

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2018

herausgegeben

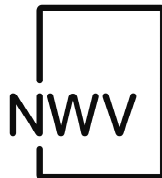
von

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 2018

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 978-3-7083-1248-4
NWV Verlag GmbH
Seidengasse 9, 1070 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 2018

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 2017 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH.....	17
---	-----------

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs.....	51
---	-----------

Claudia SEISER

Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster	105
---	------------

Wolfgang SCHRAMEK

Neues zur Unionsmarke aus Alicante.....	139
--	------------

Gerwin HAYBÄCK

Gesetzgebung und Judikatur des OGH im Markenrecht im Jahr 2017	167
---	------------

Christian HADEYER

Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen	229
--	------------

Florian SCHUHMACHER / Arno SCHARF

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2017	245
---	------------

Thomas Rainer SCHMITT

Facetten des Know-how-Schutzes.....	285
--	------------

Inhaltsverzeichnis

Stichwortverzeichnis.....	311
Verzeichnis der AutorInnen und HerausgeberIn.....	313

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

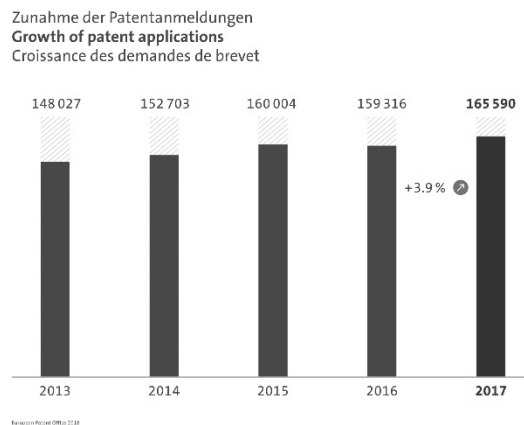
I.	Einleitung	52
II.	Gesetzgebungsaktivitäten	53
1.	VO des Rates über das Einheitspatent	53
a.	Stand der weiteren Umsetzung	53
	EU-Ebene	53
	Umsetzungsstand in Österreich	53
b.	BREXIT Auswirkungen	53
2.	Patentverfahrensreform	54
III.	Patentrecht	55
1.	OGH	55
a.	Nadelschutzvorrichtung	55
b.	Xylose II/SO ₂ -Kompressor II	57
c.	Stabilisatorenzusammensetzungen	59
d.	Abfertigung und Dienstfindungsvergütung	61
e.	Opposition nach Patentverletzung	63
f.	Wärmekabine	64
g.	Spritzpistole	67
2.	OLG Wien	69
a.	Windturbine	69
b.	Fenster mit Abdeckblende	72
c.	Sedierung auf der Intensivstation	74
d.	Antischnarchballon	77
e.	Fahrerassistenzsystem	80
IV.	Gebrauchsmusterrecht (OLG Wien)	83
1.	Wärmepumpenanlage	83
2.	Kleinkindertrage	85
V.	Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	88
1.	EuGH und EFTA-GH	88
a.	Merck Sharp & Dohme/UK Comptroller General	88
b.	Incyte Corp./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala	89
c.	Merck Sharp & Dohme/The Icelandic Patent Office	91
2.	OGH – Sorafenib	93
3.	OLG Wien – Irreversibler Hemmer	94

VI. Sortenschutzrecht (EuGH)	96
1. Schröder/CPVO – Hansson	96
2. Gala Schnitzer II	97
3. Zuckerrübe M 02205	99
VII. Zusammenfassung	102

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2017 sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der Gebrauchsmuster, Schutzsertifikate und Sortenschutzrechte. Dabei wird zunächst versucht – nach einer kurzen Darstellung der Gesetzgebungsaktivitäten – die höchstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des europäischen und österr Patentrechts iWSt einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2017 bei einem neuen Rekordwert, nämlich bei ca 166.000 Patentanträgen. Das bedeutet eine Steigerung von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte mit über 100.000 neuerlich einen Höchstwert.



Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten Trends der letzten Jahre an; allerdings haben wiederum die USA mehr Anmeldungen als die europäischen Staaten im Jahr 2017 getätigt.²

¹ Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2017. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <www.eurolawyer.at> abrufbar.

² Vgl EPO, Statistische Daten des Europäischen Patentamts <https://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2018/20180307_de.html> (18.08.2018).

II. Gesetzgebungsaktivitäten

1. VO des Rates über das Einheitspatent

a. Stand der weiteren Umsetzung

EU-Ebene

Sobald 13 Länder, darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich, das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ), auch *UPC Agreement* genannt, ratifizieren, kann das neue System des EU Einheitspatents in Kraft treten. Bis zum Jahresende 2017 haben 14 Mitgliedstaaten das EPGÜ ratifiziert, dazu noch am 11. Jänner 2018 Lettland und im April 2018 auch Großbritannien.³ In Deutschland ist der Gesetzesentwurf vom Bundestag nach wie vor noch nicht angenommen worden. Zumindest vier Beschwerden beim Deutschen Bundesverfassungsgerichtshof sind anhängig. Es ist davon auszugehen, dass Deutschland erst dann ratifiziert, wenn die innerstaatlichen Maßnahmen für den geplanten Gerichtstandort abgeschlossen sind. Das Einheitliche Patentgericht könnte Mitte des Jahres 2019 starten.⁴

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.⁵ Konkrete legislative Vorhaben dazu sind derzeit nicht bekannt.

b. BREXIT Auswirkungen

Nach dem aktuell vorhersehbaren Zeitplan tritt das EPGÜ nach dem tatsächlichen BREXIT am 29. März 2019 in Wirksamkeit. Großbritannien hat bereits (unter Vorbehalt) ratifiziert. Einen Anpassungsmechanismus für die Zeit nach dem BREXIT sieht Art 87 Abs 2 EPGÜ vor. Einer Re-Ratifizierung bedarf es nicht.

Grundsätzlich gibt es also keine zwingenden Gründe gegen einen Verbleib Großbritanniens im neu geschaffenen Europäischen Patentsystem. Um die ein-

3 Vgl. *Europäischer Rat*, Jeweils aktuelle Veröffentlichung des Europäischen Rates <<http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>> (18.04.2017)

4 Vgl. *Claessen*, Was passiert mit dem einheitlichen Patentgericht (UPC)?, IPRB 2017, 276 mwN.

5 ÖPA, Instrukтив die FAQ des Österreichischen Patentamts zum UPC <<https://www.patentamt.at/de/patente/patente-service/patente-international/einheitspatent/einheitspatent-faq/>> (18.08.2018).

heitliche Wirkung der VO 1257/2012 und VO 1260/2012 auch nach dem Vollzug des Brexit sicherzustellen, müsste ein weiteres Sonderabkommen gem Art 142 EPÜ mit Großbritannien abgeschlossen werden, wie es zB bereits zwischen der EU und der Schweiz sowie Liechtenstein existiert.

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014⁶ hat eine Neuordnung des Instanzenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht, der nunmehr ausschließlich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechtslage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist, haben sich auch 2017 einige **verfahrensrechtliche Fragen** gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten.

- Gemäß § 139 Z 3 PatG dürfen neue Tatsachen oder Beweismittel im Patentverfahren nur zur Stützung oder zur Widerlegung der in I. Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise eingebracht werden; insoweit ist im Rekursverfahren § 49 AußStrG nicht anzuwenden. Erfolgt daher in einem Einspruchsverfahren nach §§ 99 ff PatG erst im Rekurs eine Offenbarung allfällig vorbekannter technischer Lösungen, die bisher von der Antragstellerin nicht vorgebracht wurden, sind die Anforderungen für die Zulässigkeit dieses Einwandes nicht gegeben.⁷
- Im Patentnichtigkeitsverfahren II. Instanz gelten die Bestimmungen der ZPO sinngemäß (mit der Ausnahme des § 461 Abs 2 ZPO ua). Es besteht kein Antragsrecht der Parteien auf Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung. Eine solche ist lediglich dann anzuberaumen, wenn das BerufungsG dies im Einzelfall für erforderlich hält nach § 480 Abs 1 ZPO. Der Grundsatz der „Einmaligkeit des Rechtsmittels“ gilt auch im Berufungsverfahren über die Nichtigkeitsklärung eines Patents.⁸
- Das Patentanmeldeverfahren ist grundsätzlich dann mit einem Mangel behaftet, wenn die Technische Abteilung (TA) konkrete Bedenken mitteilt, die Negativentscheidung aber mit anderen Argumenten begründet. Ein derartiger Verfahrensmangel liegt auch dann vor, wenn in der bekämpften Entscheidung erstmals eine andere Druckschrift (Offenbarung) ua als neuheitsschädlich entgegengehalten wird, ohne zuvor der Anmelderin Gelegenheit gegeben zu haben, dazu konkret Stellung zu nehmen.⁹
- Auch im außerstreitigen Verfahren (hier: wegen einer Gebrauchsmusteranmeldung) ist ein Aufhebungsbeschluss des RekursG ohne Rechtsmittelzuläs-

6 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.

7 OLG Wien 22.03.2017, 34 R 99/16b (Fenster mit Abdeckblende) = ÖBI 2018, 235 (Beetz).

8 OLG Wien 11.05.2017, 34 R 113/16m (Verwendung von Dexmedetomidine zur Sedierung auf der Intensivstation).

9 OLG Wien 20.11.2017, 133 R 88/17i (Verfahren zur Optimierung eines Fahrerassistenzsystems) = ÖBI-LS 2018/15 (Stadler).

sigkeitausspruch absolut unanfechtbar und ein Antrag auf nachträgliche Zulassung des Rekurses an den OGH nicht zulässig. Das Antragsrecht nach § 64 Abs 1 letzter Satz AußStrG bleibt insoweit bestehen, als die Parteien vor Ergehen der Rekursentscheidung den Antrag stellen können, das RekursG möge den Rechtszug an den Obersten Gerichtshof (OGH) zulassen, auch wenn es den Rechtsstandpunkt des Antragssteller über die Spruchreife der Sache nicht teilt.¹⁰

III. Patentrecht

1. OGH

a. Nadelschutzvorrichtung¹¹

Im zugrundeliegenden Provisorialverfahren begehrte die Inhaberin des Patentes EP 2 319556 (in Österreich: E 608214) eines Nadelspitzenschutzes für Subkutaninjektionen nicht nur die Unterlassung des Anbietens, Inverkehrbringens und Gebrauchs der Eingriffsgegenstände, sondern auch, der beklagten B-GmbH aufzutragen, die im Unterlassungsbegehren bezeichneten Eingriffsgegenstände, die sich im Besitz Dritter befanden, zurückzurufen. Die Bekl wendete die Nichtverletzung sowie Nichtigkeit des Klagepatents ein. Das ErstG wies das Sicherungsbegehren mit der Begründung ab, dass zwar ein Eingriff in das Patent der Klägerin gegeben wäre, dass jedoch die Nichtigkeit des Hauptanspruchs des Klagspatents bescheinigt werden konnte. Das RekursG erließ demgegenüber die beantragte Sicherungsverfügung, nachdem es das Verfahren zunächst bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA unterbrochen hatte. Es erachtete im Zusammenhang mit der Entscheidung des EPA, welches die Beschwerde der Bekl letztlich zurückwies, die Rechtsbeständigkeit des Klagspatents als bescheinigt. Das Rückrufbegehren bejahte das RekursG. Die Wiener Richter führten begründend aus, es läge kein Beseitigungsanspruch iSd Rsp¹² vor, sondern eine Rückrufpflicht aus den Vertriebswegen iSv Art 10 IPRED, mit der die Bekl nur ein zielgerichtetes und zielführendes Tätigwerden schuldete, aber keinen Erfolg; dies gerade deshalb, weil es (auch) Erzeugnisse beträfe, über die die Bekl keine Verfügungsmacht mehr hatte.

Der OGH hatte sich letztlich damit zu befassen, ob die konkret formulierte Form der Rückrufung noch im Einklang mit den §§ 148 Abs 1 und 151b PatG stehen würde und den unionsrechtlichen Vorgaben genüge. Schließlich war auch der Rechtssatz zu beachten, dass eine einstweilige Verfügung (EV) der endgültigen Entscheidung nicht vorgreifen und durch sie nicht das bewilligt werden dürfe, was die Klägerin erst seinerzeit aufgrund der Endentscheidung erzwingen könnte.

Der 4. Senat bestätigte die Unterlassungsverfügung, wies den Rückrufanspruch aber ab. Der OGH hielt fest, dass der Anspruch auf Rückruf von Ein-

10 OLG Wien 20.02.2017, 34 R 108/16a (Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage).

11 OGH 21.02.2017, 4 Ob 141/16p (Nadelschutzvorrichtung/Nadelspitzenschutz für Subkutaninjektionen) = ecolex 2017/281, 692 (Zemann) = MR 2017, 97 (Kresbach/Heil) = ÖBl 2017/66, 245 (Göbel/Gassauer-Fleissner).

12 OGH 14.07.2009, 17 Ob 12/09b (Transdermalpflaster) = ÖBl-LS 2009/280 (Adocker).

griffsgegenständen einen Unterfall des Beseitigungsanspruchs darstellt. Eine Beseitigung darf aber nur aufgetragen werden, wenn die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands auch tatsächlich in der Verfügungsmacht des Verletzers liegt. In einem Sicherungsverfahren hat der Rückruf von patentverletzenden Produkten außer Acht zu bleiben, da ein vollzogener Rückruf einen nicht-reversiblen Zustand herbeiführen würde. Überdies sind Produktrückrufe nach der IPRED zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit Einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen nicht vorgesehen. Derartige Rückrufansprüche könnten ausschließlich im Hauptverfahren geltend gemacht werden.

Der vorliegenden Entscheidung ist zunächst insoweit zuzustimmen, als sie das dogmatische Fundament des Rückrufanspruches offenlegt. Es besteht nämlich im Beseitigungs- oder Vernichtungsanspruch (hier: § 146 PatG), der für sämtliche Rechte des geistigen Eigentums, aber auch zur Durchsetzung des Lauterkeitsrechts vorgesehen ist. Der Rückrufanspruch dient daher der Beseitigung eines fortdauernden Verletzungszustandes und ist daher nur begründet, wenn seine Voraussetzungen nach dem zur Zeit der Entscheidung geltenden Recht vorliegen.¹³ Als praktische Konsequenz folgt daraus, dass bei Gesetzesänderungen stets zu prüfen ist, ob der Rückruf nach altem und neuem Recht zulässig war/ist. Dies deshalb, weil der Beseitigungsanspruch selbst wiederum dogmatisch im Unterlassungsanspruch wurzelt, der als in die Zukunft gerichteter Abwehranspruch zum einen nach geltender Rechtslage berechtigt sein muss; zum anderen aber auch für den Zeitpunkt der erstmaligen Verletzung, da es andernfalls an der materiellen Voraussetzung der Wiederholungsgefahr fehlen würde. Einfacher formuliert: Der Rückrufanspruch wirkt in die Zukunft, setzt aber eine Verletzung in der Vergangenheit voraus.

Die grundsätzliche Ablehnung einer Rückrufung im Sicherungsverfahren hat bereits zT heftigen Widerspruch in der Lehre hervorgerufen.¹⁴ Der 4. Senat erachtet demgegenüber einen Rückrufanspruch im Provisorialverfahren deshalb für unzulässig, weil zum einen ein Rückruf aus den Vertriebswegen in der IPRED nur im Abschnitt über Sachentscheidungen, nicht aber im Abschnitt über Sicherungsmaßnahmen vorgesehen ist, und zum anderen im Sicherungsverfahren kein nicht unumkehrbares, maW das Ergebnis des Hauptverfahrens irreparabel vorwegnehmendes, Ergebnis erzielt werden darf.¹⁵ Der erste Begründungsast vermag schon deshalb nicht zu tragen, da es den nationalen Gesetzgebern frei steht über den in der Richtlinie vorgeschriebenen Mindeststandard hinauszugehen. Die Anerkennung eines Rückrufanspruches, der ohnehin dogmatisch im Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch Grund gelegt ist, erscheint daher ohne unionsrechtliche Bedenken möglich.¹⁶

13 Vgl zu § 1 UWG OGH 12.02.1991, 4 Ob 1/91 (Zeitungsvertrieb/Einstandsgeschenk).

14 Vgl zum Meinungsstand einerseits *Kresbach/Heil*, Entscheidungsanm MR 2017, 99; *Zemann*, Entscheidungsanm, ecolex 2017/281, 692, und andererseits *Göbel/Gassauer-Fleissner*, Kein Rückruf von Eingriffsgegenständen im Provisorialverfahren, ÖBI 2017/66, 245, und *Horak*, Beinhaltet der Beseitigungsanspruch eine Pflicht zum Rückruf?, ecolex 2017, 596.

15 StRsp zB im Markenrecht OGH 28.09.2006, 4 Ob 134/06v (BUZZ) = ecolex 2007/125, 266 (*Schumacher*) = ÖBI 2007/40, 176 (*Donath*); dazu *Grünzweig*, Markenrecht: Kennzeichenmäßige Verwendung von Titeln und Fragen des einstweiligen Rechtsschutzes, RdW 2007/228, 204.

16 Zutreffend *Göbel/Gassauer-Fleissner*, ÖBI 2017, 247.

Einen – dem aufmerksamen Rechtsanwender bewussten – Kontrapunkt setzt der OGH mit der Verneinung des Rückrufanspruches bei gleichzeitiger Bejahung des Unterlassungsgebots. Ein derartiger Gegenlauf wäre nach der sich gerade erst entwickelnden Rsp.¹⁷ in Deutschland zum Rückrufanspruch nach Unterlassung(svergleichen) kaum möglich. Nach Ansicht des BGH ist nämlich der Unterlassungsschuldner verpflichtet, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands erforderlich ist.¹⁸ Produkte müssen bei der Tenorierung lauterkeitsrechtlicher Werbe- und Vertriebsverbote grundsätzlich von den Abnehmern zurückgerufen werden, selbst wenn der Schuldner gegenüber seinen Abnehmern keinen entsprechenden Rechtsanspruch hat. Ausnahmen von dieser Pflicht sind ihm zufolge nur in atypischen Fallkonstellationen denkbar, in denen eine solche Pflicht zu für den Schuldner unzumutbaren Belastungen führt. Welche sonstigen Maßnahmen, die bei Unterlassungstiteln im Gegensatz zu auf konkrete Maßnahmen zugeschnittenen Beseitigungstiteln nicht benannt werden, erforderlich sein können, ist einzelfallabhängig.¹⁹

Bemerkenswert sind schließlich die Ausführungen des OGH zur Auslegung von Patentansprüchen.²⁰ Im Fall der Übersetzung einer Patentanmeldung ins Deutsche richtet sich der Schutzbereich stets nach der engeren Sprachfassung.

Ausblick: Die vom 4. Senat eingeschlagene Richtung bringt für die Praxis erhebliche Rechtsdurchsetzungsdefizite. Der den Markt rasch aufklärende Rückruf wird in das zT sehr lange dauernde Hauptverfahren (ab-)geschoben. Bei Urteilsfällung verbleiben idR kaum noch Eingriffsgegenstände, die rückrufbar erscheinen. Sie sind entweder schon verkauft oder das Patent läuft bereits ab. Es bleibt abzuwarten, ob sich der OGH – im Lichte der vorgebrachten Kritik – allenfalls einem „Rückrufanspruch light“²¹ anschließen wird.

Zusammenfassend ist nach Ansicht des OGH der Anspruch auf Rückruf der patentverletzenden Eingriffsgegenstände ein Unterfall des Beseitigungsanspruchs nach § 148 PatG. Er setzt die Verfügungsmacht des Verletzers über die Eingriffsgegenstände voraus. Im Sicherungsverfahren nach § 151b PatG kommt allerdings ein Rückruf von Eingriffsgegenständen nicht in Betracht, da ein abgewickelter Rückruf einen nicht rückführbaren Zustand schaffen würde.

b. Xylose II/SO2-Kompressor II²²

Der nunmehr im zweiten Rechtsgang entschiedene Sachverhalt war bereits Gegenstand einer ausführlichen Besprechung in der Jahrbuch Reihe.²³ Der

17 BGH 19.11.2015, I ZR 109/14 (Hot Sox) = GRUR 2016, 720.

18 Deutlich BGH 29.09.2016, I ZB 34/15 (RESCUE Tropfen) = BB 2017, 274 (Sakowski).

19 Jüngst BGH 11.10.2017, I ZB 96/16 (Produkte zur Wundversorgung) = GRUR 2018, 292; dazu Ahrens, Beseitigung kraft Unterlassungstitels: berechtigter Aufstand gegen den BGH?, GRUR 2018, 374.

20 Instruktiv dazu Weiser, PatG GMG³ (2016), 233 ff.

21 So Beetz, Patentrecht: OGH-Entscheidung „Nadelschutzvorrichtung“, ÖV Aktuell (05.03.2018) <<http://www.oev.or.at/?story=577>> (30.06.2018).

22 OGH 28.03.2017, 8 Ob A 20/16y (Xylose II/SO2-Kompressor II) = ecolex 2017, 1191 (Eypeltauer) = JAS 2017, 397 (Herda).

23 OGH 25.06.2013, 9 Ob A 24/13i (Xylose/SO2-Kompressor); dazu Thiele in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014 (2014), 147 (167 f) mwN.

9. Senat in Arbeitsrechtssachen hatte zurückverwiesen mit folgender Rechtsansicht: Überlässt ein Dienstnehmer eine von ihm gemachte Erfindung an den Dienstgeber oder räumt er ihm ein Benützungsrecht hinsichtlich einer solchen Erfindung ein, gebührt ihm gem § 8 Abs 1 PatG grundsätzlich eine angemessene besondere Vergütung. Nunmehr war das konkrete Ausmaß der Vergütung zu ermitteln.

Der Kläger entwickelte für die Bekl Dienstgeberin mehrere Erfindungen, die teilweise auch patentiert wurden. Durch die Verwertung der Patente (auch im eigenen Betrieb) erzielte die Bekl Erlöse und Einsparungen von mehreren Millionen Euro jährlich. Der Kläger erhielt für seine Erfindung zunächst eine Prämie von ATS 236.016,00 (umgerechnet ca € 17.150,00). In weiterer Folge wurde mit ihm eine Pauschalabgeltung von ATS 600.000,00 (umgerechnet ca € 43.600,00) vereinbart. In mehreren verbundenen Verfahren begehrte der Kläger dennoch eine höhere Dienstfindungsvergütung für die Jahre 1998 bis 2013. Die Pauschalabgeltung wäre zu seinen Gunsten anzupassen, da eine wesentliche Änderung der für die Angemessenheit der Vergütung maßgebenden Verhältnisse eingetreten wäre. Das Bekl Unternehmen hielt dem Anspruch entgegen, dass ein gleichwertiges, patentfreies Alternativverfahren existierte, das eingesetzt hätte werden können. Der Marktwert der klägerischen Erfindung wäre also ohnehin gering. Das ErstG gab der Klage auf Zahlung von ca € 250.000,00 statt, ohne das mögliche Alternativverfahren zu berücksichtigen. Das BerufungsG verwies demgegenüber zur neuerlichen Entscheidung an die Tatsacheninstanz zurück.

Der OGH hatte letztlich über die von den Unterinstanzen (unterschiedlich) vorgenommene Berechnung einer Dienstfindungsabgeltung nach dem innerbetrieblichen Nutzen bei Verfügbarkeit einer technisch und kostenmäßig gleichwertigen, aber lizenzfreien Alternative zu entscheiden.

Der 9. Senat bestätigte die Aufhebung und Zurückverweisung. Die Dienstfindungsvergütung stünde nur für Erlöse und Einsparungen zu, für die die Erfindung kausal war. Bei Verfügbarkeit einer lizenzfreien technischen Alternative wäre daher nur jener Nutzen zu berücksichtigen, der über jenen hinausgeht, der auch mit dem alternativen Verfahren erzielt worden wäre. Ob seit der Vereinbarung der Streitteile über eine Pauschalabgeltung der Erfindungsvergütung eine wesentliche Änderung der Verhältnisse eingetreten wäre, bedurfte aber einer weiteren Abklärung. Eine wesentliche Änderung der maßgebenden Verhältnisse würde vorliegen, läge der Erfindungswert mindestens 20 % über der gewährten Pauschalabgeltung.

Die vorliegende Entscheidung klärt eine weitere, für die Praxis bedeutsame Frage zur Höhe der angemessenen Dienstnehmervergütung für Erfindungen, die der Dienstgeber innerbetrieblich einsetzt. Dass die gerichtliche Festsetzung der Höhe nach stRsp einen Anwendungsfall des richterlichen Ermessens nach § 273 ZPO bildet, gehört zu den Binsenweisheiten des Arbeitnehmererfindungsrechts. Einen neuen Aspekt stellt die Berücksichtigung von alternativen Verfahren dann dar, wenn eine lizenzfreie Vergütung derselben für den konkreten betrieblichen Nutzen auch tatsächlich erfindungskausal wäre. Maßgeblich ist nach zutreffender Ansicht des OGH lediglich jener innerbetriebliche Nutzen, der unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten über den Nutzen hinausgeht, der auch mit dem alternativen Verfahren erzielt worden wäre. Kann der betriebliche Erfolg mit lizenzfreien Alternativerfindungen ebenso hergestellt werden, nimmt die wirtschaftliche Bedeutung der Dienstnehmererfindung iSd § 9 lit a PatG ab. Das Arbeitsgericht hat also in Anwendung des § 273 ZPO den erfindungskausa-

len betrieblichen Zusatznutzen in die Bemessung der Erfindervergütung einfließen zu lassen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.²⁴

Als nachträgliches Korrektiv hält § 10 PatG eine erfindungsvergütungsrechtliche Umstandsklausel bereit: Bei einer „wesentlichen Änderung“ der für die Angemessenheit der Vergütung maßgebenden Verhältnisse, können Arbeitgeber oder Arbeitnehmer eine Anpassung der bereits festgesetzten oder vereinbarten Vergütung bei Gericht beantragen. In Übereinstimmung mit der hL²⁵ erfordert eine derartige „wesentliche Änderung“ zumindest eine Abweichung von mehr als 20 % der bestehenden Dienstnehmererfindungsvergütung. Demgegenüber eine zumindest 50 %ige Abweichung²⁶ zu fordern, ist mE abzulehnen, um die Angemessenheit der Vergütung nicht auszuhöhlen.²⁷

Ausblick: Die lange Verfahrensdauer²⁸ und die höchstrichterliche Entscheidung, die aufgrund fehlender Feststellungen immer noch nicht abschließend ist, machen deutlich wie komplex, aufwändig und damit letztlich auch kostenintensiv sich die auf gerichtlicher Schätzung beruhende Feststellung der Angemessenheit einer bezahlten Dienstfinderfindungsvergütung gestalten kann. Besonders misslich ist, dass während langer Prozessdauer idR kaum Akontozahlungen der Unternehmen geleistet werden, aus Sorge zu viel zu leisten.

Zusammenfassung: Nach nunmehr wohl gefestigter Rsp ist für Erfindungen, mit deren Hilfe Ersparnisse im Betrieb bzw in der betrieblichen Produktion erzielt werden, die dem Arbeitnehmer gebührende Dienstfinderfindungsvergütung nach dem innerbetrieblichen Nutzen der Patentinanspruchnahme zu bemessen. In die Bewertung, welche wirtschaftliche Bedeutung die Erfindung für das Unternehmen hat, ist nach dem nunmehr vorliegenden Erkenntnis auch die Verfügbarkeit eines gleichwertigen patent- bzw lizenzfreien Alternativverfahrens zu beachten. Entscheidend dabei ist jener Vorteil, den sich ein Unternehmen erwartet bzw verschafft hätte, wenn es anstelle der Dienstfinderfindung die patent- bzw lizenzfreie Alternative eingesetzt hätte.

c. Stabilisatorenzusammensetzungen²⁹

Den beiden zu erörternden Entscheidungen³⁰ liegen Anträge der gefährdeten Patentinhaberin für ihr EP 1395630 B1 „Feinverteilte Stabilisatorenzusammensetzung für halogenhaltige Polymere“ mit Wirkung für Österreich zu Grunde. Die Gegnerin der gefährdeten Partei entwickelte, produzierte und vertrieb ebenfalls Stabilisatorzusammensetzungen. Gegenstand der im Jahr 2016 von der I. Instanz (ohne Anhörung der Gegnerin) erlassenen EV bildete eine Beweissicherung iSd

24 Unklar insoweit *Herda*, Entscheidungsanm, JAS 2017, 401 (405).

25 *Marzi/Piplits*, Dienstfinderfindungsrecht, in Knauder/Marzi/Temmel (Hrsg), Handbuch Wirtschaftsverträge (2016), 29; *Collin*, Zur Berechnung der Vergütung von Dienstfinderfindungen, RdW 1985, 46; *Burgstaller/Bürscher*, Erfindungsvergütung für Dienstnehmer (2014) 29.

26 So *Eypeltauer/Nemec*, Dienstfinderfindungsrecht² (2015), 78 ff.

27 In diese Richtung auch *Mayr* in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht² (2011) §§ 10, 11 PatG Rz 1.

28 Krit dazu *Eypeltauer*, Auswirkung eines gleichwertigen Alternativverfahrens auf die Dienstfinderfindungsvergütung, ecolex 2017, 1191 (1192).

29 OGH 28.03.2017, 4 Ob 9/17b (Stabilisatorenzusammensetzung I) und OGH 05.09.2017, 4 Ob 83/17k (Stabilisatorenzusammensetzung II).

30 OGH 28.03.2017, 4 Ob 9/17b; OGH 05.09.2017, 4 Ob 83/17k.

§ 151b PatG, da die gefährdete Partei behauptete, die Gegnerin nutze das Streitpatent aus. Die Gegnerin machte daraufhin zunächst im Widerspruch und dann im Rechtsmittelverfahren die Verletzung von vertraulichen Informationen geltend, die durch den Vollzug der EV eingetreten wäre.

Bereits das ErstG hatte bestimmte interne Bezeichnungen (der Eingriffsgegenstände) und die Bestimmung von Rezeptoren der gefährdeten Partei von der Einsichtnahme ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden über gesonderten Antrag der Gegnerin auch bestimmte Teile des Sachverständigengutachtens von der Einsicht durch die gefährdete Partei ausgeschlossen. Die beiden Unterinstanzen haben die Gefahr einer Beweismittelvernichtung als bescheinigt angesehen, da im Fall der vorherigen Verständigung (der Gegnerin der gefährdeten Partei) eine Einstellung der Produktion respektive ein Wegschaffen der Eingriffsgegenstände aus den Betriebsräumen nahegelegen wäre. Den Rechtsmitteln der Gegnerin der gefährdeten Partei betreffend Grund und Ausmaß der EV wurde nicht Folge gegeben. Letztlich hatte sich der OGH mit den Voraussetzungen einer EV in Patentstreitigkeiten zur Sicherung von Beweismitteln nach § 151b Abs 1 PatG zu befassen.

Der 4. Senat wies den Revisionsrekurs zurück, obwohl eine Rsp zu § 151b PatG in der Variante der Beweismittelsicherungsverfügung fehlte. Zu seiner Begründung hielten die RichterInnen fest, dass eine Verletzung von vertraulichen Informationen schon deshalb nicht vorläge, da die „internen Bezeichnungen der Eingriffsgegenstände“ durch die Gegnerin der gefährdeten Partei keine vertraulichen Informationen iSd Art 7 Abs 1 IPRED darstellten. Durch ausreichende verfahrensrechtliche Mittel, insb eine Teilausnahme von der Akteneinsicht, wäre ohnehin auf die Interessen der Rechtsmittelwerberin eingegangen worden.

Die vorliegenden Erkenntnisse bereichern das in der Praxis selten vorkommende, aber in der Literatur durchaus kontroversiell diskutierte Instrument der patentrechtlichen Beweissicherung. Zunächst hält der 4. Senat dankenswerter Weise fest, dass die Gefahr einer Beweismittelvernichtung nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 151b Abs 4 PatG lediglich Voraussetzung der fehlenden Anhörung des Gegners bei Erlassung der EV ist. Der patentrechtliche Sicherungsanspruch selbst bedarf keiner Gefährdungsbescheinigung.³¹ Im konkreten Fall geht es auch nicht vordergründig um die Frage eines Parteieneingriffs oder gar einer Patentverletzung, sondern um die Sicherstellung eventuell patentverletzenden Materials. Das bedeutet im Ergebnis, dass zur Vorbereitung patentrechtlicher Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüchen § 151b Abs 1 PatG dem Patentinhaber sehr weitgehende Befugnisse zubilligt.

In Umsetzung von Art 7 IPRED tritt die patentrechtliche Beweissicherung damit in ein gewisses Spannungsverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen des potentiellen Patentverletzers.³² Eine besondere Dringlichkeit setzt § 151b Abs 3 PatG in den Fällen der Sicherung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen ausdrücklich nicht voraus. In diesen Fällen, zu denen auch der gegenständliche gehört, müssen daher keine besonderen Gefährdungsvoor-

31 StRsp für den gesamten Bereich des Geistigen Eigentums, vgl OGH 18.11.2014, 4 Ob 201/14h mwH.

32 Zu diesen verschärften Sanktionen im Immaterialgüterrecht bereits *Schachter*, Umsetzung der Enforcement-Directive in Österreich, *ecolx* 2006, 810; krit *Agé/Gassauer-Fleissner*, Zu viel und zu wenig? Umsetzung der Durchsetzungs-RL zur Beweisermittlung in Frankreich und Österreich, *ÖBl* 2017/51, 184.

aussetzungen nach § 381 EO vorliegen.³³

Orbiter dicta finden sich zur Frage einer allfälligen analogen Anwendung des Verwirkungstatbestandes (iSv § 58 MSchG und § 9 Abs 5 UWG) auf geduldete Patentverletzungen. Es bleibt letztlich mangels entsprechender Sachverhaltsgrundlage offen, ob der Besichtigungsantrag des Patentinhabers verwirkt wäre.

Ausblick: Die vorliegenden Entscheidungen, ergänzt um eine gleich lautende Erledigung,³⁴ eröffnen neue Perspektiven für die Bedeutung von EV en als Vorlage- bzw Besichtigungsanordnung in Patentstreitsachen. Gerade in Fällen, wo der Patentinhaber keinen Eingriffsgegenstand käuflich erwerben kann, sondern zB auf qualitativ minderwertige Abbildungen auf Webseiten oder in Werbekatalogen angewiesen ist, erscheint eine Patentverletzungsklage höchst riskant. Um das Risiko besser abzuschätzen, kann eine EV zur Erlangung eines potentiellen Verletzungsgegenstandes hilfreich sein. Bescheinigt der Antragsteller dazu noch die Gefahr, dass derartige Beweise vernichtet würden, ist die EV ohne Anhörung des Gegners zu erlassen und zu vollziehen gem § 151b Abs 4 PatG. Die Gerichte sollten hier nicht zu engherzig vorgehen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass der Eingriffsgegenstand keinerlei Verletzung bewirken kann, stehen dem so in seinen Rechten Verkürzten die privilegierten Schadenersatzansprüche des § 394 EO zur Verfügung.³⁵ Die EV zur Sicherung von Beweismitteln in Patentstreitigkeiten ist und bleibt daher ein zweischneidiges (scharfes) Schwert.

Zusammenfassung: Die Erlassung einer EV zur Beweissicherung im Vorfeld von Patentstreitigkeiten nach § 151b Abs 1 iVm Abs 4 PatG steht im Fokus der vorliegenden Entscheidungen. Manchen Patentinhabern, die eine Verletzungshandlung vermuten, denen aber zur Überprüfung die faktische Innehabung eines Eingriffsgegenstandes fehlt, kann mit einer gerichtlichen Vorlage- und Besichtigungsanordnung geholfen werden. Dabei sind vertrauliche Informationen iSd Art 7 IPRED des Antragsgegners zu beachten und allenfalls durch Ausnahme von der Akteneinsicht vor dem Antragsteller zu schützen. Bei Streitigkeiten darüber gilt der Rechtsmittelausschluss für Urkundenbeweise des § 319 ZPO nicht. Gegen die Gefährdungsbescheinigung kann die Sicherungsverfügung ohne Anhörung des Gegners erlassen werden.

d. Abfertigung und Diensterfindungsvergütung³⁶

Die spätere Klägerin war bei dem später geklagten Unternehmen als Chemikerin beschäftigt. Sie war zwar nicht als Erfinderin angestellt, jedoch im Laufe ihrer betrieblichen Tätigkeit an zwei Erfindungen beteiligt, für die sie von der Bekl eine jährlich abgerechnete Diensterfindungsvergütung erhielt. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlte die Bekl noch die Abfertigung (alt) an die Klägerin. Eine gesonderte Berücksichtigung der Diensterfindungsvergütung erfolgte nicht. Die Klägerin begehrte daraufhin letztlich vor den Arbeitsgerichten die Zahlung

33 So bereits *Wiltschek*, PatR³ § 151b PatG Anm 3; vgl auch OGH 21.11.2006, 4 Ob 210/06w zu § 24 UWG.

34 OGH 23.01.2018, 4 Ob 242/17t (Stabilisatorenzusammensetzung III).

35 Instruktiv *Koziol/Apathy/Koch*, Die Haftung nach § 394 EO, in *Koziol/Apathy/Koch* (Hrsg), Österreichisches Haftpflichtrecht Band III (2014) 563 ff mwH.

36 OGH 25.07.2017, 9 Ob A 44/17m (Abfertigung und Diensterfindungsvergütung) = ASoK 2017, 420 (*Schuster*) = EvBl-LS 2017/165 (*Rohrer*) = ecolex 2018/236, 547 (*Zemann*).

einer wenige hundert Euro betragenden Abfertigungsdifferenz, welche die Dienstfindungsvergütungen der letzten Jahre vor dem Ausscheiden berücksichtigte. Die nach § 7 Abs 3 PatG zustehende Dienstfindungsvergütung wäre nämlich als Entgeltbestandteil in die gebührende Abfertigung einzuberechnen. Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab, sodass sich der OGH mit der Frage zu befassen hatte, ob die nach § 23 Abs 1 AngG einem Angestellten gebührende Abfertigung (alt), die je nach Dauer des Dienstverhältnisses und des für den letzten Monat gebührenden Entgelts berechnet wird, auch eine Dienstfindungsvergütung zu enthalten hätte.

Der 9. Arbeitsrechtssenat gab dem Klagebegehren statt. Da die Klägerin nicht als Erfinderin angestellt war, stand ihr für ihre Erfindungen eine patentrechtliche Vergütung zu. Diese wurde ihr über viele Jahre regelmäßig als Gehaltsbestandteil ausbezahlt. Die Dienstfindungsvergütung stellte daher ein Entgelt der Arbeitsleistung der Klägerin dar, das in die Bemessungsgrundlage der Abfertigung (alt) einzubeziehen war.

Dem vorliegenden Urteil ist zuzustimmen. Der arbeitsrechtliche Begriff des „Entgelts“ ist weit auszulegen. Er umfasst nach stRsp³⁷ und schon nach allgemein üblichem Sprachgebrauch jede Leistung, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber dafür bekommt, dass er ihm seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Neben dem eigentlichen Gehalt oder Lohn, fallen daher auch alle anderen ordentlichen oder außerordentlichen Bezüge darunter. Insofern macht die Dienstfindungsvergütung keine Ausnahme. Das vom Angestellten, wenngleich auch außerhalb seiner Einstufung und seinem unmittelbaren Tätigkeitsbereich, dem Arbeitsgeber zur Verfügung gestellte Know-how in Form einer aufgreifbaren Dienstfindung führt bei tatsächlich gezahlten Vergütungen zu einer – de facto – Erhöhung des Arbeitsentgelts.³⁸ Die vorliegende Entscheidung erweitert die in der Vorjudikatur angestellten Überlegungen auch auf Arbeitnehmer, die nicht ausdrücklich zur Erfindungstätigkeit im Unternehmen des Arbeitsgebers angestellt oder vorwiegend damit beschäftigt sind. Schon aus betrieblichen Gleichbehandlungsgründen ist daher der nunmehr vorgenommene Schritt der Judikatur zu begrüßen. Die Abfertigungswirksamkeit gilt nun generell für alle Arbeitnehmer, die regelmäßig Anspruch auf eine Dienstfindungsvergütung haben.³⁹ Dem Gegenargument, dass Dienstfindungsvergütungen unabhängig von der Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausbezahlt werden, ist entgegenzuhalten, dass auch Folgeprovisionen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in die Bemessungsgrundlage der Abfertigung einzubeziehen sind.

Ausblick: Ein Teil der Lehre⁴⁰ möchte die Dienstfindungsvergütung nicht in allen Fällen als abfertigungswirksamen Entgeltbestandteil ansehen. Das Argument der besonderen Leistungsvergütung für die Dienstfindung, also den Prä-

37 Bei unselbständig Erwerbstätigen fällt darunter das Arbeitsentgelt, also das, was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für das Zurverfügungstellen der Arbeitskraft leistet, soweit damit nicht tatsächliche Aufwendungen abgegolten werden (deutlich OGH 18.02.1986, 4 Ob 166/85).

38 Vgl ähnlich bereits OGH 29.08.2011, 9 ObA 96/11z = ecolex 2012, 418 (*Eypeltauer*), zu als Erfinder angestellten Dienstnehmern.

39 Abweichend noch OGH 28.02.2011, 9 ObA 121/10z = DRdA 2012/35, 417 (*Mosler*), keine Einbeziehung von Essensboni in die Entgeltfortzahlung.

40 *Eypeltauer*, Einbeziehung der Dienstfindungsvergütungen in die Abfertigung alt?, ecolex 2018, 447.

miencharakter, hervorzuheben, überzeugt nicht. Zuzubilligen ist der Kritik jedoch, dass der OGH seine Begründung in Auseinandersetzung mit den Zwecken der Abfertigung noch vertiefen sollte.

Zusammenfassung: Nach nunmehriger Rsp der österr Arbeitsgerichte ist eine Dienstfindungsvergütung ebenfalls abfertigungswirksam. Der dem Abfertigungsanspruch zugrundeliegende Entgeltbegriff umfasst nämlich auch jene Leistung, die der Arbeitnehmer dafür erhält, dass er dem Dienstgeber seine (auch geistige) Arbeitskraft zur Verfügung stellt.

e. Opposition nach Patentverletzung⁴¹

Die spätere Klägerin war aufgrund eines Teilurteils zur Rechnungslegung wegen eines von ihr verantworteten Patenteingriffs verpflichtet. Die Bekl (als Betreibende und Patentinhaberin) beantragte zur Erwirkung dieser Verpflichtung die Exekution nach § 354 EO mit der Behauptung, die Klägerin, also die Titelverpflichtete, hätte die Umsätze nicht vollständig angegeben. Die Exekution wurde bewilligt. In ihrer Oppositionsklage nach § 35 EO machte die Klägerin geltend, der Rechnungslegungsanspruch wäre durch Erfüllung erloschen, weil sie titelgemäß Rechnung gelegt hätte.

Das ErstG wies die Oppositionsklage ab, da die Rechnungslegung auch die Umsätze/Gewinne der Muttergesellschaft zu umfassen gehabt hätte; das BerufungsG bestätigte die Klagsabweisung, jedoch aus dem (anderen) Grund, die Klägerin hätte eine bestimmte Teilkostenrechnung nicht offenbart und dadurch gegen den Titel verstoßen.

Mit ihrer außerordentlichen Revision bekämpfte nur die *Bekl* das Berufungsurteil und beantragte, dieses zwar zu bestätigen, dessen Begründung aber dahin abzuändern, dass die Oppositionsklage auch deshalb abgewiesen werde, weil die Klägerin auch eine Rechnungslegung über Marktumsätze und -gewinne schulde. Die Berufungsinstanz ließ die ordentliche Revision zu.

Der für Exekutionssachen zuständige Fachsenat des OGH wies das Rechtsmittel mangels Beschwer als unzulässig zurück. Ausgehend von den unbekämpfbaren Feststellungen der Unterinstanzen hatte die Klägerin die titulierte Verpflichtung zur (formell vollständigen) Rechnungslegung nicht erfüllt, weil eine solche über die konkreten, auf die patentverletzenden Produkte entfallenen Herstellkosten fehlte. Dass hier die Bekl keineswegs formell beschwert war, bedurfte keiner weiteren Begründung.

Dem Zurückweisungsbeschluss ist aus zivilprozessualer Sicht vollkommen beizupflichten. Allein aus den Gründen der Entscheidung (also nicht durch den Spruch) kann eine Beschwer für ein Rechtsmittel idR nicht abgeleitet werden. Lediglich in Ausnahmefällen wird die Beschwer allein durch die Begründung der Entscheidung mit Rücksicht auf eine Bindung an die bekämpfte Entscheidung anerkannt, und zwar bei Zwischenurteilen, Zwischenfeststellungsanträgen, Aufhebungsbeschlüssen und Rechtsgestaltungsklagen nach § 105 ArbVG, deren Ziel es ist, die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung geltend zu machen.⁴²

Ausblick: In patentrechtlicher Hinsicht liegt ein seltener Fall der Opposition gegen die Durchsetzung einer Rechnungslegung nach einem Verletzungsstreit

41 OGH 20.09.2017, 3 Ob 138/17s (Opposition gegen Rechnungslegung nach Patentverletzung).

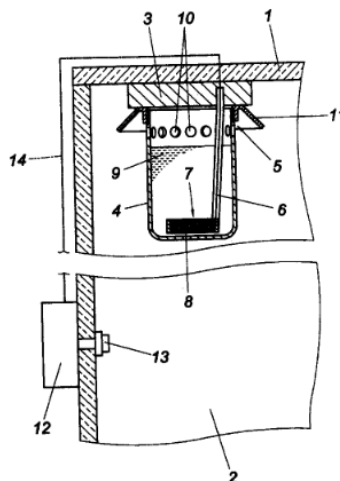
42 Vgl krit *Kodek* in Rechberger (Hrsg), ZPO Komm⁴ § 461 ZPO Rz 10 mwN (2014).

vor. Die urteilsmäßige Verpflichtung zur Rechnungslegung ist dabei erst dann erfüllt, wenn eine formell vollständige Rechnung gelegt wurde. Der darüber hinaus bestehende Anspruch auf vollständige und wahrheitsgemäße Rechnungslegung kann – abgesehen von der Möglichkeit der Klage auf Eidesleistung nach Art XLII EGZPO – prozessual nicht erzwungen werden, sondern berechtigt nur zur Erhebung von Schadenersatzansprüchen.⁴³

Zusammenfassung: Die titulierte Rechnungslegungsverpflichtung nach gewonnenem Verletzungsstreit ist sehr genau vom Schuldner zu erfüllen, andernfalls muss er mit empfindlichen Exekutionen nach § 354 EO rechnen. Eine Bekämpfung durch Vollstreckungsgegenklage dürfte idR daran scheitern, das die Rechnungslegungspflicht in ihrem tatsächlichen Ausmaß erst im Oppositionsstreit – meist zum Nachteil des Verpflichteten – geklärt wird. Dem siegreichen Titelgläubiger fehlt aber die Rechtsmittelbeschwerde dafür, den genauen Umfang der Rechnungslegungspflicht auch spruchmäßig feststellen zu lassen.

f. Wärmekabine⁴⁴

Der Kläger war und ist Inhaber des rechtsbeständigen Patents AT 506.670 mit Priorität vom 21.04.2008. Es trägt die Bezeichnung „Wärmekabine“ und schützt eine Wärmekabine mit einer einen Flüssigkeitsnebel erzeugenden Zerstäubungseinrichtung (sog „Solevernebler“). Darin wird eine Wärmekabine (2) mit einer einen Flüssigkeitsnebel erzeugenden Zerstäubungseinrichtung beschrieben, die einen Flüssigkeitsbehälter (4) und einen die Flüssigkeit (9) im Behälter zerstäubenden Ultraschallgenerator (7) aufweist. Um vorteilhafte Konstruktions- und Handhabungsbedingungen zu schaffen, wird vorgeschlagen, dass der Ultraschallgenerator (7) ortsfest auf einem frei nach unten vorstehenden Träger (6) gelagert ist, der von oben in den nach unten abnehmbar befestigten Flüssigkeitsbehälter (4) eingreift:



Mit E-Mail vom 01.10.2014 wandte sich A***** an die später bekl Parteien und

43 So bereits OGH 23.04.1952, 1 Ob 307/52.

44 OGH 26.09.2017, 4 Ob 173/17w (Wärmekabine).

erkundigte sich, ob diese einen Nebler nach Österreich lieferte und in eine bestehende Infrarotkabine installierte. Mit E-Mail vom 15.10.2014 antworteten die Bekl, die Installation vor Ort in Oberösterreich kostenlos vornehmen zu können. A***** erteilte daraufhin den Auftrag und erhielt am 04.12.2014 einen „S***-103“ (iF: Verletzungsgegenstand) inklusive Salz, Anleitung und Trafo geliefert. Das ErstG stellte fest: Wird der Verletzungsgegenstand in einer Wärmekabine montiert, so verwirklicht die Wärmekabine mit dem darin montierten Verletzungsgegenstand alle Merkmale der Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents.

Der Kläger begehrte daraufhin Unterlassung, Rechnungslegung und Zahlung im Wege der Stufenklage. Die bekl Parteien bestritten den Patenteingriff, da der gelieferte Solevernebler für sich genommen nicht unter das Klagspatent fiel. Beim Patent ginge es nämlich allein um das Anbringen und Positionieren des Verneblers innerhalb der Wärmekabine. In der letzten Tagsatzung boten die Bekl dem Kläger folgenden (Teil-)Unterlassungsvergleich an: *„Die beklagten Parteien sind gegenüber der klagenden Partei zur gesamten Hand schuldig, es ab sofort bei sonstiger Exekution zu unterlassen, in Österreich Solevernebler, a) mit einer Anleitung zur Montage in einer Wärmekabine (dies wie beschrieben in der Patentschrift gemäß Beilage ./GA1 [...] (Patentanspruch 1 und 2) zu verschicken und b) selbst oder durch Dritte Solevernebler auf der unter Buchstabe a) dargestellten Weise zu montieren und/oder montieren zu lassen, und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen und/oder zu besitzen.“* Der Kläger lehnte mangels Anbots von Kostenersatz ab.

Das ErstG gab dem Unterlassungs- und Rechnungslegungsbegehren mit Teilurteil statt. Es bejahte eine mittelbare Patentverletzung nach § 22 Abs 3 PatG. Die Wiederholungsgefahr wäre nicht vollständig beseitigt. Das BerufungsG bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Das Vergleichsanbot der bekl Parteien hätte nicht alles umfasst, was der Kläger mit seiner Klage erreichen hätte können (bzw in der Folge erreicht hatte).

Der OGH hatte sich in der außerordentlichen Revision letztlich mit der Frage zu befassen, ob die vergleichsweise angebotene Unterlassungserklärung der Bekl unzureichend war.

Der 4. Senat wies das außerordentliche Rechtsmittel der Bekl mangels Bedeutung über den Einzelfall hinausgehender Rechtsfragen zurück. Er hielt – zutreffend – fest, dass die bekl Parteien sich in III. Instanz gar nicht auf eine unvertretbare Auslegung des Vergleichsanbots berufen hätten, die eine Korrektur durch gegenteilige Sachentscheidung notwendig machen würde. Im Zentrum ihrer Ausführungen in der ao Revision stünde vielmehr der Vorwurf, die klägerischen Patentrechte stützten nur Ansprüche für eine Wärmekabine in Kombination mit einem Solevernebler, nicht aber das begehrte und zugesprochene Unterlassungsgebot. In II. Instanz fallengelassene Einwände können in III. Instanz daher nicht mehr geltend gemacht werden und eine Zulässigkeit des letztinstanzlichen Rechtsmittels nicht begründen.

Zuzustimmen ist allen drei Instanzen darin, dass der Hauptanspruch des Klagspatents auch ein Inverkehrbringen des gegenständlichen Eingriffserzeugnisses mittelbar nach § 22 Abs 3 PatG erfasst hat. Die vorgenannte Bestimmung verbietet es seit der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004⁴⁵, nicht zur Benützung der Erfindung berechtigten Personen (auch Privaten gem § 22 Abs 5 PatG)

45 Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte (Patentamtsgebührengesetz – PAG), BGBl I 149/2004.

Mittel, die es diesen ermöglichen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benützen, anzubieten oder zu liefern. Diese Form der Teilnahme an einer dem Patentinhaber vorbehaltenen Benützungshandlung geht über die Tatbestände der Anstiftung und der Beihilfe insoweit hinaus, als sie in subjektiver Hinsicht Fahrlässigkeit statt Vorsatz (beim unmittelbaren und/oder mittelbaren Verletzer) genügen lässt.⁴⁶

Die Ausführungen des Höchstgerichts zum Wegfall der einen materiellen Teil des Unterlassungsanspruchs bildenden Wiederholungsgefahr halten sich im Rahmen gewohnter Rsp.⁴⁷ Die im Rahmen des Teilvergleichs angebotene Unterlassungsverpflichtung umfasste demnach nicht alles, was der Kläger berechtigt begehren konnte, weil die Bekl Teile des berechtigten Unterlassungsbegehrens isoliert herausgriffen. Die Beseitigung der Wiederholungsgefahr durch das Angebot eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleiches setzt prinzipiell voraus, dass der Bekl

- einen Vergleich anbietet
 - der den ganzen Unterlassungsanspruch umfasst
 - an keine Bedingungen geknüpft ist
- und nach den Umständen des Falls
 - ohne Bedenken gegen die Ernstlichkeit seines Willens
- von gleichartigen Störungen
- künftig tatsächlich Abstand zu nehmen bereit ist.

Ein nicht gerechtfertigtes Begehren ist im Rahmen des Vergleichsanbots hingegen nicht zu berücksichtigen; das Anbot muss aber vorbehaltlos und ausreichend sein und dem Kläger all das bringen, was er mit seiner Klage erreichen kann. Auch der Vorbehalt der Kostenersatzfrage schadet nicht.⁴⁸

Ausblick: Bemerkenswert erscheinen die Ausführungen im Berufungsurteil⁴⁹ zu den ebenfalls prozessgegenständlichen, aber nicht mehr prozessentscheidenden Ansprüchen aus dem Lauterkeitsrecht. Durch die UWG-Novelle 2007⁵⁰ ist nämlich insoweit ein Paradigmenwechsel eingetreten: Es entsprach davor der stRsp, dass das Nachahmen eines fremden Produkts, das keinen Sonderschutz – etwa nach dem Patentgesetz, dem Urheberrecht oder als Unternehmenskennzeichen – genoss, an sich nicht rechtswidrig war, wenn nicht im Einzelfall besondere Umstände hinzutraten, aus denen sich die Sittenwidrigkeit der Handlung ergab.⁵¹ Die Begründung bestand in Folgendem: Aus der gesetzlichen Anerken-

46 Instrukтив dazu *Heidinger*, Die mittelbare Patentverletzung, ÖBI 2006/37, 156 mwN.

47 Vgl zuletzt zum UWG OGH 19.05.2015, 4 Ob 76/15b (Cranberry-Tabletten).

48 StRsp seit OGH 13.06.1978, 4 Ob 311/78 (Sonderbonus für Kaffeemittel); vgl zur Kostenkontroverse *Frauenberger*, Vorsicht: Kostenfalle beim Unterlassungsvergleich!, MR 2012, 261; *Rami*, Zur „Kostenfalle“ im Unterlassungsvergleich, MR 2012, 296; *Zanger*, Das „Fallenstellen“ ist nicht Sinn der ZPO – eine Replik, MR 2013, 29; *Korn/Thurner*, Der Unterlassungsvergleich als Kostenfalle? Oder doch nur „Viel Lärm um Nichts“, MR 2014, 300; *Obermaier*, Kostenseitig. Von Teilvergleichen und Kostenfallen, ÖJZ 2015/66, 488.

49 Abrufbar durch Eingabe der GZ 133 R 39/17h <<https://www.ris.bka.gv.at/jus>> (30.06.2018).

50 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 - UWG geändert wird (UWG-Novelle 2007) BGBl I 79/2007.

51 Zusammenfassend OGH 11.08.2005, 4 Ob 114/05a (Kooperationspartner) = ÖBI-LS 2005/264 mwH zur Rsp.

nung besonderer ausschließlicher Rechte für technische und nichttechnische geistige Schöpfungen folgte zwingend, dass die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der geschützten Sonderbereiche frei sein sollte.⁵² Das leuchtet(e) ein.

Nunmehr ist Folgendes zu berücksichtigen: Grundsätzlich ergänzt das UWG den durch das formale Sonderrecht (Patent-, Marken- und Musterschutzrecht) gewährten Rechtsschutz; seine Anwendung ist an sich zulässig, soweit sie nicht von den Formalgesetzen ausdrücklich oder stillschweigend ausgeschlossen wird.⁵³ Rechtsrichtig hat das ErstG daher begründet, warum es unter Bedachtnahme auf die Spezialität der §§ 22 Abs 1 und 147 PatG und unter Berücksichtigung der deswegen gegebenen Subsidiarität des Lauterkeitsrechts gegenüber dem PatG bei reinen Patentrechtsverletzungen zur stattgebenden und anders als in der Klage formulierten Fassung der Unterlassungsverpflichtung gekommen ist: Eine „bloße“ Patentrechtsverletzung reicht auch für den Träger des Ausschließlichkeitsrechts nicht aus, darauf einen Verstoß gegen § 1 UWG zu stützen, denn der Unterlassungsanspruch nach § 147 PatG dient dem Schutz des Patentinhabers vor künftigen Eingriffen in das ausschließliche Recht an der Erfindung, wobei bereits objektive Rechtswidrigkeit genügt.⁵⁴ Die Anwendung der Generalklausel des § 1 UWG setzt demgegenüber voraus, dass besondere Umstände einen zusätzlichen Tatbestand sittenwidriger Art ergeben.⁵⁵ Die näheren Umstände einer Patentrechtsverletzung müssten demnach über das hinausgehen, was regelmäßig mit einer typischen Verletzung von Patentrechten verbunden ist.

Zusammenfassend erweitert die mittelbare Patentverletzung das Unterlassungsgebot auch auf die Lieferung von Bestandteilen patentverletzender Erzeugnisse. Die Frage, ob das Angebot eines Teilunterlassungsvergleiches die Wiederholungsgefahr beseitigt, stellt eine nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilende Rechtsfrage dar, die für sich genommen nicht revisionstauglich ist.

g. Spritzpistole⁵⁶

Die spätere Klägerin, mit Sitz in Deutschland, war Inhaberin eines europäischen Patents EP 1371421 B1 für eine Spritzpistole für Handwerker. Dieses Klagspatent galt auch mit Wirkung für Deutschland und Österreich. Die erstbekl Partei, eine AG mit Sitz in Lichtenstein, und die Zweitbeklagte, eine Gesellschaft aus Spanien, vertrieben ua dem Patent entsprechende Spritzpistolen in Österreich und Deutschland. Die Klägerin erfuhr bereits im Jahr 2010, dass die erstbekl Partei den Verletzungsgegenstand in ihrem Onlineshop mit der Top-Level-Domain „.de“ in Deutschland bewarb. Sie beauftragte einen deutschen Patentanwalt mit einem Testkauf. Dabei druckte dieser am 13.04.2010 das Impressum aus, in dem unter „Auslieferungslager für Österreich & EU“ die erstbekl Partei mit dem Zusatz „c/o G***** GmbH“ und einer Adresse in Österreich (Feldkirch) angeführt war.

Aufgrund einer 2011 erhobenen Klage verbot das LG Mannheim der nunmehr erstbekl Partei und einer Vertriebstochter der Zweitbekl rechtskräftig, die ge-

52 Deutlich OGH 12.10.1993, 4 Ob 108/93 (Österreichische Kinder-Weltspiele).

53 Vgl zur „abgeschwächten Vorrangwirkung“ bereits früh *Wiebe* in *Wiebe/Kodek* (Hrsg), UWG Kommentar (2009) § 1 Rz 521 ff.

54 Vgl *Weiser*, PatG GMG³ 557.

55 OGH 30.08.2016, 4 Ob 140/16s (Infrarot-Heizkörper) = *ecolex* 2017/31, 51 (*Hofmarcher*) = ÖBI 2017/8, 25 (*Rauch und Plasser*).

56 OGH 09.11.2017, 4 Ob 159/17m (Spritzpistole) = *ecolex* 2018/116, 263 (*Butzerin*) = ÖBI 2018/32, 133 (*Koller*).

schützten Spritzpistolen in Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen ua. Darüber hinaus wurden die in Deutschland Verklagten zur Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Rückrufung der Erzeugnisse verurteilt.

Im Juni 2016 ging die Klägerin schließlich auch in Österreich gerichtlich gegen die beiden Bekl vor und begehrte ihnen zu untersagen, den Verletzungsgegenstand in Österreich anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen. Gleichzeitig begehrte sie Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Zahlung (Stufenklage).

Die bekl Parteien traten der Patentverletzung meritorisch nicht entgegen, wandten aber die Verjährung der Geltendmachung der Ansprüche ein. Aufgrund des Ausdrucks des Impressums hätte die klagende Partei bereits seit April 2010 gewusst, dass die Produkte auch in Österreich ausgeliefert würden. Damit wäre die dreijährige Frist des § 1489 ABGB längst abgelaufen. Dem hielt die Klägerin entgegen, dass aus dem Impressum keine konkreten Hinweise für eine Patentverletzung in Österreich ersichtlich gewesen wären. Ihr wäre erst durch weitere Recherchen und mit der zwangsweisen Durchsetzung ihres Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs in Erfüllung des deutschen Urteils mitgeteilt worden, dass die bekl Parteien auch in Österreich konkret benannte Schutzrechtsverletzungen begangen hatten.

Das ErstG gab der Klage Großteils statt; das BerufungsG erachtete den Verjährungseinwand für stichhaltig, bejahte eine Erkundigungsobliegenheit der Klägerin und wies die Klage zur Gänze ab. Letztlich hatte sich das Höchstgericht mit der Verjährung des Auskunftsrechts nach Art 8 IPRED zu befassen.

Der OGH verneinte einen Verstoß gegen eine (allfällige) Erkundigungsobliegenheit der Klägerin schon deshalb, weil sie nach Kenntnis vom Impressum ohnedies mit ihrer Klage beim LG Mannheim (ua) auf Rechnungslegung und Auskunft (§ 140b dPatG) die noch vom BerufungsG vermissten „weiteren Nachforschungen“ durchgeführt hatte. Es wäre nämlich zu berücksichtigen, dass der nach deutschem Recht in § 140b dPatG umgesetzte Auskunftsanspruch iSv Art 8 IPRED auch die Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse umfasst und sich gleichermaßen auf patentverletzende Gegenstände und Vorgänge im Ausland erstreckt. Mit ihrer in Deutschland eingebrachten Klage hat die kl Partei einer (allfälligen) Erkundigungsobliegenheit jedenfalls ausreichend entsprochen. Die Klagsführung hat letztlich auch zum Erfolg geführt und die kl Partei in Kenntnis von den hier gegenständlichen Verletzungen gesetzt.

In der vorliegenden Entscheidung, der im Ergebnis zuzustimmen ist, setzt sich der 4. Senat dankenswerterweise ausführlich mit dem unionsrechtlichen Auskunftsanspruch bei Verletzungen des geistigen Eigentums auseinander. Die IPRED verfolgt – ausweislich ihres ErwGr 9 – vor allem das Ziel, die wirksame Durchsetzung des materiellen Immaterialgüterrechts auf Unionsebene zu stärken und die diesbezüglichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten anzugleichen. Das Auskunftsrecht nach Art 8 IPRED ist dabei nicht territorial auf das Gebiet eines Mitgliedstaats beschränkt. Nach dem Normzweck des Auskunftsrechts soll dem Verletzten vielmehr eine umfassende eigenverantwortliche Überprüfung von Herkunft und Vertriebsweg ermöglicht werden. Dementsprechend ist nach § 140b dPatG Auskunft auch über im Ausland ansässige Dritte zu erteilen, auch wenn sie keinerlei Handlungen im (deutschen) Inland vorgenommen haben.⁵⁷

57 So OGH 09.11.2017, 4 Ob 159/17m, unter Zitierung von *Rogge/Grabinski* in Benkard (Hrsg), PatG¹⁰ § 140b Rz 5; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung⁸ Rz 438;

In Anwendung dieser Grundsätze gelangt der OGH dazu, dass mit der bloßen Kenntnis vom Impressum einer „.de“-Website, das auf eine Auslieferungslage in Österreich hinweist, allein noch keine positive Kenntnis über Patentrechtsverletzungen in Österreich verbunden ist. Dass die Klägerin keine andere (raschere) Alternative als den späteren Klagsweg in Österreich beschritten hat, ist ihr nicht vorzuwerfen. Ergänzend ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Verletzer selbst zur Auskunft verpflichtet ist: Es kann den bekl. Parteien daher nicht zum Vorteil gereichen, wenn sie sich dem berechtigten, unionsweit einheitlichen Auskunftsanspruch der Patentinhaberin über Jahre in einem Gerichtsverfahren widersetzen, in dem sie schlussendlich unterlegen sind.

Ausblick: Für die Praxis sind vorschnelle Schlüsse aus der vorliegenden Entscheidung zu vermeiden. Ein solcher Fehlschluss wäre etwa, anzunehmen, dass die Erhebung eines auf ein gewerbliches Schutzrecht bezogenen Auskunftsanspruchs iSv Art 8 IPRED in irgendeinem Mitgliedstaat eine Verjährung von sämtlichen Ansprüchen in allen anderen EU-Ländern, die dasselbe Schutzrecht betreffen, jedenfalls und ungeachtet dessen unterbricht, ob irgendeine Maßnahme der Rechtsverfolgung gesetzt wird.⁵⁸ Es ist nämlich nach wie vor erforderlich, auch in dem anderen betreffenden Mitgliedstaat (wie hier: in Österreich) aktiv als Schutzrechtsinhaber tätig zu werden, um den Einwand der Verjährung entkräften zu können. Diese Überlegungen sind durchaus auch auf andere gewerbliche Schutzrechte sowie das Urheber- und Lauterkeitsrecht übertragbar.

Zusammenfassung: Die Verjährungsfrist für Ansprüche auf Unterlassung von Verstößen gegen das PatG bestimmt sich nach der vorliegenden Entscheidung analog nach § 1489 ABGB und beträgt grundsätzlich drei Jahre. Der Umstand, dass dem Impressum eines Online-Shops ein „Auslieferungslager für Österreich“ zu entnehmen ist, bedeutet noch nicht zwingend, dass alle auf der Website angebotenen Waren (somit auch der Verletzungsgegenstand) in Österreich angeboten oder in Verkehr gebracht werden; auch die Tatsache, dass der zum Test online gekaufte Gegenstand nach Deutschland geliefert wurde, indiziert keine Schutzrechtsverletzung in Österreich iSd vom Klagebegehren umfassten Handlungen. Ein Verstoß gegen eine (allfällige) Erkundungsobliegenheit ist aber erst dann mit Sicherheit zu verneinen, wenn die Patentinhaberin nach Kenntnis vom Impressum ohnedies mit ihrer (innerhalb der Verjährungsfrist eingebrachten) Klage bei einem zuständigen Gericht (ua) auf Rechnungslegung und Auskunft erhebt.

2. OLG Wien

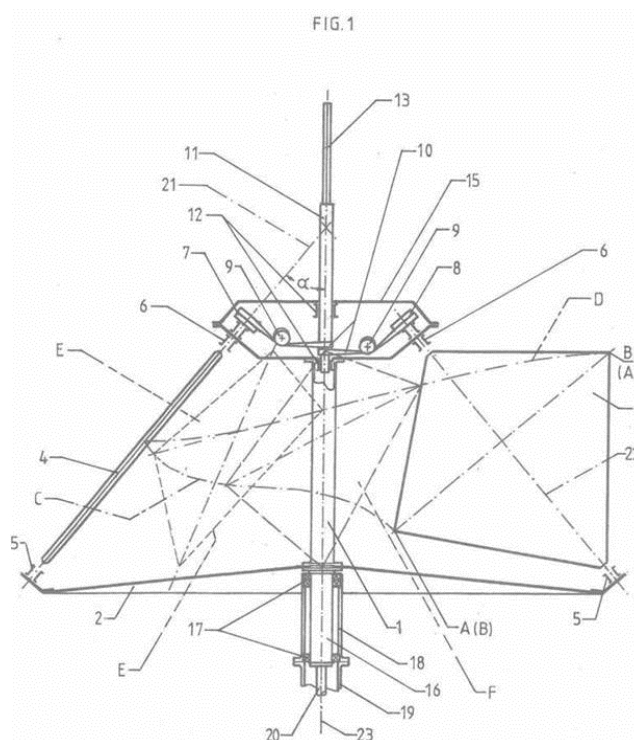
a. Windturbine⁵⁹

Die spätere Rekurswerberin meldete Anfang des Jahres 2014 ihre Erfindung „Windturbine mit senkrechter Hauptachse“ zum Patent an. Die eingereichten Ansprüche waren zusammengefasst dadurch gekennzeichnet, dass sie die gesamte Aufgabenstellung in Teilaufgaben untergliederten und die Lösungseinheiten zur Lösung dieser Teilaufgaben im Sinne eines „Konfigurators“ heranzogen:

vgl für das Urheberrecht OLG Köln 11.11.2011, I-6 U 43/11 (Auslandsauskunft) = GRUR-Prax 2012, 65 (BrexI); Czychowski in Nordemann/Nordemann (Hrsg), UrhR¹¹ § 101 UrhG Rz 91; für das Markenrecht Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 19 Rz 30, 32.

58 So zutreffend Koller, Entscheidungsanm, ÖBl 2018/32, 133 (134).

59 OLG Wien 20.02.2017, 34 R 98/16f (Windturbine mit senkrechter Hauptachse).



Die Technische Abteilung (TA) wies die Anmelderin auf eine fehlende Neuheit unter Hinweis auf die ua vorbestehenden Patentschriften ET 0008590 A1 und US 4707617 A hin. Die Anmelderin änderte daraufhin ihren Hauptanspruch dahingehend ab, dass durch ein zusätzliches Merkmal eine verlängerte Strömungsphase entstünde, wobei dieser Winkel geringfügig kleiner als 25 Grad wäre. Die TA beanstandete diese Änderung als nicht von der ursprünglichen Anmeldung umfasst und physikalisch nicht einleuchtend. Darüber hinaus wäre die konkrete Wahl des Winkels im Ermessen des Fachmanns gelegen und begründete keine erfinderische Tätigkeit. Die Anmelderin lehnte daraufhin den Prüfer als befangen ab, da er den Erfindungsgedanken der Anmeldung offenbar nicht verstanden hätte oder nicht verstehen wollte. Nach zwei weiteren formellen Vorhalten wies die TA mit Beschluss vom Juli 2016 die Anmeldung nach § 101 Abs 1 PatG zurück; zuvor hatte die Anmelderin eine Abzweigung ins Gebrauchsmuster abgelehnt.

Aufgrund des Rekurses der Anmelderin musste sich das OLG Wien mit der Frage der Neuheit, dem anwendbaren Stand der Technik und der behaupteten unsachlichen Voreingenommenheit der TA auseinandersetzen.

Das OLG Wien gab dem Rekurs keine Folge. Unter Anwendung des „could-would-approach“⁶⁰ ist zunächst vom nächstliegenden Stand der Technik auszugehen, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts dieser Umstände

60 Zuletzt OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a (Gleitlager).

für den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wäre. Der Durchschnittsfachmann ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, ein „Werkzeug des Gerichts“, der durchschnittliche Fachkenntnisse besitzt, aber den gesamten Stand der Technik seines Fachgebietes kennt. Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht ist daher eine Rechtsfrage.⁶¹ Diese Rechtsfrage ist jedoch von der Tatfrage abhängig, welchem Fachgebiet die Erfindung zuzuordnen ist und welche durchschnittlichen Fachkenntnisse dort bestehen. In Anbetracht der Vorveröffentlichungen, nämlich der europäischen bzw US-amerikanischen Patente, lässt sich der Stand der Technik zweifelsfrei feststellen. Der Hauptanspruch unterschied sich von den Entgegenhaltungen lediglich durch eine geringfügige Winkelabweichung. Der zweite Hauptanspruch lag innerhalb des Fachwissens eines Durchschnittsfachmanns für die Konstruktion von Windrädern durchaus nahe.

Insgesamt war die vertiefte Prüfung durch die TA nicht zu beanstanden; auch der Einwand der unsachlichen Voreingenommenheit bestand nicht. Die TA hatte vielmehr objektiv und auf Basis technisch ohne Weiteres nachvollziehbarer Vorhalte begründet, warum eine Eintragung des Anmeldungsgegenstandes nicht in Betracht kam.

Die vorliegende Entscheidung ruft die wesentlichen Grundsätze einer (vertieften) Anmeldungsprüfung nach § 99 PatG in Erinnerung:

- Ausgehend vom Stand der Technik: Darunter versteht man alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Demgemäß ist die Erfindung neu, wenn sie sich für den Fachmann naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Als naheliegend gelten ins Abänderungen aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils.
- Den Beurteilungsmaßstab im Sinne einer Rechtsfigur bildet der Durchschnittsfachmann.
- Die Prüfung erfolgt anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.
- Der Schutzbereich eines Patentbesitzes ist nach § 22a PatG durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibungen und Zeichnungen sind lediglich zur Auslegung dieser Ansprüche heranzuziehen.

Bemerkenswert ist, dass zwar angemeldete, aber nicht veröffentlichte Einreichungen nicht zum Stand der Technik gehören können.

Ausblick: Die Erledigung des Ablehnungsantrages kann auch implizit durch die TA erfolgen. Ein objektiver Befangenheitsgrund lag im gegenständlichen Fall keineswegs vor. Ein Vorgehen nach § 76 Abs 1 Z 5 PatG war daher entbehrlich.⁶²

Zusammenfassend ist nach gefestigter Rsp davon auszugehen, dass die Prüfung der erfinderischen Neuheit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgt. Dieser kann durchaus ergeben, dass einzelne vorbekannte Elemente des Inhalts einer Erfindung, die Neuheit der Erfindung selbst nicht zerstören. Eine Erfindung kann nämlich auch darin bestehen, dass bereits bekannte Einrichtungen durch eine andere Art ihrer Verwendung oder durch die Verbindung mit noch unbe-

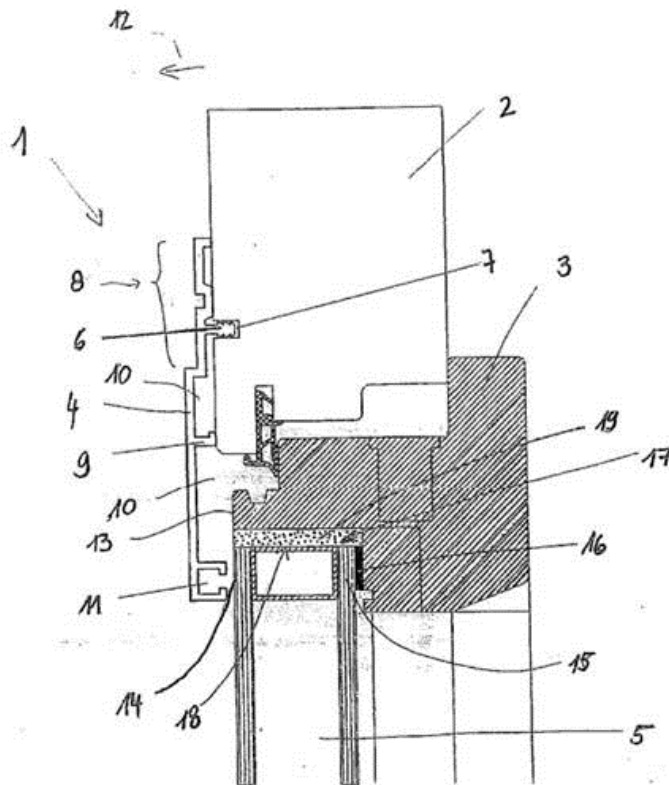
61 StRsp OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol II) = ecolex 2010/57, 173 (*Schönherr/Adocker*); OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z (Nebivolol II); dazu *Beetz*, Die Beschränkung von Patenten und deren erster Anschein, ÖBl 2010/23, 110.

62 Vgl *Stadler/Gehring*, Verfahren vor dem Patentamt (2017) Rz 395 ff.

kannten Einrichtungen dazu verwendet werden, ein technisches Problem zu lösen.

b. Fenster mit Abdeckblende⁶³

Die spätere Rekurswerberin erhob Einspruch nach § 102 PatG gegen das von der Antragsgegnerin gehaltene Patent AT 502544/B1 mit dem Titel „Fenster mit Abdeckblende, Abdeckblende, Verwendung einer Abdeckblende und System für Fenster oder Türen“. Dieses Streitpatent wurde im Oktober 2006 angemeldet und im November 2013 letztlich erteilt. Im Wesentlichen geht es um die Erfindung eines besonderen Fensterprofils mit einer Abdeckblende, die sich durch besondere Witterungsbeständigkeit, insb gegen eindringende Feuchtigkeit, auszeichnet. Die Antragsgegnerin fertigt entsprechend patentierte Fenster- und Türsysteme. Die Patentschrift enthielt folgende Skizze:



Den Gegenstand des Patents bildeten ein Fenster und eine Tür mit einem Blendrahmen und mindestens einer Abdeckblende und einem Flügelrahmen, wobei die Isolierscheibe flächenbündig zu einer Außen- oder Innenseite des Flügelrahmens in den Flügelrahmen geklebt war. Die Zeichnung in der Patent-

⁶³ OLG Wien 22.03.2017, 34 R 99/16b (Fenster mit Abdeckblende).

schrift zeigte ausschließlich die Anordnung, dass die Isolierglasscheibe direkt in die kantenseitigen Nuten des Flügelrahmens eingeklebt war.

Die Antragstellerin im Einspruchsverfahren und spätere Rekurswerberin berief sich auf zahlreiche Vorveröffentlichungen, vor allem deutsche und europäische Patentschriften, die ebenfalls Fenster oder Türen mit einem Blend- und Flügelrahmen hin zu einer Isolierscheibe zeigten, wobei zwischen dem Rand der Scheibe und dem Flügelrahmen wenigstens teilweise eine dauerelastische und dauerhaft klebende Masse, insb auf Silikonbasis, angebracht war.

Die TA wies den Einspruch ab, ua mit der Begründung, dass der Hauptanspruch des Streitpatentes aufgrund der dualen Verklebung der innenseitig oder außenseitig flächenbündig angeordneten Glasscheibe im Flügelrahmenfalz zu einer tragenden Verbindung samt Anordnung von mindestens einer Abdeckblende am Blendrahmen neu wäre. Die duale Verklebung der innenseitig und/oder außenseitig flächenbündig angeordneten Glasscheibe im Flügelrahmenfalz läge außerhalb des zur Patentanmeldung bekannten Standes der Technik; sie wäre auch nicht naheliegend. Die zahlreichen Patente, auf die sich die Antragstellerin berief, wären lediglich Beweis für die in diesem Fenster- und Türenbereich überaus große Innovationstätigkeit und dynamische Entwicklung. Sie dokumentierten auch, dass schon eine geringfügig erscheinende Weiterentwicklung als für den Fachmann nicht naheliegend anzunehmen wäre, da andernfalls diese Patente nicht in so rascher Folge erteilt worden wären. Das Patentamt lehnt eine ex post vorzunehmende mosaikartige Zusammenschau verschiedener Dokumente ab, da sich dadurch praktisch jede mögliche Merkmalskombination ergeben würde und damit das Fehlen jeder erfinderischen Tätigkeit begründen ließe.

Aufgrund des Rekurses gegen die Einspruchsentscheidung hatte sich das OLG Wien mit der erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents sowie der im Rechtsmittel erstmals von der Antragstellerin ins Treffen geführten Veröffentlichung eines deutschen Fenster- und Türenpatents auseinanderzusetzen, dem sich entnehmen ließ, dass die Scheibe flächenbündig zur Außenseite des Flügelrahmens verlief.

Das RekursG gab dem Rechtsmittel keine Folge. Die Beurteilung der TA in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Streitpatentes war im Ergebnis nicht zu beanstanden, da der could-would-approach zutreffend angewendet wurde. Demgegenüber hielt sich die Rekurswerberin in ihrem Einspruch nicht strikt an den Aufgaben-Lösungs-Ansatz, um die allfällig fehlende Neuheit des angegriffenen Streitpatents darzulegen. Sie beschränkte sich in den Ausführungen darauf zu erklären, welche Merkmale des Streitpatents in den jeweiligen Vorhaltungen bereits offenbart sein sollen. Das OLG Wien hielt fest, dass das angegriffene Streitpatent keinen Hinweis darauf enthielt, dass an Stelle des direkten Einklebens oder der direkten Anordnung im Flügelrahmen auch ein Adaptierflügel seitlich aus dem Flügelrahmen zur Aufnahme der Isolierglasscheibe angebracht sein könnte. Ungeachtet dessen beschrieb die Patentschrift für den durchschnittlichen Fachmann ausreichend genau, was der Flügelrahmen bezweckte, und wie die Anordnung der Scheibe im Flügelrahmen und die Befestigung und Abwicklung zu erfolgen hätten, um zu dem Vorteil der Erfindung zu kommen. Davon ausgehend sowie im Zusammenhalt mit der Patentbeschreibung ergab sich ein erheblicher Abstand zu den in I. Instanz entgegengehaltenen Patenten. Insb wäre dort eine Stufenverglasung ersichtlich, bei der keine flächenbündige Anordnung zu einer Außen- oder Innenseite des Flügelrahmens vorgesehen wäre.

Insoweit sich die Rekurswerberin auf das erst im Rechtsmittel „nachgereichte“ deutsche Patent bezog, um daraus abzuleiten, dass die Merkmalskombination aus dem Hauptanspruch des Streitpatents vorveröffentlicht wäre, weist das OLG Wien dieses Vorbringen wegen Verstoßes gegen das Neuerungsverbot als unbeachtlich zurück.

Der vorliegenden Entscheidung ist in ihrer Begründung und im Ergebnis zuzustimmen. § 139 Z 3 PatG sieht eine verfahrensrechtliche Sonderbestimmung im Vergleich zu § 49 AußStrG für das patentamtliche Rechtsmittelverfahren vor. Demnach dürfen neue Tatsachen oder Beweismittel nur zur Stützung oder Widerlegung der in I. Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise vorgebracht werden. Die erst mit dem Rekurs vorgenommene Offenbarung durch die deutsche Patentschrift ist daher nicht zulässig. Die Vorhaltung ist daher unbeachtlich.⁶⁴

Bemerkenswert ist schließlich, dass im Rekursverfahren über einen Einspruch nach § 102 PatG ausdrücklich kein Kostenersatz nach § 139 Z 7 PatG besteht.⁶⁵

Ausblick: Ohne darauf inhaltlich eingehen zu müssen, hält das RekursG dankenswerter Weise zur erst im Rekursverfahren unzulässiger Weise nachgereichten Patentschrift Folgendes fest: Die darin offenbarten technischen Merkmale seien ebenfalls nicht geeignet gewesen, eine Neuheitsschädlichkeit des Streitpatents zu bewirken.

Zusammenfassung: Das Neuerungsverbot gem § 139 Z 3 PatG gilt auch im patentrechtlichen Einspruchsverfahren vor dem OLG Wien. Dies bedeutet, dass bereits vor der TA sämtliche allfällig neuheitsschädlichen oder zum Stand der Technik gehörenden Druckschriften (Patentschriften, sonstige Offenbarungen) als Beweismittel vorgelegt oder zumindest ihrem Inhalt nach beschrieben werden müssen, um in der Folge nicht gegen das Neuerungsverbot in II. Instanz zu verstoßen.

c. Sedierung auf der Intensivstation⁶⁶

Ein US-Unternehmen verfügte seit 2006 auch in Österreich über ein Patent (AT E 347 359 T1) zur Verwendung von Dexmedetomidin zur Sedierung auf der Intensivstation. Dieses spätere Streitpatent betrifft die Verwendung von Dexmedetomidin oder einem pharmazeutisch verträglichen Salz davon, zur Herstellung eines Medikaments zum Sedieren eines kritisch kranken Patienten, der unter Intensivbehandlung steht. Der Patenthauptanspruch bezieht sich auf die Anwendung eines bekannten Medikaments, das Dexmedetomidin oder ein pharmazeutisch verträgliches Salz davon enthält.

Der Anspruch ist als sog zweite oder weitere medizinische Indikation charakterisiert und enthält folgende Merkmale:

- a) Verwendung des Medikaments enthaltend Dexmedetomidine oder ein pharmazeutisch verträgliches Salz davon zum Sedieren von Patienten;
- b) Behandlung eines Patienten, der schwerkrank („critical ill“) sei und unter In-

⁶⁴ Vgl Weiser, PatG GMG³ 517 mwN.

⁶⁵ Grundlegend zur Kostenersatzpraxis in Marken-, Muster- und Patentverfahren Thiele, Anwaltskosten³ (2011), 126 ff mwN.

⁶⁶ OLG Wien 11.05.2017, 34 R 113/16m (Verwendung von Dexmedetomidine zur Sedierung auf der Intensivstation).

tensivbehandlung stehe („who is given intensive care“);
c) der Patient bleibe erregbar („arousable“) und orientiert („orientated“).

Die spätere Rechtsmittelwerberin und Antragstellerin begehrte die Nichtigkeit dieses Patents vor der Nichtigkeitsabteilung (NA) des ÖPA. Dies ua mit der Begründung, es fehlte die Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Sie behauptete zudem eine mangelhafte Offenbarung. Aufgrund von Vorveröffentlichungen wäre die Wirkung bzw auch die weitere medizinische Indikation längst bekannt. Die Begriffe „kritisch krank“, „Intensivbehandlung“, „erregbar“ und „orientiert“ wären zu unklar, um einen Patentanspruch als zweckbestimmten Stoffschutz in einem therapeutischen Verfahren zu definieren.

Die NA wies den Nichtigkeitsantrag mit der wesentlichen Begründung ab, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart wäre, dass ein (mit Intensivmedizin vertrauter) Fachmann sie ausführen könnte. Die Beschreibung wäre so deutlich, dass man auf der Intensivstation in einer bestimmten kritischen Phase keinen Patienten möchte, der ängstlich, agitiert und unruhig wäre; auch keinen Patienten, der so tief schlafen würde, dass er überhaupt nicht mehr erregbar oder zu gar keiner Reaktion bewegbar wäre. Die vom Patentanspruch verwendeten Begriffe erschlossen sich daher aus den in der Medizin standardisierten Sedierungsgraden der sog „Ramsay-Skala“. Die Begriffe wären daher nachvollziehbar und auch nacharbeitbar. Im Sinne des Streitpatents wäre mit „kritisch krank“ ein Zustand gemeint, in dem das Leben unmittelbar bedroht und ein schwerer chirurgischer Eingriff angebracht wäre.

Aufgrund der Berufung der Antragstellerin musste sich das OLG Wien zu Fragen der Abgrenzung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit von Patentansprüchen, die als zweite medizinische Indikation formuliert waren, auseinandersetzen, insb mit der Beurteilung einer im allgemeinen bekannten Wirkung (hier: der Sedierung von Menschen) auf eine bestimmte abgrenzbare Patientengruppe.

Das OLG Wien gab der Berufung keine Folge und bestätigte in seinem Urteil die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vollinhaltlich. Der Patentanspruch, der als weitere medizinische Verwendung/Indikation zu qualifizieren war, wurde bei der Anmeldung ausreichend offenbart. Zur Absicherung der zweiten medizinischen Indikation kommt nämlich ein zweckgerichteter Stoffschutz dann in Betracht, wenn die Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört. Wurde der Stoff bereits in der Medizin eingesetzt, kann neu nur eine Verwendbarkeit sein, die sich von den bekannten Verwendungen unterscheidet; dieselbe therapeutische Wirkung kann nämlich insoweit über die Fiktion des § 3 Abs 3 Satz 2 PatG nicht mehr als neu behandelt werden.⁶⁷

Konkreter Gegenstand des Streitpatents bildete die Eignung eines bekannten Stoffs oder Stoffgemisches für einen bestimmten medizinischen Zweck. Unter Auslegung der Begriffe „therapeutische Behandlung“ kam das BerufungsG zur Auffassung, dass die oben dargestellten Merkmale, insb das Merkmal c), nicht durch die von der Berufungswerberin ins Treffen geführten Vorveröffentlichungen vorweg genommen würden. Zwar wäre Dexmedetomidin ein Sedierungsmittel, doch würden in den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen Dexmedetomidine präoperativ verabreicht und dann die Wirkung am Patienten untersucht, die sich einer gefäßchirurgischen Standardoperation unter elektiven Bedingungen unterzogen hatten. Inkludiert in dieser Studie wurden Patienten mit

67 Vgl zur Erläuterung der Gesetzswendung *Wiltschek*, PatR² (2010), 24 f.

manifesten koronaren Herzerkrankung sowie Patienten, bei denen eine koronare Herzerkrankung aufgrund von begleitenden Risikofaktoren unterstellt wurde. Die Patienten wurden als Hochrisiko-Patienten für kardiovaskuläre Erkrankungen eingestuft, wobei jedoch Patienten mit einem besonders hohen Risiko, dh mit instabiler *angina pectoris* oder Patienten mit einem präoperativ auffälligen EKG (Linksschenkelblock) ausgeschlossen wurden. Im Ergebnis befasst sich daher diese Dokumentation mit einem bestimmten (eingeschränkten) pathologischen Krankheitsbild, ohne auf eine intensivmedizinische Betreuung abzustellen, die jedoch den Gegenstand des Stoffschutzpatentes bildete. Das Patent verfügte daher über die entsprechend notwendige Neuheit. Die Wiener Richter bejahten auch die erfinderische Tätigkeit des Streitpatentes. Im konkreten Fall konnte die NA eine neue technische Wirkung oder einen neuen technischen Zweck feststellen. Somit handelte es sich nicht mehr um das Aufzeigen einer Eigenschaft oder eine Aktivität. Im konkreten Fall ging es nicht nur um die Optimierung von Parametern, sondern um einen als überraschend zu beurteilenden Effekt einer bekannten Maßnahme. Die zusätzliche Wirkung des Streitpatents bestand nämlich darin, dass die ausgewählte Patientengruppe trotz Sedierung erregbar und orientierbar blieb. Es handelte sich jedenfalls um eine Verbesserung von Eigenschaften, die konkret auf die ausgewählte Patientengruppe einen wesentlichen therapeutischen Vorteil bringen würde.

Zusammengefasst war das Streitpatent daher rechtsbeständig.

Das vorliegende Urteil beinhaltet wesentliche Aussagen zu – die Gerichtspraxis eher selten beschäftigenden – Patentansprüchen, die als zweite medizinische Indikation (eines Stoffschutzes) formuliert sind. Sie sind daher umso bemerkenswerter. Die zur Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents notwendige Aufgliederung des Hauptanspruches in die drei wesentlichen Merkmale ist methodisch zu begrüßen. Sie führt auch zu einem zutreffenden Ergebnis. Dass für den Offenbarungsgehalt die fachmedizinische Deutung der verwendeten Begriffe unter Berücksichtigung einer auch für Patienten verständlichen Formulierung herangezogen wird, ist ebenfalls zustimmend zu vermerken. So war aus der Patentbeschreibung die Zielsetzung der Erfindung, den kritisch kranken Patienten nur so weit zu sedieren, dass er leicht erregbar, orientierbar und somit kommunikativ und kooperativ ist und die Durchführung der medizinischen Beatmung und therapeutischen oder diagnostischen Intervention toleriert, zu erkennen. Dieses effektive Therapiemanagement macht deutlich, dass gerade die Merkmalskombination „erregbar“ und „orientiert“ wesentlich für den Inhalt und Schutzzumfang des Streitpatents ist, weil diese Merkmale die Aufgabe beschreiben, die mit Hilfe des Streitpatents gelöst werden soll. Dass unter Berücksichtigung dieses Aufgabelösungsansatzes der Grad der Sedierung nicht exakt in Zahlen dargestellt ist, schadet dabei nicht.

Unter Rückgriff auf die Spruchpraxis des EPA sowie deutsche Literatur⁶⁸ und Rsp⁶⁹ und die eigene Vorjudikatur⁷⁰ gelingt es dem OLG Wien in überzeugender Weise die Neuheit gem § 3 Abs 3 Satz 2 PatG für das Streitpatent darzulegen.

68 Vgl Melullis in Benkard (Hrsg), PatG¹¹ (2015) § 3 Rz 379 mwN; Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts (2012) § 7 Rz 59; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz⁸ (2016) § 3 Rz 171.

69 BGH 19.12.2006, X ZR 236/01 A (Carvedilol II) = GRUR 2007, 404 (405) mwH.

70 OGH 09.02.2010, 17 Ob 35/09k (Isoflavon); dazu Schultes, Neues zum Schutzbereich von Swiss-type-Claims, ÖBI 2010/35, 172.

Beansprucht werden kann für eine zweite medizinische Indikation nämlich sowohl die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemischs zur Herstellung eines Arzneimittels, als auch ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung des betreffenden Stoffes gekennzeichnet ist; ebenso die Definition einer neuen Patientengruppe durch die Angabe einer neuen klinischen Situation sowie eine andere Verabreichungsart. Die Neuheit ist auch gegeben, wenn auf der Grundlage eines bekannten Stoffes, der bereits zur Anwendung in einem Therapieverfahren bezogen für eine bestimmte Krankheit verwendet wird, ein anderes zeitliches Verabreichungsmuster zur Behandlung derselben Krankheit angemeldet wird.

Das vorliegende Urteil grenzt den Patentschutz nach § 3 Abs 3 Satz 2 PatG, der häufig indikationsbezogen ist, ab. Eine neue (zweite) medizinische Indikation kann nämlich nicht darin bestehen, dass erstmals die bekannte Wirkung einer bekannten therapeutischen wirksamen Zusammensetzung der Anwesenheit einer der Komponenten dieser Zusammensetzung zugeschrieben wird. Auch das Auffinden eines weiteren Wirkungsmechanismus im Rahmen einer bekannten therapeutischen Anwendung führt nicht zu einer weiteren medizinischen neuen Verwendung.

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung enthält bemerkenswerte verfahrensrechtliche Aspekte. Zum einen gilt auch im patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren in II. Instanz die Einmaligkeit des Rechtsmittels, da vor dem BerufungsG die ZPO bis auf wenige ausdrückliche Ausnahmen gilt. Der von der Berufungswerberin geltend gemachte Verfahrensmangel hat nicht vorgelegen. Die NA hat sich nämlich ausführlich mit den Einwendungen und Vorhalten der Antragstellerin auseinandergesetzt. Schließlich ist die Aussage des Urteils bemerkenswert, dass bei Patenten, die eine zweite medizinische Indikation beanspruchen, zumindest im Nichtigkeitsverfahren das Prüfungsschema nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht passend erscheint. Vielmehr ist aus den Gesamtumständen zu ermitteln, ob ein naheliegendes Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik vorliegt oder nicht.

Zusammenfassung: Im Nichtigkeitsverfahren gegen ein Patent, das eine zweite medizinische Indikation beansprucht, müssen Offenbarungsgehalt, Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden, wobei nunmehr § 3 Abs 3 Satz 2 PatG idGF maßgeblich ist. Insoweit kann die Spruchpraxis der EPA zu Art 54 Abs 5 EPÜ herangezogen werden. Eine genaue Merkmalsanalyse dient dazu, eine neue technische Wirkung oder einen neuen technischen Zweck feststellen zu können. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erscheint das Prüfungsschema nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz idR für diese Art von Patenten nicht passend und wird durch eine Analyse des zweckgerichteten Stoffschutzes nach § 3 Abs 3 Satz 2 PatG ersetzt.

d. Antischnarchballon⁷¹

Die spätere Rekurswerberin beantragte 2016 unter dem Titel „Antischnarchballon“ die Erteilung eines Patents. Die Anmeldung enthielt keine (Patent-)Ansprüche, sondern nur eine Beschreibung und einen Testbericht. In den Anmeldungsunterlagen waren zwar die gewünschten Eigenschaften eines Trainingsballons für die Muskeln des Rachenraumes zur Stabilisierung des Gaumensegels bzw des Zäpfchens der Rachenraummuskulatur enthalten, nicht jedoch die technischen

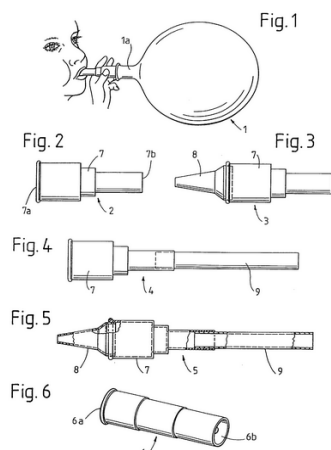
71 OLG Wien 12.09.2017, 133 R 64/17k (Antischnarchballon) = ÖBl 2018, 67 (Beetz).

Merkmale, die zum Erreichen der gewünschten Effekte führen oder zur Lösung einer (technischen) Aufgabe beitragen sollten. Die TA wies die Anmeldung aus dem Grund des § 101 Abs 1 PatG zurück, da der behaupteten Erfindung keine technischen Merkmale zu entnehmen wären und daher diese nicht so deutlich und vollständig offenbart würden, dass eine Fachperson sie ausführen könnte.

Aufgrund des Rechtsmittels der Antragstellerin musste sich das RekursG mit den Kriterien einer deutlichen und vollständigen Offenbarung von Erfindungsmerkmalen in der Patentschrift ebenso befassen wie mit grundlegenden Fragen der Patentierbarkeit.

Das OLG Wien gab dem Rekurs keine Folge. Im Ergebnis hat die TA das Erfordernis des § 87a Abs 1 PatG zu Recht als nicht erfüllt beurteilt.

Darüber hinaus hielt das Gericht fest, dass die Erfindung, die zumindest teilweise technische Merkmale enthielt, neuheitsschädlich bereits durch das ältere Europäische Patent EP 0908197A1 vorweggenommen war. Dieses beschrieb ein logopädisches Hilfsmittel zur Therapie von Muskelgruppen im orofacialen (Gesichts-) Bereich, des Atemapparates sowie des Halte- und Stützapparates des gesamten Körpers.



Patent EP 0908197A1

Der in der Beschreibung der Antragstellerin enthaltene konkrete Ablauf des Trainings und der angegebene Erfolg wären für die Beurteilung der Neuheit oder des Nahe liegens des dafür eingesetzten Gegenstands nicht ausschlaggebend. Der Senat hielt auch fest, dass nach § 2 Abs 2 PatG chirurgische oder therapeutische Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers von der Patentierbarkeit ausgenommen sind.⁷²

Der Entscheidung des RekursG ist zuzustimmen, da im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung zu beurteilen ist, ob die Anmeldung den gesetzlichen Erfordernissen entspricht und dies nach den Feststellungen für die im konkreten Fall vorgelegten Unterlagen nicht der Fall ist. Es fehlt gegenständlich an einer Patentierbarkeit.

Dankenswerterweise filtern die Wiener Richter aus den Aussagen zum Gegenstand der Anmeldung gem den eingereichten Unterlagen teilweise technische Merkmale heraus und stellen diese zutreffender Weise den Anforderungen des § 87a Abs 1 PatG gegenüber,⁷³ die im konkreten Fall zutreffend nicht erfüllt werden:

⁷² Vgl Weiser, PatG GMG³ 110.

⁷³ Vgl Weiser, PatG GMG³, 361 ff; OGH 09.11.2004, 4 Ob 214/04f (Paroxat) = ÖBl 2005/50, 220 (Schönherr/Adocker).

Aussage zum Gegenstand laut Unterlagen	Technisches Merkmal: ja/nein	Beurteilung
<i>Material des Ballon gibt, je nachdem wie stark man hineinbläst, einen Widerstand von 0,1 bis 1,2 bar.</i>	teilweise ja	Das Material kann als technisches Merkmal bewertet werden, wenn dessen Auswahl einen technischen Effekt der Erfindung bewirkt. Beschrieben ist jedoch nur der Effekt, welcher aufgrund des nicht näher definierten Materials erreicht werden soll.
<i>Der Ballon wird ansteigend stärker, umso mehr Luft hineingeblasen wird.</i>	nein	Beschrieben ist ein Effekt, der beim Einblasen in den Ballon auftreten soll, wobei auch unklar bleibt, was unter „ <i>ansteigend stärker</i> “ genau zu verstehen ist.
<i>Es wurden drei Stufen entwickelt, wie bei einer Ampel, grün, orange und rot. Das System beginnt bei Grün und endet bei Rot.</i>	teilweise ja	Dass „ <i>drei Stufen entwickelt</i> “ wurden deutet darauf hin, dass unterschiedliche Ausgestaltungen der Ballons vorliegen. Es bleibt jedoch unklar, worin sich die drei Stufen bezüglich ihrer technischen Merkmale unterscheiden. Die Farbgestaltung ist ästhetischer Natur und hat für sich auf das Verhalten jedes einzelnen Ballons keinen Einfluss.
<i>Die Ballons haben eine eigenwillige Form.</i>	teilweise ja	Die Formgebung kann als technisches Merkmal bewertet werden, wenn diese einen technischen Effekt der Erfindung bewirkt. Dazu wäre jedoch die Formgebung zu definieren und nicht in unklarer Weise nur als „ <i>eigenwillig</i> “ zu bezeichnen.
<i>[...] und [die Ballons] bleiben in der Elastizität und in der Trainingsnorm in Dauer von zwei Wochen erhalten.</i>	nein	Beschrieben wird ein gewünschtes Verhalten der Ballons über einen definierten Zeitraum. Konkrete technische Merkmale (Materialwahl, Formgebung, ...), die das gewünschte Verhalten bewirken sollen, werden nicht angeführt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Nachreichen von ursprünglich nicht genannten Merkmalen im Rekursverfahren, in I. Instanz und erst recht im Rechtsmittelverfahren unzulässig ist, da die ursprüngliche Offenbarung sonst überschritten würde.⁷⁴

74 Weiser, PatG GMG³ 404.

Ausblick: Die bloße Darlegung von tatsächlich erzielbaren oder wünschenswerten Effekten, wie zB einer Stärkung oder Festigung der Ballons je mehr Luft hineingeblasen wird, vermag den Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht zu erfüllen und könne eine Patentierbarkeit des Anmeldegegenstandes keinesfalls begründen.⁷⁵

Zusammenfassend muss nach stRsp eine Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig offenbart werden, dass sie ein Fachmann ausführen kann. Die bloße Aneinanderreihung von durch die Verwendung von bestimmten Materialien oder der Formgebung beschriebenen Eigenschaften und gewünschten Effekten, vermögen dieses gesetzliche Erfordernis nicht zu erfüllen. Mangelt es einer Patentschrift an ordnungsgemäß formulierten Patentansprüchen, so fehlt es bereits an der Patentierbarkeit der Erfindung. Im Ergebnis hat die TA daher die Anmeldung nach Durchführung eines erfolglos bleibenden Verbesserungsverfahrens nach § 100 Abs 1 PatG zurückzuweisen.

e. Fahrerassistenzsystem⁷⁶

Die spätere Rekurswerberin beantragte die Erteilung eines (Verfahrens-)Patentes für ihre Erfindung „Verfahren zur Optimierung eines Fahrerassistenzsystems“. Zusammengefasst sollte das Verfahren zur Optimierung von Fahrerassistenzsystemen dienen; dies sollte erreicht werden durch Festlegung und kombinatorische Auswertung von wenigstens einem Fahrzeugparameter, der den Betriebszustand des Fahrzeuges charakterisierte, und wenigstens einem Umgebungsparameter, der die Umgebung des Fahrzeuges charakterisierte. Für die Patentansprüche charakterisierte letztlich die „subjektive Wahrnehmung“ des Fahrers eine technische Korrekturfunktion der Erfindung.

Die TA beanstandete die erfinderische Neuheit aufgrund zweier vorveröffentlichter Patentschriften. Die Anmelderin versuchte die entsprechenden Vorhalte in technischer Hinsicht auszuräumen. Schließlich wies aber das Patentamt die Anmeldung nach § 100 Abs 1 PatG zurück. Die Erfindung sei durch ältere Patentschriften vorweggenommen; zudem handelte es sich um eine nicht schutztaugliche Aufgabenstellung, die das Erfordernis der eindeutigen Reproduzierbarkeit vermissen ließe. Die TA stützte ihren Zurückweisungsbeschluss auch auf einen im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht eingeführten Stand der Technik. Dieser war der Anmelderin zwar aus einem parallelen europäischen Verfahren bekannt; sie konnte zu diesem im österr Verfahren jedoch noch nicht konkret Stellung nehmen.

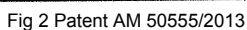
Aufgrund des Rechtmittels der Anmelderin hatte sich das RekursG mit dem „Nachschieben“ von Argumenten im Zurückweisungsbeschluss bzw aufklärenden Bericht nach § 139 Abs 6 PatG und deren allfälliger (Un-)Zulässigkeit zu befassen; ebenso stellte sich die Frage der Verletzung des rechtlichen Gehörs im Anmeldeverfahren.

Das OLG Wien gab dem Rekurs Folge und hob den zurückweisenden Beschluss des Patentamtes auf. Das gegenständliche Verfahren war mangelhaft geblieben, da die TA zwar konkrete Bedenken mitgeteilt hatte, die Negativentscheidung aber mit anderen Argumenten begründet hat. Der Verfahrensmangel,

75 Ebenso *Beetz*, Entscheidungsanm., ÖBI 2018, 67, mit dem Argument der fehlenden Ausführbarkeit.

76 OLG Wien 20.11.2017, 133 R 88/17i (Verfahren zur Optimierung eines Fahrerassistenzsystems) = ÖBI-LS 2018/15 (*Stadler*).

Inhaltlich hielt das RekursG fest, dass die Technizität der angemeldeten Erfindung – entgegen der patentamtlichen Auffassung – dem Grunde nach zu bejahen wäre. Es wäre zwar zutreffend, dass eine „subjektive Wahrnehmung“ nicht als technisches Merkmal zu bewerten wäre. Nach den Patentansprüchen war aber die „subjektive Wahrnehmung“ letztlich als bloßer Parameter durch eine (technische) Korrekturfunktion charakterisiert. Korrekturfunktionen sind – hauptsächlich in der Regelungstechnik – bloße Hilfsmittel zur Verbesserung technischer Prozesse. Folglich wurde die „subjektive Wahrnehmung“ in einem Verfahrensschritt nur als eine von mehreren Parametern verwendet. Die Technizität ergab sich übrigens auch aus folgenden Zeichnungen der Patentschrift:



Da die Verarbeitung von Parametern durch ein lernendes System (neurona-les Netzwerk) auf allen Gebieten (Mustererkennung, Medizintechnik, Flugzeug-technik o.Ä.) als grundsätzlich technisch angesehen wurde, war jedenfalls die Technizität der angemeldeten Verfahrensansprüche zu bejahen.

Dem OLG Wien ist darin beizupflichten, dass die Abweisung einer Patentan-meldung aufgrund mangelnder Neuheit oder Erfindungsqualität eine überprüfbare Begründung erfordert. Dazu ist bei der Neuheitsprüfung erforderlich in einem Einzelvergleich darzulegen, welche (bekannten) Merkmale jene Merkmale der Patentansprüche der Antragstellerin neuheitsschädlich vorwegnehmen. Bei Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist schon aufgrund der in I. Instanz vorzuhaltenden Offenbarungen von Amts wegen darzulegen, warum der Fachmann in Kenntnis dieser Druckschriften ohne erfinderisches Zutun, auf die anmeldungs-gemäße Umsetzung oder eine ihr gleichkommende bzw. naheliegende Lösung gekommen wäre.

Bemerkenswert hält das RekursG fest: Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sei grundsätzlich eine Rechtsfrage.⁷⁷ Da sich jedoch die erfinderische Tätigkeit an den erzielten Effekten orientiert, also am Fachwissen, über das die „Durchschnittsfachperson“ verfügt, ist die Beurteilung, ob sich das Patent für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, in erster Linie von Tatfragen abhängig.⁷⁸

Ausblick: Wesentlich für die Praxis ist die Kernaussage der vorliegenden Entscheidung, Patentanmelder nicht mit Negativentscheidungen zu überraschen. Insofern nuanciert das OLG Wien seine bisherige Linie, wonach das Patentamt grundsätzlich nicht verpflichtet ist, (patent-)anwaltlich vertretene Parteien dar-über anleitend zu belehren, welche Bescheinigungsmittel zum Nachweis zB der ernsthaften markenmäßigen Benützung für die künftige Entscheidung als ausrei-chend anzusehen sein werden.⁷⁹ Wenn das Patentamt der widersprechenden Partei aber konkrete Bedenken an der Tauglichkeit der bis dahin vorgelegten Bescheinigungsmittel mitteilt, in der Entscheidung jedoch dann die Untauglich-keit mit anderen Argumenten begründet (nachdem – im hier zu beurteilenden konkreten Einzelfall – die widersprechende Partei bis zur Entscheidung mangels Zustellung keine Gelegenheit hatte, auf eine weitere Stellungnahme des Wider-spruchsgegners zu reagieren, die sich ebenfalls mit der Tauglichkeit der bisher vorgelegten Unterlagen befasste), ist das Verfahren mit einem Verfahrensmangel behaftet.⁸⁰ Wenn in der bekämpften Entscheidung erstmals eine neue Druck-schrift als neuheitsschädlich entgegengehalten wird, muss der Antragstellerin zuvor Gelegenheit gegeben werden dazu Stellung zu nehmen. Erfolgt dies nicht schon in I. Instanz, ist das rechtliche Gehör der Antragstellerin idR verletzt.⁸¹ Die kompakten Ausführungen zur Beurteilung der Technizität sind aufgrund des eingeschränkten Sachverhaltes durchaus dazu angetan weitere Überlegungen

77 StRsp OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol II) = ecolex 2010/57, 173 (*Schönherr/ Adocker*); OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z (Nebivolol II); dazu *Beetz*, Die Beschrän-kung von Patenten und deren erster Anschein, ÖBI 2010/23, 110.

78 StRsp OGH 26.05.1992, 4 Ob 34/92 (Frontmähwerk); OGH 12.04.2011, 17 Ob 4/11d (Ski); OGH 12.12.2011, 16 Ok 8/10 (Radiusklausel IV) = ÖBI 2012/34, 129 (*Barbist*).

79 OLG Wien 03.09.2014, 34 R 82/14z (VIOVITAL/biovital) = ECLI:AT:OLG0009:2014: 03400R00082.14Z.0903.000.

80 OLG Wien 03.09.2014, 34 R 82/14z.

81 Zum Begründungserfordernis vgl § 64 Abs 2 PatG; *Weiser*, PatG GMG³ 344.

folgen zu lassen.⁸²

Zusammenfassung: Die TA verletzt das auch im Anmeldeverfahren geltende Prinzip des rechtlichen Gehörs, wenn es ihre Zurückweisungsentscheidung auf neuheitsschädliche Druckschriften stützt, ohne der Anmelderin zuvor Gelegenheit gegeben zu haben, zu der darin enthaltenen Offenbarung konkret Stellung zu nehmen. Damit ist das rechtliche Gehör verletzt. Die Begründungspflicht bei Abweisung aufgrund mangelnder Neuheit und Erfindungsqualität der TA hat durchaus substantiiert zu sein.

IV. Gebrauchsmusterrecht (OLG Wien)

1. Wärmepumpenanlage⁸³

Die Anmelderin und spätere Rekurswerberin beantragte im Jahr 2011 die Veröffentlichung einer „effizienzoptimierten Wärmepumpenanlage“ als Gebrauchsmuster. Das ÖPA wies durch seine TA die Anmeldung beschlussmäßig im Jahr 2016 nach § 18 Abs GMG zurück. Die mehrfachen Vorhalte an die Anmelderin, die inhaltliche Mängel aufzeigten bzw, dass für Merkmale unterschiedliche Bezeichnungen verwendet würden, was einer klaren und eindeutigen Kennzeichnung des Anmeldegegenstandes entgegenstünde, und schließlich diverse Formalbemängelungen im Zusammenhang mit den vorgelegten Unterlagen, gingen dem Beschluss voraus. Inhaltlich beanstandete die TA vor allem das vermeintliche Ziel der Anwenderin, technische Merkmale einer Maschine oder Anlage zu schützen, die mehr Energie erzeugte als sie verbrauche („perpetuum mobile“). Die in den Ansprüchen genannten „Sonnenkollektoren“ wären in Zusammenhang mit der allgemein dargestellten Wärmekraftmaschine nicht geeignet, einen notwendigen erfinderischen Schritt zu dokumentieren.

In ihrem Rekurs machte die Anmelderin Aktenwidrigkeit, unrichtige Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung und unrechtmäßige Beurteilung geltend. Sie verfolgte ihren Antrag auf Registrierung des Gebrauchsmusters weiter. Die Anmelderin brachte dazu vor, dass sie alle sprachlichen Änderungen vorgenommen hätte; die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit wären im Prüfungsverfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz nicht relevant und nicht zu prüfen; die „Feststellung“ des ÖPA beim Anmeldegegenstand, es würde sich um ein perpetuum mobile handeln, wäre aktenwidrig; Anspruch 1 als Hauptanspruch der Anmeldung verwies in seiner Einleitung auf eine Wärmekraftmaschine. Im abhängigen Anspruch 4 und in den zu ihm rückbezogenen Ansprüchen 6 und 7 wären verschiedene Ausführungsvarianten als bevorzugte Erscheinungsformen der Erfindung spezifiziert worden, bei denen die Wärmekraftmaschine ein Gasmotor wäre. In der Beschreibung werden weitere Ausführungsvarianten erläutert, bei denen zB ein Sterling-Motor als Wärmekraftmaschine genannt würde. Es könnte nicht verlangt werden, dass sämtliche Ausführungsvarianten von sämtlichen Ansprüchen abgedeckt wären. Zusammengefasst könnte daher nach Auffassung der Rekurswerberin ein Fachmann die angemeldete Vorrichtung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ausführen, was für eine Registrierung als Gebrauchsmuster ausreichen würde.

⁸² In diese Richtung auch *Stadler*, Entscheidungsanm., ÖBI-LS 2018/15, 70 (71).

⁸³ OLG Wien 20.02.2017, 34 R 108/16a (Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage).

Das RekursG hatte sich daher mit der Anwendung des § 18 GMG insb der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zur Beurteilung der Schutztauglichkeit eines Gebrauchsmusters zu befassen.

Das OLG Wien gab dem Rekurs folge und trug der TA unter Abstandnahme der bisherigen Bemängelungen eine weitere Prüfung der Anmeldung zum Gebrauchsmuster auf.

Nach Ansicht des RekursG war das Vorgehen der TA dadurch charakterisiert, dass der Anmelderin mehrfach nach Beheben von in einer amtlichen Mitteilung aufgelisteten Mängeln mit einer weiteren Mitteilung konfrontiert wurde, die neue Beanstandungen enthielt, die ihre Grundlagen zumeist weit überwogen in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hatten und somit bereits in früheren Vorhalten mitgeteilt hätten werden können. Nach Auffassung des OLG Wien wäre es dem Grundsatz der Transparenz folgend, der auch das Verbot von Überraschungsentscheidungen enthält, nahegelegen, den Schwerpunkt der Beanstandungen auf diese, von der TA offenbar als schwerwiegend erkannten inhaltlichen Mängel zu richten und dies gegenüber der Antragstellerin auch entsprechend deutlich zu machen. Die breiten Raum einnehmende Beanstandung diverser Schreibfehler führt weit weg vom nach § 18 GMG relevanten sachlichen Kern.

Inhaltlich hielt das RekursG zur angemeldeten Erfindung einer Wärmekraftmaschine fest, dass es nach dem Stand der Technik evident war, dass gewöhnliche Heizkessel mit einem niedrigen Gesamtwirkungsgrad bestanden, der nur der Hälfte eines Gesamtwirkungsgrads einer anmeldungsgemäßen Heizanlage entsprach. Das von der TA behauptete Fehlen der Stützung der Ansprüche 1, 3, 4, 5, 6 und 7 durch die Beschreibung lag nicht vor. Der Terminus „Wärmekraftmaschinen“ stellt einen Oberbegriff für interne Verbrennungsmotoren (auch Gas- und Erdgasmotoren) einerseits und andererseits Heißluftmotoren zB Sterling-Motoren dar. Die Beanstandungen der TA waren hins der Ansprüche 1 bis 7 für die Wiener Richter nicht nachvollziehbar. Die Offenbarung der Anmeldung war insoweit als Anleitung zum technischen Handel für den Gegenstand noch ausreichend. Lediglich der Anspruch 8 war zu vage formuliert, um dem Fachmann als Anleitung zum technischen Handeln dienen zu können. Schließlich beanstandete das Rekursgericht, dass in dem aufklärenden Bericht des ÖPA nach § 47 Z 6 GMG Sachverhalte diskutiert wurden, die zuvor von der TA nicht angesprochen worden waren. Insgesamt hatte die TA gegen den Grundsatz des § 18 Abs 5 GMG verstoßen, wonach geänderte Anmeldungsunterlagen im Anmeldeverfahren nicht darauf geprüft wurden, ob dadurch über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinaus gegangen wird.

Die vorliegende Entscheidung enthält für die Prüfungs- aber auch für die Anmeldepraxis von Gebrauchsmustern bemerkenswerte Aussagen. Eine Gebrauchsmusterschrift wendet sich an den Fachmann auf dem Gebiet des Anmeldegegenstandes. Der konkrete Anmeldegegenstand umfasst daher eine Kombination der dem Fachmann auf dem Gebiet (hier der Heizungstechnik) allgemein bekannten Komponenten und Geräte. Gem § 18 Abs 5 GMG werden geänderte Anmeldungsunterlagen im Anmeldeverfahren nicht darauf geprüft, ob dadurch über den Inhalt der Anmeldungen in ihrer ursprünglichen Fassung hinaus gegangen wird.

Gemäß § 18 Abs 1 GMG hat das Patentamt die Anmeldung des Gebrauchsmusters auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Eine Prüfung der Neuheit, zum erfindrischen Schritt, der gewerblichen Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder

Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, erfolgt im Anmeldeverfahren jedoch nicht. Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung ist zu beurteilen, ob die Anmeldung den formellen Erfordernissen entspricht (zB Vorlage von Unterlagen, die den Anforderungen des § 14 GMG entsprechen) und ob sonstige Bedenken gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters bestehen (zB Gesetz- oder Sittenwidrigkeiten aufgrund von § 1 Abs 3 GMG, § 2 GMG etc).

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist der Anmelder gem § 18 Abs 2 GMG aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen Frist zu äußern. Offensichtliche Mängel können bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung dem Anmelder vorgehalten werden. Eine tiefergehende Prüfung findet nicht statt. Als Ausgleich dafür kann jedermann die Nichtigerklärung eines Gebrauchsmusters gem § 28 GMG beantragen, wenn diese Voraussetzungen fehlen; erst dann – im Nichtigkeitsverfahren – werden die materiellen Schutzvoraussetzungen der Neuheit und des erfinderischen Schrittes geprüft.

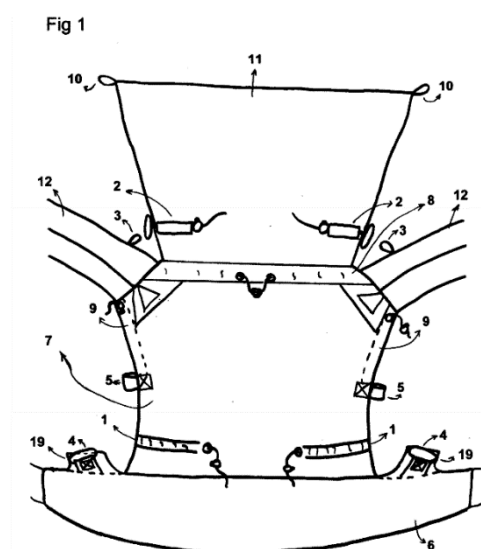
Ausblick: Bemerkenswert sind die verfahrensrechtlichen Ausführungen im vorliegenden Erkenntnis. Auch im außerstreitigen Verfahren ist ein Aufhebungsbeschluss des RekursG ohne Rechtsmittelzulässigkeitsausspruch absolut unanfechtbar und ein Antrag auf nachträgliche Zulassung des Rekurses an den OGH nicht zulässig. Das Antragsrecht nach § 64 Abs 1 letzter Satz AußStrG bleibt insoweit bestehen, als die Parteien vor Ergehen der Rekursentscheidung den Antrag stellen können, das RekursG möge den Rechtszug an den OGH zulassen, auch wenn es den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers über die Spruchreife der Sache nicht teilt. Dies ist in der Praxis bei den Rekursanträgen künftig zu berücksichtigen.

Zusammenfassung: Das Gebrauchsmuster (kleines Patent) wird von der TA im Rahmen des Patentamtes im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung lediglich nach formalen Gesichtspunkten geprüft. Eine vertiefte Prüfung der materiellen Voraussetzungen der Neuheit oder des erfinderischen Schritts, wie es bei dem Patent der Fall ist, findet nicht statt. Demgegenüber gewährt § 28 GMG einen gewissen Ausgleich im Nichtigkeitsverfahren, das als Popularverfahren ausgestaltet ist. Das Gebrauchsmuster ist daher ein voraussetzungsarmes Schutzrecht. Den Prüfungsumfang der Gesetzmäßigkeit gibt § 18 iVm § 14 GMG vor.

2. Kleinkindertrage⁸⁴

Im zu berichtenden Gebrauchsmusterstreit erzeugte und vertrieb die Klägerin Babytragevorrichtungen. Sie hielt die Verwertungsrechte am Gebrauchsmuster mit dem Titel „Ergonomisch verstellbare Baby- und Kleinkindertrage“, das seit dem Jahr 2010 in Österreich registriert war. Die klagende B-GmbH unterhielt unter ihrem Firmennamen einen Webshop, wo sie ua diese Kleinkindertrage anbot:

84 OLG Wien 11.12.2017, 133 R 107/17h (Kleinkindertrage).



Gebrauchsmuster GM 466/2010

Die spätere Bekl stellte unterschiedliche Textilwaren her und bewarb seit Anfang März 2017 unter einer eigenen Bildmarke ebenfalls eine Babytragehilfe, die nach eigenen Werbeangaben von Geburt bis ins Kleinkindalter nutzbar, also mitwachsend, wäre. Aufgrund des unmittelbaren Wettbewerbsverhältnisses, aber auch gestützt auf ihre Gebrauchsmusterrechte, begehrte die Klägerin ua die Erlassung einer EV. Der Bekl sollte verpflichtet werden, „es bei sonstiger Exekution zu unterlassen, Produkte in Verkehr zu bringen oder in Verkehr bringen zu lassen, die in Anspruch 1 des Gebrauchsmusters Kleinkindertrage (AT**, GM **/2010) eingreifen“ würden. Die bekI Partei wandte im Wesentlichen ein, ihre Babytragehilfe erfüllte nicht die Merkmale des Gebrauchsmusters bzw wäre vom Schutzbereich desselben nicht betroffen.

Das ErstG wies den Sicherungsantrag wegen Unbestimmtheit der Begehren zur Gänze ab. Ein taugliches Unterlassungsbegehren müsste die Merkmale des Gebrauchsmusteranspruches 1 wiedergeben. Darüber hinaus würden die im Begehren konkret aufgezählten Merkmale bloß demonstrativ erwähnt und schränkten somit das unbestimmte Begehren nicht ein. Zudem würde auch das weitere Unterlassungsbegehren alternativ geltend gemacht („und/oder“). Diese wurden jedoch nur im Zusammenhang mit den Merkmalen von Anspruch 1 des Gebrauchsmusters unter Schutz gestellt und würden daher keine eigenständigen Ansprüche abgeben.

Die Klägerin erhob Rekurs an das OLG Wien, das sich daher mit der Bestimmtheit von Begehren im Zusammenhang mit Gebrauchsmusterverletzungen zu befassen hatte.

Das RekursG hob die abweisende Entscheidung der I. Instanz auf und verwies zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das HG Wien zurück. Der Revisionsrekurs wurde nicht zugelassen. Die Bestimmtheit des Begehrens stellte eine prozessuale Klagsvoraussetzung dar und wäre auch von Amts wegen zu prüfen. Es handelte sich nicht um eine Prozessvoraussetzung,

sondern um eine nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilende Formulierungsfrage, die den Kern der Verletzungshandlung erfassen musste. Das Klagebegehren hatte daher Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der Unterlassung eindeutig und bestimmt anzugeben. Die Unterlassungspflicht müsste so deutlich gekennzeichnet sein, dass ihre Verletzung gem § 355 EO exekutiv getroffen werden könnte. Es wäre aber nicht erforderlich im Begehren sämtliche Tatbestandselemente anzuführen.

Das OLG Wien hielt deutlich fest, dass die Bezugnahme auf den jeweiligen Anspruch des betroffenen Gebrauchsmusters im Zusammenhang mit dem Herausheben („[...] *insbesondere* [...]“) bestimmter Merkmale jedenfalls ausreichend bestimmt für die formulierten Unterlassungsgebote war. Das ErstG müsste sich daher auf eine inhaltliche Prüfung der Begehren einlassen ohne diese bereits aus formalen Gründen zurückzuweisen.

Die vorliegende Entscheidung ist deshalb bemerkenswert, weil sie erstmals in jüngerer Zeit die Voraussetzungen für die Bestimmtheit eines Unterlassungsbegehrens bei Verstößen gegen Gebrauchsmusterrechte konkretisiert. Es kann im Ergebnis für die Bestimmtheit eines Unterlassungsgebots nach § 41 GMG keinen Unterschied machen, ob man den Schutzbereich durch die wörtliche Wiedergabe des Anspruchs des jeweiligen Gebrauchsmusters (und damit dessen Merkmale) darstellt oder nur durch einen Verweis auf den betroffenen Anspruch. Im letzten Fall dient der (allgemeine) Verweis durch das Hervorheben wesentlicher Merkmale lediglich der Spezifikation. In beiden Fällen ist das verbotene Verhalten so deutlich umschrieben, dass es dem Bekl als Richtschnur für sein zukünftiges Verhalten dienen kann.

Die Fassung von Unterlassungsbegehren bei Gebrauchsmusterletzungen ist daher ebenso wie bei Patentverletzungen besonders sorgfältig vorzunehmen. Ausgehend von den Gebrauchsmusteransprüchen im konkreten Fall hat das RekursG bemerkenswerterweise die Formulierung des ersten Unterlassungsbegehrens hins des Wortes „sowie“ nicht beanstandet. Es hat dieses Wort als ein nicht ausschließendes „oder“ verstanden. Dass die Formulierung allenfalls klarer gefasst werden könnte, wie auch der Name des Eingriffsgegenstandes beispielhaft in den Text des Unterlassungsbegehrens aufgenommen werden könnte, dient der Klarstellung und sollte künftig berücksichtigt werden. Es führte aber im Anlassfall nicht zur Zurückweisung des Begehrens.

Ausblick: Ob ein Unterlassungsbegehren letztlich zu weit geht, kann erst nach der inhaltlichen Prüfung beurteilt werden. Sowohl die materiell-rechtliche Weite der Begehren, als auch die Frage, ob überhaupt ein Eingriff in den Schutzbereich der Gebrauchsmuster der Klägerin bejaht werden kann, ist daher im fortgesetzten Verfahren vom ErstG zu prüfen. Eine bloß formale Zurückweisung wegen Unbestimmtheit der Begehren ist nach zutreffender Ansicht des OLG Wien unzulässig.

Zusammenfassend müssen Unterlassungsbegehren wegen Gebrauchsmusterletzungen (sehr) bestimmt sein, können aber nicht zu eng gefasst werden. Es ist nämlich praktisch unmöglich, alle nur denkbaren Eingriffshandlungen zu beschreiben. Ist der Kern der Verletzungshandlung erfasst, sei es durch patentähnliche Umschreibung der verletzten Ansprüche oder auch durch sinngemäßes, beispielhaftes Erfassen der durch den Eingriffsgegenstand verletzten technischen Merkmale des Gebrauchsmusters, hat das erkennende Gericht eine inhaltliche Prüfung des behaupteten Eingriffs vorzunehmen.

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH und EFTA-GH

a. Merck Sharp & Dohme/UK Comptroller General⁸⁵

Die spätere Klägerin *Merck Sharp & Dohme Corporation* (iF *MSD*), aus dem Pharmakonzern *Merck & Co Inc.*, verfügte über ein Grundpatent für Großbritannien, das den Wirkstoff Ezetimib ua enthielt. *MSD* beehrte einen Tag vor Ablauf des Grundpatents nach Art 3 der SPC-VO ein ergänzendes Schutzzertifikat für das auf dem Wirkstoff beruhende cholesterinsenkende Arzneimittel „Atozet“ (ESZ/SPC) beim United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO). Kurz zuvor hatte der Referenzmitgliedstaat im Rahmen des dezentralen Zulassungsverfahrens *MSD* nach Art 28 Abs 4 Arzneimittel-RL⁸⁶ das Einverständnis aller Parteien (einschließlich Großbritanniens) und den Abschluss des Verfahrens mitgeteilt. Das UKIPO wies den Antrag gestützt auf die fehlende britische Genehmigung iSd Art 3 lit b SPC-VO zurück; etwa erst einen Monat nach Antragsstellung wurde diese durch die britische Arzneimittelzulassungsbehörde erteilt. Im Verfahren vor den englischen Gerichten bis zum High Court of Justice, blieben letztlich insb die Fragen offen, ob eine Abschlussmitteilung gem Art 28 Abs 4 Arzneimittel-RL einer Marktzulassung iSv Art 3 lit b SPC-VO gleichzustellen wäre und, soweit diese Frage zu verneinen sein sollte, dieser Mangel nach Art 10 Abs 3 SPC-VO durch die spätere Erteilung einer Genehmigung geheilt werden könnte. Damit hatte sich der EuGH im Wege der Vorabentscheidung zu befassen.

Die Siebte Kammer verneinte beide Fragen: Art 3 lit b SPC-VO bestimmt für den konkreten Fall, dass die Abschlussmitteilung des Referenzmitgliedstaates iSv Art 28 Abs 4 Arzneimittel-RL nicht einer Genehmigung iSd Schutzzertifikatsvorschrift gleichgestellt werden könnte. Dadurch wäre eine wesentliche Voraussetzung für die Erteilung eines SPC nach Art 3 lit b SPC-VO nicht erfüllt. Der EuGH begründete seine Auffassung mit dem Wortlaut sowie einer systematisch-teleologischen Interpretation: Art 3 lit b SPC-VO setzte eine „abgeschlossene Handlung“ voraus, dh dass eine Genehmigung für das Inverkehrbringen „erteilt wurde“, also zeitlich früher begonnen und erledigt. Aus einer Zusammenschau mit Art 28 Arzneimittel-RL folgte daher, dass die Abschlussmitteilung (nur) einen „Zwischenschritt im dezentralen Verfahren“ darstellte und gerade nicht das Inverkehrbringen des Arzneimittels bedeutete.

Der Gerichtshof verneinte schließlich eine Heilung nach Art 10 Abs 3 SPC-VO durch die spätere Erteilung der Genehmigung für das Inverkehrbringen im Vereinigten Königreich, da eine fehlende Genehmigung keinen heilbaren Mangel iSd Vorschrift darstellte. Dies ergab sich wiederum aus dem Wortlaut und der systematisch-teleologischen Auslegung. Lediglich ein Mangel, der die SPC-Anmeldung betraf, könnte nach Art 10 Abs 3 SPC-VO heilen.⁸⁷ Fehlte demgegenüber die Genehmigung für das Inverkehrbringen zum Zeitpunkt der Anmeldung, so

⁸⁵ EuGH 07.12.2017, C-567/16 (*Merck Sharp*) = GRUR-Prax 2018, 49 (*Schönig*).

⁸⁶ Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel, ABl L 311/2001, 67.

⁸⁷ Der Wortlaut dazu: „erfüllt die [SPC-A]nmeldung nicht die [...] Voraussetzungen“.

⁸⁸

bezog sich dieser Mangel nicht auf die Anmeldung an sich, sondern auf das Erzeugnis, das (erst) genehmigt wird iSv Art 3 lit b SPC-VO.

Auf den ersten Blick mag die Entscheidung wegen der streng wortlautbezogenen Auslegung und der hieraus resultierenden engen Zeitvorgaben für Rechteinhaber überraschen. Sie ist aber im Ergebnis richtig. Gegenstand der Entscheidung ist im Wesentlichen die Auslegung des Tatbestandsmerkmals „erteilt wurde“ in Art 3 lit b SPC-VO und jenes in Art 10 Abs 3 leg cit, wenn die [SPC-] „Anmeldung nicht die Voraussetzungen erfüllt“.

Das Schutzzertifikatsrecht für Arzneimittel ist schon sehr häufig Gegenstand von Vorabentscheidungen des EuGH gewesen.⁸⁸ Das vorliegende Urteil tritt der (liberalen) Erteilungspraxis nach der Abschluss-Mitteilung mancher Mitgliedstaaten im dezentralen Zulassungsverfahren entgegen. Eine Gleichsetzung des Merkmals der „Marktzulassung“ mit der „Abschluss-Mitteilung“ hätte zu Auslegungsproblemen in anderen Konstellationen führen können.⁸⁹

Ausblick: Für die Praxis ist ganz wichtig festzuhalten, dass die bloße Mitteilung über den Abschluss des Verfahrens nach Art 28 Abs 4 Arzneimittel-RL keinesfalls eine Genehmigung für das Inverkehrbringen iSv Art 3 lit b SPC-VO ersetzt. Der damit uU herbeigeführte Mangel im Erteilungsverfahren heilt auch durch spätere Erteilung der Genehmigung nach Art 10 Abs 3 SPC-VO nicht. Inhaber von Grundpatenten und ihre Berater sind also gehalten, die von der Judikatur vorgegebenen rigiden Zeitvorgaben einzuplanen und dementsprechend fristgerecht zu beantragen. Das Schutzzertifikatsrecht zeichnet sich eben durch eine große Formstrenge aus. Daher verwundert es kaum, dass weitere Fragen dem EuGH zur Vorabentscheidung vorliegen. Allen voran wiederum eine des englischen High Court of Justice, ob Art 3 lit d SPC-VO dahin auszulegen sei, dass er die Erteilung eines SPC erlaubt, soweit die in Art 3 lit b leg cit erwähnte Genehmigung für das Inverkehrbringen die erste Genehmigung innerhalb des Geltungsbereichs des Grundpatents für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel ist und das Erzeugnis eine neue Formulierung eines alten Wirkstoffs darstellt. Es bleibt jedenfalls spannend.

Der EuGH hat im englischen Vorlageverfahren (*Merck II*) **zusammengefasst** entschieden, dass nur eine erteilte Genehmigung für das Inverkehrbringen für die Beantragung eines ergänzenden Schutzzertifikats (SPC) verwendet werden kann. Die bloße Mitteilung über den Abschluss des Genehmigungsverfahrens entspricht keiner Genehmigung des Arzneimittels. Daher konnte die spätere Erteilung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen den Antrag auf Erteilung eines SPC für dieses Arzneimittel nicht heilen.

b. Incyte Corp./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala⁹⁰

In dem aus Ungarn stammenden Ausgangsfall erteilte das Ungarische Patentamt im Jahr 2013 der *Incyte Corporation*, ein pharmazeutisches Unternehmen

88 Vgl. Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 147 (190 ff); EuGH 15.01.2015, C-631/13 (Forssgren) = GRUR 2015, 245 (Seitz); dazu Thiele in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2015 (2015), 55 (82 ff) jeweils mwN.

89 So treffend Schönig, Entscheidungsanm, GRUR-Prax 2018, 49.

90 EuGH 20.12.2017, C-492/16 (Incyte) = GRUR-Prax 2018, 100 (Schönig) = ÖBI-LS 2018/14 (Hinger).

mit Sitz in den USA, aufgrund ihres Europäischen Patents Nr E013235 (iF Grundpatent) ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) für das Arzneimittel „Jakavi“. Das Amt legte der Berechnung der Laufzeit des SPC den Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen iSv Art 13 SPC-VO zugrunde, der in der Anmeldung als Tag der Zulassungserteilung angegeben war.

Im Oktober 2015 sprach der Gerichtshof⁹¹ in einem aus Österreich stammenden Vorlageverfahren rechtsverbindlich aus, dass nicht der Tag der Zulassungserteilung, sondern derjenige der Bekanntgabe maßgeblich für die Fristberechnung iSv Art 13 SPC-VO ist. Daraufhin beantragte *Incyte* eine Berichtigung des Ablaufdatums ihres erteilten Schutzzertifikats um vier Tage. Das Ungarische Patentamt lehnte jedoch ab, da die Berechnung zum Zeitpunkt der ursprünglichen Eintragung richtig gewesen war. Außerdem wäre die Entscheidung rechtskräftig. Die Schutzrechtsinhaberin beschwerte sich daraufhin bei den ungarischen Gerichten und gelangte bis zum Hauptstädtischen Gerichtshof in Budapest (Fővárosi Törvényszék). Dieser legte dem EuGH letztlich die Fragen vor, ob die Angabe des Zeitpunkts der Zulassung auch dann unrichtig und das Ablaufdatum daher zu korrigieren sei, wenn die Entscheidung des Amts vor der durch den EuGH vorgenommenen Klarstellung ergangen war und, ob die Korrektur auch dann vorzunehmen wäre, wenn die Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs nach nationalem Recht bereits verstrichen war.

Die Zweite Kammer bejahte beide Fragen und ermöglichte damit die Berichtigung der (verlängerten) Laufzeit. Der EuGH betont, dass die im Urteil *Seattle Genetics/Österreichisches Patentamt* vorgenommene Auslegung von Art 13 Abs 1 SPC-VO keine Rsp-Änderung darstellte, sondern das Verständnis dieser Vorschrift seit ihrem Inkrafttreten wiedergegeben hat. Die materielle Rechtslage war vorher und nachher die gleiche; die nationalen Ämter hatten sich daran zu halten, gleichgültig, ob sie von dieser verbindlichen Interpretation gewusst hatten oder nicht. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sah Art 18 SPC-VO zwar nicht ausdrücklich die Möglichkeit einer Berichtigung der Laufzeit des Schutzzertifikats ESZ aufgrund eines unrichtig angegebenen Zeitpunkts der Zulassung vor. Ein solcher Rechtsbehelf ergäbe sich aber nach Art 17 Abs 2 der parallelen SPC-VO für Pflanzenschutzmittel.⁹² Nach deren ErwGr 17 und Art 22 SPC-VO waren beide unionsrechtlichen Schutztitel gleichlaufend auszulegen.

Das vorliegende Urteil überzeugt in Ergebnis und Begründung. Dass Urteile aus Luxemburg ohne Übergangsfristen, aber Gesetzesgleich wirken, dürfte sich schon herumgesprochen haben. Dass die Auslegung des EuGH eine rechtsverbindliche Klärung der Rechtslage ex tunc – bei materiell unverändertem Normgehalt⁹³ – bringt, verdeutlicht die zu besprechende Entscheidung einmal mehr.⁹⁴ Bemerkenswert für die Praxis sind schließlich die Ausführungen der Zweiten

91 EuGH 06.10.2015, C-471/14 (*Seattle Genetics*) = ECLI:EU:C:2015:659 = *ecolex* 2015/472, 1080 (*Hieger*); dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016 (2016), 65 (119 f).

92 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABI L 198/1996, 30; vgl dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2015, 55 (87 f).

93 Instrukтив *Hinger*, Entscheidungsanm, ÖBI-LS 2018/14, 69 (70).

94 Zur zeitlichen Geltung einer unionsrechtlichen Auslegung bereits EuGH 14.04.2015, C-76/14 (*Manea*) Rz 53 = ECLI:EU:C:2015:216.

Kammer dazu, dass die Berichtigung zu jedem Zeitpunkt vor dem Ende der Laufzeit verlangt werden können muss. Dem steht eine etwaige Rechtskraft der Erteilungsentscheidung nach nationalem Recht keineswegs entgegen. Denn eine Berichtigung der Laufzeit ist ihrer Art nach nicht als wesentliche Änderung der Entscheidung aufzufassen, die eine erneute Sachprüfung voraussetzt. Nicht die Erteilung als solche wird dadurch geändert, sondern (lediglich) die Laufzeit des Schutzzertifikats an die tatsächlichen (gesetzlichen) Verhältnisse angepasst. Insofern überwiegt unter Berücksichtigung des in Art 4 Abs 3 AEUV verankerten Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit der Gesichtspunkt der Rechtmäßigkeit im Hinblick auf das Unionsrecht.⁹⁵ Dadurch wird ein Ausgleich zwischen dem Erfordernis der Rechtssicherheit und dem der Rechtmäßigkeit im Hinblick auf das Unionsrecht gewährleistet.⁹⁶

Ausblick: Schutzrechtszertifikatsinhaber tun nunmehr gut daran zu überprüfen, ob eine Verlängerung entsprechend qualifizierter Zertifikate möglich ist. Die französischen und britischen Ämter (INPI und UK IPO) haben dazu bereits unbürokratische Antragsmöglichkeiten etabliert. Das DPMA soll folgen.⁹⁷ Neben dem Ungarischen Patentamt hat sich auch das ÖPA aber (zunächst) geweigert, Anträgen auf Laufzeitberichtigung nach Art 13 Abs 1 iVm Art 18 SPC-VO stattzugeben; dies ebenfalls unter Verweis auf die Rechtskraft seiner Entscheidung. Ein österreichisches Anlassverfahren haben die Gerichte daher bis zur Entscheidung im vorliegenden Fall unterbrochen.⁹⁸ Es ist daher nunmehr mit einer verstärkten Berichtigung für Schutzzertifikate auszugehen, die noch nicht erloschen sind.

Der EuGH hat **zusammengefasst** entschieden, dass das Datum der Zustellung des genehmigenden Beschlusses als maßgeblich für die Berechnung der Schutzdauer eines Schutzzertifikats für Arzneimittel anzusehen ist. Die daraus resultierende Laufzeitberechnung nach Art 13 SPC-VO gilt auch für bereits erteilte Schutzzertifikate, deren Laufzeit über Antrag damit rückwirkend berichtigt werden kann.

c. Merck Sharp & Dohme/The Icelandic Patent Office⁹⁹

Die Anmelderin *Merck Sharp & Dohme Corp.* (iF *Merck*) reichte im September 2007 beim Isländischen Patentamt („Einkaleyfastofan“ – The Icelandic Patent Office, iF ICPO) einen Antrag auf Erteilung eines verlängerten Schutzzertifikats für ihr Diabetes-Arzneimittel „Januvia (Sitagliptin)“ ein. Der Zeitraum zwischen dem Datum der Antragstellung des Grundpatents von *Merck* (Juli 2002) und der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen (März 2007) betrug weniger als fünf Jahre. Das ICPO wies den Antrag daher wegen „negativer Laufzeit“ zurück. Im September 2015 bestätigte die Beschwerdekammer für gewerbliche Schutzrechte („Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar“) die Entscheidung des Isländischen Patentamts.

Die Anmelderin bekämpfte diese Entscheidung vor den isländischen Gerichten.

95 EuGH 20.12.2017, C-492/16.

96 So bereits EuGH 04.10. 2012, C-249/11 (Byankov) Rz 77 = ECLI:EU:C:2012:608.

97 *Schönig*, Entscheidungsanm, GRUR-Prax 2018, 100.

98 OGH 24.01.2017, 4 Ob 5/17i (Sorafenib) = ECLI:AT:OGH0002:2017:0030OB00138.17S.0920.000.

99 EFTA-GH 21.12.2017, E-05/17 (Merck Sharp & Dohme/The Icelandic Patent Office) = GRUR Int 2018, 556.

Als der Fall vor dem Isländischen Obersten Gerichtshof verhandelt wurde, gewann die Frage zunehmend an Bedeutung, ob die SPC-VO überhaupt die Erteilung eines verlängerten Schutzzertifikates mit negativer Laufzeit gestatten würde. Insbesondere wies das letztlich vorlegende Gericht darauf hin, dass die konsolidierte SPC-VO und die Kinderarzneimittel-VO¹⁰⁰ nicht in das EWR-Abkommen aufgenommen wurden. Diese Verordnungen sehen eine sechsmonatige Verlängerung einiger ergänzender Schutzzertifikate vor, wodurch einem ergänzenden Schutzzertifikat mit negativer Laufzeit erst Sinn verliehen würde. Schließlich legte das Isländische Höchstgericht dem EFTA-Gerichtshof die Frage vor, ob die SPC-VO zur Ausstellung von Schutzzertifikaten mit negativer Dauer führen könnte.

Das für den EWR zuständige Europäische Höchstgericht bejahte grundsätzlich die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats mit negativer Dauer. Aus der SPC-VO ergäbe sich, dass die zuständige Behörde das Zertifikat erteilt, wenn der Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats die aufgeführten Bedingungen erfüllt. Der Wortlaut der Bestimmungen deute keineswegs darauf hin, ein SPC mit negativer Laufzeit von vornherein auszuschließen. Eine positive Laufzeit ist nicht unter den Bedingungen für den Erhalt eines Zertifikats aufgeführt und eine negative Dauer gehört nicht zu den gültigen Ablehnungsgründen. Die SPC-VO gestattet daher nicht nur die Ausstellung einer SPC mit negativer Laufzeit, sondern verpflichtet aufgrund unmittelbarer Anwendung auch die zuständigen Behörden des/der EWR/EU ein Schutzzertifikat für Arzneimittel auszustellen, wenn die Bedingungen für die Erteilung des SPC erfüllt sind.

Dem bemerkenswerten Erkenntnis, das nach dem EFTA-Rechtssystem als Gutachten des Gerichtshofes konzipiert ist, ist in Begründung und Ergebnis zu folgen. Der EFTA-Gerichtshof geht zutreffend davon aus, dass eine Anforderung für ein Schutzzertifikat mit einer positiven Dauer weder aus Art 3, noch aus Art 7 bis 9 SPC-VO abgeleitet werden kann.¹⁰¹ Selbst Art 13 SPC-VO, als die Bestimmung über die Schutzdauer des SPC, berücksichtigt nicht, dass die Verordnung Bescheinigungen negativer Laufzeit ausschließen würde. Der Gerichtshof betont zu Recht, dass der Zweck der SPC-VO, dem Grundpatentinhaber ausschließliche Rechte zu erhalten, die 15 Jahre ab der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen gewährt werden, es durchaus zulässt, dass er Anspruch auf eine Schutzbescheinigung von negativer Dauer hat, da eine solche Bescheinigung diese Zeit nicht überschreitet.¹⁰²

Ausblick: Besonderes Augenmerk ist auf die insb für die Praxis maßgeblichen Ausführungen des EFTA-Gerichtshofes zu lenken: Das vom Gerichtshof gefundene Ergebnis beruht auf einer Auslegung der SPC-VO als solche. Demzufolge ist es bedeutungslos, dass die Kinderarzneimittel-VO und die konsolidierte SPC-Verordnung derzeit nicht Teil des EWR-Abkommens sind. Die Zulässigkeit einer SPC-Erteilung mit negativer Laufzeit ist damit entschieden.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des EFTA-Gerichtshofes ist die Erteilung eines Schutzzertifikats für Arzneimittel mit negativer Geltungsdauer nach der

100 Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel 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, ABI L 378/2006, 1.

101 EFTA-GH 21.12.2017, E-05/17.

102 EFTA-GH 21.12.2017, E-05/17.

SPC-VO zulässig. Die zuständige nationale Behörde kann einen Antrag daher nicht einfach deshalb ablehnen, weil die (berechnete) Dauer eines SPC nicht positiv ist.

2. OGH – Sorafenib¹⁰³

Die Antragstellerin ist Inhaberin des ergänzenden Schutzzertifikats (SPC) SZ 35/2006 für das Erzeugnis „Sorafenib und pharmazeutisch verträgliche Salze hievon“, das ihr aufgrund des Grundpatentes E 321027 bereits 2008 rechtskräftig erteilt wurde. Das ÖPA legte dabei die Laufzeit des SPC beginnend mit der Erstgenehmigung vom 19. 07. 2006 und dem Ablauf der Dauer des Grundpatents mit dem 19.07.2021 fest. Ca Ende des Jahres 2015 beehrte die Antragstellerin eine Berichtigung des festgelegten Endes auf den 21.07.2021, wobei sie sich auf das in einem aus Österreich stammenden Vorlageverfahren ergangene Urteil des EuGH berief, wonach nicht der Tag der Zulassungserteilung, sondern derjenige der Bekanntgabe maßgeblich für die Fristberechnung iSv Art 13 SPC-VO sei.¹⁰⁴ Das Patentamt wies wegen Rechtskraft des Erteilungsbescheides zurück; das RekursG bestätigte, wies inhaltlich aber ab, da der behauptete Rechtsbehelf analog Art 17 Abs 2 PSM-VO¹⁰⁵ allein einfach zu berichtigende Fehler umfasste, nicht eine Änderung der Laufzeit gestatten würde. Der OGH hatte sich mit der Frage der nachträglichen Berichtigung der Laufzeit eines SPC zu befassen, die zum Erteilungszeitpunkt der gültigen Rechtslage entsprochen hätte.

Der 4. Senat unterbrach das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung des EuGH über das Vorabentscheidungsersuchen des Hauptstädtischen Gerichtshofs in Budapest (Fővárosi Törvényszék) in der Rs C-492/16 (*Incyte Corp./Szelleml Tulajdon Nemzeti Hivatala*) zum SPC für das pharmazeutische Erzeugnis „Jakavi“ betreffend der Behandlung von Myelofibrose, aus prozessökonomischen Gründen. Das Ungarische Gericht hatte nämlich folgende Fragen in seinem Vorlageverfahren gestellt:

„1. Ist Art 17 Abs 2 VO Nr 1610/96 dahin auszulegen, dass in einer Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats nach dieser VO oder der VO Nr 469/2009 der „Zeitpunkt der ersten [Zulassung] in der [...] Union“ dann falsch angegeben ist, wenn dieser Zeitpunkt im Widerspruch zu der Rechtsauslegung festgelegt worden ist, die im Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2015, *Seattle Genetics* (C-471/14, EU:C:2015:659), vorgenommen wurde, sodass das Ablaufdatum des Zertifikats auch dann zu berichtigen ist, wenn die betreffende Entscheidung vor der Verkündung dieses Urteils ergangen ist und die Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die fragliche Entscheidung bereits abgelaufen ist?

2. Ist die für den gewerblichen Rechtsschutz zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die zur Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats befugt ist, verpflichtet das Ablaufdatum des Zertifikats von Amts wegen dahin gehend zu berichtigen, dass es im Einklang mit der im Urteil vom 6. Oktober 2015, *Seattle*

¹⁰³ OGH 24.01.2017, 4 Ob 5/17i (Sorafenib).

¹⁰⁴ EuGH 06.10.2015, C-471/14; dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 65 (119 f).

¹⁰⁵ Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl L 198/1996, 30; vgl dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2015, 55 (87 f).

Genetics (C-471/14, EU:C:2015:659), vorgenommenen Rechtsauslegung steht?“

Eine Beantwortung hielt der OGH auch für seinen Fall für präjudiziell. Eine Fortsetzung des Verfahrens findet nur über Antrag einer der Parteien statt.

Der vorliegenden Entscheidung ist beizupflichten. Mit ihr vermeidet der OGH auf elegante Weise eine mögliche Staatshaftung für den Fall, so wie die Unterinstanzen geurteilt zu haben. Von der Möglichkeit einer Unterbrechung sollte verstärkt auch von den Unterinstanzen Gebrauch gemacht werden, um teure Verfahren mit komplexen Rechtsfragen so effektiv, kosten- und ressourcenschonend wie möglich zu führen.

Ausblick: Nunmehr liegt das Urteil des EuGH vor und bestätigt das Zuwarten des österr Höchstgerichts.¹⁰⁶ Die Rechtsansichten des Patentamtes und des OLG Wien waren unzutreffend. Weder die nationale Rechtskraft des Erteilungsbescheides, noch das Fehlen einer ausdrücklichen Berichtigungsbestimmung für den vorliegenden Fall nach der SPC stehen einer Berichtigung der Laufzeit des Schutzrechtszertifikats entgegen.

Zusammenfassung: Ist zu einer identen Rechtsfrage bereits ein Vorabentscheidungsverfahren eines anderen Gerichts in einem der Mitgliedstaaten der EU anhängig, kann und darf das österr Gericht sein Verfahren unterbrechen. Denn alle nationalen Gerichte haben von einer allgemeinen Wirkung der Vorabentscheidung des EuGH auszugehen.

3. OLG Wien – Irreversibler Hemmer¹⁰⁷

Im zugrundeliegenden Fall begehrte die Antragstellerin ein Arzneimittel-Schutzzertifikat für ihr mittlerweile abgelaufenes Medikamentenpatent. Das Patentamt verweigerte jedoch die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis. Die Voraussetzungen des Art 3 lit b, c und d SPC-VO wären zwar erfüllt. Dagegen stellte sich die Frage, ob das verfahrensgegenständliche Erzeugnis gem Art 3 lit a SPC-VO durch das Grundpatent geschützt wäre. Das ÖPA verneinte dies; die bloße Beanspruchung eines beliebigen irreversiblen Hemmers für Epidermal-Growth-Factor Rezeptoren wäre nicht vom Schutz des Grundpatents umfasst. Die Antragstellerin erhob daraufhin Rekurs an das OLG Wien und verfolgte ihren Antrag auf Erteilung des Schutzzertifikates weiter.

Die Beschwerdeinstanz kam zu dem Schluss, dass der Erfolg des Rekurses von der Auslegung des Art 3 lit a SPC-VO abhinge, da die Europäische Rsp¹⁰⁸ bislang in den jeweils anlassbezogen formulierten Kriterien auf den Schutzgegenstand des Grundpatents abgestellt hatte, der im Wege der Auslegung der Patentansprüche zu ermitteln war. Da das (deutsche) Bundespatentgericht (BPatG) in einer vergleichbaren Rechtssache gerade zur mehr oder weniger identen Frage bereits ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet hatte,¹⁰⁹ konnte aus prozessökonomischen Gründen das österr Verfahren bis zur Erledigung der deutschen Vorlageanfrage unterbrochen werden.

¹⁰⁶ EuGH 20.12.2017, C-492/16.

¹⁰⁷ OLG Wien 15.12.2017, 133 R 91/17f (Irreversibler Hemmer) = ÖBI 2018/30, 118 (Beetz).

¹⁰⁸ EuGH 24.11.2011, C-322/10 (Medeva) = ECLI:EU:C:2011:773; EuGH 12.12.2013, C-493/12 (Eli Lilly) = ECLI:EU:C:2013:835; EuGH 12.03.2015, C-577/13 (Actavis Group PTC and Actavis UK) = ECLI:EU:C:2015:165.

¹⁰⁹ BPatG 17.10.2017, 14 W (pat) 12/17 (Sitagliptin III).

Die Vorlagefragen im vom OLG Wien für maßgeblich erachteten Verfahren des BPatG lauten wie folgt:

1. Ist ein Erzeugnis nur dann gem Art 3 lit a SPC-VO durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt, wenn es zu dem durch die Patentansprüche definierten Schutzgegenstand gehört und dem Fachmann somit als konkrete Ausführungsform zur Verfügung gestellt wird?
2. Ist es dementsprechend für die Erfordernisse des Art 3 lit a SPC-VO nicht ausreichend, wenn das fragliche Erzeugnis zwar die in den Patentansprüchen enthaltene, allgemeine funktionelle Definition einer Wirkstoffklasse erfüllt, darüber hinaus aber nicht individualisiert als konkrete Ausführungsform der mit dem Grundpatent unter Schutz gestellten Lehre zu entnehmen ist?
3. Ist ein Erzeugnis bereits deshalb nicht nach Art 3 lit a SPC-VO durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt, wenn es zwar unter die in den Patentansprüchen enthaltene funktionelle Definition fällt, jedoch erst nach dem Anmeldezeitpunkt des Grundpatents aufgrund eigenständiger erfinderischer Tätigkeit entwickelt wurde?

Das BPatG hegte insoweit Zweifel, als die in England herrschende Auffassung – auch und gerade im Licht der bereits zitierten EuGH Judikatur – in einem durchaus ähnlichen Sachverhalt einen Test anwendet, der an den „inventive advance“ des Grundpatents anknüpft.¹¹⁰ Demnach soll für die Beantwortung der Frage, ob Art 3 lit a SPC-VO als erfüllt angesehen werden kann, nicht die Frage maßgeblich sein, ob ein Wirkstoff durch das Grundpatent in individualisierter Form offenbart ist oder erst nach dem Anmeldetag des Grundpatents entwickelt wurde, sondern vielmehr die Prüfung, ob der fragliche Wirkstoff den erfinderischen Beitrag des Grundpatents verkörpert. Der in der britischen Entscheidung verfahrensgegenständliche Wirkstoff Darunavir fiel – ebenso wie eine quasi unendlich große Anzahl weiterer Verbindungen – unter eine in den Ansprüchen des Grundpatents enthaltene Markush-Formel, während im deutschen Fall der Wirkstoff Sitagliptin – ebenso wie eine unüberschaubare Vielzahl weiterer Verbindungen – unter eine in den Patentansprüchen enthaltene funktionelle Definition fällt.¹¹¹

Ausblick: Für die Praxis verdient ein prozessualer Aspekt besondere Beachtung. Die Unterbrechung erfolgte aus prozessökonomischen Gründen, nicht etwa wegen rechtsverbindlicher Präjudizialität. Die solchermaßen freie Ermessenentscheidung des Gerichts führt daher dazu, dass die Fortsetzung des Rekursverfahrens nur auf Antrag erfolgen kann.¹¹²

Aus prozessökonomischen Gründen erscheint es **zusammenfassend** durchaus zweckmäßig, ein Verfahren über die Erteilung eines Schutzzertifikats im Rekursstadium zu unterbrechen, wenn die im Wesentlichen gleiche Rechtsfrage bereits Gegenstand eines anhängig gemachten Vorabentscheidungsersuchen eines anderen Gerichtes ist; mag dieses Gericht auch in einem anderen Mitgliedstaat beheimatet sein.

¹¹⁰ Vgl High Court of Justice (2017) EWHC 987 (Pat) (Sandoz/Searle) Rz 63 ff.

¹¹¹ BPatG 17.10.2017, 14 W (pat) 12/17, Rz 21.

¹¹² Das Verfahren vor dem EuGH wird geführt als Rs C-650/17 (Royalty Pharma Collection Trust/QH), ABI C 52/2018, 20.

VI. Sortenschutzrecht (EuGH)

1. Schröder/CPVO – Hansson¹¹³

Die Parteien des Verfahrens vor dem Europäischen Sortenschutzamt (CPVO) sind keine Unbekannten. Über ihre rechtlichen Auseinandersetzungen, die dem nunmehrigen Anlass vorgelagert sind, ist an dieser Stelle schon berichtet worden.¹¹⁴ Mit seiner nunmehrigen Klage richtete sich der aus Deutschland stammende *Ralf Schröder* gegen das Beschwerdeverfahren, in dem er ua die sachliche Richtigkeit der Ablehnung seines Aufhebungs- sowie Nichtigkeitsantrags gegen die Sorte „Seimora“, eine Kapmargeritensorte der Art *Osteospermum ecklonis*, beanstandet hatte. Den Aufhebungsantrag stützte der Kläger auf die angeblich fehlende Homogenität nach Art 8 Sortenschutz-VO, den Nichtigkeitsantrag hingegen auf die vermeintliche Nichtberechtigung des Anmelders nach Art 20 Abs 1 lit c Sortenschutz-VO. Nachdem das Gemeinsame Sortenamt (GSA) dem Inhaber der angegriffenen Sorte während der technischen Nachprüfung durch das Bundessortenamt nach Art 64 II Sortenschutz-VO ermöglicht hatte, zur Homogenität der Sorte Stellung zu nehmen und danach die Fortsetzung der Prüfung angeordnet hatte, lehnte es den Aufhebungsantrag des Klägers am 21.09.2009 ab. Darüber hinaus wies das GSA am 24.02.2014 den Nichtigkeitsantrag des Klägers zurück. Indessen hatte der Kläger bereits am 27.11.2009 ein Beschwerdeverfahren ua gegen die Ablehnung des Aufhebungsantrags initiiert. Nachdem die mündliche Verhandlung zweimal ausgesetzt worden war, wartete die Beschwerdekammer den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens vor dem GSA ab und wies schließlich sämtliche Beschwerden des Klägers zurück.

Als Verfahrensmangel machte Herr *Schröder* geltend, eine mündliche Verhandlung dürfte nicht vor der abschließenden Entscheidung über einen Nichtigkeitsantrag anberaumt werden. In materieller Hinsicht beanstandet die Klage die Zurückweisung seines Aufhebungsantrags, da sowohl das GSA, als auch die Beschwerdekammer nach Art 21 I Sortenschutz-VO an das Ergebnis der technischen Nachprüfung des Bundessortenamts gebunden gewesen wäre und die Verordnung eine Fortsetzung der Nachprüfung nicht vorsähe. Zu diesen beiden Klagegründen hatte das Unionsgericht daher Stellung zu nehmen.

Das EuG machte deutlich, dass die Beschwerdekammer dazu befugt war, eine mündliche Verhandlung für die anderen klägerischen Beschwerden vorher anzuberaumen. Insbesondere wäre das *Lemon Symphony*-Urteil¹¹⁵ auf den vorliegenden Sachverhalt nicht anwendbar. Denn die Nichtigerklärung des gewährten Sortenschutzes stellte den tatsächlichen Bestand der Vergleichssorte Seimora nicht in Frage. Zudem wäre die Anberaumung der mündlichen Verhandlung über die übrigen anhängigen Verfahren für einen früheren Zeitpunkt objektiv gerechtfertigt gewesen.

Zur Zurückweisung des Aufhebungsantrages entschied die Dritte Kammer

113 EuGH 04.05.2017, T-425/15, T-426/15 und T-428/15 (*Schröder/CPVO* und *Hansson*) = GRUR-Prax 2017, 304 (*Schönig*).

114 Vgl zuletzt *Thiele* in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2017 (2017) 77 (121 ff) mwH.

115 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. Jahrbuch 2016, 65 (127 f).

des Unionsgerichts, dass das GSA ordnungsgemäß gehandelt hatte, indem es nach Abschluss der technischen Nachprüfung durch das Bundessortenamt eine ergänzende Prüfung nach Art 57 Abs 3 Sortenschutz-VO veranlasste.

Bemerkenswert an der Begründung des EuG erscheint für den aufmerksamen Rechtsanwender zunächst Folgendes: Um im Ergebnis eine Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung zu vermeiden, weitet das Unionsgericht I. Instanz den in Art 64 Abs 2 Sortenschutz-VO enthaltenen Verweis auf Art 55 und Art 56 der Verordnung – entgegen dem Wortlaut – auf Art 57 Abs 3 Sortenschutz-VO aus. Dies soll aber – einschränkend – nur dann zulässig sein, wenn die fortgesetzte Nachprüfung oder Beweisaufnahme objektiv gerechtfertigt und verhältnismäßig ist.

Bereits im Jahr 2015 hat der EuGH zu Beweislast und Rechtsmitteln im gemeinschaftlichen Sortenschutzverfahren ausführlich Stellung genommen. Das Unionsgericht übernimmt diese Grundsätze¹¹⁶ und konkretisiert sie für die tägliche Praxis. Ein Abwarten auf den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens ist demnach nur geboten, wenn die Nichtigkeitsklärung mangels Erfüllung der sog „DUS“-Kriterien (*distinctiveness, uniformity, stability*) oder mangels Neuheit der Sorte erfolgte. Sofern der Nichtigkeitsantrag jedoch die Feststellung der Nichtberechtigung des Sortenschutzsuchenden verfolgt, stellt er keine der in Art 7 bis 10 Sortenschutz-VO genannten materiellen Voraussetzungen für den Sortenschutz in Frage. Damit scheidet eine Anwendung der *Lemoi Symphony*-Rsp¹¹⁷ von vornherein aus.

Ausblick: Das vorliegende Urteil bringt mehr Rechtssicherheit für Antragsteller im Sortenschutzrecht. Sie können künftig damit rechnen, dass eine ergänzende Prüfung im Anschluss an eine technische Nachprüfung nicht nur vom GSA selbst, sondern auch vom Antragsteller beantragt werden kann. Der Abschluss der technischen Nachprüfung ist also nicht mehr das zwingende Ende im sortenschutzrechtlichen Prüfungsverfahren.

Zusammenfassung: Im Verfahren zur Erteilung eines Sortenschutzes kann eine ergänzende Prüfung – entgegen dem Wortlaut des Art 64 Abs 2 Sortenschutz-VO – nach Ansicht des EuG auch nach Abschluss der technischen Nachprüfung veranlasst werden.

2. Gala Schnitzer II¹¹⁸

Die Streitteile beschäftigten schon einmal das Europäische Höchstgericht mit dem Sortenschutz für die Apfelsorte „Gala Schnitzer“.¹¹⁹ Der EuGH gab dem Rechtsmittel von *Brookfield New Zealand Ltd* (iF *Brookfield*) und *Elaris SNC* (iF *Elaris*) keine Folge und bestätigte zunächst die Versagung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes.¹²⁰ Im nunmehr vorliegenden Fall war die Frage zu klären, ob dem Präsidenten des CPVO die Befugnis zukommt, ein zusätzliches Charak-

116 Vgl. Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 65 (128) mwN.

117 EuGH 21.05.2015, C-546/12 P; EuGH 09.06.2016, C-481/14 (Hansson) = ECLI:EU:C:2016:419 = GRUR-Prax 2016, 332 (Schönig).

118 EuGH 08.06.2017, C-625/15 P (Schniga/CPVO) = ECLI:EU:C:2017:435.

119 Vgl. Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013), 171 (212 ff).

120 EuGH 19.12.2012, C-534/10 P (Brookfield New Zealand und Elaris/CPVO und Schniga) Rz 61.

teristikum hinzuzufügen, das bei der technischen Untersuchung der angemeldeten Pflanzensorte durch die TA des Sortenschutzamtes geprüft werden muss, obwohl diese technische Eigenschaft bislang nicht im Prüfungsprotokoll der Abteilung Erwähnung gefunden hatte.

Beim angemeldeten „Gala Schnitzer“ stellte sich im Verlauf der technischen Prüfung heraus, dass die Apfelsorte Unterschiede zu den Vergleichssorten in einem Merkmal aufwies, das zu diesem Zeitpunkt auf der Ebene der Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (durch die Organisation UPOV) als mögliches weiteres Merkmal diskutiert wurde. Dieses technische Protokoll schien aber nicht in der Sortenprüfung I. Instanz auf, da es bereits genügend Merkmale gab, die im Hinblick auf Apfelsorten getestet werden sollten. Die Streithelferinnen vor dem Sortenschutzamt (*Brookfield* und *Elaris*) beanstandeten die Entscheidung des CPVO, der Anmelderin *Schniga GmbH* (iF *Schniga*) Schutz zu gewähren, da der Präsident ihrer Meinung nach nicht befugt wäre, am Ende der technischen Prüfung ein zusätzliches Merkmal zu prüfen, sondern nur vor der technischen Prüfung. Die Beschwerdekammer entschied, dass die Kandidatensorte rechtlich nicht von der Referenzsorte unterschieden werden könne und übernahm das Argument der Streithelferinnen. Dagegen erhob *Schniga* Klage an das Unionsgericht. Das EuG hob die Entscheidungen der Beschwerdekammer und des CPVO auf und konstatierte eine Befugnisüberschreitung des Präsidenten.¹²¹

Der EuGH bestätigte hingegen die Möglichkeit des Präsidenten des CPVO, ein weiteres Element in die technische Prüfung einzuführen, das auf völkerrechtlicher Ebene vorgegeben war. Neuerlich nimmt die Fünfte Kammer auf die *Gala Schnitzer I*-Entscheidung Bezug: Das CPVO ist berechtigt, die Voraussetzungen für die Prüfung von Anträgen auf gemeinschaftlichen Sortenschutz nach wissenschaftlichen und technischen Kriterien vorzunehmen. Aufgrund der erheblichen Komplexität dieser Prüfung kommt ihm ein weiter Ermessensspielraum nach Art 55 Abs 4 Sortenschutz-VO zu.¹²²

Das vorliegende Urteil festigt die Rsp, wonach das CPVO bestimmt, wann, wo und in welcher Menge und Beschaffenheit das Material für die technische Prüfung sowie Referenzmuster vorzulegen sind. Zum anderen unterliegt das CPVO als Einrichtung der Union dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung, nach dem es ihm obliegt, alle relevanten Aspekte einer Sache sorgfältig und unparteiisch zu prüfen und alle für die Ausübung seines Ermessens erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen Umstände zusammenzutragen.¹²³

Geradezu philosophisch muten die Worte des EuGH an, wonach „die Aufgabe des CPVO durch eine wissenschaftliche und technische Komplexität der Bedingungen für die Prüfung von Anträgen auf gemeinschaftlichen Sortenschutz gekennzeichnet ist“.¹²⁴ Diese Aussage hat *Peukert* dazu veranlasst festzuhalten, dass „die Wirklichkeit des Sortenschutzrechts [...] mithin eine naturwissenschaftliche, keine metaphysisch-idealistische bzw. institutionell-soziale [ist]“.¹²⁵

121 EuG 10.09.2015, T-91/14, T-92/14 (*Schniga/CPVO – Brookfield New Zealand und Elaris*) = ECLI:EU:T:2015:624.

122 EuGH 19.12.2012, C-534/10 P Rz 50.

123 EuGH 19.12.2012, C-534/10 P Rz 51.

124 EuGH 08.06.2017, C-625/15 P Rz 46; ähnlich bereits EuGH 19.12.2012, C-534/10 Rz 50.

125 *Peukert*, Kritik der Ontologie des Immaterialgüterrechts (2018), 70.

Ausblick: Die Entscheidung ist von grundlegender Bedeutung für das Funktionalisieren des gemeinschaftlichen Sortenschutzsystems. Das Urteil ermöglicht es dem Präsidenten des CPVO, jederzeit im Laufe des Antragsverfahrens bis zu einer endgültigen Zulassungsentscheidung hinzuzufügen, ob dem beantragten Sortenschutzrecht ein Merkmal gewährt wird, das im technischen Protokoll nicht erwähnt wird, wenn dieses Merkmal aufgrund des Genotyps oder einer Kombination von Genotypen, die in einer bestimmten Umgebung nicht ausreichend konsistent sind und wiederholt auftreten, ausreichende Variationen zwischen den Sorten aufweisen, um eine Unterscheidbarkeit herstellen zu können. Voraussetzung ist dabei stets, dass dieses Merkmal genau definiert und erkannt werden kann.

Zusammenfassung: Nach nunmehr wohl gefestigter Rsp des EuGH ist das CPVO berechtigt, die Voraussetzungen für die Prüfung von Anträgen auf gemeinschaftlichen Sortenschutz nach wissenschaftlichen und technischen Kriterien vorzunehmen. Aufgrund der erheblichen Komplexität dieser Prüfung kommt ihm ein weiter Ermessensspielraum nach Art 55 Abs 4 Sortenschutz-VO zu.

3. Zuckerrüber M 02205¹²⁶

Die spätere Streithelferin stellte Ende 2002 beim CPVO einen Antrag auf unionsrechtlichen Sortenschutz der angemeldeten Pflanzenzüchtung M 02205 für eine Zuckerrübe (*Beta vulgaris* L.ssp. *Vulgaris* var. *altissima* Döll). Das CPVO beauftragte das zuständige Sortenamit in Schweden mit der Durchführung einer technischen Prüfung nach Art 55 Abs 1 VP 2100/94 (Sortenschutz-VO). Der Prüfungsauftrag bestand insb darin, Unterschiede der angemeldeten Sorte von ihr ähnlichen Sorten zu identifizieren, also sog „Referenzsorten“ zu benennen. Nach Durchführung des Berichtes erteilte das CPVO den begehrten Sortenschutz, der unter der Nummer EU 15118 für die Sorte M 02205 eingetragen wurde.

Knapp zehn Jahre später teilte die spätere Klägerin, *Aurora Srl* aus Italien, dem CPVO mit, dass im Zuge eines Sortenschutzverletzungsverfahrens der SIS gegen die *Aurora Srl* ein Widerspruch in der Eintragungsurkunde für die Sorte M 02205 hervorgekommen wäre. Die Ausprägungsstufen der Merkmale „Farbe der Blattspreite“ und „Blattspreite: Wellung des Randes“, wie sie in der Sortenbeschreibung angegeben wären, würden nicht mit der vom schwedischen Prüfungsamt widergegebenen Merkmalsliste übereinstimmen. Das CPVO übermittelte daraufhin der Klägerin eine berichtigte Fassung der Vergleichsübersicht und führte die Ungenauigkeit auf einen Übertragungsfehler zurück. Im Zuge der Korrespondenz warf das CPVO Fragen hins der identischen Ausprägungsstufen des Merkmals „Keimung“ der Sorte M 02205 und der Referenzsorten hin.

Daraufhin stellte die Klägerin gem Art 20 Sortenschutz-VO einen Antrag auf Nichtigerklärung der Sorte M 02205 im Wesentlichen mit der Begründung, aus den sukzessiven Berichtigungen der Vergleichsübersicht zur Unterscheidbarkeit wäre zu erkennen, dass die angegriffene Sorte die Voraussetzungen der „Unterscheidbarkeit“ iSv Art 7 Abs 1 Sortenschutz-VO nicht erfüllen würde.

Nach Prüfung stellte das CPVO jedoch im Mai 2013 fest, dass die bekämpfte Sorte rechtsbeständig wäre und sich insb von den allgemein bekannten Sorten bzw Referenzsorten iSv Art 7 Sortenschutz-VO unterscheiden ließe. Mit Ent-

¹²⁶ EuG 23.11.2017, T-140/15 (*Aurora/OCVV – SESVanderhave*) = ECLI:EU:T:2017:830.

scheidung aus September 2013 wies schließlich das CPVO den Antrag auf Nichtigkeitserklärung zurück, ua mit der Begründung, dass die Übertragungsfehler in der Vergleichsübersicht zur Unterscheidbarkeit für das Ergebnis der Beurteilung dieses Kriteriums des erteilten Sortenschutzrechtes ohne Bedeutung gewesen waren. Die Kandidatensorte M 02205 unterschied sich deutlich von allen anderen allgemein bekannten Zuckerrübensorten zum Anmeldezeitpunkt. Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin Beschwerde ein, die von der zuständigen Beschwerdekammer mit der später angefochtenen Entscheidung vom November 2014 als unbegründet zurückgewiesen wurde. Zusammengefasst hielt die Beschwerdekammer fest, dass allein der Umstand, dass die Vergleichsübersicht zur Unterscheidbarkeit dreimal berichtigt worden wäre, für sich allein nicht zur Nichtigkeit des streitigen gemeinschaftlichen Sortenschutzes führen könnte.

Aufgrund der gegen diese Entscheidung eingereichten Klage musste sich das Unionsgericht I. Instanz ua mit der Frage der Rechtsbeständigkeit des erteilten Sortenschutzes befassen, insb, ob die unabdingbare Voraussetzung, dass eine Pflanzensorte, für die gemeinschaftlicher Sortenschutz beantragt wird, von den Referenzsorten „unterscheidbar“ sein muss, im vorliegenden Fall erfüllt würde. Schließlich machte die Klägerin einen Verstoß gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes geltend, da das CPVO die für die Erteilung des Sortenschutzes wesentlich herangezogenen Merkmale rückwirkend geändert hätte.

Das EuG hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf. Das CPVO verfügte für die Nichtigkeitserklärung eines Sortenschutzes iSv Art 20 Sortenschutz-VO über ein weites Ermessen.¹²⁷ Bringt allerdings der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren zur Stützung der Nichtigkeitserklärung stichhaltige Beweise und erhebliche Tatsachen vor, die geeignet waren bei der Beschwerdekammer ernste Zweifel an der Rechtmäßigkeit des im vorliegenden Fall erteilten Sortenschutzes hervorzurufen, müssen ua die mit der Unterscheidbarkeit zusammenhängenden Voraussetzungen nach Art 6 Sortenschutz-VO für die Erteilung eines gemeinschaftlichen Schutzes näher geprüft werden. Es besteht nämlich ein allgemeines Interesse daran, derart zweifelhafte Sortenschutzrechte für nichtig zu erklären.¹²⁸

Die zahlreichen Fehler in der Vergleichsübersicht zur Unterscheidbarkeit sowie die mehreren, sukzessiven Berichtigungen dieser Übersicht durch das CPVO waren durchaus geeignet bei der Beschwerdekammer ernste Zweifel hervorzurufen, zumindest was die Zuverlässigkeit der Noten der Ausprägungsstufen betraf, die darin angeführt waren. Die Verspätung dieser Berichtigungen verstärkte die Zweifel noch. Zusammengefasst gab das EuG daher dem Aufhebungsantrag statt. Die Beschwerdekammer hätte somit prüfen müssen, ob die für die Referenzsorte KW 043 verwendeten Daten der amtlichen Beschreibung dieser Sorte entnommen waren, und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen treffen müssen. Als Einrichtung der EU war auch das CPVO dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung verpflichtet und hatte letztlich seinen Ermessensspielraum überschritten. Besondere Bedeutung für das Unionsgericht I. Instanz hatte dabei die Bestimmung des Art 46 Sortenschutz-VO, wonach das CPVO verpflichtet ist den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, soweit er nach den Art 54 und 55 leg cit zu prüfen ist. Ein solcher Fall lag gegenständlich vor.

¹²⁷ EuGH 21.05.2015, C-546/12 P Rz 56 = ECLI:EU:T:2015:332.

¹²⁸ EuG 23.11.2017, T-140/15 Rz 52.

Das vorliegende Urteil ist insoweit höchst bemerkenswert, als darin das Unionsgericht I. Instanz wesentliche Aussagen zum Sortenschutzrechtsverfahren trifft, die leitsatzartig wie folgt zusammengefasst werden können:

- Das CPVO besitzt hins der Nichtigkeitserklärung des Sortenschutzes nach Art 20 Sortenschutz-VO ein weites Ermessen. Daher können nur ernste Zweifel daran, ob die in Art 7 oder 10 leg cit genannten Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nach Art 54 und 55 Sortenschutz-VO erfüllt waren, eine Überprüfung der geschützten Sorte im Wege des Nichtigkeitsverfahrens auf der Grundlage von Art 20 leg cit rechtfertigen.
- Im Nichtigkeitsverfahren gegen ein Sortenschutzrecht muss der Antragsteller stichhaltige Beweise und erhebliche Tatsachen vorbringen, die ernste Zweifel an der Rechtmäßigkeit des im Anschluss an die in den Art 54 und 55 Sortenschutz-VO vorgesehene Prüfung erteilten Sortenschutzes begründen können.
- Gem Art 51 Sortenschutzdurchführungs-VO gelten für das Verfahren vor dem CPVO und das Beschwerdeverfahren dieselben Regeln. Demzufolge besteht nach Art 76 Sortenschutz-VO gleichermaßen der Grundsatz der amtswegigen Ermittlung des Sachverhalts fort.
- Zum anderen unterliegt auch die Beschwerdekammer dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung, nach dem es ihr obliegt, alle relevanten tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte des Einzelfalls sorgfältig und unparteiisch zu untersuchen. Soweit vorgetragen wird, die Unterscheidbarkeit einer Kandidatensorte sei auf der Grundlage von die Referenzsorte betreffenden Daten festgestellt worden, die sich aus deren amtlicher Beschreibung ergäben, anstatt auf der Grundlage der Ergebnisse der Anbauprüfungen, muss die Beschwerdekammer demnach von den weitreichenden Ermittlungsbefugnissen Gebrauch machen, die ihr gem Art 76 Sortenschutz-VO zustehen, um die Herkunft der die Referenzsorte betreffenden Noten der Ausprägungsstufen zu überprüfen, die in der vorletzten und der letzten Fassung der Vergleichsübersicht zur Unterscheidbarkeit angegeben sind, und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen.
- Gemäß dem in Art 41 Abs 1 GRC verankerten Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung obliegt es der Beschwerdekammer nämlich alle Umstände, die für die Beurteilung der Gültigkeit des angegriffenen gemeinschaftlichen Sortenschutzes relevant sind, sorgfältig und unparteiisch zu prüfen und alle für die Ausübung ihres Ermessens erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte zusammenzutragen.
- Die dem Unionsrichter zustehende Befugnis zur Abänderung von Entscheidungen der Beschwerdekammer des CPVO bewirkt nicht, dass er dazu ermächtigt wäre, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer des CPVO vorgenommenen Beurteilung zu setzen oder eine Frage zu beurteilen, zu der diese Kammer noch nicht Stellung genommen hat.
- Die Ausübung der Abänderungsbefugnis ist daher grundsätzlich auf Fälle zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände zu bestimmen vermag, welche Entscheidung die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen.

Soweit sich daher die Beschwerdekammer darauf beschränkt hat, die Ausführung des Sachverständigen des Prüfungsamtes zu übernehmen, ohne die dazugehörigen Grundlagen zu prüfen, insb die Vornahme vergleichender Anbau-

prüfungen in den Jahren 2003 und 2004 zu berücksichtigen, ist das Verfahren mangelhaft geblieben.

Ausblick: Bemerkenswert ist auch die Ablehnung der „Anregung“ des CPVO, letztlich die Gründe auszutauschen, auf die die angefochtene Entscheidung gestützt ist. Unter Hinweis auf die europäische Rsp¹²⁹ ist die Ausübung der Abänderungsbefugnis des Amtes grundsätzlich auf jene Fälle zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände zu bestimmen vermag, welche Entscheidung die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen.¹³⁰ Da die Beschwerdekammer weder die auf dem Grenzdifferenztest beruhende Berechnungsmethode, noch die Ergebnisse der vergleichenden Anbauprüfungen aus den Jahren 2003 und 2004 beurteilt hat, kann es nicht Sache des Gerichtes sein diese Vorbringen im Rahmen der Abänderungsbefugnis zu beurteilen. Die Abänderungsbefugnis des Gerichtes umfasst auch nicht die Möglichkeit, eine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu setzen oder eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat.¹³¹

Zusammenfassung: Die Ausübung der Abänderungsbefugnis im Sortenschutzverfahren ist grundsätzlich auf Fälle zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände zu bestimmen vermag, welche Entscheidung die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen. Verabsäumt das CPVO mit wesentlichen Erscheinungsmerkmalen der zu einer Unterscheidbarkeit zwischen der Kandidatensorte und den Referenzsorten führenden Beurteilung in tatsächlicher Hinsicht Feststellungen zu treffen, belastet es das Erteilungsverfahren mit einem Mangel, der eine Rechtsbeständigkeit des erteilten Sortenschutzes verhindern kann.

VII. Zusammenfassung

Das Jahr 2017 hat eine besonders reiche Ernte an österr Patentrechtsentscheidungen gebracht. Während die Europäische Rechtsentwicklung bei der Errichtung und Durchführung eines einheitlichen Patents (sog „**Einheitspatent**“ oder kurz „EU-Patent“ – UPC) nicht vom Fleck kommt, blüht die OGH- und OLG Wien Rsp zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht geradezu auf.

Die Patentverfahrensreform hat eine höchst erfreuliche Spruchpraxis dieser Gerichte bewirkt. Das OLG Wien klärte dankenswerterweise die praktisch wichtige Frage nach der Formulierung von Unterlassungsansprüchen bei Gebrauchsmusterverletzungen.¹³² Hervorzuheben ist die grundlegende Entscheidung des OGH zur Verjährungsfrist bei Ansprüchen wegen Patentrechtsverletzungen im deutsch-österr Patentstreit: Die Verjährungsfrist bei Patentverletzungen beginnt

129 EuG 12.11.2013, T-552/12 (North Drilling/Rat) Rz 25 = ECLI:EU:T:2013:590.

130 Vgl EuG 18.09.2012, T-133/08, T-134/08, T-177/08 und T-242/09 (Schräder/OCVV - Hansson [LEMON SYMPHONY]) Rz 250 = ECLI:EU:T:2012:430.

131 EuGH 21.07.2016, C-226/15 P (Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion/ EUIPO) Rz 67 = ECLI:EU:C:2016:582.

132 OLG Wien 11.12.2017, 133 R 107/17h (Kleinkindertrage).

nicht schon ab der bloßen Möglichkeit der Kenntnis zu laufen; der Geschädigte muss jedoch seinen Erkundigungsobliegenheiten genügen.¹³³

Im materiellen Patentrecht hinterlässt nach wie vor das **Schutzzertifikatsrecht** für Arzneimittel, aber auch der Sortenschutz deutliche Spuren in der Anmelde- und Gerichtspraxis. Dieses dynamische Rechtsgebiet stellt immer noch „work in progress“ dar. Der EuGH beantwortete die aus England¹³⁴ und Ungarn¹³⁵ stammenden Anfragen. Erstmals befasste sich auch der EFTA-Gerichtshof mit einer Vorlagefrage aus Island zur „negativen Laufzeit“ eines Schutzzertifikats für Arzneimittel.¹³⁶

Resümierend bleibt zu erwähnen, dass die nationale und europäische Rechtsentwicklung im Patentrecht des Jahres 2017 weiterhin sehr gehaltvoll bleibt. Die in Österreich vollzogene Reform des Rechtsschutzsystems im Patentwesen mit einer Stärkung der ordentlichen Gerichtsbarkeit hat wesentlich dazu beigetragen. Der stete Interessenausgleich zwischen Innovationsanreizen durch Schutzgewährung und einer möglichst weitreichenden Teilhabe aller an bewährten Medikamenten, lässt für den kommenden Berichtszeitraum wieder spannende Entscheidungen erwarten.¹³⁷

133 OGH 09.11.2017, 4 Ob 159/17m (Spritzpistole) = ecolex 2018/116, 263 (*Butzerin*) = ÖBI 2018/32, 133 (*Koller*).

134 EuGH 07.12.2017, C-567/16.

135 EuGH 20.12.2017, C-492/16.

136 EFTA-GH 21.12.2017, E-05/17 Rz 51.

137 Vgl GA 25.04.2018, C-121/17 (Teva UK and Others) = GRURPrax 2018, 238 (*Holtorf/Trautmann*) zur Auslegung des Begriffes „erste Genehmigung“.