



Fundstelle: RdW 2008/549, 586 = wbl 2008/292, 613

- 1. Der Patentschutz nach § 22 PatG umfasst auch eine äquivalente, d.h. inhaltsgleiche, Benützung der patentierten Erfindung, die dann gegeben ist, wenn der Fachmann im Prioritätszeitpunkt ausgerüstet mit dem allgemeinen Fachwissen und in Kenntnis des in der Patentschrift mitgeteilten Standes der Technik, die ausgetauschten Merkmale ohne erfinderisches Bemühen den Patentansprüchen als funktionsgleiches Lösungsmittel entnimmt. Die Lösungsmittel müssen mit den in den Patentansprüchen genannten Merkmalen in ihrer technischen Funktion (Aufgabenstellung) übereinstimmen und (im Wesentlichen) gleiche Wirkung erzielen.**
- 2. Ob Äquivalenz zur patentierten Erfindung iS des § 1 Abs 1 PatG vorliegt, ist zwar in erster Linie eine Rechtsfrage. Welches Verständnis ein Fachmann im maßgebenden Zeitpunkt hatte, ist allerdings ein objektivierendes, dem Beweis zugängliches Element.**
- 3. Bei mehrstufigen chemischen Reaktionsabläufen ist Äquivalenz trotz Unterschieden in einzelnen Verfahrensschritten gegenüber den Patentansprüchen noch nicht ausgeschlossen, sofern nur mit den unterschiedlichen Verfahrensschritten dieselbe technische Wirkung erzielt wird, der angegriffene Lösungsweg für die Fachperson nahe liegt und die Fachperson die beiden Lösungswege als gleichwertig empfindet. Entscheidend ist, was eine Fachperson aufgrund ihres Fachwissens dem Patent im Prioritätszeitpunkt entnimmt und welche Lösungswege sich daraus für sie ergeben.**
- 4. Die Äquivalenz erfasst dann unterschiedliche Reaktionsabläufe (hier: Oxidation/Reduktion), die zu einer unterschiedlichen Reihenfolge der notwendigen Verfahrensschritte (hier: Koppelung-Oxidation/Reduktion-Koppelung) und unterschiedlichen Zwischenprodukten führen, wenn feststeht, dass eine Fachperson im Prioritätszeitpunkt mit entsprechendem Fachwissen den alternativen Herstellungsweg, der dieselbe technische Wirkung erzielt, als nahe liegend ansieht.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofrätin Dr. Schenk sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. A***** Ltd, *****, 2. A***** GmbH, *****, beide vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von Dr. Martin Müllner, Patentanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei G***** GmbH, *****, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rechtsanwalt in Wien, unter Mitwirkung von Dr. Thomas Haffner, Patentanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Antragsrückziehung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 800.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 23. November 2007, GZ 3 R 100/07h-13, mit dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 16. Juli 2007, GZ 10 Cg 62/07h-9, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst: Dem Revisionskurs wird Folge gegeben. Die Beschlüsse der Vorinstanzen werden aufgehoben. Die Rechtssache wird an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens bilden weitere Verfahrenskosten.

Begründung:

Die Erstklägerin ist Inhaberin des Schutzzertifikats SZ 18/97, das auf dem Europäischen Patent EP100172B1 (in Österreich E28864) basiert und für die Erfindung neuer Amidderivate, insbesondere für Bicalutamid, erteilt worden ist. Die Zweitklägerin ist exklusive Lizenznehmerin der Erstklägerin. Sie vertreibt in Österreich Produkte unter der Marke "C*****", die den Wirkstoff Bicalutamid enthalten und der Behandlung von Prostatakrebs dienen.

Die Beklagte vertreibt in Österreich Bicalutamid-Genericon 50 mg- und 150 mg-Filmtabletten, für die sie am 15. 12. 2006 die arzneimittelrechtliche Zulassung (Zulassungsnummern 1-26788 und 1-26789) erwirkt hat. Aufgrund des Antrags der Beklagten, diese Arzneimittel in den grünen Bereich des Erstattungskodex des Hauptverbands der Österreichischen Sozialversicherungsträger aufzunehmen, sind sie vorerst von Amts wegen im roten Bereich verzeichnet worden.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragen die Klägerinnen, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung ua aufzutragen, es bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils zu unterlassen, in Österreich betriebsmäßig näher beschriebene Verfahren zur Herstellung eines Acylanilids einer bestimmten Formel oder äquivalente Verfahren zu verwenden, insbesondere Verfahren, deren ausgetauschte Merkmale von einem mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berücksichtigung des Standes der Technik ausgerüsteten Fachmann im Prioritätszeitpunkt ohne erfinderisches Bemühen als den Patentansprüchen funktionsgleiche Lösungsmittel entnommen werden können, mit der Maßgabe, dass mit diesen Verfahren Bicalutamid hergestellt wird, und/oder gemäß diesen Verfahren jeweils unmittelbar hergestellte Gegenstände, insbesondere Bicalutamid-Genericon 50 mg-Filmtabletten und Bicalutamid-Genericon 150 mg-Filmtabletten, insbesondere Zulassungsnummer 1-26788 und 1-26789, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Sie brachten dazu vor, das in den Produkten der Beklagten enthaltene Bicalutamid werde nach jenem Verfahren produziert, welches durch das Patent der Erstklägerin geschützt sei. Ein Patenteingriff läge aber selbst dann vor, wenn die genannten Arzneimittel nach dem Synthon-Verfahren hergestellt würden, das ein dem patentierten Verfahren äquivalentes Verfahren sei.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Das in den von ihr vertriebenen Produkten enthaltene Bicalutamid werde nach dem Synthon-Verfahren hergestellt, das dem patentierten Verfahren nicht äquivalent sei.

Das *Erstgericht* wies den Sicherungsantrag ab. Es hielt für bescheinigt, dass das in den Produkten der Beklagten enthaltene Bicalutamid nach dem Synthon-Verfahren hergestellt werde; da dieses Verfahren dem patentierten Verfahren nicht äquivalent sei, liege kein Patenteingriff vor.

Das *Rekursgericht* bestätigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Das Endprodukt werde im patentierten Verfahren der Erstklägerin durch Umsetzung eines 4-Cyano-Trifluormethylanilinderivats (zB eines Chlorids) mit einem Thiol, im Synthon-Verfahren der Beklagten hingegen durch Umsetzung des genannten Anilinderivats mit einem Parafluorbenzolsulfonat umgesetzt. Während beim patentierten Verfahren ein Kopplungsschritt mit anschließender Oxidation des entstandenen Thioethers zum Sulfon erfolge, werde beim Synthon-Verfahren zunächst ein Sulfonsäurechlorid zum Sulfinsäuresalz reduziert, worauf anschließend eine Kopplungsreaktion zum Endprodukt führe. Aufgrund der unterschiedlichen Reaktionsabläufe (Oxidation/Reduktion), der unterschiedlichen Reihenfolge der Verfahrensschritte (Kopplung-Oxidation/Reduktion-Kopplung) und der unterschiedlichen Zwischenprodukte seien die beim Herstellungsverfahren der Beklagten verwendeten Mittel jenen im patentierten Verfahren weder objektiv gleichwirkend noch funktionsgleich. Die Beklagte verwende somit das patentierte Verfahren weder unverändert noch in äquivalenter Form.

Der *Revisionsrekurs* ist zur Fortentwicklung der Rechtsprechung zu den Voraussetzungen der äquivalenten Benützung einer patentierten Erfindung *zulässig*; das Rechtsmittel ist auch *berechtigt* im Sinne seines Aufhebungsantrags.

Die Klägerin macht geltend, es fehlten Feststellungen zum Fachwissen einer Fachperson und zum Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt; es könne deshalb nicht beurteilt werden, ob der Lösungsweg des Synthon-Verfahrens im Prioritätszeitpunkt für eine Fachperson aufgrund des Patents und des sonstigen Fachwissens nahegelegen sei und dieses Verfahren einen Patenteingriff durch äquivalente Benützung verwirkliche.

1.1. Die Lehre von der Äquivalenz dehnt den Schutzbereich eines Patents auf solche Benutzungshandlungen aus, die zwar im Anspruch nicht genannt sind, die aber von Sinn und Zweck der Erfindung (= Erfindungsgedanke) durch Verwendung gleichwirkender Austauschmittel Gebrauch machen (Kühnen in Schulte, dPatG7 § 14 Rz 47). In den Schutzbereich eines Patents fallen damit auch Ausführungsformen, deren Elemente ganz oder zum Teil von der patentgemäßen Ausführungsform abweichen, sofern die ausgetauschten den beschriebenen Elementen patentrechtlich äquivalent sind.

1.2. Die äquivalente Benützung einer patentierten Erfindung liegt nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und des Obersten Patent- und Markensenats vor, wenn eine mit dem allgemeinen Fachwissen ausgerüstete Fachperson im Prioritätszeitpunkt unter Berücksichtigung des Stands der Technik ohne erfinderisches Bemühen den Patentansprüchen die ausgetauschten Merkmale als funktionsgleiche Lösungsmittel entnimmt (4 Ob 321/84 = SZ 57/68 - Befestigungsvorrichtung für Fassadenelemente; 4 Ob 1128/94; 4 Ob 178/03k = ÖBl 2005, 244 [Wolner/Nemec] - Amlodipin; 4 Ob 243/07z; RIS-Justiz RS0118280, RS0071084; OPM Op 4/99 = PBl 2001, 100; Op 2/01 = PBl 2004, 26).

1.3. Ob eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel vorliegt, ist demnach unter Zugrundelegung der Maßfigur einer mit allgemeinem Fachwissen ausgerüsteten Fachperson in einem dreistufigen Prüfungsverfahren anhand eines Vergleichs der patentgemäßen mit der in der angegriffenen Ausführungsform verwirklichten Problemlösung zu beurteilen. Folgende Bedingungen müssen kumulativ vorliegen:

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 Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden 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 patentgemäßen Ausführung gleichwertige Lösung in Betracht zieht (Gleichwertigkeit; Mes, dPatG² § 14 Rz 72 ff; Keukenschrijver in Busse, dPatG6 § 14 Rz 91 mN zur Rsp des BGH in FN 309; Kühnen aaO Rz 48; Scharen in Benkard, EPÜ Art 69 Rz 62; vgl auch Friebel/Pulitzer, Österreichisches Patentrecht 205 f; in diesem Sinne auch OPM 12. 2. 2003, Op 2/01 = PBl 2004, 26).

1.4. Gleichwirkung im zuvor beschriebenen Sinn bedeutet, dass das Austauschmittel dieselbe technische Wirkung erzielen muss, die das im Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel nach der Lehre des Klagepatents erreichen soll (Kühnen aaO Rz 48). Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren, so genügt eine bloße Übereinstimmung im Verfahrensergebnis noch nicht. Gleichwirkend ist ein Ersatzmittel nur dann, wenn das angegriffene Verfahren außerdem von dem für die patentgeschützte Lehre maßgeblichen technischen Gedanken Gebrauch macht. Eine Gleichwirkung ist deshalb zu verneinen, wenn der mit dem angegriffenen Verfahren beschrittene Lösungsweg von dem patentgeschützten Lösungsweg so weit entfernt ist, dass er nicht mehr als dessen Verwirklichung anzusehen ist (Kühnen aaO Rz 50).

1.5. Äquivalenz bei mehrstufigen chemischen Reaktionsabläufen ist nach dem Gesagten somit trotz Unterschieden in einzelnen Verfahrensschritten gegenüber den Patentansprüchen noch nicht ausgeschlossen, sofern nur mit den unterschiedlichen Verfahrensschritten dieselbe technische Wirkung erzielt wird, der angegriffene Lösungsweg für die Fachperson nahe liegt und die Fachperson die beiden Lösungswege als gleichwertig empfindet.

Entscheidend ist auch hier, was eine Fachperson aufgrund ihres Fachwissens dem Patent im

Prioritätszeitpunkt entnimmt und welche Lösungswege sich daraus für sie ergeben. Es greift deshalb zu kurz, mehrstufige chemische Reaktionsabläufe nur dann als äquivalent zu beurteilen, wenn sie die gleiche Anzahl von Verfahrensschritten aufweisen und in allen ihren Verfahrensschritten entweder direkt oder in äquivalenter Form übereinstimmen, ohne dabei zu berücksichtigen, ob der angegriffene Lösungsweg der Fachperson als naheliegend erscheinen musste (s OPM 12. 2. 2003, Op 2/01 = PBl 2004, 26).

1.6. Ob Äquivalenz vorliegt, ist zwar in erster Linie eine Rechtsfrage. Welches Verständnis eine Fachperson im maßgebenden Zeitpunkt hatte, ist allerdings ein objektivierendes, dem Beweis zugängliches Element. Hat der Beklagte das alternative Verfahren offengelegt, trifft die Behauptungs- und Beweislast für Äquivalenzbegründende Umstände den Kläger (4 Ob 178/03k = ÖBl 2005, 244 [Wolner/Nemec] - Amlodipin; 4 Ob 243/07z).

2.1. Das Rekursgericht hat als bescheinigt erachtet, dass das Endprodukt im patentierten Verfahren der Erstklägerin durch Umsetzung eines 4-Cyano-Trifluormethylanilinderivats (zB eines Chlorids) mit einem Thiol, im Synthon-Verfahren der Beklagten hingegen durch Umsetzung des genannten Anilinderivats mit einem Parafluorbenzolsulfonat hergestellt wird. Während beim patentierten Verfahren ein Kopplungsschritt mit anschließender Oxydation des entstandenen Thioethers zum Sulfon erfolgt, wird beim Synthon-Verfahren zunächst ein Sulfonsäurechlorid zum Sulfinsäuresalz reduziert, worauf anschließend eine Kopplungsreaktion zum Endprodukt führt. Das Rekursgericht hat aufgrund der unterschiedlichen Reaktionsabläufe (Oxidation/Reduktion), der unterschiedlichen Reihenfolge der notwendigen Verfahrensschritte (Kopplung-Oxidation/Reduktion-Kopplung) und der unterschiedlichen Zwischenprodukte den – rechtlichen – Schluss gezogen, dass die beim Herstellungsverfahren der Beklagten verwendeten Mittel jenen im patentierten Verfahren weder objektiv gleichwirkend noch funktionsgleich seien, und einen Patenteingriff der Beklagten verneint.

2.2. Diese Entscheidung berücksichtigt nicht, dass eine Beurteilung äquivalenter Benutzung Feststellungen darüber voraussetzt, welches Fachwissen eine Fachperson im Prioritätszeitpunkt besaß, ob die Austauschmittel dieselbe technische Wirkung erzielen wie die im Patent beschriebenen Lösungsmittel (das angegriffene Verfahren also von den für die patentgeschützte Lehre maßgeblichen technischen Gedanken Gebrauch macht) und ob der alternative Herstellungsweg für die Fachperson im Hinblick auf den damaligen Stand der Technik naheliegend war.

2.3. Dem Verfahren 4 Ob 243/07z – auf das sich die Revisionsrekursbeantwortung mehrfach beruft – lag zwar eine vergleichbare Problemstellung zugrunde, doch hat dort das Rekursgericht das bei Prüfung der Äquivalenz heranzuziehende Fachwissen der Maßperson festgestellt. Es hat nämlich aufgrund von Gutachten als bescheinigt angenommen, dass der alternative Lösungsweg – der sich im Ablauf der chemischen Reaktionen und in der Anzahl der Reaktionsschritte vom patentierten Verfahren unterscheidet – im Prioritätszeitpunkt für eine Fachperson aufgrund des Patents und des (sonstigen) Fachwissens insgesamt nicht nahe gelegen sei, sondern einen erfinderischen Schritt erfordert habe; im Hinblick auf dieses Bescheinigungsergebnis wurde die Äquivalenz verneint.

3. Vergleichbare Feststellungen fehlen im Anlassfall. Es kann deshalb noch nicht abschließend beurteilt werden, ob das den Produkten der Beklagten zugrunde liegende chemische Verfahren als äquivalente Benutzung in das Patent der Klägerin eingreift. Dieser Feststellungsmangel führt zur Aufhebung der Entscheidungen der Vorinstanzen. Das Erstgericht wird nach Ergänzung des festgestellten Sachverhalts im aufgezeigten Umfang (vgl zuvor Punkt 2.2.) erneut zu entscheiden haben.

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

Anmerkung*

I. Das Problem

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

Die Erstklägerin war Inhaberin des Schutzzertifikats SZ 18/97, das auf dem Europäischen Patent EP100172B1 (in Österreich E28864) basierte und für die Erfindung neuer Amidderivate, insbesondere für Bicalutamid, erteilt worden war. Die Zweitklägerin war exklusive Lizenznehmerin der Erstklägerin. Sie vertrieb in Österreich Produkte unter der Marke „C*****“, die den Wirkstoff Bicalutamid enthielten und der Behandlung von Prostatakrebs dienten.

Die Beklagte vertrieb in Österreich Bicalutamid-Genericon 50 mg- und 150 mg-Filmtabletten, für die sie am 15.12.2006 die arzneimittelrechtliche Zulassung (Zulassungsnummern 1-26788 und 1-26789) erwirkt hatte. Aufgrund des Antrags der Beklagten, diese Arzneimittel in den grünen Bereich des Erstattungskodex des Hauptverbands der Österreichischen Sozialversicherungsträger aufzunehmen, waren sie vorerst von Amts wegen im roten Bereich verzeichnet worden.

Im Sicherungswege begehrt die Klägerin von der Beklagten es zusammengefasst zu unterlassen, in Österreich betriebsmäßig näher beschriebene Verfahren zur Herstellung eines Acylanilids einer bestimmten Formel oder äquivalente Verfahren zu verwenden, insbesondere Verfahren, deren ausgetauschte Merkmale von einem mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berücksichtigung des Standes der Technik ausgerüsteten Fachmann im Prioritätszeitpunkt ohne erfinderisches Bemühen als den Patentansprüchen funktionsgleiche Lösungsmittel entnommen werden können, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Sie brachten dazu vor, das in den Produkten der Beklagten enthaltene Bicalutamid werde nach jenem Verfahren produziert, welches durch das Patent der Erstklägerin geschützt wäre.

Die beiden Unterinstanzen wiesen den Sicherungsantrag ab. Der OGH hatte sich letztlich mit der Frage zu befassen, ob die Beklagte das patentierte Verfahren der Klägerin unverändert oder in äquivalenter Form verwendeten?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH gab dem außerordentlichen Rechtsmittel Folge und verwies die Patentsache zu weiteren Tatsachenfeststellungen an die erste Instanz zurück. Eine Beurteilung äquivalenter Benutzung setzte nämlich Feststellungen darüber voraus, welches Fachwissen eine Fachperson im Prioritätszeitpunkt besaß, ob die Austauschmittel dieselbe technische Wirkung erzielen wie die im Patent beschriebenen Lösungsmittel (das angegriffene Verfahren also von den für die patentgeschützte Lehre maßgeblichen technischen Gedanken Gebrauch machte) und ob der alternative Herstellungsweg für die Fachperson im Hinblick auf den damaligen Stand der Technik nahe liegend wäre.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende, wohl begründete Entscheidung schärft den Blick auf die grundsätzlichen Fragen iZ mit einer **Patentverletzung durch äquivalente Mittel**. Dabei kommt dem Schutzbereich des Patents nach den §§ 22, 22a, 22b und 22c PatG besondere Bedeutung zu. Eine Patentverletzung kann nur vorliegen, wenn die angegriffene Handlung in den Schutzbereich des Patents fällt. Maßgeblich hierfür ist nach § 22a PatG der Inhalt der Patentansprüche.

In der Praxis ist dies oftmals nicht leicht zu beurteilen. Einerseits kann der Anmelder nicht jede denkbare Ausführungsform beschreiben, andererseits gebietet die Rechtssicherheit, dass der durch die Ansprüche abgesteckte Bereich eingehalten wird.¹

In der nun vorliegenden Entscheidung präzisierte das Höchstgericht die Voraussetzungen einer äquivalenten Verletzung eines chemischen Verfahrenspatents, die in der Vor-Entscheidung² noch einigermaßen unpräzisiert erscheinen sind. Vereinfacht formuliert gilt dabei Folgendes:

Ein Verfahren verletzt ein Verfahrenspatent dann, wenn

¹ Vgl. dazu auch das Auslegungsprotokoll zu Art 69 EPÜ, abgedruckt bei *Singer/Stauder*, EPÜ², im Anhang zu Art 69, 238.

² OGH 14.2.2008, 4 Ob 243/07z – *Bicalutamid I*, nv.

- (1) die abgewandelte Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit einem zwar abgewandelten aber objektiv gleichwirkenden Mittel löst, das von den maßgeblichen technischen Gedanken der geschützten Erfindung Gebrauch macht (Gleichwirkung);
- (2) die Fachperson dieses abgewandelte Mittel zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems mit Hilfe ihrer Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden kann (Naheliegen);
- (3) die Fachperson die Lösung als gleichwertig in Betracht zieht (Gleichwertigkeit).

Dem 17. Senat ist uneingeschränkt darin beizupflichten, dass mehrstufige chemische Reaktionsabläufe nicht nur dann als äquivalent zu beurteilen sind, wenn sie die gleiche Anzahl von Verfahrensschritten aufweisen und in allen ihren Verfahrensschritten entweder direkt oder in äquivalenter Form übereinstimmen,³ sondern auch zu prüfen ist, ob der Fachperson⁴ der angegriffene Lösungsweg als nahe liegend erscheinen musste.

Für die **Auslegung der Ansprüche** sind generell folgende Gesichtspunkte zu beachten:

- Entscheidend ist nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt der Ansprüche – sie bedürfen der Auslegung.
- Beschreibung und Zeichnungen sind nach § 22a Satz 2 PatG heranzuziehen, gewinnen aber nur im Rahmen der Ansprüche Bedeutung.
- Heranziehung der Erteilungsakten? Der Anmelder mag etwa erklärt haben, eine bestimmte Ausführungsform beanspruche er nicht – dann kann ihm das im Verletzungsverfahren entgegengehalten werden (so insbesondere – bezogen auf Äquivalente – die US-Theorie vom „prosecution history estoppel“).
- Bindung des Verletzungsrichters an die Erteilung: Da Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren getrennt sind, kann der Verletzungsrichter die Klage nicht deswegen abweisen, weil er das Patent für unwirksam hält, jedoch besteht die Möglichkeit der Unterbrechung nach § 156 PatG.

Im vorliegenden Fall kommt der Thematik der **Äquivalenz** patentrechtlicher Ansprüche letztlich streitentscheidende Bedeutung zu.

Die Maßgeblichkeit des Inhalts der Ansprüche bedeutet nicht, dass der Anspruch alle Ausführungsformen der Erfindung nennen muss. Selbst ein sorgfältig formulierter Anspruch kann nicht alle denkbaren und zukünftigen Möglichkeiten erfassen. Die Lehre von der Äquivalenz dehnt den Schutzbereich des Patents auf solche Handlungen aus, die vom Sinn und Zweck der Erfindung durch gleichwertige Austauschmittel Gebrauch machen. In der Praxis führt dies zu einer **zweistufigen Prüfung**:

- (1) wortsinngemäße Auslegung der Ansprüche
- (2) Frage der äquivalenten Benutzung

Dafür gilt die Grundregel,⁵ dass eine äquivalente Ausführungsform Mittel betrifft, die (1) die gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung wie die Mittel nach dem Patent haben und die (2) in ihrer Ausgestaltung vom Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgrund von Überlegungen aufgefunden werden können, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren. Ähnlich einem beweglichen System besteht dabei eine Wechselwirkung zwischen Erfindungshöhe und Schutzbereich, d.h. eine große Erfindung führt zu einem weiten Schutzbereich. Bei bloß äquivalenter Benutzung kann der Beklagte im Patentverletzungsprozess folgende **Einwände** erheben:

- Der Beklagte kann zum einen einwenden, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform sei durch den Stand der Technik nahe gelegt (und wäre daher nicht patentfähig gewesen, wenn der Anmelder ihren Schutz beantragt hätte),⁶

³ Vgl. OPM Op 2/01, PBl. 2004, 26.

⁴ Beachte die gegenderte „Fachperson“ statt früher „Fachmann“.

⁵ OGH 3.4.1984, 4 Ob 321/84 – *Befestigungsvorrichtung*, SZ 57/68; *Weiser*, PatG2, 47 ff; BGH 29.4.1986, X ZR 28/85 – *Formstein*, BGHZ 98, 12, 19.

⁶ Nach der Leitentscheidung des dt BGH 29.4.1986, X ZR 28/85 – *Formstein*, BGHZ 98, 12 ist der Einwand in der

- Der Beklagte kann zum anderen einwenden, dass die Abwandlung ihrerseits auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Jedenfalls wenn die Abwandlung allein der neuen Erfindung ihre erfinderische Qualität verleiht, handelt es sich nicht mehr um ein Äquivalent.⁷

Das Patent gewährt eine positive Nutzungsbefugnis, sie kann vor allem Gegenstand einer Lizenz nach den §§ 35 ff PatG sein. Für das Ausschlussrecht unterscheidet § 22 PatG zwischen Erzeugnissen, Verfahren und unmittelbaren Verfahrenserzeugnissen sowie seit der PatG und GebR-Nov 2004 auch der mittelbaren Patentverletzung:

- **Erzeugnisse:** Es bestehen sechs Benutzungsarten, die den Weg des Erzeugnisses von der Herstellung bis zum Endverbraucher erfassen:
 - **Herstellen:** Die Abgrenzung zur Reparatur bereitet manchmal Schwierigkeiten. Eine Reparatur, die nur zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit dient, ohne Zustimmung des Patentinhabers erlaubt, nicht hingegen die Wiederherstellung des zerstörten Gegenstandes oder ein Umbau, durch den die Erfindung erneut verwirklicht wird. Erfasst ist nur das betriebsmäßige Herstellen.
 - **Feilhalten:** Es umfasst bereits die Werbung, geht also über das „Angebot“ iS des § 861 ABGB hinaus.
 - **Inverkehrbringen:** Darunter versteht man die Entäußerung an einen anderen; ein (wirksamer) Eigentumsübergang nicht erforderlich.
 - **Gebrauchen** zu betriebsmäßigen Zwecken⁸
 - **Einfuhr**
 - **Besitz**
 - andere Benutzungsarten werden **nicht** erfasst, insbesondere nicht die Vorbereitungshandlungen⁹
- **Verfahren**
 - Anwendung des Verfahrens
 - Anbieten im Inland, nur bei Wissen um Verbot oder Offensichtlichkeit des Verbots erfasst.
 - Der Verletzer muss beweisen, dass gerade das Verfahren genutzt wurde. Das ist oft schwieriger, als den Vertrieb geschützter Erzeugnisse nachzuweisen.
- **Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse**
 - geschützt sind auch die unmittelbaren Erzeugnisse patentierter Verfahren.
 - Dazu gilt die Beweislastumkehr des § 155 PatG bei Verfahren zur Herstellung neuer Erzeugnisse: Ein gleiches Erzeugnis gilt bis zum Beweis des Gegenteils als durch das Verfahren hergestellt.
- Die **mittelbare Patentverletzung** nach § 22 Abs 3 bis 5 PatG:
 - das Angebot und die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung im Inland
 - **Ausnahme:** allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse, Gegen Ausnahme: Anstiftung zur Patentverletzung durch den Lieferanten.

IV. Zusammenfassung

Nach zutreffender Ansicht des OGH setzt eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel voraus, dass die abgewandelte Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit

Praxis als „*Formstein-Einwand*“ bekannt.

⁷ OGH 22.11.1994, 4 Ob 1128/94, nv mwH; *Weiser*, PatG², 51 ff; vgl. auch BGH 18.5.1999, X ZR 156/97–*Räumschild*, BGHZ 142, 7 = GRUR 1999, 977; differenzierend 12.7.1990, X ZR 121/88 – *Befestigungsvorrichtung II*, BGHZ 112, 140 = GRUR 1991, 436, vertiefend *Allekotte*, GRUR 2002, 472 ff.

⁸ OGH 10.9.1985, 4 Ob 361/84, nv.

⁹ Vgl. aber § 22 Abs 3 bis 5 PatG zur mittelbaren Patentverletzung; dazu auch *Heidinger*, Die mittelbare Patentverletzung, ÖBl 2006, 156 mwN.

gleichwertigen Mitteln löst, dass diese Mittel für eine mit allgemeinem Fachwissen ausgerüstete Fachperson nahe liegen und dass diese Fachperson die beiden Lösungswege als gleichwertig empfindet. Da im gegenständlichen Fall der Beklagte bei dem patentierten Verfahren der Klägerin das alternative Verfahren offen gelegt hat, trifft die Behauptungs- und Beweislast für äquivalenzbegründende Umstände die Klägerin. Das Höchstgericht hat die Rechtssache daher an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung zurück verwiesen.