



Ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters festgestellter maßen nicht zur Grundlage des Vergleichs zwischen späteren Streitparteien gemacht worden, kann der Kläger seinen Unterlassungsanspruch trotz Nichtigkeit des Gebrauchsmusters auf den Vergleich stützen.

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Dr. C***** P*****, als Masseverwalterin der m***** GmbH, *****, gegen die beklagte Partei Mag. G***** S*****, vertreten durch Dr. Georg Kahlig Rechtsanwalt GmbH in Wien, wegen 450.000 EUR sA und Feststellung (Streitwert 25.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 17. Juni 2013, GZ 16 R 112/13b-71, den

Beschluss

gefasst: Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

Nach dem im ersten Rechtsgang gefassten Aufhebungsbeschluss 17 Ob 11/11h war im fortgesetzten Verfahren insbesondere zu klären, ob die Parteien des außergerichtlichen Vergleichs vom 5. 12. 2001 a) mit dem Vergleich auch einen Streit über die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters endgültig und ungeachtet dessen beilegen wollten, dass sich die mangelnde Schutzfähigkeit des durch das Gebrauchsmuster geschützten Programms herausstellen sollte und das Gebrauchsmuster, wäre ein Nichtigkeitsantrag eingebracht worden, für nichtig erklärt worden wäre, oder ob b) die Vergleichsparteien bei Abschluss des Vergleichs von der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters ausgingen und die Rechtsbeständigkeit daher Grundlage des Vergleichs war.

Das *Erstgericht* hat im zweiten Rechtsgang Feststellungen getroffen, aus denen es rechtlich den Schluss gezogen hat, dass die Parteien des Vergleichs die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters nicht zur Grundlage des Vergleichs gemacht haben, weshalb der Kläger des Vorprozesses den Unterlassungsanspruch trotz Nichtigkeit des Gebrauchsmusters auf den Vergleich stützen habe können. Das Berufungsgericht hat dieses Verfahrensergebnis gebilligt.

Die Revision zeigt keine erhebliche Rechtsfrage auf, sondern bekämpft weitwendig Beweiswürdigung des Erstgerichts bzw das Ergebnis der Behandlung der Beweisrüge durch das Berufungsgericht und greift damit in der Sache allein die Tatsachengrundlage an; solches ist ihr in dritter Instanz jedoch verwehrt (vgl RIS-Justiz RS0043371).

Anmerkung*

I. Das Problem

Die später in Konkurs gegangene GmbH (im Folgenden: Gemeinschuldnerin) wurde von einem

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

Gebrauchsmusterinhaber zusammen mit drei weiteren Personen auf Unterlassung, Rechnungslegung und Löschung des Programms „taxikomm“ gerichtlich in Anspruch genommen. Dieses Computerprogramm hatte in die als Gebrauchsmuster beim österreichischen Patentamt zur Nr. 3155 geschützte Programmlogik mit der Bezeichnung „Teletaxi“ eingegriffen. Dabei handelte es sich um ein Verfahren und eine Anordnung zur automatischen Vermittlung von Telefongesprächen, das als Computerprogramm im Gelegenheitsverkehrsgewerbe eingesetzt wurde. Dabei wurde in wirtschaftlicher, einfacher und sicherer Art und Weise eine rasche und direkte Vermittlung von Telefongesprächen zwischen Anrufern und diesen nächstliegenden weiteren Teilnehmern, zB Taxis, Funkstreifenwagen, Rettungsfahrzeugen oder deren Dienststellen ermöglicht. Dazu wurde aus dem Signal eines Teilnehmers während eines Anrufes automatisch eine Status- und Positionsinformation bestimmt und diese bei Feststellen eines ersten vorbestimmten Status zusammen mit der Telefonnummer abgespeichert. Bei Feststellen eines vorbestimmten zweiten Status wurde die Positionsinformation noch während des Anrufes automatisch nach einem vorgegebenen Positionskriterium mit den bereits gespeicherten Positionsinformationen verglichen und der Anruf automatisch zu demjenigen Teilnehmer weitergeschaltet, welcher das Kriterium am besten erfüllte. Einen weiteren Gegenstand der Erfindung „Teletaxi“ bildete auch eine Anordnung zur Durchführung des Verfahrens. Das von der Gemeinschuldnerin eingesetzte Programm „taxikomm“ wies gleiche Funktionalitäten auf.

Im Verletzungsprozess wegen des Gebrauchsmusters brachte die spätere Gemeinschuldnerin ua vor, die zu AT 3155 als Gebrauchsmuster („kleines Patent“) nach § 1 Abs 2 GMG registrierte Programmlogik wäre weder neu noch beruhe sie auf einem erfinderischen Schritt iS des § 1 Abs 1 GMG. Es handelte sich um eine bloße Wiedergabe des Standes der Technik. Daraufhin unterbrach das zuständige Handelsgericht Wien gemäß § 41 GMG iVm § 156 Abs 3 PatG den Verletzungsprozess bis zur rechtskräftigen Beendigung des von der Gemeinschuldnerin und den übrigen Beklagten erst einzuleitenden Nichtigkeitsverfahrens beim Österreichischen Patentamt (ÖPA). Innerhalb der gesetzten Frist brachte allerdings die Gemeinschuldnerin keinen Nichtigkeitsantrag ein. Im fortgesetzten Verfahren wandte sie vielmehr – über Anraten ihres damaligen Rechtsvertreters, den später Beklagten – ein, das „Europäische Patent EP055971B1 erworben“ zu haben, das auf derselben Programmlogik beruhe wie das Gebrauchsmuster, aber prioritätsälter wäre.

Der vom HG Wien in der Folge beigezogene Sachverständige kam zum Ergebnis, dass das von der Gemeinschuldnerin verwendete Programm in das österreichische Gebrauchsmuster eingriff und dass dieses Programm auf der im europäischen Patent EP055971B1 offenbarten Programmlogik aufbaute. Es wurde die Identität aller drei Systeme festgestellt, nämlich der Programme „taxikomm“, „Teletaxi“ und der durch das Europäische Patent geschützten Programmlogik.

Das HG Wien gab im Jahr 2006 der Klage teilweise statt; das auf einen außergerichtlichen Vergleich gestützte Begehren auf Zahlung einer Konventionalstrafe wurde hingegen abgewiesen. Dieses Urteil wurde in den Instanzen bestätigt und letztlich rechtskräftig.

Im daran anschließenden, nunmehr gegenständlichen Haftungsprozess trat die Masseverwalterin der Gemeinschuldnerin als Klägerin gegen den seinerzeitigen Rechtsvertreter der GmbH auf und forderte insgesamt €450.000,00 an Verdienstentgang bzw Kostenschaden aus dem Vorprozess samt einer Feststellung für künftige Schäden. Der beklagte Rechtsanwalt hätte es im Vorprozess nämlich schuldhaft unterlassen, seine Mandantin, die nunmehrige Gemeinschuldnerin, ausreichend über die Notwendigkeit aufzuklären, das Gebrauchsmuster mit Nichtigkeitsantrag zu bekämpfen. Die Nichteinbringung des Antrages beim ÖPA wäre schuldhaft unterlassen worden. Darüber hinaus hätte der Rechtsanwalt fälschlicherweise erklärt, dass derjenige, der die Herrschaft über das europäische Patent hätte, den Prozess gewinnen würde, weshalb es in erster Linie erforderlich wäre, dieses Patent bzw eine Lizenz daran zu erwerben. Bei fristgerechter Einbringung des Nichtigkeitsantrages wäre das Gebrauchsmuster für nichtig erklärt und der Vorprozess hingegen gewonnen worden.

Der beklagte Rechtsanwalt wendete ein, er hätte im Vorprozess die Rechtslage über den Nichtigkeitsantrag anlässlich der Verfahrensunterbrechung mehrfach und eingehend mit der

Gemeinschuldnerin bzw ihrem damaligen Geschäftsführer erörtert, doch wäre dieser nicht bereit gewesen, eine weitere Kostenbelastung durch das zusätzliche Verfahren beim Patentamt zu tragen. Die Gemeinschuldnerin hätte stattdessen Bemühungen zum Erwerb des europäischen Patents unternommen. Hilfsweise wandte der beklagte Rechtsanwalt seine offene Honorarforderung in Höhe von €14.881,99 aufrechnungsweise gegen die Klagsforderung ein.

Im ersten Rechtsgang hob der OGH die klagsabweisenden Urteile auf und verwies an die erste Instanz zurück.¹ Im zweiten Rechtsgang blieb zu klären, ob die Parteien des außergerichtlichen Vergleichs vom Dezember 2001

- a) mit dem Vergleich auch einen Streit über die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters endgültig und ungeachtet dessen beilegen wollten, dass sich die mangelnde Schutzfähigkeit des durch das Gebrauchsmuster geschützten Programms herausstellen sollte und das Gebrauchsmuster, wäre ein Nichtigkeitsantrag eingebracht worden, für nichtig erklärt worden wäre, oder ob
- b) die Vergleichsparteien bei Abschluss des Vergleichs von der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters ausgingen und die Rechtsbeständigkeit daher Grundlage des Vergleichs war?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies die außerordentliche Revision zurück. Nach den erstgerichtlichen Feststellungen hatten die Parteien des Vergleichs die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters nicht zur Grundlage des Vergleichs gemacht, weshalb der Kläger des Vorprozesses den Unterlassungsanspruch trotz Nichtigkeit des Gebrauchsmusters auf den Vergleich stützen konnte.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der 4. Senat bestätigt als nunmehr wiederum für Immaterialgüterrechtssachen allein zuständiger Fachsenat des OGH, dass ein Rechtsanwalt im Patent- oder Musterverletzungsprozess die gebotene Möglichkeit eines Nichtigkeitsantrages beim österreichischen Patentamt nach § 156 Abs 3 PatG stets dann zu ergreifen hat, wenn die Voraussetzungen vorliegen und eine Nichtigkeit des Schutzrechts zumindest nicht denkunmöglich ausgeschlossen ist. Es handelt sich dabei um jenes Mittel, das der Rechtsanwalt nach dem Grundsatz des sichersten Weges einzuschlagen hat, möchte er im Folgenden einen anwaltlichen Haftungsprozess vermeiden.

IV. Zusammenfassung

Die hypothetische Betrachtung, ob der Kläger bei sachgerechter anwaltlicher Vertretung den Vorprozess (hier: wegen einer Gebrauchsmusterverletzung) gewonnen hätte, betrifft nicht nur Rechtsfragen, sondern auch Tatsachenfeststellungen. Die Frage, wie der Vorprozess richtigerweise geführt und entschieden werden hätte müssen, beantwortet das Regressgericht, das auch über die Durchführung der beantragten Beweisaufnahmen aus seiner Sicht und nach seinem Ermessen zu entscheiden hat, unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung.

¹ OGH 9.8.2011, 17 Ob 11/11h – *Taxikomm/Teletaxi I*, *ecolex* 2012/196, 472 = MR 2011, 379 = RZ 2012/EÜ 33, 66 = SZ 2011/105; ausführlich dazu bereits *Thiele*, *Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht*, in: *Staudegger/Thiele* (Hrsg), *Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012* (2012), 103, 134 ff.