



Fundstelle: ZTR 2013, 292 (Appl)

- 1. Der Schutzzumfang eines Patentbesitzes wird nach § 22 PatG sowohl für die unmittelbare als auch mittelbare Patentverletzung durch die Patentansprüche bestimmt.**
- 2. Eine mittelbare Patentverletzung bewirken alle Ausführungsformen, deren Elemente der patentgemäßen Ausführungsform entsprechen oder den in den Ansprüchen beschriebenen Elementen ganz oder zum Teil patentrechtlich äquivalent, d.h. wirkungsgleich, sind.**
- 3. Der Schutzbereich des unechten Unteranspruchs hängt damit insoweit vom Schutzbereich des Hauptanspruchs ab, als eine angegriffene Gestaltungsform neben sämtlichen Merkmalen des Hauptanspruchs noch zusätzlich jene des Unteranspruchs aufweisen muss.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat 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 Parteien 1. M\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, 2. D\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, beide vertreten durch e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von Dr. Rainer Beetz, Patentanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei R\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte KG in Wien, unter Mitwirkung von DI Reinhard Hehenberger, Patentanwalt in Wien, wegen Patentverletzung (Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung, Streitwert im Sicherungsverfahren 70.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 7. Juni 2013, GZ 2 R 62/13x-52, den

### **Beschluss**

gefasst: Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

### **Begründung:**

- 1.1. Nach allgemein anerkannter (und auch im Rechtsmittel nicht in Frage gestellter) Terminologie ist ein patentrechtlicher Unteranspruch stets rückbezogen auf seinen übergeordneten (Haupt-)Anspruch. Der Gegenstand eines Unteranspruchs umfasst deshalb nicht nur die wörtlich im Unteranspruch angeführten Merkmale, sondern zusätzlich auch alle Merkmale des übergeordneten (Haupt-)Anspruchs (Weiser, PatG 289).
- 1.2. Ist der Gegenstand eines Unteranspruchs nicht selbständig patentfähig, spricht man von einem "echten" Unteranspruch, andernfalls von einem "unechten" Unteranspruch (Keukenschrijver in Busse, PatG7 § 34 Rz 41).
2. Infolge rechtskräftiger Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes vom 26. 9. 2012, N 10/2011, steht fest, dass sowohl der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagspatents als auch jener des von Anspruch 1 abgeleiteten Unteranspruchs 3 neu ist und ausreichende erfinderische Tätigkeit aufweist. Entgegen der Auffassung des Rekursgerichts handelt es sich daher bei Anspruch 3 um einen unechten Unteranspruch.
3. Der Schutzzumfang eines Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt (vgl RIS-Justiz RS0071119). In den Schutzbereich eines Patents fallen alle Ausführungsformen, deren Elemente der patentgemäßen Ausführungsform entsprechen oder den in den Ansprüchen beschriebenen Elementen ganz oder zum Teil patentrechtlich äquivalent sind (vgl 17 Ob 6/08v). Der Schutzbereich des unechten Unteranspruchs hängt damit insoweit vom Schutzbereich des Hauptanspruchs ab, als eine angegriffene Gestaltungsform neben sämtlichen Merkmalen des Hauptanspruchs noch

zusätzlich jene des Unteranspruchs aufweisen muss.

4.1. Das Rekursgericht hat - ausgehend von den Feststellungen zu den Merkmalen der angegriffenen Gestaltungsform und unter Bezugnahme auf das Erkenntnis der Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes - einen Verletzungstatbestand in Ansehung des rechtsbeständigen Anspruchs 1 des Klagspatents verneint. Sein daraus gezogener Schluss, dass damit auch keine Verletzung von Unteranspruch 3 vorliege, ist nach dem zuvor dargestellten Verhältnis zwischen Haupt- und Unteranspruch aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

4.2. Weist nämlich die angegriffene Gestaltungsform nicht einmal sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs auf, kann sie schon aus diesem Grund nicht in den Schutzbereich des Unteranspruchs 3 fallen, mag dieser auch noch zusätzliche Merkmale aufweisen, die einen (gegenüber dem Hauptanspruch erweiterten) selbständigen Schutzbereich begründen.

5.1. Von der im Rechtsmittel aufgeworfenen Frage der Reichweite der Bindung der Gerichte im Verletzungsprozess an das Erkenntnis im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt hängt die Entscheidung nicht ab.

5.2. Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes ist beim Vergleich zwischen Patentanspruch 1 und dem Gegenstand laut Vorhalt CH 443 387 A davon ausgegangen, dass kennzeichnender Teil von Patentanspruch 1 eine Profilschiene mit längsausgerichtetem Steg und querstehenden Flanschen ist, während aus Figur 6 im Vorhalt CH 443 387 A ein fließender, verlaufender Übergangsbereich bei den Kupplungselementen ersichtlich ist, der keinen Flansch erkennen lässt. Damit sei der Patentanspruch 1 neu gegenüber dem Vorhalt.

5.3. Entgegen der Auffassung der Rechtsmittelwerberin hat sich das Rekursgericht nicht an dieses Erkenntnis der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes "gebunden" erachtet, sondern allein dessen Argumentation übernommen, wenn es die angegriffene Gestaltungsform mit dem Vorhalt CH 443 387 A verglichen, auch bei ersterer einen fließenden Übergangsbereich bei den Kupplungselementen ohne Flansch konstatiert und daraus den Schluss gezogen hat, die angegriffene Gestaltungsform entspreche (ebenso wie der nicht neuheitsschädliche Gegenstand laut Vorhalt) nicht den Merkmalen von Anspruch 1 des Klagspatents.

6.1. Auf eine äquivalente Benützung der patentierten Erfindung (also darauf, dass die angegriffene Ausführungsform Elemente enthält, die den in den Ansprüchen beschriebenen Elementen ganz oder zum Teil patentrechtlich äquivalent sind) hat sich die Klägerin im Sicherungsantrag ON 42 nicht berufen, sondern allein darauf abgestellt, dass die Betonleitelemente der Beklagten "alle patentgemäßen Merkmale" aufweisen (Sicherungsantrag S 8) und dass der Eingriffsgegenstand "alle Merkmale" von Anspruch 1 und 3 aufweise (Sicherungsantrag S 10); auch das Sicherungsbegehren beschreibt nur eine Ausführungsform des Kupplungselements mit Steg und Flanschen. Solche Teile besitzt die angegriffene Ausführungsform nach den Feststellungen nicht.

6.2. Im Übrigen hat das Rekursgericht - entgegen den Ausführungen im Rechtsmittel - auch das Vorliegen einer äquivalenten Verletzung mit den im Sicherungsverfahren zur Verfügung stehenden Mitteln geprüft und verneint.

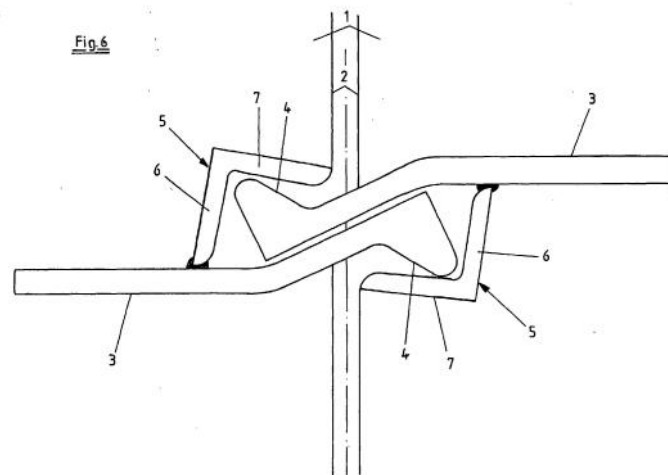
## ***Anmerkung\****

### **I. Das Problem**

Die Klägerinnen, die M-GmbH und D-GmbH, machten aus dem Haupt- und dem dritte Unteranspruch ihres Klagspatents im vorliegenden Provisorialverfahren einen Unterlassungsanspruch gegenüber der beklagten R-GmbH geltend. Diese vertrieb nämlich Erzeugnisse, die im Wesentlichen einem in der Schweiz offenbarten Patent ähnelten:

---

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



Patent: CH 443 387 A/EP 146 7028 B1

Demgegenüber war der Hauptanspruch des Klagspatents durch eine Profilschiene mit längsausgerichtetem Steg und querstehenden Flanschen gekennzeichnet.

Die Unterinstanzen wiesen den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ab. Aufgrund des anders gelagerten Schweizer Patents wäre das Klagspatent zwar neu, jedoch lägen die Eingriffsgegenstände der R-GmbH außerhalb des Schutzzumfangs des Klagspatents. Die beanstandeten Kupplungselemente der Beklagten wiesen einen fließend verlaufenden Übergangsbereich ohne Flansch auf.

Aufgrund des außerordentlichen Rechtsmittels der Klägerinnen hatte sich das Höchstgericht mit dem Schutzzumfang des Klagspatents und einer allfällig mittelbaren Patentverletzung zu befassen.

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH bestätigte die Abweisung des Sicherungsantrags. Das Rekursgericht hätte unter Zugrundelegung der bescheinigten Merkmale der angegriffenen Gestaltungsform und unter Bezugnahme auf das Erkenntnis der NA zutreffend eine Verletzung des – an sich rechtsbeständigen – Anspruch 1 des Klagspatents verneint. Damit lag auch keine Verletzung von Unteranspruch 3 vor.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung bekräftigt die st. Rsp.,<sup>1</sup> dass der Schutzzumfang eines Patentes nach österreichischem Recht durch die Patentansprüche bestimmt wird. Ist der Gegenstand eines Unteranspruchs nicht selbständig patenttauglich, spricht die hL<sup>2</sup> von einem „echten“ Unteranspruch, andernfalls von einem „unechten“ Unteranspruch. Nach nunmehr auch in Österreich allgemein anerkannter Terminologie ist ein patentrechtlicher Unteranspruch stets rückbezogen auf seinen übergeordneten (Haupt-)Anspruch. Der Gegenstand eines Unteranspruchs umfasst deshalb nicht nur die wörtlich im Unteranspruch angeführten Merkmale, sondern zusätzlich auch alle Merkmale des übergeordneten (Haupt-)Anspruchs.<sup>3</sup> Der Schutzbereich des unechten Unteranspruchs hängt damit insoweit vom Schutzbereich des Hauptanspruchs ab, als eine angegriffene Gestaltungsform neben sämtlichen Merkmalen des Hauptanspruchs noch zusätzlich jene des Unteranspruchs aufweisen muss. Nach dem bescheinigten Sachverhalt ist eine unmittelbare Verletzung des Patents ausgeschlossen gewesen.

**Ausblick:** In den Schutzbereich eines Patents fallen daher zunächst alle Ausführungsformen, deren

<sup>1</sup> OGH 17.12.1968, 4 Ob 325/68, EvBl 1969/203 = GRURInt 1970, 284 = ÖBl 1969, 56; 26.7.1973, 4 Ob 324/73, EvBl 1974/27 = GRURInt 1974, 281 (zust. Hesse) = ÖBl 1973, 128; 30.11.1976, 4 Ob 375/76, *Schibremse*, ÖBl 1977, 88.

<sup>2</sup> *Keukenschrijver* in Busse, PatG<sup>7</sup> (2013) § 34 dPatG Rz 41.

<sup>3</sup> OGH 27.8.2013, 4 Ob 127/13z, *Betonleitelemente*, ZTR 2013, 292 (*Appl.*); *Weiser*, PatG<sup>2</sup>, 289.

Elemente der patentgemäßen Ausführungsform entsprechen oder den in den Ansprüchen beschriebenen Elementen ganz oder zum Teil patentrechtlich äquivalent sind.<sup>4</sup> Der OGH lässt den Sicherungsantrag aber daran scheitern, weil die Klägerinnen sich nicht auf eine äquivalente Benützung der patentierten Erfindung gestützt haben, also nicht darauf, dass die angegriffene Ausführungsform Elemente enthält, die den in den Ansprüchen beschriebenen Elementen ganz oder zum Teil patentrechtlich äquivalent sind. Für eine äquivalente Benützung einer patentierten Erfindung müssen folgende Bedingungen kumulativ vorliegen:<sup>5</sup>

- Die abgewandelte Ausführungsform löst das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln (Gleichwirkung);
- 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);
- 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.

Der Sicherungsantrag hat demgegenüber allein darauf abgestellt, dass die Betonleitelemente der Beklagten "alle patentgemäßen Merkmale" aufweisen und dass der Eingriffsgegenstand "alle Merkmale" des Haupt und des dritten Unteranspruchs aufgewiesen habe. Das Sicherungsbegehren hat gleichermaßen nur eine Ausführungsform des Kupplungselements mit Steg und Flanschen beschrieben. Solche Teile besitzt die angegriffene Ausführungsform nach den Feststellungen aber nicht.

#### **IV. Zusammenfassung**

Der Schutzzumfang eines Patentees wird nach § 22 PatG sowohl für die unmittelbare als auch mittelbare Patentverletzung durch die Patentansprüche bestimmt. Dies setzt voraus, dass die Patentansprüche klar und unzweideutig verfasst sind. Der Schutzbereich des unechten Unteranspruchs hängt nach Ansicht der Gerichte insoweit vom Schutzbereich des Hauptanspruchs ab, als eine angegriffene Gestaltungsform neben sämtlichen Merkmalen des Hauptanspruchs noch zusätzlich jene des Unteranspruchs aufweisen muss.

---

<sup>4</sup> OGH 20.5.2008, 17 Ob 6/08v, *Bicalutamid*, wbl 2008/292, 612 = RdW 2008/549, 586 = ÖBI-LS 2008/170, 275 = SZ 2008/67; 18.11.2008, 17 Ob 35/08h, ÖBI-LS 2009/113.

<sup>5</sup> OGH 20.5.2008, 17 Ob 6/08v, *Bicalutamid*, wbl 2008/292, 612 = RdW 2008/549, 586 = ÖBI-LS 2008/170, 275 = SZ 2008/67; 18.11.2008, 17 Ob 35/08h, ÖBI-LS 2009/113.