

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2019

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 2019

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 978-3-7083-1281-1
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 2019

Druck: Hantsch PrePress Services OG, Wien

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	3
Abkürzungsverzeichnis.....	7

Elisabeth STAUDEGGER

Die Entwicklung des Europäischen Urheberrechts im Jahr 2018 – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH.....	17
---	-----------

Florian SCHUHMACHER / Arno SCHARF

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2018	45
---	-----------

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs.....	69
---	-----------

Claudia SEISER

Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster	125
---	------------

Wolfgang SCHRAMEK

Neues zur Unionsmarke aus Alicante und Luxemburg	153
---	------------

Gerwin HAYBÄCK

Gesetzgebung und Judikatur des OGH im Markenrecht im Jahr 2018	181
---	------------

Christian HADEYER

Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen	241
--	------------

Lukas FEILER / Thomas Rainer SCHMITT

Influencer Marketing und das medienrechtliche Trennungsgebot.....255

Harald GÜNTHER

**Die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt –
unter besonderer Beachtung der Regelungen betreffend die
Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das
Teilen von Online-Inhalten („Uploadfilter“).....277**

Stichwortverzeichnis..... 307

Verzeichnis der AutorInnen und HerausgeberIn..... 311

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

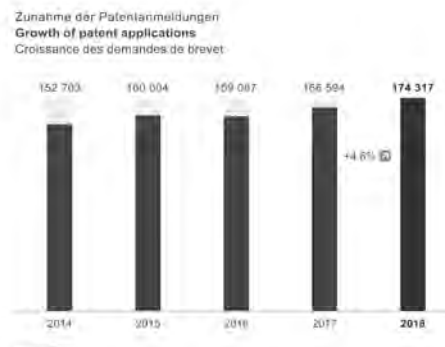
I.	Einleitung	70
II.	Gesetzgebungsaktivitäten	71
1.	VO des Rates über das Einheitspatent	71
a.	Stand der weiteren Umsetzung	71
i.	EU-Ebene	71
ii.	Umsetzungsstand in Österreich	71
b.	BREXIT Auswirkungen	72
2.	Patentverfahrensreform	72
III.	Patentrecht	75
1.	OGH	75
a.	Spannschloss	75
b.	Isoflavon II	76
c.	Wischkopf	78
d.	Dosierschema/Glatirameracetattherapie	80
2.	OLG Wien	82
a.	Rivastigmin	82
b.	Beförderungseinrichtung	83
c.	Fruchtpresse	85
d.	Hörer	87
e.	Speicherofen	88
f.	Pemetrexed	90
g.	Grillschale	92
h.	Bandsägeblatt	94
i.	Fulvestrant	95
j.	Schalungsträger II	97
k.	Verfahren zur Herstellung von Holzplatten	99
l.	Schankanlagen und Verfahren zum gleichzeitigen Bierzapfen	101
m.	Zangenbackautomat	102
n.	Einputzleiste	104
o.	Vorrichtung und Verfahren zum Bewegen von Glastafeln	106
3.	Patentamt – Laufrolle für Seilbahnanlagen	108
IV.	Gebrauchsmusterrecht (OLG Wien)	111
1.	Kleinkindertrage II	111

2. Verfahren zur Entwicklung eines Produkts	113
V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	115
1. EuGH	115
a. Pfizer Ireland Pharmaceuticals OSP/Orifarm	115
b. Teva UK Ltd. ua/Gilead Sciences Inc.	117
c. Boston Scientific Ltd/DPMA.....	118
2. OGH – Sorafenib II	120
VI. Sortenschutzrecht – EuGH – Gala Schnitzer III	121
VII. Zusammenfassung.....	122

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2018 sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate und Sortenschutzrechte. Dabei wird zunächst versucht – nach einer kurzen Darstellung der Gesetzgebungsaktivitäten – die höchstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des europäischen und österr Patentrechts iwS einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2018 bei einem neuen Rekordwert, nämlich bei ca 174.000 Patentanträgen. Das bedeutet eine Steigerung von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte mit über 127.000 neuerlich einen Höchstwert.



European Patent Office 2019

1 Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2018. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <eurolawyer.at> abrufbar.

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 2018 getätigt.²

II. Gesetzgebungsaktivitäten

1. VO des Rates über das Einheitspatent

a. Stand der weiteren Umsetzung

i. EU-Ebene

Am 11. Jänner 2018 hat Lettland und am 26. April 2018 auch Großbritannien das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifiziert.³ Damit gehören bereits 15 Mitgliedstaaten dem Einheitlichen Patentgerichtssystem an. Eine Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland ist nicht erfolgt. Nach wie vor nicht entschieden ist die in Deutschland beim BVerfG im März 2017 eingereichte Verfassungsbeschwerde.⁴ Sämtliche zwischenzeitig veröffentlichten Stellungnahmen von Verbänden gehen davon aus, dass die Verfassungsbeschwerde unzulässig, jedenfalls aber unbegründet ist.⁵ Dennoch wird es voraussichtlich bis zum Jahr 2020 dauern, bis das Einheitliche Patentgericht seine Arbeit aufnehmen kann.

ii. Umsetzungsstand in Österreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Österreich am 6. August 2013 die Ratifizierungsurkunde zum neuen EU-Patent hinterlegt. Die zentrale Kammer des EPG, 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.⁶ Konkrete legislative Vorhaben dazu sind derzeit nicht bekannt.

2 Vgl. EPO, Statistische Daten des Europäischen Patentamts <epo.org/news-issues/press/releases/archive/2019/20190312_de.html> (31.05.2019).

3 Vgl. *Europäischer Rat*, Jeweils aktuelle Veröffentlichung des Europäischen Rates <consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001> (31.05.2019).

4 Geführt zu AZ 2 BvR 739/17.

5 Vgl. *Haberl/Schallmoser*, Aktueller Stand zum EPGÜ: Weitere Hürden wurden genommen, GRUR-Prax 2018, 341 (342) mwN.

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

b. BREXIT Auswirkungen

Nach dem aktuell vorhersehbaren Zeitplan tritt das EPGÜ nach dem tatsächlichen BREXIT am 31. Oktober 2019 in Kraft. 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 einheitliche Wirkung der VO 1257/2012⁷ und VO 1260/2012⁸ 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.⁹

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014¹⁰ hat eine Neuordnung des Instanzenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht, der nunmehr ausschließlich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechtslage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist, haben sich wiederum auch 2018 einige **verfahrensrechtliche Fragen** gestellt, die zum Teil (abschließend) geklärt werden konnten.

- Das OLG Wien hat in einem Normprüfungsverfahren die Gleichheitswidrigkeit der **Gebührenvorschrift des § 28 Abs 1 Z 1 PAG**¹¹ moniert. Der VfGH hat entschieden, dass die Festlegung der Verfahrensgebühr für einen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor der Technischen Abteilung des ÖPA aufgrund eines Einspruchs gegen eine Patenterteilung auch dann keine Gleichheitswidrigkeit darstellt,¹² wenn es zu gar keiner Verhandlung kommt. Ein Antrag gem § 103 Abs 2 PatG¹³ auf Durchführung einer münd-

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

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

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

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

11 Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte (Patentamtsgebührengesetz – PAG), BGBl I 149/2004 idF I 89/2018.

12 VfGH 07.03.2018, G 97/2017 (Verhandlungsgebühr).

13 Patentgesetz 1970, BGBl 259/1970 idF I 37/2018.

lichen Verhandlung führt auch dann zu einem Mehraufwand der Behörde, wenn ihm nicht entsprochen und keine Verhandlung durchgeführt wird. Denn § 103 Abs 2 PatG verpflichtet die Behörde zwar nicht, eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Wenn aber eine derartige Amtshandlung beantragt wird, hat die Behörde zu begründen, warum sie eine Verhandlung nicht für erforderlich hält, wenn sie diesem Antrag nicht entspricht.

Das maßgebliche Kriterium für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist deren Erforderlichkeit iSd Prinzips der Rechtsstaatlichkeit; erfordert diese es, ist eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Die Möglichkeit einer Partei, sich in dieser Verhandlung zu äußern, kann nicht davon abhängen, ob diese Partei die Gebühren in der gesetzlichen Höhe von Euro 210,- entrichtet hat oder nicht. Unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes stellt sich dabei keine Frage der Gleichheitswidrigkeit.

Dem Gesetzgeber steht bei der Festsetzung und Bemessung von Gerichtsgebühren ein weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum zu und es steht ihm frei, im Hinblick auf Kostenwahrheit und das Verursacherprinzip Gebühren für die Inanspruchnahme der Gerichte vorzusehen. Auch darf der Gesetzgeber bei der Regelung von Gerichtsgebühren von einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen und an leicht feststellbare äußere Merkmale sachgerecht anknüpfen. Dem Gesetzgeber steht es auch frei, bei der Bemessung von Gerichtsgebühren Gesichtspunkte der Verwaltungsökonomie zu berücksichtigen. Der VfGH bleibt bei seiner Rsp, wonach bei Gerichtsgebühren eine strenge Äquivalenz im Einzelfall in dem Sinn, dass die Gebühren dem bei Gericht verursachten Aufwand entsprechen müssten, nicht erforderlich ist.

Im zugrundeliegenden Ausgangsverfahren hat das OLG Wien daraufhin sehr rasch dem Rekurs der Verfahrenspartei keine Folge gegeben und die **Gebühreuvorschreibung** trotz Abweisung des Einspruchs ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung bestätigt.¹⁴

- Die Rsp hat die Frage des **Eintritts eines Rechtsnachfolgers** des früheren Schutzrechtsinhabers in ein laufendes (einseitiges) Verfahren zu klären. Dazu hielt der OGH fest: Wenngleich § 145 Abs 3 PatG, der den Eintritt des Erwerbers eines streitverfangenen Rechts auch ohne Zustimmung des Gegners in das Verfahren regelt, auf ein mehrseitiges Rechtsmittelverfahren abzielt, ergibt sich aus einem Größenschluss, dass ein Parteiwechsel auch in einem einseitigen Verfahren möglich ist.¹⁵
- Das OLG Wien hat zur Frage der **aufschiebenden Wirkung eines außerordentlichen Revisionsrekurses im Sicherungsverfahren** einer Patentstreitsache festgehalten:¹⁶ Ein an das Erstgericht gerichteter Antrag dem erhobenen Rechtsmittel (ao RevRek an den OGH) nach § 524 Abs 2 ZPO aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den das Erstgericht beschlussmäßig abweist, kann beim Instanzgericht überprüft werden. § 524 Abs 1 und 2 ZPO gelten (analog) auch für den ordentlichen Revisionsrekurs. Anderes gilt nur für den Fall eines außerordentlichen Revisionsrekurses. Denn aus § 528 Abs 3 ZPO ergibt sich, dass die Vollstreckbarkeit nicht aufgrund eines Antrags nach

14 OLG Wien 12.04.2018, 133 R 22/17h (Verhandlungsgebühr II), PBI 2019, 7.

15 OGH 29.05.2018, 4 Ob 98/18t (Sorafenib II).

16 OLG Wien 02.03.2018, 133 R 5/18k (Stabilisatorzusammensetzungen III).

§ 524 Abs 2 ZPO einstweilen gehemmt (aufgeschoben) werden kann, sondern sofort eintritt und erst die Exekution aufgrund eines berechtigten Antrags analog §§ 42 Abs 1 Z 2a, 44 Abs 3 EO aufgeschoben werden kann.

- Ist nach Abschluss des erfolgreich geführten Provisorialverfahrens das **Klagspatent abgelaufen**, ist im Hauptverfahren auf Rechnungslegung und Schadenersatz (für die Vergangenheit) einzuschränken.¹⁷
- Wenn das **Streitpatent abgelaufen** und zudem ein Nichtigkeitsverfahren beim ÖPA anhängig ist, sprechen grds prozessökonomische Gründe für die Unterbrechung des Verfahrens. Die Unterbrechung liegt jedoch nicht bloß im Ermessen des Gerichts, sondern hat diesfalls nach § 156 Abs 3 PatG einen zwingenden Charakter.¹⁸
- Entgegen den Voraussetzungen im Provisorialverfahren, in dem die Patenterteilung einen ersten Anschein für das Bestehen des Patentrechts bewirkt und die Rechtsbeständigkeit eine widerlegbare Vermutung ist, ist im **Hauptverfahren** die **Nichtigkeit eigenständig** zu prüfen.¹⁹
- Das zur Frage der **wahrscheinlichen Nichtigkeit des Streitpatents** eingeholte Gutachten hat den Stellenwert eines Sachverständigengutachtens und ist daher für das Nichtigkeitsverfahren beim Patentamt nicht präjudiziell.²⁰ Daraus folgt im Wesentlichen auch, dass die auf dem Sachverständigengutachten fußenden Feststellungen im Rahmen einer (gesetzmäßig ausgeführten) Beweistrüge im Rechtsmittel zu bekämpfen sind.²¹
- Der Revisionsrekurs an den OGH ist jedenfalls nach § 528 Abs 2 Z 2 ZPO unzulässig, wenn beide Vorinstanzen meritorisch über die Frage der **Verfahrensunterbrechung** (iSv § 156 PatG) entschieden haben.²²
- Der Streit über die Verfahrensunterbrechung in Patentverfahren ist ein **Zwischenstreit**, der kostenrechtlich unabhängig vom Verfahrensausgang zu beurteilen ist. Der nach dem Obsiegensprinzip (Erfolgsprinzip) zu bestimmende Anspruch umfasst auch den Ersatz der Kosten des Patentanwalts.²³
- Die teilweise Stattgebung des Rekurses nur in Bezug auf die Erhöhung der Sicherheitsleistung ist **kostenersatzrechtlich** einem Rekuserfolg „nur mit einem verhältnismäßig geringfügigen Teil“ der relevanten insgesamt geltend gemachten Sicherungsansprüche gleichzuhalten, sodass die §§ 43 Abs 2 erster Fall, 50 Abs 1 ZPO angewendet werden können.²⁴

17 OLG Wien 26.09.2018, 133 R 39/18k (Nadelschutzvorrichtung III).

18 OLG Wien 26.09.2018, 133 R 39/18k.

19 OLG Wien 26.09.2018, 133 R 39/18k mwN.

20 Vgl bereits OGH 16.06.2015, 4 Ob 41/15f (Transdermal-Pflaster II).

21 OLG Wien 26.09.2018, 133 R 39/18k.

22 OLG Wien 26.09.2018, 133 R 39/18k mwN.

23 OLG Wien 26.09.2018, 133 R 39/18k mwN.

24 OLG Wien 12.04.2018, 133 R 15/18f (Pemetrexed), ÖBI-LS 2019/2, 30 (Beetz).

III. Patentrecht

1. OGH

Die Entscheidung des OLG Wien vom 11.05.2017, 34 R 113/16m (Verwendung von Dexmedetomidine zur Sedierung auf der Intensivstation)²⁵ ist durch Rücknahme des Rechtsmittels vor dem OGH rechtskräftig geworden.²⁶

Im Verfahren um patentierte Stabilisatorenzusammensetzungen²⁷ hat der OGH den Revisionsrekurs im Sicherungsverfahren aus formalen Gründen zurückgewiesen. Der 4. Senat hat eine analoge Ausdehnung des § 402 Abs 1 EO, der lediglich in den dort genannten Sachentscheidungen eine Ausnahme von der Konformitätssperre des § 528 Abs 2 Z 2 ZPO vornimmt, abgelehnt.²⁸

a. Spannschloss²⁹

In einem Patentstreit um Schneeketten, die mit geschützten Spannschlössern für den Gleitschutz ausgestattet waren, stellte sich für die Abschöpfung des angemessenen Entgelts die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem in derselben Stufenklage erhobenen Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehren der (insolventen) italienischen Patentinhaberin.

Der OGH hielt fest, dass das Begehren auf Rechnungslegung und das damit verbundene Zahlungsbegehren selbstständige Ansprüche darstellen. Indem die Untergerichte – zwar mit Teilurteil – aber in Verletzung des Verbots gleichzeitiger Entscheidungen entgegen Art 42 EGZPO³⁰ über das unbestimmte Leistungsbegehren bereits mitentschieden hatten, belasteten sie das Verfahren mit erheblichen Mängeln.

Die Bestimmtheit des Klagebegehrens iSv § 226 ZPO ist eine von Amts wegen (auch noch im Rechtsmittelverfahren) wahrzunehmende Klagevoraussetzung. Das Berufungsgericht hat es unterlassen, von Amts wegen die Unbestimmtheit des Klagebegehrens in diesem Sinn aufzugreifen, wodurch ein Verfahrensmangel vorliegt, der zur Wahrung der Rechtssicherheit auch noch im Revisionsverfahren wahrzunehmen ist.

Bemerkenswerterweise enthält das vorliegende Urteil – gleichermaßen praxisrelevant – Ausführungen zum Urteilsveröffentlichungsanspruch nach § 149 PatG. Der Anspruch auf Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung ist demnach ein vom Unterlassungs- bzw Beseitigungsbegehren abhängiger Nebenan-

25 Nunmehr veröffentlicht in ÖBl 2019/13, 47 (Göbel/Vögele); Siehe dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018 (2018) 52 (74 ff).

26 OGH 18.01.2018, 4 Ob 189/17y (Dexmedetomidine II).

27 Dazu ausf bereits Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018, 52 (61 ff).

28 OGH 23.01.2018, 4 Ob 242/17t (Stabilisatorenzusammensetzung II).

29 OGH 21.03.2018, 4 Ob 243/17i (Spannschloss), ecolex 2018/277, 649 (Horak).

30 Deutlich Konecny in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen³ Art XLII EGZPO Rz 123 (2015).

spruch.³¹ Der Zuspruch der Urteilsveröffentlichung setzt daher die Existenz eines Unterlassungs- oder Beseitigungsbegehrens voraus,³² was von den Vorinstanzen nicht beachtet wurde. Daran ändert auch nichts, dass die beklagte Partei die Unterlassungspflicht in einem Teilvergleich anerkannt hat. Eine gerichtliche Ermächtigung des Klägers, den im Zuge des Verfahrens abgeschlossenen gerichtlichen Unterlassungsvergleich auf Kosten des Beklagten zu veröffentlichen, ist durch das Gesetz nicht gedeckt.³³ Eine Veröffentlichung lediglich des Spruchs über ein Rechnungslegungsbegehren kommt daher nicht in Betracht,³⁴ weshalb das Urteilsveröffentlichungsbegehren abzuweisen war.

Ausblick: Die Einbringung einer Stufenklage bedarf sorgfältiger anwaltlicher Überlegung und Vorbereitung. Da das Gericht (ausnahmslos) das Verfahren über den Rechnungslegungsanspruch vom Verfahren über den Leistungsanspruch getrennt zu führen hat, bedeutet dies eine erhebliche Durststrecke für den verletzten Rechteinhaber, bevor er einen zählbaren Erfolg verbuchen kann.³⁵ Eine Klärung der Unterlassungs- und damit der Rechtswidrigkeitsfrage im Provisorialverfahren schafft aber nur bedingt Abhilfe.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Prüfung eines Rechnungslegungsbegehrens nach § 151 PatG durch das damit verbundene Zahlungsbegehren inhaltlich nicht beschränkt wird. Bei der Stufenklage nach Art 42 EGZPO darf das Begehren auf Zahlung mit jenem auf Rechnungslegung verbunden werden, obwohl die Höhe des zu zahlenden Betrages erst nach der vorrangig zu verhandelnden Rechnungslegung feststeht. Die Schlüssigkeit des Rechnungslegungsbegehrens hängt dabei nicht davon ab, dass sich der klagende Patentinhaber bereits vor erfolgter Rechnungslegung für ein angemessenes Entgelt oder für Schadenersatz entschieden hat.

b. Isoflavon II³⁶

Der vorliegende Rechtsstreit um einen zweckbestimmten Stoffschutz bei Rotklee-Kapseln beschäftigte das Höchstgericht bereits einmal.³⁷ Im nunmehr vorliegenden Fall hatte das Höchstgericht Fragen des Anscheinsbeweises bei einer behaupteten Patentverletzung durch Feilhalten eines Erzeugnisses zu beantworten. Nach den zugrunde gelegten Sachverhaltsfeststellungen war auf der Verpackung des Produkts der Beklagten – neben der Darstellung einer Rotkleeblüte – die Angabe „150 mg stand. Rotkleeextrakt“ angebracht:

31 Vgl zur in der Praxis öfter angewandten Bestimmung des § 25 UWG zuletzt OGH 17.07.2018, 4 Ob 102/18f (Veröffentlichungsinteresse II), MR 2019, 17 (*Rechberger*) = ÖBl 2019/26, 106 (*Ciresa*).

32 StRsp zuletzt OGH 24.10.2017, 4 Ob 201/17p (Massageausbildungen).

33 Vgl OGH 16.10.2001, 4 Ob 243/01s (*Sissy*).

34 So bereits OGH 07.11.1989, 4 Ob 134/89 (Firmenschlagwort B.).

35 Vgl etwa OGH 11.01.2005, 4 Ob 216/04z (Format Money II) und OGH 21.10.2014, 4 Ob 124/14k (Format Money III), MR 2014, 349 (*Walter*) = EvBl 2015/89, 621 (*Brenn und Schneider*).

36 OGH 229.05.2018, 4 Ob 232/17x (Isoflavon II) = ÖBl 2018/102, 336 (*Stadler*) = ecolex 2018, 1008 (*Schultes*).

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



Abb 1: Vita-Lady®

Daraus konnte nicht abgeleitet werden, dass dieses Produkt Isoflavon-Phytoöstrogene enthielt, sondern nur, dass bestimmte Inhaltsstoffe angereichert oder abgetrennt wurden, aber nicht welche.

Der 4. Senat leitete aus dieser Art des Feilhaltens, dh der werblichen Produktdarbietung, nach dem objektiven Erklärungswert keinen Eingriff in das klägerische Patent ab, das nach seinem Hauptanspruch die Verabreichung von Isoflavon-Phytoöstrogenen in einer konkreten Menge umfasste. Dasselbe galt für die Einschaltung der Beklagten in der Apotheker-Krone, aus der sich keine konkrete werbliche Aussage eines patentverletzenden Gehalts des Produkts an Isoflavon-Phytoöstrogenen erschließen ließ. Der OGH hielt fest, dass insoweit der Klägerin die Beweislast für den Patenteingriff oblag, sodass ihr allfällige Unklarheiten zum Nachteil gereichten.

Einmal mehr macht der 4. Senat völlig zutreffend und überzeugend die Patentverletzung an den Patentansprüchen fest. Die Höchstrichter verneinen sie für alle drei Ansprüche, da inhaltlich jeder von ihnen durch konkrete Mindestmengen abgegrenzt wird. Im Ergebnis schränkt der OGH den Anwendungsbereich des Feilhaltens iSv § 22 PatG bei bestimmten Stoffschutzpatenten ein.³⁸

Ausblick: Die Ausführungen zum Anscheinsbeweis bei durch konkrete Mindestmengen bestimmten Stoffschutzpatenten reichen über den Einzelfall hinaus. Für den Nachweis, dass ein Gegenstand, der in einem werblichen Angebot beschrieben ist, alle Merkmale der Patentansprüche erfüllt, ist grds der Patentinhaber beweispflichtig. Auch dass ein Inserat unklar oder unvollständig ist, entlastet den Anspruchsteller nicht vom Nachweis, dass der angebotene Gegenstand alle Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht. Eine Beweislastumkehr durch Anscheinsbeweis kommt insoweit nur in Ausnahmefällen in Betracht.

³⁸ Ebenso *Schultes*, *ecolex* 2018, 1008 (1009).

Zusammenfassung: Nach gefestigter Rsp obliegt auch im Patentverletzungsprozess dem Kläger der Beweis nach allgemeinen Regeln, dass die Beklagte in das Patent eingegriffen hat. Konkret hat er primär zu beweisen, dass das Produkt von der Beklagten in patentverletzendem Sinn feilgehalten, dh angeboten, wurde. Das bedeutet, dass eine Übereinstimmung der werbemäßigen Darstellung des – tatsächlich nicht patentverletzenden – Eingriffsprodukts mit dem Patent vorliegt.

c. Wischkopf³⁹

Die deutsche L-AG verfügt über das in Österreich aufrechte EP 1 890 583 B1 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum Trockenschleudern eines Wischkopfes“. Die Erfindung besteht darin, dass eine Vorrichtung zum Trocknen von Wischtüchern angegeben wurde, die bei einfacher Handhabung ein gutes Trocknungsergebnis erzielte und eine einfache Dosierung des Trocknungsgrades erlaubte:

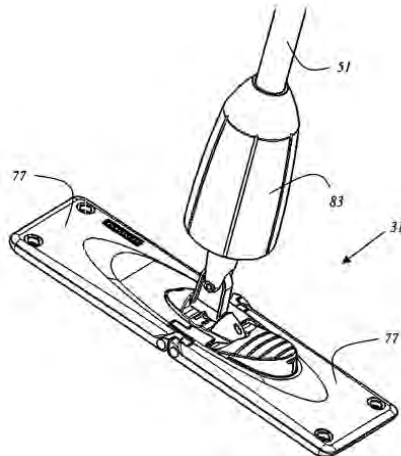


Abb 2: EP 1 890 583 B1

Das Merkmal M1.8 sieht dazu vor, dass die Antriebskraft zum Trockenschleudern vom Wischgerät – mit drehbarem Wischkopf über eine Drillstange – auf die Schleudervorrichtung übertragen wird. Die Klägerin wirft der beklagten österreichischen HandelsgmbH eine umfassende Patentverletzung durch ihren Produktvertrieb vor. Die Beklagte bestritt den Eingriff in das Klagspatent nicht, behauptet aber dessen Nichtigkeit und brachte einen entsprechenden Antrag beim ÖPA ein. Das Erstgericht gab dem Unterlassungsbegehren samt den Nebenansprüchen statt und behielt das Zahlungsbegehren dem Endurteil vor. Die Berufungsinstanz bestätigte das Teilurteil. Der OGH hatte sich einmal mehr mit der erforderlichen „erfinderischen Tätigkeit“ auseinanderzusetzen.

Fallkonkret bestand für den Fachmann aufgrund bestimmter technischer Schwierigkeiten keine Veranlassung, zwei Vorrichtungsgattungen miteinander zu

39 OGH 11.06.2018, 4 Ob 80/18w (Wischkopf), ÖBI-LS 2018/35, 322 (Beetz) = ZTR 2018, 186.

kombinieren. Der OGH hielt diese Auffassung für nicht korrekturbedürftig und verneinte ebenfalls, dass eine Kombination der veröffentlichten Konstruktionen (iSe Kombinationserfindung) für den Stand der Technik maßgebend wäre. Vielmehr lag die Patentierbarkeit der Erfindung (auch) darin, dass die neue Lehre zu einer vorteilhaften Kombination bereits bekannter Maßnahmen geführt hatte.

Die Entscheidung ist im Ergebnis vertretbar. Ein Patent ist für nichtig zu erklären, wenn der Anspruch nicht patentierbar war. Eine Erfindung gilt nach dem zu § 1 Abs 1 PatG sinngleichen Art 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst dann, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte. Dieser (vom EPA als sog „could/would-approach“) bezeichnete Ansatz⁴⁰ kann insb anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes geprüft werden, der sich in folgende drei Phasen gliedert:

- Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik,
- Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe und
- Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

Ob eine Erfindung nach diesen Grundsätzen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grds eine Rechtsfrage. Sie ist aber in erster Linie von Tatfragen abhängig, nämlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, über das der Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden Gebiet (hier Maschinenbau) verfügt.

Ausblick: Der vorliegende Rechtsstreit macht einmal mehr die Zweigleisigkeit des Rechtsschutzes gegen (vermeintlich) nichtige Patente deutlich. Während die Zivilgerichte das Unterlassungs-, Beseitigungs-, Auskunft- und Veröffentlichungsbegehren mit unterschiedlichen Ergebnissen rechtskräftig „abgearbeitet“ haben, befindet sich der im September 2015 beim Patentamt gestellte Nichtigkeitsantrag noch in erster Instanz. Bei all den Möglichkeiten, die § 156 PatG bietet, kommt es in der Praxis dazu, dass ein vom Erstgericht beauftragter Sachverständiger letztlich „vorgibt“, ob die Nichtigkeit des Patents aufgrund des rechtzeitig erhobenen Einwands der Beklagten und des Beweisverfahrens wahrscheinlich ist. Diese rechtsstaatlich durchaus als kritisch zu betrachtende Entwicklung⁴¹ könnte möglicherweise ein Normprüfungsverfahren aufbrechen.

Zusammenfassung: Bei einer Kombinationserfindung ist entscheidend, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen oder Hinweise gerade für das Zusammenwirken aller Merkmale unter Berücksichtigung ihrer Funktionen innerhalb der beanspruchten Gesamtkombination gegeben hat oder nicht.

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

41 Vgl die umfassende Darstellung der Praxissituation am HG Wien durch Beetz, Entscheidungsanmerkung, ÖBl 2018, 322 (323).

d. Dosierschema/Glatirameracetattherapie⁴²

Im zu berichtenden Patentverletzungsstreit war die klagende und gefährdete Partei exklusive Lizenznehmerin des Europäischen Patents EP 2 949 335 B1, das in Österreich mit dem Titel „Niederfrequente Glatirameracetattherapie“ validiert war. Der Verfahrensanspruch erfasste Arzneimittel umfassend Glatirameracetat zur Verwendung in der Behandlung eines Patienten, der an einer schubförmig verlaufenden Art von Multipler Sklerose leidet oder der einen ersten klinischen Schub erfahren hat und ein hohes Risiko trägt, eine klinisch gesicherte Multiple Sklerose zu entwickeln, wobei das Arzneimittel in einem Behandlungsschema von drei subkutanen Injektionen zu verabreichen war.

Die Beklagte und Gegnerin der gefährdeten Partei bot in Österreich das Arzneimittel „Perscleran 40 mg/ml Injektionslösung“ in einer Fertigspritze zur subkutanen Injizierung dreimal wöchentlich im Abstand von mindestens 48 Stunden mit derselben Indikation an.

Die Klägerin begehrte eine Sicherungsverfügung, wonach der Beklagten verboten werden sollte, in Österreich Glatirameracetat und/oder Arzneimittel umfassend Glatirameracetat zur Verwendung in einem Behandlungsschema von drei subkutanen Injektionen von einer 40 mg Dosis alle sieben Tage, mit mindestens einem Tag Abstand zwischen den einzelnen subkutanen Injektionen, zur Verwendung in der Behandlung eines menschlichen Patienten, der unter einer schubförmig verlaufenden Art von Multiple Sklerose leide oder der einen ersten klinischen Schub erfahren habe und ein hohes Risiko trage, eine klinisch gesicherte Multiple Sklerose zu entwickeln, herzustellen, anzubieten, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, insb. „Perscleran 40 mg/ml-Injektionslösung in einer Fertigspritze“.

Die Beklagte bestritt die Rechtsbeständigkeit des Klagspatents unter Darlegung des Standes der Technik. Bereits das prioritätsältere Patent US 2007/0161566 A1 schlug eine Behandlung von schubförmiger remittierender Multipler Sklerose durch periodisch wiederkehrende subkutane Injektionen in einer Dosis von 40 mg/ml vor. Das Erstgericht folgte dieser Argumentation und wies den Antrag auf Erlassung einer EV ab. Das Rekursgericht verneinte ebenfalls die auf die Dosierung gestützte erfinderische Tätigkeit. Das Höchstgericht hatte sich letztlich mit der Patenttauglichkeit einer reinen Dosierungsempfehlung zu befassen. Der 4. Senat bestätigte die Abweisung des Sicherungsantrages.

Der OGH übernahm die Auffassung der Vorinstanzen, eine Erfindungshöhe im Hinblick auf die mit dem Klagspatent verbundene (im Verhältnis zum Vorpatent nur unwesentliche) Verminderung der Injektionen um ca. zwei pro Monat wäre ausgeschlossen. Das Dosierschema des Klagspatents läge jedenfalls nahe zum Dosierschema des Vorpatents, das bereits im Stand der Technik nachgewiesen wurde. Eine aufzugreifende Fehlbeurteilung bestünde nicht, zumal die Vorinstanzen beim Klagspatent damit eine überraschende Aufgabenlösung bzw. einen unerwarteten Effekt jedenfalls vertretbar abgelehnt hatten.

Der 4. Senat orientiert sich zutreffend auch im Patentverletzungsverfahren an der Spruchpraxis des EPA. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekam-

⁴² OGH 20.12.2018, 4 Ob 228/18k (Dosierschema).

mer,⁴³ auf die bereits das Rekursgericht Bezug genommen hat, stellt nämlich klar, dass sich die Definition der Dosierungsanleitung im Anspruch nicht nur dem Wortlaut nach vom Stand der Technik unterscheiden, sondern auch eine andere technische Lehre widerspiegeln müsse. Dies ist aber erst dann der Fall, wenn die in dem Patentanspruch definierte Dosierungsanleitung gegenüber dem bekannten Stand der Technik nachweislich eine besondere technische Wirkung hervorgebracht hat. Mangels entsprechender Bescheinigung durch die klagende Patentinhaberin, ist die Prüfung nach dem als sog „could/would-approach“⁴⁴ daher zu ihren Lasten ausgegangen.

Das Höchstgericht hat dankenswerterweise seine Rsp konkretisiert. Danach ist ein therapeutisches Verfahren nicht Element der Herrichtung eines Stoffes zur Verwendung bei der Behandlung einer Krankheit, sondern folgt dieser. Die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten, einschließlich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten, ist prägender Teil der Tätigkeit des behandelnden Arztes und damit ein nach Art 52 Abs 4 EPÜ und § 2 Abs 1 Z 2 PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren. Daraus folgt, dass zwar auch ein Verwendungsanspruch für die Herrichtung eines bestimmten Stoffes zur Behandlung einer Krankheit in Betracht komme, die durch einen im Vertrieb beigefügten Beipackzettel oder einen Verwendungshinweis auf der Packung erfolgt. Ein Patentschutz für eine reine Dosierungsempfehlung ergebe sich daraus aber nicht. Die zutreffende Ansicht des 4. Senats leitet sich zwanglos aus der durch Art 52 Abs 4 EPÜ geschützten Freiheit der Therapie ab. Ob die Aufnahme der Dosierungsempfehlung auch – wie ua vom EPA (immer wieder) angenommen – dazu führt, dass die Patentansprüche insgesamt vom Schutz ausgeschlossen sind, hat der OGH (noch) offen gelassen bzw offen lassen können.

Ausblick: Ob eine Erfindung nach diesen Grundsätzen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grds eine Rechtsfrage. Sie ist aber in erster Linie von Tatfragen abhängig, nämlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, über das der Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden Gebiet verfügt.⁴⁵ Die Vorfrage der Gültigkeit oder Wirksamkeit des Klagspatents kann nur dann geprüft werden, wenn dies aufgrund der angebotenen Gegenbescheinigungsmittel mit den Mitteln des Provisorialverfahrens möglich ist. Ob diese ausreichen, einen bestimmten Sachverhalt als bescheinigt annehmen zu können, ist eine Frage der – in dritter Instanz nicht mehr überprüfbaren – Beweiswürdigung der Tatsacheninstanzen. Auf besondere (zusätzliche) technische oder therapeutische Wirkungen, Eigenschaften oder Effekte bei Anwendung des in Rede stehenden Dosierschemas hat sich die Klägerin nicht berufen.

Zusammenfassung: Kommt es bei der Anwendung eines (patentierten) Dosierschemas nur zu einer geringfügig abweichenden Verabreichung, welche jedenfalls nahe zum Dosierschema des Standes der Technik liegt, beruht das geschützte Dosierschema nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

43 BK-EPA 19.02.2010, G 2/08 (Dosieranleitung).

44 Zuletzt OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a.

45 Vgl zuvor OGH 11.06.2018, 4 Ob 80/18w (Wischkopf), ÖBI-LS 2018/35, 322 (Beetz).

2. OLG Wien

a. Rivastigmin⁴⁶

Über den vorliegenden Rechtsstreit um ein „Transdermales therapeutisches System zur Verabreichung von Rivastigmin“ wurde an dieser Stelle bereits berichtet.⁴⁷ Im Jahr 2015 entschied der OGH im Patentverletzungsstreit ua, dass ungeachtet der Veränderung des Prüfungsmaßstabs durch die PatR-Nov 2005⁴⁸ sich an der zwingenden Unterbrechungsanordnung (nunmehr) bei Wahrscheinlichkeit der Nichtigkeit des dem Streit zugrundeliegenden Patents nichts geändert hatte.⁴⁹

Im fortgesetzten Verfahren, das die bereits zuvor im Jahr 2014 erlassene EV zugunsten der Patentinhaberin zunächst nicht berührte, stellte sich aber die Nichtigkeit des Klagspatents vor dem EPA heraus. Mit Beschluss vom 03.08.2017 wurde die Unterlassungs-EV antragsgemäß aufgehoben. Im nunmehr zu berichtenden Verfahren begehrte die ehemals Beklagte und Gegnerin der gefährdeten Partei Schadenersatz nach § 394 EO, konkret einen Betrag iHv Euro 35.700,28 (netto) für entstandene Verfahrenskosten. Das Erstgericht sprach lediglich einen Betrag iHv Euro 14.730,32 (netto) samt 4 % Zinsen zu und wies das Mehrbegehren ab. Dagegen richtete sich der Rekurs der Beklagten, sodass sich das OLG Wien mit dem Umfang des Ersatzes nach § 394 EO zu befassen hatte.

Dem Rechtsmittel wurde teilweise Folge gegeben und korrigierten die „Wiener Richter“⁵⁰ den Zuspruch auf insgesamt Euro 24.987,87 ab. Da fallkonkret letztlich der Rechtsgrund und somit die Grundlage für die EV, nämlich das Verfügungspatent, weggefallen war, konnte die Rechtskraft der Entscheidung im Provisorialverfahren nicht einen nachträglichen Zuspruch von Kosten nach § 394 EO hindern; dies aber nur, sofern diese Kosten – ex ante – grds zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig waren. Das wäre nur im zugesprochenen Ausmaß gegeben.

Die Vorschrift des § 394 EO wird von allzu forschenden Patentklägern, die auf den summarischen Rechtsschutz des Sicherungsverfahrens setzen, oftmals übersehen. Letztlich handelt es sich um einen Bumerang, der nach anfänglich erfolgreicher Unterlassungsverfügung in Form eines Schadenersatzes ohne Verschuldenskomponente zurückkommt. Als grds reine Erfolgshaftung kommt der

46 OLG Wien 31.01.2018, 133 R 129/17 (Rivastigmin).

47 Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016 (2016), 66 (77 ff).

48 Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Gebrauchsmustergesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiterschutzgesetz, das Musterschutzgesetz 1990 und das Markenschutzgesetz 1970 geändert werden und ein Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte (Patentamtsgebührengesetz - PAG) erlassen wird (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004), BGBl I 149/2004.

49 OGH 17.06.2015, 4 Ob 41/15f (Transdermales Therapeutisches System/Transdermal-Pflaster III).

50 Die Sammelbezeichnung resultiert aus dem Sitz des Gerichts und nicht aus der Herkunft der jeweiligen Senatsmitglieder.

Vorschrift in der jüngeren Gerichtspraxis eine spürbar steigende Bedeutung zu.⁵¹ Bemerkenswert an der vorliegenden Entscheidung ist die Aufgabe jener Position,⁵² die nur solche Kosten zum Gegenstand eines Ersatzanspruchs nach § 394 Abs 1 EO macht, die dem Gegner der Gefährdeten nicht schon im Sicherungsverfahren selbst endgültig zu- oder aberkannt worden sind, also jedenfalls nicht die Kosten eines zurückgezogenen, zurückgewiesenen oder erfolglos gebliebenen Antrags, Rechtsmittels oder sonstigen Rechtsbehelfs.

Der Kritik eines Teils des Lehre⁵³ an dieser Auffassung folgend, differenziert das Rekursgericht und schließt sich im Ergebnis der Lehre an: Aus der für die Frage der Kostenersatzpflicht maßgeblichen ex-ante-Sicht kann dem Rekurs gegen die EV weder die Legitimität noch die Zweckentsprechung der Rechtsvertheidigung abgesprochen werden.

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung könnte eine positive Entwicklung im Schadenersatzrecht ohne Verschulden des § 394 EO einleiten, die den (schutzwürdigen) Beklagten nach den gleichen Grundsätzen behandelt, die auch die Regeln des Kostenersatzrechts (§§ 41 ff ZPO) vorsehen.⁵⁴

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gefährdete Partei für rechtswidrig erlangte EV ihrem Gegner (verschuldensunabhängigen) Schadenersatz nach § 394 Abs 1 EO zu leisten hat. Die im Einzelnen noch strittigen Details sind jedoch mit der vorliegenden Entscheidung reduziert worden, zumal das OLG Wien grds einen Kostenersatz nur insoweit in Betracht zieht, als die kostenverursachenden Maßnahmen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nötig gewesen sind (§ 41 ff ZPO).

b. Beförderungseinrichtung⁵⁵

Das Streitpatent der späteren Antragsgegnerin „Einrichtung zum Befördern von Personen und/oder Gegenständen“ umfasste insgesamt 18 Ansprüche und wurde von der späteren Antragstellerin in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem ÖPA wegen mangelnder Neuheit bzw erfinderischer Tätigkeit bekämpft:

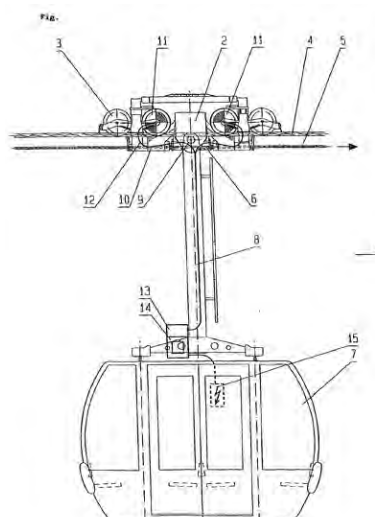
51 Vgl *Clavara/Kapp*, Aspekte zum verschuldensunabhängigen Schadenersatz nach § 394 Abs 1 EO, in *Clavara/Kapp/Mohr* (Hrsg), Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie Exekutionsrecht. Jahrbuch 2017 (2017), 431 mwH.

52 OGH 08.04.1986, 4 Ob 385/85; vgl auch *Kodek* in *Burgstaller/Deixler-Hübner* (Hrsg), EO²⁷ (2019) Rz 41 mwN

53 *Graff*, Schadenersatz nach § 394 EO, *ecolex* 1994, 764; *Frauenberger*, Provisorialverfahren auf Kosten des Beklagten? MR 2012, 201; *König*, Einstweilige Verfügung im Zivilverfahren⁵ Rz 5/68d (2017); zust auch *Kodek* in *Burgstaller/Deixler-Hübner*, EO²⁷ Rz 43b.

54 Zutr *Frauenberger*, MR 2012, 201 (203).

55 OLG Wien 01.03.2018, 133 R 131/17p (Beförderungseinrichtung).



Patent EP 1992539 B1

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) gab dem Antrag statt. In einer Gesamtschau wäre nämlich festzustellen, dass sich die eigentliche erfinderische Idee im Verfahren als bekannt herausgestellt hätte. Diese bestünde darin, ein sich ohnedies durch die Fahrbewegung drehendes Rad zur Abnahme von elektrischer Energie zu verwenden, die in der fahrenden Einrichtung zum Betrieb von erforderlichen oder erwünschten Geräten verwendet werden könnte, und so eine gesonderte Stromversorgung während der Fahrt und ein immer wiederkehrendes Aufladen (mit einem entsprechend dimensionierten Stromspeicher und Stehzeiten während des Aufladens) unnötig zu machen. Die Patentinhaberin verfolgte die Rechtsbeständigkeit weiter und erhob daher Berufung gegen die patentamtliche Entscheidung.

Das OLG Wien hatte sich letztlich mit der Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend der angemeldeten „Einrichtung zum Befördern von Personen und/oder Gegenständen“ zu befassen.

Der Richtersenat referierte die Rsp, wonach es grds eine Rechtsfrage darstellt, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Einer Neuentwicklung fehlt nicht schon dann die erfinderische Tätigkeit, wenn die Fachperson aufgrund des Standes der Technik zu ihr gelangen hätte *können*, sondern erst, wenn sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen *hätte*. Dieser sog „could-would-approach“ ist nunmehr allgemein anerkannt.

In der von der Antragstellerin entgegengehaltenen Vorveröffentlichung (Druckschrift) ist eine Seilbahn beschrieben, die auf offener Strecke über keine Stromzufuhr verfügt und daher über eine elektrische Maschine, die in einem Laufrad angeordnet ist, Strom erzeugen kann, um diverse Verbraucher zu betreiben. Nur im Bereich von Stationen kann die elektrische Maschine auch zum Antrieb des Wagens verwendet werden. Insoweit liegt außerhalb der Station, also auf offener Strecke, funktionell „Antriebslosigkeit“ vor, auch wenn die elektrische Maschine als solche grds dazu ausgelegt ist, die Funktion eines Motors

auszuüben. Bei der im Ausführungsbeispiel des angegriffenen Patents beschriebenen Lösung liegt Antriebslosigkeit deshalb vor, weil die elektrische Maschine ein Generator ist, der (vermutlich) nicht als Motor betrieben werden kann. Im Ergebnis ist daher die Druckschrift neuheitsschädlich für den ersten Patentanspruch, was im Lichte der Gleichbedeutung von Laufrolle und Reibrad für beide Alternativen gilt. Die übrigen (abgeleiteten) Ansprüche fallen ebenfalls dahin.

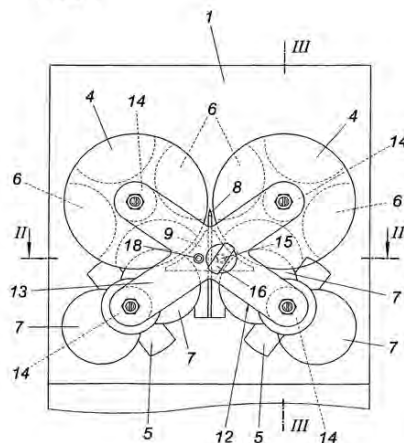
Ausblick: Die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für die Fachperson in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, stellt in erster Linie eine abhängige Tatfrage dar. Dies bedeutet, dass es in der Praxis entsprechender Sachverhaltsfeststellungen bedarf. Zum einen dazu, was sich für die Fachperson im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hat bzw. ergeben hätte, und andererseits, welche konkreten Merkmale die Patentschrift offenbart. Dies erfordert von den Parteienvertretern oftmals akribische Genauigkeit und umfangreiche (kostspielige) Recherche zum Stand der Technik.

Zusammenfassung: Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung vorweggenommen oder naheliegend ist, erfordert die Ermittlung des Gesamthalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technischen Informationen der Fachperson klar und eindeutig offenbart werden.

c. Fruchtpresse⁵⁶

Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 2 314 174 (österreichisches Patent AT E 562 508) mit dem Titel „Fruchtpresse“:

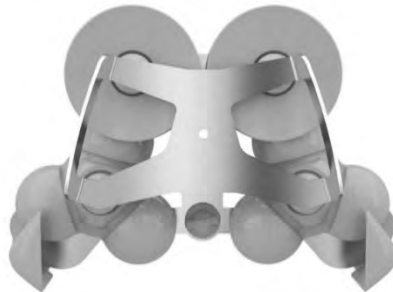
FIG.1



Patent EP 2 314 174

Gestützt auf dieses Klagspatent begehrte sie vor dem HG Wien im Sicherungsverfahren vom Beklagten die Unterlassung des Vertriebs seiner Fruchtpresse „Speed Pro+Plus Self Service“, da dieser sog „Eingriffsgegenstand“ ihr Patent verletzen würde:

⁵⁶ OLG Wien 13.03.2018, 133 R 2/18v (Fruchtpresse).



Zumex Speed Pro+PLUS

Der Beklagte bestritt sämtliche Begehren und wandte ein, dass das Klagepatent nicht verletzt werde. Der von ihm vertriebene Eingriffsgegenstand fiel nicht unter den Schutzbereich des Klagepatents, da er insb keine Abziehsicherung für die axial auf ihren konischen Wellen aufgeschobenen Presswalzen und Stempelköpfe aufwies, die im Sinne der Beschreibung des Klagepatents ein einzelnes und separates Abziehen der einzelnen Presswalzen und Stempelköpfe von ihren Wellen nach Lösen des Trägers vom Gestell ermöglichen sollten. Das Erstgericht gab dem Sicherungsbegehren statt, weil der vom Beklagten vertriebene Eingriffsgegenstand unzulässig in das Patent der Klägerin eingreifen würde. Die Beklagte erhob Rekurs an das OLG Wien.

Im vorliegenden Fall ging es im Berufungsverfahren letztlich um die Frage der Zulässigkeit, aus drei der Beschreibung entnommenen Worten („jeweils für sich“) eine gesonderte Aufgabenstellung zu entnehmen, die mit dem Gesamthalt des Klagspatents nicht in Einklang stünde. Einmal mehr geht es also um die Auslegung von – im konkreten Fall unabhängigen – Patentansprüchen.

Das Rekursgericht hat einer derartigen Vorgangsweise eine klare Absage erteilt. Schon nach dem klaren Wortlaut des fallkonkreten Hauptanspruches kommt es auf die Worte „jeweils für sich“ nicht an. ein Rückgriff auf die Beschreibung war daher nicht zulässig. Dessen ungeachtet war bereits nach der grammatikalischen Auslegung die Beschränkung auf die subjektive Komponente „jeweils für sich“ nicht Gegenstand des Hauptanspruches.

Ausblick: Für die Abwehr eines behaupteten Pateneingriffs bzw einer behaupteten Patentverletzung ist es nicht zulässig, eine der Beschreibung des Patents entnommene Einschränkung geltend zu machen, die den selbstständigen undeutlich formulierten Hauptanspruch im Sinne einer Eingriffsfreiheit relativieren würde. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich um einen unabhängigen Hauptanspruch handelt, der klar definiert und von sich heraus verständlich ist.⁵⁷

Zusammenfassung: Geht das Klagepatent bei der Anspruchsformulierung von einem dokumentierten Stand der Technik aus, der dem gattungsbildenden Teil des Anspruchs 1 entspricht, so ist ein gattungsfremder Stand der Technik dar, der zwar für die erfinderische Tätigkeit des Klagepatents und damit für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu berücksichtigen ist, zur Bestimmung der erfindungsgemäß zu lösenden technischen Aufgabe nicht heranzuziehen. Das Klagspatent bleibt rechtsbeständig. Für den Eingriff genügt

⁵⁷ Vgl Beetz, ÖBl 2018/96, 318.

dann die Verwirklichung der in der Patentschrift offenbarten Merkmale beim Eingriffsgegenstand.

d. Hörer⁵⁸

Die Klägerin war Inhaberin des österreichischen Patentes für einen „Hörer“, der nach seinem ersten Hauptanspruch über zumindest eine Schnittstelle verbindbar mit zumindest einem zumindest für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät ist. Das Patent/Gebrauchsmuster war bereits Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens, über das an dieser Stelle berichtet wurde.⁵⁹

Im nunmehrigen Patentverletzungsstreit behauptete die Klägerin ua den unzulässigen Vertrieb der klagspatentverletzenden Hörer (Headsets) durch die Beklagte. Deren Eingriffsgegenstände würden sämtliche Merkmale des Klagspatents wortgleich aufweisen; jedenfalls läge eine äquivalente Verletzung des Patents vor. Der Mechanismus funktionierte wie beim Klagspatent über die Elastizität des Bügels. Die Beklagte bestritt die Begehren und wandte ein, die Merkmale des Klagspatents wären in den Eingriffsgegenständen deshalb nicht verwirklicht, weil zwei statt einem Haltebügel verwendet wurden, die nicht elastisch verformbar wären. Die Lösung der Beklagten wäre überdies weder gleichwirkend noch gleichwertig noch nahelegend. Das Erstgericht wies die Klage ab. Wesentliches Merkmal des Klagspatents wäre nämlich die elastische Verformbarkeit des Bügels; die Eingriffsgegenstände wiesen dieses Merkmal bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht auf. Es läge auch keine patentverletzende einfache Verdoppelung vor, weil die Bügel jeweils alleine die entscheidenden Funktionen nicht aufwiesen. Es brauchte jedenfalls zwei Bügel, daher bestünde weder Gleichwertigkeit noch Gleichwirkung. Auf die (ohnehin zu verneinende) Frage des Naheliegens käme es gar nicht mehr an.

Das Berufungsgericht hatte sich – neben verfahrensrechtlichen Fragen – va mit dem Schutzzumfang des Klagspatents, wie er vom Erstgericht festgestellt worden war, auseinanderzusetzen.

Das OLG Wien bestätigte die Klagsabweisung vollinhaltlich. Die kennzeichnenden Merkmale des Klagspatents waren die *Elastizität* (1) des gesamten *einen* (2) Bügels. Beide Merkmale lagen bei den Eingriffsgegenständen nicht vor. Eine wörtliche Verwirklichung schied daher aus. Für eine äquivalente Benützung fehlte es letztlich an der Gleichwirkung und der Gleichwertigkeit, weil es bei den Eingriffsgegenständen immer zwei Bügel brauchte.

Die vorliegende Entscheidung weist einmal mehr klar und deutlich darauf hin, dass es für die unmittelbare Verletzung eines Patents einerseits auf den Wortlaut der Patentansprüche ankommt, und andererseits auf das, was aus der Beschreibung und den Zeichnungen als Lösung des technischen Problems hervorgeht. Der Schutzzumfang des Klagspatents hat demgemäß zwei nicht voll elastische Bügel keineswegs erfasst. Dabei ist auf das Verständnis der im jeweiligen Gebiet tätigen Fachperson abzustellen.⁶⁰

58 OLG Wien 23.03.2018, 133 R 105/17i (Hörer).

59 Siehe OLG Wien 11.12.2014, 34 R 80/14f; dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 65 (89 ff).

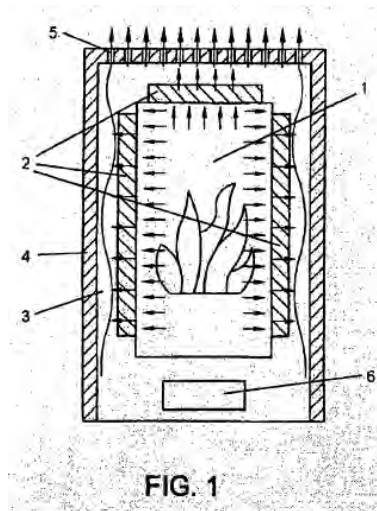
60 Scharen in Benkard (Hrsg), EPÜ² Art 69 Rz 6 (2012); Stauder in Stauder/Luginbühl (Hrsg), Europäisches Patentübereinkommen⁶ Art 69 Rz 11 (2013).

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung rückt einmal mehr die „zweite Angriffslinie“ im Patentverletzungsstreit in den Vordergrund – die mittelbare Patentverletzung. Dazu bedarf es einer „äquivalenten Benützung“ der patentierten Erfindung. Diese liegt dann vor, wenn die Fachperson im Prioritätszeitpunkt – ausgerüstet mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berücksichtigung des Stands der Technik – ohne erfinderisches Bemühen die ausgetauschten Merkmale den Patentansprüchen als funktionsgleiche Lösungsmittel entnimmt.⁶¹ Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage.

Zusammenfassend muss im Verletzungsstreit auch geprüft werden, ob der Eingriffsgegenstand den durch die Ansprüche vorgezeichneten Lösungsweg des Klagspatents beibehält, da in den Schutzbereich eines Patents auch vom Wortlaut der Patentansprüche abweichende, aber inhaltsgleiche Ausführungsformen fallen. Eine äquivalente Benützung der patentierten Erfindung liegt dann vor, wenn die Fachperson im Prioritätszeitpunkt – ausgerüstet mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berücksichtigung des Stands der Technik – ohne erfinderisches Bemühen die ausgetauschten Merkmale den Patentansprüchen als funktionsgleiche Lösungsmittel entnimmt.

e. Speicherofen⁶²

Die spätere Antragsgegnerin war Inhaberin des österreichischen Teiles E 509241 des europäischen Patents EP 1342962 B1 mit der Bezeichnung „Speicherofen“, das einen Ofen mit Konvektion und einem durch eine Außenwand umschlossenen Feuerraum verbriefte:



Patent EP 1342962 B1

⁶¹ StRsp OGH 21.10.2003, 4 Ob 178/03k (Amlodipin), ÖBI 2004/26, 83 (Wollner) = ÖBI 2005/56, 244 (Gassauer-Fleissner).

⁶² OLG Wien 11.04.2018, 133 R 3/18s (Speicherofen).

Die Antragstellerin machte beim Patentamt die Nichtigkeit des Streitpatents geltend ua mit der Begründung, aus älteren Patentschriften wäre bereits ein Ofen mit Luftkanälen zur Konvektion samt plattenförmiger Speicherelemente als Patent offenbart. Auch wären diese Merkmale bei den im Handel erhältlichen Kaminöfen „Handöl“-Modellen schon verwirklicht. Auch bei diesen Öfen wäre ein einfaches Austauschen der Speicherelemente möglich, für das sich in der Patentanmeldung im Übrigen keine Hinweise ergäben. Die abhängigen Patentansprüche würden sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Zudem würde das Patent nunmehr über den Inhalt des ursprünglichen Antrags hinausgehen, weil auch solche Haltevorrichtungen umfasst seien, die nicht an der Außenwand des Feuerraums angebracht waren.

Die NA stellte das Verfahren hinsichtlich der weggefallenen Ansprüche 1 und 2 ein und wies den Nichtigkeitsantrag hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 11 in der beschränkten Fassung ab. Die „Handöl“-Ofenmodelle wären zwar vor dem Prioritätstag im Handel gewesen, wobei aber bei diesen Öfen die Speicherelemente nicht an der Außenwand des Feuerraums, sondern bei der Rauchgaskuppel angeordnet wären. Das Streitpatent wäre daher in seiner verbleibenden Fassung neu und rechtsbeständig.

Das OLG Wien hatte sich im Berufungsverfahren mit der Frage einer möglichen Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung des Patents im Rahmen einer Beschränkung zu befassen. Nach Übernahme der erstinstanzlichen Feststellungen gelangte der Richtersenat zur rechtlichen Beurteilung, dass das Streitpatent sich vom vorgetragenen Stand der Technik unterschied. Zum einen wäre der Konvektionsraum durch Speicherelemente gebildet, die mittels an der Außenwand des Feuerraums angebrachter Halterungen gehalten werden und die flächig unmittelbar an der Außenwand anliegen. Zum anderen verfügte der Konvektionsraum über eine vom Feuerraum bestimmt entfernte Außenverkleidung. Diese erfindungsgemäße Ausführung erlaubte einen einfachen Ofenaufbau, bei dem ein dauernder Konvektionsluftstrom im Bereich des Feuerraumes geschaffen würde. Insgesamt schlägt das Streitpatent als zu lösende technische Aufgabe vor, eine alternative Stelle der Ofenaußenwand zu nutzen, an der eine entsprechende Wärme entwickelt wird. Damit hob es sich vom Vorbekannten aus Sicht des Fachmanns ab.

Die vorliegende Entscheidung erlaubt einen kursorischen Blick auf das Beschränkungsverfahren nach Art 105a EPÜ. Dieses soll den Patentinhaber, insb wenn ihm bei der Erteilung ein relevanter Stand der Technik bekannt wird, den Rückzug auf einen beschränkten Schutzzumfang ermöglichen. Dies bedeutet, dass er einen weniger („Minus“), aber keinen anderen Patentschutz (kein Aliud) geltend machen darf. Die Beschränkung der Ansprüche eines erteilten Patents mittels Teilverzicht ist auch unter Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung möglich, sofern dadurch die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten wird. Diese mitunter „Gratwanderung“ darstellende Aufgabe meistert die vorliegende Entscheidung mit Bravour.

Gleichermaßen bemerkenswert sind, dass die Ansprüche 2 bis 11 verschiedene technische Ausführungen des zu Anspruch 1 geschützten Speicherofens betreffen. Es handelt sich deshalb um abhängige Ansprüche, die nicht für sich genommen auf ihre Patentfähigkeit, insb nicht auf ihre Neuheit und erfinderische

Qualität zu prüfen, sondern vielmehr schon dann zulässig sind, wenn sie über platte Selbstverständlichkeiten hinausgehen.⁶³

Ausblick: Für die Rechtsmittelpraxis verdienen die Ausführungen des Berufungsgerichts besonderes Augenmerk. Die Antragstellerin hat nicht ausreichend dargetan, weshalb die verbliebenen Patentansprüche nicht ausreichend offenbart worden sein sollten. Ist nämlich der Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs aus sich heraus verständlich, so erübrigt sich eine zusätzliche Erläuterung dieses Gegenstands.⁶⁴

Zusammenfassung: Eine Erfindung gilt nach Art 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Nach dem vom EPA entwickelten „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ ist dabei zunächst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, sodann die zugrunde liegende technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu beurteilen, ob die Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend war.

f. Pemetrexed⁶⁵

Die gefährdete Partei war Lizenznehmerin einer nicht exklusiven Lizenz des europäischen Patents EP 1 313 508 B1/E 359823 ihrer Muttergesellschaft (in der Folge kurz: Streitpatent) für Österreich verbunden mit der Berechtigung, Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Sie vertrieb ua in Österreich als Tochtergesellschaft der Patentberechtigten das Medikament Alimta®, das den Wirkstoff Pemetrexed enthält. Dieses Medikament wurde als Antitumormittel eingesetzt. Die Gegnerin im Provisorialverfahren vertrieb als Tochter das im Konzern gehaltene „Pemetrexed Fresenius Kabi Pulver“ direkt den Einkaufsabteilungen von Krankenhäusern. Eine Aufnahme in das Warenverzeichnis I des Österreichischen Apothekerverlags wurde bisher nicht angestrebt.

Das Patent schützt die einzige zugelassene Verwendung von Alimta®, dh die Verwendung zur Therapie des malignen Pleuramesothelioms (eine Krebserkrankung des Brustfells, Pleura), die erste zugelassene Therapie für diese Art von Krebs und des fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms in einer Kombinationstherapie mit Vitamin B12. Diese Kombination hat die Chemotherapie von Patienten mit Pemetrexed überhaupt erstmals ermöglicht, weil der Stoff Pemetrexed allein zur therapeutischen Verwendung nicht zulassungsfähig gewesen wäre. Das HG Wien erließ die beantragte EV, wies den Einwand der entschiedenen Sache ab und machte den Vollzug des Unterlassungsgebots von einer Sicherheitsleistung in Höhe von Euro 100.000,00 abhängig. Das OLG Wien bestätigte und erhöhte die Sicherheitsleistung auf Euro 850.000,00. Swiss Claims als zweckgebundene Verfahrensansprüche schützten nämlich nicht ein Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte

63 Vgl BGH 16.02.1954, I ZR 49/53 (biegsame Schichtträger), GRUR 1954, 317; Mes, Patentrecht Gebrauchsmustergesetz¹ § 14 PatG Rz 14 (2015).

64 Schäfers in Benkard, EPÜ² Art 83 Rz 39.

65 OLG Wien 12.04.2018, 133 R 15/18f (Pemetrexed), ÖBI-LS 2019/2, 30 (Beetz).

medizinische Indikation definiert war. Angesichts der von der Gegnerin bescheinigten Umsatzzahlen von Dezember 2016 bis Juni 2017 war die Erhöhung der Sicherheitsleistung angemessen.

Im zu berichtenden Fall hatte sich das Rekursgericht letztlich mit der Frage einer äquivalenten Patentverletzung zu beschäftigen. Die Abgrenzung, wodurch ein Patent (gerade) noch verletzt wird und wodurch nicht mehr, leistet die Rechtsfigur der „äquivalenten Patentverletzung“. Diese auch „mittelbare“ Verletzung zu bejahen oder eben zu verneinen, stellt bei genauer Betrachtung eine semantisch-wertende Frage dar.⁶⁶ Im Wesentlichen müssen drei Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, nämlich (1) die Gleichwirkung, (2) das Naheliegen und (3) die Gleichwertigkeit. Gerade das zuletzt genannte Merkmal führt häufig zu Begründungstautologien, denn die Gleichwertigkeit bedeutet nichts anderes als die zu untersuchende Äquivalenz.⁶⁷

Wie fast immer in der Juristerei sind grds zwei Herangehensweisen möglich: eine objektive Auslegung der Patentansprüche oder eine mehr subjektiv gefärbte. Die zuletzt genannte Methode könnte darin bestehen, den Erfinderswillen zu rekonstruieren, und zwar aus der Patentschrift einerseits und der Patentanmeldakte andererseits. Kommt es also dem Erfinder – möglicherweise auch im Gegensatz zum Patentinhaber – lediglich auf eine wörtliche Einhaltung der Patentansprüche an, scheidet eine mittelbare Verletzung bei nicht nur unerheblichen Abweichungen aus.⁶⁸

Dem mehr objektiv orientierten Ansatz ist das Berufungsgericht im konkreten Anlassfall durchaus im Einklang mit der kontinental-europäischen Rsp⁶⁹ gefolgt.

Ausblick: Äquivalenzentscheidungen, dh ob und warum eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, sind in der Beratungspraxis schwer vorherzusehen. Da es sich beim Recht um eine angewandte Sozialwissenschaft handelt, sind derartige Unschärfen allerdings hinzunehmen, kommt es doch letztlich auf eine Vielzahl von Faktoren bei der Entscheidungsfindung an, mögen auch im Fall konkrete Wertungen bei manchen auf Unverständnis stoßen.⁷⁰

Zusammenfassung: Swiss Type Claims werden nicht mehr als zweckbestimmte Verfahrensansprüche, sondern als zweckbestimmte Stoffschutzansprüche angesehen. Dieses Verständnis⁷¹ führt dazu, dass die Patentinhaberin gestützt auf den Wirkstoff ihres patentgeschützten Arzneimittels Unterlassungsansprüche gegen den Vertrieb von stoffgleichen Produkten erfolgreich vorgehen kann.

66 Zutr prägnant *Hinger*, 20 Minuten, ÖBI 2019, 113.

67 Abermals *Hinger*, ÖBI, 2019, 113.

68 Vgl zu diesem Ansatz das Britische Höchstgericht in der Rs *Actavis/Lilly*; dazu *Beetz*, ÖBI 2018/38, 150.

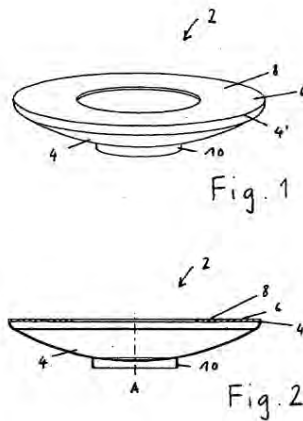
69 Statt vieler BGH 12.03.2002, X ZR 168/00 (Schneidmesser).

70 Vgl *Beetz*, ÖBI-LS 2019/2, 30, zumindest in ihrer Begründung.

71 Vgl OLG Wien 11.05.2017, 34 R 113/16m (Verwendung von Dexmedetomidine zur Sedierung auf der Intensivstation); dazu *Thiele*, in *Staudegger/Thiele*, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018, 52 (74 ff).

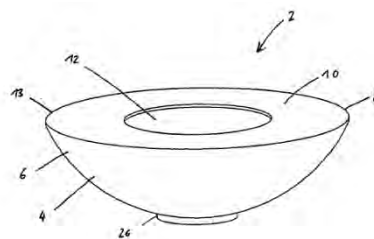
g. Grillschale⁷²

Der spätere Kläger aus der Schweiz war Berechtigter des mit Priorität vom Juni 2009 ausgestatteten Patents EP 2143362 und der Bezeichnung „Vorrichtung zum Garen von Lebensmitteln“, dessen Anspruch 1 auf eine Vorrichtung zum Garen von Lebensmitteln lautete:



Patent EP 2143362

Ferner war der Kläger Inhaber des veröffentlichten Patents EP 2581003 mit Priorität vom Oktober 2011 und der Bezeichnung „Vorrichtung zum Kochen von Nahrungsmittelprodukten“. Dessen Anspruch 1 lautete ua auf eine Vorrichtung zum Garen von Lebensmitteln umfassend eine Feuerungswanne mit einer rotations- und achsensymmetrischen Form:



Patent EP 2581003

Der Kläger begehrte im Sicherungsverfahren ua, dem österreichischen Beklagten zu verbieten, Grillschalen, die die angeführten, nach EP 2581003 und EP 2581003 geschützten Merkmale aufweisen, in Österreich anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen (insb zu verkaufen und/oder zu exportieren), zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen und/oder an solchen Handlungen mitzuwirken. Er brachte dazu vor, dass der Beklagte Grillschalen vertreibe, die folgendermaßen aussähen:

⁷² OLG Wien 13.04.2018, 133 R 17/18z (Grillschale).



Modell La Ilama

Der Beklagte wendete neben einem Vorbenutzungsrecht nach § 23 PatG ein, der Anspruch 1 des Patents EP 2143362 sähe eine Verbindung zwischen der Außenkante der Heizfläche und der Schnittkante der Feuerungswanne vor, während die Feuerschalen des Beklagten eine radial über die Schnittkante der Feuerungswanne vorstehende Heizfläche aufwiesen. Der Beklagte verfügte auch für diese Grillschalen-Produkte über einen originären europäischen Designschutz, weshalb er zum Vertrieb berechtigt wäre.

Das Erstgericht erließ die beantragte EV, wies lediglich hinsichtlich der Besitzhandlung ab und betonte, dass sich die Wärmeübertragung auf den schmalen Außenrand der Heizplatte zwar nicht unmittelbar aus der Feuerungswanne ergibt, jedoch eine Wärmeübertragung von der Feuerungswanne auf diese Bereiche der Heizfläche durch die verschweißte Verbindung erfolgt. Damit wäre eine Verletzung durch die Eingriffsgegenstände jedenfalls naheliegend. Die Grillschale „La Ilama“ verwirkliche die Merkmale des Patents EP 2143362 „wörtlich“. Aufgrund des Rekurses des Beklagten hatte sich das OLG Wien mit dem Schutzbereich des Patents nach § 22a PatG auseinanderzusetzen.

Die EV wurde vollinhaltlich bestätigt. Nach Übernahme der erstrichterlichen Feststellungen musste ein (nicht ausreichend bescheinigtes) Vorbenutzungsrecht ebenso verneint werden wie eine sonstige Verwendungsberechtigung des Beklagten. Die Verletzung des – für rechtsbeständig anzunehmenden – Patents wäre zum einen unmittelbar. Die geringfügige und für die Fachperson naheliegende Abweichung an den Rändern änderte angesichts der im Wesentlichen gleichen Wirkung nichts an der Verletzung des Schutzrechts des Klägers.

Bemerkenswert erscheinen die Ausführungen des Rekursgerichts zum Verhältnis der beiden Schutzrechte – nämlich der Klagspatente einerseits und dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster des Beklagten andererseits. Nach Art 8 Abs 1 GG-VO⁷³ besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind. Dennoch können Designrechte und Patentrechte nebeneinander bestehen, wenn das Geschmacksmuster neben technisch bedingten

73 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ABI L 2002/3, 1.

auch gestalterische Elemente umfasst.⁷⁴ Ein später angemeldetes Geschmacksmuster kann dem Anmelder gegenüber einem (prioritäts-)älteren Patent kein Benutzungsrecht verleihen.⁷⁵ Da sich aus den unstrittigen Registerauszügen ergibt, dass die Patente des Klägers im Vergleich zu den Gemeinschaftsgeschmacksmustern des Beklagten prioritätsälter sind, kann der Beklagte daraus kein Benutzungsrecht ableiten.

Ausblick: Das erst im Rekursverfahren erstattete Vorbringen, die Erlassung der beantragten EV würde die wirtschaftliche Existenz des Beklagten gefährden und pro Jahr wäre bei einem Verkaufsverbot für ihn mit einem „Verlust in zumindest EUR 100.000 übersteigender Höhe“ zu rechnen, verstieß gegen das Neuerungsverbot. Die Rechtspraxis ist also gut beraten, bereits in eventu im erstinstanzlichen Verfahren vorzutragen, dass das einstweilige Verbot mit einem erheblichen Eingriff in die Geschäftstätigkeit des Gegners der gefährdeten Partei verbunden wäre oder sie schwerwiegende wirtschaftliche Nachteile erleiden würde.⁷⁶

Zusammenfassung: Der Schutzbereich des Patents wird nach § 22a PatG durch die Patentansprüche bestimmt, wobei jedoch die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. „Gegenstand der Erfindung“ iSv § 22 Abs 1 PatG ist daher der in den Patentansprüchen definierte Lösungsgedanke im Zusammenhang mit der durch ihn gelösten Aufgabe, der auch den Umfang des dem Patentinhaber gewährten Schutzes bestimmt. Um naheliegende Umgehungsversuche nach Möglichkeit auszuschalten, umfasst der Patentschutz aber auch eine äquivalente – inhaltsgleiche – Benützung der patentierten Erfindung.

h. Bandsägeblatt⁷⁷

Die Antragstellerin im Einspruchsverfahren nach § 102 PatG bezweifelte, ob über die beanspruchte Zahnfolge eines erfindungsgemäßen Bandsägeblattes tatsächlich das Schwingungsverhalten positiv beeinflusst werden könnte. Einmal mehr hatte sich das Berufungsgericht mit der behaupteten fehlenden Neuheit bzw fehlenden erfinderischen Tätigkeit zu befassen, nachdem die Technische Abteilung (TA) dem Einspruch weitgehend Folge gegeben hatte und eine Einschränkung der Patentansprüche vornahm.

Das Berufungsgericht billigte diese Einschränkungen lediglich teilweise unter Hinweis auf die Auslegung unklarer Begriffe bzw Formulierungen in den Patentansprüchen. Unter Anwendung von § 91 Abs 1 PatG und *per analogiam* auch § 22a PatG kann dabei die Beschreibung in der Anmeldung zu Rate gezogen werden.

74 Thiele, Patent versus Design: Zur Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters wegen Verstoßes gegen eine offenbarte Patentschrift, ZTR 2016, 120 (122); Ruhl/Tolkien, Gemeinschaftsgeschmacksmuster³ Art 8 GGV Rz 55 (2018).

75 BGH 18.06.1964, Ia ZR 173/63 (Bandanlagen), GRUR 1964, 606; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz⁴ § 14 GebrMG Rz 4 (2015); Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver (Hrsg), Patentgesetz⁸ § 14 GebrMG Rz 13 (2016).

76 Vgl Kodek in Angst/Oberhammer (Hrsg), EO Kommentar zur Exekutionsordnung³ § 390 EO Rz 6 (2015).

77 OLG Wien 24.05.2018, 133 R 6/18g (Bandsägeblatt).

Eine klare Absage erteilt das Berufungsgericht unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien⁷⁸ allerdings dem mitunter schwer erbringbaren Nachweis, die Patentierbarkeit von der Ausführbarkeit der Erfindung abhängig zu machen. Ob nämlich die erfundene Vorrichtung tatsächlich den Zweck erfüllt, die ihr der Erfinder zugedacht hat, bleibt für die Beurteilung der „Erfindungshöhe“ unbeachtlich. Darauf kommt es also nicht an.⁷⁹

Ausblick: Wesentlich im Einspruchsverfahren gegen eine bekanntgemachte Patenterteilung sind neben der Rechtzeitigkeit die vollständige und knappe Darstellung der rechtserzeugenden Tatsachen, um die TA in die Lage zu versetzen, die Stichhaltigkeit der behaupteten Unpatentierbarkeit prüfen zu können.⁸⁰

Zusammenfassung: Gemäß § 91 Abs 1 PatG müssen die Patentansprüche genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird, und sie müssen von der Beschreibung gestützt sein. Mangelhafte, weil unzureichende Kennzeichnung ist zwar für sich kein Einspruchsgrund, sie kann jedoch zu einer zu unbestimmten und damit zu weiten Fassung führen, die mehr Material des Standes der Technik als an sich einschlägig gegen sich gelten lassen muss, dh die Anmelderin muss beim Neuheitsvergleich mit einem bekannten Gegenstand die für sie ungünstigste Bedeutung (Auslegung) gelten lassen.⁸¹

i. Fulvestrant⁸²

Die gefährdete Partei und Antragstellerin war Berechtigte des Anfang 2001 angemeldeten Patents EP 1250138 B2 „Fulvestant Formulierung“, das ua zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Brustmuskelerkrankungen diente. Die Gegnerin der gefährdeten Partei (Antragsgegnerin) vertrieb das Produkt „Fulvestrant 250 mg Injektionslösung“ in Österreich. Unstrittig war, dass dieses Produkt den Gegenstand der angeführten Patentansprüche der Antragstellerin verwirklicht, und insb den Wirkstoff Fulvestrant enthielt, der auch als „ICI 182,780“ bekannt war. Gegen die begehrte Unterlassungsverfügung erhob die Antragsgegnerin lediglich den Einwand, dem Klagspatent käme aufgrund der medizinischen Vorveröffentlichungen von *Howell* und *McLeskey* im *British Journal of Cancer* von 1996 (Seite 300 bis 308) keine erfinderische Qualität zu. Das Erstgericht folgte dieser Auffassung und wies den Antrag auf Erlassung einer Sicherungsverfügung ab. Dagegen erhob die Antragstellerin Rekurs, sodass sich das OLG Wien ua mit der Frage einer neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung im Bereich der medizinischen Forschung gegenüber dem erhöhten Bestandschutz eines Patents im Provisorialverfahren auseinanderzusetzen hatte.

Der Drei-Richter-Senat verneinte den geltend gemachten Verfahrensmangel, bestätigte die Abweisung und führte zusammengefasst aus, dass angesichts der identen Aufgabenstellung, nämlich die Behandlung von Brustkrebs mit Fulvest-

78 Vgl *Wiltseck*, Patentrecht³ § 87a Anm 1 (2013).

79 Zust *Beetz*, Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen, ÖBI 2018/96, 318.

80 Vgl OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p (Schließeinrichtung mit Verbindungsmittel), ÖBI 2016/54, 236 (*Beetz*); dazu *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs, in *Staudegger/Thiele* (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2017 (2017), 78 (102 ff).

81 Vgl OGH 10.11.1998, 4 Ob 280/98z (Kanalreinigungs- und Entleerungsfahrzeug).

82 OLG Wien 28.05.2018, 133 R 34/18z (Fulvestrant).

rant unter Herbeiführung einer Langzeitwirkung, nicht zu beanstanden wäre, wenn das Erstgericht die medizinische Studie aus dem Jahr 1996 als nächstliegenden Stand der Technik herangezogen hatte.

Die vorliegende Entscheidung enthält einige bemerkenswerte Aussagen, die es im Einzelnen festzuhalten gilt. Grundsätzlich besteht eine Vermutung der Rechtsbeständigkeit des Klagspatents im Providorialverfahren. Der Antragsgegner kann zwar (ohne selbst Widerklage erheben zu müssen) die Nichtigkeit des Klagspatents einwenden. Er muss aber durch massive und parate Bescheinigungsmittel die fehlende Neuheit bzw Erfindungshöhe oder sonst mangelnde Gültigkeit stichhaltig belegen,⁸³ was in der Praxis kaum gelingt. Fallkonkret musste aber die aus England stammende Studie schon deshalb berücksichtigt werden, da die gefährdete Partei darauf bereits Bezug genommen hatte. Das OLG Wien führt diese „Vorveröffentlichung“ über den vom EPA entwickelten „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ zur Beurteilung des nächstliegenden Standes der Technik in das Verfahren ein. Grundsätzlich sind die Gerichte darin frei, den „nächstliegenden Stand der Technik“ aus den angebotenen Unterlagen zu beurteilen. Es bedarf nicht stets technischer Druckschriften oder konkreter, älterer Patente. Ein Dokument gehört immer selbst dann auch zum Stand der Technik, wenn seine Offenbarung ieS mangelhaft ist, es sei denn, es könne zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass die Offenbarung des Dokuments nicht ausführbar sei oder dass der Wortlaut der Offenbarung des Dokuments Fehler aufweise.⁸⁴ Die Tatsache, dass die Studie von *Howell/McLeskey* bloß 19 Patientinnen umfasste, reicht für die qualifizierte Offenbarung aus. Allerdings enthält die medizinische Studie keine Informationen, aus denen eine Formulierung abgeleitet werden könnte, wie sie in den Patentansprüchen der Antragstellerin immanent sind. Nach dem could-would-approach ist in einem solchen Fall zu prüfen, ob eine Fachperson ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik einen Anlass dafür hätte, den weiteren Stand der Technik heranzuziehen und dessen Lehre auf das Verfahren des nächstliegenden Stands der Technik anzuwenden.⁸⁵ Für eine Fachperson, die eine Langzeitwirkung von Fulvestrant bei der Behandlung von Brustkrebspatienten erreichen will, liegt es daher nahe, die Lehren von *Howell* und *McLeskey* zu kombinieren, was zu einer Formulierung führt, wie sie die Patente der Antragstellerin beschreiben.

Ausblick: Das Husarenstück, das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit beim Klagspatent im Sicherungsverfahren ohne Vorpatente zu bescheinigen, gelingt höchst selten. Ausschlaggebend im konkreten Fall ist, dass die medizinische Studie – ebenso wie die Patente der Antragstellerin – die intramuskuläre Injektion von Fulvestrant bereits in einer Formulierung mit Rizinusöl beschrieben hat.

Zusammenfassung: Die Gegenbescheinigungslast des Antragsgegners im Provisorialverfahren ist praktisch sehr hoch, da die Rechtsgültigkeit des Klagspatents vermutet wird. Ob der Gegenstand eines Patents erfinderisch ist, insb ob ein Fachmann zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe eine bestimmte Lö-

83 Deutlich OGH 16.02.2011, 17 Ob 5/11a (Escitalopram), ÖBl 2011/32, 133 (*Hellbert/Schwarz*).

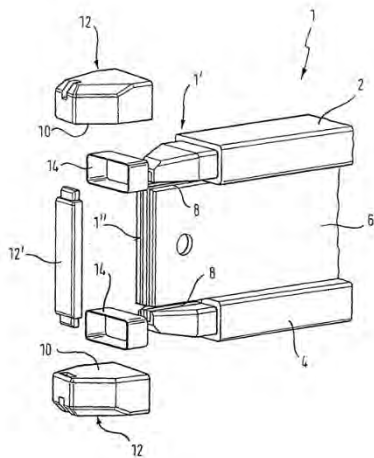
84 Vgl EPA 26.04.2005, T 230/01 (Descarboethoxyloradine).

85 Vgl bereits *Kroher* in *Singer/Stauder* (Hrsg), Europäisches Patentübereinkommen⁶ Art 56 EPÜ Rz 56 (2012).

sung vorgeschlagen hätte, kann nur im Einzelfall aufgrund parater Bescheinigungsmittel beurteilt werden.

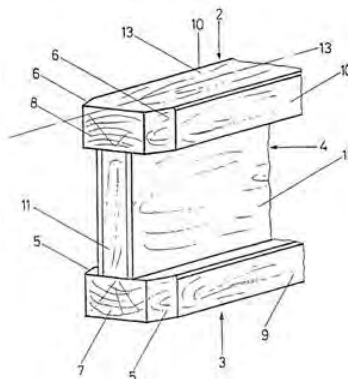
j. Schalungsträger II⁸⁶

Das vorliegende Patent für einen Schalungsträger mit einem Obergurt und einem Untergurt sowie einem diese verbindenden Steg hat bereits die Gerichte in einem Verletzungsverfahren beschäftigt.⁸⁷ Im nunmehrigen Nichtigkeitsverfahren hatte die NA die angegriffene Rechtsbeständigkeit des EP 1 606 475 B1 zu prüfen:



Patent EP 1 606 475 B1

Die Antragstellerin gründete die begehrte Nichtigkeitsklärung auf eine fehlende Neuheit und behauptet zudem das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit. Dies ergäbe sich aus einer Vorveröffentlichung (konkret die Druckschrift Beilage ./9):



Druckschrift ./9

⁸⁶ OLG Wien 08.06.2018, 133 R 21/18p (Schalungsträger II), PBI 2019, 36.

⁸⁷ OLG Wien 22.12.2014, 34 R 133/14z (Schalungsträger I).

Die Patentinhaberin wandte auf das Wesentliche zusammengefasst ein, die Aufgabe der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung wäre, einen Schalungsträger zu schaffen, dessen Tragfähigkeit und/oder Widerstand bei stoßartigen Beanspruchungen verbessert würde. Insofern bestünden sowohl Neuheit als auch erfinderische Tätigkeit in ausreichendem Ausmaß. Dennoch modifizierte sie mittels „Hilfsantrag 1“ die erteilten Ansprüche des Streitpatents. Mit dem in der Folge angefochtenen Beschluss gab die NA dem Nichtigkeitsantrag teilweise mit der wesentlichen Begründung statt, der Begriff „Endbereich“ ginge über den Bereich „Stirnfläche“ hinaus. Eine „Bohrung“, die einen kreisrunden Querschnitt aufwies und den gesamten Bauteil durchsetzte, wäre eine spezielle Form einer „Ausnehmung“. Mit „Gurt“ und „Steg“ würden Teilbereiche eines Trägers bezeichnet, die sich hinsichtlich ihrer Funktion innerhalb des Trägerquerschnitts unterscheiden würden. Beide Parteien erhoben Berufungen.

Das Berufungsgericht hatte sich daher mit der Frage der zulässigen oder unzulässigen Änderung eines erteilten Patents durch die NA zu befassen.

Das OLG Wien gab der Berufung der Antragstellerin keine Folge, jener der Patentinhaberin hingegen teilweise und zwar im Sinn des formulierten Hilfsantrags 1. Der Drei-Richter-Senat verwarf die Nichtigkeits- und Tatsachenrüge. In rechtlicher Beurteilung hielt er zusammengefasst fest, dass die Übereinstimmung zwischen dem Streitpatent und den verschiedenen Druckschriften lediglich rein semantischer Art wäre. Zutreffend hat die NA den Hilfsantrag 1 herangezogen und das Patent entsprechend eingeschränkt. Das Schutzbegehren des Streitpatents hatte nämlich einer entsprechenden Klarstellung und zugleich Abgrenzung bedurft, da (auch) die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen waren.⁸⁸ § 91 Abs 3 PatG ermöglicht Änderungen der Beschreibung und der Patentansprüche im Erteilungsverfahren bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses. Ein Verzicht auf das schon erteilte Patent ist aber auch davon unabhängig jedenfalls zulässig (§ 46 Abs 1 Z 3 PatG). Betrifft der Verzicht nur einzelne Teile des Patents, so bleibt das Patent in seinen übrigen Teilen nach § 46 Abs 2 PatG aufrecht, sofern diese noch den Gegenstand eines selbstständigen Patents bilden können.

Die vorliegende Entscheidung ist im Ergebnis vertretbar, wenngleich unbefriedigend. Ein erteiltes Patent kann später aus Gründen der Rechtssicherheit allerdings nicht beliebig geändert werden. Eine Änderung darf insb nicht dazu führen, dass an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt oder dass der Gegenstand und/oder der Schutzbereich erweitert werden.⁸⁹ Unzulässig ist daher grds die Streichung von Merkmalen, da dies in aller Regel den Patentanspruch nicht einschränkt, sondern ihn erweitert. Maßgebend ist somit, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar ist; sie muss unmittelbar und eindeutig daraus ableitbar sein und darf damit nicht im Widerspruch stehen.⁹⁰ Entscheidend ist daher für die nunmehr als gefestigt zu bezeichnende

88 Vgl bereits OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerät); dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 66 (97 ff).

89 Vgl Schäfers in Benkard, Europäisches Patentübereinkommen² § 105a Rz 11; siehe auch Friebe/Pulitzer, Patentrecht² § 46 Anm IV.7.; Burgstaller, Patentrecht (2012) 173 f jeweils mwN.

90 Vgl bereits OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z (Nebivolol II), ÖBl 2010/23, 110 (Beetz) mwN.

Rsp,⁹¹ dass erstens der Schutzbereich durch die Einschränkung tatsächlich verkleinert und zweitens die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht überschritten wird.

Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, hätte durchaus eine Unzulässigkeit der von der NA vorgenommenen Einschränkung erzielt werden können.⁹² Die Beschränkung der Ansprüche eines Patents mittels Teilverzichts ist auch unter Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung möglich, sofern dadurch die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten wird.⁹³ Dennoch soll es bei einer Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung nicht zu einer Verschiebung des Erfindungsgedankens kommen. Jedenfalls zulässig ist die Beschränkung im Einspruchsverfahren, wenn aus einer ursprünglich größeren Menge eine kleinere Einheit beansprucht wird. Das Kriterium, das die verbleibenden Teile noch den Gegenstand eines selbstständigen Patents bilden müssen, tritt dabei durchaus kritikwürdig⁹⁴ in den Hintergrund.

Ausblick: Bemerkenswert praxisrelevant erscheint schließlich die Kostenentscheidung nach § 122 Abs 1 und § 141 PatG iVm § 43 Abs 2 erster Fall iVm 54 Abs 1a ZPO. Die Antragsgegnerin belastet trotz der Abweisung des Nichtigkeitsantrags, dass sie nur mit ihrem Hilfsantrag 1 Erfolg hatte und das Streitpatent damit nur in eingeschränkter Fassung aufrecht erhalten bleibt. Der Verfahrensaufwand, der zur Prüfung der Berechtigung dieses Eventualantrags erforderlich war, findet allerdings bereits Deckung in der erfolgten Prüfung des Hauptanspruchs. Hinzu tritt, dass mit der Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang des Hilfsanspruchs 1 annähernd der gleiche wirtschaftliche Erfolg verbunden ist wie bei der gänzlichen Abweisung des Antrags auf Nichtigterklärung.⁹⁵

Zusammenfassung: Die Änderung eines eingetragenen Patents darf insb nicht dazu führen, dass an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt oder dass der Gegenstand und/oder der Schutzbereich erweitert werden. Unzulässig ist daher grds die Streichung von Merkmalen, da dies in aller Regel den Patentanspruch nicht einschränkt, sondern ihn erweitert. Entscheidend ist, dass erstens der Schutzbereich durch die Einschränkung tatsächlich verkleinert und zweitens die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht überschritten wird.

k. Verfahren zur Herstellung von Holzplatten⁹⁶

Die spätere Antragsgegnerin verfügte über das EP 2251168 B1 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung von Holzplatten“ mit Priorität vom Mai 2010.

⁹¹ Siehe OLG Wien 25.09.2014, 34 R 86/14p (Lochski).

⁹² In diesem Sinne durchaus strenger *Puchberger* in Stadler/Koller (Hrsg), PatG § 46 Rz 13 f (2019).

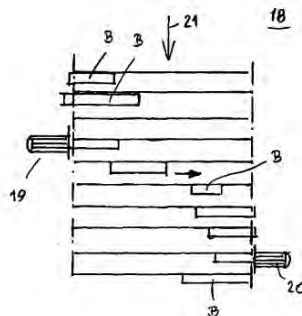
⁹³ Vgl OLG Wien 19.08.2014 34 R 34/14s (Benzimidazol Derivate); dazu *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2015 (2015), 56 (76 ff).

⁹⁴ So *Puchberger* in PatG § 46 Rz 16.

⁹⁵ Vgl *Obermaier*, Kostenhandbuch³ Rz 1.146 (2018) zum Kriterium der Gleichwertigkeit mwN.

⁹⁶ OLG Wien 08.06.2018, 133 R 7/18d (Verfahren zur Herstellung von Holzplatten), ÖBI-LS 2019/7, 85 (*Beetz*).

Das Streitpatent diene der verbesserten Herstellung von Holzplatten, bei dem die Brettware in Lamellen aufgeteilt wurde, die zu längeren Lamellenlagen (29) so hintereinander gesetzt würden, dass die Summe der Lamellenlänge wenigstens der Länge der herzustellenden Lamellenlage entsprach:



Patent EP 2251168 B1

Die Antragstellerin begehrte vor dem Patentamt die Nichtigerklärung unter Hinweis auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit und fehlende Neuheit. Die Merkmale des Hauptanspruchs wären insb in der Vorveröffentlichung durch verschiedene japanische bzw deutsche Patentschriften vorweggenommen. Im Übrigen wäre die „intelligente Zusammenfügung“ der Lamellen nicht definiert und unklar. Die Patentinhaberin bestritt die fehlende Rechtsbeständigkeit und betonte, dass der von der Antragstellerin zitierte Stand der Technik nicht das Schicksal des Endstücks einer Lamellenlage betreffen würde. Sie änderte durch Teilverzicht ihren Hauptanspruch so ab, dass aus den Merkmalen der erteilten Ansprüche 1, 3 und 9 unter Beibehaltung der Unteransprüche 4 bis 8 und 10 bis 12 ein neuer Hauptanspruch gebildet wurde. Die NA erklärte das Patent im vollen Umfang für nichtig. Das Streitpatent enthielte nämlich für das „intelligente Zusammenfügen“ der Lamellen keine konkreten Anweisungen, die ein Fachmann umsetzen könnte. Zumindest enthielte die japanische Patentvorveröffentlichung bereits alle Merkmale des (ursprünglichen) Hauptanspruchs. Das Berufungsverfahren hatte sich letztlich mit der Frage des für die Patentierbarkeit erforderlichen „technischen Charakter“ näher auseinanderzusetzen.

Das OLG Wien erachtete zwar den Hilfsantrag der Patentinhaberin, maW den durch Teilverzicht eingeschränkten Anspruch für zulässig, gab der Berufung aber keine Folge. Das deutsche Verfahrenspatent war neuheitsschädlich. Für eine Person mit Erfahrung auf dem Gebiet der Holzverarbeitung und zumindest guter Kenntnis im Maschinenbau bei der Herstellung von Platten aus Lamellen – insb bei der Herstellung von Tischlerplatten oder Finition-Furnieren – war es naheliegend, die Bretter zu einem Block zu verleimen und dann quer zu sägen. Die Herstellung von Mittellagen, indem Bretter zu einem Block zusammengefügt und quer gesägt wurden, entsprach demnach dem Stand der Technik.

Die vorliegende Entscheidung gelangt zu durchaus bemerkenswerten Ergebnissen, die künftig in ähnlich gelagerten Fällen zu beachten sind:

- Sofern der Gegenstand eines abhängigen Anspruchs neu und erfinderisch ist, ist das Patent – auch wenn kein Hilfsantrag hierfür gestellt wurde – durch eine

Neuformulierung der Ansprüche entsprechend einzuschränken.

- Ein im Berufungsverfahren neu gestellter Hilfsantrag verstößt grds gegen das Neuerungsverbot.
- Ein EP-Patent kann von Amts wegen durch eine entsprechende Änderung der Patentansprüche dann beschränkt werden, wenn die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des Patents betreffen.

Eine solche Beschränkung kann auch hilfsweise, dh eventualiter für den Fall vorgenommen werden, dass das Gericht das angemeldete Patent als nichtig erkennt.⁹⁷

Ausblick: Für die Einschränkung von Patentansprüchen gilt der Grundsatz der Klarheit⁹⁸ gleichermaßen. Da die anderen Unteransprüche des Streitpatents keine selbständig patentierbaren Erfindungen enthalten haben, konnten sie das Patent nicht mehr retten.

Zusammenfassung: Nach Art 52 Abs 1 EPÜ muss der beanspruchte Gegenstand „technischen Charakter“ aufweisen, um patenttauglich zu sein. Das bedeutet, dass die Erfindung eine „Lehre zum technischen Handeln“ zum Gegenstand haben muss, worunter eine an die Fachperson gerichtete Anweisung zu verstehen ist, eine bestimmte „technische Aufgabe“ mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Patentierbar ist eine Erfindung erst dann, wenn sie der Fachperson eine Lösung für ein (technisches) Problem mit technischen Mitteln gibt. Dementsprechend sind Anspruchsmerkmale, die nicht kausal zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen, nicht erfinderisch und damit für sich genommen auch nicht patenttauglich.

I. Schankanlagen und Verfahren zum gleichzeitigen Bierzapfen⁹⁹

Gegenstand des durch einen Einspruch nach § 102 PatG angegriffenen Patents war eine Schankanlage zum Zapfen von Bier („vom Fass“) sowie ein Verfahren zum gleichzeitigen Zapfen in mehrere Gläser. Die Anlage umfasste einen teilweise gefüllten Versorgungsstrang mit einem anschließenden Auslass.

Über den Versorgungsstrang floss das Bier in den Auslass und über diesen letztlich mit einem Regler in mehrere Gläser. Das Patent wurde unter Hinweis auf den Stand der Technik angegriffen. Übereinstimmend war, dass der Ausschank mit gleichmäßigen und kontrollierten Schaumkronen bei gleichzeitiger rascher Befüllung der Gläser bekannt war. Der Unterschied des angegriffenen Patents lag lediglich darin, dass die vorbekannten Erfindungen für das Füllen nur eines Glases gedacht waren, das Streitpatent jedoch für ein gleichzeitiges Befüllen mehrerer Gläser taugte. Die Technische Abteilung des Patentamts (TA) bejahte die ausreichende Offenbarung und die Neuheit, ging allerdings vom Fehlen der erfinderischen Tätigkeit aus, gab dem Einspruch statt und widerrief das Streitpatent.

97 Vgl Heusler/Stauder in EPÜ⁶ Art 94 EPÜ Rz 100; bereits OLG Wien 10.11.2015, 34 R 96/15k (Brennerdüse), ÖBl 2016/32, 132 (Beetz); dazu Thiele, in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 66 (102 ff) mwN.

98 Statt vieler jüngst Puchberger in PatG § 91 Rz 16 ff (41 ff).

99 OLG Wien 19.06.2018, 133 R 12/18i (Schankanlagen und Verfahren zum gleichzeitigen Bierzapfen), PBl 2019, 31.

Im Rekursverfahren stellte sich letztlich für das OLG Wien die Frage nach der Patenttauglichkeit iS einer bloßen Anpassung an den nächstliegenden Stand der Technik.

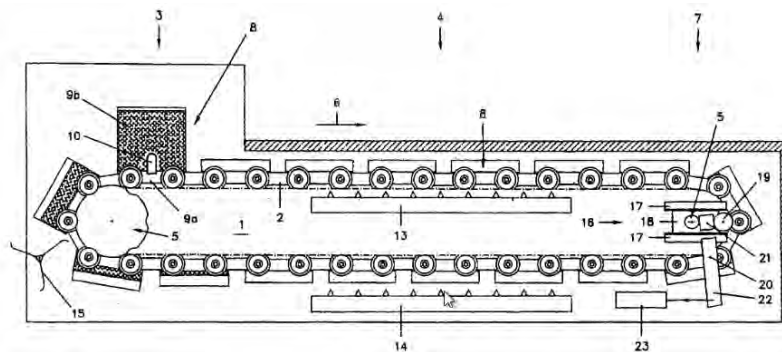
Das Berufungsgericht gelangte zur Auffassung, dass die Befüllung mehrerer Gläser für die Fachperson durchaus naheliegend wäre. Fügt man dem Verteiler aus einem weiteren im Verfahren vorgelegten technischen Dokument des Standes der Technik eine Zusatzvorrichtung an, so ergab sich eine Schankanlage zum Zapfen von Bier in mehrere Behältnisse. Diese Zusatzvorrichtung war bereits vorbekannt und ermöglichte, dass der Verteilerbereich bei teilweiser Füllung des Versorgungsstranges, vollständig mit Bier befüllbar wäre, welches dann eben auf mehrere Gläser (Behältnisse) verteilt werden konnte. Eine Zusammenschau dieser Dokumente ergab daher eine Merkmalskombination, die jener des ersten Hauptanspruches des angegriffenen Patentes entsprach. Da diese Vorgangsweise für die Fachperson naheliegend war, fehlte es dem Hauptanspruch an der für die Patentierbarkeit notwendigen erfinderischen Tätigkeit.

Ausblick: Wesentlich für die Rechtspraxis ist aus prozessualer Sicht festzuhalten, dass Hilfsanträge im Rekursverfahren mit dem Zweck, eine eingeschränkte Form des Patents aufrechterhalten zu können, nach nunmehr wohl gefestigter Rsp¹⁰⁰ zulässig sind.

Zusammenfassung: Eine Druckschrift kann als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden, wenn ihre technische Aufgabe mit der aus dem Streitpatent abgeleiteten Aufgabe in sachlicher Beziehung steht. Für die Frage, auf welchen im Patent offenbarten technischen Maßnahmen die behaupteten Effekte basieren könnten, ist ein Hinweis auf eine Website nicht zielführend, weil sich die behaupteten Effekte aus der Offenbarung des Patents ableiten lassen müssen.

m. Zangenbackautomat¹⁰¹

Die spätere Antragsgegnerin verfügt über das österreichische Patent Nr 500251 für einen Zangenbackautomaten:

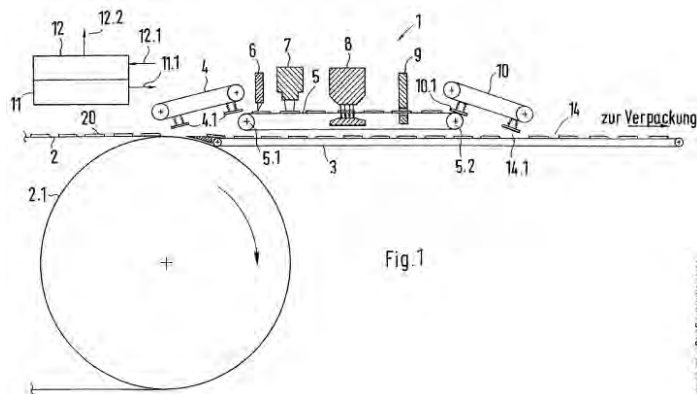


Patent AT 500251B1

100 So bereits OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerät), PBI 2016, 24; dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 66 (97 ff).

101 OLG Wien 04.07.2018, 133 R 13/18m (Zangenbackautomat), ÖBI-LS 2019/7, 85 (Beetz).

Im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt brachte die Antragstellerin vor, dem Streitpatent fehle es an Neuheit. Sein Hauptanspruch läge nicht fest, wie die Teigmenge für die einzelnen Backzangen zu dosieren und wie die Steuereinrichtung herzustellen wäre. Die Erfindung wäre trivial. Die Erfassung von Parametern des Backprodukts in Unteranspruch 4 wäre eine der Fachperson bekannte Methode und zudem aus der Vorveröffentlichung DE 19627941 C1 ersichtlich:



Patent DE 19627941 C1

Im Übrigen würde das Patent des Antragsgegners nicht offenlegen, wie diese Messungen erfolgen sollten, um die Teigmengen sinnvoll anpassen zu können.

Die NA wies den Antrag ab und bestätigte die ausreichende Offenbarung des Patents. Die Ausführung der Identifizierungseinrichtung im Unteranspruch erschlosse sich aus der Beschreibung, da dort eine von der Identifizierungseinrichtung „lesbare“ Schaltlocke beschrieben wurde. Schließlich war einer Fachperson auch bekannt, wie bei Backwaren das Gewicht, die Dicke und die Restfeuchte gemessen werden könnten.

Im Berufungsverfahren verfolgte die Antragstellerin die Nichtigerklärung des Streitpatentes weiter. Schließlich war zu klären, ob der (eingeschränkte) Patentanspruch eine ausreichend erfinderische Tätigkeit offenbarte.

Das OLG Wien gab der Berufung teilweise Folge und erklärte das Streitpatent – mit Ausnahme des (eingeschränkten) vierten Anspruchs – für nichtig. Dieser Anspruch betraf die Verbindung der Steuereinrichtung mit einer „spezifische[n], Rückschlüsse auf die aufgegebene Teigmenge erlaubende Parameter, wie z.B. Gewicht, Dicke oder Restfeuchte, des gebackenen Backprodukts erfassende(n) Einrichtung“ (verständlicher formuliert: eine spezifische Einrichtung, die Parameter (wie zB Gewicht, Dicke oder Restfeuchte) des gebackenen Backprodukts erfasst, die Rückschlüsse auf die aufgegebene Teigmenge erlauben). Aus der Beschreibung des Streitpatents ergab sich für das Berufungsgericht, dass diese Messungen beim „fertigen“ Backprodukt durchgeführt, die Ergebnisse mit in der Steuervorrichtung hinterlegten Sollwerten abgeglichen und im Fall von Abweichungen die Backzangen schon in einem der nächsten Durchläufe mit der „optimalen“ Teilmenge befüllt werden sollten. Das war neu und nach dem sog „could-would-approach“ erfinderisch.

In Fortschreibung einer frühen Judikaturlinie¹⁰² hat das OLG Wien das Streitpatent im eingeschränkten Umfang – reduziert auf den vierten Hauptanspruch – aufrechterhalten. Bemerkenswerterweise hat es dazu keines gesonderten Antrags des Patentinhabers bedurft.¹⁰³ Die Frage, ob ein Unteranspruch selbstständigen erfinderischen Gehalt aufweist, stellt sich aber nur dann, wenn der übergeordnete Anspruch wegfällt.

Ausblick: Die Patentinhaberin hat zumindest eine gänzliche Nichtigerklärung abwehren können. Kostenmäßig ist sie letztlich auch nicht so schlecht ausgestiegen. Mangels wertmäßiger Bestimmbarkeit der Bemessungsgrundlage nimmt das Berufungsgericht im Zweifel¹⁰⁴ ein gleichteiliges Obsiegen der Parteien an. Dementsprechend waren die Vertretungskosten nach § 122 Abs 1 PatG iVm §§ 43 Abs 1 ZPO gegeneinander aufzuheben, der Antragstellerin aber die Hälfte ihrer Barauslagen zuzusprechen.

Zusammenfassung: Nach dem „could-would-approach“ fehlt die erfinderische Tätigkeit aber nicht schon dann, wenn eine Fachperson aufgrund des Stands der Technik zu einer bestimmten Lösung gelangen hätte können, sondern erst, wenn sie sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte. Eine Fachperson, die die Aufgabe hat, die Regulierung der Teigmenge weiter zu verbessern, hätte ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik keine Veranlassung für den Vorschlag, bestimmte Parameter am fertigen Backprodukt zu messen und das Ergebnis dieser Messung mit der Steuereinrichtung zu koppeln, wodurch erstmals eine automatisierte Regulierung der Teigzufuhr hergestellt würde. Damit ist der Gegenstand des verbliebenen Anspruches auch erfinderisch.

n. Einputzleiste¹⁰⁵

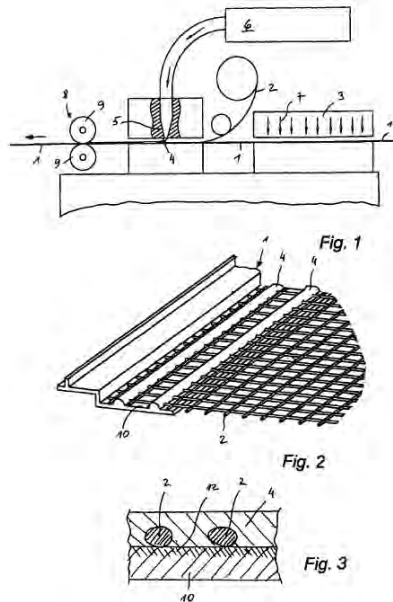
Im zu berichtenden Nichtigkeitsverfahren vor dem ÖPA verfügte die Antragsgegnerin über das österreichische Streitpatent AT 503760 mit der Bezeichnung „Einputzleiste sowie Verfahren zur Herstellung einer Einputzleiste“. Es dienet zur verbesserten Herstellung einer Einputzleiste aus Kunststoff mit einem daran besonders befestigten Armierungsgewebe:

102 Vgl OPM 23.11.2005, Op 1/05 (Torblatt), ÖBI-LS 2006/104, 166 = PBI 2006, 34.

103 Zust Beetz, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2019/7, 85.

104 Unter Hinweis auf *Obermaier*, Kostenhandbuch³ Rz 1.138.

105 OLG Wien 29.08.2018, 133 R 40/18g (Einputzleiste).



Patent AT 503760B1

Die Antragsgegnerin stützte sich auf zahlreiche vorveröffentlichte Patentschriften, die eine Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit des Streitpatents wiederlegen sollten. Die angegriffene Patentinhaberin brachte vor, dass sich die Erfindung von den Vorhaltungen dadurch unterscheiden würde, dass ein Haltestreifen aus Kunststoff auf das Armierungsgewebe aufgebracht würde. Dennoch stellte die Antragsgegnerin einen Hilfsantrag, der durch Einschränkungen und Zusammenfassungen einen neuen Anspruch 8 beinhaltete. Die NA gab dem Antrag teilweise statt, indem sie das angegriffene Patent im Umfang der erteilten Ansprüche 9 und 10 für nichtig erklärte, den Antrag hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 8 hingegen abwies. In rechtlicher Hinsicht führte die NA aus, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8 (neu) erfinderisch wäre. Demgegenüber wäre der Gegenstand der Ansprüche 9 und 10 nur hinsichtlich ihrer fakultativen Ausführung neu, bei der der Haltestreifen aufextrudiert würde. Die Anwendung dieses Verfahrens wäre aber nicht erfinderisch. Die Antragstellerin verfolgte im Berufungsverfahren die Nichtigserklärung hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 8 (neu) weiter, sodass über die erfinderische Tätigkeit auch insoweit nochmals zu entscheiden war.

Das OLG Wien bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung vollinhaltlich und gab der Berufung keine Folge. Nach Übernahme der Tatsachenfeststellungen hielt der Drei-Richter-Senat fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents erfinderisch war, was die NA zutreffend begründet hätte. Da die Unteransprüche 2 bis 8 (neu) vorteilhafte Ausgestaltungen des in Anspruch 1 beschriebenen Verfahrens enthalten und dadurch alle Merkmale des Hauptanspruchs aufweisen, waren sie ebenfalls neu und erfinderisch.¹⁰⁶

106 Vgl. bereits OGH 27.08.2013, 4 Ob 127/13z (Betonleitelemente), ZTR 2013,292

Erfreulich klar sind die Ausführungen des OLG Wien zu den detailliert einander gegenübergestellten Vorveröffentlichungen gemäß den geltend gemachten Druckschriften und den einzelnen Merkmalen des Streitpatents nach dem „could-would-approach“.

Die vorliegende Entscheidung bekräftigt die stRsp,¹⁰⁷ dass der Schutzzumfang eines Patentes nach österreichischem Recht durch die Patentansprüche bestimmt wird. Ist der Gegenstand eines Unteranspruchs nicht selbständig patenttauglich, spricht die hL¹⁰⁸ von einem „echten“ Unteranspruch, andernfalls von einem „unechten“ Unteranspruch. Nach nunmehr auch in Österreich allgemein anerkannter Terminologie ist ein patentrechtlicher Unteranspruch stets rückbezogen auf seinen übergeordneten (Haupt-)Anspruch. Der Gegenstand eines Unteranspruchs umfasst deshalb nicht nur die wörtlich im Unteranspruch angeführten Merkmale, sondern zusätzlich auch alle Merkmale des übergeordneten (Haupt-)Anspruchs.¹⁰⁹ Der Schutzbereich des unechten Unteranspruchs hängt damit insoweit vom Schutzbereich des Hauptanspruchs ab, als eine angegriffene Gestaltungsform neben sämtlichen Merkmalen des Hauptanspruchs noch zusätzlich jene des Unteranspruchs aufweisen muss. Nach dem bescheinigten Sachverhalt ist eine unmittelbare Verletzung des Patents ausgeschlossen gewesen.

Ausblick: Als wesentlich hat sich im vorliegenden Fall einmal mehr die exakt beschriebene Gegenüberstellung zwischen den Merkmalen des Hauptanspruchs und den in den Entgegenhaltungen offenbarten Eigenschaften erwiesen. Der Bestimmung der durch das angegriffene Patent gelösten technischen Aufgabe kommt dabei eine ganz zentrale Rolle zu („Aufgabe-Lösungs-Ansatz“).

Zusammenfassung: Eine Neuentwicklung beruht nach § 1 Abs 1 PatG dann auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist patentierbar, wenn sie sich für die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die Beurteilung der Erfindungseigenschaft hat nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu erfolgen, nach dem die zu lösende technische Aufgabe zu formulieren, sodann der nächstliegende Stand der Technik zu bestimmen und schließlich zu prüfen ist, ob die Lösung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der technischen Aufgabe für die Fachperson nahe liegend gewesen wäre.

o. Vorrichtung und Verfahren zum Bewegen von Glastafeln¹¹⁰

Die spätere Klägerin des Patentverletzungshauptverfahrens verfügte über das europäische Patent EP 1562870 über eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Bewegen von Glastafeln beim Bearbeiten derselben:

(Appl); Weiser in PatG³ 32 f.

107 OGH 17.12.1968, 4 Ob 325/68, GRURInt 1974, 281 (zust Hesse); OGH 30.11.1976, 4 Ob 375/76 (Schibremse).

108 *Keukenschrijver* in Busse, Patentgesetz⁷ § 34 dPatG Rz 41 (2013).

109 OGH 27.08.2013, 4 Ob 127/13z (Betonleitelemente), ZTR 2013, 292 (Appl).

110 OLG Wien 12.12.2018, 133 R 58/18d (Vorrichtung und Verfahren zum Bewegen von Glastafeln), ÖBl 2019/34, 133 (*Beetz*).

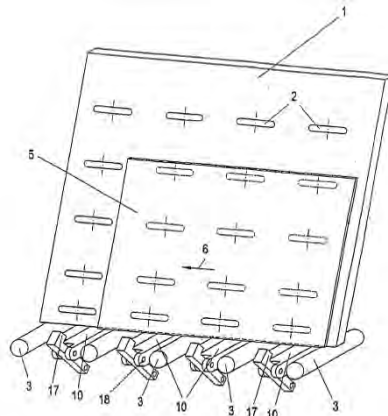


FIG. 1

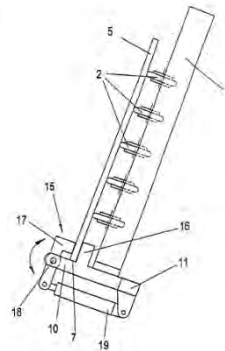
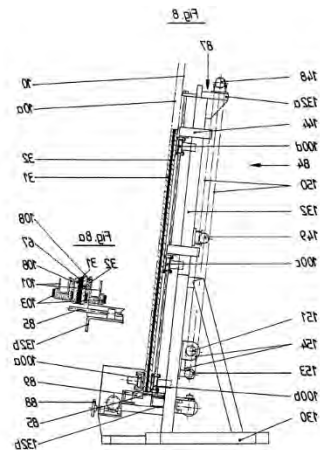
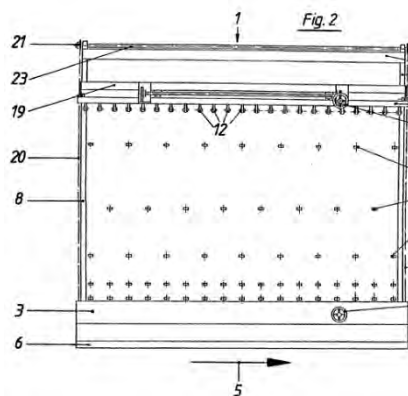


FIG. 4

Patent EP 1562870

Die Beklagte vertrieb den vermeintlichen Eingriffsgegenstand in Form einer Glasbearbeitungsvorrichtung mit der Typenbezeichnung 6033proHD. Sie erwiderte, dass der Eingriffsgegenstand und alle seine Merkmale in dem für die Beurteilung des Klagepatents maßgeblichen Stand der Technik bereits vorweggenommen wären oder sich aus diesem Stand der Technik naheliegend ergäben.¹¹¹ Die Beklagte berief sich konkret auf den im Patent EP0222349B1 mit dem Titel „Vorrichtung für das schlupffreie Fördern von zwei Tafeln, insbesondere von Glastafeln“ offenbarten Stand der Technik:



Patent EP 0222349B1

111 Sog „Formstein-Einwand“, benannt nach BGH 29.04.1986, X ZR 28/85 (Formstein), BGHZ 98, 12.

Das Erstgericht wies die Klagebegehren zur Gänze ab. Die aus dem Jahr 1986 stammende Entgegenhaltung offenbarte bereits eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Glastafeln mit einer Stützwand und einer am unteren Rand der Stützwand vorgesehenen Fördereinrichtung, auf der eine Glastafel mit ihrem unteren horizontalen Rand aufstünde, während sie an der Stützwand lehnte. Das ältere Patent offenbarte, bei einer Glastafelbearbeitungsvorrichtung eine Fördereinrichtung aus drehangetriebenen Transportrollen gegenüber einer „Hebeeinrichtung“ so absenkbar zu gestalten, dass die Fördereinrichtung bei Bedarf zeitweise vom unteren Rand der Tafel entfernt werden könnte. Diese Lösung verwirklichte auch der Eingriffsgegenstand.

Aufgrund der Berufung der Klägerin hatte sich der Drei-RichterInnen-Senat damit zu befassen, ob die Eingriffsgegenstände den Schutzbereich des Klagepatents unmittelbar oder in äquivalenter Weise verletzen.

Das OLG Wien gab dem Rechtsmittel keine Folge und hielt die Ausführungen des HG Wien für zutreffend nach § 500a ZPO. Es genügte daher, darauf hinzuweisen, dass mit EP 0223349 B2 offenbart wurde, bei einer Vorrichtung zur Bearbeitung von Glastafeln eine Fördereinrichtung aus drehangetriebenen Transportrollen gegenüber einer Hebeeinrichtung oder einer Halteeinrichtung (Saugförderer) absenkbar zu gestalten. Mangels „Hebefunktion“ verwirklichte der Eingriffsgegenstand die Lehre des Klagepatents nicht wortsinngemäß.

Ausblick: Für die Rechtspraxis ist Folgendes festzuhalten: Wenn der Eingriffsgegenstand das Klagepatent nicht wortsinngemäß verwirklicht, kann sich die Beklagte gegen den Vorwurf, das Klagepatent in äquivalenter Weise zu verletzen, mit dem Einwand verteidigen, kein erfinderischer Schritt stehe zwischen dem Eingriffsgegenstand und dem zum Anmeldezeitpunkt des Klagepatents bekannten Stand der Technik (Formstein-Einwand).

Zusammenfassung: Das Klagepatent schützt eine Vorrichtung zum Bewegen von Glastafeln beim Bearbeiten mit einer Hebeeinrichtung. Werden demgegenüber beim Eingriffsgegenstand die Glastafeln nicht angehoben, sondern durch Saugköpfe festgehalten, und die Transportrollen wieder abgesenkt, kommt eine Patentverletzung nicht mehr in Betracht.

3. Patentamt – Laufrolle für Seilbahnanlagen¹¹²

In den Berichtszeitraum fällt auch die rechtskräftige Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamtes zur Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit betreffend eine Laufrolle bzw. Tragrolle zur Verwendung bei Seilbahnanlagen.

Die angegriffene Inhaberin verfügte über das österreichische Patent Nr. 512 298 mit Priorität vom Februar 2012. Es diente für eine Rolle, insbesondere Laufrolle bzw. Tragrolle zur Verwendung bei Seilbahnanlagen, mit einem radial innen befindlichen zylindrischen Rohrstück, mit zwei radial außerhalb des Rohrstückes und voneinander in einem axialen Abstand befindlichen ringförmigen Lagern und mit einem radial außerhalb der ringförmigen Lager befindlichen Rollenkörper:

¹¹² NA 26.06.2018, N 4/2015 (Laufrolle für Seilbahnanlagen), PBI 2018, 64.

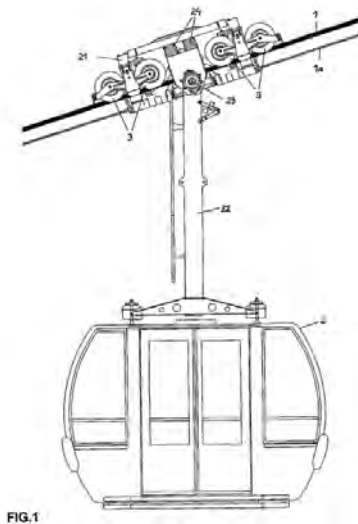
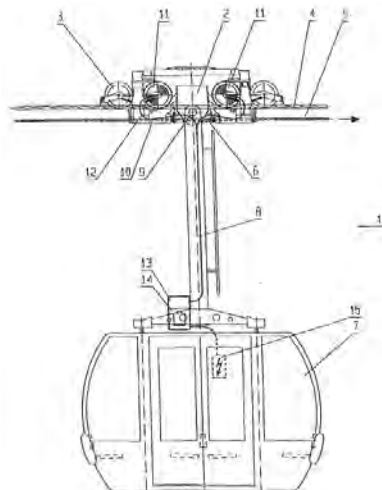


FIG. 1

Patent AT 512298

Der Hauptanspruch war dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle mit einem ringförmigen elektrischen Generator ausgebildet ist, welcher sich innerhalb eines vom Rollenkörper und den beiden ringförmigen Lagern umgebenen Hohlraumes befand.

Die Antragstellerin stützte ihren im Jahr 2015 erhobenen Nichtigkeitsantrag auf mangelnder Neuheit und mangelnder Erfindungshöhe unter Bezugnahme auf § 48 iVm §§ 1 und 3 PatG. Sie berief sich auf mehrere vorveröffentlichte (internationale) Patentschriften, insbesondere auf die Entgegenhaltung gemäß dem älteren Patent EP 1 992 539B1:



Patent EP 1 992 539B1

Im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung verteidigte die Antragsgegnerin das Streitpatent in beschränktem Umfang und legte nach Einschränkung neues Schutzbegehren vor.

Die Behörde hatte sich daher zunächst mit der Zulässigkeit des geänderten Schutzbegehrens zu befassen. Die NA stellte fest, dass es sich dabei um eine klare Verringerung des ursprünglich erteilten Schutzzumfangs im Rahmen des ursprünglichen Offenbarungsgehalts, sogar im Rahmen des ursprünglichen Schutzbegehrens handelte. Eine Verschiebung des Schutzzumfangs bzw eine Abänderung des Wesens der Erfindung ergab sich daraus nicht, sodass die weiterhin verteidigten Ansprüche, die als prozessuales Teilanerkennnis zu werten sind, im weiteren Verfahren zu behandeln waren.

Inhaltlich gelangte die NA zunächst dazu, dass die vorgelegten Druckschriften jeweils einen Radnabengenerator ohne die speziellen Merkmale einer gattungsgemäßen Lauf- oder Tragrolle offenbarten und den maßgeblichen Stand der Technik wiedergaben. Ergänzt mit den fehlenden Bauteilen, die einen vollständigen, rollfähigen Gegenstand entstehen lassen, ergab sich jeweils ein Rad. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Rollen im Streitpatent war aber für das Patentamt die Neuheit des Gegenstandes des Hauptanspruchs und damit auch der darauf rückbezogenen weiteren vier Ansprüche jedenfalls vorhanden.

Für den Fachmann war es aber naheliegend Lösungen für die Frage wo und wie er einen Radnabengenerator in einer Lauf- oder Tragrolle einbauen soll, dort zu suchen, wo solche Lösungen seit Jahrzehnten gängig waren, wie auch die Veröffentlichungen zeigten. Insofern verneinte die NA die erfinderische Tätigkeit und erklärte das Patent in vollem Umfang für nichtig.

Die ausführliche begründete und im Patentblatt vollständig wiedergegebene Entscheidung ist durchaus bemerkenswert. Die NA hält darin klar fest, dass ein „Fachmann“ keine Einzelperson sein muss. Als Fachperson kann auch eine fiktive Personengruppe in Betracht kommen. Dies kann der Fall sein, wenn die Erfindung über mehrere Fachbereiche übergreift. Im konkreten Fall greift die Behörde auf eine kurz davor veröffentlichte Entscheidung des OLG Wien zurück. Aus dieser geht hervor, dass die in Betracht kommende Fachperson durchaus „janusköpfig“ sein kann. In Betracht kommt neben einem Techniker, der über elektrotechnisches Wissen verfügt, bevorzugt Erfahrung mit der Dimensionierung und Anordnung von Generatoren in verfahrbaren Einrichtungen hat, auch ein Seilbahntechniker, der einen Fachmann für elektrische Generatoren bezieht.¹¹³

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung enthält bemerkenswerte Ausführungen zu Zweckangaben. Fallkonkret ist die beanspruchte Rolle mit Funktions- und Zweckangaben beschrieben. Diese sind für die Schutzbereichsbestimmung dann bedeutsam, wenn mit ihnen mittelbar eine bestimmte, in den übrigen Merkmalen nicht zum Ausdruck kommende Konstruktion oder Verfahrensführung umschrieben wird. Der Schutzbereich wird also durch die technischen Merkmale definiert, wobei Zweckangaben in einem Anspruch diesen insoweit erläutern, als die Vorrichtung geeignet sein muss, den angegebenen Zweck zu erfüllen.¹¹⁴

113 OLG Wien 01.03.2018, 133 R 131/17p (Beförderungseinrichtung); siehe oben Pkt. III.2.b.

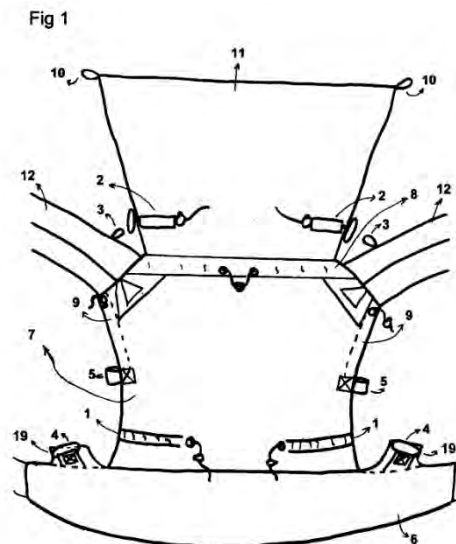
114 Deutlich auch *Scharen* in *Benkard*, EPÜ² (2012) Art 69 Rz 19.

Zusammenfassend fehlt der angegriffenen Erfindung für eine Lauf- bzw. Tragrolle zur Verwendung bei Seilbahnanlagen nicht die Neuheit, aber die erforderliche erfinderische Tätigkeit. Für Fachpersonen, die sich mit der Optimierung von Seilbahnsystemen befassen, ist aus der Zusammenschau der den Stand der Technik bildenden Patentvorveröffentlichungen der Hauptanspruch des Streitpatents in naheliegender Weise vorweggenommen.

IV. Gebrauchsmusterrecht (OLG Wien)

1. Kleinkindertrage II¹¹⁵

Im nunmehr zweiten Rechtsgang des Gebrauchsmusterstreits¹¹⁶ erzeugte und vertrieb die Klägerin Babytragevorrichtungen. Sie hielt dafür die Verwertungsrechte an den österreichischen Gebrauchsmustern mit dem Titel „Ergonomisch verstellbare Baby- und Kleinkindertrage“ zu AT 11620 und „Ergonomische Gurtenführung für Baby- und Kleinkindertrage“ zu AT 14132.



Gebrauchsmuster AT 11620

Die spätere Bekl stellte in Italien unterschiedliche Textilwaren her und bewarb seit Anfang März 2017 unter einer eigenen Bildmarke ebenfalls eine Babytragehilfe. Aufgrund des unmittelbaren Wettbewerbsverhältnisses, aber auch gestützt auf die Gebrauchsmusterrechte, gab das Erstgericht dem Sicherungsbegehren hinsichtlich des Gebrauchsmusters AT 11620 statt und wies im Übrigen ab. Der Rekurs der Klägerin richtete sich lediglich gegen die Abweisung des Unterlas-

¹¹⁵ OLG Wien 04.07.2018, 133 R 43/18y (Kleinkindertrage II).

¹¹⁶ OLG Wien 11.12.2017, 133 R 107/17h (Kleinkindertrage); dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018, 66 (101).

sungsbegehrens, insoweit es die glatte Übernahme und die unlautere Nachahmung betraf. Das OLG Wien hatte sich daher neuerlich mit der Fassung und Reichweite des Unterlassungsbegehrens auseinanderzusetzen.

Das Rekursgericht gab dem Rechtsmittel keine Folge und verneinte sowohl die glatte Übernahme als auch die sklavische Nachahmung iSv § 1 UWG. Im Wesentlichen hatte die Begründung des Erstgerichts, wonach einige offenkundige Unterschiede zwischen den Produkten existieren, Bestand. Die Babytrage der Beklagten wäre daher nicht als sklavische oder sittenwidrige Nachahmung der von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Babytragen anzusehen.

Bemerkenswert an der vorliegenden Entscheidung sind vor allem die Ausführungen des OLG Wien zur möglichen Anspruchskonkurrenz zwischen dem Gebrauchsmuster und dem Lauterkeitsschutz. Gewissermaßen als Vorüberlegung ist festzuhalten, dass das Klagsmuster sich am Ende seiner Schutzdauer befindet, der lauterkeitsrechtliche Schutz also zeitlich darüber hinausreicht, inhaltlich aber enger als jener nach § 41 GMG iVm §§ 147 ff PatG wäre. Dass die Beklagte in das Gebrauchsmuster AT 11620 eingreift, bedeutet nicht gleichzeitig einen Verstoß gegen § 1 UWG. Zwar sind die Schnitte der Tragen ähnlich, jedoch nicht (schnitt-)gleich, wobei zu beachten ist, dass die Ähnlichkeit überwiegend durch die Funktion bedingt ist, was wiederum die – ohnedies herabgesetzte – wettbewerbliche Eigenart des klägerischen Produkts und somit dessen Gestaltungsformen beschränkt. Bei Babytragen jeglicher Art werden von vornherein ein hoher Grad von Verstell- und/oder Mitwachslösungen sowie variable Befestigungsmöglichkeiten vorausgesetzt, sodass diese Merkmale (alleine) keine wettbewerbliche Eigenart erzeugen. Da die Merkmale „Mitwachslösung“, „variable Befestigungsmöglichkeit“ und „Tunnelzugsystem“ funktionsbedingt sind können sie ebenfalls keine wettbewerbliche Eigenart erzeugen. Darüber hinaus bestehen noch andere erkennbare Abweichungen, wie zB die unterschiedliche Produktverpackung und die markenrechtliche Kennzeichnung, die gegen eine glatte Übernahme des klägerischen Produkts sprechen.

Diese Ausführungen erscheinen ergänzungsbedürftig: Anders als idR beim Nachahmungsschutz nach deutschem Lauterkeitsrecht gem § 3 Nr 3 dUWG¹¹⁷ kann nach § 1 UWG ein Erzeugnis auch aufgrund seiner technischen Merkmale wettbewerbliche Eigenart haben.¹¹⁸ Im Hinblick auf das nach der Rsp maßgebliche, beim angesprochenen Interessenten hervorgerufene Erinnerungsbild liegt es nahe, dass es nur auf von außen erkennbare Merkmale ankommen kann.

Ausblick: Beachtung verdient die durchaus praxisgerechte Behandlung der (sekundären) Verfahrensrüge durch das Rekursgericht: Dass die Klägerin von Marktteilnehmern aktiv auf die Babytrage der Beklagten angesprochen wurde, was die Einvernahme der Geschäftsführerin bescheinigen hätte sollen, ist rechtlich für die Beurteilung nach § 1 UWG nicht relevant. Das Unterbleiben der Einvernahme kann somit keinen Verfahrensmangel begründen.

117 StRsp BGH 07.02.2002, I ZR 289/99 (Bremszangen), GRUR 2002, 820 = WRP 2002, 1054.

118 OGH 20.10.2009, 4 Ob 141/09b (Profibox), ÖBI-LS 2010/38, 59 (Horak); ansatzweise so auch BGH 15.12.2016, I ZR 197/15 (Bodendübel), GRUR-Prax 2017, 290 (Nemeczek).

Zusammenfassend bedürfen Unterlassungsbegehren wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung bzw. sklavischer Nachahmung sonderrechtlich geschützter Erzeugnisse (hier: durch ein Gebrauchsmuster) eines zusätzlichen Behauptungs- und Bescheinigungsaufwandes. Dieser besteht darin, umfassend darzulegen, dass der Beklagte in einem über das durch § 41 GMG bereits gesicherte Unterlassungsbegehren hinaus, unlautere Verstöße zu verantworten hat.

2. Verfahren zur Entwicklung eines Produkts¹¹⁹

Die spätere Rekurswerberin beantragte beim ÖPA die Registrierung eines Gebrauchsmusters für ein „Verfahren zur Entwicklung eines Produkts“. Sie beschäftigte sich gewerbsmäßig mit dem Betrieb von Windkraftanlagen. Aufgrund der – sehr abstrakt gehaltenen – fünf Hauptansprüche und drei abhängigen Gebrauchsmusteransprüche gelangte die Technische Abteilung des Patentamts zu einer Zurückweisung der Anmeldung. Das OLG Wien hatte sich insb mit der Frage der Technizität eines Gebrauchsmusters zu befassen.

Bereits die erste Entscheidung zum österreichischen Spezifikum des Gebrauchsmusterschutzes für Programmlogiken im Jahr 2013 hat grundlegende Klärungen und auch Einschränkungen gebracht.¹²⁰ Damit ist eine Interpretation von § 1 Abs 2 GMG als Erweiterung des Kreises der schutzfähigen Erfindungen von § 1 Abs 1 GMG durch allgemeine „Programmlogiken“, dh auch allenfalls nicht-technische Programmlogiken, bereits ausgeschlossen worden.

Im vorliegenden Fall ging es (ua) um ein „Verfahren zur Herstellung eines mehrere Funktionen aufweisenden mechatronischen Produktes mit mehreren Bauteilen“, wobei Designparameter einzelner Bauteile des Produktes festgelegt werden. Die einzelnen Verfahrensschritte beschrieb die Anmeldung mit der Erstellung eines Datenmodelles des Produktes, der Erstellung einer Datenstruktur, der Zuordnung von Eigenschaften, der Zuordnung von Nachweisaufgaben und Nachweiszielen, der Durchführung der Nachweisaufgaben, der Zuordnung der Ergebnisse der Nachweisaufgaben, der Zuordnung von Informationen betreffend Entscheidungen und Konsequenzen, der Zuordnung von ermittelten Designparametern zu den einzelnen Bauteilen in der Datenstruktur sowie schließlich der Herstellung des Produktes (P) gemäß den Designparametern.

Nach den Ausführungen der Anmelderin war das Verfahren nach dem ersten Hauptanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Dokumentation mittels einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erfolgt, wobei relevante Dokumente einzelnen Ereignissen wie einer Nachweisaufgabe in der Datenstruktur zugeordnet werden.

Die TA beanstandete demgegenüber, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht hinreichend offenbart wäre. Denn die reine Implementierung auf einem Computersystem galt nicht als technisch. Die Anmeldung ließe auch zu viel offen und sie wäre daher teilweise unbestimmt. Sie wäre auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau verfasst und enthielte keine technische Lehre, die es einer

119 OLG Wien 18.09.2018, 133 R 41/18d (Verfahren zur Entwicklung eines Produkts), ÖBI 2018/38, 153 (*Stanke*).

120 OPM 11.12.2013, OBGM 1/13, *jusIT* 2014/58, 129 (*Sonntag*); dazu *Weiser*, Gebrauchsmusterschutz für Programmlogiken, *ecolex* 2014, 349.

Durchschnittsfachperson ermöglichte, ausgehend von einem konkreten technischen Problem zwangsläufig und reproduzierbar zu einer konkreten technischen Lösung mit bestimmten Vorteilen zu kommen. Die Rekurswerberin bekämpfte den in der Folge nach § 18 Abs 2 GMG ergangenen Zurückweisungsbescheid der TA. Das OLG Wien hatte daher zu prüfen, ob gegenständlich ein nach § 1 Abs 3 Z 3 GMG nicht schützbare Verfahren für eine gedankliche Tätigkeit vorliegen würde, dem die Technizität fehlte oder eben nicht.

Dem Rekurs wird keine Folge gegeben; das OLG Wien hielt an seiner Rsp¹²¹ fest, keine inhaltliche Prüfung der Technizität vorzunehmen, sondern zu beurteilen, ob nach den Gebrauchsmusteransprüchen (überhaupt) ein Anspruchsmerkmal vorlag, das Technizität aufwies, und ob im Hinblick auf Computeralgorithmen ein weiterer technischer Effekt zu ersehen wäre, der formal betrachtet den Ausschlussbestand des § 1 Abs 3 Z 3 GMG überwinden würde. Leitsatzartig lassen sich diese Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:

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

Wendet man diese Grundsätze fallkonkret auf den beantragten Gebrauchsmusterschutz an, so erscheint die an der vorliegenden Entscheidung geübte Kritik¹²² unberechtigt, dass „die Herstellung einer technischen Vorrichtung [eines mechatronischen Produkts] zumindest ein, offensichtliches technisches Problem

121 Zuletzt OLG Wien 26.01.2016, 34 R 88/15h (Datenleseverfahren/Stromchiffrierung), bestätigt durch OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a (Stromchiffrierung/Datenleseverfahren); dazu ausführlich Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2017, 66 (77).

122 Stanke, Entscheidungsanmerkung, ÖBl 2019, 156.

löst: die Bereitstellung der betreffenden technischen Vorrichtung". Das Schachtelwort „mechatronisch“ trägt gerade nicht zur Konkretisierung, sondern zur weiteren Abstrahierung, genauer gesagt zur Beliebigkeit der Anspruchsfassung bei. Denn das durch Zusammenziehen der Wörter „Mechanik“ und „Elektronik“ gebildete Kunstwort umfasst so unterschiedliche Anwendungen wie zB automatisierte Getriebe, fluidtronische Feder-Dämpfer-Module, Handhabungs-/Roboter-Systeme, Werkzeugmaschinen-Module, Digitalkameras, elektronische Waagen, Bluray-Spieler, Computer-Festplattenlaufwerke, Antiblockiersysteme, elektronische Fahrzeug-Stabilitätsprogramme oder Windkraftanlagen.¹²³

Ausblick: Nur die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln kann als Gebrauchsmuster geschützt werden. Für die Bejahung der Technizität reicht es nicht aus, dass ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten den Einsatz eines Computers erfordert. Die Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Dazu gehört insb das Vorliegen einer technischen Lösung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich nach nunmehr wohl als gefestigt zu bezeichnender Spruchpraxis durch ein Patent oder Gebrauchsmuster schützbares Computerprogramme von nicht-schützbaren anhand ihrer „Technizität“ abgegrenzt werden, dh es wird ein technischer Beitrag auf einem Bereich gefordert, der nicht schon per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Das Erfordernis der Technizität ist von der Frage der Neuheit bzw des erfindnerischen Schritts strikt zu trennen. Eine Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient. Zur Bejahung der Technizität reicht es allein nicht aus, dass ein Verfahren bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert bzw erfordern kann.

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

a. Pfizer Ireland Pharmaceuticals OSP/Orifarm¹²⁴

Im aus Deutschland stammenden Ausgangsfall klagte die Inhaberin eines vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erteilten ergänzenden Schutzzertifikats (SPC) für das Arzneimittel „Enbrel“ zur Behandlung von Arthritis. Das entsprechende Grundpatent wurde am 31.08.1990 angemeldet. Das SPC wurde am 26.06.2003 beantragt. Es stand zunächst bis zum 1.02.2015 in Kraft, wurde aber nach Antrag gem der EU-VO Kinderarzneimittel¹²⁵ bis zum 01.08.2015 verlängert.

¹²³ Vgl Ballas/Pfeiffer/Werthschützky, Elektromechanische Systeme in Mikrotechnik und Mechatronik² (2009), passim.

¹²⁴ EuGH 21.06.2018, C-681/16 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals OSP/Orifarm), GRUR-Prax 2018, 403 (Schönig).

¹²⁵ Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG) 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (Text von Bedeutung für den EWR), ABI L 378, 1.

Im Juni 2015 erhob die Klägerin, ein Unternehmen des Pfizer-Konzerns, beim LG Düsseldorf Unterlassungsklage zur Verhinderung von Enbrel-Parallelimporten durch die beklagte Orifarm GmbH von den USA nach Polen, Slowenien, Litauen und Kroatien, also in Staaten, die im Rahmen der EU-Osterweiterung aufgrund der Beitrittsakte aus den Jahren 2003, 2005 und 2012 der EU beigetreten waren. Unstrittig war, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung des Grundpatents mangels Patenttauglichkeit von Arzneimitteln die Erlangung entsprechenden Schutzes in keinem der angegebenen Beitrittsstaaten möglich war. Zum Zeitpunkt der Beantragung des SPC hätte jedoch der Schutz des fraglichen Erzeugnisses durch ein SPC in den genannten Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Kroatiens – erlangt werden können.

Die vom LG Düsseldorf¹²⁶ gestellten Vorlagefragen liefen in ihrem Kern darauf hinaus zu klären, ob der Besondere Mechanismus,¹²⁷ welcher trotz Erschöpfungsgrundsatz Parallelimporten entgegensteht, zum einen nur dann eingreift, wenn bereits zum Zeitpunkt der Beantragung des Grundpatents ein entsprechender Schutz in dem relevanten Beitrittsstaat nicht erlangt werden konnte, und zum anderen, ob er auch dann fortwirkt, wenn das SPC nach der EU-VO Kinderarzneimittel verlängert wurde.

Die Zweite Kammer bejahte beides. Für die Gleichwertigkeit des Schutzniveaus kommt es auf den Tag der Grundpatentanmeldung an. Der Zweck eines SPC besteht nämlich primär darin, den Ausgleich des Verlusts effektiver Patentlaufzeit aufgrund des meist langwierigen Arzneimittelzulassungsverfahrens zu gewährleisten. Ein SPC setzt ein Grundpatent zwingend voraus und ist deshalb mit diesem untrennbar verbunden. Zum anderen wirkt der Besondere Mechanismus auch dann fort, wenn das SPC nach der EU-VO Kinderarzneimittel zugelassen und verlängert worden ist. Eine Pädiatrische Verlängerung ist streng akzessorisch und ändert nichts am Wesensgehalt des SPC. Das gilt auch für Einfuhren aus Kroatien, selbst wenn die Beitrittsakte aus 2012 die zu diesem Zeitpunkt bereits existierende EU-VO Kinderarzneimittel nicht ausdrücklich erwähnt. Der Unionsgesetzgeber hat sich – nach Ansicht des EuGH – schlicht am Wortlaut früherer Rechtsakte orientiert. Wegen der engen Verknüpfung beider Regelungssysteme ist eine gesonderte Erwähnung auch nicht erforderlich gewesen, sondern liege ein „Hinzudenken“ auf der Hand.

Ausblick: Das vorliegende Urteil knüpft an die bisherige Rsp¹²⁸ zum Besonderen Mechanismus nahtlos an und verfeinert sie durch eine deutliche Stärkung der Position der Rechteinhaber: *„Zöge man als Stichtag für den Vergleich der Schutzniveaus im Einfuhrstaat und in den Ausfuhrstaaten einen späteren Zeitpunkt als den der Anmeldung des Grundpatents im Einfuhrstaat heran, würde dies das vom Besonderen Mechanismus angestrebte Gleichgewicht zwischen einem wirksamen Schutz der von einem Grundpatent oder einem ESZ gewährten*

126 LG Düsseldorf 15.12.2016, 4b O 48/15 (Etanercept), GRUR Int 2017, 321 = GRUR-RR 2017, 181.

127 Dazu bereits Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2017, 66 (114 ff).

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

*Rechte und dem vom AEUV vorgesehenen freien Warenverkehr gefährden“.*¹²⁹

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich Inhaber eines in einem Mitgliedstaat erteilten SPC auf Grundlage des sogenannten Besonderen Mechanismus der Paralleleinfuhr eines Arzneimittels aus den im Zuge der EU-Erweiterung beigetretenen Staaten widersetzen, wenn deren Rechtsordnungen die Möglichkeit der Erlangung eines entsprechenden Schutzes zum Zeitpunkt der Anmeldung des Grundpatents nicht vorsahen. Der Besondere Mechanismus findet auch auf die in Art 36 Abs 1 der EU-VO Kinderarzneimittel geregelte Verlängerung eines SPC Anwendung.

b. Teva UK Ltd. ua/Gilead Sciences Inc.¹³⁰

Das aus Großbritannien stammende Ersuchen um Vorabentscheidung erging im Rechtsstreit zwischen der Teva UK Ltd, der Accord Healthcare Ltd, der Lupin Ltd, der Lupin (Europe) Ltd sowie der Generics (UK) Ltd, handelnd unter der Firma „Mylan“ einerseits und der Gilead Sciences Inc. (im Folgenden: Gilead) andererseits, über die Gültigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats (SPC), das Gilead für das Arzneimittel Truvada® zur Behandlung des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) erteilt wurde.

Auf Grundlage der für Truvada® erteilten ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen und eines Anspruchs eines europäischen Patents (Grundpatent) war der Beklagten ua das SPC betreffend eine „Zusammensetzung aus TD [...] und Emtricitabin“ erteilt worden. Der maßgebliche Anspruch des Grundpatents lautete „Pharmazeutische Zusammensetzung umfassend eine Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche [...] zusammen mit einem pharmazeutisch verträglichen Träger und ggf. andere therapeutische Bestandteile“. Im Ausgangsverfahren unstrittig war, dass TD in einem der Ansprüche offenbart wurde, sowie, dass (der Wirkstoff) Emtricitabin im Grundpatent nicht erwähnt worden war. Die klagenden Parteien waren der Ansicht, das SPC wäre daher wegen Fehlens der Voraussetzungen des Art 3 lit a SPC-VO¹³¹ für nichtig zu erklären. Der High Court of Justice setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Vorlagefrage zur Vorabentscheidung vor: „Nach welchen Kriterien ist zu entscheiden, ob iSv Art 3 lit a VO ‚das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt‘ ist?“

Die Große Kammer bejaht letztlich die Rechtsbeständigkeit des Erweiterten Schutzzertifikats. Nach stRsp des Gerichtshofs kann mangels einer Harmonisierung des im Ausgangsverfahren anwendbaren Patentrechts auf Unionsebene der Schutzbereich eines Grundpatents nur anhand der dafür geltenden Vorschriften, die nicht zum Unionsrecht gehören, bestimmt werden.¹³² Das einzige Mittel zur Prüfung, ob ein Grundpatent einen Wirkstoff iSv Art 3 lit a SPC-VO schützt, besteht daher in der strikten Prüfung des Wortlauts des SPC und der

¹²⁹ So treffend *Schönig*, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax 2018, 403.

¹³⁰ EuGH 25.07.2018, C-121/17 (Teva UK u.a./Gilead Sciences Inc) = ECLI:EU:C:2018:585.

¹³¹ Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (kodifizierte Fassung) (Text von Bedeutung für den EWR), ABl L 152, 1.

¹³² EuGH 25.07.2018, C-121/17 Rz 31 unter Hinweis auf EuGH 12.12.2013, C-493/12 (Eli Lilly and Company) Rz 31 = ECLI:EU:C:2013:835.

Auslegung des Wortlauts der Ansprüche des Grundpatents. Jedwedes zusätzliche Kriterium – wie das vom vorlegenden Gericht vorgeschlagene Kriterium, dass der Wirkstoff „die erfinderische Tätigkeit des Patents“ verkörpert („core inventive advance test“) – bringe die Gefahr mit sich, eine Verwechslung mit den Kriterien der Patentierbarkeit einer Erfindung hervorzurufen. Die tatsächliche Frage sei, mit welchem Spezifikations- oder Abstraktionsniveau ein Erzeugnis in den Ansprüchen des Grundpatents iSv Art 3 lit a SPC-VO enthalten sei.

Vor dem Hintergrund des Zwecks der SPC-VO, die Laufzeit des tatsächlichen Patentschutzes zur Amortisierung der in der pharmazeutischen Forschung vorgenommenen Investitionen zu verlängern, ist der EuGH den zutreffenden Ausführungen des GA Wathelet gefolgt¹³³ und hat einer enge Auslegung des Art 3 lit a SPC-VO den Vorzug gegeben.

Wann ein Wirkstoff iSd neu entwickelten Prüfmaßstabs des Generalanwalts für den Fachmann „spezifisch und genau identifizierbar“ oder eine Wirkstoffzusammensetzung „spezifisch und genau sowie individuell identifizierbar“ ist, haben die nationalen Gerichte festzustellen.¹³⁴

Ausblick: Aktuell sind zwei weitere Vorlageverfahren zur Auslegung des Art 3 lit a SPC-VO beim EuGH anhängig.¹³⁵ Diese beschäftigen sich mit den im vorliegenden Urteil nicht gegenständlichen Aspekten einer (möglicherweise) zulässigen Änderung der Patentansprüche nach Patenterteilung und ihren Auswirkungen auf den Schutzzumfang eines SPC. Mit Spannung darf die Anwendung der strengen Patentanspruchsprüfung auf Arzneimittelpatente mit sog „Markush-Formeln“, dh Strukturformeln, die an einer oder mehreren Stellen gleichsam Platzhalter für wechselnde Substituenten enthalten, erwartet werden.

Der EuGH hat im englischen Vorlageverfahren **zusammengefasst** entschieden, dass ein SPC auch dann wirksam erteilt werden kann, wenn es für den Fachmann am Prioritätstag des Patents bloß offensichtlich gewesen wäre, dass der fragliche Wirkstoff im Wortlaut der Ansprüche des Grundpatents spezifisch und genau identifizierbar war. Wenn es sich um eine Zusammensetzung von Wirkstoffen handelt, muss jeder Wirkstoff dieser Stoffzusammensetzung im Wortlaut der Ansprüche des Grundpatents spezifisch und genau sowie individuell identifizierbar, aber nicht ausdrücklich genannt, sein.

c. Boston Scientific Ltd/DPMA¹³⁶

In dem aus Deutschland stammenden Ausgangsfall hatte der EuGH auf die Vorlagefrage des Bundespatentgerichts (BPatG) über die Auslegung von Art 2 SPC-VO zu entscheiden, ob ein Zulassungsverfahren für einen den Wirkstoff Paclitaxel freisetzenden Stent für die Zwecke der Erteilung eines ergänzenden

133 Vgl SA 25.04.2018, C-121/17 (Teva UK Ltd ua/Gilead Sciences Inc) = ECLI:EU:C:2018:278 = GRUR-Prax 2018, 238 (Holtorf).

134 Ausführlich zu den Konsequenzen der Entscheidung bereits *Romandini*, Art 3(a) SPC legislation: An analysis of the CJEU's ruling in Teva (C-121/17) and a proposal for its implementation, GRUR Int 2019, 9 mwH.

135 Rs C-650/17 (Royalty Pharma Collection Trust), ABI C 52/2018, 20, und Rs C-114/18 (Sandoz und Hexal), ABI C 52/2018, 20.

136 EuGH 25.10.2018, C-527/17 (Boston Scientific) = ECLI:EU:C:2018:867 = GRUR-Prax 2018, 587 (Hirse) = GRUR Int 2019, 156 (Brückner).

Schutzzertifikats einem arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren gleichzustellen wäre, wenn im Rahmen des Zulassungsverfahrens für das Medizinprodukt eine gutachterliche Bewertung des Wirkstoffs durch eine Arzneimittelbehörde erfolgte.

Der Gerichtshof folgte der Auslegung des BPatG, das eine Gleichwertigkeit¹³⁷ anzuerkennen gewillt war, nicht. Die Neunte Kammer betonte, dass aus dem Wortlaut von Art 2 SPC-VO hervorgeht, dass für ein Erzeugnis nur dann ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt werden könne, wenn das Erzeugnis zum einen als Arzneimittel und zum anderen ein Verfahren zur Genehmigung für das Inverkehrbringen nach der Arzneimittel-RL¹³⁸ durchlaufen hat.

Keine dieser beiden Bedingungen sei jedoch im vorliegenden Fall erfüllt. So kann nach Auffassung des Gerichtshofs ein Stoff iSv Art 1 Abs 4 Medizinprodukte-RL¹³⁹, der fester Bestandteil eines Medizinprodukts ist und in Ergänzung zu diesem Produkt eine Wirkung auf den menschlichen Körper entfaltet, nicht als Arzneimittel gemäß der Arzneimittel-RL angesehen werden, da sich die Begriffe „Arzneimittel“ und „Medizinprodukt“ bereits gegenseitig ausschließen. Arzneimittel sind nach der Definition in Art 1 Nr 2 lit b der Arzneimittel-RL Stoffe oder Zusammensetzungen, die eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung ausüben. Demgegenüber sind Medizinprodukte gemäß der Definition in Art 1 Abs 2 lit a der Medizinprodukte-RL Stoffe oder Gegenstände, deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung eben nicht durch eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch entsprechend wirkende Mittel unterstützt werden kann. Daraus folgt nach Ansicht des EuGH, dass auch ein Stoff, der fester Bestandteil eines Medizinprodukts ist und lediglich in Ergänzung zu diesem Produkt eine Wirkung auf den menschlichen Körper entfaltet, kein Arzneimittel sein kann, da ein solcher Stoff nicht unabhängig von diesem Medizinprodukt eingestuft werden kann.

Darüber hinaus sei auch das Zulassungsverfahren gemäß Anhang I Abschnitt 7.4 Abs 1 der Medizinprodukte-RL kein Verwaltungsverfahren, das dem Verfahren der Arzneimittel-RL gleichwertig ist.

Das vorliegende Urteil überzeugt in seinem Ergebnis und in seiner Begründung. Es nimmt eine ganz wichtige Abgrenzung vor und verhindert letztlich den verlängerten Schutz von Arzneimittelpatenten im Wege der SPC durch Medizinproduktezulassungen zu erweitern. Die enge Auslegung von Art 2 SPC-VO wird schließlich auch systematisch durch Art 3 lit b und Art 4 leg cit sowie durch die Ziele der SPC-VO gestützt.¹⁴⁰

Ausblick: Der Gerichtshof hat klargestellt, dass eine Zulassung für eine Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination iSd Medizinprodukte-RL für die Zwecke von Art 2 SPC-VO nicht als Genehmigung für das Inverkehrbringen angesehen

137 BPatG 18.07.2017, 14 W (pat) 13/16 (Taxol und Paclitaxel), GRUR-Prax 2017, 518 (Hirse).

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

139 Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte, ABl L 169, 1.

140 Ebenso Hirse, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax 2018, 587.

werden kann. Die Erteilung eines SPC für zertifizierte Medizinprodukte, die als festen Bestandteil einen pharmakologisch wirksamen Stoff enthalten, ist damit nicht möglich. Die klinische Prüfung als Erteilungsvoraussetzung im Fall eines CE-Kennzeichens stellt daher auch ein SPC-Kriterium dar – inwieweit dieses reicht, müsste die weitere Rsp zeigen.¹⁴¹ De lege lata bestehen sehr enge Grenzen.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des EuGH können keine ergänzenden Schutzzertifikate für zertifizierte Medizinprodukte erteilt werden, die als festen Bestandteil einen pharmakologisch wirksamen Stoff enthalten.

2. OGH – Sorafenib II¹⁴²

Die zu berichtende Entscheidung stellt einen Nachklang aus dem letzten Berichtszeitraum¹⁴³ dar. Der 4. Senat hatte sein Verfahren bis zur Entscheidung eines präjudiziellen Vorabentscheidungsersuchens, das aus Ungarn stammte, unterbrochen, um eine Schutzfristberechnung durch den EuGH klären zu lassen. Aufgrund der klaren Vorgaben des Europäischen Höchstgerichts¹⁴⁴ gab der OGH dem Revisionsrekurs vollinhaltlich statt und trug dem Patentamt die Eintragung auf Berichtigung der Laufzeit des Schutzzertifikats für das Erzeugnis „Sorafenib und pharmazeutisch verträgliche Salze hievon“ zugunsten der Antragstellerin auf. Der 4. Senat übernahm die Rechtsansicht des EuGH und stellte sie leitsatzartig wie folgt dar.¹⁴⁵

1. Art 18 SPC-VO ist unter Berücksichtigung von Art 17 Abs 2 PSM-VO¹⁴⁶ dahin auszulegen, dass der Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen, wie er in einer Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats, auf deren Grundlage die für die Erteilung dieses Zertifikats zuständige Behörde dessen Laufzeit berechnet hat, angegeben ist, dann unrichtig ist, wenn er, wie im Ausgangsverfahren, eine Berechnungsmodalität für die Laufzeit dieses Zertifikats zur Folge hat, die mit den Vorgaben von Art 13 Abs 1 SPC-VO, wie er in einem nachfolgenden Urteil des Gerichtshofs ausgelegt worden ist, nicht im Einklang steht.
2. Art 18 SPC-VO ist unter Berücksichtigung des ErwGr 17 und von Art 17 Abs 2 PSM-VO dahin auszulegen, dass der Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats in einer Situation wie der in Nr 1 des vorliegenden Tenors beschriebenen auf der Grundlage von Art 18 SPC-VO einen Rechtsbehelf einlegen kann, um die in dem Zertifikat angegebene Laufzeit berichtigen zu lassen, solange das Zertifikat nicht erloschen ist.

¹⁴¹ Vgl Brückner, Entscheidungsanmerkung, GRUR GRUR Int 2019, 160 (161).

¹⁴² OGH 29.05.2018, 4 Ob 98/18t (Sorafenib II).

¹⁴³ OGH 24.01.2017, 4 Ob 5/17i (Sorafenib); dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018, 66 (109).

¹⁴⁴ EuGH 20.12.2017, C-492/16 (Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) = ECLI:EU:C:2017:995.

¹⁴⁵ So nunmehr RIS-Justiz RS0132138.

¹⁴⁶ 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.

Anzumerken bleibt lediglich, dass sich das EuGH-Verfahren ausdrücklich auf Art 17 Abs 2 PSM-VO bezog, obwohl das strittige Zertifikat nicht für ein Pflanzenschutzmittel, sondern für ein Arzneimittel erteilt worden war. Der EuGH zog in seinem Urteil aber beide (inhaltsgleichen) Materienvorschriften (also auch Art 18 SPC-VO) heran. Nach ErwGr 17 PSM-VO gelten die Modalitäten des Art 17 Abs 2 *leg cit*, zu denen auch die Laufzeiten gehören, sinngemäß auch für das Verständnis von Art 18 SPC-VO.

Ausblick: Nunmehr ist sowohl für Ergänzende Schutzzertifikate bei Arzneimitteln und bei Pflanzenschutzmitteln klargestellt, dass weder die nationale Rechtskraft des Erteilungsbescheides noch das Fehlen einer ausdrücklichen Berichtigungsbestimmung einer Berichtigung der Laufzeit des Schutzrechtszertifikats entgegenstehen. Vielmehr ist im Sinne eines effektiven Rechtsschutzes von der jeweiligen Zentralstelle des gewerblichen Rechtsschutzes ein Rechtsbehelf zur Korrektur bzw Berichtigung der Schutzzertifikatslaufzeit zur Verfügung zu stellen.

Zusammenfassung: Die Berichtigung des Endes der Schutzdauer eines ergänzenden Schutzzertifikates für ein Arzneimittel muss trotz rechtskräftigen Erteilungsbeschlusses möglich sein. Diese Durchbrechung der (materiellen) Rechtskraft ergibt sich aus einer sinngemäßen Anwendung des Schutzzertifikatsrechts für Pflanzenschutzmittel für die Auslegung des Art 18 SPC-VO: Konkret steht dem Schutzzertifikatswerber ein unmittelbar anwendbarer Rechtsbehelf zur Verfügung, nach dem gerade auch Fehler im Erteilungsbeschluss zu korrigieren sind.

VI. Sortenschutzrecht – EuGH – Gala Schnitzer III¹⁴⁷

Die Streitteile beschäftigten schon zweimal¹⁴⁸ das Europäische Höchstgericht mit dem Sortenschutz für die Apfelsorte „Gala Schnitzer“.

Mit dem im Berichtszeitraum vom EuGH entschiedenen Rechtsmittel beehrte die Schniga GmbH die Aufhebung des unionsgerichtlichen Urteils aus dem Jahr 2018 (!), mit dem das EuG den gemeinschaftlichen Sortenschutz für die Kandidatensorte „Gala Schnico“ abwies.¹⁴⁹ Der Beschluss des EuGH konnte im vereinfachten Verfahren nach Art 181 VerfO-EuGH sehr rasch ergehen, da das Rechtsmittel teilweise offensichtlich unzulässig bzw unbegründet war. Die Zehnte Kammer schloss sich der eingeholten Stellungnahme der Generalanwältin *Kokott* an, wonach das Gemeinschaftliche Sortenamt (CPVO) weder den Umfang seiner Amtsermittlungspflicht noch das rechtliche Gehör der Antragstellerin verletzt hatte.¹⁵⁰

Die vorliegende Entscheidung fasst die Befugnisse des CPVO für die Prüfung einer Kandidatensorte leitsatzartig wie folgt zusammen:

147 EuGH 08.11.2018, C-308/18 P (Schniga/CPVO – Gala Schnico) = ECLI:EU:C:2018:886.

148 Vgl *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in *Staudegger/Thiele* (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013), 171 (212 ff); *Thiele* in *Staudegger/Thiele*, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018, 66 (113 f).

149 EuG 23.02.2018, T-445/16 (Schniga GmbH/CPVO) = ECLI:EU:T:2018:95.

150 Zur Gänze wiedergegeben in Rz 5 des EuGH-Urteils.

- Eine Verlängerung des Prüfungszeitraums liegt allein im Ermessen des CPVO.
- Dem CPVO kommt ein weiter Ermessensspielraum bei der Bewertung der gewonnenen Untersuchungsergebnisse zu.
- Der Grundsatz der Amtsermittlung nach Art 76 Sortenschutz-VO¹⁵¹ über den gemeinschaftlichen Sortenschutz ermöglicht auch eine Verlegung des Prüfungsortes der Kandidatensorte durch das CPVO.

Folgerichtig ist die technische Prüfung durch das Sortenamt vorschriftsmäßig durchgeführt worden, da die Prüfungsergebnisse nach zwei Ernten in sich schlüssig sind, zumal keine atypischen Wetterverhältnisse aufgetreten sind.

Ausblick: Für die Rechtspraxis zu beachten sind die Klarstellungen, dass die Beteiligten vor den Instanzen des CPVO nicht geltend gemachte Tatsachen im Stadium der Klage vor dem Gericht nicht mehr anführen können.¹⁵² Denn die Aufgabe des Gerichts im Klageverfahren beschränkt sich auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer.¹⁵³ Diese Auffassung ist durchaus auch für die Überprüfung von unionsmarken- oder unionsdesignrechtlichen Entscheidungen des EUIPO übertragbar.

Zusammenfassung: Nach nunmehr gefestigter Spruchpraxis kommt dem Gemeinschaftlichen Sortenamt ein sehr weites Ermessen bei der Prüfung einer Kandidatensorte zu; dies sowohl in zeitlicher als auch örtlicher Ausgestaltung der Kontrollmodalitäten.

VII. Zusammenfassung

Das Jahr 2018 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 vor allem die OLG Wien Rsp zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht geradezu auf.

Die Patentverfahrensreform hat eine höchst erfreuliche Spruchpraxis dieser Gerichte bewirkt. Das OLG Wien festigte dankenswerterweise die Rsp zur Einschränkung von Patentansprüchen, Fragen der (Gegen-)Bescheinigungslast im Sicherungsverfahren und dem Anwendungsbereich für den Formstein-Einwand. Hervorzuheben ist die grundlegende Entscheidung des OGH zur durch Art 52 Abs 4 EPÜ geschützten Freiheit der Therapie im Verhältnis zu Dosierschemata. Die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten einschließlich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten ist prägender Teil der Tätigkeit des behandelnden Arztes und damit ein nach Art 52 Abs 4 EPÜ und § 2 Abs 1 Z 2 PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren.

Im materiellen Patentrecht hinterlässt nach wie vor das **Schutzzertifikatsrecht** für Arzneimittel, aber auch der Sortenschutz deutliche Spuren in der

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

152 Vgl. bereits EuGH 15.04.2010, C-38/09 P (Schröder/CPVO) Rz 76 = ECLI:EU:C:2010:196.

153 EuGH 08.11.2018, C-308/18 P Rz 5.

Anmelde- und Gerichtspraxis. Dieses dynamische Rechtsgebiet stellt immer noch „work in progress“ dar. Der EuGH hielt fest, dass die Berichtigung des Endes der Schutzdauer eines ergänzenden Schutzzertifikates für ein Arzneimittel trotz rechtskräftigen Erteilungsbeschlusses möglich bleiben muss.

Resümierend bleibt zu erwähnen, dass der Ausblick auf 2019 viele spannende Patentfragen bereit hält, über die wir unsere LeserInnen gerne informiert halten.