



OGH Beschluss vom 12.5.2009, 17 Ob 8/09i – Wasserkühler

1. Die Grundsatz der Lehre von der Äquivalenz gelten auch für Gebrauchsmuster. Das bedeutet, dass der Schutzbereich eines Gebrauchsmusters auf solche Benutzungshandlungen ausgedehnt werden kann, die zwar im Anspruch nicht genannt sind, die aber von Sinn und Zweck der Erfindung (d.h. dem erfinderischen Schritt) durch Verwendung gleichwirkender Austauschmittel Gebrauch machen. Ob Äquivalenz vorliegt, ist in erster Linie eine Rechtsfrage.

2. Ist Gegenstand des Gebrauchsmusters 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 gebrauchsmustergeschützte Lehre maßgeblichen technischen Gedanken Gebrauch macht. Eine Gleichwirkung ist deshalb zu verneinen, wenn der mit dem angegriffenen Verfahren beschrittene Lösungsweg von dem gebrauchsmustergeschützten Lösungsweg so weit entfernt ist, dass er nicht mehr als dessen Verwirklichung anzusehen ist.

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Manfred B*****, vertreten durch Dr. Bernd Roßkoth, Rechtsanwalt in Salzburg, gegen die beklagte Partei i***** GmbH, *****, vertreten durch Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wels, wegen Unterlassung (Streitwert 32.702,77 EUR) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 3.633,65 EUR), über die außerordentliche Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Linz als Berufungsgericht vom 21. Jänner 2009, GZ 1 R 144/08i-117, den

Beschluss

gefasst: Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).

Begründung:

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 (17 Ob 6/08v = RIS-Justiz RS0123521). Diese Grundsätze gelten sinngemäß auch für Gebrauchsmuster (vgl 4 Ob 155/03b = ÖBI 2004, 37 – Gleitschichtkühler im Zusammenhang mit einer "verschlechterten Ausführungsform").

1.2. Die für eine äquivalente Benützung einer patentierten Erfindung erforderliche Gleichwirkung bedeutet, dass das Austauschmittel dieselbe technische Wirkung erzielen muss, die das im Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel nach der Lehre des Klagepatents erreichen soll. 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. Ob Äquivalenz vorliegt, ist in erster Linie eine Rechtsfrage (17 Ob 6/08v mwN).

1.3. Nach dem festgestellten Sachverhalt ist am Gebrauchsmuster des Klägers gegenüber vorbekannten Wasserkühlern neu, dass die Kühlflüssigkeit zwischen planen Platten durchgeführt und auf diese Weise eine laminare (turbulenzfreie) Strömung erreicht wird, deren einzelne Strömungsfäden sich nicht überschneiden und keine übermäßigen Wirbel auftreten lassen, wodurch sich ein Gleitschichteffekt (Feststoffeigenschaften einer Flüssigkeit bei trotzdem gutem

Transferverhalten, vgl. Beil./C S 4) ergibt. Dem Eingriffsgegenstand Beil./5 liegt dieselbe Funktionsweise zugrunde, weil auch dort - trotz vier Stegen auf der ebenen Deckplatte - die zwischen zwei Platten fließende Kühlflüssigkeit keinem vorgegebenen eingefrästen Strömungskanal folgt, sondern sich im Strömungsraum - abgesehen von den Bereichen der Stege - auf der gesamten Plattenoberfläche verteilen kann.

Wenn das Berufungsgericht unter diesen Umständen die beim Eingriffsgegenstand zur Problemlösung angewendeten Mittel als prinzipiell gleichwirkend jenen des Gebrauchsmusters beurteilt und einen Gebrauchsmustereingriff bejaht hat, hat es die zuvor aufgezeigten Grundsätze höchstgerichtlicher Rechtsprechung im Rahmen des ihm offenstehenden Ermessensspielraums fehlerfrei auf den Einzelfall angewendet.

2.1. Die Berechtigung des Begehrens auf Urteilsveröffentlichung hängt davon ab, ob an der Aufklärung des Publikums im begehrten Ausmaß ein schutzwürdiges Interesse besteht; diese Frage hat das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles zu prüfen (RIS-Justiz RS0079737). Eine längere Prozessdauer hindert die Stattgebung des Urteilsveröffentlichungsbegehrens nicht, wenn noch künftige Nachteile für den Kläger oder "Vorteile" für den Beklagten aus der zu Recht beanstandeten Wettbewerbshandlung zu besorgen sind. Die längere Dauer eines Verfahrens darf nämlich keine Prämie für den unterliegenden Teil in der Richtung bilden, dass infolge längerer Zeitdauer von einer Urteilsveröffentlichung Abstand zu nehmen wäre (4 Ob 50/05i mwN).

2.2. Dass der Kläger im Sicherungsverfahren die zur Wirksamkeit der einstweiligen Verfügung auferlegte Sicherheitsleistung nicht erlegt hat, lässt - entgegen der in der Zulassungsbeschwerde vertretenen Auffassung - noch keine zwingenden Rückschlüsse auf ein fehlendes Veröffentlichungsinteresse zu. Auch ist das Berufungsgericht unbekämpft davon ausgegangen, dass sich der Eingriffsgegenstand - wenn auch in abgewandelter Form - noch auf dem Markt befindet. Ob und in welchem Umfang eine Veröffentlichung des Urteils nach den Umständen des Falles zur Aufklärung des Publikums geboten ist, begründet im Übrigen keine erhebliche Rechtsfrage im Sinne des § 502 Abs 1 ZPO (RIS-Justiz RS0042967).

Anmerkung*

Die vorliegende Entscheidung erstreckt die insbesondere jüngst¹ konturgebend herausgearbeiteten Grundsätze der patenrechtlichen Äquivalenzlehre auf den Gebrauchsmusterschutz. Damit sind auch für Verletzungen des „kleinen Patents“ folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

Ein Verfahren verletzt ein Verfahrensgebrauchsmuster dann, wenn

- (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).

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.²

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

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

¹ OGH 20.05.2008, 17 Ob 6/08v - *Bicalutamid II*, wbl 2008/292, 613 = RdW 2008/549, 586 = ÖBI-LS 2008/170, 275.

² Vgl. OPM Op 2/01, PBl. 2004, 26.

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.