

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

Mai 2019

03

113 – 160

Beiträge

Ohio v. American Express *Barbara Seelos* ➤ 116

Der Streitgegenstand im Patentverletzungsverfahren und
seine Grenzen *Thomas Adocker* ➤ 121

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ➤ 125

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ➤ 128

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ➤ 132

Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen ➤ 133

Rechtsprechung des OLG Wien in Markenregisterverfahren ➤ 134

Leitsätze

Nr 9 – 15 ➤ 135

BGH 12. 7. 2018, I ZR 74/17, Combit Software II *Johannes Strobl* ➤ 137

BGH 19. 7. 2018, I ZR 268/14, Champagner Sorbet II

Alexander Koller ➤ 140

Rechtsprechung

Knuspriges Gemüse – Rote Rüben-Kren-Chips

Andreas Natterer und Iliyana Sirakova ➤ 143

LED LENSER – Umfang der Ersatzpflicht nach einer

Muster-Verletzung *Thomas Schneider und Clemens Thiele* ➤ 149

Verfahren zur Entwicklung eines Produkts – Zur Technizität

eines Verfahrens für gedankliche Tätigkeiten *Fabian Stanke* ➤ 153

Sonnenuntergang – Urheberrechtliche Unternehmerhaftung

Johann Guggenbichler ➤ 156

Der Streitgegenstand im Patentverletzungsverfahren und seine Grenzen

Die Frage, wie der Streitgegenstand zu definieren ist und wo seine Grenzen liegen, ist nicht bloß eine theoretische Frage, sondern hat höchste praktische Relevanz. Zum einen ist dies bedeutend für die Entscheidung des Klägers, wie er sein Klagebegehren formulieren soll. Darüber hinaus hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Frage des Umfangs der Rechtskraft von Entscheidungen, und ist damit auch noch in einem nachgelagerten Exekutionsverfahren von Wichtigkeit. Auch die Frage, ob ein zweiter Prozess zu einem gleichen oder verwandten Sachverhalt geführt werden kann/soll/muss, hängt unmittelbar mit der Bestimmung des Streitgegenstands und dessen Grenzen zusammen.

Von Thomas Adocker

Inhaltsübersicht:

- A. Rahmen für den Streitgegenstand: Dem Inhaber vorbehaltene Benutzungsarten
- B. Beanspruchter Schutzbereich
- C. Sachliche Grenzen des Streitgegenstands
- D. Formulierung des Unterlassungsbegehrens
 - 1. Wörtliche Patentverletzung
 - 2. Äquivalente Verletzung
 - 3. Eingeschränkter Schutzbereich
 - 4. Allgemeine vs konkrete Formulierung
 - 5. Verfahrenspatente; unmittelbare Verfahrensendprodukte
 - 6. Mittelbare Patentverletzung
- E. Weitere Grenzen des Streitgegenstands
 - 1. Örtliche Grenzen
 - 2. Zeitliche Grenzen
- F. Neuerungsverbot im Rechtsmittelverfahren
- G. Fazit zur Bedeutung des Streitgegenstands im Patentrecht

A. Rahmen für den Streitgegenstand: Dem Inhaber vorbehaltene Benutzungsarten

§ 22 PatG regelt die aus einem Patent zustehenden Befugnisse – und zwar in Form von Verbotensrechten: Der Patentinhaber kann anderen verbieten, den Gegenstand der unter den Schutz eines Patents fallenden Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Damit ist der Rahmen für den Streitgegenstand im Verletzungsprozess gegeben: nämlich die in § 22 Abs 1 PatG dem Patentinhaber eingeräumten Befugnisse iSv Verbotensrechten, insoweit deren Verletzung geltend gemacht wird. Die aus der Verletzung folgenden Ansprüche ergeben sich aus §§ 147 ff PatG.

Jede einzelne Benutzungsart des § 22 Abs 1 PatG repräsentiert einen eigenen Streitgegenstand, selbst wenn aus jeder von ihnen dieselben, vollständigen

Rechtsfolgen hergeleitet und zugesprochen werden können.¹⁾ Wenn das Klagebegehren im Wege kumulativer Klagenhäufung auf mehrere Benutzungshandlungen gestützt wurde, unterliegt der Kl insoweit, als nur hinsichtlich eines Teils der geltend gemachten Benutzungsarten ein Patenteingriff bejaht wird; dies hat beim Kostenzuspruch eine entsprechende Kostenquote zu Lasten des Kl zur Folge.²⁾

B. Beanspruchter Schutzbereich

Maßgeblich für den Streitgegenstand ist auch § 22 a PatG, der regelt: „Der Schutzbereich der veröffentlichten Anmeldung und des Patentes wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Art 69 des Europäischen Patentübereinkommens sinngemäß anzuwenden.“

Gem dem Protokoll über die Auslegung des Art 69 Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ist dieser nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen ange-

1) OLG Düsseldorf 23. 3. 2017, I-2 U 58/16.

2) Vgl zur insoweit mit der österr Situation vergleichbaren Situation in Deutschland Kühnen, Handbuch der Patentverletzung¹⁰ (2017) Rz 220, 221.

ÖBl 2019/30

§ 22 Abs 1,
§§ 147 ff PatG

Schutzbereich;
Unterlassungsbegehren;
Formulierung des Begehrens;
Neuerungsverbot

messenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Damit bestimmt das Auslegungsprotokoll zu Art 69 EPÜ – direkt bzw hinsichtlich nationaler Patente über § 22 a – auch den Streitgegenstand im Verletzungsprozess mit.

C. Sachliche Grenzen des Streitgegenstands

Die sachliche Grenze des Streitgegenstands ist der geltend gemachte Anspruch laut Klagebegehren. Gem der vorherrschenden zweigliedrigen Streitgegenstandstheorie³⁾ umfasst der Streitgegenstand auch den Sachverhalt, wie er der Klage zu Grunde gelegt wurde. Dies ist wichtig, weil dieser durch den begehrten Anspruch einerseits und den zu Grunde gelegten Sachverhalt andererseits festgelegte zweigliedrige Streitgegenstand auch den Umfang der Rechtskraft absteckt.⁴⁾ Dies ist insb bedeutend für die Frage, inwieweit eine *res iudicata* vorliegt und eine neue Klage nach dem Grundsatz *ne bis in idem* zurückzuweisen wäre, oder aber – bei einem anhängigen Rechtsstreit – aufgrund Streitanhängigkeit eine neue Klage zurückzuweisen wäre.⁵⁾ Zu beachten sind in diesem Fall ferner die Regelungen des europäischen Zivilprozessrechts bei parallelen Rechtsstreitigkeiten in Österreich und in anderen Staaten, die bei Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien eine Aussetzung durch das später angerufene Gericht vorsehen, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Sobald dies feststeht, hat sich das später angerufene Gericht für unzuständig zu erklären.⁶⁾

Auf die rechtliche Qualifikation des Anspruchs durch den Kl kommt es nach hM nicht an.⁷⁾ Sie wird allerdings zum Teil von der Rsp berücksichtigt, sofern sie der Kl ausdrücklich und ausschließlich vorgenommen hat.⁸⁾

Konkret auf das Patentrecht umgelegt folgt aus dem zweigliedrigen Streitgegenstand, dass es zB aufgrund Streitanhängigkeit verwehrt ist, wenn in einem zweiten Prozess von denselben Parteien ein Unterlassungsbegehren wegen Patentverletzung gestellt wird, das sich auf dasselbe Patent und denselben Sachverhalt bezieht (etwa den fortgesetzten Verkauf eines Arzneimittels in Apotheken). Wenn hingegen auf unterschiedliche Patente Bezug genommen wird, liegt nicht derselbe begehrte Anspruch vor, sodass keine den zweiten Prozess hindernde Streitanhängigkeit besteht. Wird zwar auf dasselbe Patent Bezug genommen, aber auf unterschiedliche, nicht bloß fortgesetzte Verletzungshandlungen – zB im ersten Verfahren lediglich auf die Herstellung eines patentverletzenden Produkts, im zweiten Verfahren auf das Inverkehrbringen –, liegt ein unterschiedlicher Sachverhalt vor, sodass ebenfalls keine den zweiten Prozess hindernde Streitanhängigkeit besteht.

Das Vorliegen von Streitanhängigkeit setzt die Identität der Parteien voraus; zu beachten ist, dass eine Umkehrung der Parteirollen die Wirkung der Streitanhängigkeit nicht aufhebt. Sie erstreckt sich aber nicht auf Personen, die am Vorprozess nicht beteiligt waren, selbst wenn sie im Folgeprozess als Streitgenossen auftreten.⁹⁾ Abzustellen ist auf den formellen Parteibegriff und nicht auf die materielle Berechtigung oder Verpflichtung. Keine Streitanhängigkeit besteht somit

bspw zwischen Klagen gegen eine OG und gegen einen oder mehrere ihrer Gesellschafter sowie zwischen Klagen von einer KG und von ihrer Komplementärin.¹⁰⁾

D. Formulierung des Unterlassungsbegehrens

1. Wörtliche Patentverletzung

Bei einer wörtlichen Verletzung ist es empfehlenswert, den Wortlaut der betroffenen Patentansprüche in das Unterlassungsbegehren aufzunehmen. Allerdings macht es nach neuerer Rsp des OLG Wien¹¹⁾ für die Bestimmtheit eines Unterlassungsgebots keinen Unterschied, ob man den Schutzbereich durch die wörtliche Wiedergabe des Anspruchs des jeweiligen Schutzrechts (und damit dessen Merkmale) darstellt oder nur durch einen Verweis auf den betroffenen Anspruch, wobei der (allgemeine) Verweis durch das Hervorheben wesentlicher Merkmale spezifiziert wurde. Es ist aber zu beachten, dass für den jeweiligen konkreten Fall sichergestellt ist, dass tatsächlich eine dem Klagebegehren entsprechende Urteilsformel geeignet ist, die Grundlage für eine Zwangsvollstreckung zu bilden. Dies kann in Einzelfällen dazu führen, dass sogar die Wiedergabe des Wortlauts des Patentanspruchs im Begehren nicht ausreicht, wenn die Mittel, aus denen sich nach dem Klagevorbringen die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, in den Ansprüchen nicht entsprechend konkret bezeichnet sind.¹²⁾

2. Äquivalente Verletzung

Bei einer äquivalenten Verletzung sollte mE der Äquivalenzbereich durch einen Zusatz im Begehren „sowie die hierzu äquivalenten Gegenstände [bzw Verfahren/Vorrichtungen]“ abgedeckt sein, da aus § 22 a PatG sowie dem Auslegungsprotokoll zu Art 69 EPÜ folgt, wie „hierzu äquivalent“ auszulegen ist. So wird es auch in der österr Praxis gehandhabt. In Deutschland hat der BGH bisweilen eine strengere Auffassung vertreten: Soll eine Ausführungsform als vom erteilten Klagepatent erfasst angegriffen werden, die nach Ansicht des Kl eine vom Wortsinn abweichende Gestalt aufweist, müsse sich aus dem Klageantrag (Begehren) ergeben, in welcher tatsächlichen Gestaltung sich die Abweichung von den Vorgaben des Patentanspruchs verkörpern soll.¹³⁾ ME ist diese Ansicht zu streng, und es sollte

3) Vgl ua OGH 15. 12. 2015, 8 ObA 61/15 a; 6. 5. 2010, 2 Ob 243/09 p; 1. 4. 2008, 10 Ob 11/08 b; 20. 11. 2007, 5 Ob 124/07 g; 5. 10. 2000, 8 Ob 304/99 k; 28. 4. 1998, 1 Ob 416/97 a; 8. 2. 1996, 8 ObS 1/96; RIS-Justiz RS0037419.

4) *Mayr in Fasching/Konecny*, Zivilprozessgesetze III/1³ § 233 Rz 8.

5) Vgl § 233 ZPO.

6) Vgl Art 29 Brüssel Ia-VO; Näheres hierzu bei *Mayr in Fasching/Konecny*, Zivilprozessgesetze III/1³ § 233 Rz 40 ff.

7) *Mayr in Fasching/Konecny*, Zivilprozessgesetze III/1³ Vor §§ 232, 233 Rz 6.

8) *Mayr in Fasching/Konecny*, Zivilprozessgesetze III/1³ § 233 Rz 8 aE mwN.

9) *Mayr in Fasching/Konecny*, Zivilprozessgesetze III/1³ Vor §§ 232, 233 Rz 7.

10) *Mayr in Fasching/Konecny*, Zivilprozessgesetze III/1³ § 233 Rz 4 mwN.

11) OLG Wien 11. 12. 2017, 133 R 107/17 h, *Babytrage*, ÖBL-LS 2018/25 (*Beetz*).

12) BGH 30. 3. 2005, X ZR 126/01, *Blasfolienherstellung*.

13) BGH 22. 12. 2009, X ZR 56/08, *Kettenradanordnung II*.

reichen, in der inhaltlichen Ausführung der Klage darzulegen, warum die Ausführungsform als äquivalent patentverletzend angesehen wird. Wenn ein Kl auf Nummer sicher gehen will, ist es aber sicher kein Nachteil, wenn er, etwa unter „insbesondere“, im Begehren noch zusätzlich spezifiziert, welche Ausführungsform exakt vom Begehren umfasst sein soll; s hierzu auch unten Punkt D.4.

Jedenfalls bislang in Österreich nicht entschieden ist die Frage, ob das Gericht auch dann das Vorliegen einer äquivalenten Verletzung zu prüfen hat, wenn das Klagebegehren nur auf den Wortlaut der betroffenen Patentansprüche abstellt, ohne einen auf die Äquivalenz verweisenden Zusatz. ME wäre dies nur dann gerechtfertigt, wenn sich zumindest aus dem Vorbringen des Kl im Verfahren klar ergibt, dass neben der wörtlichen auch eine äquivalente Patentverletzung behauptet wird.

3. Eingeschränkter Schutzbereich

Wenn man einen gegenüber den Patentansprüchen **eingeschränkteren** Schutzbereich vom Unterlassungsbegehren umfassen möchte, so ist dies – unabhängig von der Frage, ob in einem anhängigen Nichtigkeitsverfahren oder im Wege eines Teilverzichts eine Einschränkung erfolgt – zulässig, sofern nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgegangen wird (Art 123 Abs 2 EPÜ) und der Schutzbereich nicht erweitert wird (Art 123 Abs 3 EPÜ).¹⁴⁾

4. Allgemeine vs konkrete Formulierung

Generell stellt sich in Zivilprozessen die Frage, wie allgemein oder konkret ein Unterlassungsbegehren formuliert werden soll. Ist es zu weit, ist es vom Gesetz möglicherweise nicht mehr gedeckt; ist es zu eng, besteht die Gefahr, dass es umgangen werden kann. Diese Problematik ist im Patentbereich geringer als zB in UWG-Prozessen, da es als Richtschnur eben den Wortlaut der Patentansprüche sowie den nach § 22a PatG bzw dem Auslegungsprotokoll zu Art 69 EPÜ zu bestimmenden Äquivalenzbereich gibt. Weiter kann der Unterlassungsanspruch denklologisch nicht reichen; eine engere Fassung ist grundsätzlich nicht erforderlich, mag aber unter bestimmten Umständen ratsam sein. Dies etwa, um damit va im EV-Verfahren, bei dem ja die Nichtigkeit jedenfalls vom Gericht vorerst selbständig zu prüfen ist, die Gefahr zu minimieren, dass die geltend gemachten Ansprüche als nicht rechtsbeständig angesehen werden.

Daneben ist auch eine Präzisierung des Begehrens durch „insbesondere“ möglich, etwa um eine Durchsetzung im Exekutionsverfahren zu erleichtern, zB „[Wortlaut Anspruch], insbesondere das Erzeugnis XY“. Möglich und zulässig ist es auch, durch „insbesondere“ bestimmte Merkmale des betroffenen Anspruchs herauszuheben.¹⁵⁾

5. Verfahrenspatente; unmittelbare Verfahrensendprodukte

Bei Verfahrenspatenten ist für die Formulierung überdies § 155 PatG relevant, wonach bei einem Patent für

ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Es empfiehlt sich, die Formulierung „sowie durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnisse“ in das Unterlassungsbegehren aufzunehmen. Es ist bislang nicht ausjudiziert, ob ohne diese oder eine ähnliche Formulierung tatsächlich die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse vom Titel umfasst sind. ME wäre dies zu verneinen, da § 155 PatG letztlich nur eine Beweislastumkehr regelt und daher nicht ersichtlich ist, warum ohne entsprechendes Begehren die genannten Erzeugnisse unter den Titel fallen sollten.

6. Mittelbare Patentverletzung

Bei einer mittelbaren Patentverletzung liegt der Kern des objektiven Tatbestands im Satzteil des § 22 Abs 3 PatG „Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benützung der Erfindung anzubieten oder zu liefern“. Dieser Kern sollte sich im Unterlassungsbegehren wiederfinden. Die subjektive Tatbestandskomponente „wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benützung der Erfindung verwendet zu werden“ wird vom Kl zu behaupten und unter Beweis zu stellen und sodann vom Gericht entsprechend zu würdigen sein. In die Formulierung des Unterlassungsbegehrens aufzunehmen ist die subjektive Komponente mE wohl nicht; auch diese Frage ist bislang aber nicht judiziert worden. Unter Zugrundelegung der hier vertretenen Ansicht wird der Bekl, gegen den ein entsprechender Unterlassungstitel ergangen ist, eine Nichterfüllung der subjektiven Komponente wohl im Exekutionsfalle im Wege einer Impugnationsklage (§ 36 EO) geltend machen können.

E. Weitere Grenzen des Streitgegenstands

1. Örtliche Grenzen

Die örtliche Grenze des Streitgegenstands ergibt sich aus dem Territorialitätsprinzip, wie es in Art 8 Abs 1 VO (EG) 864/2007 (Rom II-VO)¹⁶⁾ bzw – insoweit der Bereich außerhalb der EU betroffen ist – in § 34 Abs 1 IPRG¹⁷⁾ niedergelegt ist. Demnach kann ein in Österreich erhobenes, auf die Bestimmungen des österr PatG gestütztes Unterlassungsbegehren nicht mit Wirkung für andere Staaten erhoben werden.

In diesem Zusammenhang ist auch Art 24 Z 4 Brüssel I a-VO¹⁸⁾ zu beachten, wonach keine Zuständigkeit

14) OGH 19. 11. 2009, 17 Ob 13/09z und 17 Ob 24/09t, *Nebivolol*, ÖBl 2010/23 (*Beetz*).

15) OLG Wien 11. 12. 2017, 133 R 107/17h, *Babytrage*, ÖBl-LS 2018/25 (*Beetz*).

16) Art 8 Abs 1 Rom II-VO lautet: „Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird.“

17) § 34 Abs 1 IPRG lautet: „Das Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützung- oder Verletzungshandlung gesetzt wird.“

18) Art 24 Z 4 der Brüssel I a-VO lautet: „Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien sind folgende Gerichte eines Mitgliedstaats

österr Gerichte besteht, wenn das der Klage zu Grunde liegende Patent nicht in Österreich registriert ist – jedenfalls dann, wenn, wie in fast allen Fällen üblich, der mangelnde Rechtsbestand des Klagepatents eingewendet wird.

Anderes scheint aber in EV-Verfahren möglich, da Art 35 Brüssel Ia-VO regelt, dass „die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen bei den Gerichten dieses Mitgliedstaats auch dann beantragt werden [können], wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen Mitgliedstaats zuständig ist“. Insb die niederländischen Gerichte haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Auch der EuGH hat dies für zulässig befunden.¹⁹⁾ In Österreich gibt es diesbezüglich soweit ersichtlich noch keine Rsp.

Zu beachten ist freilich, dass selbst eine allfällige Bejahung der Zuständigkeit österr Gerichte für grenzüberschreitende Verfahren nichts daran ändert, dass für Benutzungshandlungen im Ausland nach dem oben erwähnten Territorialitätsprinzip, wie es aus § 34 Abs 1 IPRG und Art 24 Z 4 Brüssel Ia-VO folgt, nicht österr Recht anzuwenden ist, sondern das Recht des Staates, in dem der Patenteingriff stattfand.

2. Zeitliche Grenzen

Die zeitlichen Grenzen des Streitgegenstands werden durch die Verjährung bestimmt. Verjährte Ansprüche können keinen gültigen Streitgegenstand begründen. Darüber hinaus ist in EV-Verfahren als zeitliche Grenze eines EV-Titels zumeist das Ergehen einer rechtskräftigen Entscheidung im Hauptverfahren bereits im Titel direkt genannt. Selbst falls Letzteres nicht der Fall sein sollte, kann bei Ergehen einer rechtskräftigen Entscheidung im Hauptverfahren die Aufhebung der EV nach § 399 Abs 1 Z 4 EO²⁰⁾ verlangt werden.

Eine andere Form der zeitlichen Grenze des Streitgegenstands ergibt sich dadurch, dass das Gericht nur jenen Sachverhalt berücksichtigt, der bis zum Schluss des Verfahrens der betreffenden Instanz – bzw im EV-Verfahren bis zum Entscheidungszeitpunkt – vorgebracht wurde.²¹⁾ Jeglicher nachfolgende Sachverhalt ist nicht zu berücksichtigen; in der Regel kann dieser aufgrund Neuerungsverbots auch im Rechtsmittelverfahren nicht mehr geltend gemacht werden.

F. Neuerungsverbot im Rechtsmittelverfahren

Eine Einschränkung des möglichen Streitgegenstands in Rechtsmittelverfahren ergibt sich aus dem in § 139 Z 3 PatG für Beschlüsse der Technischen Abteilung

und der Rechtsabteilung sowie aus dem in § 482 Abs 2 ZPO für Verletzungsverfahren – welche Bestimmung kraft § 141 Abs 2 PatG auch in Rechtsmittelverfahren gegen Beschlüsse und Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung anzuwenden ist – normierten Neuerungsverbot, wonach neue Tatsachen oder Beweismittel nur zur Stützung oder zur Widerlegung der in der ersten Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise vorgebracht werden dürfen.²²⁾

Dieses Neuerungsverbot wird von der Rsp streng gesehen; so hat das OLG Wien jüngst in einem Einspruchsverfahren entschieden, dass es gegen das Neuerungsverbot verstößt und daher unzulässig ist, wenn im Rekurs ein neues Dokument vorgelegt wird, mit dem – in Kombination mit einem bereits in erster Instanz vorgelegten Dokument – das Fehlen der erfindrischen Tätigkeit belegt werden soll.²³⁾

G. Fazit zur Bedeutung des Streitgegenstands im Patentrecht

Die Bestimmung des Streitgegenstands und seiner Grenzen ist in allen Rechtsbereichen relevant, nicht nur im Patentrecht. Wie aufgezeigt, stellen sich allerdings im Patentrecht, etwa iZm der Frage der Formulierung des Begehrens im Fall einer äquivalenten Patentverletzung oder einer mittelbaren Patentverletzung, spezifische Fragestellungen, die eine genaue Bestimmung des Streitgegenstands besonders wichtig erscheinen lassen.

ausschließlich zuständig; 4. für Verfahren, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, unabhängig davon, ob die Frage im Wege der Klage oder der Einrede aufgeworfen wird, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Unionsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt.“

- 19) EuGH 14. 6. 2012, C-606/10, Solvay.
- 20) § 399 Abs 1 Z 4 EO lautet: „Außer den in den §§ 386 und 391 angeführten Fällen der Aufhebung einer getroffenen Verfügung kann die Aufhebung oder Einschränkung, und zwar selbst nach Zurückweisung eines gem § 397 erhobenen Widerspruches, beantragt werden: 4. wenn der Anspruch der gefährdeten Partei, für welchen die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, berichtigt oder rechtskräftig aberkannt oder dessen Erlöschen rechtskräftig festgestellt wurde.“
- 21) OGH 17. 12. 1991, 4 Ob 1608/91; 12. 10. 1993, 5 Ob 88/93; 22. 12. 1993, 6 Ob 511/93; 8. 3. 1995, 9 Ob 1502/95; 27. 4. 2011, 5 Ob 32/11h; 4. 9. 2014, 5 Ob 82/14s; für das EV-Verfahren vgl OGH 15. 4. 1975, 5 Ob 41/75; 8. 7. 1975, 5 Ob 103/75 sowie 5 Ob 104/75; 8. 10. 1975, 1 Ob 212/75; 2. 2. 1972, 1 Ob 258/71 sowie 1 Ob 259/71; 9. 11. 1982, 4 Ob 367/82; 29. 9. 1986, 4 Ob 366/86; 5. 5. 1998, 4 Ob 125/98f; 18. 8. 1998, 4 Ob 199/98p; 15. 6. 2000, 4 Ob 117/00k, Zigeunerkarten, ÖBl 2000, 268; 19. 8. 2003, 4 Ob 123/03x, Kennzeichenhalter III, ÖBl-LS 2003/156; 2. 9. 2015, 7 Ob 150/15g.
- 22) In dritter Instanz ist diesbezüglich § 504 Abs 2 ZPO bzw § 66 Abs 2 AußStrG iVm § 140 Abs 2 PatG einschlägig.
- 23) OLG Wien 22. 3. 2017, 34 R 99/16b, Fenster mit Abdeckblende.

→ In Kürze

Der Streitgegenstand im Patentverletzungsverfahren, seine Definition und seine Grenzen sind wesentlich für die Frage der Formulierung des Klagebegehrens und den Umfang der Rechtskraft einer Entscheidung. Dies gilt im Patentrecht insb auch in Hinblick auf spezielle Fragestellungen wie bei der Geltendmachung einer äquivalenten oder einer mittelbaren Patentverletzung.

→ Zum Thema

Über den Autor:
Mag. Thomas Adocker ist Partner der Kanzlei Schwarz Schönherr Rechtsanwälte in Wien. Kontaktadresse: Schwarz Schönherr Rechtsanwälte KG, Parkring 12 Top 80 c (Eingang Theodor-Herzl-Platz), 1010 Wien. Tel: +43 (0)1 512 42 43, Fax: +43 (0)1 512 42 43 44, adocker@schwarz-schoenherr.com, www.schwarz-schoenherr.com.



Vom selben Autor erschienen (Auszug):

Kommentierung in *Stadler/Koller*, PatG: § 22 Abs 1 PatG, § 154 PatG (2019);
 Kommentierung in *Hüttermann*: „Einheitspatent und einheitliches Patentgericht“: Unterschiede UPC und österreichisches Verletzungsverfahren (2017) Kapitel 25 und Kapitel 36;
 Lokale Kammer des Unified Patent Court – ein Muss für Österreich! invent 02/2014, 20;
 Zur Zuständigkeit bei Internetdelikten aus zivilrechtlicher Sicht, in *Plöckinger/Duursma/Mayrhofer* (Hrsg), Internet-Recht² (2004) 29,
 sowie zahlreiche Entscheidungsanmerkungen in ÖBl, ecolex und GRUR Int.

→ Literatur-Tipp**Fasching/Konecny,
ZivilprozessG online**

MANZ Bestellservice:
 Elektronisch verfügbar in der
 Manz-Online-Bibliothek.
 Nähere Infos unter: www.rdb.at/zpo
 MANZ Bestellservice:
 Tel: (01) 531 61 – 100,
 Fax: (01) 531 61 – 455,
 E-Mail: bestellen@manz.at

