



Besteht weder eine wortsinngemäße Übereinstimmung noch eine Äquivalenz des Feststellungsgegenstands und der patentgemäßen Vorrichtung, ist der vom Patentinhaber erhobene Feststellungsantrag nach § 163 Abs 2 PatG (hier: betreffend ein Dach für einen Lastkraftwagen mit einem von oben befüllbaren Laderaum für Schüttgut) als unbegründet abzuweisen.

Leitsatz verfasst von Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Beschwerde wird nicht Folge gegeben. Der Antrag wird abgewiesen und festgestellt, dass der in der beigehefteten Beschreibung des Feststellungsgegenstandes einschließlich Anhänge A, B und C beschriebene Feststellungsgegenstand nicht unter den Schutzbereich des Patentes Nr. AT E 500 081 fällt.

Die antragstellende Partei ist schuldig, der antragsgegnerischen Partei die Kosten des Verfahrens und der Vertretung im Betrage von 3.048,36 €, (darin enthalten 508,06 € Umsatzsteuer), binnen 14 Tagen bei sonstiger Zwangsvollstreckung zu bezahlen.

Sachverhalt:

Die Antragstellerin, Firma P. GmbH, S. ist Inhaberin des Patents Nr. E 500081, Publ. Nr. EP 1902886 mit der Priorität vom 19. September 2006 (AT A 1560/2006).

Die Patentansprüche des erteilten Patents haben folgenden Wortlaut (relevante Fassung gemäß EP 1902886 B1):

1. Dach für einen Lastkraftwagen oder Anhänger mit einem von oben befüllbaren Laderaum (1) für Schüttgut, das den gesamten Laderaum (1) überdeckt und aus einem eine Stoffbespannung haltenden Dachrahmen besteht, wobei zum Schwenken des Daches (2) über eine obere Kante des Laderaumes (1) nach unten je ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches (2) angreifender Arm (5) vorgesehen ist, der einerseits am Dach (2) und andererseits im oberen Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist und an wenigstens einem Arm (5) ein hydraulischer Motor vorzugsweise ein Schubmotor (6) angreift, dadurch gekennzeichnet,

- dass der Dachrahmen (3) ohne Querstreben ausgebildet ist, sodass ein zu hoch eingefülltes Schüttgut das Schließen des Daches (2) nicht behindert,

- dass an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3) verbundenen Arme (5) gegenüberliegenden Seite des Daches (2) mindestens ein Führungsarm (7) an der Längsseite des Daches (2) angelenkt ist, der außen an einer Seite am Laderaum (1) zwischen einer nach oben weisenden und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist.

2. Dach nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dachrahmen (3) an den Ecken durch Verstrebungsplatten (4) versteift ist.

3. Dach nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstrebungsplatten (4) annähernd einen dreieckförmigen Grundriss besitzen.

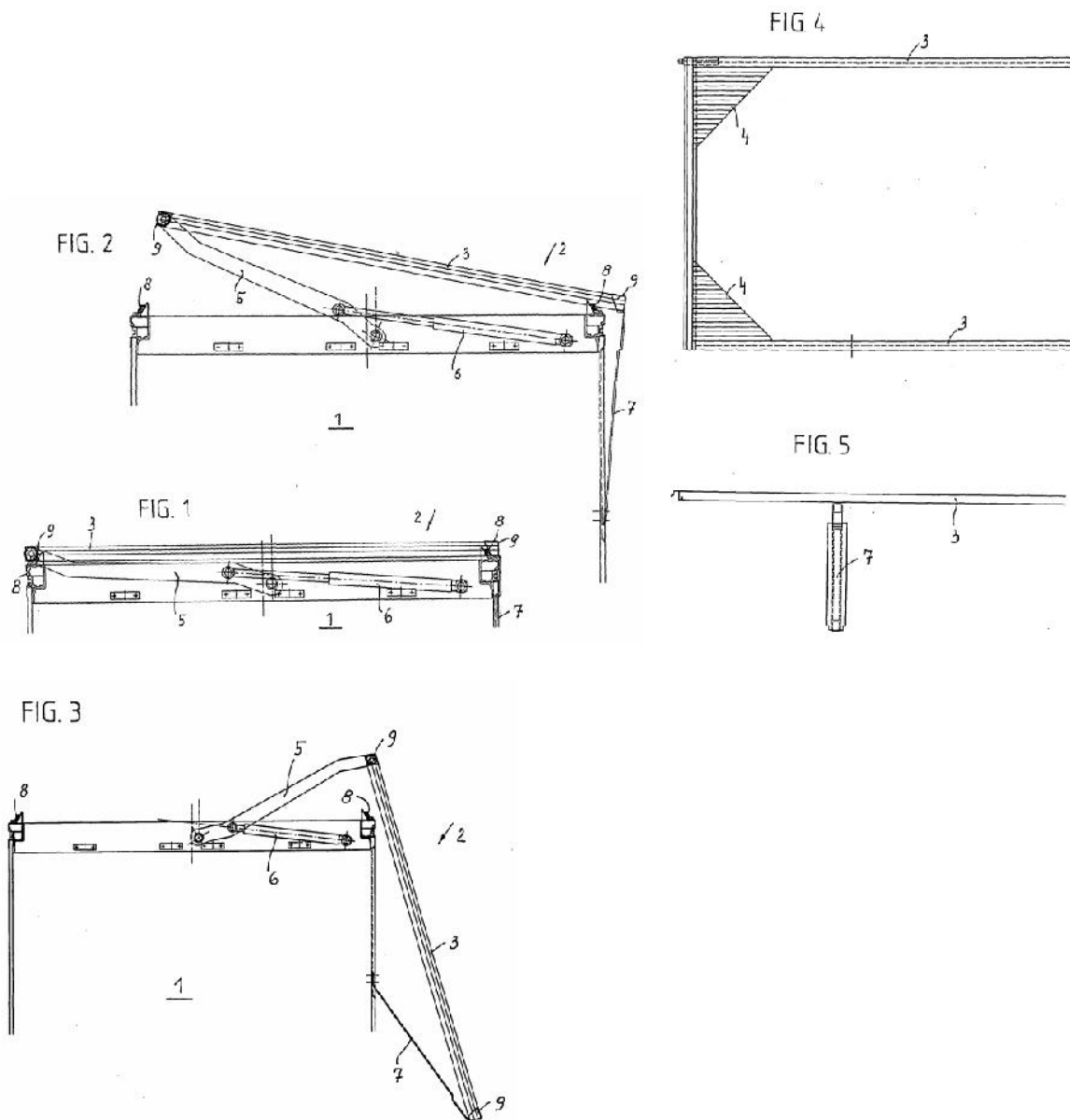
4. Dach nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstrebungsplatten (4) einen wellenförmigen Querschnitt besitzen.

5. Dach nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass längs der oberen Seitenkanten des Laderaumes (1) vorzugsweise elastische, schräg nach oben weisende Dichtungen (8) angeordnet sind, die mit Gegendichtungen (9) am Dachrahmen (3) im geschlossenen Zustand des Daches (2) zusammenwirken

Gemäß der Figurenbeschreibung ist zur Abdeckung des Laderaumes 1 eines Lastkraftwagens oder Anhängers ein Dach 2 angeordnet. Das Dach 2 besteht aus einem Dachrahmen 3, an dessen Ecken Verstrebungsplatten 4 eingesetzt sind. Querstreben sind keine vorhanden. Der Dachrahmen 3 kann z.B. aus runden Rohren, Formrohren oder verschweißten Kastenprofilen bestehen. Der Dachrahmen 3 wird von einer Stoffbespannung (nicht dargestellt) überdeckt. An der vorderen und hinteren Seite des Daches 2 greift je ein Arm 5 an, dessen anderes Ende im oberen Bereich des Laderaumes 1 angelenkt ist. An mindestens einem der beiden Arme 5 greift ein hydraulischer Schubmotor 6 an, der ebenfalls im oberen Bereich des Laderaumes 1 schwenkbar gelagert ist.

An der der Anlenkung der Arme 5 gegenüberliegenden Seite des Daches 2 ist mindestens ein Führungsarm 7 angelenkt, der außen am Laderaum 1 zwischen einer nach oben weisenden und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist. Bei einem Versuchsfahrzeug sind drei Führungsarme 7 an der Seitenwand des Laderaumes 1 verteilt angeordnet.

Das Dach 2 ist somit zwischen der geschlossenen Stellung nach Fig. 1 und der offenen Stellung, knapp nach der in Fig. 3 gezeigten Stellung, zwangsläufig geführt, ohne dass die obere Kante des Laderaumes 1 berührt wird



Am 2. August 2012 langt beim Österreichischen Patentamt ein Feststellungsantrag ein, der nach einer Bemänglung vom 17. September 2012 am 23. November 2012 überarbeitet neu vorgelegt wird.

Hierin beantragt die Patentinhaberin gemäß § 163 Abs 2 PatG die Feststellung, dass das Feilhalten eines Daches für einen Lastkraftwagen gemäß Feststellungsgegenstand und Anlagen ./A, ./B und ./C durch die Antragsgegnerin zur Gänze oder teilweise unter den Schutzbereich des aus dem europäischen Patent EP 1 902 886 B1 der Antragstellerin nationalisierten österreichischen Patentes AT E 500081 fällt. Es wird ferner beantragt, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens und der Vertretung aufzuerlegen und eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

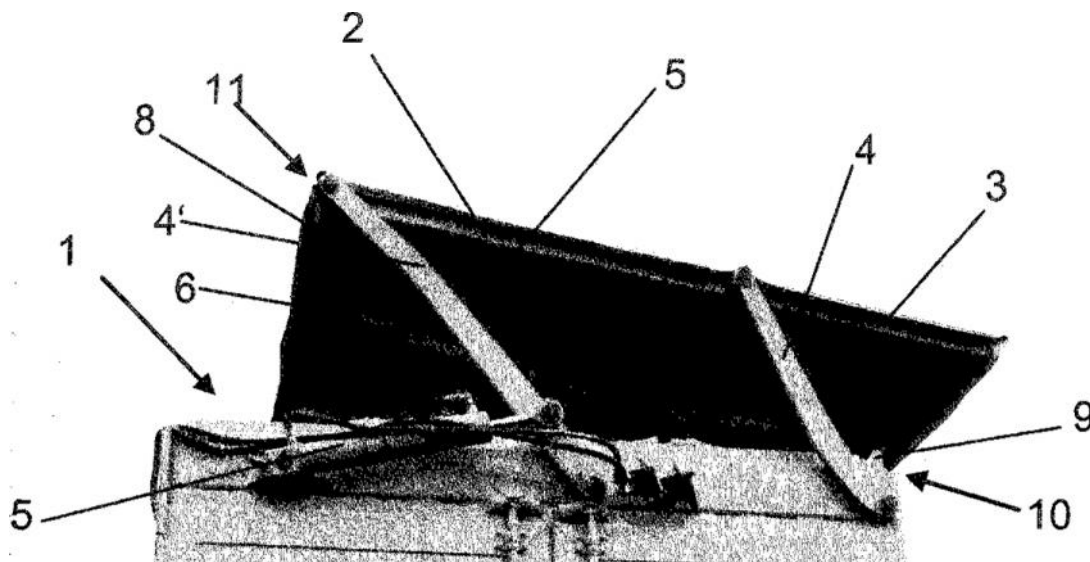
Zur Stützung ihres Antrages und zum Nachweis der Passivlegitimation der Antragsgegnerin legt die Antragstellerin folgende Unterlagen vor:

Eine Seite Beschreibung des Feststellungsgegenstandes mit Beilagen ./A bis ./C: Fotos des Dachaufbaus eines Lastkraftwagens, wie dieser von der Antragsgegnerin feilgehalten werde.

Beilage ./D: Prospekt der Antragsgegnerin

Beilage ./E: Internetprospekt der Antragsgegnerin

Der Feststellungsgegenstand wird von der Antragstellerin bezugnehmend auf die Beilagen ./A bis ./C wie folgt beschrieben (Abbildung Beilage ./B entnommen):



Die dem Antrag auf Feststellung als Anhang ./A, ./B und ./C angeschlossenen Fotos zeigen einen Dachaufbau für einen Lastkraftwagen. Der Aufbau umfasst ein Dach (2) für einen Lastkraftwagen mit einem von oben befüllbaren Laderaum (1) für Schüttgut, welches Dach (2) den gesamten Laderaum (1) überdeckt und aus einem eine Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3) besteht. Zum Schwenken des Daches (2) über eine obere Kante (10) des Laderaumes (1) nach unten ist je ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches angreifender Arm (4) vorgesehen, der einerseits am Dach (2) und andererseits im oberen Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist.

Der Dachrahmen (3) ist ohne Querstreben ausgebildet, sodass ein zu hoch eingefülltes Schüttgut das Schließen des Daches (2) nicht behindert.

Es ist weiters an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3) verbundenen Arme gegenüberliegenden Seite des Daches (2) ein Arm (4') an der Längsseite (8) des Daches (2) angelenkt, der außen an einer Seite am Laderaum (1) zwischen einer nach oben und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist. An dem

Arm (4') greift ein hydraulischer Schubmotor als Motor (5) an. (Bezugszeichen gemäß Beilage ./B)

Die Passivlegitimation der Antragsgegnerin sei durch die Anlagen ./D und ./E begründet. Die Broschüre gemäß Anlage ./D sei durch die Antragsgegnerin im Jahr 2011 in Umlauf gebracht worden, während der Prospekt gemäß Anlage ./E am 1. Oktober 2012 im Internet auffindbar gewesen sei.

Da der Eckbereich (11) des Dachrahmens ein Teil der Längsseite (8) des Dachrahmens (3) sei, erfülle der Aufbau des Feststellungsgegenstands das Merkmal des Anspruches 1 von AT E 500081 „*dass an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden Dachrahmen verbundenen Arme (4) gegenüberliegenden Seite des Daches mindestens ein Führungsarm [Arm (4')] an der Längsseite (8) des Daches angelenkt ist*“.

Ergänzend wird behauptet, dass die Anlenkung des Armes (4') im Eckbereich (11) des Dachrahmens (3) als in mechanischer Hinsicht gleichwertig zu einer Anlenkung des Armes (4') an der Längsseite (8) des Dachrahmens (3) anzusehen sei. (Bezugszeichen gemäß Beilage ./B)

In ihrer Gegenschrift vom 6. Februar 2013 beantragt die Antragsgegnerin, die W. GmbH, F., den Antrag kostenpflichtig abzuweisen und festzustellen, dass der Aufbau für einen Lastkraftwagen gemäß den Beilagen ./A, ./B und ./C nicht unter den Schutzzumfang des Patents Nr. E 500 081 fällt.

Zur Stützung ihres Antrages legt die Antragsgegnerin folgende Unterlagen vor:

Beilage ./1: Mitteilung des europäischen Patentamts vom 23. Dezember 2010

Beilage ./2: Antrag vom 1. Dezember 2010 im EP-Verfahren betr. geänderte Ansprüche

Beilage ./3: US 2 979 361

Der erfindungsbegründende Unterschied zwischen der im Prüfungsverfahren als Stand der Technik behandelten US 2 979 361 (Beilage ./3) und dem Anmeldungsgegenstand gemäß Anspruch 1 bestehe gerade darin, dass der Führungsarm nicht auf der vorderen bzw. hinteren Stirnseite des Laderaums, sondern auf dessen Längsseite gelagert sei. Gemäß dem Feststellungsgegenstand sei jedoch der Führungsarm im Unterschied zu diesen Forderungen auf der vorderen und hinteren Dachseite (Stirnseite) vorgesehen und nicht auf der Dachlängsseite.

Mit Eingabe vom 30. April 2013 legt die Antragstellerin folgende Beilagen vor:

./F AT 12081 U1

./G Schreiben der Antragsgegnerin an die Antragstellerin.

Sie argumentiert, dass ./F im Wesentlichen dem Feststellungsgegenstand entspreche und das feststellungsgegenständliche Patent als Y-Dokument zitiert sei, weswegen sich dieses vom Feststellungsgegenstand nur in naheliegender Weise unterscheiden könne.

In der mündlichen Verhandlung am 23. Mai 2013 werden die widersprüchlichen Meinungen der Parteien zur wortsinngemäßen Auslegung und Äquivalenz ausführlich diskutiert, wobei von der Antragstellerin einerseits die Austauschbarkeit des angetriebenen Arms mit dem Führungsarm im Sinne einer daraus folgenden Merkmalsübereinstimmung zwischen Antragsgegenstand und Patent argumentiert wird, andererseits nach Meinung der Antragstellerin auch ohne einen Austausch der Funktion der Arme eine Äquivalenz der Vorrichtungen vorliege.

Hinsichtlich der Gleichwirkung wird auf die Beilage ./F verwiesen, in der das Streitpatent als Stand der Technik mit der Kategorisierung „Y“ angeführt sei, woraus auf die Gleichwirkung geschlossen werden könne.

Es wird angeführt, der Feststellungsgegenstand sei eine verschlechterte Ausführungsform des Patents.

Die Antragsgegnerin argumentiert, dass bei der Interpretation des angetriebenen Arms (Bezugszeichen 4' im Feststellungsgegenstand) als Führungsarm (Bezugszeichen 7 im

Schutz- begehren des Feststellungspatents) dieser nicht zwischen einer nach oben weisenden und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar sei, weshalb keine wortsinngemäßen Übereinstimmung vorliege.

Hinsichtlich der Gleichwirkung wird auf das Fehlen der Haltefunktion des nach unten ragenden Führungsarms (Bezugszeichen 7 Streitpatent) in der geschlossenen Stellung hingewiesen, die durch einen mittig an der Stirnseite angreifenden Arm (Bezugszeichen 4 im Feststellungsgegenstand) nicht erfüllt werden könne.

Beide Parteien halten die schriftlich gestellten Anträge aufrecht.

G r ü n d e :

Gemäß § 163 Abs. 2 PatG kann der Inhaber eines Patentes oder der ausschließliche Lizenznehmer gegen jemanden, der einen Gegenstand betriebsmäßig herstellt, in Verkehr bringt, feilhält oder gebraucht, ein Verfahren betriebsmäßig anwendet oder solche Maßnahmen beabsichtigt, beim Patentamt die Feststellung beantragen, dass der Gegenstand oder das Verfahren ganz oder teilweise unter das Patent fällt.

Im Hinblick auf die Beilagen ./D und ./E ist die Passivlegitimation der Antragsgegnerin gegeben. Diese wird von der Antragsgegnerin auch nicht bestritten.

Gemäß Anspruch 1 des Feststellungspatents sind an der vorderen und der hinteren Seite des Daches je ein Arm (5) vorgesehen, wobei an mindestens einem Arm (5) ein Motor an- greift. An der der Anlenkung der Arme (5) gegenüberliegenden Seite des Daches ist mindestens ein Führungsarm (7) an der Längsseite des Daches angelenkt. In Zusammenschau mit der Beschreibung und den Zeichnungen (insbes. Fig. 5) ist erkennbar, dass das Merkmal „an der Längsseite des Daches“ unter Anwendung von § 22a PatG und gemäß Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ von einer Fachperson (im gegenständlichen Fall ein Maschinenbauer oder einschlägiger FH- oder HTL-Absolvent mit Erfahrung auf dem Gebiet von LKW- Aufbauten) eindeutig in dem Sinne zu verstehen ist, wie es auch umgangssprachlich verstanden wird, nämlich irgendwo entlang der Längsseite des Daches.

Zudem hat das Patentamt gemäß § 163 Abs. 5 PatG bei der Beurteilung des Schutzbereiches des Patentes, das Gegenstand des Feststellungsverfahrens ist, den Inhalt der Erteilungsakten und den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu berücksichtigen. Aus dem mit der Mitteilung des EPA vom 23. Dezember 2010 als Anhang übermittelten EPA Form 2906 (Beilage ./1), in dem das EPA eine am 1. Dezember 2010 eingereichte Anspruchsänderung (Beilage ./2) ablehnt, geht eindeutig hervor, dass das Merkmal „an der Längsseite des Daches“ entscheidend ist und gemäß EPA den Unterschied zwischen der Anmeldung (dem Feststellungspatent) und dem im Erteilungsverfahren vor dem EPA berücksichtigten Stand der Technik (konkret in dieser Mitteilung des EPA angeführt: US 2979361 8 [= Beilage ./3 des gegenständlichen Verfahrens] und JP 62-001629) bildet. Das Merkmal „an der Längsseite des Daches“ ist somit ein für die Beurteilung des Schutzzumfanges wesentliches Merkmal.

Demgegenüber ist beim Feststellungsgegenstand ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches angreifender Arm (4) vorgesehen, der am Dach (wie aus ./B ersichtlich, an der Schmalseite des Daches) und im oberen Bereich des Laderaumes angelenkt ist. Weiters weist der Feststellungsgegenstand einen Arm (4') auf, der an der der Anlenkung durch die Arme (4) gegenüberliegenden Seite an der Längsseite des Daches angelenkt ist und an dem ein hydraulischer Schubmotor angreift. Der Arm (4') des Feststellungsgegenstandes entspricht damit dem Arm (5) des Feststellungspatents, da an diesen Armen jeweils ein Motor angreift. Davon abgesehen ist der Arm (4') des Feststellungsgegenstandes nicht „an der Längsseite“ des Daches im Sinne des Feststellungspatentes angelenkt, da aus ./B eindeutig ersichtlich ist, dass der Arm (4') nicht irgendwo an der Längsseite angreift, sondern an der Vorder- bzw.

Hinterseite (also an einer Stirnseite), dort allerdings in etwa in der Verlängerung der Längskante.

Die Merkmale des Hauptanspruchs des Patents Nr. E 500081, dass „an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3) verbundenen Arme (5) gegenüberliegenden Seite des Daches (2) mindestens ein Führungsarm (7) an der Längsseite des Daches (2) angelenkt ist, der außen an einer Seite am Laderaum (1) zwischen einer nach oben weisenden und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist“ und der Konkretisierung in der Figurenbeschreibung, dass „bei einem Versuchsfahrzeug drei Führungsarme 7 an der Seitenwand des Laderaumes 1 verteilt angeordnet sind“, lassen keinen Zweifel darüber, dass die Vorrichtung des Feststellungsgegenstands nicht unter den Wortsinn des Patentbeschlusses fällt: An der Vorder- und Rückseite (den zwei Stirnseiten) sind drei Arme unmöglich anzuordnen, womit klar ist, was mit der Anlenkung an der Längsseite gemeint sein muss. Es steht außer Zweifel, dass die Führungsarme der beiden Vorrichtungen verschiedene Anlenkpunkte am Dach haben, beim Eingriffsgegenstand im mittleren Bereich der Vorder- und Rückseite (den Stirnseiten) des Laderaums und damit des Daches, bei der patentgemäßen Ausführung an der Längsseite des Daches. Aus der das Schutzbegehren stützenden Beschreibung und den Zeichnungen geht klar hervor, dass das Dach beim patentierten Gegenstand an beiden Endbereichen bzw. in dessen Verlängerung (an den Längsseiten des Daches) der Stirnseiten geführt ist, beim Feststellungsgegenstand ein Arm mittig und der andere im Endbereich geführt ist und zwar jeweils an der Stirnseite und nicht an der Längsseite des Daches.

Auch ist der (bei dieser Betrachtungsweise angetriebene) Führungsarm mit dem Bezugszeichen 4' im Feststellungsgegenstand nicht zwischen einer nach oben weisenden und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar, sondern schwenkt von einer etwa horizontalen, leicht nach oben weisenden Stellung in eine etwa horizontale, leicht nach oben weisende Stellung. Somit sind mehrere Merkmale des Patents im behaupteten Eingriffsgegenstand nicht verwirklicht.

Daher liegt keine wortsinngemäße Übereinstimmung vor.

Da der Patentschutz auch eine äquivalente – inhaltsgleiche – Benützung der patentierten Erfindung umfasst, war zu untersuchen, ob Äquivalenz vorliegt. Gemäß OGH 17 Ob 6/08v (so auch Kühnen in Schulte Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage (2008), § 14 Rz 58) liegt eine äquivalente Benützung einer patentierten Verbindung vor, wenn eine mit dem allgemeinen Fachwissen ausgerüstete Fachperson im Prioritätszeitpunkt unter Berücksichtigung des Standes der Technik ohne erfinderisches Bemühen den Patentansprüchen die ausgetauschten Merkmale als funktionsgleiche Lösungsmittel entnimmt, wobei folgende Bedingungen kumulativ vorliegen müssen:

- a) Die abgewandelte Ausführungsform löst das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln (Gleichwirkung);
- b) Die Fachperson kann die bei der Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe ihrer Fachkenntnis zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden (Naheliegen);
- c) Die Überlegungen der Fachperson sind derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass die Fachperson die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentmäßigen Ausführung gleichwertige Lösung in Betracht zieht (Gleichwertigkeit).

Die an der Stirnseite angelenkten Arme gemäß dem Feststellungsgegenstand (und dem im Erteilungsverfahren berücksichtigten Stand der Technik, z.B. der JP 62-1629 A, Fig. 3), von denen ein Arm eher mittig an der Stirnseite des Daches angelenkt ist, können – insbesondere bei langen Fahrzeugen – sowohl die Distanzierung des Dachs während des Öffnungs- oder Schließvorgangs als auch die Fixierung des Dachs im geschlossenen Zustand (bei

gleichzeitiger Ermöglichung des aufgabengemäßen Anhebens des Daches vor der Seitwärtsbewegung) nicht so zuverlässig sicherstellen, wie dies durch die patentgemäße Konstruktion gewährleistet wird. Andererseits ergibt sich durch die unterschiedliche Anlenkung des Führungsarms (bzw. der Führungsarme) ein unterschiedlicher Bewegungsablauf des Daches, wobei beim Feststellungsgegenstand am Anfang des Abhebevorganges und am Ende des Zuschwenkvorganges eine vertikalere Bewegung des Daches auf der Seite des Führungsarms erreicht werden kann und andererseits beim Patentgegenstand die seitliche Auskragung des Daches während des Schwenkvorganges geringer ist. Weiters wird beim Feststellungsgegenstand durch die Anlenkung an der Schmalseite, insbes. an der üblicherweise ohnedies versteiften hinteren Seite, leichter Stabilität ohne zusätzlichen Versteifungsaufwand erreicht. Damit ist die Bedingung a. nicht erfüllt.

Davon abgesehen wird auch der für eine Annäherung der Wirkungsweise der Mechanismen vorgeschlagene Austausch der Funktion der Arme (Antriebs- gegen Führungsarm) nicht als gleichwirkend anerkannt, da ein Antrieb des Führungsarms wegen der damit einhergehenden Totpunktlage nicht zweckmäßig und damit keinesfalls naheliegend ist. Schließlich ist auszuschließen, dass ein Fachmann eine in mancher Hinsicht schlechter wirkende Konstruktion in Betracht zieht, die noch dazu im Stand der Technik bereits bekannt ist, um die Aufgabenstellung gleichwertig zu lösen.

Ein Eingriff in ein Patent mit der im Stand der Technik zu diesem Patent bekannten bzw. zumindest nahegelegten Lösung kann seitens der Nichtigkeitsabteilung nicht als gegeben erkannt werden. Der Feststellungsgegenstand stellt tatsächlich eine hinsichtlich der Aufgabenstellung teilweise schlechtere Lösung als die patentgemäße Ausführung dar. Jedoch entspricht diese „schlechtere“ Lösung dem Stand der Technik zum Feststellungspatent, woraus unter Berücksichtigung der klaren Abgrenzung des Schutzbegehrens gegenüber diesem Stand der Technik zu schließen ist, dass der Feststellungsgegenstand weder merkmalsgleich noch äquivalent sein kann.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Feststellungsgegenstand, obwohl sowohl die Merkmale des Oberbegriffs als auch das Merkmal, dass der Dachrahmen ohne Querstreben ausgebildet ist, erfüllt sind, nicht dem Gegenstand des Patentes entspricht. Für den Schutzbereich des Feststellungspatentes, wie er sich in Ansehung des Erteilungsverfahrens gemäß § 163 Abs. 5 PatG ergibt, ist das Merkmal, dass der Führungsarm an der Längsseite des Daches angelenkt ist, entscheidend. Dieses Merkmal ist beim Feststellungsgegenstand weder in wörtlicher noch in äquivalenter Weise gegeben. Die Lösung gemäß Feststellungsgegenstand entspricht diesbezüglich in seiner Kinematik dem Stand der Technik (Beilage ./3) und nicht dem Feststellungspatent.

Die Beilage ./F kann daran nichts ändern, da – abgesehen davon, dass im Gebrauchsmusterregistrierungsverfahren Neuheit und Naheliegen nicht zu prüfen sind, und der Kategorisierung im Recherchenbericht daher lediglich informativer Charakter zukommt – eine Y-Kategorisierung bedeutet, dass dieses Dokument den Gebrauchsmustergegenstand in Zusammenhang mit einem anderen Dokument nahelegt und eben nicht alleine für sich gesehen.

Nachdem weder eine wortsinngemäße Übereinstimmung noch Äquivalenz des Feststellungsgegenstands und der patentgemäßen Vorrichtung vorliegt, war spruchgemäß zu entscheiden.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 163 Abs 7 PatG iVm § 122 Abs 1 PatG und § 41 Abs 1 ZPO und ist im vollständigen Obsiegen der Antragsgegnerin begründet. Die Höhe der zugesprochenen Kosten basiert auf dem am Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegten und der Gegenpartei übergebenen Kostenverzeichnis der obsiegenden Antragsgegnerin, zu dem innerhalb der in § 54 Abs 1a ZPO normierten Frist keine Einwendungen seitens der Gegenpartei erhoben wurden.



Beschreibung des Feststellungsgegenstandes

Dachaufbau für einen Lastkraftwagen

Die dem Antrag auf Feststellung als Anhang ./A, ./B und ./C angeschlossenen Fotos zeigen einen Dachaufbau für einen Lastkraftwagen.

Der Aufbau umfasst ein Dach (2) für einen Lastkraftwagen mit einem von oben befüllbaren Laderaum (1) für Schüttgut, welches Dach (2) den gesamten Laderaum (1) überdeckt und aus einem eine Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3) besteht. Zum Schwenken des Daches (2) über eine obere Kante (10) des Laderaumes (1) nach unten ist je ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches (2) angreifender Arm (4) vorgesehen, der einerseits am Dach (2) und andererseits im oberen Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist.

Der Dachrahmen (3) ist ohne Querstreben ausgebildet, sodass ein zu hoch eingefülltes Schüttgut das Schließen des Daches (2) nicht behindert.

Es ist weiters an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3) verbundenen Arme gegenüberliegenden Seite des Daches (2) ein Arm (4') an der Längsseite des Daches (2) angelenkt, der außen an einer Seite am Laderaum (1) zwischen einer nach oben und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist. An dem Arm (4') greift ein hydraulischer Schubmotor als Motor (5) an.

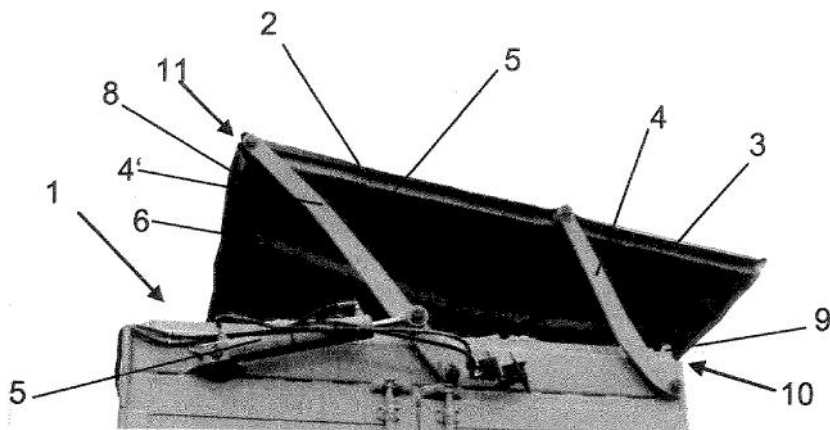
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11

Anlage A



25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11

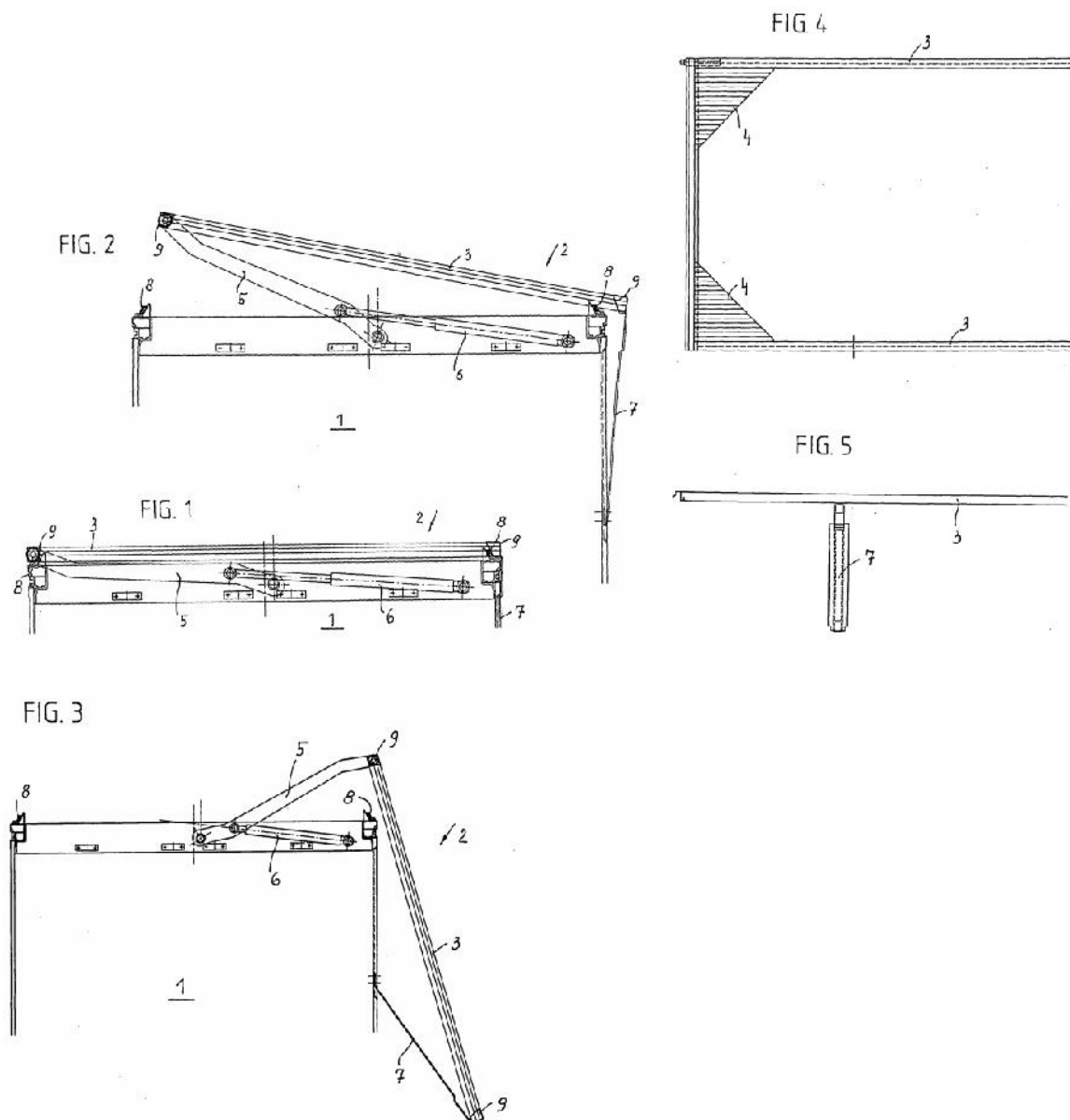
Anlage B



Anmerkung*

I. Das Problem

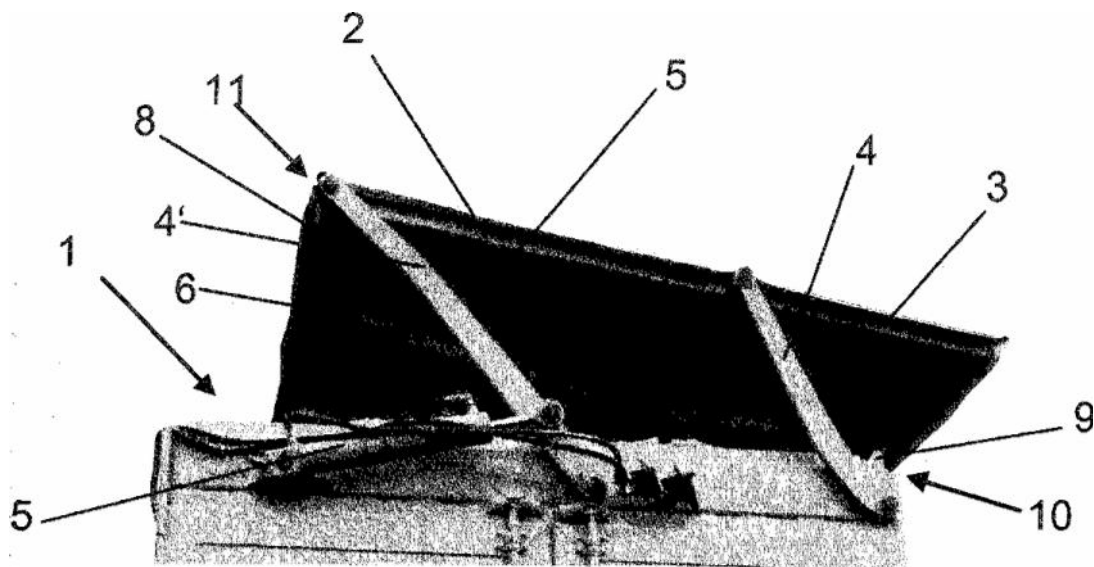
Die Antragstellerin, die P-GmbH, war Inhaberin des Europäischen Patents EP 1902886 B1 (entspricht AT A 1560/2006) für ein besonders konstruiertes Dach eines LKW- oder Anhänger-Laderaums: zum Transport von Schüttgut, das den gesamten Laderaum (1) überdeckt und aus einem eine Stoffbespannung haltenden Dachrahmen besteht, wobei zum Schwenken des Daches (2) über eine obere Kante des Laderaumes (1) nach unten je ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches (2) angreifender Arm (5) vorgesehen ist, der einerseits am Dach (2) und andererseits im oberen Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist und an wenigstens einem Arm (5) ein hydraulischer Motor vorzugsweise ein Schubmotor (6):



Prägend dafür war, dass das Dach 2 zwischen der geschlossenen Stellung nach Fig. 1 und der offenen Stellung, knapp nach der in Fig. 3 gezeigten Stellung, zwangsläufig geführt wurde,

* RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at, Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

ohne dass die obere Kante des Laderaumes 1 berührt wurde. Die Patentinhaberin beantragte gemäß § 162 Abs 2 PatG beim Österreichischen Patentamt (ÖPA) die Feststellung, dass das Feilhalten eines Daches für einen Lastkraftwagen gemäß Feststellungsgegenstand durch die Antragsgegnerin zur Gänze oder teilweise unter den Schutzbereich des aus dem europäischen Patent EP 1 902 886 B1 der Antragstellerin nationalisierten österreichischen Patentes AT E 500081 fiel. Die Antragsgegnerin beantragte die kostenpflichtige Abweisung und wendete im Wesentlichen mangelnde Übereinstimmung bzw. fehlende Gleichwertigkeit der von ihr gefundenen Lösung ein. Der Hauptunterschied bestünde insbesondere darin, dass der Führungsarm nicht auf der vorderen bzw. hinteren Stirnseite des Laderaums, sondern auf dessen Längsseite gelagert wäre. Gemäß dem Feststellungsgegenstand sei jedoch der Führungsarm im Unterschied zu diesen Forderungen auf der vorderen und hinteren Dachseite (Stirnseite) vorgesehen und nicht auf der Dachlängsseite:



Das ÖPA wies den Feststellungsantrag ab. Dagegen erhob die Antragstellerin Beschwerde an die Nichtigkeitsabteilung (NA) und begründete diese mit zumindest einer bestehenden Gleichwirkung und sogar einer wortsinngemäßen Übereinstimmung.

II. Die Entscheidung der NA

Die NA gab der Beschwerde keine Folge und stellte fest, dass der Feststellungsgegenstand der Antragsgegnerin nicht unter den Schutzbereich des Patentes fiel. In Beurteilung des Schutzbereiches des Patents – unter Rückgriff auf die Erteilungsakten des EPA nach § 163 Abs 5 PatG – betonte die NA, dass das Merkmal „an der Längsseite des Daches“ entscheidend für die Patenterteilung war. Demgegenüber wäre beim Feststellungsgegenstand ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches angreifender Arm (4) vorgesehen, der am Dach an der Schmalseite und im oberen Bereich des Laderaumes angelenkt ist. Weiters wies der Feststellungsgegenstand einen Arm (4') auf, der an der der Anlenkung durch die Arme (4) gegenüberliegenden Seite an der Längsseite des Daches angelenkt ist und an dem ein hydraulischer Schubmotor angreift. Der Arm (4') des Feststellungsgegenstandes entsprach damit dem Arm (5) des Feststellungspatents, da an diesen Armen jeweils ein Motor angreift. Davon abgesehen war der Arm (4') des Feststellungsgegenstandes nicht „an der Längsseite“ des Daches im Sinne des Feststellungspatentes angelenkt. Aus dem Feststellungsgegenstand war aber ersichtlich, dass der Arm (4') nicht irgendwo an der Längsseite angreift, sondern an der Vorder- bzw. Hinterseite (also an einer Stirnseite), dort allerdings in etwa in der Verlängerung der Längskante. Es lag insoweit keine wortsinngemäße Übereinstimmung vor.

Die NA verneinte auch eine äquivalente – inhaltsgleiche – Benützung der patentierten Erfindung; dies deshalb weil die an der Stirnseite angelenkten Arme gemäß dem Feststellungsgegenstand, von denen ein Arm eher mittig an der Stirnseite des Daches angelenkt war, sowohl die Distanzierung des Dachs während des Öffnungs- oder Schließvorgangs als auch die Fixierung des Dachs im geschlossenen Zustand (bei gleichzeitiger Ermöglichung des aufgabengemäßen Anhebens des Daches vor der Seitwärtsbewegung) nicht so zuverlässig sicherstellen könnten. Davon abgesehen wurde auch der für eine Annäherung der Wirkungsweise der Mechanismen vorgeschlagene Austausch der Funktion der Arme (Antriebs- gegen Führungsarm) nicht als gleichwirkend anerkannt.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der vorliegende Fall macht ganz deutlich, dass es sich bei Feststellungsverfahren nach § 162 PatG um äußerst zweischneidige Angelegenheiten handelt, deren Einleitung wohl überlegt sein sollte. Entgegen der Paragrafen-Überschrift „Feststellungsanträge“ führt das Verfahren eher zu Gestaltungsentscheidungen. Dies entspricht auch dem Normzweck, eine Klärung – abseits eines Patentverletzungsverfahrens – für beide Seiten (Patentinhaber und Gegenstandsbesitzer) darüber herbeizuführen, ob ein bestimmtes Erzeugnis oder ein Verfahren unter ein Patent fällt oder nicht.¹

§ 163 PatG unterscheidet die Feststellungsverfahren nach der Verteilung der Parteirollen in:

- den **positiven Feststellungsantrag** nach § 163 Abs 2 PatG, der vom Patentinhaber gestellt wird, und
- den **negativen Feststellungsantrag** nach § 163 Abs 1 PatG, den derjenige stellt, der den vermeintlichen Eingriffsgegenstand (Erzeugnis oder Verfahren) verwendet bzw. verwenden möchte.²

Bringen idente Parteien – in jeweils vertauschten Rollen – einen negative und positive Feststellungsanträge ein, so ist der spätere nach § 113 PatG als unzulässig zurückzuweisen.³ In beiden Verfahren gelten nach § 163 Abs 7 PatG die Regeln des Anfechtungsverfahrens nach den §§ 112 ff PatG, also insbesondere die Regelung des Kostenersatzes nach § 117 PatG.⁴

Das Patentamt ist auf die Beurteilung jenes **Feststellungsgegenstandes** beschränkt, wie er vom Antragsteller beschrieben wird.⁵ Dieser kann entweder ein Erzeugnis bzw. eine Vorrichtung oder ein Verfahren darstellen, an dessen Beschreibung § 163 Abs 4 PatG keine besonders hohen Anforderung für seine Beschreibung richtet.⁶ In beiden Feststellungsverfahren kann nach der klaren Anordnung des Gesetzes darüber entschieden werden, ob ein Gegenstand ganz oder teilweise unter ein Patent fällt oder eben nicht; dabei ist jeweils nach den voneinander unabhängigen Ansprüchen getrennt zu beurteilen.⁷

Ein Feststellungsantrag ist von Amts wegen nach § 163 Abs 3 PatG auch dann zurückzuweisen, wenn zwischen den identen Parteien bereits ein Patentverletzungsprozess iS einer Streitanhängigkeit nach §§ 232, 233 ZPO geführt wird. Umgekehrt ist das ordentliche

¹ Burgstaller, Österreichisches Patentrecht Kommentar (2012), 245; Weiser, PatG² (2005), 427; Friedl/Schönherr/Thaler, Patent- und Markenrecht (1980), 240.

² OPM 9.7.2008, Op 7/07 (Atorvastatin Calcium) = ÖBl-LS 2009/279 = PBl 2009, 73.

³ OPM 9.4.1986, Op 8/85,9/85 (Bremsklotz-Schuh für Schienenfahrzeuge) = ÖBl 1987, 16 = PBl 1987, 7.

⁴ Vgl. dazu Thiele, Anwaltskosten³ (2011), 127, 129 mwN; dazu gleich unten.

⁵ Weiser, PatG² (2005), 428.

⁶ So zutreffend Weiser, PatG², 430, der nach dem Wortlaut einen "Gegenstand, der unter das Patent fällt" iS des §§ 22 PatG genügen lässt.

⁷ OPM 10.12.1997, Op 3/96 (Befestigung für Tafeln), ÖBl 1998, 334 = PBl 1998, 158; NA 6.11.2001, N 9/99, 10/99, PBl 2002, 134 = ÖBl-LS 2002/199.

Gericht im Patentverletzungsverfahren an die Entscheidung im vorangegangenen Feststellungsverfahren zwischen denselben Parteien gebunden.⁸

In beiden Varianten des Feststellungsverfahrens ist der **Schutzbereich des Patents** durch den im Wege des sog. "Formstein-Einwands"⁹ zu ermittelnden Stand der Technik im Patentanmeldezeitpunkt begrenzt.¹⁰ Die vorliegende Entscheidung verdeutlicht schließlich den durch § 163 Abs 5 PatG vorgegebenen Beurteilungsmaßstab einer Berücksichtigung der Erteilungsakten von Amts wegen.

Abgesehen von den bereits erwähnten wechselseitig gleich verteilten Beweislasten, ergeben sich für die Passivlegitimation folgende (praxisbezogene) Besonderheiten:

- beim positiven Feststellungsantrag hat der Antragsteller die hierfür maßgeblichen Umstände nachzuweisen;
- beim negativen Feststellungsantrag genügt für die Passivlegitimation die Vorlage der Patentschrift in vierfacher Ausfertigung nach § 163 Abs 4 PatG.

Ausblick: Abschließend verdient die **Kostenentscheidung in Feststellungsverfahren** besondere Erwähnung. Diese beruht auf § 163 Abs 7 PatG iVm § 122 Abs 1 PatG und der sinngemäßen Anwendung der §§ 41ff ZPO. Die Vorschrift des § 54 Abs 1a ZPO kommt zur Anwendung. Das Kostenrisiko des Feststellungsantrags trägt im Übrigen nach § 117 PatG derjenige, der das Verfahren veranlasst hat:¹¹

- für den Kostenersatz im positiven Feststellungsverfahren bedarf es einer erfolglosen Abmahnung;¹²
- im negativen Feststellungsverfahren ist die begründete Besorgnis einer Geltendmachung der (vermeintlichen) Patentverletzung darzutun, zB. durch Erhalt einer Verwarnung.¹³

IV. Zusammenfassung

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des ÖPA wies den Antrag einer Patentinhaberin nach § 163 Abs 2 PatG ab, der behauptete ein Transportunternehmen würde ein (hydraulisches) Dach für einen LKW-Laderaum mit Schüttgut in patentverletzender Weise verwenden. Die NA gelangte vielmehr zur Auffassung, dass der beschriebene Feststellungsgegenstand weder in wortsinngemäßer Übereinstimmung noch iS einer gleichwertigen Wirkung in den Schutzbereich des konkreten Patents fiel.

⁸ OGH 20.8.2002, 4 Ob 155/02a (Dichtungsmatte II) = EvBl 2002/215 = ÖJZ-LSK 2002/238/239/240/246/247 = RdW 2003/81, 91 = ÖBl-LS 2003/16 = ÖBl 2003/24, 93 (Kuchar/Wolnar) = SZ 2002/103.

⁹ Vgl. § 163 Abs 5 PatG: "... von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik ...; dazu OPM 12.11.2003, Op 3/02 (Köder für Tiere) = ÖBl-LS 2004/122 = PBl 2004, 74.

¹⁰ OPM 12.11.2003, Op 3/02 (Köder für Tiere) = ÖBl-LS 2004/122 = PBl 2004, 74.

¹¹ Vgl. Thiele, Anwaltskosten³, 129.

¹² NA 18.3.1986, N 9/85, ÖBl 1987, 16 = PBl 1987, 9.

¹³ Weiser, PatG², 432 mwN.