

Aloys Hüttermann

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

Carl Heymanns Verlag



Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Bearbeiterverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXXI
Literatur	XXXIII
 Teil 1: Historischer Überblick <i>(Aloys Hüttermann)</i>	 1
Kapitel 1: Historischer Überblick	3
Kapitel 2: Strategische Bemerkungen	13
 Teil 2: Das Einheitspatent <i>(Aloys Hüttermann)</i>	 27
Kapitel 3: Überblick über das Einheitspatent	29
Kapitel 4: Strategische Überlegungen	48
 Teil 3: Das Einheitliche Patentgericht	 71
 Abschnitt 1: Aufbau und Zuständigkeit <i>(Aloys Hüttermann)</i>	 73
Kapitel 5: Aufbau und Zuständigkeit	73
Kapitel 6: Strategische Überlegungen	110
 Abschnitt 2: Rechtliche Grundlagen <i>(Aloys Hüttermann)</i>	 137
Kapitel 7: Rechtliche Grundlagen des Einheitlichen Patentgerichts ..	137
Kapitel 8: Strategische Überlegungen	162
 Abschnitt 3: Verletzungsverfahren 1. Instanz <i>(Aloys Hüttermann)</i>	 169
Kapitel 9: Gang eines Verletzungsverfahrens 1. Instanz	169
Kapitel 10: Strategische Überlegungen	190
 Abschnitt 4: Berufungsverfahren <i>(Aloys Hüttermann)</i>	 214
Kapitel 11: Übersicht über das Berufungsverfahren	214
Kapitel 12: Strategische Überlegungen	223

Inhaltsübersicht

Abschnitt 5: Sonstige Verfahren	
<i>(Aloys Hüttermann)</i>	226
Kapitel 13: Vorstellung der sonstigen Verfahren	226
Kapitel 14: Strategische Überlegungen	246
Abschnitt 6: Vorprozessuale Verfahren	
<i>(Aloys Hüttermann)</i>	256
Kapitel 15: Vorstellung der vorprozessualen Verfahren	256
Kapitel 16: Strategische Überlegungen	272
Abschnitt 7: Vollstreckung	282
Kapitel 17: Vollstreckung von Urteilen und Anordnungen	
<i>(Aloys Hüttermann)</i>	282
Kapitel 18: Strategische Überlegungen	
<i>(Aloys Hüttermann)</i>	285
Kapitel 19: Vollstreckung in Belgien	
<i>(Michael Beck)</i>	286
Kapitel 20: Vollstreckung in Dänemark	
<i>(Henrik Bendiksen)</i>	290
Kapitel 21: Vollstreckung von Urteilen in Deutschland	
<i>(Aloys Hüttermann)</i>	296
Kapitel 22: Vollstreckung in Frankreich	
<i>(Pierre Véron)</i>	299
Kapitel 23: Vollstreckung in Italien	
<i>(Cesare Corradini)</i>	306
Kapitel 24: Vollstreckung in den Niederlanden	
<i>(Frank Eijssvogels, Judith Krens)</i>	309
Kapitel 25: Vollstreckung von Urteilen in Österreich	
<i>(Thomas Adocker)</i>	310
Kapitel 26: Vollstreckung in Finnland	
<i>(Kim Finnilä, Suvi Julin)</i>	315
Kapitel 27: Vollstreckung in Schweden	
<i>(Anders Hansson)</i>	316
Kapitel 28: Vollstreckung in Großbritannien	
<i>(Jim Denness, Alan Johnson)</i>	321
Abschnitt 8: Vergleich mit nationalem Recht	324
Kapitel 29: Vergleich mit dem Einspruchsverfahren vor dem Europäi- schen Patentamt	
<i>(Aloys Hüttermann)</i>	324

Kapitel 30: Vergleich mit belgischem Recht (<i>Michael Beck</i>)	327
Kapitel 31: Vergleich mit dänischem Recht (<i>Henrik Bendiksen</i>)	331
Kapitel 32: Vergleich mit dem deutschen Recht (<i>Aloys Hüttermann</i>)	335
Kapitel 33: Vergleich mit französischem Recht (<i>Pierre Véron</i>)	338
Kapitel 34: Vergleich mit italienischem Recht (<i>Cesare Corradini</i>)	346
Kapitel 35: Vergleich mit niederländischem Recht (<i>Frank Eijssvogels, Judith Krens</i>)	351
Kapitel 36: Vergleich mit dem österreichischen Recht (<i>Thomas Adocker</i>)	358
Kapitel 37: Vergleich mit finnischem Recht (<i>Kim Finnilä, Suvi Julin</i>)	364
Kapitel 38: Vergleich mit schwedischem Recht (<i>Anders Hansson</i>)	368
Kapitel 39: Vergleich mit dem Recht Großbritanniens (<i>Jim Denness, Alan Johnson</i>)	373
 Teil 4: Zusammenfassung der strategischen Optionen (<i>Aloys Hüttermann</i>)	 376
Kapitel 40: Wird das Einheitpatentsystem kommen?	376
Kapitel 41: Einheitsspatent	377
Kapitel 42: Einheitliches Patentgericht	378
 Entscheidungsverzeichnis	 383
Stichwortverzeichnis	387

Kapitel 25: Vollstreckung von Urteilen in Österreich

Übersicht	Rdn.		Rdn.
I. Zuständiges Gericht	1542	3. Vollstreckung bei Immobilien	1547
II. Prozedurales	1543	III. Gang des Verfahrens	1548
1. Vollstreckung bei beweglichen Sachen und Gegenständen	1544	1. Rechtsbehelfe	1549
2. Vollstreckung bei Rechten und Forderungen	1545	2. Insolvenz	1551
		IV. Offene Fragen	1552

- 1537 Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) und die zugehörige Verfahrensordnung regeln – insbesondere für die in der Praxis besonders wesentlichen Unterlassungsansprüche – das Vollstreckungsverfahren in großem Umfang eigenständig. So ist zB hinsichtlich der Verhängung von Zwangsgeldern bezüglich unvertretbarer Handlungen und Unterlassungen im EPGÜ ein geschlossenes System vorgesehen⁴²⁴. Hier bleibt nur ein vergleichsweise schmaler Raum für die subsidiäre Anwendung nationalen Zwangsvollstreckungsrechts⁴²⁵. Dieser Raum betrifft vor allem Einzelheiten bezüglich der Art und Weise der Zwangsvollstreckung, wie sie für Österreich in der Exekutionsordnung (EO) geregelt sind und für die das örtlich zuständige Bezirksgericht als Vollstreckungsgericht zuständig ist. Da insoweit kein Gegenstand vorliegt, der in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fällt, ist die internationale Zuständigkeit österreichischer Gerichte für die Art und Weise der Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach der Brüssel Ia-VO zu bestimmen (Art. 24 Nr. 5 VO (EG) Nr. 864/2007; Art. 32 II EPGÜ).
- 1538 Manche Fragen werden durch die Rechtsprechung noch zu klären sein – etwa ob das geschlossene System des EPGÜ hinsichtlich Zwangsgeldern die in der österreichischen Exekutionsordnung vorgesehene Möglichkeit einer Beugehaft (§ 354 Abs 1 EO) – die freilich in der Praxis nur in sehr seltenen Extremsituationen eine Rolle spielt – ausschließt⁴²⁶.
- 1539 Eine weitere, für die Frage der Vollstreckung von Unterlassungstiteln bedeutende und vom Einheitlichen Patentgericht zu klärende Frage wird sein, inwieweit unter den Schutzzumfang des Unterlassungsanspruchs nicht nur völlig gleichartige Handlungen fallen, sondern – wie dies von der ständigen österreichi-

⁴²⁴ Vgl. Art. 82 EPGÜ.

⁴²⁵ Leistner, GRUR 2016, 217 mwN.

⁴²⁶ In diese Richtung deutend Leistner, GRUR 2016, 217.

Kapitel 25: Vollstreckung von Urteilen in Österreich

chischen Rechtsprechung so gesehen wird – auch alle Handlungen, die den Kern der Verletzungshandlung unberührt lassen⁴²⁷.

Eine größere Bedeutung als bei Unterlassungstiteln spielt das nationale Recht in Hinblick auf die Vollstreckung von Geldforderungen, wozu die Regelungen im EPGÜ vergleichsweise begrenzt sind.⁴²⁸ Nach Art. 82 III EPGÜ ist das Recht des Vertragsmitgliedstaats anwendbar, in dem die Vollstreckung erfolgt. Soweit österreichisches Recht anwendbar ist, richten sich die Einzelheiten der Zwangsvollstreckung somit nach der österreichischen Exekutionsordnung.

Zu diesem Zwecke werden im Nachstehenden die wichtigsten Zuständigkeitsregelungen und die wichtigsten Exekutionsmöglichkeiten dargestellt:

I. Zuständiges Gericht

Grundsätzlich ist als Exekutionsgericht das folgende Bezirksgericht zuständig:⁴²⁹

- bei Exekution auf unbewegliches Vermögen: das Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich das unbewegliche Vermögen befindet
- bei Exekution auf bürgerlich nicht sichergestellte Forderungen: das Bezirksgericht, bei welchem der Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat (regelmäßig der Wohnsitz oder Ort des gewöhnlichen Aufenthalts bzw. (bei Unternehmen) der Sitz)
- ansonsten dasjenige Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich bei Beginn des Exekutionsvollzuges die Sachen befinden, auf welche Exekution geführt wird – dies betrifft sohin vor allem den Fall der Exekution auf bewegliches, körperliches Vermögen (Fahrnisse) –, oder in Ermangelung solcher Sachen das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die erste Exekutionshandlung tatsächlich vorzunehmen ist.

II. Prozedurales

Je nach Exekutionsobjekt verläuft die eigentliche Vollstreckung unterschiedlich:

1. Vollstreckung bei beweglichen Sachen und Gegenständen

Bei beweglichen Sachen und Gegenständen (Fahrnissen) erfolgt die Vollstreckung durch einen beim Vollstreckungsgericht ansässigen Gerichtsvollzieher, der die Gegenstände im Zuge des Vollzugs pfändet. In weiterer Folge können

⁴²⁷ Vgl. zur österreichischen Rechtsprechung *Klicka* in Angst/Jakusch/Pimmer, Exekutionsordnung, § 355.

⁴²⁸ *Leistner*, GRUR 2016, 217.

⁴²⁹ Vgl. § 18 EO.

Abschnitt 7: Vollstreckung

die gepfändeten Gegenstände dann durch öffentliche Versteigerung verwertet werden (§§ 249 ff. EO). Zu beachten ist, dass ua Gegenstände des persönlichen Gebrauchs oder dem Haushalt dienende Gegenstände, soweit sie einer bescheidenen Lebensführung des Verpflichteten und der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder entsprechen, unpfändbar sind (§ 250 Abs 1 EO).

2. Vollstreckung bei Rechten und Forderungen

- 1545 Bei Rechten – insbesondere etwa auch bei gewerblichen Schutzrechten wie Patenten oder Marken – besteht für den Gläubiger die Möglichkeit, die Eintragung eines Pfandrechts im betreffenden Register (Patentregister, Markenregister) zu erwirken. Auch hier ist in weiterer Folge eine Verwertung durch öffentliche Versteigerung, aber auch durch Zwangsverwaltung oder Zwangsverpachtung möglich. Auch die Pfändung von Lizenzrechten ist möglich; diese erfolgt durch Doppelverbot an Lizenzgeber und Lizenznehmer. Stimmt der Rechteinhaber zu, kann das Lizenzrecht selbständig verwertet werden; anderenfalls kann die Verwertung nur im Rahmen der Zwangsverwaltung oder Zwangsverpachtung des Unternehmens erfolgen, dem die Lizenz dienstbar ist (§ 331 EO)⁴³⁰.
- 1546 Bei Forderungen wird in der Regel ein »Drittverbot« erlassen, wonach es dem Dritten – etwa dem Arbeitgeber – verboten wird, an den Schuldner zu leisten; stattdessen hat dieser dann direkt an den betreibenden Gläubiger zu leisten⁴³¹.

3. Vollstreckung bei Immobilien

- 1547 Bei Immobilien hat der Gläubiger gleichfalls die Möglichkeit, die Eintragung eines Pfandrechts (Hypothek) im Grundbuch zu erwirken. Die Verwertung erfolgt dann in weiterer Folge zumeist durch Zwangsversteigerung. Möglich ist auch die Verwertung in Form einer Zwangsverwaltung, wenn sich aus der Verwaltung der Immobilie Erträge erzielen lassen (§§ 87 ff. EO).

III. Gang des Verfahrens

- 1548 In Österreich muss für die Einleitung der Exekution und die Vornahme exekutiver Schritte der Gläubiger selbst entsprechende Anträge an das Gericht stellen, das Gericht wird nicht von selbst tätig.

⁴³⁰ Hierzu *Oberhammer* in *Angst/Jakusch/Pimmer*, Exekutionsordnung, § 331 Rn. 61.

⁴³¹ Vgl insb. §§ 294 ff. EO.

Kapitel 25: Vollstreckung von Urteilen in Österreich

1. Rechtsbehelfe

Gegen die Zwangsvollstreckung kennt das österreichische Exekutionsrecht verschiedene Rechtsbehelfe, insbesondere: 1549

- Klage des Verpflichteten aufgrund Einwendungen gegen den Anspruch (Oppositionsklage) (§ 35 EO)
- Klage des Verpflichteten aufgrund Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung (insb. mangelnde Fälligkeit, mangelnde Vollstreckbarkeit, sog. Impugnationsklage) (§ 36 EO)
- Drittwiderspruchsklage, wenn sich die Exekution auf Dritten gehörige Gegenstände bezieht (Exszindierungsklage) (§ 37 EO).

Ferner kann gegen Beschlüsse im Exekutionsverfahren – sofern nicht im Gesetz explizit anderweitig vorgesehen – das Rechtsmittel des Rekurses erhoben werden (§ 65 EO) 1550

2. Insolvenz

Im Insolvenzfall des Schuldners tritt eine Exekutionssperre hinsichtlich aller zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens anhängiger Exekutionsverfahren, soweit sich diese auf das zur Insolvenzmasse gehörige Vermögen beziehen, ein (§ 6 Abs 1 Insolvenzordnung (IO)). 1551

IV. Offene Fragen

Offen und mangels entsprechender Regelung des österreichischen Gesetzgebers im Zuge der Ratifizierung des EPGÜ wohl von der Rechtsprechung zu klären sein wird, ob für Urteile des Einheitlichen Patentgerichts in Hinblick auf die Vollstreckung zusätzlich die in Österreich unmittelbar geltenden Bestimmungen über die Vollstreckung von Urteilen aus anderen EU-Mitgliedstaaten (Art. 39 ff. VO (EU) 1215/2012 (Brüssel Ia-VO)) gelten sollen, mit den dort vorgesehenen zusätzlichen Rahmenbedingungen einer Vollstreckung (etwa einer Übersetzung der Entscheidung)⁴³². 1552

Offen ist ebenfalls, wie die Vollstreckung der vom Einheitlichen Patentgericht verhängten Zwangsgelder zu erfolgen hat. Ein möglicher, praktisch sinnvoller Weg wäre, dass das Einheitliche Patentgericht analog Art. 39 ff. Brüssel Ia-VO ein Vollstreckungsersuchen an das – im Falle Österreichs – zuständige Bezirksgericht richtet. 1553

⁴³² Vgl. Art. 42 III, 57 VO (EG) 864/2007.

Abschnitt 7: Vollstreckung

- 1554 Offene Fragen stellen sich ferner auch in Hinblick auf die Vollstreckung von Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts bezüglich vertretbarer Handlungen, wie zB Beseitigung, Vernichtung und Entfernung aus den Vertriebswegen. Die diesbezüglichen Regelungen des Art. 64 EPGÜ und der Verfahrensordnung enthalten keine näheren Regelungen bezüglich der Durchführung. Das österreichische Recht sieht die Ersatzvornahme durch den betreibenden Gläubiger vor (§ 353 Abs 1 EO). Dieser kann sich hierzu eines Dritten, auch allenfalls eines Sachverständigen, bedienen⁴³³.
- 1555 Für die in der Praxis wirksamen Rechnungslegungs- und Auskunftsanordnungen stellt sich die – letztlich von der Rechtsprechung zu klärende – Frage, inwieweit neben dem diese regelnden Art. 67 EPGÜ und deren Durchsetzbarkeit über Verhängung von Zwangsgeldern nach Art. 82 IV EPGÜ im Falle einer Unzulänglichkeit oder eines Unterbleibens der Rechnungslegung oder Auskunft österreichische nationale Regelungen zur Anwendung kommen. Zu denken ist hier insbesondere an die Regelung des § 151 PatG, welcher vorsieht, dass der Verletzer verpflichtet ist, die Richtigkeit der Rechnungslegung durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen, und die Kosten hierfür zu tragen, wenn sich dabei ein höherer Betrag als aus der Rechnungslegung ergibt.
- 1556 In Hinblick auf die auch im EPGÜ vorgesehenen eidesstattlichen Versicherungen⁴³⁴ ist deren Wirkung für Österreich nach österreichischem Recht zu beurteilen: § 288 Abs 2 StGB stellt die Ablegung einer falschen Beweisaussage unter Eid unter Strafe (Maximalstrafe wäre sogar eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren), sodass diese eidesstattlichen Versicherungen ein ernstzunehmendes Druckmittel darstellen.

⁴³³ *Klicka* in Angst/Jakusch/Pimmer, Exekutionsordnung, § 353 Rn. 10, 11.

⁴³⁴ Vgl insb. Art. 53 I h VerfO iVm Art. 170 II h VerfO.

Kapitel 36: Vergleich mit dem österreichischen Recht

Übersicht	Rdn.		Rdn.
I. Grundsätzliches	1743	IV. Verletzungsverfahren	1755
II. Einstweiliges Verfügungsverfahren	1748	V. Beweissicherungsverfahren	1758
III. Nichtigkeitsverfahren	1752	VI. Rechtsmittel	1761

I. Grundsätzliches

- 1743 Ein wesentlicher Unterschied zum Einheitlichen Patentgericht liegt darin, dass es in Österreich – wie in Deutschland – in Patentsachen in erster Instanz zwingend eine *bifurcation* gibt, d.h. die Frage der Nichtigkeit einerseits und der Verletzung andererseits werden von unterschiedlichen Behörden entschieden. Über die Nichtigkeit entscheidet in erster Instanz die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts (§ 60 Abs 3 Z 4 PatG), über Verletzungstreitigkeiten das Handelsgericht Wien (§ 162 Abs 1 PatG). In zweiter und dritter Instanz entscheiden hingegen dieselben Gerichte – nämlich das Oberlandesgericht Wien in zweiter und der Oberste Gerichtshof in dritter Instanz – sowohl über die Frage der Nichtigkeit als auch über die Verletzungsfrage. In Österreich gibt es kein *forum shopping*, die genannten Zuständigkeiten gelten ausschließlich für alle Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren.
- 1744 In erster Instanz wird nur in Verfahren auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung auch über die Nichtigkeit – vorläufig, als Vorfrage der Verletzung – entschieden.
- 1745 Ein besonderes Kennzeichen des österreichischen Systems ist die zwingende Einbindung technischer Richter in die Entscheidungsfindung als Mitglieder des Richtersenats – entgegen den Regelungen zum Einheitlichen Patentgericht, die dies nur in bestimmten Fällen vorsehen.
- 1746 Das Verfahren selbst ist insgesamt weniger formell gestaltet als vor dem Einheitlichen Patentgericht. Es gibt etwa keine formelle Unterteilung des Verfahrens in ein schriftliches Verfahren, ein Zwischenverfahren und eine mündliche Verhandlung.
- 1747 Im Gegensatz zum Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht besteht in Patentverletzungsverfahren vor den österreichischen Gerichten Rechtsanwaltszwang. Üblich, wenngleich nicht zwingend vorgeschrieben ist, dass Patentanwälte an der Vertretung »mitwirken«, um die Rechtsanwälte mit ihrem technischen Fachwissen zu unterstützen. In Nichtigkeitsverfahren können in erster und zwei-

ter Instanz Patentanwälte ohne Rechtsanwälte vertreten; in dritter Instanz vor dem Obersten Gerichtshof besteht hingegen Rechtsanwaltszwang.

II. Einstweiliges Verfügungsverfahren

In Verfahren auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung gibt es von wenigen 1748 Ausnahmen abgesehen in Österreich keine Verhandlungen; es läuft dieses in der Regel rein schriftlich ab. Üblich sind gerade in großen Fällen zwei Schriftsatzrunden der Parteien. Es obliegt letztlich alleine dem Richtersenat, ob es lediglich eine oder weitere Schriftsatzrunden gibt. Der Antragsteller hat kein Anrecht, sich auf die Replik zu seinem EV-Antrag nochmals zu äußern und somit eine zweite Schriftsatzrunde zu »erzwingen«. Er ist dabei auf die Zustimmung des Richtersenats angewiesen.

Ebenfalls im Ermessen des Richtersenats liegt es, eine Sicherheitsleistung als Vo- 1749 raussetzung für den Vollzug der einstweiligen Verfügung aufzuerlegen, um für den Fall einer sich später als unberechtigt herausstellenden einstweiligen Verfügung die für den Antragsgegner erwachsenden Vermögensnachteile abzusichern. Diese Sicherheiten werden üblicherweise in Form einer Bankgarantie erlegt.

In der Regel wird ein Antrag auf einstweilige Verfügung an die österreichischen 1750 Gerichte mit einer Klage in der Hauptsache kombiniert. Sollte dies nicht der Fall sein, so hat das Gericht dem Antragsteller mit Erlassung der einstweiligen Verfügung aufzutragen, binnen bestimmter Frist eine Rechtfertigungsklage einzubringen.

In jedem Fall hat nach österreichischem Verfahrensrecht die gefährdete Partei, 1751 wenn sich der behauptete Anspruch, für welchen die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, rechtskräftig aberkannt wird, wenn ihr Ansuchen sich sonst als ungerechtfertigt erweist (etwa bei nachträglicher Aufhebung der einstweiligen Verfügung durch eine höhere Instanz) oder wenn sie die zur Erhebung der Rechtfertigungsklage bestimmte Frist versäumt, dem Antragsgegner für alle ihm durch die einstweilige Verfügung verursachten Vermögensnachteile Ersatz zu leisten (§ 394 Abs 1 EO). Diese Regelung für das österreichische Verfahren unterscheidet sich von Regel 354.2 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, welche in diesen Fällen lediglich eine angemessene Entschädigung vorsieht. Je nachdem wie diese Regelung vom Einheitlichen Patentgericht gehandhabt werden wird, mag dies zu einer erheblichen Risikominderung für den Antragsteller in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegenüber der nationalen österreichischen Rechtslage führen.

III. Nichtigkeitsverfahren

- 1752 Im Gegensatz zum einstweilige Verfügungsverfahren muss im Nichtigkeitsverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts und im Hauptverfahren zur Verletzungsfrage vor dem Handelsgericht Wien zwingend verhandelt werden. Oftmals wird das Hauptverfahren zur Verletzungsfrage unterbrochen bis zur Fällung einer rechtskräftigen Entscheidung im Verfahren über die Nichtigkeit des Klagepatents. Dies ist nicht so im einstweilige Verfügungsverfahren; dort gibt es angesichts des Eilcharakters des Verfahrens keine solche Unterbrechung.
- 1753 Die Unterbrechung des Hauptverfahrens zur Verletzungsfrage war nach früherer Rechtslage im Falle eines anhängigen Nichtigkeitsverfahrens zwingend. Dies hat sich geändert: Nunmehr hat das Gericht die Frage der Nichtigkeit vorerst selbstständig zu prüfen (§ 156 Abs 3 PatG). Dazu kann es laut Gesetz das Patentamt ersuchen, ein schriftliches Gutachten zu erstellen, ob aufgrund der im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Schriftstücke die Nichtigkeitsklärung des Patentes wahrscheinlich ist (in der Praxis wird das Gutachten fast immer von einem zum gerichtlichen Sachverständigen bestellten Patentanwalt eingeholt und nicht vom Patentamt). Hält das Gericht die Nichtigkeit des Patents für wahrscheinlich, so hat es das Verfahren bis zur Rechtskraft des Nichtigkeitsverfahrens zu unterbrechen (§ 156 Abs 3 PatG). Entsprechendes gilt auch für den Fall eines Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt (§ 12 Patentvertrags-Einführungsgesetz (PatV-EG)).
- 1754 Sollte die Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patents im Nichtigkeitsverfahren anders beurteilt werden als vom Gericht im Verletzungsstreit, so sehen die österreichischen Vorschriften vor, dass auf diesen Umstand eine Wiederaufnahmsklage gestützt werden kann (§ 156 Abs 6 PatG). Nicht judiziert ist bislang, ob dies auch möglich ist, wenn das Patent im Nichtigkeitsverfahren nur teilweise nichtig erklärt wurde, aber in einem Umfang, dass der Verletzungsgegenstand nicht mehr unter den verbleibenden Anspruch fällt. Angesichts des Wortlauts des Gesetzes sollte mE aber auch in diesen Fällen eine Wiederaufnahmsklage möglich sein. Bei erfolgreicher Wiederaufnahme würde dann das ursprüngliche Urteil gegenstandslos. Es liegt insoweit ein Unterschied zum Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht vor, in welchem das ursprüngliche Patentverletzungsurteil nicht dadurch geändert oder aufgehoben wird, dass das Klagspatent später soweit für nichtig erklärt wurde, dass es den potenziellen Verletzungsgegenstand nicht mehr abdeckt. Allerdings kann diesfalls vom Beklagten beim Einheitlichen Patentgericht zumindest beantragt werden, dass das Verletzungsurteil nicht mehr vollstreckbar ist (Regel 354.2. Verfahrensordnung). Es empfiehlt sich aber für einen potenziellen Patentverletzer, im Verfahren das Ergehen

Kapitel 36: Vergleich mit dem österreichischen Recht

eines Vorbehaltsurteils gemäß Regel 118 der Verfahrensordnung zu beantragen, insbesondere da ansonsten aufgrund Bestehenbleibens des ursprünglichen Verletzungsurteils keine angemessene Entschädigung (Schadenersatz) für die Vergangenheit verlangt werden kann.

IV. Verletzungsverfahren

Zur Verletzungsfrage wird im Hauptverfahren vom Handelsgericht Wien in nahezu allen Fällen ein Patentanwalt zum gerichtlichen Sachverständigen bestellt und auf Basis von dessen Gutachten die Verletzungsfrage entschieden. 1755

So wie vor dem Einheitlichen Patentgericht, besteht auch vor den österreichischen Gerichten das Prinzip der Kostenerstattung. Die Partei, die verloren hat, hat nach einem festen, streitwertbasierten Schema die Vertretungs- und sonstigen Verfahrenskosten der Gegenseite zu erstatten. Allerdings sind diese Kosten in aller Regel deutlich niedriger als im Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht. Dies liegt auch daran, dass zumeist zur Vermeidung allzu hoher Gerichtskosten – die ebenfalls streitwertbasiert sind – die Streitwerte recht niedrig angesetzt werden (meist zwischen € 35.000 und € 100.000, nur selten darüber) und dementsprechend auch der Kostenersatz niedriger ausfällt als im Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht. 1756

So wie im Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht gibt es auch im österreichischen Verfahren keine Vorschrift, wie die Parteienvertreter gegenüber ihren eigenen Mandanten abrechnen müssen. Es gibt zwar empfohlene Tarife des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages⁴⁵⁷, doch sind diese nicht verbindlich – auch nicht im Sinne einer Mindestvergütung – und anderweitige Vereinbarungen zulässig. 1757

V. Beweissicherungsverfahren

So wie beim Einheitlichen Patentgericht gibt es auch nach nationalem österreichischen Recht die Möglichkeit eines Beweissicherungsverfahrens (§ 151b PatG); einstweilige Verfügungen auf Beweissicherung können auch einseitig, dh ohne Anhörung des Gegners, erlassen werden, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstände oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden (§ 151b Abs 4 PatG). In der Praxis bestehen in Österreich nur sehr wenige Erfahrungen mit diesem Beweissicherungsverfahren in Patentsachen. 1758

⁴⁵⁷ Autonome Honorar-Kriterien (AHK).

Abschnitt 8: Vergleich mit nationalem Recht

- 1759 Abgesehen von einstweiligen Verfügungen gerichtet auf Beweissicherung ist zwar im Verfahren vor den österreichischen Gerichten, wie auch vor dem Einheitlichen Patentgericht, die Möglichkeit der Erlassung einer einstweiligen Verfügung ohne Anhörung der Gegenpartei möglich; in der Praxis kommt es dazu aber fast nie. Das einstweilige Verfügungsverfahren in Patentsachen läuft fast immer kontradiktorisch ab.
- 1760 Die Möglichkeit der Einbringung einer Schutzschrift besteht vor den österreichischen Gerichten nicht.

VI. Rechtsmittel

- 1761 Eine Versäumnisentscheidung (»Versäumnisurteil«) besteht auch nach österreichischem Recht. Diese ist zwingend, wenn der Gegner des Versäumenden dies beantragt; die Entscheidung ist aber durch einfachen Einspruch (»Widerspruch«) aufhebbar (§ 397a ZPO).
- 1762 Zu den Rechtsmittelmöglichkeiten im österreichischen Verfahren ist festzuhalten, dass die Fristen insbesondere im Verletzungsverfahren knapper bemessen sind als im Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht (vier Wochen im Hauptverfahren und zwei Wochen im EV-Verfahren). Im Nichtigkeitsverfahren betragen die Rechtsmittelfristen zwei Monate; im Fall eines anhängigen Verletzungsverfahrens, das bis zur Beendigung des Nichtigkeitsverfahrens unterbrochen wurde, jedoch nur einen Monat (§ 157 Abs 1 Z 5 PatG). Es bestehen jeweils drei Instanzen im Nichtigkeits- und im Verletzungsverfahren (mit gewissen Einschränkungen für die Möglichkeit der Anrufbarkeit der dritten Instanz).
- 1763 Es gibt keine Trennung in Anmeldung und Ausführung des Rechtsmittels; vielmehr ist innerhalb der genannten Fristen das Rechtsmittel auszuführen, ohne dass eine vorherige Anmeldung des Rechtsmittels zu erfolgen hat.
- 1764 Dem Rechtsmittel kommt – außer in seltenen Fällen, wo aufschiebende Wirkung auf Antrag gewährt wird – keine aufschiebende Wirkung zu.
- 1765 Die Möglichkeit einer Anschlussbeschwerde existiert nach österreichischem Recht nicht.
- 1766 Während des laufenden Verfahrens gefasste Beschlüsse (»verfahrensleitende Beschlüsse«) sind nach österreichischem Verfahrensrecht in der Regel nur gemeinsam mit einem Rechtsmittel gegen die Entscheidung in der Sache anfechtbar.
- 1767 In österreichischen Nichtigkeitsverfahren gefällte Entscheidungen wirken *ex tunc*, dh im Falle einer Nichtigserklärung wird das Patent rückwirkend mit seinem Anmeldetag unwirksam (§ 48 Abs 3 PatG).

Kapitel 36: Vergleich mit dem österreichischen Recht

Während im Nichtigkeitsverfahren, anders als vor dem Einheitlichen Patentgericht, der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, gilt im Verletzungsverfahren der Grundsatz der Parteiendisposition, dh das Gericht hat letztlich nur über jene Tatsachen und Beweise zu befinden, die von den Parteien vorgebracht bzw angeboten werden. 1768

Im Rechtsmittelverfahren herrscht in Österreich Neuerungsverbot, dh grundsätzlich können nur in erster Instanz vorgebrachte Tatsachen und angebotene Beweise Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens sein. Alle Instanzen können meritorisch entscheiden, dh nicht nur aufheben und an Unterinstanzen zurückverweisen, sondern auch die Entscheidung der Unterinstanzen in jede Richtung abändern. 1769

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht leiten in Europa im Patentrecht eine neue Epoche ein. Was tun? Wie sich auf das Neue einstellen? An diesen Fragen ändert selbst der „Brexit“ nichts, der das Einheitspatentsystem etwas verzögern mag, an dessen Notwendigkeit aber nichts ändert. Entscheidungen, etwa über ein opt-out, haben einen zeitlichen Vorlauf. Deshalb sollten Sie sich schon jetzt auf das neue System einstellen.

www.carl-heymanns.de

ISBN: 978-3-452-28750-2



9 783452 287502

€ 128,00



Wolters Kluwer

Heymanns