

Geistiges Eigentum

Jahrbuch 2016

herausgegeben

von

Univ.-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Staudegger

Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik,
Karl-Franzens-Universität Graz

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

Götzl Thiele Eurolawyer® Rechtsanwälte,
Salzburg



Wien · Graz 2016

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 978-3-7083-1108-1
NWV Verlag GmbH
Faradaygasse 6, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 796 35 62-24, Fax: +43 1 796 35 62-25
E-Mail: office@nwv.at

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

www.nwv.at

© NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien · Graz 2016

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

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	3
Abkürzungsverzeichnis.....	7
Elisabeth STAUDEGGER	
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union in Urheberrechtssachen im Jahr 2015	15
Clemens THIELE	
Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs	65
Wolfgang SCHRAMEK / Alexander SCHIFKO	
Neues zur Gemeinschaftsmarke aus Alicante und Luxemburg	129
Udo PFLEGHAR	
Die europäische Rechtsprechung zum Gemeinschafts- geschmacksmuster	175
Gerwin HAYBÄCK	
Judikatur-Entwicklung im österreichischen Markenrecht.....	189
Christian HADEYER	
Die Rechtsprechung des OLG Wien in Markensachen	243
Hannes SEIDELBERGER	
UWG-Novelle 2015 – die Umsetzung der UGP-RL in bereits „vier Akten“	261
Thomas SCHODITSCH / Gerhard SCHUMMER	
Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Urheberrechtssachen im Jahr 2015	273

Philipp MAIER

Die öffentliche Zurverfügungstellung geschütz-ter Werke für Unterricht und Lehre – eine Analyse des § 42g UrhG idF BGBl I 99/2015.....	303
---	------------

Thomas Rainer SCHMITT / Mirjam HÖNISCH

Die freien Werknutzungen nach der Urheberrechts-Novelle 2015.....	317
--	------------

Stichwortverzeichnis.....	347
---------------------------	-----

Verzeichnis der Autoren und Herausgeber.....	351
--	-----

Clemens THIELE

Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs

Inhaltsübersicht

I.	Einleitung	66
II.	Gesetzgebungsaktivitäten	66
1.	VO des Rates über das Einheitspatent	66
a.	EU-Patent III und IV	67
b.	Stand der weiteren Umsetzung	69
2.	Patentverfahrensreform	70
a.	Kein deutscher Patentanwalt als ständiger Vertreter im Marken- oder Patentregister Österreichs	71
b.	Verfahrensrechtliche Entwicklungen	73
III.	Patentrecht	73
1.	EuGH – Standardessenzielle Patente und FRAND-Lizenzen	73
a.	Der Ausgangsfall	73
b.	Die Entscheidung des EuGH	75
c.	Ausblick	76
d.	Zusammenfassung	77
2.	OGH	77
a.	Verfahrensunterbrechung bei möglicher Nichtigkeit des Patents	77
b.	Blutgerinnungskonzentrat	79
c.	Gleitlager	81
d.	Auto-Scheiben-Innenreiniger	84
3.	OLG Wien	86
a.	Dynamometer-Prüfstand	86
b.	Hörer-Patent	89
c.	Radiale Dichtungsvorrichtung	93
d.	Bodenbearbeitungsgerät	97
e.	Brennerdüse	102
IV.	Gebrauchsmusterrecht	105
1.	Hörer-Gebrauchsmuster	105
2.	Dichtungsstopfen	109
V.	Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel	114
1.	EuGH	114
a.	Besonderer Mechanismus	114

b. Micardis Plus?	117
c. Laufzeitberechnung	119
2. OGH	120
a. Synflorix II	120
b. Nebivolol III	122
VI. Sortenschutzrecht	123
1. FINITA	123
2. LEMON SYMPHONY	125
VII. Zusammenfassung	127

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der Gesetzgebung im Jahr 2015 sowie der höchstgerichtlichen Judikatur zum Patentrecht einschließlich der Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate und Sortenschutzrechte. Dabei wird zunächst versucht – nach einer kurzen Darstellung der Gesetzgebungsaktivitäten – die höchstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des europäischen und österreichischen Patentrechts iW S einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.¹

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2015 so hoch wie noch nie, nämlich bei 279.000 Patentanträgen. Das bedeutet eine Steigerung von 1,6 % gegenüber 2014 (274.000) und damit einen neuen Rekord. Die Zahl der erteilten Patente ist mit über 68.000 ebenfalls im Vergleich zu 2014 (64.600) leicht gestiegen und nach wie vor auf hohem Niveau.

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten Trends der letzten Jahre an. Eine dünner werdende Mehrheit (ca 53 % aller Anmeldungen 2015) stammt aus außereuropäischen Staaten.²

II. Gesetzgebungsaktivitäten

1. VO des Rates über das Einheitspatent

Bereits 2014 hat Spanien weitere Klagen gegen das Einheitspatent (früher: „Gemeinschaftspatent“) eingebracht. Gegenstand dieser Verfahren bilden zwei Europäische Verordnungen,³ die den Beschluss über die verstärkte Zusammen-

1 Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist der 31.12.2015. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <www.eurolawyer.at> abrufbar.

2 Vgl die statistischen Daten des Europäischen Patentamts, abrufbar unter <www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2016/20160303_de.html> (04.03.2016).

3 Verordnung (EU) 1257/2012 des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (EPat-VO),

arbeit und das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung teilweise mit Inhalten ausfüllen.

a. EU-Patent III und IV

Der EuGH folgt den Schlussanträgen von Generalanwalt Yves Bot⁴ und weist beide Klagen Spaniens ab.⁵

Das EPÜ, ein nicht unter das Unionsrecht fallendes zwischenstaatliches Abkommen, stellt derzeit das einzige transnationale System zum Schutz europäischer Patente dar. Europäische Patente unterliegen denselben Regelungen und demselben Schutz wie im jeweiligen Staat erteilte nationale Patente und haben in jedem Vertragsstaat, in dem sie erteilt werden, dieselbe Wirkung. Durch das sog „einheitliche Patentrecht“ beabsichtigt die EU, ein *europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)* einzuführen. Die Übersetzungen des Einheitspatents sollen entsprechend der **Amtssprachen** des Europäischen Patentamts in Deutsch, Englisch und Französisch erfolgen.

Spanien verfolgte mit seinen Klagen vor dem EuGH, die beiden Verordnungen des Pakets für nichtig zu erklären. Dabei stellte dieser Mitgliedsstaat ua die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsverfahrens in Frage, das der Erteilung eines Einheitspatents vorausgeht. Es wäre der gerichtlichen Kontrolle entzogen, wodurch ein effektiver Grundrechtsschutz nicht gewährleistet wäre.

Dem folgte der EuGH nicht und verwies darauf, dass die Verordnung nicht die Voraussetzungen für die Erteilung eines EPÜ-Patents regelte und auch nicht das EPÜ-Verfahren ins Unionsrecht integrierte. Vielmehr werden die Voraussetzungen geregelt, nach denen einem bereits erteilten EPÜ-Patent auf Antrag einheitliche Wirkung gewährt werden kann. Auch stellte der EuGH fest, dass Art 118 Abs 1 AEUV eine geeignete Rechtsgrundlage für die Einheitspatent-VO ist, weil ein einheitlicher Patentschutz den einheitlichen Schutz geistigen Eigentums nach Art 118 Abs 1 AEUV bezweckt.⁶

Einen Ermessensmissbrauch des Parlaments oder des Rates verneint das Europäische Höchstgericht. Nach stRsp⁷ ist eine Rechtshandlung nämlich nur dann ermessensmissbräuchlich, wenn aufgrund objektiver, schlüssiger und übereinstimmender Indizien anzunehmen ist, dass sie ausschließlich oder zumindest vorwiegend zu anderen Zwecken als denen, zu denen die betreffende

ABI L 2012/361, 1; Verordnung (EU) 1260/2012 des Rates über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (EPatÜbers-VO), ABI L 2012/361, 89.

4 GA 18.11.2014, C-146/13, C-147/13 (Spanien ./ Parlament und Rat) = ECLI:EU:C:2014:2380.

5 EuGH 05.05.2015, C-146/13 (Spanien ./ Parlament und Rat) = ECLI:EU:C:2015:298; EuGH 05.05.2015, C-147/13 (Spanien ./ Parlament und Rat) = ECLI:EU:C:2015:299; dazu Beetz, Das Einheitspatent rückt näher, *ecolx* 2015, 489.

6 Vgl EuGH 05.05.2015, C-146/13 (Spanien ./ Parlament und Rat) Rz 39 – 41, 43 f = ECLI:EU:C:2015:298.

7 EuGH 13.11.1990, C-331/88 (The Queen ./ Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte FEDESA ua) Rz 24 = ECLI:EU:C:1990:391; EuGH 16.04.2013, C-274/11, C-295/11 (Spanien und Italien ./ Rat) Rz 33 = ECLI:EU:C:2013:240. Zu letzterem Urteil näher Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Stauder/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014 (2014) 147 (150).

Befugnis eingeräumt wurde, erlassen worden ist oder mit dem Ziel, ein Verfahren zu umgehen, das der AEU-Vertrag speziell vorsieht, um die konkrete Sachlage zu bewältigen.

Die HöchstrichterInnen betonen, dass der Unionsgesetzgeber entgegen dem Vorbringen des Königreichs Spanien weder den teilnehmenden Mitgliedstaaten noch dem EPA aufgrund des Unionsrechts eigene Durchführungsbefugnisse übertragen hat.⁸ Es ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof im Rahmen einer nach Art 263 AEUV erhobenen Klage für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit einer von den Mitgliedstaaten abgeschlossenen internationalen Übereinkunft nicht zuständig ist. Der EuGH ist auch nicht für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme zuständig, die von einer nationalen Behörde getroffen wurde.⁹ Daraus folgt, dass die zu den nationalen Patentbehördenverfahren aufgeworfenen Teile der Klage als unzulässig zurückzuweisen waren.¹⁰

Schließlich setzt nach Ansicht des Gerichtshofs¹¹ die unmittelbare Anwendbarkeit einer Verordnung gemäß Art 288 Abs 2 AEUV voraus, dass die VO in Kraft tritt und zugunsten oder zulasten der Rechtssubjekte Anwendung findet, ohne dass es irgendwelcher Maßnahmen zur Umwandlung in nationales Recht bedarf, sofern die betreffende Verordnung nicht den Mitgliedstaaten die Aufgabe überlässt, selbst die erforderlichen Rechts-, Verwaltungs- und Finanzvorschriften zu erlassen, damit die Bestimmungen der Verordnung durchgeführt werden können.¹² Dies ist vorliegend der Fall, da der Unionsgesetzgeber es selbst den Mitgliedstaaten für die Zwecke der Anwendbarkeit der Bestimmungen der angefochtenen Verordnung überlassen hat, zum einen mehrere Maßnahmen im durch das EPÜ festgelegten rechtlichen Rahmen zu erlassen und zum anderen das einheitliche Patentgericht einzurichten, was nach den ErwGr 24 und 25 der EPat-VO von grundlegender Bedeutung für die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens eines solchen Patents, für eine kohärente Rechtsprechung und folglich essentiell für Rechtssicherheit sowie Kosteneffizienz für Patentinhaber ist.

Die Übersetzungsregelungen rügte Spanien dahingehend, sie würden einen Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung bringen. Es würde eine Sprachregelung eingeführt, die Personen diskriminierte, die nicht die Amtssprachen des Europäischen Patentamts originär sprächen. Diese Ausnahme vom Grundsatz der Gleichheit der Amtssprachen der Europäischen Union hätte mit anderen als den in der Verordnung angegebenen wirtschaftlichen Kriterien begründet werden müssen. Der EuGH urteilte dazu, dass es keinen allgemeinen Grundsatz gebe, nachdem alles, was die Interessen eines EU-Bürgers betreffe, immer in seiner Sprache verfasst sein müsse.¹³ Unbestreitbar liege allerdings eine Andersbehandlung der Amtssprachen der EU vor. Diese ist jedoch in Hin-

8 EuGH 05.05.2015, C-146/13 Rz 87.

9 Vgl bereits EuGH 17.09.2014, C-562/12 (Liivimaa Lihaveis) Rz 48 = ECLI:EU:C:2014:2229 mwN zur Rsp.

10 EuGH 05.05.2015, C-146/13 Rz 101 f.

11 EuGH 05.05.2015, C-146/13 Rz 105 f.

12 Vgl EuGH 30.11.1978, 31/78 (Bussone) Rz 32 = ECLI:EU:C:1978:217; EuGH 14.6.2012, C-606/10 (ANAFE) Rz 72 = ECLI:EU:C:2012:348 mwN zur stRsp.

13 Vgl EuGH 05.05.2015, C-147/13 (Spanien ./ Parlament und Rat) Rz 31, 33 und 41 = ECLI:EU:C:2015:299 = CR 2015, 705.

blick auf den erleichterten Zugang zum vom Patent gewährten Schutz wegen einfacherer Übersetzungsregelungen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.¹⁴ Zudem bestehen Regelungen, die es sprachunkundigen Wirtschaftsteilnehmern im Falle eines Rechtsstreits ermöglichen, eine vollständige Übersetzung des Einheitspatents zu erhalten.¹⁵

Zusammenfassung: Nach den Urteilen des EuGH ist die VO über das Einheitspatent unionsrechtskonform; das EPÜ wird nicht in das Unionsrecht integriert. Die Festlegung und Verteilung der jeweiligen Jahresgebührenhöhe ist aber von der EU-Kommission zu überwachen, da insoweit genuines Unionsrecht vorliegt. Eine Ungleichbehandlung aller EU-Amtssprachen kann durch vorgehende Allgemeininteressen gerechtfertigt sein.

b. Stand der weiteren Umsetzung

1. EU-Ebene

Auf Vorschlag des Europäischen Patentamts (EPA) haben am 15.12.2015 die am europäischen Einheitspatent beteiligten EU-Mitgliedstaaten (im sog „Engeren Ausschuss“ des Verwaltungsrats der EPO) eine Reihe von Vereinbarungen als Sekundärrecht verabschiedet, darunter die Ausführungsvorschriften, die Haushalts- und Finanzordnung, die Höhe der Jahresgebühren sowie Bestimmungen über die Aufteilung der Jahresgebühren zwischen dem EPA und den am Einheitspatent teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten.¹⁶

Es wird ein vom EPA nach dem EPÜ erteiltes europäisches Patent sein, dem nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung für die Hoheitsgebiete der teilnehmenden Staaten verliehen wird. Die laufende Recherche-, Prüfungs- und Erteilungstätigkeit des EPA bleibt vom einheitlichen Patent also unberührt. Allerdings wird das EPA einige neue Aufgaben wahrnehmen. So wird es beispielsweise die Anträge der Patentinhaber auf einheitliche Wirkung verwalten, ist für die Erhebung, Verwaltung und Verteilung der Jahresgebühren für die einheitlichen Patente zuständig und hat ein Register für die einheitlichen Patente zu führen, das die verbindlichen Rechtsstanddaten zu Lizenzen, Rechtsübertragungen und Beschränkungen sowie zum Widerruf bzw Erlöschen von Patenten enthält.¹⁷

Was die Übersetzungsregelungen für das einheitliche Patent angeht, so wurde beschlossen, die bewährte Sprachenregelung des EPA mit den drei Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch zu übernehmen. Damit sind nach der Erteilung des europäischen Patents keine manuellen Übersetzungen mehr nötig, wenn der Patentinhaber sich für ein einheitliches Patent entscheidet; qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen stehen zu Informationszwecken zur Verfügung.

Für die Übergangsphase bis zur vollen Funktionsfähigkeit des maschinellen

14 Vgl EuGH 05.05.2015, C-146/13 Rz 32, 34, 38 f und 47.

15 Vgl EuGH 05.05.2015, C-146/13 Rz 79, 81 bis 88.

16 Vgl die EPO-Dokumentation auf <www.epo.org/about-us/organisation/select-committee/documentation_de.html> (04.03.2016).

17 Zur Rolle des Einheitlichen Patentgerichts im Verhältnis zum EuGH instruktiv *Gruber*, Das Einheitliche Patentgericht: vorlagebefugt kraft eines völkerrechtlichen Vertrages?, GRUR-Int 2015, 323 mit Nw zum Meinungsstand.

Übersetzungssystems gilt folgende Regelung:¹⁸ Ist die Verfahrenssprache vor dem EPA Deutsch oder Französisch, so muss eine Übersetzung der gesamten Patentschrift in Englisch eingereicht werden; ist die Verfahrenssprache Englisch, ist eine Übersetzung in eine Amtssprache eines EU-Mitgliedstaats erforderlich. Diese Übersetzung hat der Patentinhaber zusammen mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung einzureichen. Die Verwaltung der Übersetzungen ist eine weitere neue Aufgabe für das Amt. Für Patentanmelder, denen europäische Patente mit einheitlicher Wirkung erteilt werden und die ihren Wohnsitz oder den Sitz ihrer Hauptniederlassung in einem EU-Mitgliedstaat haben, der keine Amtssprache mit einer der drei Amtssprachen des EPA gemein hat, wird ergänzend ein System zusätzlicher Kostenerstattungen für die Übersetzung der Anmeldung in die Verfahrenssprache des EPA eingeführt. Auch für die Verwaltung dieses Systems wird das EPA zuständig sein.

Ausblick: Das erste Einheitspatent noch im Jahr 2016 anmelden zu können, ist in weite Ferne gerückt. Die Chancen dafür tendieren gegen null.¹⁹ Der Grund liegt darin, dass Deutschland bereits signalisiert hat, mit einer Ratifizierung noch zu warten. Ein Arbeitsbeginn der Einheitspatentgerichte ohne den Marktführer scheint höchst unrealistisch.²⁰

2. Umsetzungsstand in Österreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Österreich am 7. August 2013 die Ratifizierungsurkunde zum neuen EU-Patent hinterlegt. Im März 2014 hat Frankreich und kurz darauf haben Belgien, Dänemark und Schweden im Juni 2014 ratifiziert.²¹ Die Ratifikation Maltas ist noch immer nicht verifiziert. Im Jahr 2015 haben Luxemburg und Portugal ratifiziert. Im Jänner 2016 ist Finnland gefolgt. Damit haben insgesamt neun EU-Staaten ihre schriftliche Zustimmung deponiert.²² Jetzt steht nur noch die Zustimmung Deutschlands, Großbritanniens und dreier weiterer EU-Staaten zum Aufbau des geplanten EU-Patentgerichts in Paris aus.

Österreich soll ebenfalls eine eigene Kammer im heimischen Patentgericht erhalten. Konkrete legislative Vorhaben dazu sind derzeit nicht bekannt.

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014²³ hat eine Neuordnung des Instanzenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht,

18 Vgl dazu die informativen FAQ des EPO auf <www.epo.org/law-practice/unitary/faq_de.html> (04.03.2016).

19 So zutreffend der Befund von Beetz, Späte Einsicht oder die Behandlung von Kinderkrankheiten, ÖBI 2016/1, 1 (Editorial).

20 Ebenso pessimistisch erscheint die Selbstanalyse der EU-Kommission in einem bislang wenig beachteten Arbeitspapier, abrufbar unter <www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/08/18/EU_81858/imfname_10584595.pdf> (04.03.2016).

21 Vgl den langwierigen „Countdown“ unter <ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_de.htm> (26.01.2015).

22 Siehe die Liste auf <www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001> (04.03.2016).

23 Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiter-

der nunmehr ausschließlich bei den ordentlichen Gerichten besteht. Im „Übergangsrecht“ des Jahres 2014 hat nunmehr die stRsp²⁴ mit Zustimmung der Lehre²⁵ eine Rückwirkung der Neuregelung verneint und die absolute Rechtsanwaltspflicht vor dem OGH in Patent- und Markensachen festgeschrieben.²⁶

a. Kein deutscher Patentanwalt als ständiger Vertreter im Marken- oder Patentregister Österreichs

Der OGH hatte sich letztlich mit den registermäßigen Befugnissen eines deutschen Patentanwalts auseinanderzusetzen, der behauptete „examinierter österreichischer Patentanwalt“ zu sein.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der spätere Rechtsmittelwerber, ein Patentanwalt mit Kanzleisitz in Deutschland, war in Österreich nicht in der Liste der Patentanwälte eingetragen. Unter Hinweis auf die von ihm im Jahre 1996 abgelegte Eignungsprüfung und seine nach § 5 Abs 1 PatAnwG erfolgte Angelobung begehrte er die (dauerhafte) Eintragung als Vertreter bei der Marke Nr 178 418 in das Markenregister gemäß § 17 Abs 1 Z 4 MSchG. Die Unterinstanzen wiesen im Wesentlichen mit der Begründung ab, im Anlassfall käme eine Eintragung des Vertreters in das öffentliche Register des Patentamts wegen § 16a Abs 1 iVm Abs 6 PatAnwG deshalb nicht in Frage, weil es sich beim Rechtsmittelwerber um einen in Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs auftretenden dienstleistenden Patentanwalt handelte.

Der OGH wies den außerordentlichen Revisionsrekurs zurück und bestätigte die ausführlich begründete Rechtsansicht des OLG Wien, dass der in der Liste der Patentanwälte nicht eingetragene und in Deutschland ansässige deutsche Rechtsmittelwerber patentanwaltliche Tätigkeiten in Österreich (nur) als dienstleistender Patentanwalt erbringen darf²⁷ und somit nicht in die öffentlichen Register des Patentamts einzutragen ist. Dies ergab sich bereits aus dem klaren Wortlaut des § 16a Abs 1 iVm Abs 6 PatAnwG und bedurfte keiner Korrektur durch das Höchstgericht.

Eine Verletzung der Dienstleistungsfreiheit bestand schon deshalb nicht, da der Antragsteller die Eignungsprüfung nach § 2 Abs 2 PatAnwG²⁸ hatte, und das PatAnwG bei der Regelung der Ausübung des Patentanwaltberufs auf eine derartige Kategorie gar nicht abstellte. Das PatAnwG knüpft vielmehr entweder an die Eintragung in der Liste der Patentanwälte, die einen Kanzleisitz in Österreich voraussetzt oder an die (vorübergehende) Erbringung von Dienstleistungen in Österreich als dienstleistender Patentanwalt iSv § 1 Abs 1 PatAnwG an.

schutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990, das Patentamtgebührengesetz, das Sortenschutzgesetz 2001, das Patentanwaltsgesetz und die Jurisdiktionsnorm geändert werden (Patent- und Markenrechts-Novelle 2014), BGBl I 126/2013.

24 OGH 17.02.2014, 4 Ob 10/14w (Jimi Hendrix I) = ecolex 2014/215, 545 (Horak) = ÖBl 2014/46, 222 (Schmid); OGH 17.02.2014, 4 Ob 11/14t (Expressglass); OGH 25.03.2014, 4 Ob 9/14y (Jimi Hendrix II); OGH 20.05.2014, 4 Ob 57/14g (IONIT/IsoNit).

25 Ballon, Zur Rückwirkung von Verfahrensbestimmungen, ÖJZ 2015/148, 1127 (1128).

26 Zur Verfassungsmäßigkeit dieses Vertretungsmonopols bereits VfGH 09.10.2014, G 95/2013 = ÖBl-LS 2015/7, 9 (Alge und Prunbauer-Glaser).

27 OLG Wien 11.02.2015, 34 R 72/15f (Registrierung der Vertretung I).

28 IdF BGBl 777/1992.

Auf den ersten Blick perplex mag die mangelnde Stichhaltigkeit des unionsrechtlichen Arguments wirken, hat doch der Gerichtshof²⁹ bereits entschieden, die Republik Österreich habe gegen ihre Verpflichtungen aus Art 49 EGV (nunmehr Art 50 AEUV) verstoßen, indem sie die in einem anderen Mitgliedstaat regulär niedergelassenen Patentanwälte, die vorübergehend in Österreich Dienstleistungen erbringen möchten, verpflichtet, einen in Österreich wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen.

Der deutsche Patentanwalt, *DI Dr Thomas Becker*,³⁰ hat die „Eignungsprüfung“ für Österreich nach § 2 Abs 2 PatAnwG in der damals geltenden Fassung abgelegt, die ihn zur *vorübergehenden* Berufsausübung vor dem ÖPA und den Patentgerichten – soweit für Patentanwälte zulässig – befähigt. Genau darauf beruht aber die zutreffende Begründung der Entscheidung, die nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Die anlässlich einer Markenumschreibung beantragte Eintragung als „ständiger Vertreter“ der (neuen) Markeninhaberin findet keinesfalls in einer auf begrenzte Dauer angelegten Dienstleistung Deckung – weder semantisch noch juristisch.

Ausblick: Eine § 17 Abs 1 Z 4 MSchG entsprechende Bestimmung findet sich auch im Patentwesen. § 21 Abs 4 PatG hat zunächst nach wie vor auf das Erfordernis der Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten abgestellt. Noch während des informellen Vorverfahrens der Rs C-564/07 hatte Österreich das Patentgesetz mit Jahresbeginn 2005 insofern geändert, als für Parteien mit Sitz oder Niederlassung im EWR oder in der Schweiz der „Anwaltszwang“ im Patentverfahren vor dem Patentamt und dem (damaligen) Obersten Markensenat durch die Pflicht zur Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten ersetzt wurde. Zugleich hatte Österreich angekündigt, parallel dazu auch die korrespondierende Bestimmung im PatAnwG anzupassen.³¹ Erst ein per 01.01.2008 geändertes PatAnwG³² führte zum Ersatz der „Eintragungspflicht“ ausländischer Patentanwälte durch eine bloße Meldepflicht, zur Abschwächung der Unterwerfung ausländischer Patentanwälte unter die österreichische Disziplinargewalt und zum Entfall des Erfordernisses der Einschaltung eines Einvernehmensanwalts. § 16 Abs 5 PatAnwG wurde schließlich dahingehend novelliert,³³ dass dienstleistende Patentanwälte bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen weder über eine inländische Abgabestelle verfügen noch einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft machen müssen.³⁴

Das Verbot der dauerhaften Registrierung im Marken- oder Patentregister beschränkt daher die nach dem Sekundärrecht bloß vorübergehend zulässige Tätigkeit eines in Deutschland zugelassenen Patentanwalts mE nicht.

Zusammenfassung: Nach Ansicht der österreichischen Patentgerichte steht – ungeachtet der prinzipiellen Vertretungsbefugnis – der Umstand, dass einem dienstleistenden Patentanwalt nur die vorübergehende Erbringung von patent-

29 EuGH 11.06.2009, C-564/07 (Kommission./Österreich) = ECLI:EU:C:2009:364.

30 Als Parteienvertreter ist sein Name in der OGH-Entscheidung genannt (vgl OGH 20.12.2011, 8 Ob A 35/11x = justIT 2012/32, 72 [Thiele]).

31 Vgl das Rundschreiben des BKA vom 06.08.2009, BKA-VV.C-564/07/0012-V/7/2009, abrufbar unter <www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=36117> (04.03.2016).

32 BGBl I 15/2008.

33 BGBl I 126/2009.

34 Vgl ErlRV 393 BlgNR XXIV. GP, 12.

anwältlichen Dienstleistungen in Österreich erlaubt ist, nicht jedoch die ständige berufsmäßige Vertretung, seiner Erfassung als (ständiger) Vertreter im Markenregister entgegen.³⁵

b. Verfahrensrechtliche Entwicklungen

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

So beträgt die Frist für einen Kostenrekurs im Nichtigkeitsverfahren 14 Tage.³⁶ Aus § 122 Abs 1 PatG (auf den § 35 Abs 5 MSchG verweist) ergibt sich hingegen für alle Kosten(ersatz)fragen die sinngemäße Anwendbarkeit von § 55 ZPO, wonach die in einem Urteil enthaltene Entscheidung über den Kostenpunkt ohne gleichzeitige Anfechtung der Entscheidung in der Hauptsache nur mittels Rekurs angefochten werden kann. Die Wendung „vorbehaltlich § 117“ in § 122 Abs 1 PatG ist nach Ansicht des OLG Wien³⁷ nicht so zu verstehen, dass in den Fällen, in denen die Nichtigkeitsabteilung nach § 117 PatG entscheidet, ausnahmsweise auch die isolierte Bekämpfung der Kostenentscheidung mit Berufung (bei einer zweimonatigen Frist) möglich wäre. Der Vorbehalt bezieht sich vielmehr nur auf die inhaltlichen Regelungen des § 117 PatG, unter deren Umständen der einen oder der anderen Partei ein Kostenersatz gebührt. Das ist daraus abzuleiten, dass § 117 PatG hier die Grundsätze der ZPO nur mit Abweichungen übernimmt. An die Stelle gebührenreduzierter Kostenberufungen ist daher mit dem Inkrafttreten der Patent- und Markenrechtsnovelle 2014³⁸ zum 01.01.2014 der Kostenrekurs nach § 55 ZPO getreten.

III. Patentrecht

1. EuGH – Standardessenzielle Patente und FRAND-Lizenzen³⁹

a. Der Ausgangsfall⁴⁰

Im Ausgangsfall erhob der chinesische Telekom-Konzern Huawei beim LG Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, ebenfalls ein chinesisches Unternehmen, gerichtet auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadenersatz. Huawei besitzt ein europäisches Patent, das als „essenziell“ für den „Long Term Evolution“(LTE)-Standard gilt, der vom Europäischen Institut für

35 OGH 20.10.2015, 4 Ob 179/15z (Registrierung der Vertretung II).

36 OLG Wien 19.05.2015, 34 R 47/15d.

37 OLG Wien 19.05.2015, 34 R 47/15d.

38 BGBl I 126/2013.

39 EuGH 16.07.2015, C-170/13 (Huawei Technologies ./ ZTE) = ECLI:EU:C:2015:477 = *ecolx* 2015/434, 987 (*Stegbauer/Woller*) = ÖJZ 2015/118, 907 (*Lehofer*); dazu *Thiele*, Marktmissbrauch durch Standardessenzielle Patente (SEP) – EuGH zum FRAND-Einwand im Patentverletzungsprozess, *jusIT* 2016/1, 1.

40 LG Düsseldorf, 21.03.2013, 4b O 104/12 (LTE-Standard) = GRUR-RR 2013, 200 (*Hoppe-Jänisch*); dazu *Harmsen/Pearson*, Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand auf dem Prüfstand, IPRB 2014, 90.

Telekommunikationsnormen (ETSI) normiert wird. Der LTE-Standard ist ein Mobilfunkstandard der nächsten (4.) Generation. Weil bei Nutzung dieses Standards die Lehre des Patents von Huawei zwangsläufig verwirklicht wird, wurde es als „essenziell“ eingestuft. Huawei zeigte sein Patent gegenüber ETSI an, dem das Unternehmen als Mitglied angehört. Zudem verpflichtete sich Huawei zur Erteilung von Lizenzen an Dritte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen, die generell auf Englisch als FRAND („Fair, Reasonable and Non-Discriminatory“) bezeichnet werden. ZTE vertrieb in Deutschland ua Basisstationen mit LTE-Software, die unweigerlich, durch technische Abläufe bedingt, das Patent von Huawei benutzten. Nachdem die Gespräche zwischen Huawei und ZTE über den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen scheiterten, klagte Huawei auf dem deutschen Markt. Nach Auffassung von ZTE stellte die Patentverletzungsklage aber den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar, da ZTE seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Lizenz erklärt hatte.

Das LG Düsseldorf unterbrach den Patentverletzungsprozess und legte dem EuGH folgende fünf (Haupt-)Fragen zur Vorabentscheidung vor:

- „1. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patentes, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat, oder ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardessentiellen Patentes ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt?
2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:
Stellt Art 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen?
3. Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:
Stellt Art 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das standardessentielle Patent tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist?

4. Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:
Stellt Art 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden?
5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadenersatz)?“

In seinen Schlussanträgen⁴¹ betonte GA *Wathelet* zunächst, dass eine marktbeherrschende Stellung nicht offenkundig wäre und überließ die nähere Prüfung dieses Fragenbereiches dem nationalen Gericht.

b. Die Entscheidung des EuGH⁴²

Der EuGH folgt im Wesentlichen dem Generalanwalt,⁴³ präzisiert jedoch dessen Schlussfolgerungen in geeigneter Weise. Die wohl wichtigste Klarstellung betrifft die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf, endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen und auf Vernichtung.

Auf den Punkt gebracht, fordert die Fünfte Kammer in ihrer Interessenabwägung ein außer- bzw vorgerichtliches Prozedere⁴⁴ ein, das – mE zwingend⁴⁵ – vor Führung einer Patentverletzungsklage aufgrund einer standardessenziellen Erfindung zu beachten ist:

- Zunächst muss der Patentinhaber den Verletzer informieren, indem er das fragliche Patent genau bezeichnet und die Art und Weise, in der es verletzt wurde, spezifiziert.
- Sofern der Verletzer daraufhin seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen erklärt, muss der Patentinhaber dem Verletzer ein spezifisches schriftliches Angebot einer Lizenz zu solchen FRAND-Bedingungen vorlegen, unter genauer Bezeichnung der Lizenzgebühr und Erläuterung, wie diese berechnet wird.
- Diese Pflichten des Patentinhabers gelten so lange, wie der Verletzer auf dieses Angebot gewissenhaft in Übereinstimmung mit anerkannten Geschäftspraktiken auf dem betroffenen Gebiet und nach Treu und Glauben reagiert. Ob Letzteres der Fall ist, muss auf der Grundlage objektiver Faktoren festgestellt werden und bedeutet insb, dass der Verletzer keine Verzögerungstaktik verfolgen darf. Insb muss der Verletzer, falls er das unterbreitete

41 GA 20.11.2014, C-170/13 (Huawei *J.* ZTE) = ECLI:EU:C:2014:2391.

42 EuGH 16.07.2015, C-170/13 (Huawei Technologies *J.* ZTE) = ECLI:EU:C:2015:477 = *ecolx* 2015/434, 987 (*Stegbauer/Woller*) idF der Urteilsberichtigung vom 15.12.2015 = ECLI:EU:C:2015:817.

43 Vgl EuGH 16.07.2015, C-170/13 Rz 62 und 64 unter Hinweis auf SA vom 20.11.2014 in der Rs C-170/13 (Huawei *J.* ZTE) Rz 81 und 86 = ECLI:EU:C:2014:2391.

44 Dargelegt in EuGH 16.07.2015, C-170/13 Rz 59 bis 69.

45 EuGH 16.07.2015, C-170/13 Rz 60: „... keine Ansprüche auf Unterlassung ... ohne ... vorher anzuhören ...“.

Angebot nicht annehmen sollte, dem Patentinhaber unverzüglich schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen machen.

- Wird auf das Gegenangebot des Verletzers hin keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt, so können die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen beantragen, dass der Lizenzbetrag unverzüglich von einem unabhängigen Dritten durch Entscheidung festgelegt werde (zB von einem Gericht oder Schiedsgericht). Der Verletzer darf parallel zu den Verhandlungen über die Lizenzgewährung den Rechtsbestand und die Standard-Essentialität bzw Benutzung der geltend gemachten Patente infrage stellen oder sich das Recht vorbehalten, dies in Zukunft zu tun.

Genügt der Patentinhaber diesem außergerichtlichen Prozedere nicht, liegt ein kartellrechtswidriges Verhalten vor, das zur Abweisung der Patentverletzungsklage im Umfang der genannten Ansprüche führt. Genügt andererseits der Verletzer diesen Anforderungen nicht, geht sein FRAND-Einwand ins Leere, und er hat zu haften. Die Überprüfung dieser Vorgangsweise im Einzelnen bleibt dem nationalen Gericht überlassen.⁴⁶

Benutzt davon abgesehen der Verletzer das Standardessenzielle Patent, bevor eine FRAND-Lizenzvereinbarung abgeschlossen würde, liegt es an ihm, ab dem Zeitpunkt, an welchem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, gemäß den anerkannten Geschäftspraktiken auf dem betroffenen Gebiet angemessene Sicherheit zu leisten, zB durch Bankbürgschaft oder Hinterlegung. Die Berechnung der Sicherheitsleistung muss ua den Umfang der in der Vergangenheit erfolgten Benutzungshandlungen des betreffenden Patents berücksichtigen.

Schließlich nimmt der EuGH⁴⁷ eine Klärung zu den geltend gemachten Ansprüchen auf Rechnungslegung und Schadenersatz für in der Vergangenheit liegende Benutzungshandlungen vor. Der vorliegende Richterspruch gestattet es dem Patentinhaber ausdrücklich, eine Klage auf Rechnungslegung über in der Vergangenheit erfolgte Benutzungshandlungen oder auf Feststellung bzw Zuerkennung von Schadenersatzverpflichtungen im Hinblick auf diese Benutzungshandlungen zu erheben. Der EuGH gelangt zum Schluss, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die Geltendmachung dieser Ansprüche nicht als missbräuchlich iSv Art 102 AEUV anzusehen ist.⁴⁸

c. Ausblick

Abschließend sei eine Prognose für die weitere Entwicklung gestattet. Das vorliegende Urteil des EuGH hat erhebliche Auswirkungen für die Patentpraxis, besonders auf die Art und Weise, wie Patentinhaber sowie Standardbenutzer FRAND-belastete Standardessenzielle Patente in Zukunft behandeln. Es ist nunmehr sowohl für Patentinhaber als auch für potenzielle Verletzer unumgänglich, sich mit der Frage des möglichen wettbewerblichen Rechtsmissbrauchs auseinanderzusetzen. Dies nicht erst anlässlich eines Patentverletzungsverfahrens, sondern in erster Linie vor einem möglichen Rechtsstreit. Für Nutzer von Standardessenziellen Patenten, die bereit sind, zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, stellt sich uU die Frage nach einer (negativen) Feststellungsklage

46 EuGH 16.07.2015, C-170/13 Rz 70.

47 EuGH 16.07.2015, C-170/13 Rz 73 und 74.

48 EuGH 16.07.2015, C-170/13 Rz 75.

bzw. einer Leistungsklage.

Nach allgemein unterstützter Ansicht hat der EuGH entschieden, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen, das Inhaber eines Standardessenziellen Patents ist und sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen eine Lizenz für dieses Patent zu erteilen, nicht tatenlos zusehen muss, wie ein Fremdunternehmen das Patent rechtswidrig einsetzt. Hat der Rechteinhaber dem Fremdunternehmen den Abschluss einer Lizenz unter FRAND-Bedingungen angeboten und nimmt dieses das Angebot nicht an, kann der Rechteinhaber patentrechtlich Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung verlangen, wie jeder andere Rechteinhaber. Umgekehrt werden durch diese Entscheidung auch die Rechte von Patentverletzern gestärkt, da sie zukünftig nicht mehr ohne Vorwarnung mit Verkaufsverboten überzogen werden können.

d. Zusammenfassung

Immaterialgüterrecht und Kartellrecht bilden eine durchaus komplementäre, aber keineswegs spannungsfreie Einheit. Der EuGH hat mit dem vorliegenden Urteil salomonisch geurteilt – zumindest vordergründig. Fraglich war, ob die Patentverletzungsklage des Inhabers eines SEP gegen ein Unternehmen, das standardgemäße Erzeugnisse herstellte, einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung iSv Art 102 AEUV darstelle. Der EuGH hat die klageweise Durchsetzung von Ansprüchen auf Rechnungslegung über vergangene Benutzungshandlungen oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen als unproblematisch angesehen. Für die klageweise Geltendmachung von Unterlassungs- und/oder Rückrufansprüchen hat der EuGH hingegen besondere Voraussetzungen aufgestellt. So muss der Patentinhaber dem (angeblichen) Verletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten und dabei u.a. die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angeben. Der EuGH hat abweichend vom BGH in Orange-Book-Standard das FRAND-Angebot in der Sphäre des Patentinhabers belassen. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

2. OGH

a. Verfahrensunterbrechung bei möglicher Nichtigkeit des Patents⁴⁹

Die Klägerinnen, die Novartis AG, Novartis Pharma GmbH und die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG, verfügten gemeinsam über das österreichische Patent E 616.399, das auf dem europäischen Patent gleichen Inhalts beruhte. Es handelte sich um ein „Transdermales therapeutisches System zur Verabreichung von Rivastigmin“. Im Verletzungsprozess vor dem HG Wien nahmen sie die Beklagte auf Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung in Anspruch, da sie ein angeblich technisch ähnliches Transdermalpflaster zur Verabreichung desselben Wirkstoffes anbot. Die Beklagte stellte bereits in der Klagebeantwortung einen Unterbrechungsantrag nach § 156 Abs 3 PatG, den sie auf fünf Einsprüche gegen das Klagspatent vor dem Europäischen Patentamt

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

stützte. Sie argumentierte, damit sei die Nichtigkeit des Klagspatents für wahrscheinlich zu halten. Im Zuge eines Beschlusses zur Erlegung eines Kostenvorschusses wies das Erstgericht *en passant* den Unterbrechungsantrag ab. Dagegen rekurrierte die Beklagte erfolglos. Das OLG Wien hielt die (implizite) Abweisung des Unterbrechungsantrages aufgrund der geänderten Fassung des § 156 Abs 3 PatG für zwingend und der Beschluss unbekämpfbar nach § 192 Abs 2 ZPO.

Mangels Rsp zur Neufassung des § 156 Abs 3 PatG mit der PatR-Nov 2005⁵⁰ hatte sich der OGH erstmals zur zwingenden Verfahrensunterbrechung zu äußern, handelte es sich dabei doch um eine erhebliche Rechtsfrage des Verfahrensrechts.

Der 4. Senat gab dem außerordentlichen Rechtsmittel Folge und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an das OLG Wien. Nach § 192 Abs 2 ZPO war die Abweisung eines Unterbrechungsantrags grundsätzlich unanfechtbar. Anderes galt aber dann, wenn die Unterbrechung gesetzlich zwingend vorgeschrieben wäre. Gerade das war im Anwendungsbereich des § 156 Abs 3 PatG idF der PatR-Nov 2005 nach wie vor der Fall: Hält nämlich das Gericht die Nichtigkeit des Patents aufgrund des Beweisverfahrens für wahrscheinlich, ist es zur Unterbrechung des Verfahrens verpflichtet. Daraus folgt, dass die Abweisung eines Unterbrechungsantrags mit Rekurs angefochten werden konnte und das Rekursgericht über dieses Rechtsmittel inhaltlich zu entscheiden hatte.

Vor der Novelle ist nach der Novelle: Der OGH entscheidet ganz klar gegen die Rekursinstanz und stellt im Ergebnis die alte Rechtslage wieder her. Vor der PatR-Nov 2005⁵¹ hatte das Gericht das Verfahren über eine Patentrechtsverletzung zu unterbrechen, wenn die Nichtigkeit des Patents „nicht offenbar zu verneinen“ war. Nach der nunmehr gültigen Fassung des § 156 Abs 3 PatG hingegen ist das Verfahren zu unterbrechen, wenn das Gericht die Nichtigkeit des Patents „für wahrscheinlich“ hält. Damit wurde zwar der Prüfungsmaßstab für das Gericht des Verletzungsstreits verändert, am zwingenden Charakter der Unterbrechungsvorschrift hat sich aber nichts geändert.

Ausblick: Für den Ausgangsfall ist im zweiten Rechtsgang ein Ergebnis zugunsten der Beklagten zu erwarten, maW eine Nichtigkeit des Klagspatents wahrscheinlich. Das Erstgericht dürfte auch gut daran tun, den Ausgang der beim Europäischen Patentamt anhängigen (fünf) Nichtigkeitsverfahren gegen das Klagspatent abzuwarten, möchte es divergierende oder einander überholende Entscheidungen vermeiden.⁵² Liegt nämlich ein Patentnichtigkeitsgrund vor, so kann der Patentinhaber weder einstweiligen Rechtsschutz erhalten noch kann er – nach Nichtigerklärung des Patents iSv § 156 Abs 3 PatG – ein Unterlassungsurteil erwirken.⁵³ Zu beachten ist, dass derartige – von der ratio des § 156 Abs 3 PatG erfasste – verfahrensbeendende Entscheidungen sogar im strafprozessualen Vorverfahren in Betracht kommen. Neben der Verfahrensökonomie würde hier die Missachtung eines Verfolgungshindernisses letztlich zu einer Nichtigkeit nach § 281 Abs 1 Z 9 lit b StPO führen.⁵⁴

50 BGBl I 149/2004.

51 BGBl I 149/2004.

52 StRsp OGH 30.01.1996, 4 Ob 6/96 (Wurfpfeilautomat); zuletzt OGH 12.04.2011, 17 Ob 4/11d (Lichtdurchlässiger Schi I).

53 OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k (Pantoprazol) = ÖBl 2009/35, 191 (Schultes).

54 So zutreffend Weiser, PatG² (2005) 419; vgl auch OGH 26.06.2003, 15 Os 78/03 (Eckformmaschinen) = ecolex 2004/58, 118 (Engin-Deniz).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich ungeachtet der Veränderung des Prüfungsmaßstabs durch die PatR-Nov 2005 an der zwingenden Unterbrechungsanordnung in § 156 Abs 3 PatG (nunmehr) bei Wahrscheinlichkeit der Nichtigkeit des dem Streit zugrundeliegenden Patents nichts geändert hat. Lehnt das Erstgericht daher den fristgerecht gestellten Unterbrechungsantrag der Beklagten im Patentverletzungsprozess ab, ist dieser Beschluss mit Rekurs idR erfolgreich anfechtbar.

b. Blutgerinnungskonzentrat⁵⁵

Die Beklagte verletzte durch die Herstellung eines Arzneimittels (Blutgerinnungskonzentrat) – unter Kombination des patentierten Verfahrens mit einem weiteren Verfahren – ein österreichisches Verfahrenspatent der Klägerin, ein österreichisches Tochterunternehmen eines Schweizer Konzerns. Ein (offenbar großer) Teil der Produktion wurde in das Ausland verkauft, wobei im europäischen Ausland im strittigen Zeitraum nach dem Widerruf des korrespondierenden Europäischen Patents (anscheinend) kein Patentschutz mehr bestand.

Das Erstgericht verpflichtete die Beklagte zur Zahlung eines angemessenen Entgelts in Höhe von € 359.913,30; das Berufungsgericht bestätigte vollinhaltlich.

Das Erstgericht ermittelte den „Gesamtnettoverkaufspreis“ durch Multiplikation der Zahl der produzierten Einheiten mit dem Nettoverkaufspreis pro Einheit. Das angemessene Lizenzentgelt sei mit 1 % dieses Nettoumsatzes zu bemessen. Den geringen Prozentsatz begründete das Erstgericht (a) mit dem Umstand, dass das patentierte Verfahren mit einem anderen kombiniert werden musste, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, (b) mit der (theoretischen) Möglichkeit der Mutter der Beklagten, die Produktion in patentfreies Ausland zu verlegen, und (c) mit der möglichen Nichtigkeit des Patents. Dies hätte redliche Parteien dazu veranlasst, nur einen Satz von 1 % des „Nettoverkaufspreises“ vorzusehen.

Das Berufungsgericht führte aus, dass der Anspruch auf ein angemessenes Entgelt nach § 150 Abs 1 PatG ein aus § 1041 ABGB erwachsender Vergütungsanspruch für die ungerechtfertigte Verwendung eines Patents sei. Nach dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz der Lizenzanalogie sei der Rechteinhaber so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein marktgerechtes Entgelt vereinbart. Maßgebend sei daher, was redliche und vernünftige Parteien für die tatsächlich erfolgte Nutzung vereinbart hätten.

Im Revisionsverfahren war strittig, wie das von der Beklagten nach § 150 Abs 1 PatG zu leistende „angemessene Entgelt“ letztlich zu berechnen wäre.

Der OGH ließ die außerordentliche Revision der Beklagten zwar zu, da Rechtsprechung zur Frage fehlte, wie das angemessene Entgelt für die patentverletzende Herstellung und Ausfuhr eines dann überwiegend im patentfreien Ausland vertriebenen Erzeugnisses zu bemessen wäre. Inhaltlich bestätigte der 4. Senat allerdings die Berufungsentscheidung.

Gemäß § 150 Abs 1 PatG beruhen patent- wie allgemein immaterialgüterrechtliche Ansprüche auf dem „angemessenen Entgelt“ iSv § 86 Abs 1 UrhG oder § 53 Abs 1 MSchG auf einer bereicherungsrechtlichen Grundlage; in der Sache handelte es sich um einen Verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB. Schuldner des Anspruchs war also derjenige, der durch den Eingriff in das Patent

55 OGH 22.09.2015, 4 Ob 3/15t (Blutgerinnungskonzentrat).

einen Nutzen gezogen hatte. Die Höhe der Vergütung entsprach dem Wert der Nutzung des Patents, also idR einem angemessenen Lizenzentgelt, wie dies die beiden Vorinstanzen dargelegt hätten. Die Klägerin war so zu stellen, als hätte sie dem Beklagten die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein Entgelt vereinbart; Richtschnur dafür hätte zu sein, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten. Ob der Verletzer selbst mit Verlust oder Gewinn gearbeitet hätte, ist irrelevant. Ein Lizenzentgelt diene nämlich idR der Abgeltung aller patentmäßigen Nutzungsarten iSv § 22 PatG (Herstellung, Vertrieb, Gebrauch) und war daher für jeden Eingriffsgegenstand nur einmal zu entrichten.

Nach § 153 Abs 3 PatG hafteten mehrere Personen zur ungeteilten Hand, soweit gegen sie derselbe Anspruch in Geld bestand. Auch bei fahrlässiger Nebentäterschaft und abgrenzbaren Kausalbeiträgen trat entgegen § 1302 ABGB Solidarhaftung ein. In Fällen der Mittäterschaft ergab sich die Solidarhaftung für Schadenersatzansprüche schon aus § 1301 ABGB, solche Schadenersatzansprüche könnten auch auf ein angemessenes Entgelt gerichtet sein. Bereicherungsansprüche nach § 150 PatG wären idR nicht anders zu behandeln. Dies hielt der 4. Senat auch mit Art 13 RL 2004/48/EG für vereinbar.

Das Höchstgericht klärt mit dem vorliegenden Urteil dankenswerterweise ganz wesentliche Fragen der für die Praxis so wichtigen Höhe des angemessenen Entgelts bei unbefugter Patentnutzung. Leitsatzartig lässt sich daraus nicht nur für die Patentverletzungspraxis, sondern auch für die Bemessung der immaterialgüterrechtlichen Ausgleichsansprüche folgendes gewinnen:

Immaterialgüterrechtliche Ansprüche auf das „angemessene Entgelt“ – neben § 150 Abs 1 PatentG 1970 etwa auch § 86 Abs 1 UrhG und § 53 Abs 1 MSchG – haben nach ständiger Rechtsprechung eine bereicherungsrechtliche Grundlage; in der Sache handelt es sich um einen Verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB. Schuldner des Anspruchs ist daher derjenige, der durch den Eingriff in das Patent einen Nutzen gezogen hat.⁵⁶

Die **Höhe der Vergütung** entspricht dem **Wert der Nutzung des Patents**, also in der Regel einem **angemessenen Lizenzentgelt**. Der Rechteinhaber ist so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein Entgelt vereinbart. Richtschnur dafür hat zu sein, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten. Ob der Verletzer selbst mit Verlust oder Gewinn gearbeitet hat, ist irrelevant. Maßgebend sind die Umstände des Einzelfalls.

Ein Lizenzentgelt dient in der Regel der **Abgeltung aller Nutzungsarten** (Herstellung, Vertrieb, Gebrauch) und ist daher für jeden Eingriffsgegenstand nur einmal zu entrichten; mehrere Verletzer haften solidarisch.⁵⁷ Im konkreten Fall haben daher die Gerichte zutreffend geprüft, welches Entgelt der Klägerin insgesamt für die Verletzung des österreichischen Patents gebührt. Diese Verletzung erfolgte durch die Herstellung des Arzneimittels, die teilweise Ausfuhr und das teilweise Inverkehrbringen im Inland. Diese Verletzungshandlungen sind bei der – nach § 273 ZPO vorzunehmenden – Bemessung des angemessenen Entgelts zu berücksichtigen.

56 StRsp OGH 23.09.1997, 4 Ob 246/97y (Wurzelendreduzierer); OGH 07.08.2007, 4 Ob 133/07y (Sales Manger Austria III) = ecolex 2008/20, 62 (*Schumacher*) = ÖBl 2008/5, 30 (*Gamerith*).

57 Vgl OGH 16.10.2001, 4 Ob 243/01s (Sissy-Weißwein) = ecolex 2002/107, 267 (*Schanda*).

Das **Inverkehrbringen eines Teils der Erzeugnisse im Ausland** kann demgegenüber wegen des immaterialgüterrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes von vornherein nicht als Verletzung des österreichischen Patents angesehen werden. Folgerichtig sind daher die gesamten durch Nutzung des Patents erzielten Erlöse der (österreichischen) Muttergesellschaft als Bemessungsgrundlage herangezogen worden. Redliche Parteien hätten sich auch bei Lizenzverhandlungen an diesen Erlösen orientiert, da sich das Interesse der Muttergesellschaft an der Nutzung des Patents selbstverständlich darin widerspiegelte und nicht im konzerninternen an die Beklagte gezahlten Herstellungsentgelt. Auch der Prozentsatz von 1 % bedarf keiner Korrektur.

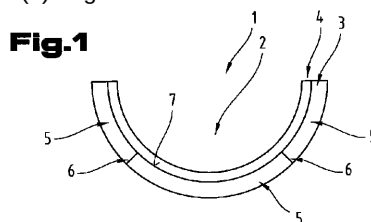
Vernünftige und redliche Parteien hätten bei Lizenzverhandlungen zweifellos berücksichtigt, dass Erlöse im Ausland erzielt werden. Allerdings haben die Vorinstanzen für die Bemessung des Entgelts ohnehin nur einen Prozentsatz von 1 % herangezogen. Damit haben sie im Ergebnis auch ausreichend darauf Bedacht genommen, dass ein Teil dieser Erlöse zwar durch die Patentverletzung im Inland ermöglicht, aber erst durch das nicht mehr patentverletzende Feilhalten im Ausland verwirklicht wurde.

Ausblick: Die mögliche Nichtigkeit des Patents hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung: In diesem Fall hätten vernünftige Parteien keinen Grund gehabt, einen „Risikoabschlag“ vorzusehen; vielmehr hätten sie vereinbart, dass jede Seite das (von ihr kalkulierte) Risiko des Vorliegens oder Nichtvorliegens der Nichtigkeit zu tragen hätte – würde das Patent für nichtig erklärt, zahlte der Nutzer nichts, sonst aber den marktüblichen Satz.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Höhe der Vergütung nach § 150 PatG entspricht dem Wert der Nutzung des Patents, also idR einem angemessenen Lizenzentgelt; der Rechteinhaber ist so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein Entgelt vereinbart. Richtschnur dafür hat zu sein, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten. Ob der Verletzer selbst mit Verlust oder Gewinn gearbeitet hat, ist irrelevant.

c. Gleitlager⁵⁸

Die spätere Antragsgegnerin meldete im Juni 2010 die Erfindung „Gleitlager“ zum Patent an, das Anfang 2012 zu AT 510 062 B1 erteilt wurde (sog „angegriffenes Patent“ oder kurz „Streitpatent“). Es handelte sich dabei um ein Gleitlager in Form einer Halbschale (2) umfassend eine Stützschiicht (3), eine Lagermetallschicht (18) und/oder eine Gleitschicht (4), wobei die Stützschiicht (3) aus mehreren miteinander verbundenen Segmenten (5) bestand, zwischen denen jeweils ein Verbindungsbereich (6) abgebildet war:



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

Die Antragstellerin erhob nach § 102 PatG Einspruch mit der Behauptung, dem Streitpatent fehle die erforderliche Erfindungshöhe nach § 1 Abs 1 PatG. Die Technische Abteilung des Patentamts wies den Einspruch ab und hielt das Streitpatent in vollem Umfang aufrecht. Beim zugehörigen Patentanspruch lag zwar eine Lagerhalbschale vor; diese verfügte aber über die notwendige Erfindungshöhe und Neuheit. Der Stand der Technik stellte die erfinderische Tätigkeit der insgesamt 25 Patentansprüche nicht in Frage.

Das Rekursgericht gab dem Einspruch hingegen Folge und widerrief das Patent zur Gänze. Aus dem Stand der Technik wären nämlich bereits Gleitlager bekannt, die zwei Halbschalen aufwiesen, die miteinander verschweißt wären. Der Unterschied zwischen dem patentierten Gleitlager und dem Stand der Technik bestünde bloß darin, dass anstelle der Unterteilung einer Ganzschale in zwei Halbschalen (= zwei Umfangssegmente) diese Halbschalen ihrerseits nochmals in weitere Umfangssegmente unterteilt wären. Das reichte für einen erforderlichen erfinderischen Schritt nicht aus.

Die Patentinhaberin erhob daraufhin Revisionsrekurs an das Höchstgericht, das nunmehr zu beurteilen hatte, ob sich die Gestaltung der Gleitschale in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergäbe oder nicht.

Der OGH stellte die erstinstanzliche Entscheidung wieder her. Das Streitpatent war rechtsbeständig. Die Beurteilung des Rekursgerichts berücksichtigte die technischen Merkmale zu wenig ins Detail gehend.

Der 4. Senat betonte, dass der Vorteil der Vermeidung von großen Umformkräften, wenn nur einzelne Segmente einer Halbschale umgeformt werden, nur für jene Ausführungsform zuträfe, in der die Stüttschicht-Halbschalen-Segmente vor dem Verschweißen (jeweils einzeln) umgeformt würden. Wie sich aus Absatz [0058], dritter Satz der Patentschrift des Streitpatents ergab, umfassten demgegenüber sowohl der Vorrichtungshauptanspruch 1 als auch der Verfahrenshauptanspruch 14 dazu unterschiedliche Ausführungsformen. Damit traf der von der Patentinhaberin geltend gemachte Effekt (Vorteil) geringerer Umformkräfte bei Umfangsegmentierung der Stüttschale nur auf die Hälfte der möglichen Ausführungsformen zu, stellte im Übrigen aber einen neuen Aufgabelösungs-Ansatz dar. Eine allfällige Unterteilung der Lagermetall- oder Gleitschicht änderte daran nichts, denn gemäß Absatz [0059] der Patentschrift konnte die Gleitschicht zB auch erst nach dem Umformen und Verschweißen aufgetragen werden, beispielsweise galvanisch, durch Walzplattieren, mittels PVD-Verfahren, Sputtertechniken oder CVD-Verfahren.

Mit der vorliegenden Entscheidung festigt der OGH die bisherige Rsp,⁵⁹ wonach eine Erfindung nach dem zu § 1 Abs 1 PatG sinnngleichen Art 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, 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, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte.⁶⁰

59 OPM 27.02.2013, Op 3/12 (Zweiwegefahrzeug) = ÖBl-LS 2013/81/82 (Musger); dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2014, 147 (174 f).

60 OPM 27.02.2013, Op 3/12 (Zweiwegefahrzeug) = ÖBl-LS 2013/81/82 (Musger); OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol I) = ecolex 2010/57, 173 (Schönherr/Adocker); dazu Beetz, Die Beschränkung von Patenten und deren erster Anschein,

Diese Prüfung kann insb nach dem vom Europäischen Patentamt herangezogenen **Aufgabe-Lösungs-Ansatz**⁶¹ erfolgen, der sich in drei Phasen gliedert:

- a) Ermittlung des „nächstliegenden Standes der Technik“,
- b) Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und
- c) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.⁶²

Dabei wird besonders auf die Frage eingegangen, ob Fachleute nicht nur die Anregung, sondern auch tatsächlich die Veranlassung (sog „could-would-Test“)⁶³ dazu hatten, aus den beiden nächstliegenden Dokumenten zum Streitgegenstand zu gelangen. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt es daher insoweit nicht darauf an, ob es einem Durchschnittsfachmann prinzipiell möglich gewesen wäre, die aus einer zweiten Entgegenhaltung bekannten Lösungsmaßnahmen bei einem Aufgabengebiet gemäß der ersten Entgegenhaltung einzusetzen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob der Durchschnittsfachmann eine Veranlassung hätte, dies tatsächlich zu tun, dh dies auch tatsächlich tun würde.

Ausblick: Bemerkenswert ist, dass der OGH den Angaben in der Patentschrift selbst großes Gewicht beigemessen hat. Dass der Erfinder an verschiedene Fügeverfahren oder Segmentierungsverfahren gedacht hat, liefert für sich genommen noch keinen Beweis dafür, dass dies auch nach dem nächstliegenden Stand der Technik, dh für den außenstehenden Fachmann vor dem Anmeldetag, naheliegend gewesen ist.⁶⁴ Dieser Nachweis ist vom sog „Einsprecher“ zu erbringen, dh von demjenigen, der die Rechtsbeständigkeit des Patents anzweifelt. Die erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der Ansprüche wird daher durch den diskutierten Stand der Technik nicht in Frage gestellt. Es kommt für die Beurteilung des „Naheliegens für den Fachmann“ auf den Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung an; das erfordert eine ex ante-Betrachtung.

Zusammenfassung: Nach stRsp gilt ein Patent (hier: Gleitlager) gerade noch als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend und damit als rechtsbeständig iSv § 1 Abs 1 PatG (und Art 56 EPÜ), wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können. Hätte er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils aber auch tatsächlich vorgeschlagen, ergibt sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, maW es fehlt die Erfindungshöhe. Diese Prüfung des für eine Patentierung erforderlichen erfinderischen Schritts kann insb nach dem vom Europäischen Patentamt herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen.

ÖBl 2010/23, 110.

61 Vgl OPM 27.06.2012, Op 1/12 (Fräsbrecherfahrzeug) = PBI 2013, 8 mwN.

62 Dazu bereits eingehend Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012 (2012) 103 (141 f).

63 Erstmals OPM 25.09.2002, Op 1/02 (Drehstoßmindernde Einrichtung) = PBI 2003, 29; vgl auch Weiser, PatG², 54 jeweils mwN.

64 So bereits Weiser, PatG², 46.

d. Auto-Scheiben-Innenreiniger⁶⁵

Der Kläger war Inhaber von Patentrechten und einer Marke für Auto-Scheiben-Innenreiniger, unter der er bestimmte Produkte wie zB ein Autoscheiben-Innenreiniger-Handgerät mit vormontiertem Microfaser-Pad, ein Eiskratzer-Handgerät sowie Microfaser-Ersatzpads vertrieb. Die Beklagte, die schon vor Beginn der Geschäftsbeziehung vom Kläger ua eine im Diskonhandel tätige Gesellschaft mit Eiskratzern und Scheibenreinigern beliefert hatte, übernahm Ende des Jahres 2008 (auch) für den Kläger den Vertrieb und das Marketing für dessen Produkte, die er vorher bereits an verschiedene Abnehmer veräußert hatte. Mit der (ersten) Lizenzvereinbarung erhielt die Beklagte dafür die „exklusiven Vertriebsrechte“ für die Veräußerung der Produkte an insgesamt 62 namentlich genannte Exklusivkunden. In der Lizenzvereinbarung behielt sich der Kläger alle anderen potenziellen Kunden zum eigenständigen Vertrieb vor. Es bestand Einvernehmen zwischen den Parteien, dass die Lizenzprodukte nicht gleichzeitig von anderen Mitwerbern, insb Diskontern, vertrieben werden durften. Der Kläger rechnete nicht mit einer möglichen Konkurrenz durch die Beklagte in der Form, dass diese ein Produkt mit dem gleichen Zweck selbst vertreiben würde. Dennoch verhandelte die Beklagte mit einem der beiden Exklusivkunden über deren Wunsch, eine größere Menge von Produkten des Klägers zu kaufen; ein Abschluss scheiterte letztlich am zu geringen Einkaufspreisangebot des Kunden. Daraufhin nahm der Kläger selbst mit der Einkaufsabteilung dieses Exklusivkunden Kontakt auf und veräußerte schließlich die gewünschten Produkte zu dem vom Kunden gebotenen Preis.

Als die Beklagte von diesem Geschäftsabschluss erfuhr, begehrte sie Schadenersatz von (letztlich) € 64.983,36, eine Vertragsstrafe von € 20.000,00 unter Berufung auf die letztgültigen Lizenzvereinbarung sowie Ersatz ihrer Anwaltskosten von € 1.166,00 und erklärte die Aufrechnung mit diesen Forderungen gegen eine (unstrittige) Kaufpreisforderung des Klägers.

Der Kläger machte daraufhin seine Kaufpreisforderung in Höhe von € 86.149,36 samt Zinsen gerichtlich geltend und bestritt das Bestehen der behaupteten Gegenforderung. Die Beklagte hätte nämlich schon bei Vertragsabschluss gewusst, dass sie gegen vertragliche Bestimmungen, und das Konkurrenzverbot verstoßen würde, hatte aber gegenüber dem Kläger geschwiegen. Sie hätte den Kläger im Glauben lassen wollen, sich für den Vertrieb seiner Produkte bestmöglich einzusetzen. Wäre der Kläger pflichtgemäß aufgeklärt worden, hätte er den letzten Vertrag nicht abgeschlossen und es wäre bei der Beendigung der vorangegangenen Vereinbarung geblieben.

Die Beklagte wandte dagegen im Wesentlichen ein, nicht listig in Irrtum geführt und auch einen Verstoß gegen vertragliche Bestimmungen nicht beabsichtigt zu haben. Die von ihr an einen Kunden gelieferten Scheibenreiniger und Eiskratzer wären völlig andere Produkte als jene zugunsten des Klägers geschützten Erzeugnisse. Hilfsweise wandte die Beklagte eine weitere Gegenforderung bis zur Höhe der Klageforderung aufrechnungsweise ein, weil der Kläger später weitere Direktlieferungen an die Exklusivkunden im Umfang von zumindest € 2 Millionen vorgenommen hatte.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht bestätigte vollinhaltlich, soweit im Verfahren vor dem OGH noch streitgegenständlich. Das OLG

⁶⁵ OGH 22.12.2015, 1 Ob 191/15t (Auto-Scheiben-Innenreiniger).

Innsbruck hielt fest, dass eine allgemeine Rechtspflicht, den Geschäftspartner über alle Umstände aufzuklären, die auf seine Entscheidung Einfluss haben könnte, nicht bestünde. Aus den zugrundeliegenden Vereinbarungen wäre eine derartige Rücksichtnahme zugunsten des Klägers auch nicht im Wege redlicher Vertragsauslegung ableitbar.

In seiner außerordentlichen Revision behauptete der Kläger eine listige Irreführung im Zuge eines Patentlizenz- und Vertriebsvertrages, da die Beklagte ihn in der Form konkurrenzierte, dass diese ein Produkt mit dem gleichen Zweck selbst vertreiben würde.

Der OGH hob die Urteile der Vorinstanzen auf und trug dem Erstgericht eine Verfahrensergänzung auf.

Die Beklagte hatte zwar nicht gegen ein Konkurrenzverbot verstoßen, allerdings aufgrund der Vertragslage nach den maßgeblichen Anschauungen des redlichen Verkehrs jedenfalls eine Aufklärungspflicht über ihre beabsichtigten Aktivitäten auf dem betreffenden regionalen Markt verletzt, die sich kurz vorher konkretisiert hatten. Damit, dass ihm sein Vertragspartner auf diese Weise auf demselben regionalen Markt im Vertragszeitraum Konkurrenz machen würde, musste der Kläger zweifellos nicht rechnen, auch wenn eine entsprechende Konkurrenzierung durch Dritte keineswegs (generell) ausgeschlossen war. Da die Beklagte angesichts der konkreten Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses auch zu einer gewissen Wahrung der Interessen des Klägers verpflichtet war, wäre sie durchaus gehalten gewesen ihn über ihre Absicht, ähnliche Produkte an einen anderen Diskonter zu verkaufen, zu informieren. Da aufgrund der unrichtigen Rechtsansicht der Unterinstanzen nähere Feststellungen zur subjektiven Tatseite der List beim Geschäftsführer der Beklagten unterblieben waren, erfolgte eine Zurückverweisung der Rechtssache in die I. Instanz.

Bemerkenswert deutlich fallen die Ausführungen des 1. Senats zur Rücksichtnahmeverpflichtung des Lizenznehmers aus. Der „geheime Vorbehalt“ der Beklagten, den Kläger mit mehr oder weniger seinen eigenen Produkten Konkurrenz zu machen, genügt für eine listige Irreführung durch Unterlassung.⁶⁶ Zweck jeder Irrtumsanfechtung ist nämlich die Herstellung der irrtumsfreien Lage, also jenes rechtlichen Zustands, der bestanden hätte, wenn die Irreführung unterblieben wäre. Im vorliegenden Fall wurde der frühere Vertrag, der keine Befristung und einen nur für sechs Monate verbindlichen Preis enthalten hatte, zumindest konkludent einvernehmlich aufgehoben und durch einen neuen Vertrag ersetzt. Dafür, dass der Kläger das frühere Vertragsverhältnis unverändert fortgesetzt hätte, wenn er den neuen Vertrag bei pflichtgemäßer Information über die beabsichtigte künftige Verkaufstätigkeit der Beklagten nicht abgeschlossen hätte, bestehen keine Anhaltspunkte. Entscheidende Bedeutung kommt demnach im zweiten Rechtsgang dem Einfluss der fehlenden Information auf die Willensbildung des Klägers und letztlich auf das hypothetische Ergebnis in den Vertragsbeziehungen zwischen den Streitparteien zu. Sollte sich ergeben, dass die Aufklärungspflicht der Beklagten zumindest mit dem bedingten Vorsatz verletzt wurde, den Kläger über den beabsichtigten Absatz eigener „Konkurrenzprodukte“ im Unklaren zu lassen und ihn zur Annahme des neuen Vertragsanbots zu bewegen, und dass die Parteien bei ausreichender Aufklärung sowohl vom Abschluss des neuen Vertrags als auch einer Aufrechterhaltung des früheren Abstand ge-

66 Instrukativ dazu *Bollenberger* in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hrsg), ABGB⁴ § 870 ABGB Rz 1 (2014) mwN.

nommen hätten, erwiese sich die Vertragsanfechtung als berechtigt und könnte die Beklagte keine Ansprüche unter Berufung auf Bestimmungen dieses Vertrags erheben.⁶⁷

Ausblick: Der OGH erweitert die Anfechtungs- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten aus einem Produktvertriebsvertrag durch ergänzende Vertragsauslegung um eine wesentliche Facette. Bemerkenswert für die Praxis erscheint die deutliche Unterscheidung, die das Höchstgericht dabei trifft. Eine außerordentliche Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses wegen (nachträglich eingetretenem) Vertrauensverlust⁶⁸ kann nicht mit jenem der Anfechtung einer Vereinbarung wegen listiger Herbeiführung eines (Motiv-)Irrtums gleichgesetzt werden. Die Vertragsgestaltung⁶⁹ ist daher gefordert, dies zu berücksichtigen und eine erhöhte Rücksichtnahmepflicht des Lizenznehmers zu formulieren oder diese deutlich auszuschließen.

Zusammenfassung: Aufgrund ergänzender Vertragsauslegung ergibt sich aus einem Patentlizenz- und Produktvertriebsvertrag eine Aufklärungspflicht des Lizenznehmers, den Lizenzgeber über den beabsichtigten Absatz eigener „Konkurrenzprodukte“ nicht im Unklaren zu lassen und ihn zur Annahme des neuen Vertragsanbots erst dann zu bewegen, wenn diesbezügliche Offenheit hergestellt worden ist. Andernfalls läuft der Lizenznehmer Gefahr, keine Ansprüche unter Berufung auf Bestimmungen dieses Vertrags erheben zu können, da der Lizenzgeber berechtigterweise den Vertrag wegen listiger Irreführung durch Unterlassung anfechten könnte.

3. OLG Wien

Vorauszuschicken ist, dass nach der Patentrechtsreform 2014 ergangene Patent- und Gebrauchsmusterentscheidungen des OLG Wien im vorliegenden Jahresband gewissermaßen nachgetragen werden müssen, da trotz einer Veröffentlichung im RIS-Justiz des Bundes manche bereits 2014 ergangene Judikate erst zT im August des Folgejahres (also 2015) veröffentlicht worden sind. Ähnliches trifft auf die Veröffentlichung im Patentblatt zu. Diese hinterher hinkende Rechtsdokumentation ist bedauerlich und dürfte wohl ersten Umstellungsschwierigkeiten geschuldet sein.

a. Dynamometer-Prüfstand⁷⁰

Die Antragsgegnerinnen waren Inhaberinnen des im Jahr 2009 angemeldeten und im Jahr 2011 erteilten Patents zu AT 507 551 4 (sog. „angegriffenes Patent“ oder kurz „Streitpatent“). Die Erfindung betrifft einen Prüfstand mit mindestens einem Dynamometer (10), wobei das oder jedes Dynamometer eine motorisch und generatorisch betreibbare Elektromaschine (11) mit einem Stator (13) und einem Rotor (12), einen dem Rotor (12) der Elektromaschine zugeordneten Wellenzapfen (19) und einen mit dem Wellenzapfen verbindbaren Adapter (25) aufweist, und wobei an einer Anbindungsfläche (20) des Adapters zumindest ein

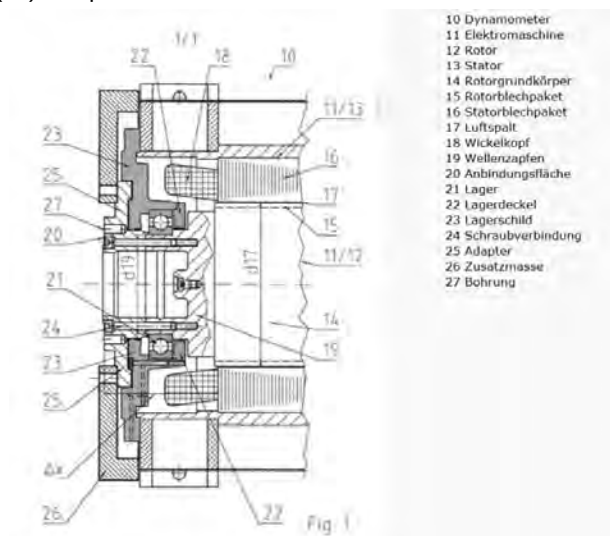
67 Vgl. zur Thematik *Exner*, Wie böse muss der Listige sein, RZ 2015, 255 f mwN.

68 Vgl. zur Namenslizenz bereits OGH 21.06.2010, 17 Ob 2/10h (Maria Treben I) = *ecolex* 2010/438, 1173 (*Adocker*); dazu *Thiele*, Ein Name ist nichts Geringes – Aktuelle Entwicklungen zur Namenslizenz, MR 2010, 379.

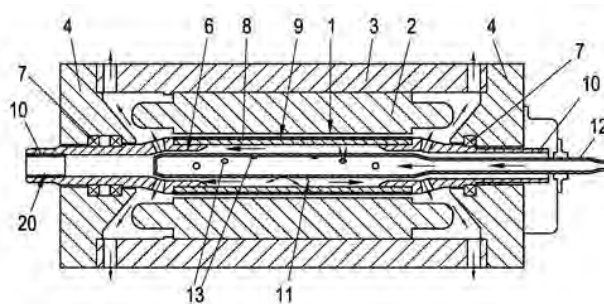
69 Dazu *Thiele*, Verträge des gewerblichen Rechtsschutzes (2016) 60 ff mwH.

70 OLG Wien 15.09.2014, 34 R 93/14t (Prüfstand mit Dynamometer).

Prüfling und/oder ein Messflansch bzw eine Drehmomentmesseinrichtung befestigbar ist. Erfindungsgemäß weist der Wellenzapfen (19) einen Außendurchmesser auf, der mindestens dem 0,5-Fachen eines Außendurchmessers eines zwischen dem Stator (13) und dem Rotor (12) der Elektromaschine (11) ausgebildeten Luftspalts (17) entspricht:



Die Antragstellerin erhob dagegen Einspruch nach § 102 Abs 2 Z 1 PatG gestützt auf EP 1892512 A2 („Elektrische Antriebs- und Belastungsmaschine [= Dynamometer] für Hochleistungs-Prüfstände“):



Daraus wäre bereits ersichtlich, dass der Wellenzapfen größer als das 0,5-Fache des Außendurchmessers des Luftspalts wäre; es ergäbe sich ein Verhältnis von $\sim 0,6$ und somit mindestens 0,5. EP 1892512 A2 zeige somit alle Merkmale der Ansprüche 1 und 13 des Streitpatents.

Die Technische Abteilung (TA) des ÖPA wies den Einspruch ab und ging sowohl von einer Neuheit als auch einer Erfindungshöhe des Streitpatents aus. Das Europäische Einspruchspatent löste die Aufgabe, eine Rotorwelle mit einem möglichst geringen Drehmoment herzustellen. Je kleiner der Durchmesser wäre, umso kleiner sei auch das Drehmoment; deshalb führte EP 1892512 A2 von der Erfindung des Streitpatents weg, bei dem der Durchmesser des Wellenzapfens

zur Erhöhung der Torsionssteifigkeit vergrößert würde (auf die EP 1892512 A2 gar nicht hinwies).

Die Antragstellerin erhob Rekurs an das OLG Wien, worin sie lediglich die Frage der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geltend machte, sodass sich das Rekursgericht mit der Rechtsbeständigkeit des Patents zu befassen hatte.

Das OLG Wien gab dem Rekurs keine Folge und bestätigte die Eintragung des Patents. Die Aufgabe des Streitpatents war es nämlich, einen neuartigen Prüfstand mit mindestens einem Dynamometer sowie ein neuartiges Dynamometer zu schaffen, das eine torsionssteife Anbindung des Prüflings (und/oder des Messflanschs und/oder der Drehmomentmeseinrichtung gegebenenfalls zusammen mit einer Zusatzmasse) erlaubte. Erfindungsgemäß sollte dazu der Wellenzapfen einen Außendurchmesser aufweisen, der mindestens dem 0,5-Fachen eines Außendurchmessers eines zwischen dem Stator und dem Rotor der Elektromaschine ausgebildeten Luftspalts entsprach. Dies erlaubte eine bezüglich der zu simulierenden Lastprofile ausreichend hohe Torsionseigenfrequenz des Mehrmassensystems, bestehend aus dem Rotor des Dynamometers, dem Prüfling, allenfalls einem Messflansch, allenfalls einer Drehmomentmeseinrichtung sowie allenfalls einer Zusatzmasse.

Die Aufgabe von EP 1892512 A2 ist demgegenüber ist, eine Rotorwelle mit einem möglichst geringen Trägheitsmoment für hohe Dynamik sowie eine dreiteilige Ausbildung der Rotorwelle zur Verhinderung magnetischer Streuflüsse über die Rotorwelle zu realisieren. Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 13 des Streitpatents sowie der dazugehörigen Unteransprüche waren demzufolge neu und erfinderisch.

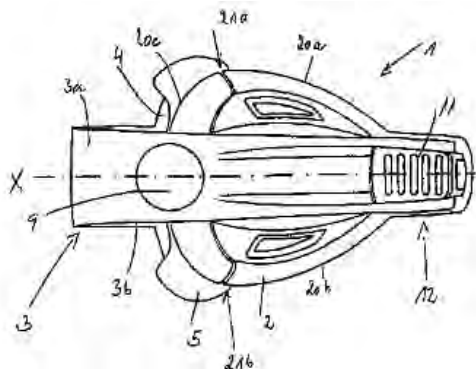
Das Rekursgericht gelangt in Begründung und Ergebnis unter fehlerfreier Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes⁷¹ zur zutreffenden Ansicht, dass in der Offenbarung von EP 1892512 A2 einerseits und im Streitpatent andererseits völlig unterschiedliche Aufgabenstellungen und unterschiedliche Lösungsansätze bestehen. Dazu kommt, dass sich aus der Forderung nach einem geringen Trägheitsmoment der Rotorwelle kein Hinweis auf jene Ausbildung des Wellenzapfens ableiten lässt, die im Streitpatent offenbart ist. Dabei ist auch nicht entscheidend, ob der Fachmann durch eine Änderung oder durch eine Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern ob er tatsächlich dahin gelangt wäre, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste.⁷²

Ausblick: Einmal mehr verdeutlicht die vorliegende Entscheidung, dass den von der Antragstellerin der Technischen Abteilung vorgelegten Patentschriften eine erhebliche Rolle zukommt, um den Stand der Technik zum Anmeldezeitpunkt des angegriffenen Patents zu behaupten und zu beweisen. Eine weitergehende Prüfung idR von Amts wegen findet nämlich nicht statt. Die im Weiteren vom Gericht ausgeübte Kontrolle der Patentamtsentscheidung beschränkt sich zu Recht auf die Frage der Korrektur bzw (Un-)Vertretbarkeit. Bereits in I. Instanz empfiehlt sich daher ein umfangreiches Beweisanbot zum maßgeblichen Kenntnisstand des Fachmannes (sog „could-would-Test“)⁷³

⁷¹ StRsp seit OPM 12.12.2007, Op 5/07 (Saugflasche).

⁷² Dazu bereits eingehend Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2012, 103 (141 f).

⁷³ Erstmals OPM 25.09.2002, Op 1/02 (Drehstoßmindernde Einrichtung) = PBI 2003, 29; vgl auch Weiser, PatG², 54 jeweils mwN.



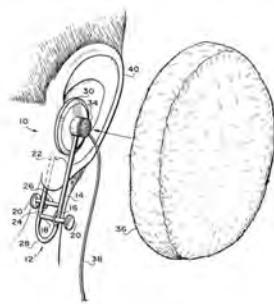


FIG. 1

ebenso auch im chinesischen Patent mit der Publikationsnummer CN 1256607 A, welche in Figur 8 in Zusammenschau mit den Figuren 1, 2, 4, 6 eine Ausführungsform eines Hörers offenbare, die den Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnähme:

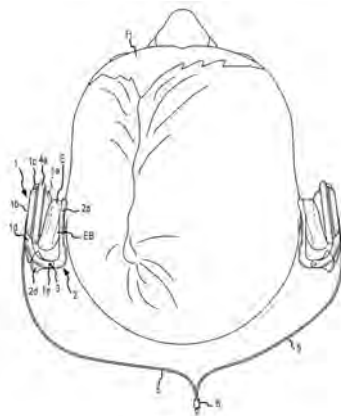


FIG. 1

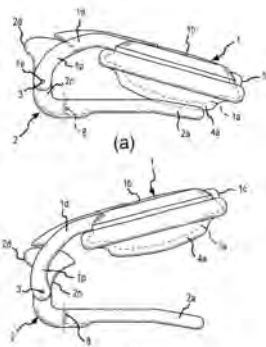


FIG. 2

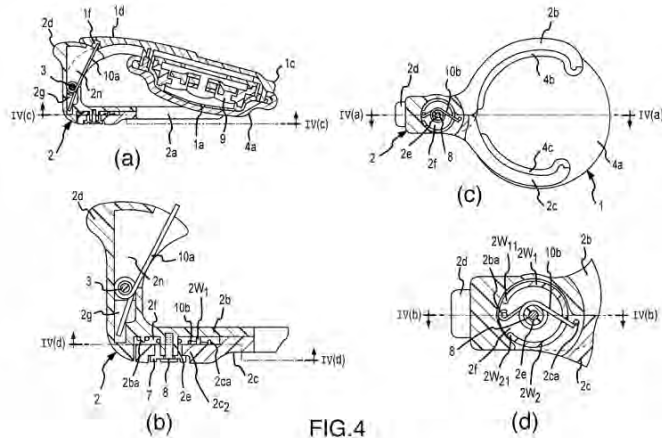


FIG. 4

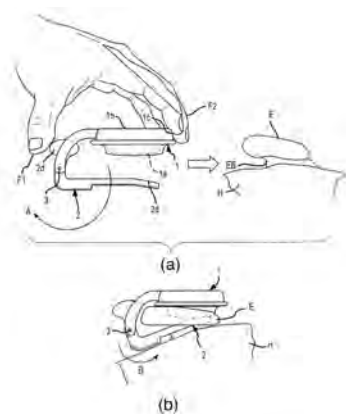


FIG. 6

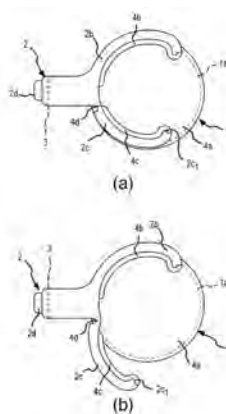


FIG. 8

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts wies den Antrag auf Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der (noch aufrechten) Patentansprüche zurück. Inhaltlich zeigten keine der von der Antragstellerin vorgelegten Dokumente, jeweils alleine für sich betrachtet, alle Merkmale des Patentanspruchs. Der Gegenstand des Patentanspruchs sei daher insgesamt neu, sowohl für den Hauptanspruch als auch für die darauf rückbezüglichen Patentansprüche mit den erneuerten Merkmalen.

Die Antragstellerin erhob dagegen Berufung, sodass sich das OLG Wien mit der Frage der Neuheit und des erfinderischen Schritts betreffend des Hörer-Patents der Antragsgegnerin auseinanderzusetzen hatte.

Das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung der NA vollinhaltlich. Sofern überhaupt Unterschiede zu den Vorveröffentlichungen in den entgegengehaltenen Patenten erkannt würden, mangelte es jedenfalls an der erfinderischen Tätigkeit, sodass die Gattungsgleichheit fehlte.

Das OLG Wien betonte, dass sich der erfindungsgemäße Hörer vor allem durch die unterschiedlichen Bügel (3) am Gehäuse (2), dem Ohr (EAR), das in einen Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift auszeichnet. Gleiches gilt für den die Helix (HEL) hintergreifenden Bereich (3b) des Bügels (3), der einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich aufweist. Erst durch das besonders ausgestaltete Merkmal beim Haltebügel ergäbe sich, dass das Gehäuse an der Außenseite des Ohres anlag und keine Teile des Hörers in das Ohr eingeführt würden. Durch diesen markanten „Abstand zu der Gehörgangsöffnung“ folgte ein hinreichender technischer Abstand zum Vergleichspatent US 6,038,329. Beim Hörer des Vergleichspatents handelte es sich nämlich um einen sogenannten „Hänger“, der Hörer hing gleichsam „clipartig“ am Ohr. Dies erforderte – und so zeigte es auch Figur 2 –, dass ein Teil des Hörers in das Ohr eingesetzt wurde, weil sonst keine Haltefunktion gegeben wäre.

Zu den im Übrigen entgegengehaltenen Patenten CN 1256607 A, US 5,903,604 und US 5,881,161 war differenzierend festzuhalten, dass die jeweiligen Hörer nicht jenem des angegriffenen Patents entsprachen. Beim Patent CN 1256607 A wies der Hörer einen zweiteiligen Bügel mit einem (im getragenen Zustand vertikalen) Hauptgelenk 3 (Figuren 2a, 2b) auf. Beim Patent US 5,903,644 zeigte der

Hörer einen Bügel, der aus zwei starren Bügelteilen besteht, die um ein Gelenk 2 gegen die Rückstellkraft einer Feder 4 relativ zueinander schwenkbar sind. Das Patent US 5,881,161 offenbarte überhaupt keinen elastischen Bügel und konnte schon aus diesem Grund das angegriffene Patent nicht vorwegnehmen.

Der vorliegenden Entscheidung ist im Ergebnis und vor allem in ihrer Begründung vollinhaltlich beizupflichten. Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der (entgegengehaltenen) Patentschriften. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann klar und eindeutig, bei unvoreingenommener Lesart⁷⁵, offenbart wird. Bei einer Patentanmeldung sind nach der Rsp⁷⁶ die Anforderungen an den Offenbarungsgehalt der Patentschrift nicht zu hoch anzusetzen, sodass auch ein Fehlversuch nicht schädlich ist. Die Neuheitsschädlichkeit einer Offenbarung ist also auch nach der vom OLG Wien fortgeführten Rsp daran zu messen, was sie dem sie lesenden Durchschnittsfachmann vermittelt, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar schöpferische Gedankengänge zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Prioritätszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens.⁷⁷ Der Fachwelt muss ein Weg gewiesen werden, wie sie planmäßig ohne unzumutbare Schwierigkeiten den angestrebten Erfolg erzielt.⁷⁸

Darüber hinaus hält die Entscheidung einige bemerkenswerte *prozessuale Klärungen* bereit:

- Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem letzten Stand anzuwenden. Gemäß § 141 Abs 1 PatG iVm § 176b Abs 1 Z 1 PatG können Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts nur durch Berufung angefochten werden, wobei mit Ablauf des 31.12.2013 die Zuständigkeit zur Weiterführung der anhängigen Verfahren vom Obersten Patent- und Markensenat als zweite Instanz auf das Oberlandesgericht Wien übergegangen ist.
- Für das Berufungsverfahren in Nichtigkeitsverfahren nach §§ 48 iVm 102 PatG gelten die Bestimmungen der ZPO sinngemäß mit der Ausnahme des § 461 Abs 2 ZPO und weiteren – im konkreten Fall nicht relevanten – Ausnahmen. Hervorzuheben ist, dass § 176b Abs 4 PatG ausdrücklich anordnet, dass für Berufungen gegen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung, die vor Ablauf des 31.12.2013 eingereicht werden, § 482 ZPO (Neuerungsverbot) nicht anzuwenden ist.
- Grundsätzlich besteht seit Aufhebung von § 492 ZPO durch das Budgetbegleitgesetz 2009⁷⁹ kein Antragsrecht der Parteien auf Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung im Rahmen der ZPO. Eine mündliche Berufungsverhandlung ist seit Inkrafttreten der Novelle nur noch anzuberaumen, wenn der Berufungssenat dies im Einzelnen für erforderlich hält gem § 480 Abs 1 ZPO. Werden keine Feststellungen des Patentamts (im Tatsächlichen) bekämpft, ist eine mündliche Berufungsverhandlung nicht *notwendig*. Dem-

⁷⁵ So treffend bereits *Weiser*, PatG², 110 Pkt 3 und 5 mwN zur Rsp.

⁷⁶ OGH 09.11.2004, 4 Ob 214/04f (Paroxat) = ÖBI 2005/50, 220 (*Schönherr/Adocker*); OPM 29.06.2011, Op 3/11 (Olanzapin) = PBI 2012, 2.

⁷⁷ OPM 29.03.2006, Op 5/05 (Hemicalciumsalz) = PBI 2006, 127.

⁷⁸ OGH 09.11.2004, 4 Ob 214/04f (Paroxat) = ÖBI 2005/50, 220 (*Schönherr/Adocker*); vgl auch *Weiser*, PatG², 109 ff mwN.

⁷⁹ BGBl I 52/2009.

gegenüber ist die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht *erforderlich*, wenn dies der Berufungssenat für entbehrlich hält. Im Hinblick darauf, dass nach dem damals geltenden Recht für eine an den Obersten Patent- und Markensenat gerichtete Berufung grundsätzlich die Möglichkeit einer Berufungsverhandlung nicht ausgeschlossen war, war aus formellen Gründen dieser Antrag abzuweisen (und nicht nach den Bestimmungen der ZPO zurückzuweisen).

- Solange die Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren ihren Antrag nicht für sämtliche Patentansprüche formell zurückgezogen hat, muss das Patentamt über die Rechtsbeständigkeit des angegriffenen Patents vollumfänglich entscheiden.
- Auch wenn das Patentamt in der rechtlichen Beurteilung einmal von einer Zurückweisung und dann von einer Abweisung schreibt und aus dem Entscheidungstenor klar hervorgeht, dass der Antrag auf Nichtigklärung im Umfang exakt genannter Patentansprüche zurückgewiesen wird, besteht eine Bekämpfbarkeit im Berufungsverfahren vor dem OLG Wien.
- Im Nichtigkeitsverfahren vor dem Berufungsgericht besteht ein Kostenersatz des Unterliegenden an den Obsiegenden (hier: Patentinhaber bei Bestätigung der Rechtsbeständigkeit) nach dem RATG. Die Kostenentscheidung stützt sich auf §§ 122 Abs 1 und 141 PatG iVm §§ 41 Abs 1 iVm 50 ZPO.⁸⁰

Ausblick: Im Vordergrund des Patentrechtsverfahrens steht die Beurteilung der Tatfrage, ob sich das eingetragene Patent für den Fachmann in nahegelegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Es bedarf entsprechender Feststellungen, was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte.⁸¹ Die Feststellungen zum Erkenntnisstand des Durchschnittsfachmanns im Prioritätszeitpunkt schöpft bereits die erste Instanz aus dem Vorbringen und den Beweismitteln der Parteien. Primär hat daher die Antragstellerin die erhobenen Einwände und Entgegenhaltungen durch ältere Patentschriften oder andere geeignete Beweismittel zu substantiieren, möchte sie das Streitpatent zu Fall bringen.

Zusammenfassung: Das angegriffene Hörer-Patent ist rechtsbeständig. Eine Gattungsgleichheit zu den entgegengehaltenen Erfindungen ist für den maßgebenden Fachmann nicht gegeben. Der prägende Anspruch des Streitpatents wird durch die genannten Vorveröffentlichungen nicht nahegelegt. So ist insb die Ausführung des Bügels in den Vorveröffentlichungen derart unterschiedlich zum Streitpatent, dass der Fachmann nicht zum erfindungsgemäßen Hörer mit einem (durchgehend) elastischen Bügel kommen würde. Da sich die Fähigkeiten des heranzuziehenden Fachmanns durch das Patent selbst bestimmen und somit das Patent selbst die Beurteilungsgrundlage dafür bildet, ist eine weitere Festlegung des Fachmanns nicht erforderlich.

c. Radiale Dichtungsvorrichtung⁸²

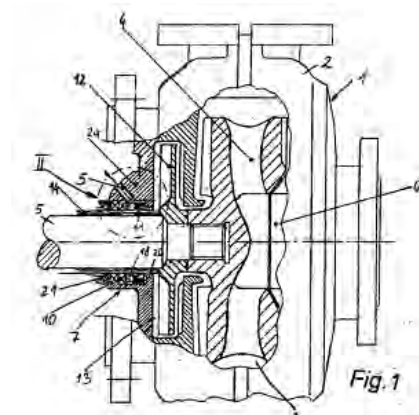
Der Antragsgegner war eingetragener Inhaber der zu AT 501 757 B registrierten Erfindung (kurz: „Steitpatent“) für eine „Radiale Dichtungsvorrichtung“. Die Erfin-

80 Vgl zur Rechtslage vor der Patent- und Markenrechts-Nov 2014, BGBl I 126/2013, Thiele, Anwaltskosten³ (2011) 126 ff mwN.

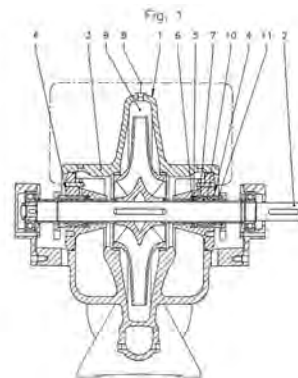
81 Deutlich OGH 12.04.2011, 17 Ob 4/11d (Lichtdurchlässiger Schi I).

82 OLG Wien 18.03.2015, 34 R 116/14z (Radiale Dichtungsvorrichtung).

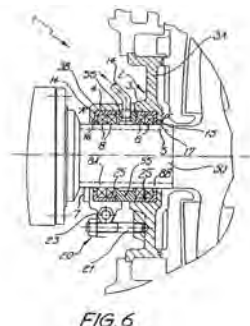
dung betraf eine radiale Dichtungsvorrichtung (7) zum Einsatz in einer Radialpumpe (1), insb einer Schlammpumpe, die ein Gehäuse (2, 2a) mit einer darin befindlichen Pumpenkammer (3) und ein auf einer Pumpenwelle (5) befestigtes Pumpenlaufrad (4) aufweist, mit einem auf der Pumpenwelle (5) befestigten, umlaufenden Zentrifugalrad (12), wobei in einem Ringraum (16) zwischen Pumpenwelle (5) und Gehäuse (2a) zumindest ein, vorzugsweise durch zumindest eine Stopfbuchsenpackung (10) gebildetes, erstes Dichtmittel (8) angeordnet ist, und wobei ein Sperrwasserkanal (15) eines Sperrwassersystems im Bereich des ersten Dichtmittels (8) einmündet. Um eine zuverlässige Abdichtung zu ermöglichen und den Sperrwasserbedarf zu verringern, ist vorgesehen, dass der Sperrwasserkanal (15) über eine vorzugsweise ringförmige düsenartige Querschnittsverengung (20) mit der Dichtkammer (13) strömungsverbindbar ist, dass zwischen der Mündung (17) des Sperrwasserkanals (15) und der Querschnittsverengung (20) ein einseitig dichtendes zweites Dichtmittel (9) angeordnet ist, welches den Durchfluss vom Sperrwasserkanal (15) zur Dichtkammer (13) ermöglicht und in der Gegenrichtung unterbindet, und dass das zweite Dichtmittel (9) durch eine in Richtung der Dichtkammer (13) öffnende Lippendichtung (11) gebildet war:



Die Antragstellerin begehrte die Nichtigerklärung des Streitpatents wegen mangelnder Neuheit infolge druckschriftlicher Veröffentlichungen und offenkundiger Vorbenutzungen. Sie berief sich dabei auf die vorveröffentlichte Patentschrift zu EP 0374713 A2



ebenso wie auf das US-Patent US 5,642,892 A im selben technischen Gebiet wie das Streitpatent, nämlich Schlammumpen mit einer radialen Dichtungsvorrichtung:



In der mündlichen Verhandlung vom 8.4.2014 legte die Antragstellerin noch die Druckschriften US 5,609,468 A und US 5,772,218 A vor und führte ergänzend aus, dass eine Kombination der US 5,609,468 A und der EP 0374713 A2 die Erfindung vorwegnehme.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts erklärte das Streitpatent im vollen Umfang für rechtsungültig, weil der Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitpatents zwar neu gegenüber den vorgehaltenen Druckschriften wäre, jedoch in der Zusammenschau der Dokumente US 5,609,468 A und EP 0374713 A2 die Erfindungseigenschaft (Erfindungshöhe) fehlte. Es wäre dem Durchschnittsfachmann klar, wie er die Lippendichtung des Dokumentes US 5,609,468 A anzuordnen habe, um zum Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitpatents zu gelangen.

Aufgrund der Berufung des Patentinhabers musste sich das OLG Wien mit der Frage der Neuheit und des notwendigen erfinderischen Schritts für die Erfindung „Radiale Dichtungsvorrichtung“ auseinandersetzen.

Das Patentgericht gab der Berufung keine Folge und bestätigte die Rechtsungültigkeit des Streitpatents.

Von den Grundsätzen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ausgehend hatte die Nichtigkeitsabteilung zutreffend das Naheliegen des Streitpatents aus dem Stand der Technik (nach der früheren Rsp⁸³ „mangelnde Erfindungshöhe“ genannt) mit Blick auf die Kombination der Druckschriften US 5,609,468 A und EP 0374713 A2 bejaht. Das Berufungsgericht hielt die Begründung der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit für zutreffend, sodass es nach § 141 PatG iVm § 500a ZPO auf diese verweisen konnte. Die Neuheit der Patentansprüche war im Berufungsverfahren nicht (mehr) strittig. Den Ausschlag für eine Rechtsungültigkeit des angegriffenen Patents gaben die US-Patentschriften, aus denen sich für den Fachmann naheliegend offenbarte, dass zwischen dem Wandabschnitt der Dichtungsaufnahme und der Welle ein Spalt bestehen musste. Dies deshalb, weil in einer funktionsfähigen Ausführung ein reibender Kontakt zwischen dem feststehenden und dem drehenden Material verhindert wurde, da sich ansonsten die Teile gegeneinander verreiben würden.

Ausgehend vom Aufgabe-Lösungs-Ansatz⁸⁴ gelangt das Patentgericht zutreffend zur Rechtsungültigkeit des angegriffenen Patents. Aufgabe des Streitpatents ist es, eine radiale Dichtungsvorrichtung für eine Radialpumpe vorzusehen, die für eine geringe Sperrwassermenge bei niedrigem Sperrwasserdruck geeignet ist. Die Patentschrift zu US 5,609,468 A offenbart die Anordnung einer Dichtkammer mit einem Zentrifugalrad, wie dies auch im Streitpatent der Fall ist. Durch dieses Zentrifugalrad wird der hohe Innendruck im Druckbereich der Pumpe von der Wellendichtung abgehalten. Das Sperrwasser wird zum Zweck der Schmierung der Wellendichtung und zur Erzeugung eines Gegendrucks in den Bereich der Wellendichtung eingebracht, wobei durch den an der Innenseite des Dichtmittels verringerten Druck des gepumpten Mediums die Abdichtung verbessert wird. Der Spalt in US 5,609,468 A wird allerdings von einer Dichtung abgedeckt, sodass nur mit einem geringen Wasserdurchtritt durch den Spalt zu rechnen ist.

83 Vgl. so noch BA 06.12.1988, B 30/85 (elektronische Sicherheitsskibindung) = PBI 1989, 152.

84 StRsp seit OPM 12.12.2007, Op 5/07 (Saugflasche) = PBI 2008, 146.

Bei der Konstruktion gemäß EP 0374713 A2 liegt die Wellendichtung jedenfalls im Saugbereich der Pumpe und nicht im Druckbereich. Somit ist auch bei dieser Pumpentype am inneren Ende des Dichtelements ein reduzierter Druck gegeben, wobei durch Einleiten von Sperrwasser in das Dichtungselement die Druckdifferenz noch verringert werden kann.

Figur 2 des Streitpatents zeigt im vergrößerten Maßstab das rechte Dichtungselement aus Figur 1, wobei sich der Innenraum der Pumpe nach links erstreckt. Wie aus dem Beschreibungstext hervorgeht, strömt die Spülflüssigkeit vom Stopfbuchsenraum über den Wellendichtring mit der Dichtlippe nach innen in den Ansaugraum der Zentrifugalpumpe. Wenn das Spülwasser bei einem Druckunterschied von 0,5 Bar oder 1 Bar über den Wellendichtring und die Dichtlippe in Richtung zum Pumpeninneren durch den engen Ringspalt strömt, ist zweifellos eine Düsenwirkung zu erwarten, die immer dann auftritt, wenn die Flüssigkeit unter Druck durch einen verengten Spalt durchströmt. Es kommt in bekannter Weise zu einem Druckabfall mit Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit. Dabei ist es naheliegend, wie das OLG Wien zutreffend herausarbeitet, dass durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit auch Verschmutzungsteilchen besser weggespült werden (so wie es der Antragsgegner als Kombination mit synergistischen Effekten argumentiert), als dies ohne Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit zu erwarten wäre. Dem Bezugszeichen 20 in der Figur 1 oder 2 des Streitpatents (zunächst im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 als „Sperrwasserdüse“ benannt und dann als „vorzugsweise ringförmige düsenartige Querschnittsverengung“) kommt kein anderer Effekt zu, der nicht aus den entgegengehaltenen Patentschriften zumindest naheliegend wäre.

Ausblick: Für die Praxis des Nichtigkeitsverfahrens ist zu notieren, dass einer Neuentwicklung nicht schon dann die erfinderische Tätigkeit fehlt, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr gelangen hätte können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte.⁸⁵ Dieser sog. „could-would-approach“ bedeutet, dass die erfinderische Tätigkeit auf einem nicht naheliegenden technischen Beitrag zum Stand der Technik beruhen muss.⁸⁶ Es liegt daher am Antragsteller entsprechend vorzubringen und die Entgegenhaltungen so präzise wie möglich zu erläutern. Dabei gilt es zu beachten: Für den Fachmann ist es eine selbstverständliche routinemäßige Tätigkeit, zur Überwindung von Problemen nach vergleichbaren Lösungen des Problems zu suchen und sich dabei an Erkenntnisse zu halten, die auf dem gleichen oder auf einem ähnlichen technischen Gebiet bereits bekannt geworden sind.

Zusammenfassung: Nach zutreffender Ansicht des ÖPA und des Patentgerichts fehlt der im Patent AT 501 757 A4 verbrieften Erfindung einer radialen Dichtungsvorrichtung zum Einsatz in einer Radialpumpe die erfinderische Tätigkeit nach § 1 Abs 1 PatG, da die gefundene Lösung für einen Fachmann aufgrund von Offenbarungen in prioritätsälteren US-Patentschriften technisch naheliegend ist.

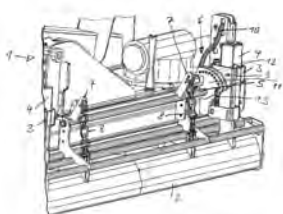
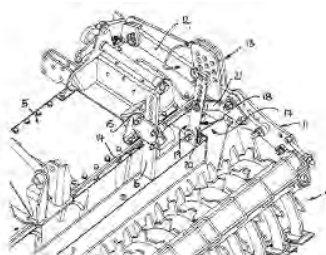
85 Vgl. Kroher in Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen⁶ Art 56 Rz 55 (2012) mwN.

86 Ebenso Wiltschek, Patentrecht³ (2013) § 1 PatG Anm 4; Haedicke, Patentrecht² (2012) Kap 5 Rz 38.

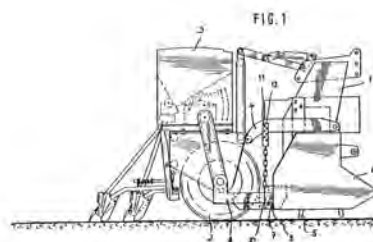
d. Bodenbearbeitungsgerät⁸⁷

Die Antragsgegnerin verfügte über das zu AT 508 580 mit Priorität vom Juli 2010 eingetragene Patent für ein Bodenbearbeitungsgerät.

Die spätere Antragstellerin erhob nach § 102 Abs 2 Z 1 iVm §§ 1, 3 PatG Einspruch mit der Behauptung, dem Streitpatent mangle es im Umfang des Hauptanspruchs sowohl an der Neuheit als auch an der erfinderischen Tätigkeit. Die Unteransprüche wären durch den Stand der Technik vorweggenommen und daher nicht neu. Sie stützte sich insb auf die prioritätsälteren Patente DE 101 54 725 A1 und EP 0 274 619 A1, die eine Verlagerung der Höheneinstellung für das Planierelement vom Rahmen der Kreiselegge auf die Tragarme der Nachlaufwalze offenbarten und so zum gewünschten Effekt führten, nämlich dass bei Höhenverstellung der Nachlaufereinheit diese Bewegung direkt auf die Prallschiene übertragen würde:



EP 0 274 619 A1



DE 101 54 725 A1

Die Patentinhaberin äußerte sich nicht zum Einspruch. Die Technische Abteilung des Patentamts gab dem Einspruch statt und widerrief das Streitpatent im vollen Umfang mangels erforderlicher Erfindungseigenschaft. Dagegen erhob die Antragstellerin Rekurs, beantragte die Aufrechterhaltung ihres Patents, in eventu in der präzisierten Fassung (bestehend aus zwei Varianten). Das OLG Wien hatte sich nicht nur mit der Rechtsbeständigkeit des angegriffenen Patents, sondern mit zahlreichen Verfahrensfragen auseinanderzusetzen, insb mit der Möglichkeit des bloßen Teilwiderrufs eines Patents nach § 104 Abs 4 PatG, der (Un-)Zulässigkeit von Eventualanträgen des Patentinhabers im Rekursverfahren und gleichzeitig die Frage der Bindung an solche Eventualanträge, die wenigstens im Ergebnis auf eine Einschränkung des Streitpatents abzielten.

Das Patentgericht gab dem (ersten) Eventualantrag der Antragsgegnerin statt, fasste die Haupt- und Unteransprüche iS des Teilverzichts neu und erklärte das Streitpatent insoweit für rechtsbeständig.

Die Aufgabe des angegriffenen Patents war es, ein neuartiges Bodenbearbeitungsgerät mit Bodenwerkzeuginheit, Nachläufereinheit und dazwischen angeordneter Prallschiene zu schaffen, bei dem die Höhenlage der Prallschiene von der Nachläufereinheit abgeleitet werden konnte, um eine automatische Nachstel-

87 OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerät).

lung der Prallschienenposition bei Verstellung der Arbeitstiefe ohne unerwünschte Abstand- oder Winkeländerung relativ zu den Bodenwerkzeugen zu erreichen. Erfindungsgemäß sollte dazu die Prallschiene mittels einer Führungsvorrichtung in aufrechter Richtung relativ zur Bodenwerkzeuginheit verschieblich geführt sein, wobei eine Betätigungsverrichtung zur Betätigung der Verschieblichkeit der Prallschiene in Abhängigkeit von der eingestellten Arbeitstiefe und/oder von der Höhenstellung der Nachläufereinheit relativ zur Bodenwerkzeuginheit vorgesehen war. Die Höheneinstellung der Prallschiene wurde dabei von Höhenbewegungen der Nachläufereinheit relativ zu den Bodenwerkzeugen abgeleitet, jedoch von Abstands- und/oder Winkelveränderungen der Nachläufereinheit gegenüber der Bodenwerkzeuginheit entkoppelte. Insb würde hierdurch die Prallschiene in ihrer Höhe relativ zu den Bodenwerkzeugen nachgeführt, ohne jedoch den Abstand oder die Winkelstellung der Prallschiene gegenüber den Bodenwerkzeugen nennenswert zu verändern. Ausgehend vom Aufgabe-Lösung-Ansatz gelangte das OLG Wien daher dazu, dass in der Entgegenhaltung des deutschen Patents DE 2749148 A1 keine technisch naheliegende Bodenbearbeitung gezeigt wurde. Dies insb, weil der von der Patentschrift gebrauchte Begriff „aufrecht“ nicht zwingend auf eine reine lotrechte Ausrichtung beschränkt werden konnte. Vielmehr war lediglich offenbart, dass in Unteranspruch 3 die Führungsvorrichtung weiter auf eine „im Wesentlichen vertikal ausgerichtete Linearführung“ eingeschränkt wurde. Daher bestand eine Neuheit des Streitpatents gegenüber DE 2749148 A1. Entsprechende Überlegungen galten auch für die Veröffentlichung gemäß der Patentschrift zu DE 10154725 A1.

Das Patentgericht hielt fest, dass der Schutzbereich des Hauptanspruchs nicht den Auslegungskriterien des § 22a PatG entsprach, dh er war für Außenstehende nicht hinreichend sicher vorhersehbar, sodass er unter – prozessual umfangreich begründeter – Berücksichtigung der Eventualbegehren neu formuliert und damit „gerettet“ werden konnte. In materiell-rechtlicher Sicht war dabei maßgeblich, dass die Merkmale des Anspruchs 4 des Streitpatents nicht durch ein Bodenbearbeitungsgerät nach den deutschen Patentschriften vorweggenommen wurden, da dort jegliche mechanische Ankoppelung der Prallschiene an die Nachläufereinheit fehlte. Der Gegenstand von Anspruch 4 (alt) war demzufolge neu und enthielt eine ausreichende erfinderische Tätigkeit. Schließlich war auch die Offenbarung gemäß EP 0274619 A1 dadurch charakterisiert, dass bei ihm die Prallschiene ausschließlich schwenkbar um die Achse der Nachläuferwalze bewegbar war. Insgesamt konnte daher selbst eine Zusammenschau sämtlicher Entgegenhaltungen die Erfindungshöhe des Bearbeitungsgeräts nach dem Streitpatent nicht in Frage stellen.

Im Ergebnis nahm das Patentgericht eine Neufassung des Hauptanspruchs (1) gemäß dem ersten Eventualbegehren der Patentinhaberin vor, da dieser die Merkmale der Ansprüche 1, 4, 5 und 6 enthielt, wobei die Und/Oder-Verknüpfungen der bisherigen Ansprüche 1, 4 und 6 auf eine reine Und-Verknüpfung eingeschränkt waren.

Die bereits angesprochene Problematik der Vorwegnahme durch den Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 durch solche Bodenbearbeitungsgeräte, die bloß ein manuelles Nachstellen der Prallschiene in Abhängigkeit von den gewünschten Einstellungen von Arbeitstiefe und/oder relativer Höhenstellung der Nachläufereinheit betrafen wurde im neuen Anspruch 1, der den Gegenstand des ersten Eventualantrags bildet, ausgeräumt: Durch die Aufnahme klarer

struktureller Merkmale des bisherigen Anspruchs 4 wäre nämlich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass die abhängige Bewegung der Prallschiene durch eine mechanische Koppelung an die Nachläufereinheit mittels einer Koppelvorrichtung ermöglicht würde.

Die vorliegende – in ihrer Begründung äußerst lesenswerte – Entscheidung führt zum zutreffenden Ergebnis, dass der neue Hauptanspruch in der Fassung des ersten Eventualantrags gegen den nachgewiesenen Stand der Technik abgegrenzt, ausreichend klar formuliert und damit patentierbar ist. Das Streitpatent ist daher eingeschränkt auf Grundlage des neuen Patentanspruchs aufrecht geblieben.

Der für die Praxis unschätzbare Vorteil der vom OLG Wien nunmehr fortgeführten Spruchpraxis der Beschwerdekammer des Patentamtes besteht darin, Eventualanträge verfahrensrechtlich zuzulassen und sie wie die Hauptanträge abzuhandeln; dies nicht nur im Nichtigkeitsverfahren nach den Grundregeln der ZPO, sondern auch im Einspruchsverfahren nach dem AußStrG. Das Patentgericht löst damit in vorbildlicher Weise das Spannungsverhältnis zwischen dem patentrechtlichen Neuerungsverbot nach § 139 Z 3 PatG und der Bindung an den Rekursantrag gem § 55 Abs 2 AußStrG einerseits sowie der Verpflichtung zur Geltungserhaltung im Einspruchsverfahren nach § 104 Abs 4 PatG andererseits. Unter Darlegung der bisherigen Spruchpraxis⁸⁸ des Patentamtes, der Absicht des historischen Gesetzgebers⁸⁹ und der europäischen Vorgaben,⁹⁰ aber auch unter Heranziehung der vergleichbaren deutschen Meinung⁹¹ gelangt das Rekursgericht zur überzeugenden Ansicht, bei der Auslegung der Reichweite des Neuerungsverbots im patentrechtlichen Einspruchsverfahren nach dem Spezialitätsgrundsatz den Grundsatz der Geltungserhaltung zu bevorzugen und das generelle Verbot von materiell-rechtlichen Eventualanträgen nach § 49 AußStrG zurückzustellen.

Das OLG Wien verkennt dabei weder die grundrechtlichen Aspekte nach Art 6 EMRK bzw Art 47 GRC, noch die normative Begrenzung des Teilwiderrufs nach § 104 Abs 4 PatG, sondern versteht es, beide Determinanten des Rechtsschutzes im Einspruchsverfahren gebührend zu berücksichtigen. Zur Abgrenzung gegenüber vollkommen ausufernden Hilfsanträgen verlangt das Patentgericht daher für ihre Zulässigkeit konsequent, dass sich die einen Teilverzicht beinhaltenen Eventualbegehren zum einen an der (maximal) möglichen Entscheidungsbefugnis der Technischen Abteilung orientieren und dass sie sich zum anderen im Rekursverfahren auf Basis des in erster Instanz ausgehend von den Parteibehauptungen ermittelten Sachverhalts abschließend beurteilen lassen; dies bei voller Waffengleichheit der Parteien, maW zumindest mit einer Stellungnahmemöglichkeit bzw einer ausdrücklichen Erörterung in der Rekursverhandlung. Im konkreten Fall waren sämtliche dieser Voraussetzungen erfüllt, sodass die Berechtigung der beiden erst im Rekurs erhobenen Eventualanträge zu prüfen war.

Die demzufolge prozessual zulässige Neuformulierung der Patentansprüche nach § 104 Abs 4 PatG ist auch inhaltlich geglückt: Die Beschränkung der Ansprüche eines Patents mittels Teilverzichts ist auch unter Aufnahme von Merk-

88 Nw bei Weiser, PatG², 239 f.

89 EB RV 2358 BlgNR XXIV GP, 3, abgedruckt bei Wiltschek, PatG³, 194.

90 Vgl Art 99 EPÜ.

91 Statt vieler Engels in Busse/Keukenschrijver, PatG⁷ § 59 Rz 255 (2013) mwN.

malen aus der Beschreibung möglich, sofern dadurch die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten wird.⁹² Dabei darf es bei einer Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung nicht zu einer Verschiebung des Erfindungsgedankens kommen. Jedenfalls zulässig ist aber nach insoweit vergleichbarer hA⁹³ in Deutschland die Beschränkung im Einspruchsverfahren, wenn aus einer ursprünglich größeren Menge eine kleinere Einheit beansprucht wird.⁹⁴

Die wesentlichen **verfahrensrechtlichen Ergebnisse**⁹⁵ der vorliegenden Entscheidung können wie folgt zusammengefasst werden:

- Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem letzten Stand anzuwenden. § 139 PatG ordnet für das Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen der Technischen Abteilung des Patentamts über Einsprüche nach § 102 PatG die sinngemäße Anwendung des AußStrG an.
- Eine mündliche Verhandlung findet im Rekursverfahren nach § 52 Abs 1 erster Satz AußStrG nur statt, wenn das Rekursgericht sie für erforderlich erachtet. Selbst bei Vorliegen eines Antrags ist sie nicht zwingend vorzunehmen.⁹⁶ Im Einklang dazu normiert § 103 Abs 2 PatG auch nur die Möglichkeit einer mündlichen Verhandlung, jedoch keine Verpflichtung. Reine Rechtsfragen wie zB die Neuheit oder die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen keine mündliche Rekursverhandlung; besondere Sachverhaltsfragen oder auch Rechtslagen von besonderer Komplexität hingegen schon.
- Für Patente bestehen seit Inkrafttreten von § 22a PatG eigene Auslegungsregeln.⁹⁷ Der Schutzbereich des Patents und der bekanntgemachten Anmeldung werden durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung von Art 69 EPÜ sinngemäß anzuwenden.
- Für die Feststellungen des Inhalts des Patentanspruchs ist maßgeblich, wie der durch die Beschreibung und die Zeichnungen erläuterte Wortlaut des erteilten Patents auszulegen ist. Ob die Erteilungsakten für einen engeren Umfang sprechen, ist nicht maßgebend.
- Trifft die Technische Abteilung des Patentamtes entsprechende Feststellungen, was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte, liegen demnach keine sekundären Feststellungsmängel vor, die vom Rekursgericht aufzugreifen wären.⁹⁸

92 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) 55 (76 ff) mwN.

93 Vgl Mes, PatG⁴ § 59 Rz 91 (2015); Moufang in Schulte, PatG⁹ § 21 Rz 169 (2013).

94 Nunmehr auch OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerät).

95 OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerät).

96 Vgl Klicka in Rechberger, AußStrG² § 52 Rz 1 (2014).

97 OGH 21.10.2003, 4 Ob 178/03k (Amlodipin) = ÖBl 2004/26, 83 (Woller); dazu Gas-sauer-Fleissner, Aufgaben und Grenzen des Sachverständigengutachtens bei Fragen der Patentverletzung. Die Unterscheidung von Tat- und Rechtsfrage im Patent-verletzungsverfahren, ÖBl 2005/56, 244.

98 So bereits OLG Wien 11.12.2014, 34 R 80/14f (Hörer-Patent); OLG 11.12.2014, 34 R 81/14b (Hörer-Gebrauchsmuster).

- §§ 104 Abs 4 iVm 139 Z 3 PatG bieten ausreichende Anhaltspunkte dafür, die Zulässigkeit von Eventualanträgen im Rekursverfahren nach dem PatG anders zu beurteilen als nach dem allgemeinen außerstreitigen Verfahren: Solche, erst im Rekurs gestellte Anträge sind nicht a priori unzulässig und daher im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich beachtlich. Dennoch ist eine differenzierende Betrachtung erforderlich, denn im Außerstreitverfahren ist das Gericht zwar verpflichtet, die notwendigen Erhebungen von Amts wegen zu pflegen, es hat sich aber ungeachtet des in § 16 AußStrG normierten Untersuchungsgrundsatzes innerhalb des Rahmens der Anträge der Parteien zu bewegen. Auch darf das Rekursgericht in einem über Antrag eingeleiteten Verfahren gemäß § 139 Einleitungssatz PatG iVm § 55 Abs 2 AußStrG nur im Rahmen des Rekursbegehrens entscheiden.⁹⁹
- Ein Kostenersatz findet im Rekursverfahren gegen Entscheidungen der TA des Patentamtes über Einsprüche nach § 102 PatG gemäß § 139 Z 7 PatG nicht statt.

Dass das OLG Wien den ordentlichen Revisionsrekurs für zulässig erklärt hat, spricht für das Patentgericht. Soweit ersichtlich hat aber die Antragstellerin davon keinen Gebrauch gemacht – mit Recht.

Die vorliegende Entscheidung macht abschließend einmal mehr deutlich, dass es sich grundsätzlich um eine Rechtsfrage handelt, ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.¹⁰⁰ Da sich die Erfindungshöhe am Stand der Technik, also am Fachwissen, über das der „Durchschnittsfachmann“ auf dem betreffenden Gebiet verfügt, orientiert, ist die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, in erster Linie von einer Tatfrage abhängig.¹⁰¹

Ausblick: Schon weil § 87a Abs 1 PatG und Art 83 EPÜ inhaltlich übereinstimmen, ist in der Frage, unter welchen Umständen das in einer Patentschrift offenbarte Erzeugnis geeignet ist, als Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt zu gelten, eine harmonisierungsfreundliche Auslegung des innerstaatlichen Patentrechts im Lichte des EPÜ geboten. Nach § 22 Abs 1 PatG bildet demnach den „Gegenstand der Erfindung“ der in den Patentansprüchen definierte Lösungsgedanke im Zusammenhang mit der durch ihn gelösten Aufgabe; er bestimmt das Wesen und den Umfang des dem Patentinhaber gewährten Schutzes – auch für die Entgegenhaltungen.¹⁰² Es kommt nicht darauf an, was erfunden wurde, sondern allein darauf, wofür der Schutz in Anspruch genommen und gewährt wurde.¹⁰³ Für die Feststellungen des Inhalts des Patentanspruchs ist maßgeblich, wie der durch die Beschreibung und die Zeichnungen erläuterte Wortlaut des erteilten Patents auszulegen ist. Ob die Erteilungsakten für einen engeren Umfang spre-

99 Siehe auch *Klicka* in Oberhammer, AußStrG² § 55 Rz 2 (2015); *Kodek* in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG § 55 Rz 5 (2014).

100 St Rsp OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol I) = ecolex 2010/57, 173 (*Schönherr/Adocker*); OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z (Nebivolol II); zu beiden *Beetz*, ÖBl 2010/23, 110 (111) mwN.

101 So bereits OGH 26.05.1992, 4 Ob 34/92 (Frontmähwerk).

102 Zuletzt OGH 15.01.2013, 4 Ob 214/12t (Lichtdurchlässiger Schi II/Schischaukel mit Materialaussparung/Lochski); dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2014, 147 (159 ff) jeweils mwN.

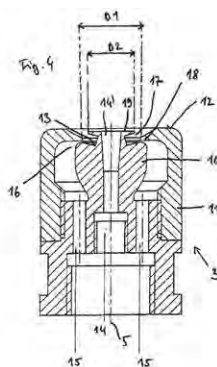
103 Vgl *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2014, 147 (160 f) mwN.

chen, ist nicht maßgebend.¹⁰⁴ Für die Praxis ist daher entscheidend, ob sich aus den von der Antragstellerin ins Treffen geführten Vorveröffentlichungen, allenfalls auch aus den in ihnen enthaltenen technischen Zeichnungen, für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt die technische Lehre des Streitpatents in naheliegender Weise ergibt. Zu klären ist, was für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents aus den relevanten Unterlagen zum Stand der Technik naheliegt.

Zusammenfassung: Nach der bemerkenswerten Ansicht des OLG Wien besteht für den Patentinhaber noch im Rekursverfahren gegen die Entscheidung der TA die Möglichkeit des bloßen Teilwiderrufs eines Patents nach § 104 Abs 4 PatG und damit verbunden die Zulässigkeit von Eventualanträgen des Patentinhabers, die zu einer Neufassung der Patentansprüche und damit zu einer (erweiterten) Rechtsbeständigkeit des angegriffenen Patents im Eventualbegehren führen kann. Dies ist bei einem Bodenbearbeitungsgerät für landwirtschaftliche Zwecke auch der Fall angesichts der entgegengehaltenen Patentveröffentlichungen.

e. Brennerdüse¹⁰⁵

Die Antragsgegnerin war eingetragene Inhaberin des später angegriffenen Patents AT 509 017 für eine Brennerdüse (kurz: Streitpatent). Die Erfindung betraf eine Brennerdüse (3), einen ersten Kanal (14) für brennbare Flüssigkeit, umfassend eine Austrittsöffnung (14) für das brennbare Fluid, einen zweiten Kanal (15) für ein Zerstäubungsmedium und eine Austrittsöffnung (17) für das Zerstäubungsmedium, in deren Nähe ein Hartmann-Generator angeordnet ist. Reiner Sauerstoff wird als Zerstäubungsmedium verwendet. Der Außendurchmesser (D2) der Platte (19) des Hartmann-Generator ist so dimensioniert, dass die Austrittsgeschwindigkeit des reinen Sauerstoffs aus der Düse (3) so groß ist, dass die maximale Verwendungstemperatur des Materials der Düse und/oder des Hartmann-Generators in dem Bereich des Gehäuses (11) der Düse (3) nicht überschritten wird. Ein Ergebnis ist, dass das Mischen und die Verbrennung von Sauerstoff und brennbaren Fluids in einer solchen Entfernung von der Brennerdüse (3) erfolgt, dass die Brennerdüse (3) nicht durch die hohe Flammtemperatur beschädigt wird:



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

105 OLG Wien 10.11.2015, 34 R 96/15k (Brennerdüse).

Die Antragstellerin beantragte die Nichtigkeitsklärung des Patents nach § 48 PatG, da es einerseits nicht ausführbar wäre und andererseits die ursprüngliche Offenbarung entgegen § 87a PatG überschreiten würde. Aufgabe des Patents wäre es nämlich, eine Brennerdüse zur Verfügung zu stellen, die das Problem vermied, dass bei den vorbekannten Brennerdüsen meist Pressluft oder Dampf als Zerstäubermedium verwendet wurde, weshalb nur eine bestimmte Flammentemperatur erreicht werden könnte. Deshalb sähe das Patent reinen Sauerstoff als Zerstäubermedium vor, der zwar höhere Flammentemperaturen erzeugte, bei dessen Verwendung die Flamme aber so nahe an die Brennerdüse käme, dass die Düse auch beschädigt würde, wenn sie feuerfest wäre. Dem Patent ließe sich nicht entnehmen, weshalb die Wahl eines solchen Quotienten die genannte Aufgabe löste. Die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung begründete die Antragstellerin damit, dass Anspruch 2 des Streitpatents vorsah, dass der Quotient $D2/D1$ zwischen 0,75 und 0,8 lag, was den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen wäre. Dort war nur angeführt, dass der Quotient kleiner als 0,8, insb kleiner als 0,75 sein könnte. Ein Bereich von 0,75 bis 0,8 wäre jedoch etwas anderes. Zum fehlenden erfinderischen Schritt des Streitpatents stützte sich die Antragstellerin auf die Brennerdüse „KS 250 J“ der Firma Dumeco (sog „Dumeco-Düse“).

Die Patentinhaberin erklärte daraufhin einen Teilverzicht und brachte zwei Eventualanträge betreffend ihre Patentansprüche ein.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts erklärte das Streitpatent für rechtsungültig. Das ÖPA ging vom Fehlen der Neuheit gegenüber der Brennerdüse „KS 250 J“ der Firma Dumeco aus. Im Übrigen führte die NA aus, dass die Erfindung ausreichend offenbart wäre, insoweit sie ein Fachmann ausführen könnte; der Gegenstand des Patents ginge nicht über den Inhalt der ursprünglichen (den Anmeldetag begründenden) Fassung hinaus. Zur Zulässigkeit der Eventualanträge bzw zum Teilverzicht äußerte sich das Patentamt „skeptisch“, ließ diese Fragen aber offen, da es den Gegenständen der Hilfsanträge die erfinderische Tätigkeit absprach.

Die Antragsgegnerin erhob Berufung an das OLG Wien, das sich mit der Frage der Zulässigkeit des Teilverzichts und den geänderten Ansprüchen ebenso zu befassen hatte wie mit der Frage der allfälligen erfinderischen Tätigkeit beim angegriffenen Patent.

Das Patentgericht gab der Berufung keine Folge, bestätigte die Rechtungültigkeit des Streitpatents wegen der branchenbekannten älteren Brennerdüse der Firma Dumeco, die insb in Verbrennungsanlagen bzw thermischen Behandlungsanlagen zahlreich verwendet wird.

Zu den Hilfsanträgen hielt das OLG Wien fest, dass eine Änderung des Patents nach § 91 Abs 3 PatG lediglich bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses ohne Abänderung des „Wesens der Erfindung“ zulässig war. Ein „Kategoriewechsel“, der von der jüngeren Rechtspraxis¹⁰⁶ bei patentierten Verfahren zur Herstellung von Arzneimittel zugelassen wird, stellte sich gegenständlich nicht. Das Streitpatent war nämlich klar dem Maschinenbau zuzuordnen, bei dem ein Kategoriewechsel von (reinen) Vorrichtungsansprüchen auf Verwendungsansprüche (Verfahrensansprüche) zu beurteilen war. Die insoweit vollzogene Judi-

106 Vgl zur sog „Swiss Claim“-Rsp OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k (Pantoprazol) = ÖBl 2009/35, 191 (Schultes).

katuränderung¹⁰⁷ ist nicht verallgemeinerungsfähig, weil bei dieser Entscheidung das ehemals geltende Stoffschutzverbot eine wesentliche Rolle spielte, dem für eine Brennerdüse aber die Relevanz fehlte. Auf Grund der eingetragenen Fassung des Patents (deren Nichtigkeit im Berufungsverfahren nicht strittig ist) konnte die Antragsgegnerin niemandem untersagen, dass die Brennerdüse zum Versprühen reinen Sauerstoffs verwendet wird, weil das Patent kein Verfahrenspatent ist. Auf die Frage, ob diese Verwendung ihrerseits auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (hätte), kommt es auf der Basis des eingetragenen Patents nicht an, denn geschützt ist nicht die Verwendung der Brennerdüse zu einem bestimmten Zweck, sondern die Brennerdüse selbst. Allein im Versprühen von reinem Sauerstoff mit der Brennerdüse läge keine Patentverletzung.

Das Patent in der Fassung der Hilfsanträge gäbe der Antragsgegnerin aber einen Unterlassungsanspruch gegenüber jedem, der die Brennerdüse zum Versprühen reinen Sauerstoffs verwendet. Der Schutzbereich würde somit auch Bereiche umfassen, die außerhalb des bisherigen Schutzbereichs liegen. Dass dies den Schutzbereich nicht verkleinert, sondern ihn durch die Verschiebung erweitert, lag nach Einschätzung des Patentgerichts auf der Hand.

Da die Hilfsanträge demzufolge unzulässig waren, bedurfte die Entscheidung des Patentamts keiner Korrektur. Die Neuheit eines Patents in der Fassung der Hilfsanträge sowie die Frage, ob es in dieser Fassung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen würde, konnten letztlich unerörtert bleiben. Dass das Patent in seiner eingetragenen (ursprünglich angegriffenen) Form nichtig war, war im Übrigen im Berufungsverfahren nicht mehr strittig.

Im vorliegenden Urteil hat das Patentgericht zutreffend eine Erörterung der Zulässigkeit von Eventualanträgen aufgrund von wirksamen Teilverzichtserklärungen¹⁰⁸ im zweitinstanzlichen Verfahren unterlassen. Die von der Patentinhaberin hilfsweise formulierten Patentansprüche waren bereits denkmöglich nicht geeignet, das Streitpatent zu „retten“.

Ausblick: Für die Praxis ist festzuhalten, dass die Umstellung auf Hilfsanträge einen Teilverzicht nach § 46 Abs 2 iVm § 48 Abs 2 PatG bedeutet. Der angegriffene Patentinhaber versucht damit, einen Teil des Patents zu erhalten. Die Änderung eines Patents ist in § 91 Abs 3 PatG normiert und ist in der Regel nur bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses und ohne Abänderung des „Wesens der Erfindung“ zulässig.¹⁰⁹ Auf der – hier nicht unmittelbar gegebenen – Ebene des Unionsrechts wäre zu prüfen, ob dadurch der Schutzbereich des Patents erweitert würde (Art 123 Abs 3 EPÜ); in diesem Fall wäre die Änderung unzulässig. Die Wendung „nicht erweitert“ beschränkt zulässige Änderungen darauf, dass damit ein Minus an Schutz beansprucht wird; sowohl ein Plus als auch ein Aliud würden dieser Eigenschaft nicht gerecht. Auch eine Verringerung des Schutzzumfangs wäre dann unzulässig, wenn der verkleinerte Schutzbereich (oder ein Teil davon) außerhalb des ursprünglichen Schutzbereichs läge; auch in diesem Fall wäre von einem Aliud zu sprechen (und nicht von einem Minus). Zu beachten ist, dass das angegriffene Patent ein Vorrichtungspatent war; die Hilfs-

107 Seit OPM 09.10.2013, Op 1/13 (Stoffschutzverbot) = ÖBI-LS 2014/20 (*Adocker*); dazu *Nemec/Vögele*, (Nochmals:) Zur Beschränkung des Patents nach Erteilung – der „Tritonus“ im österreichischen Patentrecht?, ÖBI 2015/2, 4.

108 Dazu ausführlich OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerät).

109 Weiterführend *Alge*, „Product-by-process“-Ansprüche, in FS Sonn (2014) 1; *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2015, 55 (76 ff) jeweils mwN.

anträge aber Verfahrenspatente beschrieben haben, sodass schon aus diesem Grund ein unzulässiger Kategoriewechsel¹¹⁰ vorgelegen hat.

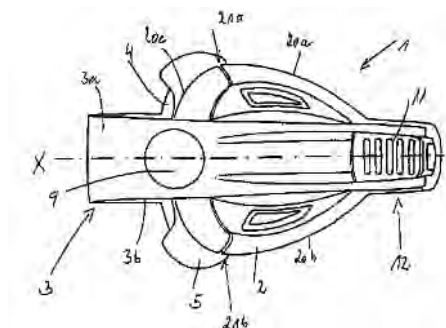
Zusammenfassung: Aufgrund von Branchenüblichkeit einer bereits bekannten Dumeco-Düse ist die dem österreichischen Patent AT 509 017 für eine Brennerdüse zugrundeliegende Erfindung weder neu noch in ihrer erfinderischen Tätigkeit ausreichend. Die im Hauptanspruch beschriebene Lösung ist für den Fachmann aus dem Stand der Technik naheliegend. Die angegriffene Patentinhaberin kann ihr Streitpatent durch mittels Eventualanträge erklärten Teilverzicht unter Umständen noch retten. Nimmt sie dabei allerdings einen Kategoriewechsel von einem Vorrichtungsg- auf ein Verfahrenspatent vor, sind die Hilfsanträge jedenfalls zurückzuweisen.

IV. Gebrauchsmusterrecht

Im Berichtszeitraum liegen ausschließlich Entscheidungen des OLG Wien, die zwar aus dem Dezember 2014 stammen, aber erst spät im Jahr 2015 bzw überhaupt erst 2016 veröffentlicht wurden.

1. Hörer-Gebrauchsmuster¹¹¹

Die Antragsgegnerin, die Mobilkom Austria AG, war Inhaberin des angegriffenen österreichischen Gebrauchsmusters AT 5 516 U1 (kurz: Streitgebrauchsmuster), das einen Hörer betraf:



Das technische Schutzrecht war folgendermaßen beschrieben: „Ein Hörer, welcher über eine Schnittstelle mit einem für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät verbindbar ist, mit einer Hörkapsel (7), welche in einem Gehäuse (2) angeordnet ist, und mit einem Haltebügel (3) zur lösbaren Befestigung am Ohr eines Benutzers, wobei der Bügel (3) am Gehäuse (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist und das Ohr in einem Bereich der Helix mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift, und der die Helix hintergreifende Bereich (3b) des Bügels (3) einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres anliegenden Endbereich aufweist, ist

110 Vgl. OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol I) = ecolex 2010/57, 173 (*Schönherr/Adocker*); OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z (Nebivolol II); zu beiden *Beetz*, ÖBI 2010/23, 110 (111) mwN.

111 OLG Wien 11.12.2014, 34 R 81/14b (Hörer-Gebrauchsmuster).

dadurch gekennzeichnet, dass der Haltebügel (3) verformbar ausgebildet ist, und das Gehäuse (2) an seiner der Außenseite des Ohres zugewandten Seite eine Ohr Auflagefläche (10) aufweist, wobei in befestigtem Zustand der Bügel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres und der Hörer (1) mit der Ohr Auflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) in Nähe zu dem Schalltrichter und/oder zu der Gehörgangsöffnung des Ohres angeordnet ist, wobei die Ohr Auflagefläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung aufweisen.“

Die Antragsgegnerin stützte ihren Nichtigkeitsantrag auf die Behauptung der mangelnden Neuheit der Gebrauchsmusteransprüche in der jeweiligen Fassung wegen der Vorveröffentlichungen in den Patenten US 6,038,329, CN 1256607 A, US 5,903,644 und US 5,881,161. Demzufolge mangelte es dem Streitgebrauchsmuster jedenfalls an der erfinderischen Tätigkeit. Die US Patente waren schon seit 1997 veröffentlicht und gaben längst den Stand der Technik wieder:

U.S. Patent Mar. 14, 2000 Sheet 2 of 3 6,038,329 U.S. Patent Mar. 14, 2000 Sheet 3 of 3 6,038,329

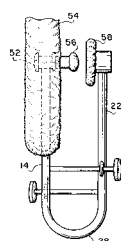


FIG. 2

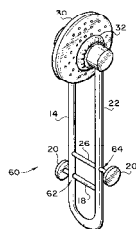


FIG. 3

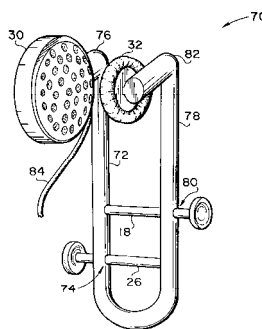
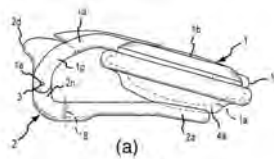
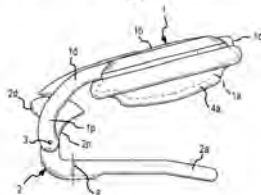


FIG. 4

CN 1256607 A



(a)



(b)

FIG.2

Am 21.01.2011 informierte das Patentamt die Parteien, dass das angefochtene Gebrauchsmuster mit Erreichen der zehnjährigen Höchstdauer am 30.06.2010 erloschen war. Beiden Parteien wurde angekündigt, dass das Nichtigkeitsverfahren eingestellt würde, sofern nicht die Antragstellerin unter Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses auf der Durchführung des Verfahrens beharrte. Mit Eingabe vom 06.10.2011 beantragte die Antragstellerin wegen des anhängigen Gebrauchsmuster- und Patentverletzungsverfahrens zu AZ 10 Cg 2/06h beim Handelsgericht Wien auf der Fortsetzung des Nichtigkeitsverfahrens. In der mündlichen Verhandlung vom 01.07.2013 zog die Antragstellerin ihr Vorbringen zum rechtlichen Interesse zurück und ersuchte um eine Kostenentscheidung.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts stellte am 30.10.2013 das Nichtigkeitsverfahren beschlussmäßig ein und verurteilte die Antragstellerin zu einem Kostenersatz von € 1.353,24. Begründend führte das ÖPA aus, dass der Anspruch 1 des angegriffenen Gebrauchsmusters in der Fassung vor dem ersten Teilverzicht gegenüber der CN 1256607 A (Zeichnungen) weder neu noch erfinderisch wäre, weil alle Merkmale des Hauptanspruchs gezeigt würden. Dies galt jedoch nicht in Bezug auf Anspruch 2. Die Kostenentscheidung begründete das Patentamt mit § 36 GMG iVm § 122 Abs 1 PatG iVm mit § 41 ff ZPO, wobei es die Kosten für den Antragschriftsatz und die Gegenschrift gegeneinander aufhob; die Antragstellerin hatte im Übrigen der Antragsgegnerin die Kosten für die mündliche Verhandlung zu ersetzen.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts richtete sich die an den Obersten Patent- und Markensenat gerichtete (Kosten-)Berufung der Antragstellerin, die nach der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014¹¹² als Kostenrekurs zu werten war. Das OLG Wien hatte also nach § 49 GMG iVm § 50 GMG, § 176b Abs 1 Z 1 PatG die (hypothetische) Vorfrage einer Nichtigkeit des Gebrauchsmusters zu entscheiden, um über den Kostenersatz abzusprechen.

Das Gebrauchsmustergericht gab dem Kostenrekurs keine Folge. Es wies darauf hin, dass gleichfalls „im Lichte eines fiktiven Obsiegens“ die entgegengehaltenen Patentschriften US 6,038,329, CN 1256607 A, US 5,903,644 und US 5,881,161 die Gebrauchsmusteransprüche in ihrer jeweils gültigen Fassung nicht neuheitsschädlich vorwegnahmen, maW dem Gebrauchsmuster damit Rechtsbeständigkeit zukam. Das erfindungswesentliche Merkmal des Streitgebrauchsmusters bestand darin, dass der Bügel (3) elastisch verformbar war. Aus dem Gesamthalt der Vorveröffentlichungen ergab sich demgegenüber, dass der gesamte Bügel aus einem elastischen Material ausgebildet war. Der Bügel war nach den Zeichnungen immer als durchgehendes Element aus einem Material dargestellt. Das zeigte sich auch daran, dass der Bügel einstückig mit den anderen Bereichen ausgebildet wurde. Die Oberseite sowie der Vorsprung waren an der dem Ohr zugewandten Seite mit einem Abdeckteil verbunden und werden dadurch formstabil. Hauptpunkt war jedoch, dass der Bügel in seiner Gesamtheit elastisch blieb. Es bestand keine Gattungsgleichheit der zu vergleichenden Hörer, da der Schutzbereich des angegriffenen Gebrauchsmusters nach § 4 Abs 2 GMG ein anderer war als in den prioritätsälteren Patentschriften offenbart. Beim Patent CN 1256607 A wies der Hörer einen zweiteiligen Bügel mit einem (im getragenen Zustand vertikalen) Hauptgelenk 3 (Figuren 2a, 2b) auf. Beim Patent US 5,903,644 zeigte der Hörer einen Bügel, der aus zwei starren Bügelteilen besteht, die um ein Gelenk 2 gegen die Rückstellkraft einer Feder 4 relativ zuei-

112 BGBl I 126/2013.

inander schwenkbar sind. Das Patent US 5,881,161 offenbarte keinen elastischen Bügel und konnte schon aus diesem Grund das angegriffene Gebrauchsmuster nicht vorwegnehmen.

Die vorliegende Entscheidung hält neben einigen bemerkenswerten verfahrensrechtlichen Erkenntnissen auch materiell-rechtliche, für die Praxis wertvolle Aussagen bereit.

Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Gebrauchsmusters durch eine Vorveröffentlichung vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamteinhalts der vorveröffentlichten Druckschriften. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann klar und eindeutig¹¹³ offenbart wird.¹¹⁴ Die Neuheits-schädlichkeit einer Offenbarung ist somit daran zu messen, was sie dem sie lesenden Durchschnittsfachmann, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar schöpferische Gedankengänge zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Prioritätszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens, vermittelt.¹¹⁵ Der Fachwelt muss ein Weg gewiesen werden, wie sie planmäßig ohne unzumutbare Schwierigkeiten den angestrebten Erfolg erzielt.¹¹⁶

Die **verfahrensrechtlichen Klärungen** durch das Patentgericht lassen sich für die Praxis leitsatzartig wie folgt zusammenfassen:

- Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem letzten Stand anzuwenden. § 50 Abs 3 GMG¹¹⁷ ordnet grundsätzlich die sinngemäße Anwendung der ZPO bei Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts in Zweiparteienverfahren nach § 28 GMG an.
- Grundsätzlich besteht seit der Aufhebung von § 492 ZPO durch das Budgetbegleitgesetz 2009¹¹⁸ kein Antragsrecht der Parteien auf Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung im Rahmen der Anwendung der ZPO durch das Patentgericht.
- Eine mündliche Verhandlung über einen Kostenrekurs ist vor und nach der Patentreform nicht vorgesehen und daher ausgeschlossen.¹¹⁹
- Die durch die Einschränkung des Nichtigkeitsantrags auf Kosten getroffene Endentscheidung des Patentamts hat den Charakter einer Kostenentscheidung.¹²⁰ Es ist daher nur über ein fiktives Obsiegen in Bezug auf die zu beurteilende Kostenentscheidung abzustellen; daher ist dem (Berufungs-)Antrag, dem Nichtigkeitsantrag stattzugeben, die Anspruchsgrundlage entzogen.

113 Vgl Weiser, PatG², 110, 490 mwN zur Rsp.

114 Vgl OGH 09.11.2004, 4 Ob 214/04f (Paroxat) = ÖBl 2005/50, 220 (Schönherr/Adocker); OPM 29.06.2011, Op 3/11 (Olanzapin) = PBI 2012, 2.

115 Vgl OPM 29.03.2006, Op 5/05 (Hemicalciumsalz) = PBI 2006, 127.

116 Vgl OGH 09.11.2004, 4 Ob 214/04f (Paroxat) = ÖBl 2005/50, 220 (Schönherr/Adocker); vgl auch Weiser, PatG², 109 ff mwN.

117 IdF BGBl I 126/2013.

118 BGBl I 52/2009.

119 Vgl Kodek in Rechberger (Hrsg), ZPO⁴ § 526 ZPO Rz 1 (2014); vor der PatR-Nov 2014: § 37 Abs 4 GMG iVm § 142 Abs 1 Z 6 PatG und nach dem Einleitungssatz des § 142 Abs 1 PatG.

120 Obermaier, Kostenhandbuch² (2010) Rz 131 mwN; Zechner in Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze² § 517 Rz 31 (2010): Anomalie; Kodek in Rechberger (Hrsg), ZPO⁴ § 517 Rz 5 (2014).

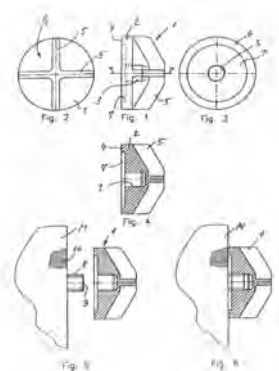
- Die Kostenentscheidung im auf Kosten eingeschränkten Verfahren über die (hypothetische) Beurteilung der Nichtigkeit eines Gebrauchsmusters stützt sich auf § 50 GMG iVm §§ 122 und 142 PatG iVm §§ 41 Abs 1 iVm 50 ZPO. Durch die Einschränkung auf Kosten ist als Bemessungsgrundlage für den Rekursstreitwert € 1.450,00 (§ 12 Abs 4 RATG) heranzuziehen und die Rekursbeantwortung nach TP 3A mit dem einfachen Einheitssatz (60 %) zu honorieren.

Ausblick: Gebrauchsmusterstreitigkeiten haben einen gewissen Seltenheitswert; auf Kosten eingeschränkte Nichtigkeitsverfahren nach § 28 GMG kommen so gut wie nie vor. Bemerkenswert am vorliegenden Fall erscheint neben der Kostenentscheidung des OLG Wien vor allem die von beiden Instanzen bestätigten Rechtsschutzinteressen der Parteien angesichts des beim HG Wien geführten Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozesses.

Zusammenfassung: Das angegriffene Gebrauchsmuster für einen mittels elastischen Bügels am Ohr befestigbaren Hörers ist rechtsbeständig. Eine Gattungsgleichheit zu den entgegengehaltenen Erfindungen ist für den maßgebenden Fachmann nicht gegeben. Der prägende Anspruch des Streitpatents wird durch die genannten Vorveröffentlichungen nicht nahegelegt. Im auf Kosten eingeschränkten Verfahren ist daher die nach dem fiktiven Obsiegen ausgerichtete Rekursentscheidung letztlich zugunsten der Inhaberin des Streitgebrauchsmusters ausgegangen.

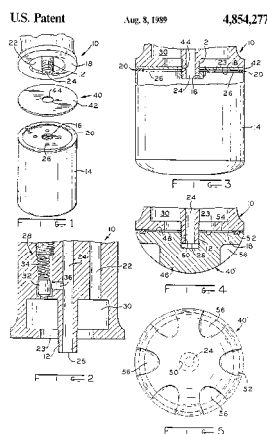
2. Dichtungsstopfen¹²¹

Der Antragsgegner verfügte über das österreichische Gebrauchsmuster AT 8.776 für „Dichtungszapfen für Maschinen“ mit Priorität aus dem Jahr 2001. Es handelte sich dabei um einen Dichtungsstopfen (1) zum Verschließen von Anschlussöffnungen mit dem Zweck, Fluidleckagen aus einer Maschine zu verhindern, wobei der Dichtungsstopfen (1) Befestigungsmittel (3) zum Befestigen des Dichtungsstopfens an der Maschine (M) an Stelle eines Ausrüstungsteiles aufwies, das während des normalen Betriebes der Maschine (M) mit den Anschlussöffnungen verbunden war und wobei der Dichtungsstopfen mit einem scheibenförmigen Flansch (2) ausgestattet war, der gegen die verschließenden Anschlussöffnungen verschraubbar ist. Um einen billigen, leicht anzubringenden und umweltfreundlichen Dichtungsstopfen zu schaffen, war vorgesehen, dass der scheibenförmige Flansch (2) an seiner Verschlussseite mit einem Abdichtungsflansch (4) versehen war, dessen Form an die Art und Anordnung der Anschlussöffnungen angepasst war, der mit dem scheibenförmigen Flansch (2) integral ausgebildet war und eine einschnittartige Vertiefung umgab:



121 OLG Wien 11.12.2014, 34 R 94/14i (Dichtungsstopfen) = ZTR 2015, 263 (Treitl).

Gegen dieses Streitgebrauchsmuster brachte die Antragstellerin einen auf § 28 Abs 1 Z 3 GMG gestützten Nichtigkeitsantrag ein. Sie behauptete einerseits, die ursprüngliche Offenbarung der Europäischen Patentanmeldung EP 011132495, von dem das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden war, wäre überschritten worden, Zum Anderen fehlte dem Streitgebrauchsmuster die Neuheit, da es gegen das ältere US-Patent US 4,854,277 für eine Flüssigkeitsströmungsvorrichtung zur Verwendung während der Spülung des Kurbelgehäuses einer Brennkraftmaschine verstoßen würde:



Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamtes wies den Antrag ab. Die Neuheit des Gegenstands des Hauptanspruchs des Streitgebrauchsmusters wäre gegenüber dem Stand der Technik gegeben, wie er im US-Patent ausgedrückt wurde. Zusätzlich läge auch ein erfinderischer Schritt nach § 1 Abs 1 GMG vor, da gerade im Gegensatz zur Lösung des Patents US 4,854,277 durch den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters die Verwendung von Dichtringen vermieden werden könnte. Diese Rechtsbeständigkeit erstreckte sich auch auf die abhängigen Ansprüche des angegriffenen Gebrauchsmusters.

Dagegen erhob die Antragstellerin Berufung an das OLG Wien, sodass sich das Patentgericht sowohl mit der Frage nach der Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung als auch mit materiell-rechtlichen Fragen des Gebrauchsmusterschutzes zu befassen hatte.

Das OLG Wien bestätigt die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vollinhaltlich und damit die Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters.

Aus dem Blickwinkel des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes¹²² bejaht das Patentgericht zum Prioritätszeitpunkt das Vorliegen eines erfinderischen Schritts. Das Patent zu US 4,854,277 A bildete den nächstliegenden Stand der Technik, das alle Merkmale des Oberbegriffs des bekämpften Hauptanspruchs offenbarte, aber keines der Merkmale des Kennzeichens. Aus diesen Unterschieden ließ sich die Aufgabe ableiten, den Dichtungsstopfen ausreichend massiv auszubilden, um die notwendigen Dichtungskräfte zur Verhinderung von Fluidleckagen

122 Vgl OPM 25.09.2002, Op 1/02 (drehstoßmindernde Einrichtung) = PBI 2003, 29; OPM 22.12.2010, OGM 1/10 (Teleskopausleger) = PBI 2011, 71 mwN; ebenso rechtsvergleichend *Braitmayer* in *Bühning/Braitmayer/Schmid*, Gebrauchsmustergesetz⁸ § 1 Rz 123 ff und § 3 Rz 105 (2011).

aus einer Maschine zu erzeugen. Diese Aufgabe wurde gelöst, indem im Gegensatz zur Lösung aus dem US-Patent die Verwendung von Dichtringen durch den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters vermieden werden könnte. Der ringförmige Abdichtungsflansch (4) ging über die bis dahin allein geläufige Aufgabe hinaus, Anpresskraft massiv ausgebildet in radialer und axialer Richtung zu übertragen. Erfinderisch war somit der mit dieser bekannten Eigenschaft kombinierte Effekt der Dichtwirkung der Oberfläche des Abdichtungsflansches (4) in „integraler“ Ausgestaltung, was die Verwendung eines (zusätzlichen) Dichtrings überflüssig machte. Das bedeutete: War die Ausbildung eines Dichtungsstopfens aus einem Stück, der gleichzeitig sowohl die Funktionen eines Flansches als auch einer Dichtung in sich vereinte, war sie erfinderisch.

Zum Nichtigkeitsgrund der angeblichen Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung nach § 28 Abs 1 Z 3 GMG hielt das Patentgericht zunächst fest, dass die unzulässige Erweiterung nach dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters zu beurteilen war. Das angegriffene Gebrauchsmuster selbst war eine Übersetzung des Anmeldungstextes von EP 1164261 A1, sodass diese Patentabzweigung heranzuziehen wäre. Den technischen Beurteilungsmaßstab gab der gebrauchsmusterrechtliche Fachmann vor. Im konkreten Fall handelte es sich dabei um einen Facharbeiter oder Absolvent einer höheren technischen Schule mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Konstruktion einfacher Maschinenelemente, der in der Lage war, technische Zeichnungen einschließlich Schnittdarstellungen zu lesen. Davon ausgehend verneinte das OLG Wien die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung, was die Merkmale [4] und [5] des Anspruchs 1 des angegriffenen Gebrauchsmusters anbelangte: Denn tatsächlich waren sowohl die Verschraubbarkeit als auch die geometrische Ausgestaltung bereits in der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig enthalten.

Dass die Form des Dichtungsstopfens („Abdichtungsflansches“) an der Verschlussseite von Art und Position der Anschlussöffnungen abhängig war, ergab sich für den Durchschnittsfachmann unmittelbar und eindeutig aus Absatz [0016] der EP-Anmeldung. Es lag gleichermaßen innerhalb der Offenbarung, dass es sich deshalb auch um eine Mehrzahl von Öffnungen beim Streitgebrauchsmuster – genauer von zumindest zwei Anschlussöffnungen – handelte.

Das Patentgericht betonte zwar, dass das Merkmal [6] mit der Formulierung „integral ausgebildet“ weder in der deutschen Übersetzung noch im englischsprachigen Original der Patentschrift zu EP 1164261 A1 enthalten wäre. Das Gericht greift aber – methodisch korrekt – für die Beurteilung auf die Auslegungsregeln von § 4 Abs 2 GMG und (sinngemäß) Art 69 EPÜ zurück. Dabei gelangte es zum Resultat, dass Beschreibung und Zeichnungen für die Auslegung des Streitgebrauchsmusters heranzuziehen wären. Dies hatte zum Ergebnis, dass bereits die ursprüngliche Offenbarung eine einteilige Ausführung von Flansch und Abdichtung beinhaltet hatte. Abschließend gelangte das OLG daher zum Schluss, dass es zu kurz greifen würde, sich lediglich auf die (Sprach-) Fassung der Offenbarung, also auf die Beschreibung, zu beziehen, daraus Textpassagen zu isolieren und die Zeichnungen außer Betracht zu lassen. Denn die Zeichnungen dienten eindeutig dazu, die einzelnen Ansprüche graphisch darzustellen und näher zu umschreiben. Die von der Nichtigkeitsabteilung für die Beantwortung der Frage nach einer Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung zutreffend angewandte vernetzte Gesamtbetrachtung erwies sich daher als richtungsweisend.

Das vorliegende Urteil¹²³ führt eine vorbildliche Beurteilung des erfinderischen Schritts gemäß § 1 Abs 1 GMG durch, die sich – der neueren Rsp in Österreich folgend – nach den Kriterien für die patentrechtliche erfinderische Tätigkeit richtet und damit auch rechtsvergleichend auf Linie liegt.¹²⁴

Nach der älteren Rsp¹²⁵ musste die Erfindungsqualität bloß in geringerem Ausmaß gegeben sein, als dies für die Patentierung erforderlich ist. Während beim Patent das Schutzhindernis der fehlenden Erfindungshöhe erst überwunden wird, wenn etwas „Nicht-Naheliegendes“ geschaffen wird, wurden im Bereich des Gebrauchsmusters die materiellen Schutzvoraussetzungen als geringer angesehen: Gefordert wurde nur ein erfinderischer Schritt, für den ein geringeres Ausmaß an Erfindungsqualität genügte, als es für eine Patentierung gefordert wird.¹²⁶ Für das Vorliegen eines erfinderischen Schritts sollte daher keine Leistung verlangt sein, die sich für einen Fachmann mit durchschnittlichem Können als nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt (Erfindungshöhe für Patent), sondern es genügte vielmehr eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung, die aber für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist.¹²⁷

Diese Differenzierung zwischen Gebrauchsmuster und Patent gab bereits der OPM im Jahr 2010 ausdrücklich auf¹²⁸ und vollzog ähnlich wie die dtRsp¹²⁹ einen Paradigmenwechsel: Durch die Übernahme der in Art 56 EPÜ enthaltenen Definition der erfinderischen Leistung seien die Anforderungen an die Schutzfähigkeit im Patentrecht derart herabgesetzt worden, dass sie bereits alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassten, sodass auch für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht auf diese patentrechtlichen Grundsätze zurückgegriffen werden müsse. Es verbiete sich, Naheliegendes als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten. Im Hinblick darauf, dass alle neuen und gewerblich anwendbaren Erfindungen bereits dann patentierbar seien, wenn sie für den Fachmann nicht nahe liegen, bestünden keine verallgemeinerungsfähigen Kriterien, mit denen die Anforderungen des Patentrechts zwar noch unterschritten werden können, andererseits eine Monopolisierung trivialer Neuerungen jedoch vermieden werde. In diesem Konflikt sei der Anforderung an die Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht der Vorzug zu geben, weil der maßgebende objektive Zweck des GMG darin liege, schöpferische

123 OLG Wien 11.12.2014, 34 R 94/14i (Dichtungsstopfen) = ZTR 2015, 263 (Treitl).

124 Vgl Braitmayer in GebrMG⁸ § 3 Rz 95 und 104 mwH.

125 OGH 30.01.1996, 4 Ob 6/96 (Wurfpfeilautomat) zurückgehend auf die Gesetzesmaterialien 1235 BlgNR XVIII. GP, 14; folgend OGH 30.10.2003, 8 Ob A 19/03g (Trocknungssofen); dazu Lang, 10 Jahre Gebrauchsmusterschutz in Österreich – Rückblick und Ausblick, ÖBl 2005/14, 60.

126 So noch OPM 12.01.2005, OGM 1/04 (Präsentationsvorrichtung) = PBl 2005, 39; OPM 22.05.2002, OGM 1/01 (Bodenkonstruktion) = PBl 2003, 94; Kucsko, Geistiges Eigentum (2003) 976.

127 OGH 30.01.1996, 4 Ob 6/96 (Wurfpfeilautomat); OGH 30.10.2003, 8 Ob A 19/03g (Trocknungssofen); dazu Lang, ÖBl 2005/14, 60.

128 OPM 22.12.2010, OGM 1/10 (Teleskopausleger) = PBl 2011, 71.

129 BGH 20.06.2006, X ZB 27/05 (Demonstrationsschrank) = BGHZ 168, 142; krit dazu etwa Braitmayer in GebrMG⁸ § 3 Rz 90 ff; Mes, PatG³ § 1 GebrMG Rz 1 und 12; siehe auch Beetz, Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht. Zwei widersprüchliche Entscheidungen als Anlass für eine Neudefinition, ÖBl 2007/34, 148 mwN.

Leistungen zu schützen, nicht aber darin, bloß fachmännische Routineleistungen mit Ausschließlichkeitswirkungen gegenüber Dritten zu versehen, also triviale Neuerungen zu monopolisieren. Daraus folge, dass ein erfinderischer Schritt im Sinne des § 1 Abs 1 GMG als qualitatives Kriterium ebenso wie die erfinderische Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs 1 PatG das Auffinden einer nicht nahe liegenden Lösung einer Aufgabe voraussetze.¹³⁰

Abschließend ist auf das im Berufungsverfahren über Nichtigkeitsanträge bestehende Neuerungsverbot nach § 49 Abs 1 GMG iVm § 482 ZPO hinzuweisen.¹³¹ Ein auf neue Sachverhaltsaspekte gerichtetes Vorbringen hat der Berufungswerber bereits im Verfahren erster Instanz zu erstatten, wenn es sich dabei um keinen rein rechtlich neuen Gesichtspunkt handelt.¹³²

Ausblick: Bemerkenswert für die Praxis des Nichtigkeitsverfahrens in Gebrauchsmuster- und Patentsachen erweist sich die vom Patentgericht eingenommene Prüfungsreihenfolge. Wird neben dem Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentierbarkeit nach § 48 Abs 1 Z 1 (bzw § 28 Abs 1 Z 1 GMG) auch jener der Überschreitung der Offenbarung nach Z 3 leg cit (sog „unzulässige Mustererweiterung“) geltend gemacht, ist primär der Verstoß nach §§ 1, 3 PatG (bzw §§ 1, 3 GMG) zu prüfen. Erweist sich nämlich das angefochtene Patent/Gebrauchsmuster wegen einer/s fehlenden erfinderischen Tätigkeit/Schritts als schutzuntauglich, kommt es auf den Aspekt der unzulässigen Erweiterung von vornherein nicht (mehr) an.¹³³ Für die Frage der Auslegung der ursprünglichen Offenbarung ist wiederum auf die Maßfigur des Durchschnittsfachmannes abzustellen. Für diesen ist anhand seines Fachwissens und des Einsatzzwecks des Streitgebrauchsmusters der Begriff „integral ausgebildet“ anhand der Zeichnungen unmittelbar als „ein Ganzes ausmachend“, somit eben als „aus einem Stück“ zu verstehen und zwar auch deshalb, weil sich aus der ursprünglichen Offenbarung kein Hinweis auf eine zwei- oder gar mehrteilige Ausbildung von Abdichtungsflansch und scheibenförmigem Flansch ergibt.¹³⁴

Zusammenfassung: Sowohl für die NA als auch das Patentgericht steht in Abwägung aller Argumente fest, dass der Durchschnittsfachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens die Merkmale [4], [5] und [6] des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters dem Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung iSv § 28 Abs 1 Z 3 GMG unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Das angegriffene Gebrauchsmuster ist daher rechtsbeständig.

130 Zutreffend OLG Wien 11.12.2014, 34 R 94/14i (Dichtungsstopfen) = ZTR 2015, 263 (Treitl).

131 Zur vergleichbaren Antragsbindung nach § 15 dGebrMG siehe Schmid in Bühring/Braitmayer/Schmid, Gebrauchsmustergesetz⁸ § 15 Rz 71 (2011).

132 Vgl allgemein zur Abgrenzung Kodek in Rechberger (Hrsg), ZPO⁴ § 482 Rz 3 (2014) mwN.

133 So bereits die dt Lehre, siehe Schmid in GebrMG⁸ § 15 Rz 19 mwN.

134 Vgl den ähnlichen Ansatz dazu aus dt. Sicht Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG⁷ § 21 Rz 82 (2013).

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

Das Europäische Höchstgericht hatte sich bereits Anfang 2015 mit Schutzzertifikaten für Arzneimittel (im Weiteren: SRC) zu befassen. Über die Rs *Synflorix*¹³⁵ wurde bereits im Jahrbuch 2015 berichtet.¹³⁶

a. Besonderer Mechanismus¹³⁷

Im britischen Ausgangsfall klagte eine in Kanada ansässige Inhaberin eines Ergänzenden Schutzzertifikates (im Weiteren: SRC) für das Arzneimittel „Montelukast Natrium“ sowie ihre in Irland ansässige exklusive Lizenznehmerin und Inhaberin der entsprechenden Arzneimittelzulassung einen Parallelimporteure vor den englischen Gerichten. Der Beklagte hatte vermeintlich rechtswidrige Einfuhren des Medikaments aus Polen in das Vereinigte Königreich getätigt. Die Zulassungsinhaberin wurde zuvor von einer Tochtergesellschaft des Parallelimporteurs über die intendierte Einfuhr durch die Muttergesellschaft unterrichtet. Aufgrund eines Versehens antwortete die Zulassungsinhaberin hierauf jedoch nicht. Die zuständige Behörde erteilte in der Folge Einfuhrgenehmigungen zugunsten des Parallelimporteurs. Erst Monate nach Vertriebsaufnahme beriefen sich die Rechteinhaber auf ihre Schutzrechte. Der Parallelimporteur bestritt die Anwendbarkeit des sog. „Besonderen Mechanismus“ nicht und stellte die Einfuhren sofort ein. Die durch die Einfuhren bereits erzielten Umsätze waren jedoch erheblich. Die Kläger begehren unter anderem Schadensersatz für die Vergangenheit. Der letztlich mit dem Fall befasste Court of Appeal (England and Wales) legte dem EuGH zusammengefasst folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

- a) Erfordert die Geltendmachung von Schadenersatz einen vorherigen Widerspruch des Rechteinhabers?
- b) An wen hat die Einfuhrunterrichtung zu erfolgen?
- c) Wer muss die Einfuhrunterrichtung abgeben?

Insb sollte das Europäische Höchstgericht klären, welche Folgen es hätte, wenn der Rechteinhaber auf die Importanzeige nicht reagiert oder der Einfuhr erst nach Ablauf eines Monats nach Erhalt der Nostrifizierung widerspricht.

Der EuGH stellt zunächst fest, dass ein Rechteinhaber zwar nicht verpflichtet wäre, der Einfuhr eines Arzneimittels zu widersprechen, bevor er sich auf seine Rechte aus dem Besonderen Mechanismus berufen konnte. Widersprach er jedoch nicht innerhalb eines Monats, wäre der Importeur berechtigt, eine Einfuhrgenehmigung zu beantragen und das Produkt in den Verkehr zu bringen. Der Rechteinhaber konnte dann für die Vergangenheit keinen Schadensersatz für Einfuhren erhalten, musste aber keinen totalen Rechtsverlust hinnehmen.

¹³⁵ EuGH 13.02.2014, C-555/13 (Merck Canada /J. Accord Healthcare) = ECLI:EU:C:2014:92 = EuZW 2014, 301 (Jukic); instruktiv Haybäck/Breit, Zur Bedeutung des Grundpatents für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, wbl 2014, 616 (626).

¹³⁶ Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2015, 55 (82 ff).

¹³⁷ EuGH 12.02.2015, C-539/13 (Merck Canada Inc, Merck Sharp & Dohme Ltd) = ECLI:EU:C:2015:87 = GRUR-Prax 2015, 87 (Schönig).

Eine Rechtsdurchsetzung für die Zukunft, maW Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche blieben davon unberührt.

Eine (förmliche) Einfuhrmitteilung an den Zulassungsinhaber wäre ferner nur dann ausreichend, wenn dieser gleichzeitig Rechteinhaber ist. Die Dritte Kammer verwies hierbei insb auf die Recherchemöglichkeiten in den Patentregistern. Andererseits reicht es angesichts des offenen Wortlauts der Beitrittsakte aus, dass der eigentliche Importeur aus der Unterrichtung hervorgeht, auch wenn er diese nicht selbst an den Rechteinhaber übermittelt.

Gegenstand des vorliegenden Urteils ist der sogenannte **„Besondere Mechanismus“**, dh die Frage der Durchsetzbarkeit eines Patents oder eines SRC (zusammen: „Schutzrecht“) für ein Arzneimittel durch den Inhaber oder den vom Inhaber Begünstigten (sog „Rechteinhaber“), wenn das Schutzrecht in einem Mitgliedstaat zu einem Zeitpunkt eingetragen wurde, als ein entsprechender Schutz für das Erzeugnis in einem der EU-Beitrittsländer aus dem Jahr 2003 nicht erlangt werden konnte. Anhang IV der Beitrittsakte von 2003¹³⁸ bestimmt, dass „jede Person, die ein Arzneimittel [...] in einen Mitgliedstaat einzuführen [...] beabsichtigt, in dem das Arzneimittel Patentschutz oder den Ergänzenden Schutz genießt, [...] den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen [hat], dass der Rechteinhaber einen Monat zuvor darüber unterrichtet worden ist“.

Der auch im Patentrecht sowie im Ergänzenden Schutzzertifikatsrecht gültige Grundsatz der Erschöpfung¹³⁹ ermöglicht zusammen mit der Warenverkehrsfreiheit in der Union bei Arzneimitteln einen florierenden Parallelhandel über die Grenzen der EU- und EWR-Mitgliedstaaten hinweg. Bei patentgeschützten Arzneimitteln gibt es aber eine bedeutende Ausnahme, soweit es um Importe aus einem Großteil jener Mitgliedstaaten geht, die im Zuge der EU-Osterweiterungen in den Jahren 2004, 2007 und 2013 in die Europäische Union aufgenommen wurden, namentlich Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Ungarn, die Slowakische Republik, die Tschechische Republik, Bulgarien, Rumänien und Kroatien; nicht jedoch Malta und Zypern: In all den genannten Ländern existierte lange Zeit – teilweise bis ins Jahr 2002 hinein – kein dem Standard der EU-Kernstaaten entsprechender Patentschutz. Um diesem Ungleichgewicht Rechnung zu tragen, wurde in den jeweiligen Beitrittsakten der sogenannte „Besondere Mechanismus“ vorgesehen. Danach kann der Inhaber eines Patents oder eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Arzneimittel die Einfuhr dieses Arzneimittels aus den genannten Mitgliedstaaten verhindern, wenn er das Patent oder das ergänzende Schutzzertifikat im Importland zu einem Zeitpunkt beantragt hat, als im Ausfuhrstaat kein entsprechender Schutz erlangt werden konnte. Die Erschöpfung des Patentrechts/SRC tritt nach diesem Mechanismus eben ausnahmsweise nicht ein. Um diesen Schutz effektiv zu gewährleisten, schreibt der Besondere Mechanismus vor, dass der Parallelimporteur dem Inhaber des Patents bzw des ergänzenden Schutzzertifikats die geplante Einfuhr eines patentgeschützten Arzneimittels aus einem der genannten „neuen“ Mitgliedstaaten schriftlich anzeigen muss (sog „Nostrifizierung“). Er muss dies mindestens einen Monat vor der Stellung des Antrags auf eine Parallelimportzulassung tun und der

138 ABI L 236/2003, 797 idF ABI L 126/2004, 3.

139 Grundlegend dazu *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Grundriß Allgemeiner Teil (1982) Rz 310.3 unter Hinweis auf *Kohler*, Handbuch des Deutschen Patentrechts (1900) 452 ff.

Arzneimittelbehörde einen entsprechenden Nachweis erbringen, andernfalls die Zulassung nicht erfolgt. Diese Nostrifizierung ermöglicht es dem Patentinhaber wiederum, zu prüfen, wie es um den Patentschutz im Ausführstaat in der Vergangenheit bestellt war und ob das Arzneimittel unter den „Besonderen Mechanismus“ fällt. Ist das der Fall, kann er der Einfuhr widersprechen. Bis zum vorliegenden Urteil war nicht abschließend geklärt, ob „Pannen“ im Nostrifizierungsverfahren zu einem völligen Rechtsverlust führen, sodass sich der Rechtsinhaber dem Import nicht mehr widersetzen kann.

Der EuGH hat nunmehr eindeutig klargestellt, dass es keine Pflicht des Rechtsinhabers gebe, auf Importnostrifizierungen zu reagieren. Ein Patentinhaber müsse den Importeur nicht über seine Absicht informieren, seine Rechte geltend zu machen, bevor er ein entsprechendes Gerichtsverfahren einleitet. Erfolgt eine solche Reaktion allerdings nicht rechtzeitig innerhalb der Monatsfrist nach Erhalt der Nostrifizierung, kann sich der Rechtsinhaber laut EuGH nicht mehr gegen den Vertrieb jener Produkte wehren, die eingeführt wurden, bevor er dem Importeur mitgeteilt hat, dass er mit der Einfuhr nicht einverstanden ist. Auch die Geltendmachung von Schadenersatz sei für diesen Zeitraum ausgeschlossen. Die Etablierung einer „Antwortpflicht“ iS einer Obliegenheit des Schutzrechtsinhabers auch in Patentsachen ist offensichtlich von dem durch den EuGH bereits für markenrechtliche Nostrifizierungen von Parallelimporten postulierten Rücksichtnahmegebot getragen.¹⁴⁰ Diese Auffassung entspricht im Kern auch dem von der dtRsp¹⁴¹ aufgestellten Verbot treuwidrigen Verhaltens im Falle fehlender markenrechtlicher Beanstandung umverpackter Parallelimporte. Eine Pflicht zur Nennung von Registernummern dürfte aber in Patentsachen auch nach dieser Judikatur weiterhin nicht bestehen.¹⁴²

Ausblick: Der EuGH hat die Obliegenheiten des Schutzrechtsinhabers für Arzneimittel klar konkretisiert. Wenn nun eine wirksame Importanzeige bei Zweifeln an der Rechtstellung des Zulassungsinhabers zumindest auch an den Patentinhaber zu erfolgen hat, ist dem Originalhersteller wegen des drohenden zeitweiligen Verlusts der Durchsetzungsrechte zu empfehlen, die Patentregister aktuell und die Inhaber auch in die internen Prozesse zur Bearbeitung von Importnostrifizierungen einzubinden. Der Importeur wird sich nämlich wohl auf die Registerlage verlassen.

Schließlich ist das vorliegende Urteil auch als wesentliche Argumentationsstütze für markenrechtliche Auseinandersetzungen zu beachten.

Zusammenfassung: Reagiert der Schutzrechtsinhaber für Arzneimittel nicht oder nicht rechtzeitig auf die Importanzeige nach dem Besonderen Mechanismus iSv Anhang IV Abschnitt 2 der Beitrittsakte 2003, führt dies nicht zu seinem totalen Rechtsverlust. Zwar kann sich der Patentinhaber für die Vergangenheit nicht mehr auf seine Rechte berufen; er kann sich aber nach wie vor gegen die künftige Einfuhr zur Wehr setzen und damit solche Importe verhindern, die stattfinden, nachdem er den Importeur – wenn auch verspätet – informiert hat, dass er mit dem Import nicht einverstanden sei. Der Importeur kann für diese künftigen Importe also auch nach wie vor Unterlassung und Schadenersatz verlangen.

140 Vgl. EuGH 23.04.2002, C-143/00 (Boehringer) = ECLI:EU:C:2002:246 = *ecolex* 2002/287, 753 (*Reinisch/Schanda*).

141 BGH 12.07.2007, I ZR 147/04 (Aspirin II) = BGHZ 173, 217.

142 Vgl. BGH 12.07.2011, X ZR 56/09 (Besonderer Mechanismus) = GRUR 2011, 995; *Schönig* zu EuGH C-539/13, GRUR-Prax 2015, 87.

b. Micardis Plus?¹⁴³

Den Anlass bildete ein Vorabentscheidungsersuchen über die Auslegung von Art 3 lit a und c der VO (EG) 469/2009 (kurz: SRC-VO) an den EuGH. Der aus Deutschland stammende Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hatte für das Arzneimittel Micardis (Wirkstoff: Telmisartan) ein SRC erhalten. Nachdem dieses Unternehmen gleichfalls die Marktzulassung für das Kombinationspräparat Micardis Plus (Wirkstoff: Telmisartan + Hydrochlorothiazid) erlangt hatte, beantragte die Patentinhaberin auch hierfür auf der Basis desselben Grundpatents ein weiteres SRC:



Dieser Antrag scheiterte zunächst daran, dass die Kombination Telmisartan + HTC nicht in den Patentansprüchen genannt war (eine Voraussetzung für ein SRC). Nachdem das United Kingdom Intellectual Property Office (Behörde für gewerblichen Rechtsschutz des Vereinigten Königreichs, kurz UKIPO) Boehringer auf die Möglichkeit der Einschränkung hingewiesen hatte, schränkte diese einen Anspruch ihres Grundpatents durch Aufnahme von HCT in einen Patentanspruch auf das Kombinationspräparat ein. Damit wurde die formelle Voraussetzung für das SPC, wonach das Erzeugnis (Telmisartan + HCT) in den Patentansprüchen genannt sein muss, erfüllt. Das UKIPO erteilte schließlich auch dieses SRC. Daraufhin erhob Actavis, die Generika herstellte, beim vorliegenden Gericht, dem High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court), eine Klage, mit der sie die Ungültigkeit des Kombinations-SRC geltend machte.

Das englische Gericht richtete zusammengefasst die Frage an den EuGH, ob in einem solchen Fall ein zweites SRC für die Kombination erteilt werden könnte. Wieder einmal hatte sich das Europäische Höchstgericht mit ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel zu befassen.

Die Achte Kammer urteilte kurz und knapp: Ein Schutzzertifikat war genug. Nach Art 3 lit a und c SRC-VO konnte kein zweites SRC für ein bereits zertifiziertes Arzneimittel in Kombination mit einem anderen, nicht patentgeschützten Wirkstoff erteilt werden. Umfasst ein Grundpatent bereits einen Anspruch auf ein Erzeugnis mit einem den alleinigen Gegenstand der Erfindung bildenden Wirkstoff, wofür der Patentinhaber bereits ein ergänzendes Schutzzertifikat erhalten hat, ist dem Patentinhaber für ein Kombinationspräparat kein zweites SRC zu erteilen.

Da im Ausgangsverfahren das Kombinations-SRC nicht als ein ergänzendes Schutzzertifikat angesehen werden kann, das im Einklang mit der SRC-VO erteilt

¹⁴³ EuGH 12.03.2015, C-577/13 (Actavis Group PTC und Actavis UK Ltd ./ Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG) = ECLI:EU:C:2015:165.

wurde, brauchte die Frage zur Auslegung von Art 13 SRC-VO zur Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats nicht mehr beantwortet werden.¹⁴⁴

Das vorliegende Urteil gliedert sich nahtlos in die bisherige Schutzzertifikate-Rsp¹⁴⁵ des EuGH ein. Es setzt diese auch zum Verständnis voraus. Im *Medeva-Urteil*¹⁴⁶ entschied der Gerichtshof, dass der Wirkstoff oder die Wirkstoffkombination, für welche ein SRC beantragt wird, in den Ansprüchen des Grundpatents genannt werden muss und er verwarf (implizit) den sog „Verletzungs-Test“. Im späteren *Actavis vs Sanofi-Urteil*¹⁴⁷ hatte der EuGH die Frage zu beurteilen, ob mehrere SRC pro Grundpatent erteilt werden können, was er im Grundsatz bejahte. Das Gericht bestimmte aber, dass ein zweites SRC für eine Wirkstoffkombination nicht erteilt werden kann, wenn der Wirkstoff, der die „zentrale erfinderische Tätigkeit“ darstellt, bereits alleine Gegenstand eines SRC war und dieses SRC ein Vorgehen gegen die Verwendung der Wirkstoffkombination ermöglichte. Mit dem vorliegenden Urteil kann durchaus die Frage gestellt werden, ob das Kriterium der „zentralen erfinderischen Tätigkeit“ durch das Kriterium „Gegenstand der Erfindung“ ersetzt worden sei und ob dies überhaupt zu unterschiedlichen Resultaten führen könnte.

Verletzt also die Verwendung eines patentgeschützten Wirkstoffs mit einem weiteren Wirkstoff das Patent, kann nach der klaren Entscheidung des EuGH kein SRC für diese Kombination erteilt werden. Unbestritten ist nämlich im Ausgangsfall, dass allein Telmisartan den Gegenstand der Erfindung bildet und Hydrochlorothiazid gemeinfrei ist. Die vom Gericht in einem ersten Schritt festgehaltene Grundregel lautet daher, dass ein SRC nur erteilt werden kann, wenn das Erzeugnis „als solches“ durch das Grundpatent geschützt ist. Dabei stützt sich die Achte Kammer auf den Auslegungsgrundsatz, wonach ein SRC der Wiederherstellung einer ausreichenden Schutzdauer des Grundpatents dient, dh als Ersatz für den Zeitverlust durch die Marktzulassung. Nach Ansicht des EuGH werde dieser Ausgleich jedoch nicht für alle möglichen Verwertungsformen der Erfindung – inklusive verschiedener Zusammensetzungen mit demselben Wirkstoff – bezweckt. Vor diesem Hintergrund gelangte der Gerichtshof folgerichtig zum Schluss, dass ein Wirkstoff vom Grundpatent nur dann „als solcher“ geschützt ist, wenn er den „Gegenstand der vom Grundpatent geschützten Erfindung“ bildet. Wurde für ein Erzeugnis mit einem Wirkstoff, welcher den *alleinigen Gegenstand* der Erfindung bildet, bereits ein SRC erteilt, so ist ein weiteres SRC für eine Kombination dieses Stoffs unzulässig.¹⁴⁸ Vorliegend war mit dem Ergänzenden Schutzzertifikat für das Arzneimittel Micardis bereits ein Mono-SRC erteilt worden, welches den alleinigen Gegenstand – nämlich den Wirkstoff Telmisartan – schützte, womit für Micardis Plus kein zweites Kombi-SRC (mehr) möglich war.

Ausblick: Die Schutzzertifikate-Rsp im Arzneimittelbereich bleibt weiterhin höchst dynamisch und verdichtet sich auf unionsrechtlicher Ebene zunehmend. Der EuGH erweist sich dabei immer wieder als Motor der Rechtsentwicklung,

144 Vgl EuGH 12.03.2015, C-577/13 Rz 40.

145 Siehe zur Rechtsentwicklung Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012 – 2015, jeweils Rubrik Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel.

146 EuGH 24.11.2011, C-322/10 = ECLI:EU:C:2011:773.

147 EuGH 12.12.2013, C-443/12 = ECLI:EU:C:2013:833 = ZTR 2014, 46.

148 Vgl EuGH 12.03.2015, C-577/13 Rz 33 bis 39 (Hervorhebungen vom Verfasser).

wenngleich die treibenden Kräfte von der einander scharf beobachtenden Marktbegleitung der Pharmakonzerne und Generikahersteller ausgehen dürften.

Zusammenfassung: In einem Fall, in dem ein Grundpatent einen Anspruch auf ein Erzeugnis mit einem den alleinigen Gegenstand der Erfindung bildenden Wirkstoff umfasst, für das dem Patentinhaber bereits ein ergänzendes Schutz-zertifikat für ein Arzneimittel erteilt wurde, sowie einen weiteren Anspruch auf ein Erzeugnis, das diesen Wirkstoff mit einem anderen Stoff kombiniert, ist es unzu-lässig, dem Patentinhaber für diese Kombination ein zweites ergänzendes Schutz-zertifikat zu erteilen.

c. Laufzeitberechnung¹⁴⁹

Das ergänzende Schutz-zertifikat gewährt dem Patentinhaber für sein Patent auf Pflanzenschutzmittel, Human- oder Tierarzneimittel unter bestimmten Voraussetzungen eine um maximal 5,5 Jahre verlängerte Schutzdauer. Das ergänzen-de Schutz-zertifikat schafft somit eine Kompensation für die zeitlich aufwändigen Zulassungsverfahren, die für Pflanzenschutzmittel oder Arzneimittel gesetzlich vorgeschrieben sind. Gemäß Art 13 Abs 1 SRC-VO gilt das Zertifikat ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents für eine Dauer, die dem Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung für das Grundpatent und dem Zeit-punkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft entspricht, abzüglich eines Zeitraums von fünf Jahren.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall beantragte Seattle Ge-netics Inc beim Österreichischen Patentamt die Erteilung eines Zertifikats auf Grundlage eines Grundpatents. Das Österreichische Patentamt nahm zur Be-rechnung der Laufzeit des Schutz-zertifikats den Zeitpunkt des Beschlusses der Kommission über die Genehmigung als maßgeblich an. Seattle Genetics Inc erhob Klage gegen den Beschluss des Österreichischen Patentamts und bean-tragte, die Laufzeit des Zertifikats zu verlängern, da der maßgebliche Zeitpunkt zur Berechnung nicht die Genehmigung wäre, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Beschluss über die Zulassung der Klägerin bekannt gegeben worden war.¹⁵⁰

Der EuGH hatte letztlich zu klären, ob auf den Zeitpunkt der Genehmigung oder auf den Zeitpunkt der Mitteilung abzustellen wäre.

Die Achte Kammer beantwortete die Vorlagefragen wie folgt:

1) Art 13 Abs 1 SRV-VO ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der [Europäischen Union]“ nach Unionsrecht bestimmt wird.

2) Art 13 Abs 1 SRC-VO ist dahin auszulegen, dass der „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der [Union]“ im Sinne dieser Bestim-mung der Zeitpunkt ist, zu dem der Beschluss über die Genehmigung für das Inverkehrbringen seinem Adressaten bekannt gegeben wird.

Damit folgt für das Anlassverfahren, dass für die Laufzeitberechnung wohl die Veröffentlichung der Schutzzulassung am 30.10.2012 maßgeblich sein dürfte.

Mit dem begrüßenswerten Urteil harmonisiert der EuGH die Praxis für die Be-rechnung der Laufzeit eines SRC in der Union.

149 EuGH 06.10.2015, C-471/14 (Seattle Genetics Inc ./ ÖPA) = ECLI:EU:C:2015:659 = *ecolex* 2015/472, 1080 (*Hieger*).

150 Über das Vorlageverfahren wurde bereits im Jahrbuch 2015 ausführlich berichtet, siehe *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2015, 55 (83 ff).

Die Achte Kammer hat nun klargestellt, dass der maßgebliche Zeitpunkt der „Tag der Mitteilung“ ist. Dabei kann das Amtsblatt der Europäischen Union zur Identifikation der relevanten Daten herangezogen werden. Das Datum des Beschlusses über die Zulassung sowie das Datum seiner Bekanntgabe werden nach Art 13 Abs 2 SRC-VO im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Da zwischen dem Datum des Beschlusses und dem Datum der Mitteilung üblicherweise mindestens zwei Tage liegen, ist ein Antrag auf Laufzeitanpassung in jedem Fall ratsam.

Rechtsvergleichend ist abschließend zu bemerken, dass auch beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Berechnung der Laufzeit eines Schutzzertifikats grundsätzlich bislang auf den Tag der Genehmigung, nicht aber auf den Tag der Mitteilung, abgestellt wurde. Nach Auskunft des DPMA ist es nun möglich, die Laufzeit bereits erteilter Schutzzertifikate im Hinblick auf die neue Rechtsprechung auf Antrag anpassen zu lassen. Eine entsprechende Mitteilung wird auf der Homepage des DPMA veröffentlicht.¹⁵¹

Ausblick: Es lässt sich derzeit noch nicht exakt abschätzen, wie dieses Urteil die bereits gewährten SRC beeinflussen wird. Die nationalen Register haben insoweit nur deklaratorische Wirkung, handelt es sich um einen unionsautonomen Begriff der Fristauslösung, der nunmehr einheitlich ausgelegt wurde. ME bedeutet die Entscheidung, dass auch für bereits erteilte SRC die uU längere der möglichen Fristen gilt. Es wird sich erst herausstellen müssen, ob bestehende Anmeldungen für eine Laufzeitkorrektur bei den nationalen Patentämtern eingehen werden. Rechteinhabern ist zu empfehlen, ihr Portfolio professionell prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Anpassung der Laufzeit bei den nationalen Behörden zu beantragen.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des EuGH bestimmt sich der „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ iSv Art 13 Abs 1 VO (EG) 469/2009 ausschließlich nach unionsrechtlichen Maßstäben. Maßgeblich ist demzufolge jener Zeitpunkt, zu dem der Beschluss über die Genehmigung für das Inverkehrbringen seinem Adressaten bekannt gegeben wird.

2. OGH

a. Synflorix II¹⁵²

Der Antragsteller war Inhaber des am 21.2.1991 angemeldeten und mit Priorität vom 31.5.1990 auch für Österreich erteilten Europäischen Patents „PROTEIN D – EIN IGD-BINDENDEN PROTEIN VON HAEMOPHILUS INFLUENZAE“ (EP 0594610 B1, in Österreich E 170531). Die davon erfasste Substanz war im Arzneimittel „Synflorix-Pneumokokkenpolysaccharid-Kojugatimpfstoff (adsorbiert)“ (in der Folge: Synflorix) enthalten. Sowohl die Technische Abteilung als auch die Rechtsmittelabteilung des Patentamtes verweigerten die Erteilung eines Ergänzenden Schutzzertifikats (SRC) für Protein D, da dieser Wirkstoff mit anderen kovalent (molekular) gebunden wäre. Der mit der Sache dann befasste OPM

151 Abrufbar unter <dpma.de/patent/patentschutz/ergaenzendeschutzzertifikate/index.html> (30.03.2016).

152 OGH 22.04.2015, 4 Ob 20/15t (Synflorix II) = ÖBl 2015/36, 168 (Hayböck).

legte verschiedene Fragen zur Vorabentscheidung vor.¹⁵³ Der EuGH beantwortete die Vorlagefragen Anfang 2015,¹⁵⁴ sodass nunmehr der OGH (in der Rechtsnachfolge des OPM) über die SRC-Erteilung zu entscheiden hatte.

Der OGH gibt der Beschwerde des Antragstellers Folge und verweist die Sache zurück an das Patentamt. Durch die erste Antwort des EuGH wurde geklärt, dass das Bestehen einer kovalenten Bindung der Erteilung eines Schutzzertifikats nicht entgegensteht. Die Begründung der Rechtsmittelabteilung vermochte daher nicht mehr zu tragen. Zu prüfen blieb, ob Protein D eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung ausübt, die von den Anwendungsgebieten der Genehmigung für das Inverkehrbringen erfasst würde. Diese umfassende Prüfung hätte nicht nur in rechtlicher, sondern vor allem auch in tatsächlicher Hinsicht anhand aller den Ausgangsrechtsstreit kennzeichnenden Umstände zu erfolgen. Entscheidend war daher, ob Protein D in seiner in Synflorix kovalent gebundenen Form tatsächlich eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung gegen die in Synflorix enthaltenen Serotypen des *Streptococcus pneumoniae* hatte oder nicht. Der 4. Senat verwies die Rechtssache daher an die Technische Abteilung des Patentamtes zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung zurück.

Im Ergebnis schließt die vorliegende Entscheidung – dem EuGH Urteil folgend – ein SRC für ein Trägerprotein nicht aus. Es kommt eben auf die näher festzustellenden Umstände zur Wirkungsweise des (isolierten oder gemeinsam verabreichten) Protein D an. Die Zurückverweisung an die Tatsacheninstanz, eben nunmehr (bloß) die Technische Abteilung (TA) des Patentamts ist daher folgerichtig. Dass dem Antragsteller dieser tatsächliche Nachweis gelingt, ist keineswegs ausgeschlossen.¹⁵⁵

Ausblick: Nach Aufnahme der angebotenen Beweise wird die TA neuerlich über den Antrag auf Erteilung des begehrten SRC zu entscheiden haben. Dabei sind konkrete Feststellungen (allenfalls auch Negativfeststellungen) zur behaupteten Wirkung des Protein D zu treffen. Im Fall einer Negativfeststellung – dh der Feststellung, dass eine solche Wirkung nicht festgestellt werden kann – wäre der Antrag abzuweisen.

Zusammenfassung: Die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für einen Wirkstoff ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wenn dieser Wirkstoff mit anderen Wirkstoffen, die zur Zusammensetzung eines Arzneimittels gehören, kovalent (molekular) verbunden sind. Es kommt eben auf die Ausübung einer eigenen pharmakologischen, immunologischen oder metabolischen Wirkung an, die von den Anwendungsgebieten der Genehmigung für das Inverkehrbringen erfasst wird. Die Tatsacheninstanz hat dazu anhand aller den Ausgangsrechtsstreit kennzeichnenden tatsächlichen Umstände weitere Feststellungen zu treffen.

153 OPM 28.08.2013, OBp 1/13 (Synflorix I) = ÖBI-LS 2014/21 (*Musger*) = ecolex 2014/139, 353 (*Hieger*).

154 EuGH 15.01.2015, C-631/13 (*Forsgren ./. ÖPA*) = ECLI:EU:C:2015:13 = GRUR 2015, 245 (*Seitz*) = GRUR-Prax 2015, 97 (*Dorn*); dazu *Thiele* in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2015, 55 (80 ff) mwN.

155 Ebenso vorsichtig optimistisch *Hayböck* zu OGH 4 Ob 20/15t, ÖBI 2015/36, 168 (171).

b. Nebivolol III¹⁵⁶

Die beiden Klägerinnen waren Schutzrechtsinhaberinnen des europäischen Patents EP 334 429 (in Österreich E 82 498) samt ergänzendem Schutzzertifikats für ein Arzneimittel zur Blutdrucksenkung. Sie erwirkten gegen die Beklagte eine im Instanzenzug bestätigte Einstweilige Verfügung¹⁵⁷ gegen den Vertrieb des von dieser hergestellten Generikums Nebivolol. In weiterer Folge wurde das Klagepatent aufgrund eines schon 2006 gestellten Antrags der Beklagten vom Patentamt für nichtig erklärt. Dies führte zur Abweisung der Unterlassungsklage im Hauptverfahren im Juni 2013. Gegenstand des nunmehrigen Verfahrens war das Begehren der Beklagten auf Zahlung von Schadenersatz nach § 394 EO. Dieser Anspruch war dem Grunde nach unstrittig. Die Beklagte begehrte in erster Instanz zuletzt € 2.206.606,99. Das Erstgericht sprach der Beklagten € 987.336,00 zu und wies das Mehrbegehren von € 1.219.270,99 (inzwischen rechtskräftig) ab; das OLG Wien bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung.

Der 4. Senat hatte sich letztlich damit zu befassen, ob die Entscheidungen der Vorinstanzen zum Verdienstentgang auf einem unschlüssigen Gutachten beruhten und ob der geltend gemachte „frustrierte Werbeaufwand“ zu ersetzen wäre.

Der OGH gab dem außerordentlichen Revisionsrekurs Folge und verwies hinsichtlich eines (noch strittigen) Betrages in Höhe von € 435.147,20 an das Erstgericht zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung zurück. Im Übrigen bestätigte er den Zuspruch von € 535.646,80 und die Abweisung des Restbetrages von ca € 1,2 Mio.

Zum „frustrierten Werbeaufwand“ über € 16.542,00 führte der 4. Senat aus, dass dieser nicht kausal sein konnte, und wies ihn ab. Die Ergebnisse des Sachverständigengutachtens zu den Verkaufszahlen der betroffenen (rezeptpflichtigen) Arzneimittel konnten ausnahmsweise mit Rechtsrüge bekämpft werden; dies auch erfolgreich, da der Sachverständige den vom Höchstgericht geteilten Erfahrungssatz nicht beachtet hatte, dass die Nachfrage nach rezeptpflichtigen Arzneimitteln nicht – jedenfalls nicht in relevantem Umfang – davon abhinge, ob auf dem Markt auch Generika angeboten würden oder nicht.

Der Schadenersatzanspruch nach § 394 EO soll den Gegner der gefährdeten Partei so stellen, als wäre die – nachträglich als unberechtigt erkannte – EV nicht ergangen. Es liegt eine reine Erfolgshaftung vor, die kein Verschulden voraussetzt, sondern lediglich zwei Voraussetzungen kennt: (a) den Eintritt eines Vermögensnachteils auf Seite des Gegners der gefährdeten Partei („Schaden“) und (b) die EV als maßgebende Ursache dieser Vermögensnachteile (Kausalität).¹⁵⁸

Im konkreten Fall erwies sich die im Sicherungsverfahren zunächst durchgesetzte Unterlassung des Vertriebs eines patentverletzenden Konkurrenzprodukts, genauer gesagt eines gegen ein SRC widerstreitenden Generikums, letztlich als unberechtigt. Die Besonderheit des vorliegenden Falles liegt in der als „frustrierter Werbeaufwand“ geltend gemachten Schadensposition. Diese ist

156 OGH 17.11.2015, 4 Ob 125/15h (Nebivolol III) = ecolex 2016/64, 149 (Hofmarcher) = ÖBI-LS 2016/5 (Alge).

157 Vgl OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol I) = ecolex 2010/57, 173 (Schönherr/Adocker); OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z (Nebivolol II); zu beiden Beetz, ÖBI 2010/23, 110.

158 StRsp seit OGH 29.07.1953, 1 Ob 396/53; ausführlich für den Immaterialgüterrechtsbereich OGH 12.07.1977, 4 Ob 361/77 (Schatz-Gewinnplan); vgl auch statt vieler König, Einstweilige Verfügungen im Zivilverfahren⁴ (2015) Rz 5/61 ff jeweils mwN.

nämlich schon vor der EV entstanden und insofern nicht kausal. Ursächlich wäre allenfalls ihre Frustration durch die EV verursacht. Dazu argumentiert der 4. Senat aber in bestechender Logik: Wird der Geschädigte ohnehin so gestellt (durch Ersatz des entgangenen Verdienstes) als hätte es die EV nicht gegeben, fällt die Frustration weg und damit die Kausalität. Der Werbeaufwand wirkt also gewissermaßen im Verdienst fort und kann nicht doppelt vergütet werden. Logisch, aber für den Kläger trotzdem frustrierend.

Die Aufhebung zum entgangenen Gewinn ist eine Folge des perplexen Markt-Gutachtens, das von der unrichtigen Prämisse ausgegangen ist, nicht die reale Nachfrage nach rezeptpflichtigen Arzneien, die durch Generika ersetzt werden können, wäre zugrunde zu legen, sondern ein fiktiver Gesamtmarkt.

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung verdient schließlich noch unter einem weiteren Aspekt durchaus Beachtung. Sie ruft in Erinnerung, dass Sachverständigengutachten auch dann noch in III. Instanz (erfolgreich) bekämpft werden können, wenn sie „Ungereimtheiten“ enthalten, „die selbst einem Laien auffallen“¹⁵⁹ können bzw. müssen, maW völlig jenseits des Hausverstandes liegen. Insoweit liegt nämlich keine Tatsachenfrage, sondern eine reversible Rechtsfrage vor.

Bei der Ermittlung des Schadens, der dem Inhaber eines rezeptpflichtigen Arzneimittels dadurch entsteht, dass er infolge einer EV sein Produkt während einer bestimmten Zeit nicht vertreiben konnte, ist davon auszugehen, dass die Gesamtnachfrage nach einem bestimmten Wirkstoff nicht von der Zahl der Anbieter des Wirkstoffs abhängt; es ist nicht zwischen einem „gestörten“ und einem „ungestörten“ Markt zu unterscheiden. Vielmehr kann angenommen werden, dass sich die Nachfrage nach rezeptpflichtigen Wirkstoffen nur aus dem medizinischen Bedarf ergibt. Frustrierter Werbeaufwand steht mangels Kausalität nicht im Rahmen der Erfolgshaftung nach § 394 EO zu, wenn der entgangene Verdienst ersetzt wird.

VI. Sortenschutzrecht

1. FINITA¹⁶⁰

Dem zu erörternden Urteil lag ein Rechtsstreit aus Deutschland zu Grunde. Darin erfuhr die Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV) bereits im Dezember des Jahres 2011 über einen Aufbereiter, dass die später beklagten Landwirte, die Brüder *Vogel*, im Wirtschaftsjahr 2010/2011 insgesamt 35 Dezi-tonnen Wintergerste der geschützten Sorte FINITA aufbereiten hatten lassen. Im Mai des Jahres 2012 forderte die STV die Landwirte schriftlich auf, Auskunft über den betriebenen Nachbau bis Ende Juni zu erteilen. Die Gebrüder *Vogel* beantworteten das Schreiben jedoch nicht. Daraufhin forderte die STV sie mit einem Schreiben vom Juli 2012 auf, die volle sog. „Züchter-Lizenzgebühr“ zu zahlen. Die Landwirte kamen der Zahlung nicht nach und wurden im März 2013 von der STV auf Schadenersatz geklagt. Das Verfahren gelangte durch Vorabentscheidungsersuchen des LG Mannheim¹⁶¹ an den EuGH. Zusammengefasst sollte das

¹⁵⁹ So treffend *Hofmarcher* zu OGH 4 Ob 125/15h, *ecolex* 2016/64, 149 (150).

¹⁶⁰ EuGH 25.06.2015, C-242/14 (*Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH ./. Gerhard und Jürgen Vogel*) = ECLI:EU:C:2015:422.

¹⁶¹ LG Mannheim 09.05.2014, 7 O 168/13 (FINITA) = *EuZW* 2014, 680.

Höchstgericht zur Sortenschutz-VO darüber entscheiden, ob die Nachbauentschädigung bis zu einem bestimmten „Stichtag“ zu zahlen wäre oder ob die Landwirte die Nachbauentschädigung jederzeit nachzahlen könnten.

Der EuGH urteilte, dass die Gebrüder *Vogel* nur dann das sog „Nachbauprivileg“ für den landwirtschaftlichen Nachbau von Saatgut für sich in Anspruch nehmen konnten, wenn sie die Gebühren bis spätestens zum Ablauf des folgenden Wirtschaftsjahres, dh spätestens am auf die Wiederaussaat folgenden 30. Juni, gezahlt hatten. Bei einer späteren Zahlung müssten sie mit der Geltendmachung eines Schadenersatzes in Höhe der vollen Züchter-Lizenz rechnen.

Die Zweite Kammer führte begründend aus, dass das Fehlen einer genau bestimmten Frist, innerhalb deren die Landwirte die Pflicht zur Zahlung der angemessenen Ausnahmeentschädigung erfüllen müssen, die Gefahr barg, diese zu verleiten, die Zahlung unbegrenzt hinauszuzögern in der Hoffnung, ihr zu entgehen. Einen solchen Verstoß der Landwirte gegen die Beachtung ihrer eigenen Verpflichtungen gegenüber den Sortenschutzinhabern zu erlauben, liefe jedoch dem in Art 2 VO (EG) 1768/95¹⁶² genannten Ziel eines vernünftigen Ausgleichs der wechselseitigen legitimen Interessen der Landwirte und der betreffenden Sortenschutzinhaber zuwider.¹⁶³

Dem Urteil ist im Ergebnis und seiner prägnanten Begründung zuzustimmen. Vorab ist klarzustellen, dass der Richterspruch keinerlei Auswirkungen auf die Anhaltspunkte-Rsp¹⁶⁴ hat. Den Nachbau betreibende Landwirte sind auch in Zukunft nur zur Auskunft über betriebenen Nachbau verpflichtet, wenn sie unter Nennung entsprechender Anhaltspunkte zur Auskunft von einer qualifizierten Stelle wie eben der Saatgut-Treuhandverwaltung aufgefordert werden.

Gleichzeitig sollte beachtet werden, dass Zahlungs- und Auskunftspflicht selbstständig nebeneinander bestehen und nicht voneinander abhängig sind. Das heißt, dass unabhängig von der Verpflichtung zur Auskunftserteilung Landwirte, die Nachbau betreiben, nach der Entscheidung des EuGH zur Zahlung der Nachbauentschädigung bis zum 30. Juni des betreffenden Wirtschaftsjahres verpflichtet sind; und zwar ohne dass es einer Aufforderung zur Zahlung bedarf.

Die Rechtsfolgen einer Sortenschutzverletzung sind durch den Richterspruch aus Luxemburg ebenfalls unverändert geblieben. Allein durch die klare zeitliche Abgrenzung, sind die (Rahmen-)Bedingungen deutlicher geworden, unter denen eine Sortenschutzverletzung geahndet werden kann. Der Nachbau betreibende Landwirt schuldet dem Sortenschutzinhaber bei nicht fristgemäßer Meldung für eine Sortenschutzverletzung zunächst Schadensersatz – in der Regel in Höhe einer vollen Züchter-Lizenzgebühr.¹⁶⁵ Bei mehrfacher Verletzung kann sogar die vierfache Lizenzgebühr fällig sein. Darüber hinaus kann der Landwirt auf außergerichtliches Verlangen des Sortenschutzinhabers verpflichtet werden, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Die weitere Verwendung des aus dem unberechtigten Nachbau erzeugten Aufwuchses kann gegebenenfalls zusätzlich beschränkt

162 Verordnung (EG) 1768/95 der Kommission vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABI L 1995/173, 14; diese VO ist in Ausführung der Ausnahmeregelung gemäß Art 14 Abs 3 Sortenschutz-VO äußerst eng auszulegen.

163 Vgl EuGH 25.06.2015, C-242/14 Rz 29.

164 EuGH 10.04.2003, C-305/00 (Schulin) = ECLI:EU:C:2003:218.

165 Zu den stark nach Pflanzensorte unterschiedlichen Sätzen siehe <www.stv.bonn.de/sortenverzeichnis> (22.03.2016).

bzw. beseitigt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Sortenschutzverletzung bei vorsätzlicher Begehung strafrechtlich geahndet wird.

Ausblick: Die Auswirkungen des vorliegenden Urteils sind in der deutschen Landwirtschaft vielfach noch nicht bekannt, aber weitreichend und sogar einschneidend. Zahlt ein Landwirt die geschuldete Nachbauentschädigung nicht rechtzeitig zum 30. Juni selbstständig, dh. von sich aus, an die Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, hat dies zur Folge, dass der Landwirt eine Sortenschutzrechtsverletzung begeht und deshalb zur Unterlassung und zum Schadenersatz verpflichtet ist. Zudem macht er sich strafbar. Sollten Landwirte in der Vergangenheit Nachbau betrieben haben, ohne ein Auskunftersuchen der Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH beantwortet bzw. ohne die Nachbauentschädigung bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres (30. Juni) selbstständig bezahlt zu haben, konnten durch eine Amnestieregelung noch bis 25. März 2016 negative rechtlichen Folgen vermieden werden.

Aufgrund der in der Vergangenheit seitens der Landwirtschaft bestehenden Unsicherheit zur Rechtslage hatten sich die Sortenschutzrechtshaber dazu entschlossen, die Möglichkeit der rückwirkenden Selbstauskunft für die vergangenen vier Wirtschaftsjahre 2011/2012 bis 2014/2015 zu geben.¹⁶⁶

Zusammenfassung: Nach Ansicht des EuGH kann ein Landwirt, der durch Nachbau gewonnenes Vermehrungsgut einer geschützten Pflanzensorte (hofeigenes Saatgut) genutzt hat, ohne hierüber vertragliche Vereinbarungen mit dem Schutzrechtshaber getroffen zu haben, in den Genuss der über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vorgesehenen Ausnahme von der Pflicht kommen, die Zustimmung des Inhabers des betreffenden Sortenschutzes einzuholen. Dies geht aber nur, wenn er die geschuldete angemessene Entschädigung innerhalb einer Frist zahlt, die mit Ablauf des Wirtschaftsjahrs endet, in dem diese Nutzung stattgefunden hat, dh. spätestens am auf die Wiederaussaat folgenden 30. Juni.

2. LEMON SYMPHONY¹⁶⁷

Der hoch komplexe Fall nahm seinen Ausgang vor deutschen Gerichten. Ein Ende des mittlerweile fünfzehnjährigen Rechtsstreits ist nicht abzusehen. Der im Verfahren vor dem EuGH als Streithelfer agierende *Jörn Hansson* ist Inhaber der Gemeinschaftssorte LEMON SYMPHONY der botanischen Art *Osteospermum ecklonis* (einer südafrikanischen Margerite).



© Wikipedia <<https://de.wikipedia.org/wiki/Bornholmmargerite>>

¹⁶⁶ Näheres unter <www.stv-bonn.de/rueckwirkende-selbsterklaerung> (22.03.2016).

¹⁶⁷ EuGH 21.05.2015, C-546/12 P (Ralf Schröder ./ CPVO) = ECLI:EU:C:2015:332 = GRUR-Prax 2015, 282 (Schönig).

nach der Sortenschutz-VO¹⁶⁸ und klagte ua Herrn *Ralf Schröder* vor dem LG Düsseldorf. Der dortige Beklagte ist Gärtnermeister und war ehemals als Züchter bei der XY GmbH angestellt. Er stellte am 26.11.2001 einen Antrag auf gemeinschaftlichen Sortenschutz für SUMOST 01; ebenfalls eine Osteospermum-Sorte. Das CPVO wies den Antrag für SUMOST 01 zurück, weil diese Sorte mit der Sorte LEMON SYMPHONY übereinstimmte. Der Kläger nahm die XY GmbH wegen Verletzung der Sortenschutzrechte an LEMON SYMPHONY vor den Düsseldorfer Gerichten in Anspruch. Die XY GmbH wurde wegen Sortenschutzrechtsverletzung im Jahr 2009 verurteilt.¹⁶⁹

Daraufhin leitete Herr *Schröder* ein Nichtigkeitsverfahren gegen LEMON SYMPHONY beim CPVO ein und stützte sich auf Ergebnisse des Düsseldorfer Verfahrens. Er stellte ua einen Nichtigkeitsantrag nach Art 20 Abs 1 lit a Sortenschutz-VO mit dem wesentlichen Argument, dass die ursprüngliche Prüfung durch das Deutsche Bundessortenamt nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre. Im Verwaltungsverfahren vor dem CPVO und der Beschwerdekammer sowie vor dem EuG blieb der Kläger erfolglos. Nunmehr musste sich der EuGH aufgrund der Klage von Herrn *Schröder* im Wesentlichen mit im Einzelnen gerügten Verfahrensfehlern befassen.

Die Erste Kammer wies die Klage in allen Punkten ab. Zunächst bestätigte der EuGH zwar die Ansicht des Klägers, dass der in Art 76 Sortenschutz-VO normierte Amtsermittlungsgrundsatz nach dem Wortlaut von Art 72 leg cit und Art 51 Verfahrens-VO auch in einem Verfahren vor der Beschwerdekammer des CPVO nach den Art 67 ff Sortenschutz-VO anzuwenden wäre. Dies hatte das EuG zwar aufgrund irriger Rechtsauffassung abgelehnt; dennoch führte dies nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Dem CPVO bzw der Beschwerdekammer kam nämlich für das Tätigwerden in Nichtigkeitsfragen ein weites Ermessen zu, da die fragliche Sorte im Erteilungsverfahren bereits einer (strengen) Prüfung unterzogen worden war. Die Erste Kammer machte deutlich, dass für die Nichtigkeit nur „ernste Zweifel“ an dem Vorliegen der sog „DUS-Kriterien“ abermalig eine Überprüfung der geschützten Sorte erforderlich machen könnten. Um Sortenschutz zu erlangen, muss eine Sorte unterscheidbar (*distinctive*), homogen (*uniform*), beständig (*stable*) und selbstverständlich neu sein. Anhand dieser sog „DUS-Kriterien“ können neue Sorten im Wege des Anbaus leicht und sicher geprüft werden. Das Schutzrecht selbst wird am äußerlichen Erscheinungsbild der Sorte, dem *Phänotyp*, fest gemacht. Um eine so geschützte Sorte zu eliminieren müsste der Antragsteller „stichhaltige Beweise und erhebliche Tatsachen vorbringen, die ernste Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Prüfung begründen“. Der Kläger habe aber „nicht den geringsten Beweis oder auch nur [...] Anhaltspunkt beigebracht“, dafür, dass die technische Prüfung aus 1997 fehlerhaft war, insb ob und inwiefern die chemische Behandlung oder die Verwendung von Stecklingen geeignet gewesen sei, die Prüfung zu verfälschen. Insofern hatte – im Ergebnis – auch das EuG keinen Rechtsfehler begangen, sodass die Klage erfolglos blieb.

In der an Missklängen reichen „Lemon Symphony“ überrascht die Entscheidung im Ergebnis nicht, ist aber angesichts des erbittert geführten „Margeriten-Krieges“ in ihrer Letztinstanzlichkeit offenbar erforderlich gewesen. Der EuGH konkretisiert und erhöht die Anforderungen an von Dritten einzulegende Rechts-

168 BGH 23.4.2009, Xa ZR 14/07 (Lemon Symphony) = GRUR 2009, 750.

169 BGH 23.4.2009, Xa ZR 14/07 (Lemon Symphony) = GRUR 2009, 750.

mittel gegen Sortenschutzsertifikate. Er knüpft dabei prozessual und thematisch an die Rsp¹⁷⁰ zur Präklusion von Tatsachenvortrag und rechtlicher Prüfung im gemeinschaftlichen Sortenschutzverfahren an. Der Gerichtshof präzisiert die Grenzen der rechtlichen Überprüfung von Entscheidungen in dieser Rechtsmaterie: Für einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung nach Art 20 Abs 1 lit a Sortenschutz-VO bedarf es „stichhaltiger Beweise und erheblicher Tatsachen“, die ernste Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ursprünglich vorgenommenen Prüfung erwecken. Der Antragsteller muss diese gleich in I. Instanz, aber spätestens vor der Beschwerdekammer darlegen. Verabsäumt er dies, kann er sich nicht mehr allein auf den Amtsermittlungsgrundsatz berufen.

Ausblick: Mit dem vorliegenden Urteil stärkt der EuGH mittelbar auch die Position der Inhaber von bestehenden Sortenschutzrechten.¹⁷¹ Sie können nunmehr bei der Frage des Schutzes ihrer Sorte mehr als vorher auf die Einwendungsfrist in Art 59 Sortenschutz-VO vertrauen. Sie müssen sich lediglich mit „stichhaltigen Beweisen und erheblichen Tatsachen“ gegen die Rechtsbeständigkeit auseinandersetzen.

Zusammenfassung: Nach dem Wortlaut von Art 72 Sortenschutz-VO und Art 51 der zugehörigen Verfahrens-VO gilt der Amtsermittlungsgrundsatz nach Art 76 der Gemeinschaftssortenamt-VO (GS-VO) auch im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Gemeinschaftlichen Sortenamtes. Ein Nichtigkeitsantrag nach Art 20 Sortenschutz-VO iVm Art 20 Abs 1 lit a GS-VO bedarf daher stichhaltiger Beweise und erheblicher Tatsachen, die ernste Zweifel an der Rechtmäßigkeit der durchgeführten technischen Prüfung des Sortenamtes begründen können. Dafür ist allein der Antragsteller behauptungs- und beweispflichtig.

VII. Zusammenfassung

Dem EuGH lagen im Jahr 2015 neuerliche Klagen Spaniens gegen die Errichtung und Durchführung eines einheitlichen Patents (sog. „**Einheitspatent**“ oder kurz „EU-Patent“) vor, die er im Sinne der Rechtseinheitlichkeit abgewiesen hat. Die eingeschränkte Sprachenwahl senkt die Übersetzungskosten erheblich und dient dem Grundsatz der Rechtssicherheit besser als eine behäbige Gleichwertigkeit aller Sprachen.

Die Patentverfahrensreform hat eine höchst reiche Spruchpraxis des OLG Wien gebracht. Das Patentgericht versteht es dort an tradierte Judikaturlinien anzuknüpfen und so für Kontinuität auf hohem Niveau zu sorgen. Gleichzeitig lösen die Wiener RichterInnen verfahrensrechtliche Fragen aus dem Außerstreit wie dem Zivilprozessrecht mit Bravour. Besonderes Augenmerk ist auf die verfahrens- und materiell-rechtlich korrekte Behandlung von Teilverzichtserklärungen mittels Eventualanträgen in Patentnichtigkeitsachen gelegt.

In der EuGH-Judikatur zum Patentrecht sticht die Behandlung von Standard-essenziellen Patente gegenüber FRAND-Lizensierungen¹⁷² heraus. Das Europä-

170 EuGH 15.04.2010, C-38/09 P (Schröder ./ CPVO) = ECLI:EU:C:2010:196.

171 Ebenso *Schönig* zu EuGH C-546/12 P, GRUR-Prax 2015, 282.

172 EuGH 16.07.2015, C-170/13 (Huawei Technologies ./ ZTE) = ECLI:EU:C:2015:477 = *ecolex* 2015/434, 987 (*Stegbauer/Woller*) = *ÖJZ* 2015/118, 907 (*Lehofer*); dazu *Thiele*, *jusIT* 2016/1, 1.

ische Höchstgericht erweist sich einmal mehr als Motor der Innovation im Immaterialgüterrecht.

Die OGH-Rsp zum Patentrecht spannt den Bogen von der Verfahrensunterbrechung bei möglicher Nichtigkeit des Patents,¹⁷³ über die angemessene Vergütung bei Patentrechtsverletzungen,¹⁷⁴ die Auslegung von Patentlizenzverträge¹⁷⁵ bis zum „Klassiker“ der Rechtsbeständigkeit eines Patents nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz.¹⁷⁶ Damit ist die Bandbreite des Patentrechts in der Praxis einmal mehr aufgezeigt.

Im materiellen Patentrecht hinterlässt nach wie vor das **Schutzzertifikatsrecht** va für Arzneimittel, aber auch der Sortenschutz deutliche Spuren in der Anmelde- und Gerichtspraxis. Dieses energische Rechtsgebiet stellt immer noch work in progress dar. Der EuGH beantwortet die aus Österreich gestellte Frage der Laufzeitberechnung eines SRC autonom und deutlich: mit dem Zeitpunkt, zu dem die Genehmigung dem Anmelder gegenüber bekannt gemacht wird.¹⁷⁷

Aus der materiellen SRC-Praxis des OGH sticht die Zurückverweisung an die Tatsacheninstanz in der Synflorix-Saga¹⁷⁸ ebenso heraus wie der Schadenersatz nach § 394 EO wegen ungerechtfertigter einstweiliger Verfügung in den Streitigkeiten zwischen Markenarzneimittelherstellern und Generikaproduzenten.¹⁷⁹

Resümierend bleibt zu erwähnen, dass die nationale und europäische Rechtsentwicklung im Patentrecht des Jahres 2015 weiterhin sehr dynamisch bleibt. Die Schaffung des EU-Einheitspatents, aber auch die in Österreich vollzogene Reform des Rechtsschutzsystems im Patentwesen hat dazu wesentlich beigetragen. Der stete Interessensausgleich zwischen Innovationsanreizen durch Schutzgewährung und einer möglichst weitreichenden Teilhabe aller an bewährten Medikamenten, ertragreichen Pflanzensorten und standardessenziellen Erfindungen beschäftigt die Rechtspraxis immer wieder aufs Neue. Allein dadurch bleibt dieses Rechtsgebiet auch im fünften Jahr der Dokumentation in der vorliegenden Form spannend und höchst facettenreich.

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

174 OGH 22.09.2015, 4 Ob 3/15t (Blutgerinnungskonzentrat).

175 OGH 22.12.2015, 1 Ob 191/15t (Auto-Scheiben-Innenreiniger).

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

177 EuGH 06.10.2015, C-471/14 (Seattle Genetics Inc/ÖPA) = ECLI:EU:C:2015:659 = ecolex 2015/472, 1080 (Hieger).

178 OGH 22.04.2015, 4 Ob 20/15t (Synflorix II) = ÖBI 2015/36, 168 (Haybäck).

179 OGH 17.11.2015, 4 Ob 125/15h (Nebivolol III) = ecolex 2016/64, 149 (Hofmarcher) = ÖBI-LS 2016/5 (Alge).