



**Fundstellen:** ZTR 2013, 151 (I) und RdW 2013/532, 537 (II)

- 1. Anders als bei Anträgen auf Anmerkung eines Streits im Grundbuch gibt es für die Streitanmerkung im Patent- oder Markenrecht nach § 45 PatG bzw. § 28 MarkSchG kein außerstreitiges Registerverfahren, dem dieser Antrag zugeordnet werden könnte. Wenn dieser daher in einem Zivilprozess gestellt wurde, handelt es sich um einen Zwischenstreit vor dem Prozessgericht ist daher darüber nach den Regeln des streitigen Verfahrens zu entscheiden.**
- 2. Bei einem Antrag auf (Löschung der) Anmerkung einer vermögensrechtlichen Klage im Patentregister nach § 45 PatG liegt ein Entscheidungsgegenstand vermögensrechtlicher Natur vor, der dann zu bewerten ist, wenn sich der Geldeswert nicht unmittelbar aus der Höhe des Klagebegehrens ergibt.**
- 3. Auch wegen obligatorischer Ansprüche kann die Eintragung der Streitanmerkung im Patentregister erfolgen. Die Zulässigkeit einer Streitanmerkung hängt daher sowohl nach den Gesetzesmaterialien als auch nach der Rechtsprechung davon ab, dass mit der anzumerkenden Klage ein Anspruch verfolgt wird, der zumindest mittelbar auf eine Änderung des Registerstands zielt.**
- 4. Die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit oder auf Aufhebung des Vertrags, der die Grundlage für eine Eintragung im Patentregister bildet, kann hingegen nicht nach § 45 PatG angemerkt werden. Eine bloß auf Feststellung der Unwirksamkeit des Erwerbstitels des Beklagten gerichtete Klage reicht nämlich nicht aus, ebenso wenig ein ausschließlich auf das Titelgeschäft bezogenes Rechtsgestaltungsbegehren.**

Leitsätze verfasst von Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei H\*\*\*\*\* N\*\*\*\*\*, vertreten durch Brauneis Klauser Prändl Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. A\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\*, 2. E\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\*, 3. I\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\*, alle \*\*\*\*\*, alle vertreten durch Mag. Nikolaus Hirschko, Rechtsanwalt in Wien, sowie 4. E\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\*, und 5. K\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, beide vertreten durch Dr. Riedl & Dr. Ludwig Rechtsanwälte GmbH in Haag, wegen Feststellung, Rechnungslegung und Zahlung (Streitwert 350.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 13. Dezember 2012, GZ 5 R 218/12h-17, mit welchem aufgrund eines Rekurses der erst- bis drittbeklagten Parteien der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 8. Mai 2012, GZ 30 Cg 28/12p-6, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

### **Beschluss**

gefasst: Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

### **Begründung:**

Der Kläger bringt vor, der Erstbeklagte habe eine kostengünstige Methode erfunden, Kupferdrähte aus bereits verlegten Telekommunikationskabeln durch leistungsfähigere Glasfaserkabel zu ersetzen, ohne dass dabei die Kabel freigelegt werden müssten. Im August 2001 habe der Erstbeklagte mit einem Rechtsanwalt einen Beteiligungsvertrag abgeschlossen, wonach diesem 4 % der Erträge zustünden. Dieses Recht habe der Rechtsanwalt dem Kläger abgetreten. Die Erfindung sei am 13. März 2003 im österreichischen Patentregister als Patent Nr 410.611 eingetragen worden,

wobei mit dessen Priorität Schutzrechte in nunmehr rund 150 Ländern beansprucht würden. Der Erstbeklagte verweigere dem Kläger die Zahlung, weil er seine Rechte am Patent an seine Eltern, den Zweitbeklagten und die Drittbeklagte verkauft habe. Diese verweigerten die Zahlung, weil sie mit dem Kläger und dem Rechtsanwalt in keiner vertraglichen Beziehung stünden. Der Zweitbeklagte und die Drittbeklagte seien am 13. September 2004 statt des Erstbeklagten im Register als Patentinhaber eingetragen worden. Diese Eintragung sei jedoch wegen des Fehlens eines Titels unwirksam. Alle in Betracht kommenden Titelgeschäfte seien aus näher dargestellten Gründen formungültig, nichtig, schwebend unwirksam oder zumindest zur Hälfte nichtig. In weiterer Folge habe der Erstbeklagte zur Benachteiligung des Klägers einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Fünftbeklagten, deren Hauptgesellschafterin die Viertbeklagte sei, geschlossen. Alle Beklagten seien schlechtgläubig gewesen; sie hafteten dem Kläger für seinen Anteil an den Erträgen des Patents.

Auf dieser Grundlage begehrt der Kläger gegenüber allen Beklagten die Feststellung, dass

a. drei näher bezeichnete Verträge "kein Rechtsverhältnis über oder sonstiges Recht auf Übertragung von Rechten" am Patent und an den Schutzrechten vom Erstbeklagten auf den Zweitbeklagten und die Drittbeklagte begründeten; hilfsweise die Feststellung, dass diese Verträge nichtig, hilfsweise schwebend unwirksam und wiederum hilfsweise zur Hälfte unwirksam (nichtig) seien.

b. der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Erstbeklagten und der Fünftbeklagten schwebend unwirksam sei, hilfsweise die Feststellung, dass auch nach der "Bestellung" (gemeint offenkundig: Beauftragung) der Fünftbeklagten mit der Verwertung der Rechte am Patent sein Anspruch im Ausmaß von 4 % der Erträge bestehe.

c. die Erst- bis Drittbeklagten ihm zur ungeteilten Hand für sämtliche Ansprüche aus dem Beteiligungsvertrag, hilfsweise für den darauf gründenden Anspruch auf 4 % der Erträge, hafteten. Weiters erhebt der Kläger eine zwischen den Beklagten differenzierende Klage auf Rechnungslegung, Eidesleistung und Zahlung. Sein rechtliches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (Unwirksamkeit) der Rechtsgeschäfte liege darin, dass in diesem Fall wieder der Erstbeklagte als Patentinhaber in das Patentregister einzutragen wäre oder der Kläger nachträglich der Übertragung auf den Zweitbeklagten und die Drittbeklagte zustimmen könnte, sofern ein zustimmungsbedürftiger, aber kein absolut nichtiger Übertragungsvorgang vorliegen sollte.

Mit der Klage verbindet der Kläger einen Antrag auf Anmerkung des "gegenständlichen Rechtsstreits" im Patentregister. Eine solche Anmerkung sei wegen der Unwirksamkeit der Verfügungen des Erstbeklagten im Zusammenspiel mit seinen schlechtgläubigen Eltern zum Schutz der Allgemeinheit geboten; dies auch deshalb, um "weitere Verfügungen" zwischen dem Erstbeklagten und seinen Eltern zu verhindern.

Das *Erstgericht* bewilligte die Anmerkung der Klage und ersuchte das Patentamt um den Vollzug.

Das vom Erst- bis Drittbeklagten angerufene *Rekursgericht* wies den Antrag auf Anmerkung der Klage ab und sprach aus, dass der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei.

Nach § 45 PatG seien unter anderem bei Gericht anhängige Streitverfahren über die Zugehörigkeit von Patenten, über Pfandrechte oder über sonstige dingliche Rechte an Patenten im Register anzumerken. Diese Streitmerkung sei zwar anders als in Grundbuchsachen nicht auf die Behauptung dinglicher Rechte beschränkt, sondern auch bei der Geltendmachung bloß obligatorischer Ansprüche möglich. Dies gelte aber nur für Ansprüche, die eine Übertragung des Patents an den Kläger zum Ziel hätten. Hingegen sei die Streitmerkung zu versagen, wenn das Streitverfahren auf keinen Fall, also auch nicht mittelbar, zu einer solchen Übertragung führen könne. Das treffe hier zu, weil Ziel der Klage bloß sei, die Übertragung der Patentrechte vom Erstbeklagten auf seine Eltern rückgängig zu machen. Da kein Entscheidungsgegenstand rein vermögensrechtlicher Natur vorliege, müsse das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG keinen Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands vornehmen. Eine erhebliche Rechtsfrage

liege nicht vor.

Gegen diese Entscheidung erhob der Kläger einen außerordentlichen Revisionsrekurs, hilfsweise einen mit einer Zulassungsvorstellung verbundenen ordentlichen Revisionsrekurs. Nach Rückleitung der Akten mit Beschluss des Senats vom 12. 2. 2013, 4 Ob 8/13z, sprach das Rekursgericht aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige, und legt den Revisionsrekurs nun neuerlich zur Entscheidung vor.

Der *Revisionsrekurs* ist *nicht zulässig*.

1. Wie der Senat schon im Rückleitungsbeschluss dargelegt hat, ist über den Revisionsrekurs nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung zu entscheiden. Aufgrund der vom Rekursgericht nachträglich vorgenommenen Bewertung ist er als außerordentlicher Revisionsrekurs zu behandeln.

2. Die Kläger stützen sich auf § 45 PatentG, wonach Streitigkeiten über die "Zugehörigkeit" eines Patents im Register anzumerken sind. Davon könnten von vornherein nur jene Begehren erfasst sein, die sich auf die Gültigkeit der Verträge des Erstbeklagten mit seinen Eltern (Zweit- und Drittbeklagte) beziehen. Alle anderen Begehren betreffen auch bei weitester Auslegung nicht die "Zugehörigkeit" des Patents, sondern ausschließlich die Folgen (angeblich) rechtswidrigen Handelns der Beklagten.

3. Eine erhebliche Rechtsfrage liegt allerdings auch bei den auf die Gültigkeit der Verträge bezogenen Begehren nicht vor.

3.1. § 45 PatentG geht auf § 25 PatentG 1897 zurück. Mit dieser Bestimmung wurde auch im Patentrecht eine an grundbuchsrechtliche Vorschriften angelehnte Streitanmerkung eingeführt. Nach dem Motivenbericht zur Regierungsvorlage (1420 BlgAH, 11. Sess, 70) erfuhr diese Streitanmerkung aber "gegenüber jener der Grundbuchsordnung eine bedeutende Erweiterung, indem dieselbe hier nicht allein in den im Grundbuchsrechte aufgezählten Fällen [...] stattfindet, vielmehr immer zulässig ist, wenn Jemand Ansprüche auf das Patent selbst oder ein Recht an demselben erhebt, oder die Nichtigkeit, Rücknahme oder Aberkennung des Patentes geltend macht."

3.2. Auf dieser Grundlage sprach der Oberste Gerichtshof in 4 Ob 489/30 (= SZ 12/273 = JBl 1931, 83 [Zimbler]) aus, dass die Streitanmerkung nicht auf Fälle beschränkt sei, in denen eine "widerrechtliche Eintragung" im Patentregister behauptet und (auf dieser Grundlage) eine Löschung oder Umschreibung begehrt werde. Vielmehr könnten auch Streitigkeiten angemerkt werden, "die obligatorische Ansprüche betreffen, aber zum Erwerb des Patents führen sollen", also auf die "Übereignung der Patente abzielen". In 4 Ob 2083/96 (= ÖBA 1996, 811) hielt der Oberste Gerichtshof unter Hinweis auf Friebel/Pulitzer (Österreichisches Patentrecht<sup>2</sup> [1971] 365 f) an dieser Auffassung fest. Eine Streitanmerkung sei möglich, wenn es um die Geltendmachung bloß obligatorischer Ansprüche gehe, deren Durchsetzung allerdings "einen Schritt zur allfälligen Verdinglichung eines Rechts durch Eintragung in das Patentregister" bedeuten müsse.

3.3. Die Zulässigkeit einer Streitanmerkung hängt daher sowohl nach den Gesetzesmaterialien als auch nach der Rechtsprechung davon ab, dass mit der anzumerkenden Klage ein Anspruch verfolgt wird, der zumindest mittelbar auf eine Änderung des Registerstands zielt. Anders als im Grundbuchsrecht kann eine Anmerkung zwar auch bei Streitigkeiten über obligatorische Ansprüche erfolgen. Hingegen ist kein Grund erkennbar, weshalb auch die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit oder auf Aufhebung jenes Vertrags angemerkt werden könnte, der die Grundlage für eine Eintragung im Patentregister bildet. Eine solche Anmerkung ist auch im Grundbuchsverfahren nicht möglich (RIS-Justiz RS0060511 [insb T2]). Ebenso wie dort führte der Erfolg einer solchen Klage auch im Patentrecht nicht dazu, dass das Register "von Amts wegen" geändert werden müsste; für diese vom Kläger vertretene Auffassung gibt es im Patentgesetz keine Grundlage. Der Erfolg der Klage hätte daher keine - auch keine mittelbaren - Auswirkungen auf den Registerstand. Ob eine gegen die Parteien der strittigen Verträge gerichtete Klage auf Abgabe bestimmter Erklärungen gegenüber dem Patentamt angemerkt werden könnte, ist hier nicht zu entscheiden.

4. Aus diesen Gründen ist der Revisionsrekurs mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage zurückzuweisen.

# Anmerkung\*

## I. Das Problem

Der Ausgangsfall beschäftigte das Höchstgericht innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal und bildete einen „Nebenschauplatz“ zur Streitanmerkung nach § 45 PatG des bereits seit längerem anhängigen, veritablen Patentstreits<sup>1</sup> um eine neuartige Methode zur kostengünstigen Entkernung von Kupferkabeln zum Ersetzen durch Glasfaser.

Die gegenständliche Klage eines Patent(unter)beteiligten zielte in ihrem Feststellungsbegehren auf die Nichtigkeit der Verträge für die Übertragung des Patents von der erstbeklagten Partei auf die zweit- und drittbeklagte Partei und damit auf die Eintragung der zweit- und drittbeklagten Partei als Patentinhaberin ab. Würde diesem Klagebegehren stattgegeben, dann hätte das Patentamt nach Übermittlung des Urteils gem § 156 Abs 2 PatG schon von Amts wegen die Eintragung der zweit- und drittbeklagten Partei als Patentinhaber zu löschen und den ursprünglichen Registerstand wiederherzustellen. In diesem Sinne – behauptete der Kläger – wirkte sich also die Feststellungsklage jedenfalls auf den Registerstand aus.

Das Erstgericht bewilligte daher die Streitanmerkung im Patentregister nach § 45 PatG und ersuchte beschlussmäßig das Österreichische Patentamt um Vollzug, d.h. um Durchführung im Register, was auch geschah. Dem Rekurs der beklagten Parteien gab das OLG Wien Folge und hob den Bewilligungsbeschluss auf.

Dagegen erhob der Kläger einen außerordentlichen Revisionsrekurs, hilfsweise einen mit einer Zulassungsvorstellung verbundenen ordentlichen Revisionsrekurs. Nach Rückleitung der Akten<sup>2</sup> durch den OGH, der gegenüber dem OLG Wien deutlich machte, dass über diesen Zwischenstreit nach den Vorschriften der ZPO zu entscheiden war, sprach das Rekursgericht aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige, und legt den Revisionsrekurs nun neuerlich zur Entscheidung vor. Das Höchstgericht hatte sich also damit zu befassen, ob im konkreten Fall die Streitanmerkung im Patentregister u.a. ihre „Warnfunktion“ ausüben könnte, d.h. widerrechtliche Eintragungen in das Patentregister vom dadurch Verletzten anzufechten und gleichzeitig auf die Bestreitung der angefochtenen Eintragung aufmerksam zu machen.

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies das außerordentliche Rechtsmittel zurück und bestätigte die Löschung der Streitanmerkung. Der 4. Senat betonte zunächst, dass – anders als für Streitanmerkungen im Grundbuchsrecht – eine Streitanmerkung im Patentregister nach § 45 PatG auch bei Streitigkeiten über obligatorische Ansprüche erfolgen konnte; deren Durchsetzung müsste allerdings einen Schritt zur allfälligen Verdinglichung eines Rechts durch Eintragung in das Patentregister bedeuten. Im konkreten Fall wäre kein Grund erkennbar, weshalb auch die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit oder auf Aufhebung jenes Vertrags im Patentregister angemerkt werden könnte, der die Grundlage für die Eintragung im Patentregister bildete. Eine solche Anmerkung wäre auch im Grundbuchsverfahren nicht möglich. Ebenso wie dort würde der Erfolg einer solchen Klage auch im Patentrecht nicht dazu führen, dass das Register „von Amtswegen“ geändert werden müsste.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

---

\* 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>.

<sup>1</sup> Vgl. OGH 25.1.2012, 7 Ob 250/11g – *Kabel-X-Patentbeteiligung*, nv; dazu bereits *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in: *Staudegger/Thiele* (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013), 171, ..

<sup>2</sup> OGH 12.2.2013, 4 Ob 8/13z – *Glasfaserkabel I*, ZTR 2013, 151.

Die vorliegende Entscheidung ist weder in ihrer Begründung noch in ihrem Ergebnis überzeugend. Inhaltlich bestimmt der erste Halbsatz des § 45 Abs 1 PatG, dass (alternativ) über

- die „Zugehörigkeit von Patenten“,
- über „Pfandrechte“ an Patenten oder
- „sonstige dingliche Rechte an Patenten“

gestritten wird. Die Streitanmerkung im Patentregister ist bewusst weiter gestaltet worden als jene im Grundbuch. Dies wirkt sich auf die *Antragslegitimation* aus. Auf den wesentlichen Unterschied zwischen den Bestimmungen des Grundbuchgesetzes und des § 25 PatG 1897<sup>3</sup> hat bereits der Motivenbericht<sup>4</sup> hingewiesen: „Die Streitanmerkung des Entwurfes erfährt gegenüber jener der Grundbuchsordnung eine bedeutende Erweiterung, indem dieselbe hier nicht allein in den im Grundbuchsrechte aufgezählten Fällen [...] stattfindet, [sondern] vielmehr immer zulässig ist, wenn jemand Ansprüche auf das Patent selbst oder ein Recht an demselben erhebt [...]“. Die frühe Patentlehre<sup>5</sup> hat diese Auffassung bestätigt. Die Streitanmerkung im Patentrecht unterscheidet sich wesentlich von der Streitanmerkung im Grundbuch dadurch, dass die Letztere nur von „dem in seinem bürgerlichen Rechte Verletzten“, sohin nur von einer im Grundbuch eingetragenen Person (§ 61 GBG),<sup>6</sup> die patentrechtliche Streitanmerkung dagegen auch von den im Patentregistern nicht eingetragenen Personen erwirkt werden kann.

Der Begriff „Zugehörigkeit eines Patents“ wird seit langem dahingehend weit verstanden, dass nicht nur Streitigkeiten über dingliche Rechte an einem Patent iSd § 307 ABGB erfasst sind, sondern auch obligatorische Ansprüche auf Übertragung eines Patents.<sup>7</sup> So ist auch die Anmerkung eines Rechtsstreites über die Eintragung einer Lizenz in das Patentregister zulässig.<sup>8</sup>

Die Rsp<sup>9</sup> hat bislang eine Streitanmerkung nur mehr dann ausgeschlossen, „wenn der Ausgang des Klagsverfahrens sich auf den Registerstand in keiner Weise auswirken kann“. Entgegen der Auffassung des 4. Senats deckt sich daher im Anlassfall des Glasfaserpatentstreits die Zulässigkeit der Streitanmerkung sowohl mit dem Normzweck des § 45 PatG als auch mit der historischen Interpretation. Nach den Gesetzesmaterialien<sup>10</sup> ermöglicht die Streitanmerkung, widerrechtliche Eintragungen in das Patentregister vom dadurch Verletzten anzufechten und gleichzeitig auf die Bestreitung der angefochtenen Eintragung aufmerksam zu machen (sog „Warnfunktion“).<sup>11</sup>

Mangels ausdrücklicher Erwähnung können Rechtsstreitigkeiten über Patentanmeldungen, wie zB Klagen auf Umschreibungen von Patentanmeldungen, keine Streitanmerkung bewirken.<sup>12</sup> In diesen Fällen kann eine einstweilige Verfügung<sup>13</sup> helfen, mit der dem Patentamt verboten wird, einen anderen als die gefährdete Partei im Patentregister als Patentinhaber einzutragen. Eine entsprechende Gefährdungsbescheinigung nach § 381 EO ist zu erbringen. Es entspricht hA,<sup>14</sup> dass nach § 382 Abs 1 Z 6 EO sowohl dingliche als auch obligatorische Ansprüche durch ein gerichtliches Verbot der Veräußerung oder Belastung von Liegenschaften oder Rechten, die in einem öffentlichen Buch eingetragen sind, gesichert werden können. So ist die einstweilige Verfügung auch dann zu bewilligen, wenn das Eigentum des Gegners der gefährdeten Partei noch nicht verbüchert ist.<sup>15</sup>

§ 45 Abs 1 PatG zählt im Weiteren ebenfalls abschließend<sup>16</sup> bestimmte Verfahren auf, die eine

<sup>3</sup> Vorläuferbestimmung zu § 45 PatG 1977.

<sup>4</sup> RV 1420 Blg AH, 11. Sess, 70.

<sup>5</sup> Beck, Das neue österreichische Patentrecht – Ein Leitfaden in systematischer Darstellung (1897) 74.

<sup>6</sup> Vgl Marent/Preisl, Grundbuchsrecht<sup>3</sup> (2003) § 61 Rz 1 mwN.

<sup>7</sup> OGH 24.10.1930, 4 Ob 489/30, JBl 1931, 83 (zust Zimmler) = PBl 1930, 233 = SZ 12/273.

<sup>8</sup> BA 11.5.1906, PBl 1907, 79; 19.2.1910, PBl 1911, 200.

<sup>9</sup> OGH 30.4.1996, 4 Ob 2083/96v, ÖBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59; Weiser, PatG<sup>2</sup> (2005) 198 f.

<sup>10</sup> Abgedruckt bei Wiltschek, Patentgesetz<sup>2</sup> (2010) 80.

<sup>11</sup> AA nunmehr OGH 17.4.2013, 4 Ob 8/13z (Glasfaserkabel II) = RdW 2013/532, 537, unter Heranziehung des zusätzlichen Kriteriums, dass das Register von Amts wegen geändert werden muss.

<sup>12</sup> Vgl OGH 24.10.1930, 4 Ob 489/30, JBl 1931, 83 (zust Zimmler) = PBl 1930, 233 = SZ 12/273.

<sup>13</sup> Vgl OGH 29.1.1924, 1 Ob 65/24, SZ 6/32.

<sup>14</sup> König, Einstweilige Verfügungen im Zivilverfahren<sup>4</sup> (2012) Rz 3/55 mwN.

<sup>15</sup> Vgl OGH 9.3.1971, 8 Ob 40/71, EvBl 1971/299, zu einem bevorstehenden Doppelverkauf.

<sup>16</sup> Wie sich aus der Patentgesetznovelle 2004, BGBl I 2004/149, durch die Einfügung des Verweises auf § 102 PatG

Streitanmerkung rechtfertigen können. Es sind dies die Verfahren

- über Nennung als Erfinder (§ 20 Abs 5 und 6 PatG),
- über das Bestehen eines Vorbenützungsrechtes (§ 23 PatG) und
- Einräumung von Zwangslizenzen (§ 36 PatG),
- über einen Einspruch (§ 102 PatG),
- der Patentanfechtung, dh wegen
  - Rücknahme (§ 47 PatG),
  - Nichtigerklärung (§ 48 PatG) oder
  - Aberkennung (§ 49 PatG) oder
- über die Abhängigerklärung (§ 50 PatG).

Gemeinsam ist diesen Verfahren, dass sie zunächst *vor den Patentbehörden geführt* werden. Dabei macht die jeweilige Partei einen Anspruch gegen eine Behörde, dh einen öffentlichen-rechtlichen Anspruch geltend, keinen im Zivilrecht begründeten. Naturgemäß wirkt sich die Entscheidung der Behörde in dem jeweiligen Verfahren auf den Registerstand aus, ob also ein Patent für nichtig erklärt wird, aberkannt, ein Vorbenützungsrecht eingetragen oder Zwangslizenzen eingeräumt werden.

Unter „*Erwirken*“ der Eintragung einer Streitanmerkung ist das Einbringen des ordnungsgemäß zur Eintragung führenden Gesuchs zu verstehen.<sup>17</sup> Der entsprechende Antrag ist in Fällen der bei Gericht anhängigen Streitverfahren dort zu stellen. Den durchführenden Beschluss fasst stets das Gericht erster Instanz.<sup>18</sup>

In den Anmerkungsfällen wegen anhängiger Prozesse stellt das Verfahren über die Streitanmerkung einen sog „Zwischenstreit“<sup>19</sup> dar. Als Annex des kontradiktorischen Streitverfahrens werden bei der Streitanmerkung typischerweise „entgegengesetzte Interessen“ verfolgt. Die Verfahrensart richtet sich nach der Hauptsache. Anders als bei Anträgen auf Anmerkung eines Streits im Grundbuch gibt es im Patentrecht kein außerstreitiges Registerverfahren, dem dieser Antrag zugeordnet werden könnte.<sup>20</sup> Gegen die Bewilligung oder Abweisung der Streitanmerkung besteht die Möglichkeit eines Rekurses nach den jeweils anzuwendenden Verfahrensvorschriften. In einem zivilprozessualen Zwischenstreit ist eine Bewertung anhand des Hauptsachestreitwerts angemessen. Die Kosten des Zwischenstreits<sup>21</sup> sind unabhängig vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens zu bestimmen.

Die Streitanmerkung bedarf allerdings noch eines Vollzuges, dh ihrer Durchführung im Register. Für den Vollzug der Anmerkung ist stets das Österreichische Patentamt (ÖPA) zuständig. Bei einem anhängigen Rechtsstreit vor den Zivilgerichten, dessen Ausgang das Patentrecht betrifft, kann das Anmerkungsansuchen durch das Prozessgericht selbst gestellt werden, wenn ein diesbezüglicher Parteienantrag vorliegt. Dazu ist ein gerichtlicher Beschluss erforderlich, in welchem das Patentamt um Anmerkungs-vollzug ersucht wird – ähnlich einer Klagsanmerkung in Grundbuchssachen. Antrag und Beschluss bilden Teil der zivilprozessualen Streitigkeit.

---

ergibt, siehe *Weiser*, PatG<sup>2</sup>, 198.

<sup>17</sup> So bereits PGH 2.12.1910, PBI 1911, 635.

<sup>18</sup> Vgl *Friebel/Pulitzer*, Österreichisches Patentrecht<sup>2</sup> (1972), 365; OGH 17.4.2013, 4 Ob 8/13z (Glasfaserkabel II) = RdW 2013/532, 537.

<sup>19</sup> Deutlich OGH 12.2.2013, 4 Ob 8/13z mwN.

<sup>20</sup> OGH 30.4.1996, 4 Ob 2083/96v, ÖBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59.

<sup>21</sup> Grundlegend immer noch *M. Bydlinski*, Prozesskostensatz (1992), 357 ff.

Als **Praxistipp** empfiehlt sich daher folgende **Antragsformulierung** für eine **Streitanmerkung** in zivilen Patentrechtsverfahren:

Die klagende/beklagte Partei stellt gemäß § 45 Abs 2 PatG den

### **ANTRAG**

Die Anmerkung des Verfahrens zu AZ .... des ..... im österreichischen Patentregister zu Patentnummer ... einzutragen und die Anmerkung im Lasten- und Anmerkungsblatt (C-Blatt) des Patents Nr ..... durch das österreichische Patentamt ersichtlich zu machen.

### **IV. Zusammenfassung**

Die Streitanmerkung im Patentregister nach § 45 PatG ist – historisch belegt – bewusst weiter gestaltet worden als jene im Grundbuch. Antragslegitimiert sind nämlich auch bloß obligatorisch Berechtigte eines Patents. Die Durchsetzung des obligatorischen Anspruchs muss einen Schritt zur allfälligen Verdinglichung des Rechts durch Eintragung in das Patentregister bedeuten. Eine Streitanmerkung ist nur dann nicht zu bewilligen, wenn der Ausgang des Klagsverfahrens sich auf den Registerstand in keiner Weise auswirken kann. Entgegen dieser bisherigen Rsp<sup>22</sup> verlangt der OGH nunmehr das zusätzliche Kriterium, dass das Register „von Amts wegen“ geändert werden muss, um eine Klage anzumerken.

---

<sup>22</sup> OGH 30.4.1996, 4 Ob 2083/96v, ÖBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59.