



SONN & PARTNER
SINCE 1851

Mittelbare Patent- und Gebrauchsmusterverletzung

von Patentanwalt Dr. Rainer Beetz

Juli 2005

Mit 1. Juli 2005 traten die Bestimmungen im Österreichischen Patentgesetz (§ 22, Abs. 3-5) und im Österreichischen Gebrauchsmustergesetz (§ 4a) in Kraft, wonach der Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhaber auch gegen mittelbare Verletzungen seines Ausschließungsrechts vorgehen kann. Der Zweck der Einführung dieses Rechtsinstituts besteht darin, dem Inhaber die Durchsetzung seiner Rechte zu erleichtern, da sich der Schutzrechtsinhaber hiermit direkt an den Lieferanten von Verletzungsmitteln wenden kann und somit nicht lediglich auf ein Vorgehen gegen den unmittelbaren Patentverletzer (der oft unbekannt ist oder der noch nicht als solcher tätig ist) angewiesen ist; demzufolge können Verletzungshandlungen sozusagen an der Wurzel erfasst werden.

Es war zwar bisher schon möglich gegen Mittäter, Anstifter und Gehilfen des Rechtsverletzers vorzugehen, jedoch wurden als derartige Gehilfen im Sinne des §1301 ABGB nur Täter angesehen, welche die Verletzungshandlungen bewusst gefördert haben oder in Kenntnis des beabsichtigten Rechtsbruch von Dritten diesen jedenfalls in Kauf genommen haben, d.h. bedingter Vorsatz war bisher eine Voraussetzung um gegen einen Anstifter bzw. Gehilfen eines Rechtsverletzers vorgehen zu können. Mit der Einführung der mittelbaren Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung ist es nunmehr möglich - ohne zwingend die nachfolgende Patentverletzung beweisen zu müssen – gegen jene vorzugehen, die ein wesentliches Element des Erfindungsgegenstandes anbieten bzw. liefern, sofern es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind für die Benützung der Erfindung verwendet zu werden; Vorsatz braucht dem mittelbaren Patentverletzer demzufolge nicht nachgewiesen werden. Mit der mittelbaren Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung wurde somit gleichzeitig auch eine Beweiserleichterung eingeführt, wonach es ausreicht, wenn aufgrund der Umstände die Eignung und Bestimmung, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel gerade zur Ausübung der Erfindung brauchbar sind, für einen unbefangenen sachkundigen Betrachter zweifelsfrei erkennbar sind.

Im Gegensatz zu den weiter gefassten Tatbeständen der unmittelbaren Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung liegt eine mittelbare Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung lediglich beim Anbieten oder Liefern des Mittels zur Patentverletzung vor. Etwa mit dem Herstellen von erfindungswesentlichen Elementen wird demzufolge keine mittelbare Patentverletzung begangen. Das Anbieten oder Liefern muss hierbei im Geltungsbereich des Patent- bzw. Gebrauchsmustergesetzes, also in Österreich erfolgen, wonach Exporthandlungen auf der Basis der Herstellung oder des Importes zu ausländischen Abnehmern nicht die Voraussetzungen für eine mittelbare Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung erfüllen.

Zudem muss sich das Angebot oder die Lieferung des Mittels an Personen richten, welche nicht zur Benützung der Erfindung berechtigt sind, d.h. ein Anbieten oder Liefern an einen Lizenznehmer oder auch an einen Vorbenützer stellt ebenfalls keine verletzende Handlung dar. Gemäß § 22 (5) PatG und § 4a (3) GMG sind jedoch Personen, die verletzende Handlungen nicht betriebsmäßig ausführen, d.h. lediglich im privaten Bereich, ebenfalls als nicht berechtigte Personen anzusehen. Demnach kann der Patentinhaber – anders als nach der bisher geltenden Rechtslage – auch ein Anbieten oder Liefern verletzender Mittel für den privaten Gebrauch verbieten.

Eine mittelbare Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung liegt nur vor, wenn die angebotenen bzw. gelieferten Mittel sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, wobei hier sämtliche Anspruchsmerkmale als wesentliche Elemente anzusehen sein werden (unabhängig davon, ob das Merkmal im einleitenden oder kennzeichnenden Teil des Anspruchs enthalten ist), es sei denn, es handelt sich hierbei um ein Element, welches zur technischen Lehre überhaupt nichts beiträgt (z.B. Nägel, Schrauben oder dgl.).

Das Anbieten bzw. Liefern von derartig allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen ist auch explizit in § 22 (4) PatG und § 4a (2) GMG von den mittelbaren Verletzungshandlungen ausgenommen, es sei denn, das Anbieten bzw. Liefern erfolgt bewusst (= vorsätzlich) zur Anstiftung einer unmittelbaren Patentverletzung (wie dies bereits bisher als Verletzungshandlung anerkannt war).

Im Falle einer mittelbaren Schutzrechtsverletzung treten die selben Rechtsfolgen wie bei einer unmittelbaren Verletzung ein, d.h. der Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhaber hat Anspruch auf Unterlassung, Urteilsveröffentlichung, Anspruch auf ein angemessenes Entgelt bzw. im Falle einer schuldhaften Verletzung Anspruch auf Schadenersatz oder Herausgabe des Gewinns sowie Anspruch auf Rechnungslegung und auf Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der verletzenden Mittel.