



1. Ausländische Entscheidungen über die Nichtigkeitsklärung eines Europäischen Patents wirken nur für den jeweiligen Urteilsstaat und erfassen daher nicht den inländischen Teil dieses Patents. Allerdings können ihre Gründe in inländischen Sicherungsverfahren zur Bescheinigung von Nichtigkeitsgründen herangezogen werden

2. Dazu ist ein solches Vorbringen erforderlich; der bloße Hinweis auf die Existenz der Entscheidungen reicht nicht aus. Es ist eine dem Obersten Gerichtshof grundsätzlich entzogene Frage der Beweiswürdigung, ob die Gründe der Entscheidungen – auch angesichts der sonstigen Bescheinigungsmittel zum strittigen Thema – tatsächlich geeignet sind, strittige Tatsachen zu bescheinigen.

3. Das Rekursgericht ist nicht verpflichtet, sich im Rahmen der Überprüfung der vom Erstgericht getroffenen Sachverhaltsfeststellungen mit jedem einzelnen Beweisergebnis beziehungsweise mit jedem einzelnen Argument des Rekurswerbers auseinanderzusetzen. Die Entscheidung des Rekursgerichts über eine Beweisrüge ist schon dann mängelfrei, wenn es dazu nachvollziehbare Überlegungen anstellt und in seinem Urteil festhält.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Senatspräsidentin 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. A*****, 2. A***** GmbH, *****, vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei G***** GmbH, *****, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Zurückziehung eines Antrags, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 150.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 17. September 2012, GZ 30 R 31/12t-13, 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:

Unstrittig ist, dass der von den Klägern erhobene Vorwurf eines Patenteingriffs voraussetzt, dass die beanstandeten Arzneimittel der Beklagten ein Geliermittel enthalten und damit Merkmal vier des Klagepatents („enthaltend ein Geliermittel“) erfüllen. Als Geliermittel definiert das Klagepatent alle Substanzen, die bei Kontakt mit Wasser ein Gel bilden. Unstrittig ist auch, dass nach dem Stand der Technik oszillatorische rheologische Messungen, die den Gelpunkt bestimmen, die Frage beantworten, ob ein Gel vorliegt (Revisionsrekurs S 13); ein solches Gutachten hat die Klägerin nicht vorgelegt.

Das Rekursgericht hat die Entscheidung bestätigt, mit der das Erstgericht den Sicherungsantrag abgewiesen hat; die Tatsacheninstanzen haben es nämlich als nicht bescheinigt angesehen, dass Viscarin GP 209 (welcher Lebensmittelzusatzstoff in den von der Beklagten angebotenen Tabletten enthalten ist) ein Gelbildner ist.

Mit ihren weitwendigen Ausführungen bekämpft die Rechtsmittelwerberin in dritter Instanz letztlich die Beweiswürdigung der Vorinstanzen zum aufgezeigten Beweisthema, was ihr verwehrt ist.

Der im Zusammenhang mit der Erledigung der Beweisrüge behauptete Verfahrensmangel läge nur vor, wenn sich das Berufungsgericht damit überhaupt nicht (RIS-Justiz RS0043371) oder nur so mangelhaft befasst hätte, dass keine nachvollziehbaren Überlegungen über die Beweiswürdigung angestellt und im Urteil festgehalten sind (RIS-Justiz RS0043371 [T13], RS0043150). Davon kann hier keine Rede sein. Eine Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Argument der Rechtsmittelwerber besteht nicht (RIS-Justiz RS0043162, vgl auch RS0040165, RS0043371 [T18]).

Auch die Frage, welche „Bescheinigungskraft“ die Tatsacheninstanzen einem von der Beklagten vorgelegten Privatgutachten beigemessen haben, betrifft die in dritter Instanz nicht angreifbare Beweiswürdigung.

Eine formale Bindung an Entscheidungen ausländischer Gerichte besteht nicht (17 Ob 13/09z). Einer ipso-iure-Anerkennung der von den Klägerinnen genannten gerichtlichen Entscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Art 33 EuGVVO) steht hier schon aus verfahrensrechtlicher Sicht entgegen, dass die Beklagte nicht Partei der den Entscheidungen vorangegangenen Verfahren war.

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, die Gründe dieser Entscheidungen als Bescheinigungsmittel in einem Sicherungsverfahren heranzuziehen; die Entscheidungen können daher der Bescheinigung eines entsprechenden Vorbringens im Verletzungsstreit dienen. Dazu ist ein solches Vorbringen erforderlich; der bloße Hinweis auf die Existenz der Entscheidungen reicht nicht aus. In weiterer Folge ist es eine dem Obersten Gerichtshof grundsätzlich entzogene Frage der Beweiswürdigung, ob die Gründe der Entscheidungen - auch angesichts der sonstigen Bescheinigungsmittel zum strittigen Thema - tatsächlich geeignet sind, strittige Tatsachen zu bescheinigen (vgl 17 Ob 24/09t).

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin nahm die Beklagte wegen behaupteten Patenteingriffs im Sicherungsverfahren auf Unterlassung in Anspruch. Sie behauptete, dass die beanstandeten Arzneimittel der Beklagten ein Geliermittel enthielten und damit ein Merkmal des Klagepatents, das u.a. durch „enthaltend ein Geliermittel“ definiert war. Das Klagepatent verstand unter dem „Geliermittel“ alle Substanzen, die bei Kontakt mit Wasser ein Gel bildeten. Unstrittig im Verfahren war, dass nach dem Stand der Technik sogenannte oszillatorisch-rheologische Messungen, die den Gelpunkt bestimmten, zuverlässig die Frage beantworteten, ob ein Gel vorlag. Im Provisorialverfahren wurde ein entsprechend darauf aufbauendes Gutachten zu den Eingriffsgegenständen von der Klägerin allerdings nicht vorgelegt.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab und sah es als nicht bescheinigt an, dass Viscarin GP 209 ein Gelbildner war, welcher Lebensmittelzusatzstoff in dem von der Beklagten angebotenen Tabletten, also den behaupteten Eingriffsgegenständen, enthalten war. Das Rekursgericht bestätigte die Abweisung.

Aufgrund des außerordentlichen Rechtsmittels der gefährdeten Partei musste sich das Höchstgericht u.a. mit Fragen der Bescheinigungspflicht bei Patentverletzungen im Provisorialverfahren auseinandersetzen.

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

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies den außerordentlichen Revisionsrekurs zurück. Welche „Bescheinigungskraft“ die Tatsacheninstanz einem von der Beklagten vorgelegten Privatgutachten beigemessen hätten, betraf eine in dritter Instanz nicht mehr angreifbare Frage der Beweiswürdigung. Dass die Klägerin im Verfahren bescheinigt hatte, vor ausländischen Gerichten ihr Klagspatent erfolgreich durchgesetzt zu haben, vermochte eine ausreichende Bescheinigung im österreichischen Sicherungsverfahren nicht zu ersetzen. Dies schon deshalb, da die Beklagte nicht Partei der den Entscheidungen vorangegangenen Verfahren war.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Bemerkenswerterweise schließen es die Höchstrichter nicht aus, die Gründe ausländischer Entscheidungen als Bescheinigungsmittel in einem Sicherungsverfahren heranzuziehen; diese Entscheidungen können daher – bei vergleichbarem Sachverhalt – allerdings nur der Bescheinigung eines entsprechenden Vorbringens im Verletzungsstreit dienen. Sie müssen also gewissermaßen erst in den inländischen Prozess eingeführt werden; der bloße Hinweis auf die Existenz dieser Entscheidungen reicht nicht aus. Davon abgesehen stellt es eine dem OGH in dritter Instanz entzogene Frage der Beweiswürdigung dabei, ob die Gründe der Entscheidungen – auch angesichts der sonstigen Bescheinigungsmittel zum strittigen Thema – tatsächlich geeignet sind, strittige Tatsachen zu bescheinigen.¹

Die vorliegende Entscheidung erlaubt einen Blick auf die Bescheinigungspflicht bei Patentverletzungen nach § 147 PatG ebenso wie eine die auf das Verhältnis des patentrechtlichen Verfahrens nach § 156 Abs 3 PatG zu richten. Die wesentlichen Aussagen zu bedeutenden Fragen des Patent-(Verfahrens-)rechts können hier nur leitsatzartig wiedergegeben werden:²

- Ausländische Entscheidungen über die Nichtigkeitklärung eines europäischen Patentes wirken nur für den jeweiligen Urteilsstaat und erfassen daher nicht den inländischen Teil dieses Patents.
- Allerdings können ihre Gründe in inländischen Sicherungsverfahren zur Bescheinigung von Nichtigkeitsgründen herangezogen werden.
- Wendet der Beklagte in einem Verletzungsprozess die Nichtigkeit des Patents ein, so ist der Möglichkeit, dass dem Unterlassungsanspruch durch eine nachträgliche Nichtigkeitsklärung die Grundlage entzogen werden könnte, im Sicherungsverfahren erforderlichenfalls durch Auferlegung einer Sicherheitsleistung iS von § 390 Abs 2 EO zu begegnen.
- Der Patentinhaber ist bei der Formulierung seiner Unterlassungsbegehren nach § 147 PatG nicht streng an den Wortlaut der Patentansprüche gebunden. Die Beschränkung eines Patents ist demnach zulässig, sofern
 - a) der Schutzbereich durch die Einschränkung tatsächlich verkleinert wird und
 - b) die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht überschritten wird.
- Ein Verbot nach § 22 Abs 1 PatG erfasst nicht nur die Einfuhr zum Zwecke des betriebsmäßigen Herstellens, Inverkehrbringens, Feilhaltens oder Gebrauchs als Verletzungshandlung, sondern auch die Ausfuhr (Export).
- Ein Verbot des Besitzes von Waren schafft einen irreversiblen Zustand, dessen Beseitigung im Provisorialverfahren nicht begehrt werden kann

¹ So bereits OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t – *Nebivolol I*, wbl 2010/60, 156 = *ecolex* 2010/57, 173 (*SchönherrAdocker*) = ÖBI-LS 2010/51/52/53/54/55/56 = ÖBI 2010/28, 134 = SZ 2009/154.

² Vgl. instruktiv *SchönherrAdocker*, Österreichischer Oberster Gerichtshof entscheidet über Grundsätze des EV-Verfahrens in Patentsachen, insbesondere betreffend Arzneimittel, GRUR Int 2010, 380, 385.

Ausblick: Die vom Wortlaut der Patentansprüche abweichende Unterlassungstenorierung eröffnet auch für Hauptverfahren in Patentsachen neuartige Perspektiven. Möchte der Patentinhaber dem Einwand der fehlenden Neuheit bzw. der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Klagspatentes begegnen, besteht für ihn die Möglichkeit einer Beschränkung seines Unterlassungsbegehrens im Verfahren. Wird nämlich das Klagspatent im Nichtigkeitsverfahren vor dem ÖPA angegriffen, so kann das Gericht nach § 156 Abs 3 PatG unterbrechen. Im Fall der Rechtsbeständigkeit des Klagspatents kann der Patentinhaber im Hauptsacheverfahren eine Klagsausdehnung vornehmen und das Unterlassungsbegehren an die Patentansprüche anpassen. Wird hingegen das Klagspatent im Nichtigkeitsverfahren zur Gänze vernichtet, kann auch einem gegenüber den Ansprüchen des Klagspatents eingeschränkten Begehren keine Berechtigung mehr zukommen.

IV. Zusammenfassung

In Patentverletzungsstreitigkeiten ist ein gegenüber den Ansprüchen des Patents eingeschränktes Unterlassungsbegehren nach § 147 PatG durchaus zulässig. Dadurch kann der Patentinhaber dem Einwand der fehlenden Neuheit bzw. mangelnde Erfinderische Tätigkeit (Erfindungshöhe) des Klagspatents bereits im einstweiligen Verfügungsverfahren wirksam begegnen. Ausländische Entscheidungen können *qua ratione* ihrer Begründung in inländischen Sicherungsverfahren zur Bescheinigung von Nichtigkeitsgründen herangezogen werden. Dazu ist ein solches Vorbringen erforderlich; der bloße Hinweis auf die Existenz der Entscheidungen reicht nicht aus. Es ist eine dem Obersten Gerichtshof grundsätzlich entzogene Frage der Beweiswürdigung, ob die Gründe der Entscheidungen – auch angesichts der sonstigen Bescheinigungsmittel zum strittigen Thema – tatsächlich geeignet sind, strittige Tatsachen zu bescheinigen.