

## Ansprüche überlassener Arbeitnehmer

Kremierung  
Schmelzpunkte Gold/Titan

Schiedsgericht der WKÖ  
Neue Schiedsordnung

Gesellschaftsrechts-  
Änderungsgesetz 2013

Nicht börsennotierte AG  
Statutarische Vorkaufsrechte

Patent- und Markenrecht  
Novelle 2014

Patentregister  
Streitanmerkung

# Streitanmerkung im Patentregister

*Gleichzeitig mit einer Patentklage (oder auch später) kann der Kläger (beim Prozessgericht oder beim Patentamt) die Anmerkung des Streits im Patentregister beantragen. Die Streitanmerkung hindert einen Rechtserwerb im Vertrauen auf die Richtigkeit des Registers. Die Rsp ist erstaunlich zurückhaltend in der Gewährung dieses vertrauensichernden Instruments.*

CLEMENS THIELE

## A. Rechtsgrundlagen und Normzweck

Die Übertragung von Schutzrechten wie Marken oder Patenten geht idR mit einer Änderung des Registerstands einher. § 28 Abs 2, § 45 PatG, § 32 GMG sowie § 22 Abs 3 und 4 MuSchG sehen dazu ähnlich dem Grundbuchsverfahren (vgl § 61 GBG) die Möglichkeit von Streitanmerkungen für Streitigkeiten über Rechte an den genannten Immaterialgütern oder aus sonstigen besonderen Gründen vor. Für den Rechtserwerb an Patenten und Mustern gilt das aus dem Grundbuchsrecht bekannte Publizitätsprinzip uneingeschränkt.<sup>1)</sup> Demgegenüber besitzen Eintragungen in das Markenregister (außer im Fall der Markenerstregistrierung) ausschließlich deklarative Bedeutung. Gleichwohl kommt auch der Streitanmerkung bei Marken die Wirkung zu, dass die Entscheidung in einem Rechtsstreit auf alle Fälle gegen den Rechtsnachfolger wirksam ist, gleichgültig, ob dieser das Recht gutgläubig oder nicht gutgläubig erworben hat.

Die Streitanmerkung wirkt nach hM<sup>2)</sup> nämlich derart, dass die Entscheidung auch gegen jene Personen, die erst nach dem Zeitpunkt des Einlangens des Gesuchs um Streitanmerkung die Eintragung in das Patent- bzw Musterregister erwirkt haben, ihre volle Wirkung äußert. Die Streitanmerkung soll im Allgemeinen denjenigen begünstigen, der einen widerrechtlichen Registerstand beseitigen will. Sie zerstört den guten Glauben desjenigen, der nach ihrem Vollzug weitere Registereintragungen erwirken will.<sup>3)</sup>

## B. Streitanmerkungsfälle

Nach hA<sup>4)</sup> zählt § 45 Abs 1 PatG die zulässigen Streitanmerkungen taxativ, also abschließend, auf. Das Sicherungsinstrument der Streitanmerkung besteht daher nur in besonderen Fällen. Ausgehend vom Normzweck können lediglich solche Streitverfahren angemerkelt werden, deren Ausgang sich auch auf den Registerstand auswirken kann. Das Gesetz gewährt in § 45 Abs 1 PatG das Institut der Streitanmerkung nur für bei Gericht anhängige Streitverfahren über be-

stimmte Aspekte von Patenten bzw Mustern oder für besondere, bei den Patentbehörden anhängige Verfahren. Gemeinsam ist beiden, dass durch die Streitanmerkung am Patent oder an den Rechten am Patent interessierte dritte Personen auf Meinungsverschiedenheiten bzw Ungewissheiten bezüglich des bisherigen Registerstands aufmerksam gemacht werden.

### 1. Streitanmerkung wegen anhängiger Prozesse

Formal betrachtet ist eine Streitanmerkung erst nach Gerichtsanhängigkeit<sup>5)</sup> iS des Zivilverfahrensrechts möglich, dh mit Überreichung der Klage bei Gericht, genauer gesagt mit deren Einlangen in der Einlaufstelle bzw im Bundesrechenzentrum bei elektronischer Einbringung. Die Rechtsanhängigkeit der Streitsache – die Streitanhängigkeit nach § 232 ZPO – mit der Zustellung an den Beklagten bildet keine Voraussetzung. Die Streitanmerkung ist (denkmöglich) bis zur Beendigung des Prozesses möglich.

Es muss sich um ein „Streitverfahren“ handeln, also eine kontradiktorisch geführte Auseinandersetzung, die den Regeln des Zivilverfahrensrechts folgt, also vornehmlich der ZPO, aber auch möglicherweise des Außerstreitgesetzes. 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.

Dr. Clemens Thiele, LL. M. Tax (GGO) ist Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei EUROLAWYER Rechtsanwälte in Salzburg.

- 1) Vgl Thiele, Rechtsgeschäftliche Übertragung von Patenten, RdW 2012, 10 mwN.
- 2) OGH 30. 4. 1996, 4 Ob 2083/96 v ÖBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59; Weiser, PatG<sup>2</sup> (2005) 198 f.
- 3) Vgl auch OPM 12. 12. 2012, Om 11/12, Medical Park, PBI 2013, 34.
- 4) BA 11. 5. 1906, PBI 1907, 79; 19. 2. 1910, PBI 1911, 158; 19. 2. 1910, PBI 1911, 200; Friebel/Pulitzer, Patentrecht<sup>2</sup> (1972) 365.
- 5) § 45 Abs 1 PatG: „Bei Gericht anhängige Streitverfahren (...)“

Die Streitnanmerkung 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 GrundbuchG und des § 25 PatG 1897<sup>6)</sup> hat bereits der Motivenbericht<sup>7)</sup> hingewiesen: „(...) die Streitnanmerkung 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>8)</sup> hat diese Auffassung bestätigt. Die Streitnanmerkung im Patentrecht unterscheidet sich wesentlich von der Streitnanmerkung im Grundbuch dadurch, dass Letztere nur von „dem in seinem bürgerlichen Rechten Verletzten“, sohin nur von einer im Grundbuch eingetragenen Person (§ 61 GBG),<sup>9)</sup> die patentrechtliche Streitnanmerkung dagegen auch von den im Patentregister 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>10)</sup> So ist auch die Anmerkung eines Rechtsstreits über die Eintragung einer Lizenz in das Patentregister zulässig.<sup>11)</sup>

Ein Teil der Lehre<sup>12)</sup> lässt eine Streitnanmerkung nur dann nicht zu, wenn es sich um Verfahren handelt, die auf keinen Fall, also auch nicht mittelbar, zur Übertra-

gung des Patents an den Kläger führen können. Diese Lehrmeinung ist jedoch mE durch eine spätere Rsp zu Recht überholt. Diese Rsp<sup>13)</sup> schließt eine Streitnanmerkung nur mehr dann aus, „wenn der Ausgang des Klagsverfahrens sich auf den Registerstand in keiner Weise auswirken kann“. Im damals zu Grunde liegenden Fall begehrte der Inhaber eines nicht im Patentregister eingetragenen Pfandrechts (also ein obligatorisch Berechtigter) die Verhängung eines Veräußerungs- und Verfügungsverbots über den Patentinhaber. In diesem Fall hielt der OGH fest, dass eine Stattgabe der Klage, nämlich eine Verhängung des Veräußerungs- und Verfügungsverbots, zu keiner Änderung im Registerstand führen würde, weil der Patentinhaber nach wie vor eben gewolltermaßen Inhaber des Patents bleiben müsste. Aber auch eine Klagsabweisung führte zu keiner Änderung des Registerstands, weil im konkreten Fall noch kein Verkauf bevorstand bzw noch kein nachrückender Patentinhaber angemeldet hatte.

In einem jüngst an das HöchstG<sup>14)</sup> herangetragenen Fall war der Sachverhalt anders gelagert: Die Klage 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 wirkt sich also die Feststellungsklage jedenfalls auf den Registerstand aus. Die Zulässigkeit der Streitnanmerkung in diesem Fall deckt sich sowohl mit dem Normzweck des § 45 PatG als auch mit der historischen Interpretation. Nach den Gesetzesmaterialien<sup>15)</sup> ermöglicht die Streitnanmerkung, widerrechtliche Eintragungen in das Patentregister vom dadurch Verletzten anzufechten und gleichzeitig auf die Bestreitung der angefochtenen Eintragung aufmerksam zu machen (sog Warnfunktion).<sup>16)</sup>

Mangels ausdrücklicher Erwähnung können Rechtsstreitigkeiten über Patentanmeldungen, wie zB Klagen auf Umschreibungen von Patentanmeldun-

6) Vorläuferbestimmung zu § 45 PatG 1977.

7) RV 1420 BlgAH 11. Sess 70.

8) Beck, Das neue österreichische Patentrecht – Ein Leitfaden in systematischer Darstellung (1897) 74.

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

10) OGH 24. 10. 1930, 4 Ob 489/30 JBl 1931, 83 (zust Zimble) = PBl 1930, 233 = SZ 12/273.

11) BA 11. 5. 1906, PBl 1907, 79; 19. 2. 1910, PBl 1911, 200.

12) Friebel/Pulitzer, Patentrecht<sup>2</sup> 366.

13) OGH 30. 4. 1996, 4 Ob 2083/96 v ÖBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59; Weiser, PatG<sup>2</sup> (2005) 198 f.

14) OGH 12. 2. 2013, 4 Ob 8/13 z: Im ersten Rechtsgang wurden die Akten dem RekG mit dem Auftrag zurückgestellt, den Entscheidungsgegenstand nach § 526 Abs 3 iVm § 500 Abs 2 ZPO zu bewerten und erforderlichenfalls über die als Zulassungsantrag nach § 528 Abs 2 a iVm § 508 ZPO zu wertende Zulassungsvorstellung zu entscheiden.

15) Abgedruckt bei Wilschek, Patentgesetz<sup>2</sup> (2010) 80.

16) AA nunmehr OGH 17. 4. 2013, 4 Ob 8/13 z, unter Heranziehung des zusätzlichen Kriteriums, dass das Register von Amts wegen geändert werden muss.

gen, keine Streitnanmerkung bewirken.<sup>17)</sup> In diesen Fällen kann eine einstweilige Verfügung<sup>18)</sup> helfen, mit der mittelbar 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>19)</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 öff 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>20)</sup>

## 2. Streitnanmerkung aufgrund sonstiger Verfahren

§ 45 Abs 1 PatG zählt im Weiteren ebenfalls abschließend<sup>21)</sup> bestimmte Verfahren auf, die eine Streitnanmerkung rechtfertigen können. Es sind dies die Verfahren

- über Nennung als Erfinder (§ 20 Abs 5 und 6 PatG),
- über das Bestehen eines Vorbenützungrechts (§ 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 öffentlich-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 Vorbenützungrecht eingetragen oder Zwangslizenzen eingeräumt werden.

Auch für die Patentanfechtung, dh die Einleitung eines Verfahrens wegen Rücknahme, Nichtigerklärung oder Aberkennung von Patenten, sieht § 112 PatG die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vor. Die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung sind mittels Berufung derzeit vor dem Obersten Patent- und Markensenat (OPM) bekämpfbar.<sup>22)</sup> Zuständig für das Einspruchsverfahren nach § 102 PatG ist die technische Abteilung des Patentamts, wobei die Grundsätze des AVG angewendet werden, dagegen steht die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung zu Verfügung, von dort führt der Rechtszug wiederum zum OPM.

## C. Durchführung der Streitnanmerkung und Kostenfragen

Unter „*Erwirken*“ der Eintragung einer Streitnanmerkung ist das Einbringen des ordnungsgemäß zur Eintragung führenden Gesuchs zu verstehen.<sup>23)</sup> Der entsprechende Antrag ist in Fällen der bei Gericht anhängigen Streitverfahren dort zu stellen. Den durchführenden Beschluss fasst stets das Gericht 1. Instanz.

In den Anmerkungsfällen wegen anhängiger Prozesse stellt das Verfahren über die Streitnanmerkung einen sog Zwischenstreit<sup>24)</sup> dar. Als Annex des kontraktorischen Streitverfahrens werden bei der Streitnanmerkung 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>25)</sup> Gegen die Bewilligung oder Abweisung der Streitnanmerkung 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>26)</sup> sind unabhängig vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens zu bestimmen.

Die Streitnanmerkung bedarf allerdings noch eines Vollzugs, dh ihrer Durchführung im Register. Für den Vollzug der Anmerkung ist stets das Österreichische Patentamt (ÖPA) zuständig. Die Streitnanmerkungsgeld beträgt nach § 28 Abs 1 Z 9 PAG<sup>27)</sup> derzeit € 40,-. Für den mit dem Markenlöschungsantrag verbundenen Antrag auf Streitnanmerkung sind die in Höhe der Gebühr verzeichneten Barauslagen zuzuerkennen.<sup>28)</sup> Im Verfahren über die Beschwerde gegen die versagte Eintragung einer Streitnanmerkung durch das Patentamt in den Anmerkungsfällen aufgrund patentamtlicher Verfahren besteht kein Kostenersatz.<sup>29)</sup>

### Praxistipp Antragsformulierung Streitnanmerkung

Die klagende/beklagte Partei stellt den  
ANTRAG

auf Eintragung der Anmerkung des Verfahrens zu AZ ... des ... im österreichischen Patentregister/ Markenregister/Musterregister zu Patent-/Marken-/Muster Nummer ... gemäß § 45 PatG/§ 28 Abs 2 MSchG/§ 22 Abs 3 und 4 MuSchG/§ 32 GMG anzumerken und im Lasten- und Anmerkungsblatt (C-Blatt) durch das österreichische Patentamt ersichtlich zu machen.

17) Vgl OGH 24. 10. 1930, 4 Ob 489/30 JBl 1931, 83 (zust *Zimmler*) = PBl 1930, 233 = SZ 12/273.

18) Vgl OGH 29. 1. 1924, 1 Ob 65/24 SZ 6/32.

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

20) Vgl OGH 9. 3. 1971, 8 Ob 40/71 EvBl 1971/299, zu einem bevorstehenden Doppelverkauf.

21) Wie sich aus der Patentgesetznovelle 2004 BGBl I 2004/149 durch die Einfügung des Verweises auf § 102 PatG ergibt, s *Weiser*, PatG<sup>2</sup> 198.

22) Vgl instruktiv *Burgstaller*, Patentrecht und Technologietransfer (2009) 118 ff mwN.

23) So bereits PGH 2. 12. 1910, PBl 1911, 635.

24) Deutlich OGH 12. 2. 2013, 4 Ob 8/13 z mwN.

25) OGH 30. 4. 1996, 4 Ob 2083/96 v ÖBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59.

26) Grundlegend immer noch *M. Bydlinski*, Prozesskostensatz (1992) 357 ff.

27) BGBl I 2004/149 idF BGBl I 2011/36.

28) OPM 12. 12. 2012, Om 11/12, *Medical Park*, PBl 2013, 34.

29) BA 2. 4. 1908, PBl 1909, 626.

SCHLUSSSTRICH

- *Eine Streitanmerkung im Patentregister ist zulässig, wenn es um die (klagsweise) Geltendmachung dinglicher oder obligatorischer Ansprüche geht, deren Durchsetzung einen Schritt zur allfälligen Verdinglichung eines Rechts durch Eintragung in das Register bedeutet.*
- *Um die Warnfunktion zu erfüllen, ist das von der Rsp jüngst geforderte zusätzliche Kriterium abzulehnen, wonach der Erfolg der Klage zu einer Änderung des Registers „von Amts wegen“ führen muss.*

NÜTZLICHE LINKS

Patentamt	<a href="http://www.patentamt.at">www.patentamt.at</a>
-----------	--

GLOSSAR

Streitanmerkung	<i>Annex eines kontradiktorischen Streitverfahrens</i>
-----------------	--