entschlüsselungseinheit (6, 7) erfolgt, mit der die Daten mittels einer Stromchiffrierung ver- bzw entschlüsselt werden.“ Im Anmeldeverfahren erhob die Antragstellerin (ASt) dagegen gem § 102 PatG rechtzeitig mit der Behauptung Einspruch, dem Streitpatent fehle es an Technizität, hilfsweise wurde auch das Fehlen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit aller Patentansprüche eingewendet.

Die Technische Abteilung (TA) gab dem Einspruch der ASt statt und widerrief das Streitpatent gänzlich. Sie ging davon aus, dass der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 nur rein organisatorische und mathematische Maßnahmen betreffe, die sich nicht von den bekannten Datenverarbeitungsmaßnahmen in einem handelsüblichen Computer unterschieden. Der Anspruch enthalte daher kein technisches Verfahren. Das Rekursgericht gab dem dagegen erhobenen Rekurs der Antraggegner (AG) Folge und wies den Einspruch gegen das Streitpatent ab.

Aufgrund der Revision der ASt hatte sich der OGH insbesondere mit dem Technizitätskriterium bei der (ohnehin durch § 1 Abs 3 Z 5 PatG sehr eingeschränkten) Patentierbarkeit von Software zu befassen.

Der 4. Senat hielt zunächst fest, dass das Erfordernis der Technizität von der Frage der Neuheit bzw erfinderischen Schritts strikt zu trennen war. Ein Computerprogramm muss überhaupt einen „weiteren technischen Effekt“ aufweisen, um den Schutzausschlussgrund des § 1 Abs 3 Z 5 PatG zu überwinden. Zur Beurteilung der erforderlichen Technizität nahm der OGH im Einzelfall eine wertende Gesamtbetrachtung des Gegenstands vor, der in dem angemeldeten Patentanspruch definiert war. Unerheblich ist dabei für das Technizitätserfordernis, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nicht-technische Merkmale aufweist. Der erforderliche technische Effekt aus einem Computerprogramm muss aus dem eigentlichen Inhalt des Programms iZm der gestellten technischen Aufgabe bzw deren Lösung erschlossen werden können. Maßgebend ist somit, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten techni-

⁴⁷ OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a (Stromchiffrierung/Datenleseverfahren) = ECLI:AT:OGH0002:2016:0040OB00094.16A.0825.000; dazu und im Folgenden *Sonntag*, Zur Technizität von Software-Patenten, insb Ansprüchen auf Datenstrukturen. Besprechung und Kommentar zu OGH 25. 8. 2016, 4 Ob 94/16a, *jusIT* 2017/22, 45 mwN.

schen Problems dient. Die Patentierbarkeit setzt die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln voraus. Der 4. Senat hob die Entscheidungen der Unterinstanzen auf und verwies an die TA zu weiteren Tatsachenfeststellungen zurück, da diese die rechtlichen Vorgaben für die Patentierbarkeit von Computerprogrammen zu wenig beachtet hatte.

§ 99 Abs 1 PatG sieht eine Gesetzmäßigkeitsprüfung für jede Anmeldung durch die TA vor. Demgemäß ist nach § 1 Abs 3 Z 5 PatG schon bei der Anmeldung festzustellen, ob es sich um eine „Erfindung“ handelt und sie damit überhaupt für ein Patent geeignet ist. Eine solche setzt nach hM⁴⁸ eine Technizität, ie Technikbezogenheit oder „technischer Charakter“, voraus, die das Schutzrecht von anderen wie zB dem Geschmacksmuster (Design) abgrenzt. Davon gingen richtigerweise alle Instanzen und anscheinend ebenso die Streitparteien aus.

Im Patentrecht wird allerdings die „Erfindung“ als „Lehre zum technischen Handeln“ angesehen. Der OPM hat in seinem letzten Erkenntnis⁴⁹ festgehalten, dass nicht bereits jedes (oder irgendein) technische Merkmal für die Bejahung der Technizität ausreichen würde; vielmehr kann nur die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln als Patent bzw Gebrauchsmuster geschützt werden, dh dass ein Computerprogramm-externes technisches Merkmal erforderlich ist.⁵⁰ Damit ist für den Bereich der computerimplementierten Erfindungen eine komplexe Schutzrechtslage eröffnet. Ein programmiertes Softwarepaket ist für seinen Programmcode (Entwurfsmaterial, Quellcode und Objektcode) bereits durch das Urheberrecht geschützt.⁵¹ Dieser Schutz entsteht bereits mit der Schöpfung der Software, ohne dass der Schöpfer oder die Schöpferin ein (patent-)amtliches Verfahren durchlaufen muss. Sollte jedoch im Zuge der Schöpfung der Software eine über die rein fachmännische Programmierfähigkeit hinausgehende erfinderische Tätigkeit mit technischem Charakter vorhanden sein, so könnte dieses technische Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen als Patent oder Gebrauchsmuster geschützt werden.

Der OGH verwendet in seiner weitergehenden Prüfung den Begriff der „Lehre“, ohne diesen näher zu erläutern. Zur Präzisierung und zum besseren Verständnis der vorliegenden Entscheidung ist aber wohl davon auszugehen, dass es sich dabei um den technischen Begriff des „Bezugsnormal“ für vorher festgelegte Maße und Formen handelt.⁵²

Der vorliegende Fall offenbart die Schwierigkeiten der Richtlinien zur Bearbeitung von Anmeldungen zu computerimplementierten Erfindungen (Software) des ÖPA.⁵³

48 OPM 11.12.2013, OBGM 1/13 (Lösung von Differentialgleichungen) = ECLI:AT:OPMS002:2013:000OBG00001.130.1211.000; dazu *Stadler*, Technizität von Patenten und Gebrauchsmustern, ÖBl 2014/35, 156; *Weiser*, Gebrauchsmusterschutz für Programmlogiken, *ecolx* 2014, 349; *Sonntag*, Die Technizität von Programmlogiken im Gebrauchsmusterschutz, *jusIT* 2014/58, 129; *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht (2012) 27; *Weiser*, PatG/GMG³ (2016) 20.

49 OPM 11.12.2013, OBGM 1/13.

50 Zutr *Sonntag*, *jusIT* 2014/58, 129 (130).

51 EuGH 02.05.2012, C-406/10 (SAS-Institute) = ECLI:EU:C:2012:259 = *jusIT* 2012/45, 97 (*Staudegger*); dazu *Appl*, Der urheberrechtliche Schutz an Software nach EuGH „SAS-Institute“, *MR-Int* 2012, 61.

52 Vgl DIN 1319-1:1995-01 2. Begriffe Nr. 4.5 Maßverkörperung, 19.

53 Version 1.1. mit Stand vom 02.08.2006, abrufbar unter <www.patentamt.at/fileadmin/root_oepa/Dateien/Patente/PA_Infoblaetter/PA_Richtlinien_Software_02082006.pdf> (15.04.2017).

Demzufolge hätte ein beliebiges technisches Element für die Technizität ausgereicht. Eindeutige Verletzungen der Ausschlussliste sind zu prüfen. Die vorliegende Anmeldung wäre teilweise zu registrieren; allerdings prüfte die TA weiter, schied nach einer Vor-Recherche alle bekannten technischen Elemente aus und zog nur den Rest zur endgültigen Technizität heran. Dies führte zur vollständigen Zurückzuweisung der Anmeldung nach fristgerecht erhobenem Einspruch iSv § 102 PatG. Demgegenüber beurteilte das OLG Wien und gleichlautend auch der OGH die Frage der Technizität unter Heranziehung der von der deutschen Patentpraxis entwickelten Grundsätze nach sorgfältiger und umfassender Prüfung der Ansprüche des Streitpatents letztlich anders. Demzufolge⁵⁴ ist bei computerimplementierten Erfindungen

1. zunächst zu prüfen, ob diese auf dem „Gebiet der Technik“ iS des § 1 Abs 1 PatG liegen, und
2. auf den Ausschluss des Patentschutzes bei Vorliegen eines „Programms für Datenverarbeitungsanlagen als solches“ nach § 1 Abs 3 Z 5 iVm Abs 4 PatG einzugehen.

Das Erfordernis der Technizität liegt nach dem vorliegenden Urteil daher zB bei einer datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) auch dann vor, wenn diese nicht ausdrücklich im Patentanspruch benannt werden.

Ausblick: Die Zurückverweisung an die I. Instanz resultiert lediglich aus der prozessualen Notwendigkeit, die „sonst noch“ geltend gemachten Einwände im Einspruch, auf welche die in I. Instanz erfolgreiche ASt in II. Instanz nicht mehr zurückgekommen ist, ordnungsgemäß zu behandeln. Inhaltlich dürfte sich an der Rechtsbeständigkeit des Patents nichts mehr ändern.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des OGH werden durch ein Patent schützbares Computerprogramme von nicht-schützbaren anhand ihrer „Technizität“ abgegrenzt, dh es wird ein technischer Beitrag in einem Bereich gefordert, der nicht schon per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Das Erfordernis der Technizität ist von der Frage der Neuheit bzw des erfinderischen Schritts strikt zu trennen. Eine Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient. Zur Bejahung der Technizität reicht es allein nicht aus, dass ein Verfahren bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert, sind doch Programme für Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (§ 1 Abs 3 Z 5 PatG). Das Programm muss daher einen „weiteren technischen Effekt“ aufweisen.

3. OLG Wien

Dem Berichtszeitraum des Jahres 2016 vorgelagert ist wiederum eine bereits 2015 ergangene Entscheidung des OLG Wien nachzutragen, was einer verspäteten Veröffentlichung in RIS-Justiz, aber auch im Österreichischen Patentblatt geschuldet ist.

54 Deutlich BGH 17.10.2001, X ZB 16/00 (Suche fehlerhafter Zeichenketten); BGH 22.04.2010, Xa ZB 20/08 (Dynamische Dokumentengenerierung); BGH 26.10.2010, X ZR 47/07 (Wiedergabe topografischer Informationen) = CR 2011, 144 (Hössle).

a. Peripherieautarker Vortrieb⁵⁵

Im September 2013 meldete der spätere Antragsteller zu A 581/201 des ÖPA seine Erfindung an. Dabei handelte es sich um einen peripherieautarken Vortrieb, „wobei ein Arm (11), an dessen einem Ende ein motorisch angetriebener Kreisel (3) formschlüssig mit seiner Kreiselachse (4) quer (8) zur Längsachse (12) des Armes (11) montiert ist und dessen anderes Ende radial formschlüssig zu einer zentralen Welle (17) mündet, zum einen mittels des Wellenmotors (19) radial um die zentrale Welle (17) geschwenkt wird und zum anderen die Kreiselachse (4) durch ein Stellglied (13), welches den Arm (11) um seine Längsachse (12) mit selektiven Geschwindigkeiten verdreht, gekippt wird“:

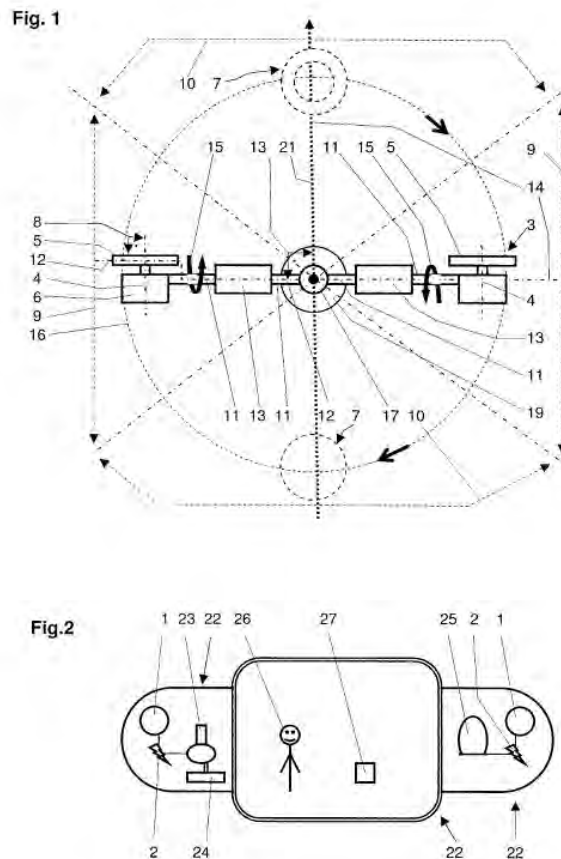


Abb 1: Patentschrift zu A 581/201

Die Erfindung betraf einen peripherieautarken Vortrieb, also einen Vortrieb, welcher auf seine Umgebung keine Wechselwirkung ausübte. Im Kern bedeutet das, dass das System keine Wechselwirkungen mit seiner Umgebung eingeht,

⁵⁵ OLG Wien 23.12.2015, 34 R 108/15z (Peripherieautarker Vortrieb) = ECLI:AT:OLG0009:2015:03400R00108.15Z.1223.000.

maW von der Umgebung unabhängig den Kraftimpuls in eine bestimmte Richtung erzeugt.

In ihrer Gesetzmäßigkeitsprüfung nach § 99 PatG bezweifelte die TA von Amts wegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung. Konkrete fehlte es nach § 99 Abs 3 PatG daran, dass die anmeldungsgemäße Aufgabenstellung durch einen Gegenstand mit den Merkmalen des formulierten Anspruchs 1 nach den „grundlegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten wie dem dritten Newton'schen Axiom oder dem Impulserhaltungssatz nicht lösbar“ wäre. Der peripherieautarke Vortrieb widerspräche den allgemein anerkannten Naturgesetzen. Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss gem § 100 Abs 1 PatG erhob der Antragsteller Rekurs an das OLG Wien ua mit der Begründung, das Patentamt hätte seine Erfindungen nicht inhaltlich gewürdigt, sondern die Zurückweisung nur auf angebliche Widersprüche zu Naturgesetzen gestützt. Davon abgesehen wären die Newton'schen Axiome keine unumstößlichen, allgemein anwendbaren Naturgesetze, sondern bestenfalls noch für die klassische Mechanik vertretbar. Auf dem Gebiet der Quantenphysik hätten sie keinerlei Gültigkeit.

Das Gericht hatte sich daher mit der Frage zu beschäftigen, ob die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen entsprach, insbesondere der Gegenstand der Patentanmeldung der herrschenden Lehre in Bezug auf physikalische Gesetzmäßigkeiten wie dem dritten Newton'schen Axiom oder dem Impulserhaltungssatz widersprach.

Das OLG Wien bestätigte die Zurückweisung der Patentanmeldung und gab dem Rekurs keine Folge. Die Newton'schen Axiome waren zwar in der Tat nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Quantenphysik nicht anwendbar. Die Erfindung fiel allerdings in das Gebiet der Mechanik, sodass der aufgezeigte Widerspruch des Anmeldungsgegenstands zu den Newton'schen Axiomen im Einklang mit der herrschenden naturwissenschaftlichen Lehre steht. Im Übrigen hatte der Antragsteller seine von der herrschenden Lehre abweichende Theorie weder ausreichend behauptet noch bescheinigt.

Der vorliegende, eher selten vorkommende Fall erlaubt einen Blick auf die vielfach vernachlässigte Frage nach der maßgeblichen „Lehre“, anhand derer die Technizität einer Erfindung bestimmt wird. Nach hM⁵⁶ sind lediglich Erfindungen technischer Natur schutztauglich. Technisch ist eine „Lehre“ zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal vorhersehbaren Erfolges, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge beherrschbarer Naturkräfte ist.⁵⁷ Diese letztlich tautologische Definition⁵⁸ lässt Platz für neue, in der Wissenschaft noch nicht mehrheitlich etablierte Ansichten, Theoreme oder Axiome, die zu neuen technischen Lösungen führen können. Völlig konsequent dazu betonen die Wiener Richter, dass Naturgesetze Beschreibungen von Regelmäßigkeiten im Verhalten realer Systeme sind,⁵⁹ die streng genommen Axiome sind, die nicht in der Theorie bewiesen werden sollen oder können, sondern die beweislos vorausgesetzt werden. Axiome sind somit Sätze, die in weiterer Folge durch die Erfahrung

56 OPM 27.04.2011, Op 2/11 (Verfahren zum Be- und Entladen einer Werkzeugmaschine) = ECLI:AT:OPMS002:2011:0000OP00002.11.0427.000; Weiser, PatG/GMG³, 18.

57 BGH 04.02.1992, X ZR 43/91 (Tauchcomputer).

58 So zutreffend Weiser, PatG/GMG³, 20.

59 So Vollmer, Was sind und warum gelten Naturgesetze?, in Mittelstaedt/Vollmer (Hrsg), *Philosophia naturalis* (2000) Bd 37, H 2.

bestätigt oder widerlegt werden können. Zutreffend wurde daher die Anmeldung in der konkreten Formulierung zurückgewiesen. Es entspricht nämlich der schon bisher geübten Praxis,⁶⁰ dass die Aufdeckung von Wirkungen, die durch eine Maßnahme erzielt werden, aber nicht erkannt waren, kein Patent begründet; auch die bloße Erkenntnis vorhandener Vorteile ist nicht patentierbar. Die Entdeckung einer bisher unbekannten Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeugnisses wird erst dann zu einer Erfindung, wenn sie durch eine neue Lehre zum technischen Handeln in Form der Anwendung oder Verwendung für einen bestimmten neuen Zweck nutzbar gemacht wird.⁶¹ Richtigerweise ist also auf den Zweck der (neuartigen) Lehre abzustellen. Dafür hatte der Anmelder zu wenig behauptet bzw unzureichend bescheinigt.

Ausblick: Inzwischen ist die Patentanmeldung zu A 581/201 im Patentblatt veröffentlicht worden. Die Patentschrift Nr. AT 517678 A2 idF vom 15.3.2017 weist einen geänderten Anspruch 1 auf, der die Gesetzmäßigkeitsprüfung erfolgreich passiert hat.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Nach Ansicht des Patentgerichts ist es für die Patentierbarkeit eines Anmeldegegenstands, der auf einer spezifischen, von der herrschenden Lehre abweichenden Theorie beruht, erforderlich, dass diese Theorie gültig ist oder – wenn ihre Gültigkeit noch nicht bewiesen wurde – eine vernünftige Aussicht auf Beweisbarkeit ihrer Gültigkeit hat. Als Beweis für die Gültigkeit kann die Anerkennung der Theorie durch die wissenschaftlichen Fachkreise angesehen werden. Andernfalls ist die Anmeldung von Amts wegen nach § 99 Abs 3 iVm § 100 Abs 1 PatG zurückzuweisen.

b. Spann- und Sperrvorrichtung – Formstein-Einwand⁶²

Die ASt beehrte die (negative) Feststellung nach § 163 Abs 1 PatG, dass ihr Patent Spannschloss „SR“ (kurz: Feststellungsgegenstand, FG) mit folgendem Aussehen

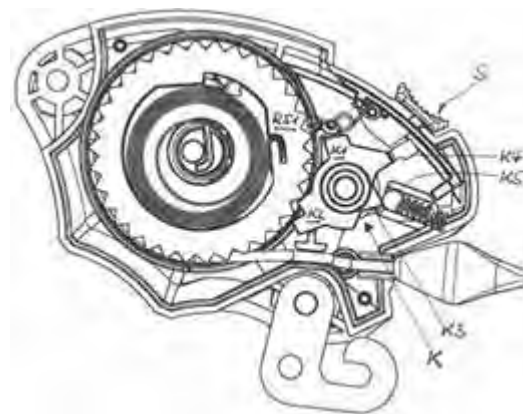


Abb 2: „SR Ratsche“

⁶⁰ OPM 10.03.1993, Op 10/92 (Skibindung) = ÖBI 1994, 212 = PBI 1994, 122.

⁶¹ OPM 10.03.1993, Op 10/92; Weiser, PatG/GMG³, 20.

⁶² OLG Wien 15.03.2016, 34 R 146/15p (Spann- und Sperrvorrichtung, im Besonderen für Schneeketten) = ECLI:AT:OLG0009:2016:03400R00146.15P.0315.000 = ÖBI 2016/60, 267 (Stadler).

zur Gänze nicht unter das Patent der AG fallen würde. Beim Erzeugnis der AST handelte es sich um eine „SR-Ratsche“, die eine Spannvorrichtung für eine Gleitschutzkette darstellte, worin ein Spannseil innerhalb des Gehäuses an eine vorgespannte Seilrolle angeschlossen war. Das Patent der Antragsgegnerin AT E 435 764 (EP 1 989 066 B1) mit dem Titel „Spann- und Sperrvorrichtung, im Besonderen für Schneeketten“ (Streitpatent) hatte folgendes Aussehen:

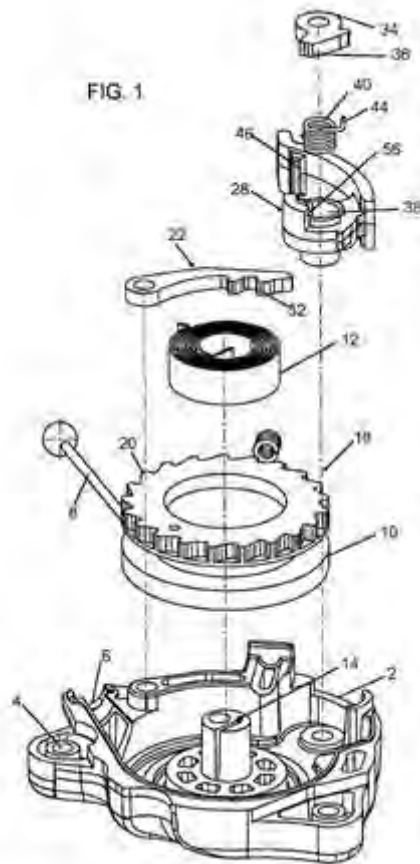


Abb 3: Patentschrift zu AT E 435 764

und war durch folgenden Hauptanspruch charakterisiert: „Spann- und Verriegelungsvorrichtung, insbesondere für Schneeketten, Besonders kennzeichnend war, dass das Zwischenelement (28) mit elastischen Mitteln (40) versehen ist, die auf die zweite Rückhaltekinke (34, 36) wirken, und aus einem drehbaren Körper besteht, der mit einem Schwenkarm (32) versehen ist, der im Gehäuse um einen Stift (30) schwenkbar ist, um den auch die zweite Rückhaltekinke (34, 36) und die elastischen Mittel (40) schwenkbar sind.“

Die Nichtigkeitsabteilung des ÖPA (NA) stellte fest, dass der Feststellungsgegenstand unter keinen einzigen der Ansprüche des Streitpatents fiel. Aller-

dings traf die Behauptung der ASt zu, der zu prüfende Feststellungsgegenstand ließe sich aus dem (vorgelegten) Stand der Technik entnehmen, Denn es wäre durchaus naheliegend gewesen, eine Schneeketten-Spannvorrichtung mit einer umschaltbaren Sperrvorrichtung auszustatten. Die „SR-Ratsche“ wäre folglich zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents durch den Stand der Technik naheliegend gewesen. Selbst wenn daher die „SR-Ratsche“ im Äquivalenzbereich des Anspruchs 1 des Streitpatents läge, fiel sie nicht unter seinen Schutzbereich. Schließlich verließ die im Feststellungsgegenstand beschriebene Gestaltungsform den durch die Ansprüche des Streitpatents vorgezeichneten Lösungsweg und bildete einen eigenständigen Gegenstand.

Das OLG Wien hatte sich ua mit der Zulässigkeit der Einrede des freien Standes der Technik (sog „Formstein-Einwand“⁶³) im patentamtlichen Verfahren nach § 163 PatG zu befassen.

Das Berufungsgericht bestätigte die NA vollinhaltlich darin, dass sich der Feststellungsgegenstand naheliegend aus dem Stand der Technik ergäbe. Er verwirklichte – auch nicht äquivalent – den Patentanspruch.

§ 163 Abs 5 PatG verpflichtet das Patentamt bei der Beurteilung des Schutzbereichs des Patents dazu, nicht nur den Inhalt der Erteilungsakten, sondern auch den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass (auch) im Verfahren über einen Feststellungsantrag nach § 163 Abs 1 PatG der Schutzbereich eines Patents durch den Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt begrenzt wird, weil ein Patentanspruch regelmäßig nicht umfassen kann, was vor dem Anmeldetag bereits zum Stand der Technik gehörte.

Im vorliegenden Urteil behandelt das OLG Wien – soweit ersichtlich – erstmals den Formstein-Einwand, dh die Einrede des freien Standes der Technik, im Verfahren über einen negativen Feststellungsantrag. Die Bindung an die Patenterteilung im Verletzungsverfahren endet dort, wo es nicht mehr um die Auslegung des Patents nach dem Wortsinn geht.

Der Formstein-Einwand ist also der Einwand, die als äquivalent zu beurteilende oder jedenfalls in Anspruch genommene angegriffene Ausführungsform falle deshalb nicht in den Schutzbereich des Streitpatents, da sie mit der Gesamtheit ihrer entweder wortlautgemäß oder äquivalent mit dem Streitpatent übereinstimmenden Merkmale den Stand der Technik vorweggenommen habe oder von diesem nahegelegt sei.⁶⁴

Mit dem Formstein-Einwand soll die freie, nicht erfinderische Weiterentwicklung des Standes der Technik geschützt werden. Es ist daher völlig systemkonform, diesen Einwand gerade im patentamtlichen Feststellungsverfahren nach § 163 PatG weitgehend zuzulassen, wird doch nach hM⁶⁵ der Schutzbereich eines Patents im Verfahren über einen Feststellungsantrag durch den Stand der Technik im Anwendungszeitpunkt begrenzt. Sinn und Zweck des Feststellungs-

63 BGH 29.04.1986, X ZR 28/85 (Formstein).

64 Deutlich *Meier-Beck*, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR 2000, 355 (359).

65 OPM 12.11.2003, Op 3/02 (Köder für Tiere) = PBI 2004, 74; OPM 13.11.2013, Op 2/13 (Schnellwechselvorrichtung) = ÖBI-LS 1014/18/19 (*Musger*); obiter auch OGH 14.03.2006, 4 Ob 9/06m (Sales Manager Austria II) = ECLI:AT:OGH0002:2006:0040OB00009.06M.0314.000; bereits *Weiser*, PatG2 (2005) 431; *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht, 246.

verfahrens⁶⁶ nach § 163 PatG ist die Entscheidung, ob ein bestimmter Gegenstand oder ein bestimmtes Verfahren unter ein Patent fällt oder nicht. Im Feststellungsverfahren nach Abs 2 leg cit ist zu beurteilen, ob ein Patenteingriff vorläge, falls der Feststellungsgegenstand betriebsmäßig hergestellt, in Verkehr gebracht, feilgehalten oder gebraucht (bzw zu diesen eingeführt oder besessen) würde. Für das Beweisverfahren vor der NA gelten nach § 120 Abs 1 PatG die Vorschriften der §§ 266 bis 383 ZPO sinngemäß, also auch der Grundsatz der freien Beweiswürdigung iSv § 272 ZPO ohne Bindung an gesetzliche Beweisregeln.⁶⁷ Damit sind künftig auch die Beweisgrundsätze nach Erhebung des Formstein-Einwands zu berücksichtigen: Der darlegungs- und beweisbelastete⁶⁸ Beklagte bzw Einwender darf sich nicht darauf beschränken, die oder einzelne vermeintlich entscheidende Merkmale des Patents als bereits bekannt oder naheliegend darzustellen; dies würde lediglich Äquivalenzbehauptungen des Patentinhabers unterstützen.⁶⁹

Prüfungsgegenstand des Formstein-Einwands bildet nicht der Gegenstand des Streitpatents (konkret: dessen Naheliegen durch den Stand der Technik), sondern die Patenttauglichkeit der angegriffenen Ausführungsform als einer gedachten Patentanmeldung am Prioritätstag des Streitpatents. Die Ausführungsform ist vom Streitpatent her zu definieren. Nach überzeugender Ansicht⁷⁰ stellt den Gegenstand des Formstein-Einwands daher nicht die angegriffene Ausführungsform dar, sondern die von der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte äquivalente Benutzungsform des Anspruchs des Streitpatents. Die Prüfung des Formstein-Einwands erfolgt daher nicht losgelöst von den Merkmalen des Patentanspruchs und ihrer patentgemäßen Funktion, sondern setzt vielmehr Folgendes voraus:⁷¹

- die Klärung sämtlicher Merkmale und ihrer Funktion im Rahmen der patentgemäßen Lehre;
- die Feststellung, dass jedes Merkmal des Streitpatents bei der angegriffenen Ausführungsform benutzt wird, mindestens eines dieser Merkmale jedoch nicht in wortsinngemäßer Form verwirklicht ist;
- die Darlegung, dass die von der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte äquivalente Benutzungsform des Anspruchs des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik zum Prioritätstag des Streitpatents keine patenttaugliche Erfindung war.⁷²

Ausblick: Das vorliegende Urteil etabliert die Einrede des freien Standes der Technik (Formstein-Einwand) in der österreichischen Patentrechtsordnung. Besonders erfreulich ist dabei, dass dieser Einwand nicht nur im Patentverletzungsprozess vor Gerichten (eingeschränkt) zulässig ist, sondern umfassend im patentamtlichen Feststellungsverfahren nach § 163 PatG. Dies spart für die

66 OPM 27.09.2000, Op 4/99 = PBI 2001, 100.

67 OPM 26.11.2008, Op 3/08, OGM 1/08 (Bildung eines Eckbereichs) = PBI 2009, 177 mwN.

68 BGH 29.04.1986, X ZR 28/85.

69 Vgl Meier-Beck, GRUR 2000, 355 (359).

70 Vgl Meier-Beck, GRUR 2000, 355 (359).

71 Vgl BGH 17.02.1999, X ZR 22/97 (Kontaktfederblock).

72 Diese einschränkende Voraussetzung findet lediglich im gerichtlichen Verletzungsstreit Anwendung.

Praxis Zeit und Geld, da sowohl bei positivem wie auch negativem Feststellungsantrag⁷³ der freie Stand der Technik rechtsverbindlich⁷⁴ zu klären ist. Es können alle Einwendungen vorgebracht werden, die sich aus den erkennbaren Merkmalen des Feststellungsgegenstandes ergeben. Es besteht – anders als im Verletzungsprozess – keine Notwendigkeit, dass der am Streitpatent zu prüfende Gegenstand bereits iSd § 22 PatG benutzt wird. Insgesamt führt das Urteil zu einer Stärkung des patentamtlichen Verfahrens über § 60 Abs 3 lit c PatG hinaus.⁷⁵

Weiterhin dem Verletzungsprozess vorbehalten bleiben jene Einwendungen, die sich auf die konkrete Benutzung des Verletzungsgegenstands selbst beziehen, zB die Erschöpfung, das Fehlen einer betriebsmäßigen Verletzungshandlung oder mangelnder Inlandsbezug. Der im Formstein-Einwand enthaltene Nichtigkeitseinwand kann vom Patentamt – anders als vom Verletzungsgericht (vgl § 156 PatG iVm § 60 Abs 3 PatG) – ohne Kompetenzverletzung aufgegriffen und behandelt werden. Lediglich im gerichtlichen Verfahren ist der Formstein-Einwand auf den Fall der äquivalenten Verwirklichung beschränkt.⁷⁶

Zusammenfassung: Nach zutreffenden Ansicht des OLG Wien kann der Formstein-Einwand, dh die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patenttaugliche Erfindung dar, auch im Feststellungsverfahren nach § 163 PatG aufgrund der dort zwingend vorgesehenen Einbeziehung des von den Parteien nachgewiesenen Standes der Technik selbst dann erhoben werden, wenn der Feststellungsgegenstand wort-sinngemäß mit den Merkmalen eines Patents ident ist.

c. Frequenz Katalysator⁷⁷

Die spätere Rekurswerberin beantragte unter der Bezeichnung „Frequenz Katalysator“ die Erteilung eines Patents im Wesentlichen für eine Vorrichtung zum Ionisieren flüssiger und gasförmiger Kohlenstoffverbindungen, die als besonderes Merkmal gestückelte Magnete sowie ein Innen- und Außenrohr aufwies. Die TA des Patentamtes hielt der Anmeldung ua die Patentschrift US 5,161,512 A als neuheitsschädlich entgegen und wies die Anmeldung aus dem Grund des § 100 Abs 1 PatG zurück. Gegen den Beschluss erhob die ASt Rekurs an das OLG Wien und verfolgte die Patenterteilung weiter. Im Wesentlichen hatte das Gericht zu entscheiden, ob die aus der zitierten US-Patentschrift ersichtliche Anordnung von Magnetgruppen zu der von der ASt gewählten Anordnung in einer Ebene senkrecht zum Fluidstrom, die nur aus zwei einander gegenüber liegenden Magneten bestand, aus Sicht des Durchschnittsfachmanns einen technisch naheliegenden Stand offenbaren würde.

73 Ebenso Stadler zu OLG Wien 34 R 146/15p, ÖBl 2016, 267 (272).

74 OGH 20.08.2002, 4 Ob 155/02a (Dichtungsmatte II) = ECLI:AT:OGH0002:2002:0040OB00155.02A.0820.000 = ÖBl 2003/24, 93 (Wolner) = ÖBl-LS 2003/16 (Kuchar); Burgstaller, Patentrecht, 247.

75 Vgl Stadler zu OLG Wien 34 R 146/15p, ÖBl 2016, 267 (273); siehe aber OGH 20.08.2002, 4 Ob 155/02a.

76 Zutr Stadler OLG Wien 34 R 146/15p, ÖBl 2016, 267 (272).

77 OLG Wien 31.03.2016, 34 R 159/15z (Frequenz Katalysator) = ECLI:AT:OLG0009:2016:03400R00159.15Z.0331.000.

Das OLG Wien gab dem Rekurs keine Folge. Die angemeldeten Ansprüche der ASt waren nicht neu und daher in ihrer Gesamtheit nicht patentierbar. Aus den Vorveröffentlichungen ergab sich für den Fachmann die technische Lehre der angemeldeten Erfindung der ASt in naheliegender Weise. Der Anspruch 1 des zu prüfenden Patents beschränkte sich auf die tatsächlich vorhandenen Elemente, ein Innenrohr (3), coaxial dazu ein Außenrohr und dazwischen drei Paare von jeweils zwei einander gegenüber liegenden Magneten, wobei die (in Achsenrichtung hintereinander liegenden) Paare zueinander (in Umfangsrichtung gesehen) versetzt angeordnet waren:

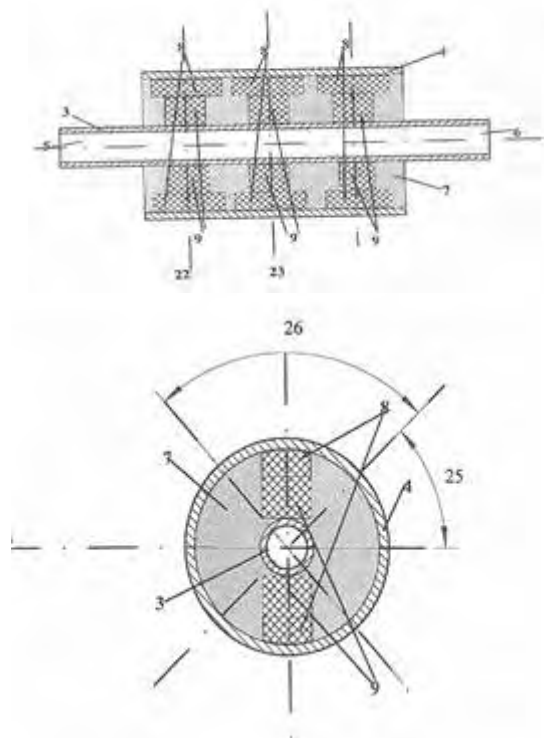


Abb 4: Patentschrift der ASt

Demgegenüber zeigte die US-Patentschrift US 5, 161, 512 A ein Innenrohr sowie ein dazu coaxiales Außenrohr und Magnete, die radial angeordnet waren und entlang der Rohrachse einen versetzten Winkel aufwiesen:

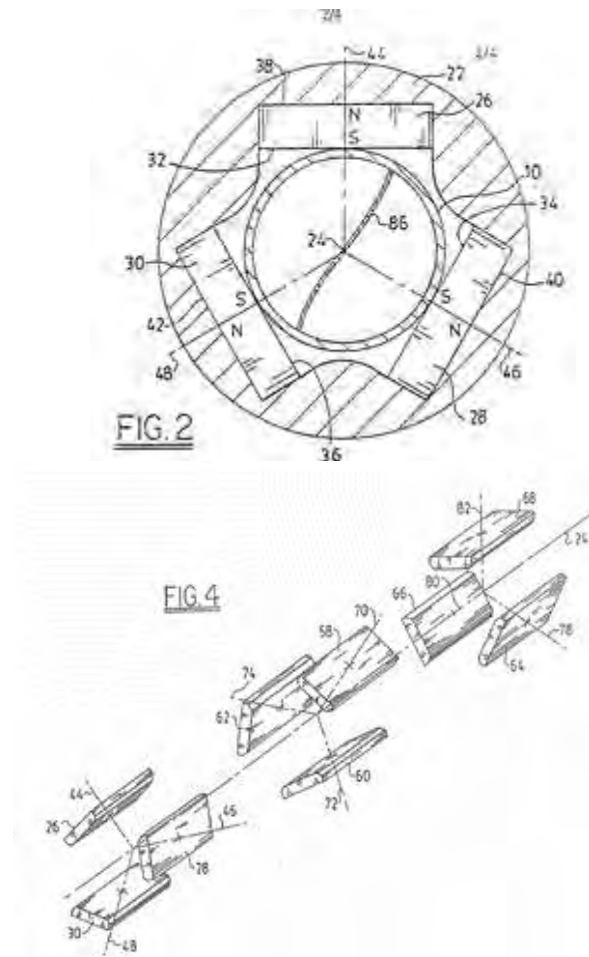


Abb 5: Patentschrift zu EP 0 613 399

In der Beschreibung des US-Patentes wurde angeführt: „*Erfindungsgemäß sehen wir die in gesetzten magnetischen Pole die jeweiligen Magneten mit radialen Linien ausgerichtet ...*“. Dadurch dass diese Vorveröffentlichung bereits von „zwei oder mehreren“ Magneten sprach und somit auch die drei Paare aus jeweils einander [...] gegenüberliegenden Magneten laut Anspruch 1 mit umfasst, war der Anspruch 1 des Klagspatents neuheitsschädlich vorweggenommen.

Der (abhängige) Anspruch 2 des angemeldeten Patentes war eine bloße Erläuterung eines damit erzielten Effekts (Vorteil, Wirkung). Die Verwendung nur gestückelter Magnete war nicht erfinderisch, sondern eine Frage der Herstellungskosten und eine rein handwerkliche Entscheidung. Der (abhängige) Anspruch 3 des Klagspatents wies keine technische Besonderheit auf, sodass auch dieser Anspruch 3 mangels Neuheit nicht zur Patenterteilung führte.

Der vorliegenden Entscheidung ist gerade im Hinblick auf die sehr weite Definition des Standes der Technik zuzustimmen. Dazu gehört nämlich alles, was

der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung (hier: noch aus dem Jahr 2009) durch schriftliche oder mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Notorisch ist, dass eine Patentschrift idR verschiedene Ausführungsformen einer Erfindung beschreibt, von denen nur manche neu und erfinderisch gegenüber den im Prüfverfahren ermittelten Stand der Technik sind. Die erfinderische Tätigkeit ergibt sich aus der Perspektive des Durchschnittsfachmannes unter Heranziehung des sog „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“. ⁷⁸ Dazu ist zuerst der „nächstliegende Stand der Technik“ zu ermitteln, dann die „zu lösende objektive technische Aufgabe“ zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven Aufgabestellung für den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wäre. ⁷⁹ Vergleicht man im konkreten Fall die Vorveröffentlichung mit der Patentanmeldung, so ergibt sich, dass das Ausbilden eines Magnets in Form von mehreren Teilmagneten keine erfinderische Tätigkeit ist, die einem Patentschutz zugänglich ist. Der Darstellung des Klagspatents fehlt ein ausdrücklicher erfindungsgemäßer Effekt. Dieser ergibt sich auch nicht implizit aus den außen angeordneten Magnetplatten am zylindrischen Magnet oder der Orthogonalität der definierten Achsen.

Ausblick: Bemerkenswert sind die verfahrensrechtlichen Ausführungen: Die ASt hat in ihrem Rekurs zwei Hilfsanträge gestellt. Nach § 100 Abs 1 iVm § 139 Z 3 PatG sind diese grundsätzlich zulässig. Insoweit geht nämlich der Grundsatz der Geltungserhaltung nach dem Spezialitätsprinzip vor das Neuerungsverbot. ⁸⁰ Ein daher nach § 104 Abs 4 PatG gestellter Hilfsantrag kann auch noch im Rekursverfahren erfolgen, sofern es sich um eine einschränkende Änderung des Streitpatents handelt und er sich auf der Basis des feststehenden Sachverhalts abschließend beurteilen lässt. Im konkreten Fall fehlt es an beiden Voraussetzungen, da die Hilfsanträge die ursprüngliche Offenbarung jeweils überschritten hatten.

Zusammenfassend hat das OLG Wien den Gegenstand eines Patents iS des § 22 Abs 1 PatG im konkret angemeldeten Frequenz Katalysator durch US-amerikanische Patentvorveröffentlichungen als vorweg genommen angesehen. Dadurch, dass diese US-Patente bereits eine Anzahl von „zwei oder mehreren“ Magneten anführen, und demzufolge auch die drei Paare aus jeweils einander gegenüber liegenden Magneten mit umfasst haben, wurde der Anspruch des angemeldeten Patents neuheitsschädlich vorweg genommen. Für eine mögliche Einschränkung mangelte es an ordnungsgemäß offenbarten Teilansprüchen.

78 OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a (Gleitlager) = ECLI:AT:OGH0002:2015:0040OB00017.15A.0922.000.

79 Vgl bereits OPM 25.09.2002, Op 1/02 (Drehstoßmindernde Einrichtung) = PBI 2003, 29; OPM 27.02.2013, Op 3/12 (Zweiradfahrzeug) = ECLI:AT:OPMS002:2013:0000OP00003.12.0227.000.

80 OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerät) = ECLI:AT:OLG0009:2015:03400R00016.15W.0325.000.

d. Schließeinrichtung mit Verbindungsmittel⁸¹

Die spätere AG meldete im September 2012 das Patent „Schließeinrichtung mit Verbindungsmittel“, welche elektrische Kontakte und Gegenkontakte ausweisen, beim Patentamt an. Die TA erließ zwei Vorbescheide und erteilte schließlich das Patent zu AT 512051 B 1 Anfang des Jahres 2014. Die spätere ASt (Einsprecherin) erhob dagegen gemäß § 102 PatG rechtzeitig mit der Behauptung Einspruch, die Patentansprüche 1 bis 15 wären nicht patentierbar, da es ihnen an Neuheit und/oder an der erfinderischen Tätigkeit fehlte. Nach durchgeführter Einspruchsverhandlung im Juni 2015 wies die TA den Einspruch ab und hielt das angegriffene Streitpatent der AG in vollem Umfang aufrecht.

Mit ihrem Rekurs – aus Gründen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung – verfolgte die AG ihren auf fehlende Rechtsbeständigkeit des Patentbeschlusses abgelehnten Antrag weiter. Das Gericht hatte sich daher mit Fragen des Einspruchsverfahrens zu befassen, insbesondere ob der von der Spruchpraxis der Beschwerdeabteilung des Patentamtes formulierte „Grundsatz der rechtzeitigen Substantiierung“ aufgrund des Eilcharakters des Einspruchsverfahrens nach § 102 PatG noch aufrecht zu erhalten wäre oder nicht.

Das OLG Wien gab dem Rekurs aus inhaltlichen Gründen keine Folge und bestätigte die Rechtsgültigkeit des Streitpatents.

Die Wiener Richter hielten zunächst in Stattgabe der Mängelrüge fest, dass sich nach dem Wortlaut des § 102 Abs 2 PatG eine Eventualmaxime (iS der Prozessdogmatik) nicht aufrechterhalten ließe. Die zitierte Vorschrift ordnet lediglich an, dass der Einspruch bestimmt zu sein hat und sich nur auf die taxativ genannten Gründe (Abs 2 Z 1 bis 4 leg cit) stützen kann. Dass der Antragsteller des Einspruchsverfahrens (sog „Einsprecher“) nicht auch noch später im Verfahren sein Vorbringen erweitern oder weitere Druckschriften mit Offenbarungen vorlegen dürfte, wäre dem gesetzlichen Inhalt nicht zu entnehmen. Die Eventualmaxime (auch Häufungs- oder Konzentrationsgrundsatz genannt) bezeichnet ein Prozessprinzip, nach dem alle gleichartigen Angriffs- und Verteidigungsmittel in einem bestimmten Prozessstadium vorzubringen sind. Es handelt sich ihrem Wesen nach um eine Präklusionsvorschrift, die das Verfahren beschleunigen soll. Sie kommt insbesondere bei den exekutionsrechtlichen Klagen nach §§ 35, 36 EO zur Anwendung. Als Grundsatz für das Zivilprozessrecht der ZPO stellt sie eine Ausnahme und nicht die Regel dar.⁸²

Nach der zu § 226 ZPO entwickelten, die Schlüssigkeit einer Klage betreffend, Substantiierungstheorie muss der Kläger seinen Anspruch nicht individualisieren, dh rechtlich qualifizieren; es genügt vielmehr, dass er seinen aus (irgend) einem Rechtsgrund ableitbaren Anspruch durch das Vorbringen von Tatsachen umschreibt. Das OLG Wien erachtet daher die Substantiierungstheorie als maßgebend für das Einspruchsverfahren nach §§ 102 ff. PatG. Dies entspricht auch dem konventionsrechtlichen Gebot eines „fair trial“ nach Art 6 Abs 1 EMRK am besten. Dazu führt auch eine harmonisierungsfreundliche Auslegung des innerstaatlichen Patentrechts an Hand von Art 114 EPÜ.

81 OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p.

82 Vgl *Ballon*, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren¹² (2009) Rz 22.

Im Ergebnis erfolgte daher die Zurückweisungen von Entgegenhaltungen durch die TA zu Unrecht; dennoch gelangte das OLG Wien in seiner materiell-rechtlichen Prüfung des angegriffenen Patents zu keinem anderen Ergebnis als das Patentamt: Die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Hauptanspruches 1. wurden in der vorveröffentlichten Druckschrift D 14⁸³ nicht offenbart worden. Es wurde dem Fachmann auch kein Hinweis gegeben, der in die Richtung der erfindungsgemäßen Lösung gehen würde. Die übrigen genannten Druckschriften führten den Fachmann ebenfalls nicht zu Merkmalskombinationen des zu prüfenden Patentanspruches. Der Patenteinspruch 1 beruhte auf einer erfinderischen Tätigkeit, wie ebenso die daraus resultierenden Patentansprüche 2 bis 15. Die Neuheit des Streitpatents war im Rekursverfahren nicht mehr strittig.

Ein Teil der Lehre⁸⁴ hat die vorliegende Entscheidung als „*geradezu ein[en] Paradigmenwechsel*“ charakterisiert. In der Tat ist die Frage, ob für den Patenteinspruch nach § 102 PatG die Eventualmaxime gilt oder nicht, für das Verfahrensrecht von grundsätzlicher Bedeutung. Die Begründung des OLG Wien trägt aber in jeder Richtung und ist noch um einen Gedanken ergänzend zu stützen. Zwischenzeitig ist längst anerkannt, dass auch im Provisorialverfahren der Grundsatz des „Fair Trial“ nur in seltenen Ausnahmefällen unbeachtet bleiben darf. Ein derartiger Ausnahmefall, etwa zum Schutz von Personen oder besonderer Raschheit des Rechtsschutzes ist beim Einspruchsverfahren nicht zu erkennen.⁸⁵

Das Einspruchsverfahren der §§ 102-108 PatG hält Sonderregeln bereit. Dennoch handelt es sich in erster Instanz vor der Technischen Abteilung um ein patentamtliches Verfahren, auf das die Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetze nicht unmittelbare Anwendung finden. Ausdrücklich schließt nämlich Art 1 Abs 3 Z 1a EGVG in patent-, marken- und musterrechtlichen Angelegenheiten die Verfahrensregelungen des AVG aus. Sofern sich jedoch aus den Regelungen des PatG keine konkreten Bestimmungen ergeben, hat sich das Patentamt an den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere Art 6 EMRK (und Art 47 GRC) zu orientieren. So ergibt sich beispielsweise aus einer Rechtsanalogie mit dem AVG eine Begründungspflicht für Entscheidungen⁸⁶ oder eben, wie gegenständig zutreffend vom OLG Wien vorgenommen, für das Einspruchsverfahren eine bloße Anwendung der Substantiierungstheorie und keine Eventualmaxime.⁸⁷ Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das Recht auf Erteilungen eines Patentes bzw der Einspruch gegen eine solche Erteilung keinen zivilrechtlich begründeten Anspruch darstellt, sondern einen öffentlich-rechtlichen.⁸⁸

Um Missverständnissen vorzubeugen: Vorliegende wohlbegründete Entscheidung bedeutet keinen Freibrief für verschleppendes „Nachschieben“ von Einspruchsgründen oder Erkundungsbeweisanträgen. Eine zügige Erledigung des Einspruchsverfahrens in schicklicher Frist, stellt auch hier das oberste Gebot

83 Siehe dazu die Abbildung im Folgenden.

84 Beetz zu OLG Wien 34 R 163/15p, ÖBl 2016, 236 (239).

85 OGH 05.10.2010, 17 Ob 11/10g (Vita-Lady) = ECLI:AT:OGH0002:2010:0170OB00011.10G.1005.000 = MR 2010, 409 (Burgstaller); grundlegend EGMR 15.10.2009, 17056/06 (Micallef ./. Malta) = EF-Z 2010/35, 58 (Kodek).

86 BA 15.12.1958, 6/58.

87 Ausführlich auch zur fehlenden analogen Anwendung des § 61 Abs 3 AVG beim Patentanfechtungsverfahren OPM 12.12.2001, Op 1/01 = PBI 2002, 94.

88 VfGH 01.10.1981, B 5/81 (Elektrisches Bestrahlungsgerät) = ECLI:AT:VFGH:1981:B5.1981.

dar. Demgegenüber lehnt ein Teil der Lehre⁸⁹ die analoge Anwendung von § 157 Abs 1 Z 4 PatG ab, da der Eintritt von Präklusionsfolgen nach einer starren Zweiwochenfrist nicht konventionskonform erscheint und einem effektiven Rechtsschutz nach unionsrechtlichen Grundsätzen zuwiderläuft. Darüber hinaus stellt § 157 Abs 1 Z 4 PatG eine Sonderregelung der Unterbrechungsregeln des § 156 PatG dar, die insoweit nicht analogietauglich erscheint. Die vom OLG Wien gefundene Lösung einer straffen Verfahrensführung durch das Patentamt wahrt die größtmögliche Flexibilität einerseits und zum anderen die Rechte der Einsprecher auf effektiven Rechtsschutz. Für den inhaltlichen Maßstab ist wohl an die Bestimmung des § 179 ZPO per analogiam zu erinnern.

Schließlich ist das vom OLG Wien gefundene Ergebnis einer Rechtsgültigkeit des beanspruchten Patents nicht zu beanstanden, wie sich aus einer Gegenüberstellung der Offenbarungsschrift und der Patentschrift ergibt:

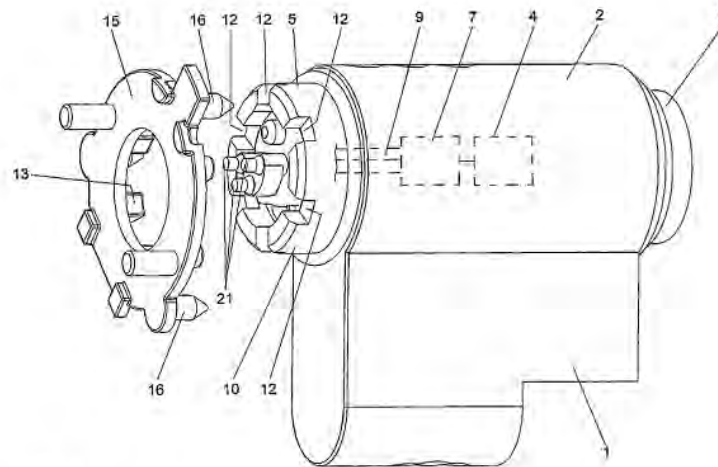


Fig. 1

Abb 6: Patentschrift zu A 980/2012

Die patentierte Schließeinrichtung kehrt in den Entgegenhaltungen bzw Vorhalten eines „Lockcylinder“ bzw -schaft oder „Lock Tappet“ ebenso wenig wieder, wie im „Locking Pin“.

⁸⁹ Beetz zu OLG Wien 34 R 163/15p, ÖBl 2016, 236 (239): richtig § 157 Abs 1 Z 4 statt „§ 157 Abs 4 PatG“.

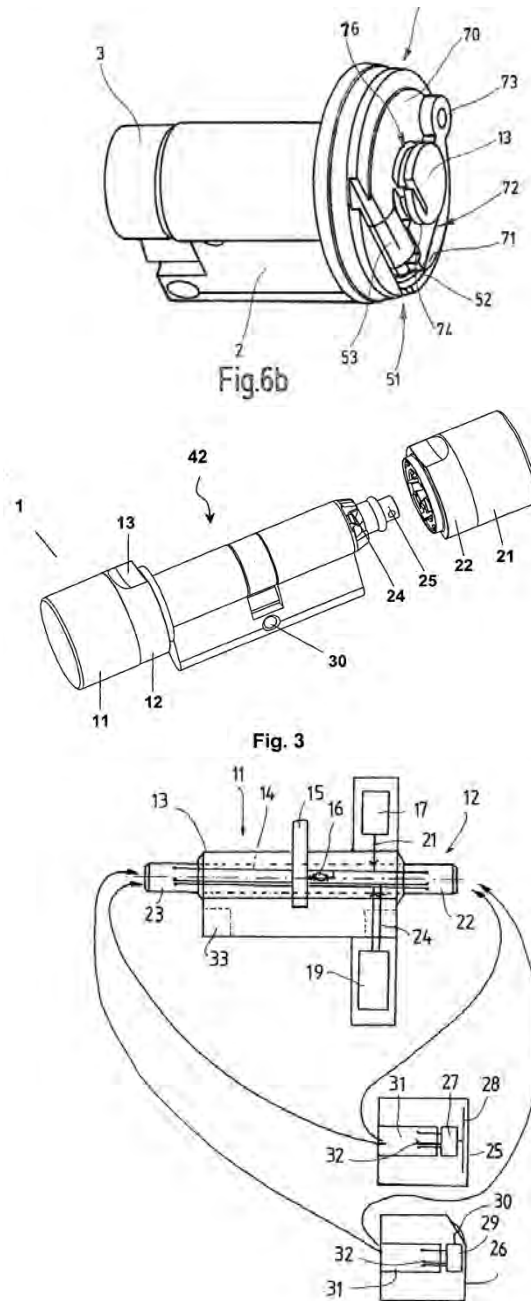


Abb 7: Druckschrift D 14 (Auswahl)

Ausblick: Abschließend hervorzuheben ist die für das Rekursverfahren nach einer Einspruchsentscheidung festgehaltene „Einmaligkeit des Rechtsmittels“.⁹⁰ Nach Ablauf der Rekursfrist durch Schriftsatz vorgebrachte Ergänzungen der Beweismittel sind gänzlich unbeachtlich. Deren Verwerfung hat mit dem Ausschluss der patentamtlichen Eventualmaxime im Einspruchsverfahren nichts zu tun.

Zusammenfassung: Nach nunmehriger Ansicht enthält § 102 PatG keine echte Präklusionsvorschrift. Im patentamtlichen Einspruchsverfahren nach den §§ 101 bis 108 PatG liegt daher keine Eventualmaxime, sondern nur das Substantiierungsgebot, wie es beispielsweise auch aus der Zivilprozessordnung bekannt ist. Damit kann der Einsprechende alle Einwände während der Einspruchsfrist vorbringen und vollständig darlegen. Er kann sein Vorbringen im Rahmen der geltend gemachten Einspruchsgründe auch erweitern und weitere Druckschriften (Offenbarungen) vorlegen. Einzige Grenze bildet eine erhebliche Verfahrensverzögerung oder eine mutwillige Verfahrensverzögerung.

e. Eindringhärteprüfer⁹¹

Die spätere AG, ein Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Hallein bei Salzburg, war seit 1997 Inhaberin des bereits 1994 angemeldeten Patentes „Eindringhärteprüfer“. Die Erfindung betraf zusammengefasst einen Eindringhärteprüfer mit einem schwenkbar an einem geradlinig (fort-)bewegbaren Tragkörper gelagerten Revolver für Eindringkörper und Mikroskopobjektiv zur Beobachtung des vom Eindringkörper geschaffenen Eindrucks auf einem Werkstück, wobei der Revolver in Stellungen, in denen die Verschieberichtung (Längsachse) des Eindringkörpers bzw die optische Achse des Objektives mit der Translationsrichtung des Tragkörpers zusammenfallen, feststellbar war:

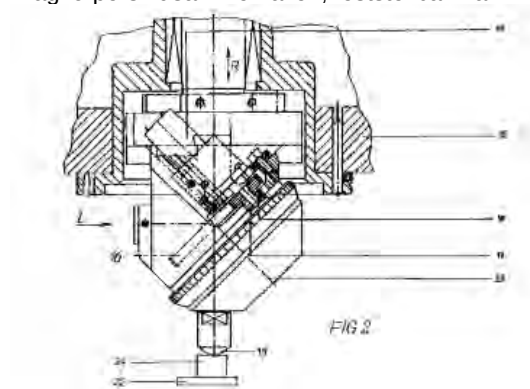


Abb 8: Patentschrift zu AT 403743

Im Juni 2012 beantragte die spätere ASt die Nichtigkeitsklärung dieses Streitpatents; nachdem es mit der Erreichung der Höchstdauer im Oktober 2014 erloschen war, verfolgte sie ihren Nichtigkeitsantrag weiter. Zur Begründung verwies sie auf ein noch beim HG Wien geführtes Verfahren wegen Unterlassung,

⁹⁰ StRsp in zivilgerichtlichen Verfahren (OGH 20.05.1959, 2 Ob 57/59 = EvBl 1959/223 = JBl 1959, 376; RS-Justiz RS0041666).

⁹¹ OLG Wien 20.10.2016, 34 R 68/16v (Eindringhärteprüfer) = ECLI:AT:OLG0009:2016:03400R00068.16V.1020.000.

Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Urteilsveröffentlichung der dort klagenden Patentinhaberin. Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts bejahte letztlich das rechtliche Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens nach § 117 PatG. Die ASt brachte ua vor, bereits die Patentschrift DE 41 10 382 A1 hätte einen Eindringhärteprüfer mit einem schwenkbar an einem Tragkörper gelagerten Revolver für mehrere Eindringkörper und Mikroskopobjektive offenbart. Für einen Fachmann wäre die aus dem Patent ersichtliche Lösung längst naheliegend gewesen, sodass es an der Neuheit fehlte:

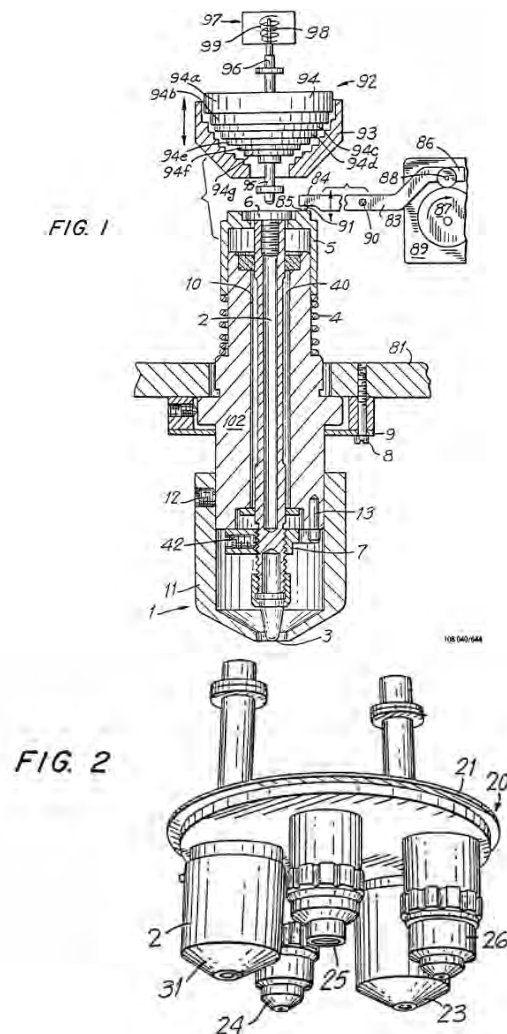


Abb 9: Patentschrift zu DE 41 10 382 A1

Die AG verwies darauf, dass es keineswegs naheliegend wäre, eine Prüfvorrichtung mit einer optischen Funktionalität auszustatten. Die NA wies den Antrag

mit der Begründung ab, ein Fachmann könnte nicht naheliegenderweise zur Kombination gelangen, den Revolver zusätzlich zu den mehreren Eindringkörpern auch mit mehreren Objektiven zu versehen. Aufgrund der Berufung der ASt hatte sich das OLG Wien letztlich zur Frage des Offenbarungsgehalts und der Vergleichbarkeit der jeweiligen Merkmale für die maßgeblichen Entgegenhaltungen zu befassen.

Das OLG Wien gab der Berufung keine Folge und bestätigte die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents vollinhaltlich. Da die Absicht bei der Verwendung einer Vorrichtung des Streitpatents auf eine vereinfachte Prüfung durch das wechselweise Verwenden von Prüfkörpern und Objektiven gerichtet war und eine aus den Vorveröffentlichungen bzw. Entgegenhaltungen bekannte Vorrichtung keine Objektive aufweist, waren die Merkmale des Streitpatents nicht zur Gänze verwirklicht. Der Umstand, dass ein aus dem Vorhalt bekanntes Element, wie beispielsweise ein geradlinig (fort-)bewegbarer Tragkörper, im erfindungsgemäßen Sinn eingesetzt werden könnte, bedeutete nicht, dass ein solcher Einsatz auch von der Offenbarung des Vorhalts mit umfasst oder nahegelegt wäre.⁹² Entscheidend war somit nicht ein rein struktureller Detailvergleich zweier Vorrichtungen, sondern die jeweilige Absicht oder die Funktion.

Die Veröffentlichung DE 41 10 382 A zeigte in Figur 2 einen an einem allgemein geradlinig bewegbaren Haltekörper (beispielsweise verwirklicht durch die in dieser Figur angedeuteten Stangen) gelagerten Revolver (21). Da der Hauptanspruch des Streitpatents nur die Parallelität der Verschieberichtung (Längsachse) des Eindringkörpers oder der optischen Achse des Objektivs mit der Translationsrichtung des Tragkörpers in einer Arbeitsstellung erforderte und gemäß Figur 2 von DE 41 10 382 A die Längsachse des Eindringkörpers und die optische Achse des Objektivs mit der Translationsrichtung des Tragkörpers zusammenfallend ausgerichtet werden könnten, wäre zwar der gesamte Oberbegriff des bekämpften Anspruchs 1 offenbart. Die ASt hatte aber die Richtigkeit der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes mit der Offenbarung von EP 0 432 131 A2 als nächstliegendem Stand der Technik bezweifelt. Die Merkmale des Streitanspruchs 1 erlaubten erst in ihrem Zusammenwirken die angestrebte Verbesserung einer automatisierten Prüfung und stellten keine bloße Aneinanderreihung vermeintlich bekannter Elemente dar. Eine Kombination aus vorbekannten Patenten würde daher einerseits ohne zusätzliche aufwändige Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis führen und wäre andererseits eine unzulässige ex-post-Betrachtung, bei der die Kenntnis der Erfindung schon vorausgesetzt ist. Gleichfalls verneinte das OLG Wien, dass eine Übertragung von Objektiven aus DE 41 10 382 A zu einer erfindungsgemäßen Lösung führen würde.

Das OLG Wien wendet das zur Beurteilung der Erfindungshöhe vom Europäischen Patentamt⁹³ entwickelte Prüfungskonzept des sog. „could-would test“ schlüssig und fehlerfrei auf das vorliegende Streitpatent an. Im Einzelnen vergleicht das Berufungsgericht zutreffend die Merkmale der in den Entgegenhaltungen gezeigten Eindringhärteprüfer mit diesen Merkmalen von Anspruch 1 des

⁹² So bereits BA 13.04.1993, B 9/92 (Patentverbesserung) = PBI 1994, 133.

⁹³ Instrukтив dazu die Richtlinien für die Prüfung Teil G. Kap VII. Pkt. 5.3. des EPA, abrufbar unter www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_vii_5_3.htm (15.04.2017).

Streitpatents, wobei es jeweils Sinn und Zweck der technischen Merkmale maßgeblich berücksichtigt. Es geht nicht darum, ob der Fachmann durch eine Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern darum, ob er tatsächlich dahin gelangt wäre, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in der Hoffnung, dadurch die objektive technische Aufgabe zu lösen, bzw in der Erwartung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen. Bei der Auslegung von Patentansprüchen sind die mit dem Patent verfolgten Ziele gegeneinander abzuwägen: ausreichender Schutz für den Patentinhaber und ausreichende Rechtssicherheit für Dritte. Für den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung maßgeblich, wie sie in den Patentansprüchen ihren Niederschlag gefunden hat, und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders; für den zweiten das, was der Fachmann bei objektiver Betrachtung den Patentansprüchen entnimmt.⁹⁴ Selbst eine implizite Veranlassung oder ein implizit erkennbarer Anreiz ist ein ausreichender Beleg dafür, dass der Fachmann die Elemente aus dem Stand der Technik kombiniert hätte. Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des zu prüfenden Anspruchs für den Fachmann der Fall gewesen sein.

Demzufolge überzeugt die Schlussfolgerung der Wiener RichterInnen, dass die aus den Entgegenhaltungen, also insbesondere den deutschen und englischen Patenten, bekannte Vorrichtung nicht als nächstliegender Stand der Technik zu sehen ist, weil diese Konstruktionen – im Gegensatz zum Streitpatent – nicht zur automatisierten Analyse mit optischer Auswertung ausgelegt sind. Der Umstand, dass ein aus einem Vorhalt bekanntes Element im erfindungsgemäßen Sinn eingesetzt werden könnte, bedeutet nicht, dass ein solcher Einsatz auch von der Offenbarung des Vorhalts mitumfasst oder nahegelegt ist.⁹⁵ Entscheidend ist somit nicht ein rein struktureller Detailvergleich zweier Vorrichtungen, sondern die jeweilige Funktion.⁹⁶

Ausblick: Bemerkenswert ist abschließend, dass – ohne von einer wirklichkeitsfernen ex-post-Betrachtung auszugehen – weder eine aus der AT 230 130 B noch eine aus der EP 0 432 131 A2 bekannte Vorrichtung in Kombination miteinander oder in Kombination mit bekannten Vorrichtungselementen aus weiteren Dokumenten zu einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit den dadurch ermöglichten Vorteilen führen würde. Wenn die Kombination zweier Vorveröffentlichungen ohne zusätzliche aufwändige Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis führen würde, beruht der Schutzgegenstand auf einer erfinderischen Tätigkeit. Gleiches gilt, wenn die Zusammenschau das Ergebnis einer unzulässigen ex-post-Betrachtung wäre, bei der die Kenntnis der Erfindung schon vorausgesetzt ist.⁹⁷ Damit festigt das OLG Wien seine bisherige Rsp,⁹⁸ dass eine

94 OGH 21.10.2003, 4 Ob 178/03k (Amlodipin) = ECLI:AT:OGH0002:2003:0040OB00178.03K.1021.000 = ÖBl 2004/26, 83 (Wollner/Nemec); dazu Gassauer-Fleissner, Aufgaben und Grenzen des Sachverständigengutachtens bei Fragen der Patentverletzung. Die Unterscheidung von Tat- und Rechtsfrage im Patentverletzungsverfahren, ÖBl 2005/56, 244 mwN.

95 BA 13.04.1993, B 9/92.

96 NA 18.06.1998, N 8/97 (Dichtungsmatte II) = PBl 2000, 168; OPM 23.05.2012, OGM 1/12 = ECLI:AT:OPMS002:2012:000OGM00001.12.0523.000.

97 Ebenso Plasser/Beetz, Rechtsprechung des OLG Wien zu patentamtlichen Entscheidungen, ÖBl 2017/24, 83 (84).

erfinderische Tätigkeit noch nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass eine ex-post-Betrachtung ergibt, der Fachmann hätte zur Erfindung gelangen können.

Zusammenfassung: Nach stRsp erfolgt die Prüfung die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach § 1 Abs 1 PatG bzw § 1 Abs 1 Abs 1 GMG nach dem Prüfungskonzept des sog „*could-would test*“. Es kommt nicht darauf an, ob der Durchschnittsfachmann eine vorbekannte Lösung auf dem Gebiet der Erfindung einsetzen könnte („*could*“), sondern ob er dies, veranlasst durch den auffindbaren Stand der Technik in Erwartung der Lösung der objektiven technischen Aufgabe, auch tatsächlich tun würde („*would*“).

IV. Gebrauchsmusterrecht

Im Berichtszeitraum liegen – soweit bisher veröffentlicht – keine Entscheidungen der Patentgerichte zu Gebrauchsmustern vor.

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

a. Hoffmann-La Roche ./. Accord Healthcare⁹⁹

Dem aus Estland stammenden Ausgangsfall liegt ein einigermaßen komplexer Verfahrensablauf zugrunde. Die spätere Klägerin aus der Schweiz, die *Hoffmann-La Roche AG*, vertrieb ua in Estland ein Arzneimittel unter der Marke „*Xeloda*®“ mit dem Wirkstoff Capecitabin. Sie erhielt dafür bereits im April 1998 ein Schweizer Grundpatent, ließ es als Arzneimittel im Juni 2001 in Estland registrieren und erhielt dafür im Oktober 2001 das ergänzende Schutzzertifikat Nr 00001 Estnischen Patentamt erteilt. Die später beklagte *Accord Healthcare Ltd* erhielt über ihre gleichnamige Estnische Tochtergesellschaft in der Folge die Zulassung für ein Generikum, dessen Wirkstoff ebenfalls Capecitabin war. Die Tochtergesellschaft erhielt am 4. Dezember 2014 dafür beim Estnischen Sozialministerium die Aufnahme ins Arzneimittelverzeichnis, wodurch die Kosten dieses Arzneimittels für den Sozialversicherten gesenkt würden, da die nationale Krankenkasse einen Teil seiner Kosten übernehme. *Accord* wollte das eigene Medikament am 15. Dezember 2014 auf den estnischen Markt bringen, wurde aber durch eine Unterlassungsklage von *Hoffmann-La Roche* daran gehindert. Das Berufungsgericht wies die Sicherungsmaßnahme letztlich mit der Begründung ab, dass das Grundpatent wie auch das ergänzende Schutzzertifikat (kurz: SRC) für *Xeloda* im Juni 2013 abgelaufen wäre. Die Klägerin hätte daher nicht mehr über ein ausschließliches Recht an Capecitabin verfügt. Dagegen erhob *Hoffmann-La Roche* Beschwerde an den Estnischen Staatsgerichtshof; nach ihrer Ansicht hätten die Unterinstanzen Art 21 Abs 2 VO (EG) 469/2009 (kurz: SRC-VO)

98 OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w; dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2016, 65 (98 ff).

99 EuGH 05.10.2016, C-572/15 (*Hoffmann-La Roche ./. Accord Healthcare*) = ECLI:EU:C:2016:739.

unrichtig ausgelegt. Zudem stünde die Auslegung der Rückwirkung der SRC-VO durch die Estnischen Gerichte im Widerspruch zu anderen Unionsrechtsakten und namentlich der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Der EuGH hatte folgende zwei Vorlagefragen des Staatsgerichtshofs zu beantworten:

1. Ist Art 21 Abs 2 SRC-VO dahin auszulegen, dass sich die Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats verkürzt, das in einem Mitgliedstaat vor dessen Beitritt zur Europäischen Union nach nationalem Recht erteilt wurde und dessen Laufzeit für einen Wirkstoff nach den in diesem Zertifikat enthaltenen Angaben länger wäre als 15 Jahre ab dem Zeitpunkt der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen eines aus dem betreffenden Wirkstoff zusammengesetzten oder ihn enthaltenden Arzneimittels in der Union?

2. Falls die erste Frage bejaht wird: Steht Art 21 Abs 2 SRC-VO im Einklang mit dem Unionsrecht, insbesondere mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts über den Schutz erworbener Rechte, dem Rückwirkungsverbot und der Charta?

Der EuGH entschied,¹⁰⁰ dass er für die Beurteilung der Gültigkeit von Art 21 Abs 2 SRC-VO nicht zuständig wäre, da sich Bestimmungen, die sich unmittelbar aus einer Beitrittsakte ergeben (hier: Art 20 Abs 2 VO 1768/92 durch EU-Erweiterung 2007 geschaffen und in Art 21 Abs 2 SRC-VO kodifiziert übernommen), keine Rechtsakte der Organe iSv Art 267 Abs 1 lit b AEUV darstellten. Sie könnten daher nicht einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen werden.¹⁰¹

Die zweite (inhaltliche) Frage des vorgelegten Rechtsstreits beantwortete die Siebte Kammer dahingehend, dass seit 1. Mai 2004 die Laufzeit des SRC nicht von der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Republik Estland, sondern von der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Union abhängt. Im konkreten Fall ist daher nicht der Zeitpunkt zugrunde zu legen, zu dem die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen von Xeloda in Estland erteilt worden ist, dh der 8. Juni 2001, sondern der Zeitpunkt, zu dem sie in der Schweiz erteilt worden ist, dh der 10. Juni 1998. Schließlich ist zu beachten, dass das ergänzende Schutzzertifikat nach Art 13 SRC-VO erst ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents gilt. Das Grundpatent ist aber nach den Sachverhaltsfeststellungen erst nach dem Beitritt Estlands zur Europäischen Union abgelaufen.

Eingangs ist zu betonen,¹⁰² dass Art 21 Abs 2 SRC-VO klarstellt, dass diese Verordnung¹⁰³ (auch) auf ergänzende Schutzzertifikate Anwendung findet, die vor dem Tag des Beitritts neuer Mitgliedstaaten ab 2003 (hier: der Republik Estland) nach Maßgabe ihrer einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erteilt worden sind.¹⁰⁴

100 IdF des Berichtigungsbeschlusses vom 13.12.2016, C-572/15 REC = ECLI:EU:C:2016:951.

101 Vgl in diesem Sinne bereits EuGH 28.04.1988, 31/86, 35/86 (LAISA und CPC España ./ Rat) Rz 17 = ECLI:EU:C:1988:211.

102 EuGH 05.10.2016, C-572/15 Rz 35.

103 Die SRC-VO 469/2009 stellt die kodifizierte Fassung der aus dem Jahr 1992 stammenden Vorläufer SRC-VO 1768/1992 dar.

104 Für SRCs aus Beitrittsländern vor dem Jahr 2000, namentlich also Österreich, Finnland und Schweden gilt genau das Gegenteil, dh die SRC-VO ist auf vor dem 01.01.1995 erteilte nationale ergänzende Schutzzertifikate nicht für anwendbar erklärt worden.

Nach stRsp¹⁰⁵ sieht Art 13 SRC-VO iVm ErwGr 9 vor, dass demjenigen, der gleichzeitig Inhaber eines Patents und eines ergänzenden Schutzzertifikats ist, höchstens 15 Jahre Ausschließlichkeit ab der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffenden Arzneimittels in der Union eingeräumt werden können. Damit erscheinen die vom EuGH gegebenen Antworten nur folgerichtig, weil nach stRsp¹⁰⁶ eine neue Vorschrift des materiellen Unionsrechts unmittelbar auf die künftigen Auswirkungen eines Sachverhalts anzuwenden ist, der unter der Geltung der alten Vorschrift entstanden ist. Darüber hinaus gelten ab dem Beitritt eines neuen Mitgliedstaats die Bestimmungen des Unionsrechts nach Maßgabe der ursprünglichen Verträge und der jeweiligen Beitrittsakte.

In der Beurteilung einer scheinbar sehr kleinen „Nische“ des Immaterialgüterrechts, nämlich den Übergangsregelung in der SRC-Gesetzgebung, hat das vorliegende Urteil möglicherweise sehr große Auswirkungen im geistigen Eigentum überhaupt. Denn die Siebte Kammer gelangt zu dem Schluss, dass es gegen die Grundsätze des Unionsrechts verstößt, würde der EuGH eine Entscheidungskompetenz in Anspruch nehmen über „die Anpassungen im Anhang eines Beitrittsakts [als] Gegenstand eines Abkommens zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat“.¹⁰⁷ Es handelt sich nämlich insoweit nicht um einen Rechtsakt eines Organs, sondern [um] primärrechtliche Bestimmungen, die nur nach den für die Revision der ursprünglichen Verträge vorgesehenen Verfahren ausgesetzt, geändert oder aufgehoben werden können.¹⁰⁸ Damit bleiben aber alle durch Beitrittsakte hinzugefügten Bestimmungen wie zB Art 110a GG-VO odgl letztlich gegenüber einer nachprüfenden unionsgerichtlichen Revision immun.

Die möglichen Konsequenzen aus dem vorliegenden Urteil schließen folgende Nichtigkeiten für ergänzende Schutzzertifikate iS einer fehlenden Rechtsbeständigkeit (wie im Anlassfall) nicht aus:

- alle Vor-Beitritts-SRCs in den jeweiligen Beitrittsländern verstoßen gegen Art 3 lit b SRC-VO
- jene Vor-Beitritts-SRCs, für die eine Anwendung der SRC-VO zu einer Neuberechnung ihrer Laufzeit führt, die weniger als minus 6 Monate beträgt.¹⁰⁹

Wie der Ausgangsfall verdeutlicht, bedeutet die „Übergangsregelung“ des Art 21 Abs 2 SRC-VO eine erhebliche Unsicherheit für Schutzrechtsinhaber. Denn ein in einem (späteren) Beitrittsland erteiltes SRC kann durch den Beitritt früher auslaufen, als es ohne den EU-Beitritt des betreffenden Staates, also auf rein natio-

105 EuGH 13.02.2014, C-555/13 (Merck Canada) Rz 30 = ECLI:EU:C:2014:92; EuGH 14.11.2013, C-617/12 (Astrazeneca [Iressa]) Rz 42 = GRUR-Prax 2014, 13 (Schönig); EuGH 21.04.2005, C-207/03 (Novartis) = ECLI:EU:C:2005:245.

106 Vgl. EuGH 12.09.2013, C-614/11 (Kuso) Rz 25 = ECLI:EU:C:2013:544 = DRdA 2014/23, 295 (Mair) = PVInfo 2013 H 11, 23 (Gerhartl); dazu Wachter, *Judikatur des EuGH zur Altersdiskriminierung im Jahre 2013*, in Wachter (Hrsg), *Altersdiskriminierung. Jahrbuch 2014 (2014)* 105 (117 ff) mwN.

107 EuGH 05.10.2016, C-572/15 Rz 30.

108 EuGH 05.10.2016, C-572/15 Rz 30.

109 Die Gültigkeit eines SRC hängt ua nach dem Urteil des EuGH vom 08.12.2011, C-125/10 (Merck Sharp & Dohme ./. DPMA) = ÖBl-LS 2012/20 (Zemann), davon ab, entweder eine noch vorhandene (positive) Laufzeit oder eine solche zwischen Null und minus sechs Monaten aufzuweisen; näher dazu Thiele, *Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht*, in Staudegger/Thiele (Hrsg), *Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012 (2012)* 103 (148 ff) mwN.

nalerebene, (ursprünglich) gewährt worden ist. Zwar handelt es sich bei Art 21 Abs 2 SRC-VO um eine vorübergehende Regelung, deren Bedeutung mit der Zeit stark abnimmt. Dennoch könnten durch das vorliegende Urteil mehr SRC in den Beitrittsstaaten ihre Wirksamkeit verloren haben, als die jeweiligen nationalen Register anzeigen. Für Schutzrechtsinhaber ist es dabei besonders wichtig, erst im Verletzungsfall mit dem zeitlichen Ablauf ihrer Zertifikate konfrontiert zu sein.

Ausblick: SRC-Inhaber, die durch die vorliegende Entscheidung des EuGH nachteilig betroffen sind, haben lediglich die Möglichkeit, eine Entschädigung wegen eines unverhältnismäßigen Eingriffs in die Eigentumsgarantie des Art 17 GRV und Art 1 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK geltend zu machen.

Zusammenfassung: Nach nunmehr wohl gefestigter Spruchpraxis des EuGH berechnet sich die Laufzeit eines ergänzenden Schutzrechtszertifikats für ein Arzneimittel nach der erstmaligen Zulassung auf dem Arzneimittelmarkt eines EU-/EWR-Staates. Die (erstmalige) Zulassung in dem jeweiligen Mitgliedstaat, für den ein SRC erteilt wird, ist demgegenüber unbeachtlich. Diese Regel gilt auch für SRC in Mitgliedstaaten, die in den Jahren 2003 oder 2007 beigetreten sind.

b. Ausblick: Vorlagefragen zum Besonderen Mechanismus¹¹⁰

Im aus Deutschland stammenden Fall verfügte ein in Irland ansässiges Unternehmen auch über ein für die BRD erteiltes Ergänzendes Schutzrecht (SRC). Das Klagszertifikat war für das Erzeugnis „Etanercept“ zugelassen, das zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen und Psoriasis u.a. bei Kindern und Jugendlichen diente. Das mittlerweile durch Zeitablauf erloschene Klagszertifikat war durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) auf Grundlage der Kinderarzneimittel-VO¹¹¹ über die Erstlaufzeit hinaus um weitere sechs Monate verlängert worden (sog. „pädiatrische Verlängerung“). Die aus Dänemark stammende Beklagte war gewerbsmäßige Parallelimporteurin und führte zur Laufzeit des Klagszertifikats Parallelimporte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland durch. Im April 2015 gelangten von der Beklagten (re-)importierte Medikamentenpackungen der Klägerin auf den deutschen Markt, die für Polen, Slowenien, Litauen und Kroatien bestimmt waren. Daraufhin klagte die SRC-Inhaberin auf Auskunft, Rückruf, Vernichtung und Schadensersatzfeststellung.

Das in I. Instanz zuständige LG Düsseldorf erachtete die klägerischen Ansprüche – vorbehaltlich des Einwands der Erschöpfung – als gegeben an. Streitentscheidend war aber zunächst die Frage, ob der Beklagten der Erschöpfungseinwand durch die Anwendung des Besonderen Mechanismus abgeschnitten wäre. Das LG Düsseldorf setzte sein Verfahren im Dezember 2016 aus, um dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen.

1. „Kann der Inhaber eines ergänzenden Schutzrechtszertifikats, das ihm für die Bundesrepublik Deutschland (BRD) erteilt wurde, unter Berufung auf die Regelungen des sog. „Besonderen“ bzw. „Speziellen Mechanismus“ die Einfuhr von

¹¹⁰ LG Düsseldorf 15.12.2016, 4 b O 48/15 (Etanercept) = GRUR-Prax 2017, 150 (Mroß).

¹¹¹ Verordnung (EG) 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG) 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) 726/2004, AB L 378/2006, 1.

Erzeugnissen aus den Beitrittsstaaten Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Bulgarien und Kroatien (Anhang IV, Beitrittsakte 2003, Abl. EU 2003 L 236/797 mit Änderungen gem. ABl. EU 2004 L 126/4 für Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik; Teil I Anhang V Nr. 1, Beitrittsakte 2005, ABl. EU 2005 L 157/268 für Rumänien und Bulgarien; Anhang IV Beitrittsakte 2011, ABl. EU 2012, L 112/60 für Kroatien) in die BRD verhindern, wenn das ergänzende Schutzzertifikat in der BRD zu einem Zeitpunkt beantragt wurde, in dem in den Beitrittsstaaten bereits Regelungen für die Erlangung eines entsprechenden ergänzenden Schutzzertifikats bestanden, ein solches ergänzendes Schutzzertifikat im jeweiligen Beitrittsstaat aber vom Inhaber des für die BRD erteilten Schutzzertifikats nicht beantragt oder ihm nicht erteilt werden konnte, weil es an einem für die Erteilung des Schutzzertifikats erforderlichen Grundpatent im Beitrittsstaat fehlte?“

2. Macht es für die Beantwortung der Frage 1. einen Unterschied, wenn lediglich im Anmeldezeitpunkt des für die BRD erteilten Grundpatents entsprechender Schutz durch ein Grundpatent im Beitrittsstaat nicht erlangt werden konnte, jedoch im Zeitraum bis zur Offenlegung der Anmeldung, die dem für die BRD erteilten Grundpatent zugrunde liegt, erlangt werden konnte?

3. Kann der Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats, das ihm für die Bundesrepublik Deutschland (BRD) erteilt wurde, unter Berufung auf die Regelungen des Besonderen bzw Speziellen Mechanismus die Einfuhr von Erzeugnissen aus den Beitrittsstaaten Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Bulgarien und Kroatien in die BRD verhindern, wenn die Einfuhr der Erzeugnisse nach Ablauf der mit dem ursprünglichen Erteilungsbeschluss festgesetzten Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats, aber vor Ablauf der um sechs Monate verlängerten Laufzeit des Schutzzertifikats erfolgt, die ihm auf Grundlage der Kinderarzneimittel-VO gewährt worden ist?

4. Macht es für die Beantwortung der Frage 3. im Falle von Kroatien einen Unterschied, dass der Spezielle Mechanismus aufgrund des Beitritts von Kroatien im Jahre 2013 erst nach Inkrafttreten der Kinderarzneimittel-VO und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004) am 26. Januar 2007 in Kraft trat – anders als in den übrigen vor dem 26. Januar 2007 beigetretenen Mitgliedstaaten Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien und Bulgarien?

Der Besondere Mechanismus als übergangsweise primär unionsrechtliche Ausnahme vom Erschöpfungsprinzip bezweckt den Ausgleich von Nachteilen der Schutzrechtsinhaber, solange in den neuen Beitrittsstaaten mangels Patentierbarkeit von Arzneimittelstoffen als solchen kein dem in der Union sonst üblichen Standard entsprechendes Patentrecht bestand.¹¹² Die Vorlagefragen berücksichtigen dass die Regelungen des Besonderen Mechanismus und der Kinderarzneimittel-VO mehreren Auslegungen zugänglich sind. Die Antworten des EuGH¹¹³ dürfen mit Spannung erwartet werden.

112 Vgl dazu bereits EuGH 12.02.2015, C-539/13 (Merck Canada Inc, Merck Sharp & Dohme Ltd) = ECLI:EU:C:2015:87 = GRUR-Prax 2015, 87 (Schönig).

113 Das Verfahren ist zu C-681/16 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals ./ Orifarm GmbH) anhängig.

2. OGH

a. Nepafenac¹¹⁴

Die AST und spätere Revisionswerberin beantragte im Oktober 2013 beim ÖPA die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats (SPC/ESZ) für das Erzeugnis „Nepafenac“ auf Basis des europäischen Grundpatents mit dem Titel „Galaktomannanpolymere und Borat enthaltende Augenarzneimittel“, ein spezielle Augentropfen-Suspension mit Erstzulassung vom Mai 2013. Die TA wies die Anmeldung nach § 2 Abs 2 SchzG 1996 zurück, da eine bloß funktionell Kennzeichnung des Erzeugnisses als „antiinflammatorische Mittel“ in Anspruch 9 des Grundpatents nicht ausreichend wäre. Die Anmeldung wurde daher nach Art 10 Abs 2 SRC-VO iVm § 2 Abs 2 SchzG zurückgewiesen, da Art 3a SRC-VO nicht erfüllt wäre. Darüber hinaus wäre als erstmalige Marktzulassung bereits der Dezember 2007 anzusehen, sodass die Anmeldung den Anforderungen nach Art 3 lit b iSd Art 3 lit d SRC-VO ebenfalls nicht genüge. Dem Rekurs der AST aus den Gründen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Abänderungsantrag gab das OLG Wien keine Folge.¹¹⁵ Daher hatte sich der OGH letztlich mit der Frage zu befassen, ob das Erzeugnis „Nepafenac“ durch das konkret formulierte Grundpatent iSd Art 3 lit a SRC-VO geschützt wäre oder nicht.

Der 4. Senat wies den außerordentlichen Revisionsrekurs zurück und bestätigte die Auffassung der Unterinstanzen vollinhaltlich. Der OGH hielt fest, dass die Voraussetzung für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats nach Art 3 lit a SRC-VO und der dazu maßgeblich von der Europäischen Rsp¹¹⁶ geprägten *Disclosure-Theorie* wäre, den konkreten Wirkstoff in den Ansprüchen des Grundpatents deutlich zu nennen. Unstrittig war nämlich, dass der konkrete Wirkstoff, für den das Schutzzertifikat beantragt wurde, weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung namentlich erwähnt wurde. Die bloß funktionale Umschreibung als „antiinflammatorische Mittel“ genüge diesem Ansatz nicht. Auf die Frage der erstmaligen Zulassung kam es gar nicht mehr an.

Die vorliegende Schutzrechtsanmeldung für ein österr SRC scheitert bereits an der ersten von vier Hürden des § 1 SchzG 1996 iVm Art 3 SRC-VO.¹¹⁷

- Wirkstoffoffenbarung im Grundpatent (lit a)
- gültige Genehmigung (lit b)
- erste Erteilung eines SRC (lit c)
- Erstmaligkeit der Genehmigung (lit d)

Für die erste Voraussetzung hat sich die Europäische Rsp zu Kombinationspräparaten¹¹⁸ für die sog „*Disclosure-Theorie*“ entschieden. Derzufolge wird ein Erzeugnis nach Art 3 lit a SRC-VO durch das Grundpatent nur dann „geschützt“,

114 OGH 30.08.2016, 4 Ob 104/16x (Nepafenac) = ÖBl 2017/13, 45 (Wildhack).

115 OLG Wien 10.02.2016, 34 R 138/15m (Nepafenac) = ECLI:AT:OLG0009:2016:03400R00138.15M.0210.000 = ÖBl 2017/7, 24 (Beetz).

116 Seit EuGH 24.11.2011, C-322/10 (Medeva) = ECLI:EU:C:2011:773.

117 Verordnung (EG) 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (kodifizierte Fassung), ABi L 152/2009, 1.

118 Vgl dazu Schmidt-Wudy, Ein Überblick zu aktuellen Entscheidungen des EuGH zu ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel, PharmR 2014, 45 mwN.

wenn der Wirkstoff in den Ansprüchen des Grundpatents konkret genannt ist, dh das, was der Fachmann dem Patent entnehmen kann, offenbart ist.¹¹⁹ Wie konkret das Erzeugnis in den Ansprüchen des Grundpatents zu nennen ist, bleibt weitestgehend den nationalen Patentämtern und Gerichten überlassen. Während sich die Praxis anhand der Kombinationspräparate¹²⁰ entwickelt hat, behandelt der vorliegende Fall ein Monopräparat. Die Ansprüche des Grundpatents nennen nicht den Wirkstoff Nepafenac, der in den marktgängigen Augentropfen fraglos enthalten ist, sondern umschreiben die Wirkstoffgruppe als „antiinflammatorische Mittel“. Dazu hat die Rsp des EuGH bereits festgehalten, dass eine Konkretisierung in folgenden, typischen Fällen für Arzneimittel ausreicht:

- Strukturformeln, dh die Darstellung der exakten chemischen Formel;
- funktionelle Umschreibungen lediglich dann, wenn sich der nach Art 69 EPÜ samt Auslegungsprotokoll auszulegende Anspruch „stillschweigend, aber notwendigerweise auf das in Rede stehende Erzeugnis bezieht, und zwar in spezifischer Art und Weise“¹²¹
- generische Begriffe, die zur „Detaillierung und Klarstellung“ enthalten sind, um das Erzeugnis „eindeutig identifizieren zu können“.¹²²

Der aufmerksame Rechtsanwender erkennt, dass bereits vor dem Einsetzen der dynamischen Rsp zu Ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel ab dem Jahr 2011 nach einem vereinzelt gebliebenen Erkenntnis¹²³ eine offene Anspruchsformulierung in Kombination mit der ergänzenden Anführung von funktionellen Überbegriffen in der Beschreibung nicht ausgereicht hat, den weiteren Wirkstoff eines Kombinationspräparats als ausreichend konkret offenbart anzusehen.¹²⁴ Daran knüpft das OLG Wien¹²⁵ inhaltlich völlig zutreffend an und bewahrt neuerlich Kontinuität. Der 4. Senat bestätigt diese Rechtssicherheit.

Ausblick: Im konkreten haben die Gerichte die Wirkstoffgruppe der „*antiinflammatorischen Mittel*“ als zu unbestimmt, mehrdeutig und zu divers beurteilt, als dass der für das SRC reklamierte Wirkstoff Nepafenac dadurch deutlich identifiziert bzw spezifiziert gewesen wäre. Die Anmeldung hätte wohl die erste Hürde zu einem Schutzzertifikat genommen, wenn statt des Wirkstoffs Nepafenac einer der in Anspruch 10 des Grundpatents EP 0999825 B1 ausdrücklich angeführten Wirkstoffe¹²⁶ genannt worden wäre.¹²⁷

119 Nach der sog „*Infringement*-Theorie“ würde bereits ausreichen, dass das Erzeugnis das Grundpatent verletzen würde, ohne dass das Grundpatent den Wirkstoff erkennbar offenbaren würde.

120 Dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2012, 103 (146 ff).

121 EuGH 12.12.2013, C-493/12 (Eli Lilly and Company) Rz 41 = ECLI:EU:C:2013:835.

122 EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 43 und EuGH 12.12.2013, C-443/12 (Actavis I) Rz 41 f = ECLI:EU:C:2013:833; vgl auch *Wildhack* zu OLG Wien 34 R 138/15m, ÖBl 2017/13, 47 (48).

123 OPM 23.09.2009, OBp 1/08 (Lopinavir/Ritonavir [Kaletra]) = ECLI:AT:OPMS002:2009:000OBP00001.08.0923.000.

124 Ebenso *Wildhack* zu OLG Wien 34 R 138/15m, ÖBl 2017/13, 47 (49).

125 OLG Wien 10.02.2016, 34 R 138/15m.

126 Betaxolol, Timolol, Pilocarpin, Carboanhydraseinhibitoren, Prostaglandinen, Apraclonidin, Ciprofloxacin, Tobramycin, Naproxen, Diclofenac, Suprofen, Ketorolac, Tetrahydrocortisol, Dexamethason, Proteinen und Wachstumsfaktoren.

127 Vgl *Wildhack* zu OLG Wien 34 R 138/15m, ÖBl 2017/13, 47 (49).

Zusammenfassung: Nach Ansicht der österreichischen Patentgerichte kann lediglich für Erzeugnisse, die vom Grundpatent in spezifischer Art und Weise umfasst sind und den konkreten Wirkstoff in den Ansprüchen des Grundpatents deutlich nennen, ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel erteilt werden.

b. Nukleotidanaloga¹²⁸

Die ASt beantragte bereits im Juni 2005 die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis „Truvada® – Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil (oder ein Salz davon)“ auf Basis des Grundpatents zu AT E 240 339 (EP 0 915 894) mit dem Titel „Nukleotidanaloga“. Das Grundpatent betraf Zwischenprodukte für Phosphonomethoxynucleotid-Analoga, insb Zwischenprodukte, die sich zur Verwendung bei der wirksamen oralen Abgabe derartiger Analoga eigneten. Die erfindungsgemäßen Verbindungen eigneten sich zur Therapie oder Prophylaxe von viralen Infektionen, einschließlich Infektionen, die durch DNA-Viren, RNA-Viren, Herpes-Viren, Retroviren, Hepadna-Viren, Papilloma-Viren, Hanta-Viren, Adeno-Viren und HIV verursacht werden. Im Stand der Technik wird die antivirale Spezifität der Nucleotid-Analoga beschrieben. Die Spezifität des Ausgangsarzneistoffs galt auch für die erfindungsgemäßen Verbindungen. Dosierungen, virale Ziele und geeignete Verabreichungswege, um die Infektionsstelle am besten anzugehen, waren auf dem Gebiet der Ausgangsarzneistoffe bekannt. Das Grundpatent enthielt insgesamt 33 Ansprüche. Anspruch 27 lautete: „Pharmazeutische Zusammensetzung umfassend eine Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 25 zusammen mit einem pharmazeutisch verträglichen Träger und gegebenenfalls anderen therapeutischen Bestandteilen“. Die TA wies die Anmeldung nach § 2 Abs 2 SchZG zurück, da in den Ansprüchen lediglich Tenofovir Disoproxil (oder ein Salz davon) genannt wurde, jedoch nicht Emtricitabin in Kombination mit Tenofovir und Disoproxil (oder ein Salz davon). Die Voraussetzungen von Art 3 lit a SRC-VO wären daher nicht erfüllt.

Die Anmelderin erhob Rekurs ua mit der Begründung, Truvada® wäre das erste zugelassene Erzeugnis gewesen, das Tenofovir Disoproxil in Kombination mit einem anderen antiviralen Wirkstoff enthalten hätte. Für einen Fachmann wäre daher ohne weiteres der Wirkstoff konkret identifizierbar. Das OLG Wien gab dem Rechtsmittel keine Folge. Die Formulierung „Zusammensetzung mit gegebenenfalls anderen therapeutischen Bestandteilen“ würde den Schutzbereich des Grundpatents nicht so ausreichend abgrenzen, dass darauf ein nationales Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel für Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil gegründet werden könnte.

Aufgrund des außerordentlichen Revisionsrekurses der Anmelderin hatte sich der OGH letztlich damit zu befassen, ob im konkreten Fall der Wirkstoff (das Erzeugnis) in den Ansprüchen des Grundpatents zumindest funktional bezeichnet würden.

Der 4. Senat wies das Rechtsmittel zurück und bestätigte die Ansicht der Vorinstanzen vollinhaltlich. Art 1 lit b SRC-VO definiert das Erzeugnis als den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels. Art 4 leg cit regelt den Schutzgegenstand des Zertifikats. Demnach erstreckt sich der durch das Zertifikat gewährte Schutz in den Grenzen des durch das Grundpatent gewähr-

¹²⁸ OGH 26.09.2016, 4 Ob 169/16f (Nukleotidanaloga) = ECLI:AT:OGH0002:2016:0040OB00169.16F.0926.000.

ten Schutzes allein auf das Erzeugnis, das von der Genehmigung erfasst wird. Gegenstand des Schutzzertifikats ist nicht die im Grundpatent geschützte Erfindung, sondern ein Erzeugnis. Bei einem Kombinationspräparat wie dem gegenständlich zu prüfenden müssen jene Wirkstoffe, für die ein Zertifikat begehrt wird, zwar nicht durch eine chemische Strukturformel im Grundpatent dargestellt sein, aber zumindest in einer Funktionsformel enthalten sein, die iZm den Patentansprüchen den Schluss zulässt, dass sie sich stillschweigend, aber notwendigerweise auf den in Rede stehenden Wirkstoff bezieht; und zwar in spezifischer Art und Weise. In seiner Beurteilung der zuletzt genannten Voraussetzungen verweist der OGH auf die schlüssige und rechtsfehlerfreie Analyse durch das Rekursgericht.

Die vorliegenden Erkenntnisse, insbesondere auch die Rekursentscheidung,¹²⁹ knüpfen dort an, wo die Europäische Rsp den nationalen Beurteilungsspielraum eröffnet hat.¹³⁰

Die Besonderheit besteht aber im vorliegenden Fall darin, dass die Offenbarung von Tenofovir Disoproxil im Grundpatent (Ansprüche 1 bis 25) erfolgt ist; ebenso, dass Emtricitabin zum Prioritätszeitpunkt dem Stand der Technikentsprechend und damit dem Fachmann bekannt gewesen ist. Anspruch 27 des Grundpatents erwähnt aber lediglich völlig unspezifisch „und gegebenenfalls andere therapeutische Bestandteile“. Damit liegt in Wahrheit weder eine Funktionsformel noch eine Strukturformel für *Emtricitabin* vor. Es findet sich darin überhaupt keine wie auch immer geartete strukturelle Definition weiterer Wirkstoffe. Die Gerichte legen daher zu Recht den allgemeinen Maßstab der *Disclosure*-Theorie an. Derzufolge wird ein Erzeugnis nach Art 3 lit a SRC-VO durch das Grundpatent nur dann „geschützt“, wenn der Wirkstoff in den Ansprüchen des Grundpatents konkret genannt ist, dh offenbart ist, also das, was der Fachmann dem Patent entnehmen kann. Das Grundpatent offenbart also keineswegs eine Wirkstoffkombination Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil, die sich „in spezifischer Art und Weise“ auf *Emtricitabin* bezieht.¹³¹ Ein ergänzendes Schutzzertifikat für diese Wirkstoffkombination ist daher nach Art 3 lit a SRC-VO ausgeschlossen.¹³²

Ausblick: Offen bleibt, wie die österreichischen Gerichte eine „in den Ansprüchen eines vom EPA erteilten Patents enthaltene Funktionsformel“ beurteilen werden, die sich iSd *Eli Lilly-Rsp*¹³³ „in spezifischer Art und Weise [...] auf den in Rede stehenden Wirkstoff bezieht“.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Nach Auffassung der österreichischen Patentgerichte kann ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel (SRC) nur für einen Wirkstoff gewährt werden, der vom Schutz des Grundpatents umfasst ist. Auf einen Wirkstoff, der dort nur unter den Begriff eines „gegebenenfalls anderen therapeutischen Bestandteils“ fällt, trifft das allerdings nicht zu, sodass eine Zertifikatserteilung nach Art 3 lit a SRC-VO iVm § 2 SchZG 1996 scheitern muss.

129 OLG Wien 19.05.2016, 34 R 138/15m (Nukleotidanaloga) = ÖBl 2017/27, 97 (Pawloy).

130 EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 44 und Tenor: „[...] was das vorlegende Gericht zu prüfen hat“.

131 Vgl EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 24–44.

132 Vgl EuGH 12.12.2013, C-443/12 Rz 41.

133 EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 44 und Tenor.

3. OLG Wien – Botulinum Toxin¹³⁴

William J. Binder war ASt des vorliegenden Verfahrens und Inhaber des europäischen Patents EP 0758900 (E 215832) „Botulinum Toxin zur Reduktion von Migräne-Kopfschmerz“, das am 10.04.2002 mit Priorität vom 02.05.1995 erteilt wurde. Die Genehmigungen für das Arzneimittel „Botox“, das den Wirkstoff Botulinumtoxin enthalten, wurden zu folgenden Zeitpunkten erteilt: 10.07.2000, 19.11.2009, 03.02.2011. Diese Genehmigungen betrafen folgende Indikationen: Bleropharospasmus, hemifazialer Spasmus und koexistierende fokale Dystonien, zervikale Dystonie (Torticollis spasmodicus), fokale Spastizität, Hyperhydrosis axillaris.

Der ASt beantragte am 12.06.2013 (einlangend) beim Österreichischen Patentamt ein Ergänzendes Schutzzertifikat für sein Arzneimittel. Er brachte zur Rechtzeitigkeit des Antrags vor, die ursprünglichen Genehmigungen schlossen chronische Migräne nicht ein. Die darauf bezogene Genehmigung stammte nämlich vom 20.12.2012; diese Genehmigung wäre eine „erste Genehmigung“ iS von Art 3 lit d VO (EG) 469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (SRC-VO). Das ÖPA wies den Antrag unter Hinweis auf Säumnis ab, da die 6-Monats-Frist des Art 7 Abs 1 SRC-VO nicht eingehalten worden wäre. Im Rechtsmittelverfahren hatte sich das OLG Wien ua damit auseinanderzusetzen, ob die erfolgte Änderung einer Zulassung eine gesonderte Anmeldefrist auslöste und daher der Schutzrechtszifikatsantrag fristgerecht sein könnte.

Das OLG Wien gab dem Rekurs Folge und trug dem Patentamt auf, über den als rechtzeitig anzusehenden Antrag neuerlich zu entscheiden. Die Wiener Richter stützten sich dabei auf das *Neurim*-Urteil des EuGH, wonach der Patentschutz und die Genehmigung inhaltlich harmonieren müssen.¹³⁵ Sie entschieden, dass eine Genehmigung für das Inverkehrbringen einer Typ-II-Variation als eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen iS von Art 3 lit b SPC-VO betrachtet werden könnte. Das Gericht betonte auch, dass eine frühere Zulassung für eine Verwendung außerhalb des Schutzbereichs des Patents die 6-Monats-Frist nach Art 7 Abs 1 SPC-VO nicht ausgelöst hatte. Daher erachtete das OLG Wien den Erteilungsantrag als rechtzeitig.

Im vorliegenden Fall umfasst das (einzige) Grundpatent mehrere Patentansprüche:¹³⁶

- Verwendung eines Botulinustoxins zur Herstellung eines Medikaments zur Reduktion von Schmerzen, die mit einem Migränekopfschmerz verbunden sind, bei einem Säuger durch Verabreichung einer therapeutisch wirksamen Menge des Botulinustoxins in einer pharmazeutisch unbedenklichen Form in einen oder mehrere Muskeln oder an eine extramuskuläre Stelle im Gesicht, am Schädel oder Hals des Säugers.
- Verwendung eines Botulinustoxins zur Herstellung eines Medikaments zur Reduktion von Symptomen, die mit dem Einsetzen oder Bestehen eines Migränekopfschmerzes verbunden sind, bei einem Säuger durch Verabreichung einer therapeutisch wirksamen Menge des Botulinustoxins in einer pharma-

134 OLG Wien 21.01.2016, 34 R 104/15m (Botulinum Toxin) = ÖBl 2016/20, 87 (Haybäck/Breit).

135 EuGH 19.07.2012, C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals) = ECLI:EU:C:2012:489.

136 Die Patentschrift nennt insgesamt 13 Ansprüche mit einem Hauptanspruch.

zeitisch unbedenklichen Form in einen oder mehrere Muskeln oder an eine extramuskuläre Stelle im Gesicht, am Schädel oder Hals des Säugers.

Demzufolge bestehen nach Art 1 lit c SPC-VO verschiedene, getrennte Schutzbereiche. In diesen wird ein einheitliches Erzeugnis jeweils eigenständig verwendet, sind doch sämtliche Indikationen in separaten Ansprüchen nicht nur klar voneinander abgrenzbar beschrieben (die neue Indikation zur Behandlung von Migräne, die bestehenden Indikationen zur Behandlung von Erscheinungsformen spastischer Erkrankungen), sondern auch getrennt genehmigt worden.

Dazu hat die europäische Rsp¹³⁷ bereits leitsatzartig festgehalten:

- Art 3 und 4 SPC-VO sind dahin auszulegen, dass die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für eine bestimmte Verwendung eines Erzeugnisses, für das eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde, nicht bereits deshalb ausscheidet, weil für eine andere Verwendung dieses Erzeugnisses schon eine Genehmigung für das Inverkehrbringen als Tierarzneimittel erteilt worden war, sofern diese Verwendung in den Schutzbereich des Grundpatents fällt, auf das sich die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats bezieht.¹³⁸
- Art 13 Abs 1 SPC-VO ist daher dahin auszulegen, dass er auf die Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses abstellt, das in den Schutzbereich des Grundpatents fällt, auf das sich die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats bezieht.¹³⁹
- Dasselbe gilt für den Fall, dass ein und derselbe Wirkstoff in zwei Arzneimitteln enthalten ist, für die nacheinander Genehmigungen für das Inverkehrbringen erteilt wurden, wenn für die zweite Genehmigung für das Inverkehrbringen ein vollständiger Antrag auf Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Art 8 Abs 3 der Arzneimittel-RL erforderlich war oder wenn das Erzeugnis, das von der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des entsprechenden Arzneimittels erfasst ist, in den Schutzbereich eines anderen Patents fällt, dessen Inhaber eine andere Person ist als der Anmelder des ergänzenden Schutzzertifikats.¹⁴⁰

Das insofern nach Art 1 lit c SPC-VO als Verwendungspatent aufzufassende Grundpatent schützt im konkreten Fall daher potenziell für jeden Schutzbereich eine oder mehrere unterschiedliche Verwendung/en des einheitlichen Erzeugnisses. Für diese kann jeweils eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft beantragt werden, liegen doch mehrere verschiedene patentrechtlich zu schützende pharmazeutische Erfindungen vor.¹⁴¹

Ausblick: Es bedurfte in diesem Fall gar keiner „Änderungsgenehmigung“, da es nichts zu ändern gab. Stattdessen war schlicht ein ESZ/SPC auf Basis der Genehmigung vom 20.12.2012 (für das Arzneimittel Botulinum Toxin zur Behandlung von Migränekopfschmerz) zu beantragen. Entscheidend ist, dass diese außerhalb der Schutzbereiche von Erzeugnissen liegen, für die bereits früher eine Genehmigung erteilt worden ist.¹⁴²

¹³⁷ EuGH 19.07.2012, C-130/11.

¹³⁸ EuGH 19.07.2012, C-130/11 Rz 27.

¹³⁹ EuGH 19.07.2012, C-130/11 Rz 31.

¹⁴⁰ EuGH 19.07.2012, C-130/11 Rz 35.

¹⁴¹ *Hayböck/Breit* zu OLG Wien 34 R 104/15m, ÖBl 2016/20, 89 mwN.

¹⁴² Ebenso *Hayböck/Breit* zu OLG Wien 34 R 104/15m, ÖBl 2016/20, 89 (90).

Für die Anmeldepraxis ist festzuhalten, dass die Antragsformulierung unter Bezugnahme auf die „geänderte Genehmigung“ im konkreten Fall letztlich unpräzise war. Vielmehr ist die konkrete Bezugnahme auf das Grundpatent in seiner jeweiligen Verwendung und seiner Zulassung hervorzuheben. Es hätte also genügt auf die Genehmigung vom 20.12.2012 und die allein damit zugelassene Verwendung abzustellen.

Zusammenfassung: Lediglich eine Arzneimittelzulassung für eine Verwendung, die dem Patentschutz entspricht, setzt die Frist des Art 7 Abs 1 SRC-VO in Gang, die für den Antrag auf ein ergänzendes Schutzzertifikat (SRC) offensteht. Frühere Genehmigungen für eine Verwendung außerhalb des vom Patent geschützten Bereichs wirken sich nicht aus. In konsequenter Anwendung dieser Prinzipien, die durch den EuGH in der *Neurim*-Entscheidung entwickelt wurden, bestätigt das OLG Wien, dass ein SPC auf der Grundlage einer Typ-II-Änderung einer bestehenden Zulassung eingereicht werden kann. Insofern handelt es sich um eine „gültige Genehmigung das Produkt auf den Markt zu bringen“ nach Art 3 lit b SRC-VO und eine „erste Genehmigung“ iSv Art 3 lit d leg cit.

VI. Sortenschutzrecht

Der Ausgangsfall¹⁴³ spielt vor deutsche Gerichten und ist eine weitere Blüte im bunten Strauß der botanischen Art *Osteospermum ecklonis* (einer südafrikanischen Margerite), die als Gemeinschaftssorte LEMON SYMPHONY¹⁴⁴ zugunsten des Inhabers und nunmehrigen Klägers *Jørn Hansson* geschützt ist. Im nunmehr entschiedenen Verfahren nahm Herr *Hansson* die *Jungpflanzen Grünwald GmbH* klagsweise vor dem LG Düsseldorf wegen Verletzung des gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts für die Sorte EU 4282 in den Jahren 2002 bis 2009 auf Schadensersatz in Anspruch. Neben Zahlung der fiktiven Lizenzgebühren verlangte der Kläger einen „Verletzerzuschlag“ sowie den Verletzergewinn und Ersatz der außergerichtlichen Kosten. Die I. Instanz verurteilte die Beklagte zur Zahlung der fiktiven Lizenzgebühren zuzüglich Verzugszinsen, wies aber die übrige Schadenersatzforderung ab. Unter Verweis auf den Strafcharakter, welcher sowohl dem deutschen Immaterialgüterrecht, als auch der RL 2004/48/EG¹⁴⁵ und der Sortenschutz-VO¹⁴⁶ fremd wäre, billigte das Gericht keinen „Verletzerzuschlag“ zu. Auch der Verletzergewinn und die „Müheverwaltung“ der Klägerin wären hier keine ersatzfähigen Schadensposten. Das Berufungsgericht legte demgegenüber die Sortenschutzsache dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Das OLG Düsseldorf wollte wissen, ob sich aus RL 2004/48/EG ergäbe, dass bei der Festsetzung einer „angemessenen Vergütung“ nach Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO bzw bei der Bemessung eines „weiteren Schadens“ nach Art 94 Abs 2 Sortenschutz-VO ein pauschaler Verletzerzuschlag anzusetzen wäre. Darüber

143 EuGH 09.06.2016, C-481/14 (*Hansson ./. Jungpflanzen Grünwald*) = ECLI:EU:C:2016:419 = GRUR-Prax 2016, 332 (*Schönig*).

144 Dazu bereits EuGH 21.05.2015, C-546/12 P (*Ralf Schröder/CPVO*) = ECLI:EU:C:2015:332 = GRUR-Prax 2015, 282 (*Schönig*); näher *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2016, 65 (127 f).

145 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl L 157/2004, 45.

146 Verordnung (EG) 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl L 227/1994, 1; iF: IPRAD.

hinaus hatte der EuGH zu klären, inwiefern der Verletzerge Gewinn und die außergerichtlichen Kosten als „weiterer Schaden“ nach Art 94 Abs 2 Sortenschutz-VO zusätzlich zur angemessenen Vergütung verlangt werden könnten.

Zunächst stellt der EuGH klar, dass der in Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO geregelte Schadenersatz nur den Ausgleich des Vorteils regelt, den der Verletzer aus der Verletzung gezogen hat. Dieser ist daher auf die (fiktive) Lizenzgebühr beschränkt, die er an den Sortenschutzinhaber hätte entrichten müssen, wenn er vor Aufnahme von rechtsverletzenden Benutzungshandlungen um Erlaubnis angesucht und diese ihm gewährt worden wäre. In Fortführung der bisherigen Rsp¹⁴⁷ spricht der Gerichtshof aus, dass Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO nicht den Ersatz anderer als der mit der unterbliebenen Zahlung der angemessenen Vergütung (Lizenzgebühr) zusammenhängenden Schäden vorsieht. Demgegenüber betrifft Art 94 Abs 2 *leg cit* einen zugunsten des Inhabers des verletzten Sortenschutzrechtes bestehenden Entschädigungsanspruch, der den Schaden erfasst, der dem Inhaber aus der Verletzungshandlung entstanden ist. Dies bedeutet zunächst, dass Art 94 keine Grundlage für die Festsetzung eines Pauschalstrafschadenersatzes bietet. Vielmehr müsste der zu zahlende Schadenersatz möglichst genau den Schäden entsprechen, die dem Inhaber des Sortenschutzrechtes tatsächlich durch die Verletzung entstanden sind. Dies würde auch im Einklang mit RL 2004/48/EG stehen, welche die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sicherzustellen, dass der Verletzer einen angemessenen Schadenersatz zu leisten habe. Vorteile, die dem Verletzer aus der Verletzung erwachsen seien, könnten deshalb nicht bei der Bemessung des Schadenersatzes wegen Verletzung eines Sortenschutzrechtes berücksichtigt werden.

Zum Ersatz der außergerichtlichen Kosten hält der EuGH abschließend fest, dass diese nach Art 94 Abs 2 Sortenschutz-VO nur ausnahmsweise zu ersetzen sind; nämlich dann, wenn sonst ihre Höhe kombiniert mit dem Prozesskostenersatz geeignet wäre, den Geschädigten von der Geltendmachung seiner Rechte abzuhalten.

Das vorliegende Urteil mag einige überraschen, ist aber rechtsdogmatisch nicht zu beanstanden. Die Besonderheit des unionsrechtlichen Sortenschutzrechtes besteht darin, dass die VO (EG) 2100/94 einen der wenigen Unionsrechtstitel des geistigen Eigentums geschaffen hat. Die Entwicklung der unionsweit einheitlichen Rechte des geistigen Eigentums hat bisher lediglich drei Unionsrechte hervorgebracht, die (nochmals) in Erinnerung gerufen werden sollen:

- Unionsmarke
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster
- Gemeinschaftlicher Sortenschutz

Diesen unionsweit einheitlichen Rechten sind folgende Grundsätze bzw Charakteristika zu eigen:

- Einheitlichkeit
- Autonomie und
- Koexistenz

147 EuGH 05.07.2012, C-509/10 (Geistbeck) Rz 40 = EU:C:2012:416 = GRUR 2012, 1013 (Würtenberger); dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013) 171 (210 f).

Dazu kommen die sonstigen (allgemeinen) Prinzipien des Immaterialgüterrechts¹⁴⁸ ebenso wie eine Rechtsdurchsetzung, die letztlich vor den Gerichten der Union endet.

Die Fünfte Kammer des EuGH arbeitet vorbildlich heraus, dass ein Strafschadenersatz¹⁴⁹ weder nach Art 94 Abs 1 noch Abs 2 Sortenschutz-VO verlangt werden kann. Darüber hinaus ergibt sich auch aus Art 94 Abs 2 leg cit kein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns. Für beide Ansprüche verweist der Gerichtshof aber auf die jeweiligen nationalen Regelungen. Diese sind wiederum, soweit sie im Regelungsbereich der IPRED liegen, unter deren Deutungshoheit unionsrechtskonform auszulegen, selbst wenn sie in ihrem Regelungsgehalt über das in der Sortenschutz-VO vorgesehene Instrumentarium hinausgehen (würden). Mit diesem Ergebnis folgt der EuGH im Wesentlichen den Schlussanträgen.¹⁵⁰ Da eine Auslegung der IPRED durchaus noch Platz für nationale Durchsetzungsbesonderheiten lässt,¹⁵¹ könnten neben dem Verletzergewinn wohl auch noch weitere Schadenspositionen im Wege der Anwendung des nationalen Rechts in Sortenschutzstreitigkeiten zu ersetzen sein, wie etwa der entgangene Gewinn. Einen Strafschadenersatz sieht die IPRED aber nicht vor. Da sie jedoch lediglich eine Mindestharmonisierung¹⁵² vornimmt, hängt es von der Gesetzeslage im jeweiligen Mitgliedstaat ab, ob weitere Schadenspositionen – wie insbesondere Strafschadenersatz – auch im Bereich der Sortenschutz-VO verlangt werden können.

Zu den im Rahmen der Lizenzanalogie zu ersetzenden Schäden können nach Auffassung des EuGH auch Verzugszinsen aufgrund der verspäteten Zahlung der Lizenzgebühren zählen. Dies gilt insbesondere dann, wenn – wie von den Düsseldorfer Gerichten regelmäßig angenommen – vernünftige Vertragsparteien eine solche Verzinsungspflicht im Lizenzvertrag geregelt hätten.

Ausblick: Wie eine angemessene Vergütung nach Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO zu bemessen ist, überlässt der EuGH im Detail dem nationalen Gericht. Das OLG Düsseldorf wird daher zu prüfen haben, ob die übliche Lizenzgebühr möglicherweise aufgrund besonderer Umstände zu erhöhen ist. Solche Umstände hatte das Oberlandesgericht in seinem Vorschlagsbeschluss erwähnt. Beispielsweise nannte es¹⁵³ darin, dass

- es sich bei der verletzten Klagesorte im maßgeblichen Zeitraum um eine Sorte handelt, die auf dem Markt aufgrund besonderer Eigenschaften eine Alleinstellung aufgewiesen hat;
- die Klagesorte zum Zeitpunkt der Einführung der verletzenden Sorte auf dem Markt bereits mit großem Erfolg vermarktet wurde, wodurch der Verletzer sich Kosten für die eigene Markteinführung der verletzenden Sorte ersparen konnte;

148 Dazu Thiele, Verträge des Gewerblichen Rechtsschutzes (2016) 2 ff.

149 Zum Begriff der „punitive damages“ bereits früh rechtsvergleichend Thiele, Der Ersatz von punitive damages in den USA – aktuelle Entwicklungen, ZfRV 1997, 197.

150 GA Saugmandsgaard Øe 04.02.2016, C-481/14 (Hansson ./. Jungpflanzen Grünewald) Rz 104 = ECLI:EU:C:2016:73.

151 EuGH 17.03.2016, C-99/15 (Liffers) = ECLI:EU:C:2016:173 = ecolex 2016/231, 510 (Zemann) = ÖBl 2016/63, 282 (Plasser).

152 EuGH 10.04.2014, C-435/12 (ACI Adam ./. Thuiskopie) Rz 61 = ECLI:EU:C:2014:254 = ecolex 2014, 541 (Tonninger/Albrecht) = ecolex 2014/297, 727 (Zemann) = jusIT 2014/44, 88 (Staudegger) = MR 2014, 171 (Kraft) = MR-Int 2014, 42 (Walter) = ÖBl 2014/49, 232 (J. Burgstaller/Ladler).

153 OLG Düsseldorf 16.10.2014, I-15 U 21/14 (Lemon Symphony II).

- das Ausmaß der Verletzung der Klagesorte zeitlich im Hinblick auf die verkauften Stückzahlen überdurchschnittlich war;
 - der Verletzer, anders als dies bei Lizenznehmern üblich ist, nicht dazu verpflichtet war, quartalsweise abzurechnen
- sowie weitere nach den Umständen des Einzelfalls relevante Faktoren.

Aus dem vorliegenden Urteil geht hervor, dass dem nationalen Gericht ein sehr großer Ermessensspielraum eingeräumt ist. Es ist durchaus möglich, lizenz erhöhende Faktoren aufgrund der dem Einzelfall zugrunde liegenden Umstände zu berücksichtigen. Der EuGH hebt jedoch hervor, dass diese die Lizenzgebühr erhöhenden Faktoren eng damit zusammenhängen müssen, dass der Verletzer keine lizenzvertraglichen Pflichten einzuhalten hatte.

Zusammenfassend hat der EuGH entschieden, dass weder bei der Bestimmung der nach Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO geschuldeten angemessenen Vergütung, noch bei der Ermittlung des Schadensersatzes nach Art 94 Abs 2 liegt ein pauschaler Verletzerzuschlag zu berücksichtigen ist. Nach Art 13 Abs 1 IPRED ist der tatsächliche Schaden auf objektiver Grundlage zu ersetzen. Ein etwaig festzusetzender Pauschalbetrag muss daher den tatsächlichen Verhältnissen in Bezug auf die eingetretenen Schäden möglichst nahe kommen. Ein pauschaler Strafschadensersatz ist deshalb unzulässig.

VII. Zusammenfassung

Die Rechtsentwicklung im Patentrecht auf Unionsebene aber auch im nationalen Bereich ist nach wie vor äußerst dynamisch. Dafür sorgt in erster Linie die Einrichtung des Einheitlichen Patentgerichts, das voraussichtlich ab Dezember 2017 seine Arbeit aufnehmen wird. Österreich ist mit einer lokalen Kammer aktiver Teil des Europäischen Einheitspatents.

Von den nationalen Entscheidungen des Jahres 2016 zum Patentrecht sticht jene des OLG Wien heraus, die – soweit ersichtlich – erstmals den Formstein-Einwand durchgängig zum Bestandteil der Beurteilung von Patentansprüchen macht. Demzufolge gilt leitsatzartig:¹⁵⁴

- Der Schutzbereich eines europäischen Patents wird gemäß Art 69 EPÜ durch die Patentansprüche bestimmt. § 22a PatG verweist für die Auslegung nationaler Patente auf diese Vorschrift.
- Der sog „Formstein-Einwand“, dh der Einwand einer nichtpatenttauglichen Erfindung, kann auch im negativen Feststellungsverfahren nach § 163 Abs 1 PatG erhoben werden. § 163 Abs 5 PatG stellt nämlich genauso wie § 1 Abs 1 und § 3 Abs 1 PatG auf alles ab, was der Öffentlichkeit vor der prioritätsbegründenden Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.
- Die Erhebung des Formstein-Einwands im Feststellungsverfahren vor dem Patentamt als Erteilungsbehörde selbst und damit – zumindest in erster Instanz – nicht vor den ordentlichen Gerichten kann zwischen den Streitparteien dazu führen, dass das Streitpatent als de facto nichtig anzusehen ist.

¹⁵⁴ OLG Wien 15.03.2016, 34 R 146/15p.

Der 4. Senat hat im Berichtszeitraum ganz wesentliche Weichenstellungen für die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen vorgenommen, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen:¹⁵⁵

- Das Erfordernis der Technizität ist von der Frage der Neuheit bzw des erfinderischen Schritts strikt zu trennen. Eine Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient. Das Vorliegen der erforderlichen Technizität ist vom Ergebnis einer im Einzelfall vorzunehmenden wertenden Gesamtbetrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands abhängig; dabei ist es für das Technizitätserfordernis unerheblich, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische Merkmale aufweist. Die Patentierbarkeit setzt die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln voraus.
- Der erforderliche technische Effekt aus einem Computerprogramm muss aus dem eigentlichen Inhalt des Programms im Zusammenhang mit der gestellten technischen Aufgabe bzw deren Lösung erschlossen werden können. Maßgebend ist somit, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.
- Zur Bejahung der Technizität reicht es allein nicht aus, dass ein Verfahren bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert, sind doch Programme für Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (§ 1 Abs 3 Z 5 PatG). Das Programm muss daher einen „weiteren technischen Effekt“ aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen nicht-schützba- ren und schützba- ren Computerprogrammen wird anhand ihrer Technizität gezogen, indem ein technischer Beitrag in einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Bereich gefordert wird.

Schließlich stellt sich die EuGH-Rsp einmal mehr als Motor für die Gestaltung und Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums heraus. Sie klärt nicht nur wesentliche Fragen des Patentrechts¹⁵⁶ sowie des Schadenersatzes bei Sortenschutzverletzungen¹⁵⁷ und des Kostenersatzes in Patentstreitigkeiten,¹⁵⁸ sondern klärt die Gültigkeit der heiß umkämpften Ergänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel. Gerade der zuletzt genannte SRC-Bereich führt auch in Österreich zu einer regen Entscheidungspraxis. Dass die Entwicklung im Schutzzertifikatsbereich weiter höchst dynamisch bleiben wird, bestätigt ein kurzer Ausblick auf bereits vier anhängige Vorabentscheidungsverfahren aus Ungarn,¹⁵⁹ Deutschland¹⁶⁰ und Großbritannien.¹⁶¹

Ausreichender „Wirkstoffschutz“ ist daher auch für das Jahrbuch 2018 garantiert.

155 OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a.

156 EuGH 07.07.2016, C-567/14.

157 EuGH 09.06.2016, C-481/14.

158 EuGH 28.07.2016, C-57/15.

159 EuGH C-492/16 (Incyte Corp ./ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala), eingereicht am 14.09.2016.

160 EuGH C-681/16 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals ./ Orifarm GmbH), eingereicht am 27.12.2016.

161 EuGH C-567/16 (Merck Sharp ./ Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks), eingereicht am 10.11.2016; EuGH C-121/17 (Teva UK Ltd ua ./ Gilead Sciences Inc), eingereicht am 13.01.2017.