



- 1. Die Patenterteilung schafft im Provisorialverfahren einen – allenfalls durch Gegenbescheinigungen zu entkräftenden – prima facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts.**
- 2. Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Die Vorfrage der Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patentes kann daher auch im Provisorialverfahren geprüft werden, wenn in dieser Richtung eine Gegenbescheinigung angeboten ist, doch kann diese Prüfung nur mit den Mitteln des Provisorialverfahrens und in dessen Grenzen vorgenommen werden.**
- 3. Da sich die Erfindungshöhe am Stand der Technik, also an dem Fachwissen, über das der „Durchschnittsfachmann“ auf dem betreffenden Gebiet verfügt, orientiert, ist die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für den Fachmann nach § 1 Abs 1 PatG nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, in erster Linie von einer Tatfrage abhängig, deren selbstständige Beurteilung als Vorfrage sich aber dem Gericht im Verletzungsstreit schon mangels entsprechenden Fachwissens regelmäßig entziehen wird.**
- 4. Wenn einzelne Elemente des Inhalts der Erfindung bereits vorher bekannt waren, so bedeutet dies noch keineswegs, dass die Erfindung selbst nicht mehr als neu iS des § 3 PatG angesehen werden könnte. Eine Erfindung kann auch darin bestehen, dass bereits bekannte Einrichtungen durch eine besondere Art ihrer Verwendung oder durch Verbindung mit noch unbekanntem Einrichtungen dazu verwendet werden, ein technisches Problem zu lösen.**
- 5. Eine Erfindung beruht nicht schon dann auf einer erfinderischen Tätigkeit iS des § 1 Abs 1 PatG, 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.**

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei K***** GmbH, *****, vertreten durch Fiebinger Polak Leon Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von DI Peter Puchberger, Patentanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei F***** GmbH, *****, vertreten durch e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von DI Dr. Rainer Beetz, Patentanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 30.100 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 3. Dezember 2010, GZ 5 R 148/10m-23, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 2. April 2010, GZ 10 Cg 248/09i-14, abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst: Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben. Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und die Rechtssache an das Rekursgericht zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen. Die Kosten des Revisionsrekursverfahrens bilden weitere Kosten des Rekursverfahrens.

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin des österreichischen Patents AT 505 448 B1, das am 28. Juni 2007 angemeldet und am 15. Mai 2009 erteilt wurde.

Gemäß Anspruch 1 dieses Patents weist der patentgeschützte Erfindungsgegenstand folgende Merkmale auf:

- a) Schi mit Schischaufel, wobei der Schi schichtförmig aufgebaut und
- b) die Schischaufel zumindest eine Materialausparung aufweist und
- c) der Schi zumindest einen Gurt aus hochfestem lichtundurchlässigem Material, insbesondere aus Metall wie Aluminium und
- d) zumindest einen Gurt aus festem lichtdurchlässigem Material aufweist, dadurch gekennzeichnet,
- e) dass die Materialausparung der Schischaufel durch Ausschnitte des/der Gurte aus hochfestem lichtundurchlässigem Material gebildet ist und
- f) dass der wenigstens ein Gurt aus festem lichtdurchlässigem Material die Materialausparung überdeckt.

Die Beklagte produziert und vertreibt (unter anderem) in Österreich und von Österreich aus weltweit zwei bestimmte Schimodelle, die sich im Angebot nahezu aller Fachhändler befinden.

Der im gegebenen Zusammenhang als Erfinder Genannte war bis zum 30. September 2006 für die Beklagte tätig, seit 20. März 2007 ist er bei der Klägerin beschäftigt.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens beantragt die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, betriebsmäßig Schi mit Schischaufel herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, welche schichtförmig aufgebaut sind, wobei die Schischaufel zumindest eine Materialausparung aufweist und der Schi zumindest einen Gurt aus hochfestem lichtundurchlässigem Material, insbesondere aus Metall wie Aluminium, und zumindest einen Gurt aus festem lichtdurchlässigem Material aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Materialausparung der Schischaufel durch Ausschnitte des/der Gurte aus hochfestem lichtundurchlässigem Material gebildet ist und dass der wenigstens eine Gurt aus festem lichtdurchlässigem Material die Materialausparung überdeckt, insbesondere zwei näher beschriebene Schimodelle, insbesondere derartige Schier von Österreich aus in das Ausland feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder vom Ausland nach Österreich zu importieren.

Aufgabe der Erfindung sei es, an der Schischaufel und auch für den ganzen Schi eine Gewichtsreduktion herbeizuführen, durch das geringe Gewicht an der Schischaufel das Schwingungsverhalten zu verbessern und die Massenmomente zu reduzieren. Die Klägerin habe diese Aufgabe durch eine Materialausparung bei der Schischaufel erreicht, wobei diese Ausparung durch einen Kunststoffgurt überdeckt sei, der die Festigkeit erhalte. Beim Schiaufbau werde festes lichtdurchlässiges Material verwendet. Das sei jede Art von Material, das konstruktiv zur Struktur und Festigkeit des Schis beitrage, insbesondere faserverstärkter Kunststoff. Hochfestes lichtundurchlässiges Material als Gurt sei als Metall, insbesondere Aluminium oder andere Metalllegierungen, Karbon oder dergleichen beschrieben. Die von der Beklagten vertriebenen Schier verwirklichten sämtliche Merkmale des klägerischen Patents.

Die Beklagte wendete ein, es liege kein Patenteingriff vor. Wesentliche Merkmale der Erfindung seien, dass zumindest ein Gurt aus hochfestem lichtundurchlässigem Material und zumindest ein Gurt aus festem lichtdurchlässigem Material vorgesehen seien, wobei es eine Materialausparung gebe, die durch Ausschnitte des/der Gurte aus dem hochfestem lichtundurchlässigem Material gebildet sei. Die beanstandeten Modelle wiesen hingegen mit den Aluminiumgurten zwei Gurte aus lichtundurchlässigem Material und eine Zugfestigkeit

von 690 N/mm² auf. Dazu kämen zwei lichtdurchlässige Gurte aus einem GFK-Laminat. Dabei werde spezielles, besonders zugfestes Material mit 884,7 N/mm² verwendet. Der Anspruch 1 des Klagepatents lasse konkrete Festigkeitsangaben für „fest“ und „hochfest“ offen. Es müsse nur der lichtundurchlässige Gurt fester als der lichtdurchlässige Gurt sein. Genau diese Festigkeitsmerkmale seien bei den Schiern der Beklagten nicht verwirklicht. Darüber hinaus sei die Materialaussparung nach dem klägerischen Patent durch Ausschnitte des/der Gurte aus hochfestem lichtundurchlässigem Material gebildet, das heißt, dass ausschließlich Aussparungen in den Gurten vorgesehen seien. Bei den konkreten Modellen sei die Materialaussparung jedoch nicht ausschließlich durch Ausschnitte des/der Gurte aus lichtundurchlässigem Material gebildet. Vielmehr seien zusätzlich Ausschnitte in einem lichtdurchlässigen Gurt und der Spitzeneinlage vorgesehen. Zudem sei im Bereich der Materialaussparung kein fester Gurt vorgesehen. Das Klagepatent sei im Hinblick auf diverse frühere Patentschriften nichtig, weil es nicht neu sei. Im Jahr 2000/2001 seien bereits Snowboards vertrieben worden, die im Schaufelbereich eine runde Ausnehmung mit transparenter Abdeckung aufgewiesen hätten. Ausgehend von den Details, die dieses Snowboard dazu aufweise, seien die beanstandenden Modelle der Beklagten eine naheliegende Abwandlung dieses Aufbaus. Sie würden sich daher vom Stand der Technik nicht in erfinderischer Weise unterscheiden. Darüber hinaus komme der Beklagten ein Zwischenbenutzungsrecht zu. Der Klägerin fehle es schließlich an der Aktivlegitimation. Es liege eine Diensterfindung iSd § 7 PatG vor, weshalb die Beklagte Anspruch auf Übertragung des Patents habe. Der Erfinder sei bis Ende September 2006 Mitarbeiter der Beklagten gewesen. Die Klägerin sei am 14. März 2007 gegründet worden. Da das Patent bereits am 28. Juni 2007 angemeldet worden sei, verbleibe zwischen März und Juni 2007 nicht genug Zeit zur Entwicklung der patentgemäßen Technologie und Anmeldung des Klagepatents. Vielmehr sei dieses von den zwei genannten Personen während des aufrechten Dienstverhältnisses bei der Beklagten erfunden worden.

Das *Erstgericht* erließ die beantragte einstweilige Verfügung, ergänzte das Unterlassungsgebot mit der Wendung „sodass sich eine Gewichtsreduktion ergibt“ und schränkte es dahin ein, dass es davon Schier ausnahm, die vor dem 15. Mai 2009 hergestellt wurden. Es verneinte mangels Bescheinigung eine Diensterfindung. Die bemängelten Schier erfüllten sämtliche Merkmale des Klagepatents (Anspruch 1). Dass weitere Schichten vorgesehen seien, störe nicht, unabhängig davon, ob sie ausgespart seien und die Mittelschicht oder die Aussparung der anderen Schichten überdeckten. Mit den Mitteln des Provisorialverfahrens könne zur behaupteten Nichtigkeit des Klagepatents keine Entscheidung getroffen werden, es sei daher von der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents auszugehen. Da gerichtliche Entscheidungen ohne komplizierte Auslegung verständlich sein müssten, sei die Klarstellung vorzunehmen gewesen, „sodass sich eine Gewichtsreduktion ergibt“. Das Zwischenbenutzungsrecht der Beklagten sei zu berücksichtigen gewesen. Eine Patentanmeldung gewähre bis zur Veröffentlichung der Anmeldung keinen Schutz und ab der Veröffentlichung bis zur Patenterteilung nur einen Schutz auf angemessenes Entgelt. Ein Recht auf Unterlassung existiere erst ab der Patenterteilung. Ein wesentlicher Punkt des Klagepatents bestehe darin, eine Gewichtsreduktion zu bewirken und zwar durch Ausschnitte in den Aluminiumschichten. Bei dem von der Beklagten ins Treffen geführten Snowboard seien aber keine solche Schichten, insbesondere keine Aluminiumschichten vorhanden. Die patentgemäß geschützte Erfindung könne daher aus diesem Snowboard nicht abgeleitet werden.

Das *Rekursgericht* änderte die erstgerichtliche einstweilige Verfügung im Sinn gänzlicher Antragsabweisung ab und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfrage

nach § 528 Abs 1 ZPO nicht zulässig sei. Das Erstgericht habe zu der von der Beklagten gegen die Neuheit des Klagepatents ins Treffen geführten französischen Patentschrift nur Ausführungen zu bestimmten Zeichnungen gemacht und davon ausgehend die Neuheitsschädlichkeit verneint. Zu weiteren ebenfalls entscheidungserheblichen Figuren fehlten aber Feststellungen. Da es sich um Zeichnungen handle, könne das Rekursgericht auch ohne Kenntnis der französischen Sprache ergänzende Feststellungen treffen. Die in der Patentschrift enthaltenen Figuren 7 bis 13 zeigten nicht nur einen Einschnitt, sondern eine Materialausparung im Sinn eines Materialwegfalls. So sei in Figur 9 mit der Zahl 50 eine Ausparung eingezeichnet. Aus Figur 8 sei ersichtlich, dass die Verstärkungsschicht 48 im Bereich der Materialausparung (dort, wo das Verstärkungsgitter 60 strichliert eingezeichnet sei) ausgenommen, somit Material weggefallen sei. Zwar erscheine die in Anspruch 1 des Klagepatents beanspruchte Erfindung als neu, eine erfinderische Tätigkeit fehle aber. Die französische Patentschrift offenbare die Merkmale a) bis c) und e) des Anspruchs 1. Die Merkmale d) und f) würden hingegen nicht ident verwirklicht, weil der entsprechende Gurt, obwohl vorhanden, nicht durchlässig sei. Das Merkmal der Lichtdurchlässigkeit sei aber kein technisches, sondern ein ästhetisches Merkmal. Wenn die nichttechnische Aufgabe der Erfindung darin bestehen solle, die bekannte Konstruktion dahin abzuändern, dass ein Loch sichtbar bleibe, dann sei die Lösung, die entsprechende Schicht lichtdurchlässig auszubilden, naheliegend und nicht erfinderisch. Nach Wegfall des Anspruchs 1 des Klagepatents stelle sich die Eingriffsfrage nicht mehr. Auf die damit im Zusammenhang stehenden Rekursausführungen brauche daher nicht eingegangen zu werden.

Der *Revisionsrekurs* der Klägerin, mit dem sie die gänzliche Stattgebung ihres Sicherungsantrags anstrebt, ist *zulässig* und im Sinne des hilfsweise gestellten Aufhebungsantrags auch *berechtigt*.

Die Patenterteilung schafft im Provisorialverfahren einen - allenfalls durch Gegenbescheinigungen zu entkräftenden - prima facie - Beweis für das Bestehen des Patentrechts (RIS-Justiz RS0071369, RS0103412). Die Vorfrage der Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patents kann auch im Provisorialverfahren geprüft werden, wenn in dieser Richtung eine Gegenbescheinigung angeboten ist, doch kann diese Prüfung nur mit den Mitteln des Provisorialverfahrens und in dessen Grenzen vorgenommen werden (RIS-Justiz RS0071408).

Die Beklagte behauptet die Nichtigkeit des Klagepatents, weil es im Hinblick auf zahlreiche näher bezeichnete Vorveröffentlichungen weder neu sei noch auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Das Rekursgericht ging von der Neuheit der klägerischen Erfindung aus und nannte konkrete Merkmale d) und f) des Anspruchs 1. Das Vorliegen eines erfinderischen Schritts, verneinte das Rekursgericht jedoch.

Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage (17 Ob 24/09t; 17 Ob 13/09z). Da sich die Erfindungshöhe am Stand der Technik, also an dem 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, deren selbständige Beurteilung als Vorfrage sich aber dem Gericht im Verletzungsstreit schon mangels entsprechenden Fachwissens regelmäßig entziehen wird (RIS-Justiz RS0071399).

Zum § 1 Abs 1 PatG sinngleichen (*Wiltschek*, Patentrecht², Anm 4 zu § 1 PatG) Art 56 EPÜ sprach der Oberste Gerichtshof aus, dass eine Erfindung dann auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Das ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Stands 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 (17 Ob 13/09z).

Entscheidend ist daher, ob sich aus den von der Beklagten ins Treffen geführten Vorveröffentlichungen, insbesondere der französischen Patentschrift, allenfalls auch aus den in ihr enthaltenen technischen Zeichnungen, für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt die technische Lehre des Klagepatents in naheliegender Weise ergibt. Die zur Beurteilung dieser Frage nötige Sachverhaltsgrundlage fehlt im vorliegenden Fall. Was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents aus den vom Rekursgericht beurteilten Zeichnungen zum Stand der Technik ergibt, bleibt ungeklärt. Dazu fehlen im Übrigen auch konkrete Behauptungen der Beklagten im erstinstanzlichen Verfahren. Es fehlen insbesondere Feststellungen dazu, was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents etwa aus den Figuren der Zeichnungen in der französischen Patentschrift ergeben hätte, etwa dass diese Materialausparungen wiedergeben. Zum Erkenntnisstand des Durchschnittsfachmanns im Prioritätszeitpunkt wurden überhaupt keine Feststellungen getroffen. Selbst wenn man die vom Rekursgericht getroffene Feststellung, dass die Figuren der französischen Patentschrift Materialausparungen wiedergeben, als maßgeblich ansehen sollte, ergibt sich daraus noch nicht das Naheliegen der technischen Lehre des Klagepatents für den Durchschnittsfachmann im Prioritätszeitpunkt.

Auf die Frage der Zulässigkeit der vom Berufungsgericht ergänzend getroffenen Feststellungen aus der französischen Patentschrift muss daher nicht näher eingegangen werden.

Die Beklagte brachte gegen die Wirksamkeit des Klagepatents vor, die Eingriffsgegenstände seien eine naheliegende Abwandlung des Aufbaus eines bestimmten zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents bereits verbreiteten Snowboard-Modells. Die Eingriffsgegenstände unterschieden sich vom dadurch vorhandenen Stand der Technik nicht in erfinderischer Weise, weshalb sie nicht vom Schutzzumfang des Klagepatents erfasst sein könnten. Das Erstgericht verwies auf den fehlenden Schichtaufbau des Snowboards und verneinte daher, dass die dem Klagepatent zugrundeliegende Erfindung aus diesem Snowboard abgeleitet werden könnte. Diese erstgerichtliche Beurteilung bekämpfte die Beklagte in ihrem Rekurs, worauf das Rekursgericht aufgrund seiner vom Obersten Gerichtshof nicht geteilten rechtlichen Beurteilung nicht einging. Das wird nachzuholen sein.

Es kann daher noch nicht abschließend beurteilt werden, ob der Beklagten die im Sicherungsverfahren mögliche Bescheinigung gelungen ist, die sich aus der Patenterteilung ergebende Vermutung des Vorliegens einer neuen Erfindung sowie eines erfinderischen Schritts zu entkräften (17 Ob 24/09t).

Sollte sich nach im aufgezeigten Sinn ergänzter Prüfung die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents ergeben, sind die weiteren von der Beklagten im Provisorialverfahren gegen den Unterlassungsanspruch der Klägerin erhobenen Einwendungen zu prüfen.

Darüber hinaus wird sich das Rekursgericht mit den weiteren bislang unerledigten, im Rekurs der Beklagten aufgeworfenen Fragen zu befassen haben (Verstoß gegen § 405 ZPO; Mängel- und Feststellungsrüge zum Problemkreis Diensterfindung; Beurteilung der Merkmale „fest“ sowie „hochfest“; je nach Inhalt der neuerlichen Entscheidung allenfalls auch Kostenrüge).

Sollte das Rekursgericht nicht neuerlich zur gänzlich fehlenden Berechtigung des Sicherungsbegehrens gelangen, hat es darüber hinaus auch den Rekurs der Klägerin (inhaltlich) zu behandeln, der sich gegen die erstgerichtlichen Einschränkungen des Unterlassungsgebots im Hinblick auf das angenommene Zwischenbenutzungsrecht der Beklagten wendet.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm § 52 Abs 1 zweiter Satz ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin war Inhaberin des österreichischen Patents AT 505 448 B1, das u.a. als geschützten Erfindungsgegenstand einen Ski mit Schischaufel aufwies, wobei der Ski schichtförmig aufgebaut und dessen Gurt durch aus hochfestem lichtundurchlässigem Material bestand. Die Beklagte produzierte und vertrieb u.a. in Österreich und von Österreich aus weltweit zwei bestimmte Schimodelle, die sich im Angebot nahezu aller Fachhändler befanden. Der im gegebenen Zusammenhang als Erfinder Genannte war bis zum September 2006 für die Beklagte tätig, seit März 2007 arbeitete er für die Klägerin. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens beantragte die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, betriebsmäßig Ski mit Schischaufel herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, welcher einer patentgemäßen Ausführung glich bzw. ähnlich wäre.

Die Beklagte wendete ein, es läge gar kein Patenteingriff vor, da das Klagepatent im Hinblick auf diverse frühere Patentschriften nichtig wäre, weil es nicht neu wäre. Bereits in der Saison 2000/2001 wären Snowboards vertrieben worden, die im Schaufelbereich eine runde Ausnehmung mit transparenter Abdeckung aufgewiesen hätten. Der Klägerin fehlte es schließlich an der Aktivlegitimation, da es sich um eine Diensterfindung iS des § 7 PatG handelte, weshalb die Beklagte auch Anspruch auf Übertragung des Patents hätte. Das *Erstgericht* gab dem modifizierten Sicherungsantrag statt, verneinte mangels Bescheinigung eine Diensterfindung, und nahm als bescheinigt an, dass die bemängelten Schier (Eingriffsgegenstände) der Beklagten sämtliche Merkmale des Klagepatents (Anspruch 1) erfüllten. Das Rekursgericht wies den Sicherungsantrag hingegen ab, da eine ältere französische Patentschrift die wesentlichen Merkmale des Klagepatents bereits offenbart hätte, sodass es nichtig wäre. Schließlich wäre das Vorliegen eines erfinderischen Schritts zu verneinen.

Aufgrund des außerordentlichen Rechtsmittels der Klägerin hatte sich das Höchstgericht u.a. mit den stets aktuellen Fragen im Patentverletzungsprozess nach der Neuheit und Erfindungshöhe zu befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH gab dem Revisionsrekurs Folge und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an das OLG Wien zurück. Es konnte nämlich noch nicht abschließend beurteilt werden, ob der Beklagten die im Sicherungsverfahren mögliche Bescheinigung gelungen war, die sich aus der Patenterteilung ergebende Vermutung des Vorliegens einer neuen Erfindung sowie eines erfinderischen Schritts zu entkräften

Entscheidend wäre, ob sich aus den von der Beklagten ins Treffen geführten Vorveröffentlichungen, insbesondere der französischen Patentschrift, allenfalls auch aus den in ihr enthaltenen technischen Zeichnungen, für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt die technische Lehre des Klagepatents in naheliegender Weise ergäbe. Die zur Beurteilung dieser Frage nötige Sachverhaltsgrundlage fehlte im vorliegenden Fall. Was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents aus den vom Rekursgericht beurteilten Zeichnungen zum Stand der Technik ergab, blieb ungeklärt. Es fehlten insbesondere Feststellungen dazu, was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents etwa aus den Figuren der Zeichnungen in der französischen Patentschrift ergeben hätte, etwa dass diese

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

Materialausparungen wiedergaben. Zum Erkenntnisstand des Durchschnittsfachmanns im Prioritätszeitpunkt wurden überhaupt keine Feststellungen getroffen. Selbst wenn man die vom Rekursgericht getroffene Feststellung, dass die Figuren der französischen Patentschrift Materialausparungen wiedergäben, als maßgeblich ansehen sollte, ergab sich daraus noch nicht das Naheliegen der technischen Lehre des Klagepatents für den Durchschnittsfachmann im Prioritätszeitpunkt.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

In der vorliegenden Entscheidung zum patentrechtlichen Sicherungsverfahren klärt das Höchstgericht dankenswerter Weise für die Praxis wichtige Fragen, deren exakte Lösungen für die Beurteilung von Patentstreitigkeiten unerlässlich sind. Die Schelte des Höchstgerichts für die Rekursinstanz, die eher einen Akt erledigt haben dürfte, als Recht gesprochen zu haben, fällt daher deutlich aus. Besonderes Augenmerk verdienen gerade im Sicherungsverfahren nach § 147 PatG iVm § 381 EO folgende Grundsätze:¹

- Im Provisorialverfahren ist die Rechtsbeständigkeit des Patentes (des Gebrauchsmusters oder des Schutzzertifikats) eine widerlegbare Vermutung.
- Die Vorfrage der Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patentes kann auch im Provisorialverfahren geprüft werden, wenn in dieser Richtung eine Gegenbescheinigung angeboten ist, doch kann diese Prüfung nur mit den Mitteln des Provisorialverfahrens und in dessen Grenzen vorgenommen werden.
- Das Vorbringen, dem Klagepatent und dem Klagegebrauchsmuster fehle es an der nötigen Neuheit bzw. erfinderischen Tätigkeit kann als bloße Rechtsfolgenbehauptung gesehen werden, die das Gericht nicht verpflichtet, ein Bescheinigungsverfahren zur Frage der Neuheit und der Erfindungshöhe einzuleiten.
- Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Welches Verständnis ein Fachmann im maßgebenden Zeitpunkt hatte, ist allerdings ein objektivierendes, dem Beweis zugängliches Element.
- Wenn einzelne Elemente des Inhalts der Erfindung bereits vorher bekannt waren, so bedeutet dies noch keineswegs, dass die Erfindung selbst nicht mehr als neu im Sinn des PatG angesehen werden könnte. Eine Erfindung kann auch darin bestehen, dass bereits bekannte Einrichtungen durch eine besondere Art ihrer Verwendung oder durch Verbindung mit noch unbekanntem Einrichtungen dazu verwendet werden, ein technisches Problem zu lösen.

Ausblick: Sollte sich nach im aufgezeigten Sinn ergänzter Prüfung die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents ergeben, sind die weiteren von der Beklagten im Provisorialverfahren gegen den Unterlassungsanspruch der Klägerin erhobenen Einwendungen zu prüfen. Im zweiten Rechtsgang des Provisorialverfahrens muss sich also das Rekursgericht mit Folgendem auseinandersetzen:

- Verstoß gegen § 405 ZPO
- Mängel- und Feststellungsrüge zum Problemkreis Diensterfindung
- Beurteilung der Merkmale „fest“ sowie „hochfest“
- je nach Inhalt der neuerlichen Entscheidung allenfalls auch Kostenrüge

Darüber hinaus hätte – im Fall einer neuerlichen Abweisung des Sicherungsbegehrens – noch das vom Erstgericht aufgrund der Modifizierung des Unterlassungsbegehrens angenommene Zwischenbenützungrecht² zu berücksichtigen.

¹ Grundlegend immer noch *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 525 ff.

² Zum Zwischenbenützungrecht vgl. *Thiele*, Zum Einwand der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess,

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des OGH beruht eine Erfindung nicht schon dann auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr gelangen hätte können, sondern erst dann, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte. Die Beurteilung der Erfindungshöhe iS des § 1 Abs 1 PatG stellt zwar eine Rechtsfrage dar. Diese ist aber in erster Linie von einer Tatfrage abhängig, sodass deren selbstständige Beurteilung als Vorfrage sich dem Gericht im provisorialen Verletzungsstreit schon mangels entsprechenden Fachwissens regelmäßig entziehen wird.