

Österreichische Blätter für

# GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung Lothar Wiltschek, Helmut Gamerith,  
Walter Holzer

Mai 2010

03

97 – 160

## Beiträge

### Das neue Widerspruchsverfahren im Markenrecht *Guido Donath* ➔ 100

Verwirkung von Kennzeichenrechten *Michael Horak* ➔ 103

Die Beschränkung von Patenten und deren  
erster Anschein *Rainer Beetz* ➔ 110

## Leitsätze

Nr. 68 – 85

Masterplan II *Manfred Büchele* ➔ 118

## Rechtsprechung

### Goldhase IV – „Goldhasenstreit“: Rückverweisung an das Berufungsgericht *Helmut Gamerith* ➔ 131

Burberry-Karo – Voraussetzungen der Verwirkung eines  
Abwehranspruchs aus der Marke *Helmut Gamerith* ➔ 122

Styriagra – Ausnutzung des Rufs/der Unterscheidungskraft einer  
Gemeinschaftsmarke durch eine Markenparodie *Guido Donath* ➔ 123

Nebivolol I – Patenteingriff durch Antrag auf Aufnahme eines  
Generikums für ein noch geschütztes Arzneimittel in  
den Erstattungskodex ➔ 134

Sägerundholz III – Keine Streitverkündung und keine  
Nebenintervention in Kartellverfahren ➔ 155

# Die Beschränkung von Patenten und deren erster Anschein

ÖBI 2010/23

Art 105 a EPÜ;  
§ 46 a PatG des  
ME der PatGNov  
2007;  
§ 24 PatV-EG

OGH  
17 Ob 24/09 t;  
OGH  
17 Ob 13/09 z;  
OGH  
17 Ob 33/09 s

prima facie-  
Beweis;  
Provisorial-  
verfahren;  
Beschränkungs-  
verfahren;  
Teilverzicht

In Provisorialverfahren in Patentsachen berufen sich die Antragsteller in jüngster Vergangenheit vermehrt auf Ansprüche, die – gegenüber der erteilten Fassung – unter Rückgriff auf die Beschreibung beschränkt wurden. Ist eine derartige Beschränkung des Schutzbegehrens zulässig und ist in solchen Fällen noch prima facie vom Rechtsbestand des beschränkten Schutzbegehrens aufgrund der Patenterteilung auszugehen?

Von Rainer Beetz

## Inhaltsübersicht:

- A. Der prima facie-Beweis im Patentrecht
- B. Einschränkung des Schutzzumfangs von Patenten
  - 1. Beschränkung nach Art 105 a EPÜ
  - 2. Einschränkung nach dem PatG
- C. Prüfung abhängiger Ansprüche im Erteilungsverfahren
- D. Beschränkung und Anscheinsbeweis
- E. Gebrauchsmusterrecht
- F. Differenzierender Ansatz bei Patenten
- G. Zusammenfassung

### A. Der prima facie-Beweis im Patentrecht

„Steht ein typischer Geschehensablauf fest, der nach der Lebenserfahrung auf einen bestimmten Kausalzusammenhang hinweist, gelten diese Tatbestandsvoraussetzungen auch im Einzelfall aufgrund ersten Anscheins als erwiesen.“<sup>1)</sup> – Der Anscheinsbeweis oder prima facie-Beweis stellt somit eine Beweiserleichterung für den Beweisführenden dar; diese Beweiserleichterung findet selbstverständlich auch im Patentrecht Anwendung.

Nach stRsp in Patentsachen begründet die Erteilung eines Patents den prima facie-Beweis für dessen Rechtsbeständigkeit, der allenfalls durch Gegenbescheinigung entkräftet werden kann. Dieser aus der stRsp<sup>2)</sup> des OGH entwickelte Rechtssatz<sup>3)</sup> ist grundsätzlich sicherlich zutreffend und keinesfalls in Frage zu stellen.

In Österreich wirksame Patente wurden vor ihrer Erteilung entweder vom Österreichischen Patentamt (ÖPA) auf ihre Schutzfähigkeit geprüft<sup>4)</sup> oder sind – im Fall von österr Teilen von europäischen Patenten – vom fachkundigen Prüfungssenat des Europäischen Patentamts (EPA) einer eingehenden Prüfung unterzogen worden;<sup>5)</sup> der Rechtssatz, dass eine derartige Patenterteilung einen prima facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts schafft, ist somit grundsätzlich zutreffend. Hier tritt der typische Geschehensablauf ein, dass – sofern ein Patent vom ÖPA bzw EPA erteilt wurde – die Patenterteilung nach der Lebenserfahrung auf den Rechtsbestand (im erteilten Umfang) hinweist.

Für die Gegnerin der gefährdeten Partei ist die Gegenbescheinigung mit den Mitteln des Sicherungsverfahrens im Regelfall nicht leicht zu erbringen. Da die

Beweisregeln somit im Provisorialverfahren, in dem keine abschließende Beurteilung des Rechtsbestands des Klagepatents getroffen werden kann, aufgrund der Beweiserleichterung für den Patentinhaber den Ausschlag zugunsten des Patentinhabers begründen, sieht die Rsp vor, dass aufgrund der objektiv bestehenden Möglichkeiten einer nachträglichen Vernichtung des Patents eine höhere Sicherheitsleistung zu entrichten ist.<sup>6)</sup>

Die Beweiserleichterung für den Rechtsbestand, der auf einem typischen Geschehensablauf **aufbaut**, kann jedoch nur uneingeschränkt gelten, wenn das klagegegenständliche Schutzrecht auch tatsächlich in dem Umfang im Provisorialverfahren geltend gemacht wird, in dem es geprüft wurde; nur in diesem Fall ist – aufbauend auf einem typischen Geschehensablauf – der Rechtsbestand des Klageschutzrechts zu vermuten. Genau dies wurde in der jüngsten Rsp<sup>7)</sup> jedoch – zu Unrecht – vollkommen außer Acht gelassen.

### B. Einschränkung des Schutzzumfangs von Patenten

#### 1. Beschränkung nach Art 105 a EPÜ

Seit dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13. 12. 2007 ist es auf Grundlage der neuen Art 105a–105 c EPÜ möglich, Europäische Patente über einen zentral beim EPA eingebrachten Antrag zu beschränken. Die Einführung des Beschränkungsverfahrens war vom Verwaltungsrat, dh dem gesetzgeberischen Organ der Europäischen Patentorganisation, dazu intendiert, dem Patentinhaber – sollte ihm nach Erteilung höchstrelevanter Stand der Technik bekannt werden – den Rückzug auf einen beschränkten Schutzzumfang, dh auf ein Minus (aber kein Aliud), zu erleichtern. Damit sollte der Patentinhaber in die Lage versetzt werden, proaktiv mit einer Beschrän-

1) *Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht*<sup>6</sup> (2003) 341.

2) 4 Ob 358/67 ÖBI 1968, 54; 4 Ob 306/69 ÖBI 1969, 103; 4 Ob 359/70 ÖBI 1971, 98; 4 Ob 310/71 ÖBI 1971, 145; 4 Ob 324/73 ÖBI 1973, 128; 4 Ob 316/76; 4 Ob 309/77; 4 Ob 408/79; 17 Ob 26/08 k; 17 Ob 18/08 h; 17 Ob 12/09 b; 17 Ob 24/09 t; *Nebivalol (I)*, ÖBI 2010/28, 134; 17 Ob 13/09 z, *Nebivalol (II)*; 17 Ob 33/09 s.

3) RIS-Justiz RS0071369.

4) § 99 Abs 1 PatG.

5) Art 97 EPÜ.

6) 17 Ob 33/09 s; 17 Ob 24/09 t.

7) 17 Ob 24/09 t; 17 Ob 13/09 z.

kung einem kostenträchtigen Nichtigkeitsverfahren vorzubeugen und ein solches Verfahren im günstigsten Fall sogar zu vermeiden.<sup>8)</sup> Die Bürde, bei sämtlichen nationalen Ämtern jener Länder, in welchen das europäische Patent validiert wurde, gesondert einen Antrag auf Beschränkung des Schutzbegehrens stellen zu müssen (sofern dies überhaupt möglich war),<sup>9)</sup> sollte somit wegfallen und durch ein einfaches, rasches und kostengünstiges Verfahren sollte es somit dem Patentinhaber ermöglicht werden, den Schutzzumfang zu beschränken.<sup>10)</sup>

Im Beschränkungsverfahren wird das neue Schutzbegehren jedoch nicht auf seine materiellrechtliche Schutzfähigkeit geprüft, dh eine Prüfung, ob der angestrebte Zweck der Beschränkung erfüllt oder die Patentierbarkeit gem Art 52 – 57 EPÜ gegeben ist, erfolgt somit nicht.<sup>11)</sup> Die Prüfungsabteilung hat lediglich zu prüfen, ob die Ansprüche in der erteilten oder der geänderten Fassung eine Beschränkung darstellen und ob sie den Erfordernissen der Art 84 und 123 Abs 3 EPÜ genügen, dh ob der Schutzzumfang der Patentansprüche verkleinert wurde und ob der Schutzzumfang nicht verschoben wurde und danach ein anderer Gegenstand (Aliud) geschützt ist.<sup>12)</sup>

Mit dem Beschränkungsverfahren nach Art 105 a EPÜ wurde somit die Einführung eines kostengünstigen, schnellen und nach Möglichkeit der Streitvermeidung dienenden Verwaltungsverfahrens intendiert; vollkommen übersehen wurde hierbei, dass derartige verfahrensrechtliche Bestimmungen gerade während eines – vor einem nationalen Gericht – anhängigen Streitverfahrens dem Patentinhaber die Möglichkeit eröffnen, sich auf einen Gegenstand zurückzuziehen, der in dem erteilten Schutzbegehren überhaupt nicht enthalten war und demnach auch nicht recherchiert, geschweige denn geprüft wurde. Durch das neu eingeführte Beschränkungsverfahren erfolgt somit indirekt ein für eine – sicherlich nicht unbeträchtliche – Zahl von Streitfällen bedeutsamer Eingriff in das nationale Recht, da hiedurch nun Änderungen des (dem nationalen Recht unterliegenden<sup>13)</sup>) europäischen Patents ermöglicht werden, die bisher nach nationalem Recht für unzulässig erachtet wurden.

## 2. Einschränkung nach dem PatG

Nach dem österr PatG ist eine Beschränkung eines einmal erteilten Patents (iS des Beschränkungsverfahrens nach Art 105 a – 105 c EPÜ) nicht vorgesehen und somit unzulässig. Sämtliche Anmeldungsunterlagen, dh einschl der Patentansprüche, dürfen nur bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses geändert werden.<sup>14)</sup> Da eine Beschränkung zwingend eine Änderung der Patentansprüche bedingt, ist somit nach Erteilung eines österr Patents eine Beschränkung gemäß den verfahrensrechtlichen Vorschriften des PatG unzulässig.

Nach geltendem österr Recht ist es allerdings möglich, dass der Patentinhaber auf sein Patent verzichtet,<sup>15)</sup> wobei es auch möglich ist, nur auf einzelne Teile des Patents zu verzichten.<sup>16)</sup> Als Bedingung für einen derartigen Teilverzicht ist ausdrücklich normiert, dass das Patent hinsichtlich der übrigen Teile noch den Gegenstand eines selbständigen Patents bilden kann.<sup>17)</sup>

Die Bestimmungen betreffend den Teilverzicht wurden von österr Patentbehörden gemäß stRsp, um nach

Bekanntmachung bzw Erteilung Rechtssicherheit für Dritte zu schaffen, – zu Recht – restriktiv ausgelegt. Demnach war nach Fassung des Erteilungsbeschlusses<sup>18)</sup> lediglich der Rückfall auf einen oder mehrere abhängige Patentansprüche möglich, nicht jedoch die Aufnahme neuer Merkmale durch einen Rückgriff auf die Beschreibung;<sup>19)</sup> dh der Verzicht kann sich nur im Rahmen des erteilten Schutzbegehrens bewegen, ist jedoch nicht dazu vorgesehen, das erteilte Schutzbegehren auf Merkmale zu beschränken, die ausschließlich in der Beschreibung offenbart sind und demnach weder recherchiert noch geprüft wurden. Diese stRsp des ÖPA wurde allerdings in einer (im Provisorialverfahren) kürzlich ergangenen Entscheidung<sup>20)</sup> unter unrichtiger Zitierung der bisherigen Entscheidungspraxis<sup>21)</sup> der österr Patentbehörden (vorübergehend)<sup>22)</sup> auf den Kopf gestellt. Ohne explizit die vermeintliche Zulässigkeit einer Anspruchsänderung auf Basis der Beschreibung mit einer analogen Anwendung des Art 105 a EPÜ bei österr Teilverzichtsverfahren zu begründen, wird in dieser Entscheidung auf Art 105 a EPÜ Bezug genommen. In Ermangelung korrespondierender Bestimmungen im nationalen Recht versucht die Rsp sodann offensichtlich, mittels eines auf Art 105 a EPÜ beruhenden Analogieschlusses ein Beschränkungsverfahren über den Umweg einer Neuinterpretation des Teilverzichts in das österr Recht einzuführen. Dies verkennt jedoch einerseits die gänzlich unterschiedlichen Wirkungen von (Teil-)Verzicht und Beschränkung;<sup>23)</sup> andererseits ist das Fehlen einer zu Art 105 a EPÜ korrespondierenden Bestimmung im PatG – wie nachfolgend dargelegt

8) *Wichmann/Naumann*, EPÜ 2000: Das neue Beschränkungs- und Widerrufsverfahren, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2008, 1 (2).

9) Im Bericht an den Ausschuss „Patentrecht“ v 8. 11. 1999, CA/PL 29/99d wird angegeben, dass die Patentgesetze von AT, CH, DE, DK, IT und UK verschiedene Möglichkeiten der nachträglichen Beschränkung erteilter Patente vorsehen.

10) *Wichmann/Naumann*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1.

11) *Wichmann/Naumann*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 3.

12) Regel 95 Abs 2 EPÜ; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D, X-4.3.

13) Art 2 Abs 2 EPÜ; demnach unterliegt das Europäische Patent dem nationalen Recht, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt.

14) § 91 Abs 3 PatG.

15) § 46 Abs 1 Z 3 PatG.

16) § 46 Abs 2 PatG.

17) Gemäß ständiger Praxis des ÖPA wird im Rahmen eines Teilverzichtsverfahrens jedoch nicht geprüft, ob das neue Schutzbegehren gegenüber einem – dem Patentamt nicht bekannten – im Erteilungsverfahren nicht berücksichtigten Stand der Technik schutzfähig ist.

18) Vor der PatentRNov 2004 (BGBl I 2004/149) galt Entsprechendes bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses.

19) B 5/2000 PBI 2002, 152; B 11/88 PBI 1990, 189 (192); *Weiser*, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz<sup>2</sup> (2005) 293.

20) 17 Ob 26/08k ÖBI 2009/35, 191.

21) Zur vermeintlich „analogen“ Anwendung des § 91 Abs 3 PatG nach Erteilung (obgleich § 91 Abs 3 PatG explizit die Änderungen der Patentansprüche ausschließlich bis zur Fassung des ErteilungsB vorschreibt) wird auf *Weiser*, Patentgesetz, und die in *Weiser* zit B 11/88 PBI 1990, 189 verwiesen; in dieser E wird tatsächlich jedoch Gegenteiliges ausgeführt: „[...] unzulässige Einfügungen in Zeile 2 sowie Zeilen 3 bis 4 des Anspruchs 1 zwecks behaupteter Präzisierung des Verfahrensproduktes erfolgten, die – wie die Beschwerdeführerin selbst zugibt – lediglich durch Beschreibungsteile gestützt werden, nicht jedoch durch das bekanntgemachte bzw später bereits vorhergehend eingeschränkte Schutzbegehren. Es handelt sich hiebei auch nicht um eine erforderliche Klarstellung [...]“, PBI 1990, 192.

22) Bei zutreffender Auslegung des PatG sollte der gem § 138 PatG ausschließlich für die endgültige Beurteilung des Rechtsbestands von Patenten zuständige OPM zu gegenteiliger Ansicht gelangen.

23) Der Verzicht wirkt ex nunc, einer Beschränkung kommt hingegen eine Wirkung ex tunc zu.

– keinesfalls eine planwidrige Gesetzeslücke, sodass ein Analogieschluss jedenfalls unzulässig ist.

In Anbetracht der erforderlichen Umsetzung des EPÜ 2000 im nationalen Recht wurde zunächst ein Ministerialentwurf<sup>24)</sup> für eine Patentrechtsnovelle ins Parlament eingebracht, die einen neuen § 46 a PatG betreffend nationale Beschränkungsverfahren vorsah, mit welchem somit ein zu Art 105 a EPÜ korrespondierendes Beschränkungsverfahren ins nationale Recht hätte eingeführt werden sollen. In den im Zuge des Begutachtungsverfahrens eingehenden Stellungnahmen<sup>25)</sup> wurde jedoch aufgezeigt, dass die Einführung des Beschränkungsverfahrens ohne Begleitmaßnahmen zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit für Dritte führen würde; es wurde insb gefordert, dass – sofern ein Beschränkungsverfahren eingeführt werde – zusätzlich normiert werden müsste, dass eine Aufnahme neuer Merkmale aus der Beschreibung ausdrücklich untersagt würde oder dass zur Absicherung der Rechte Dritter ein Zwischenbenutzerrecht analog zu § 136 PatG und § 6 Abs 4 PatV-EG eingeführt werden müsste.<sup>26)</sup>

Auf diese kritischen Stellungnahmen hin wurden jedoch nicht – wie man vermuten könnte – eingeforderte Begleitmaßnahmen ergänzend normiert, sondern es wurde § 46 a PatG des ME der PatGNov 2007 gänzlich gestrichen und eine Novelle<sup>27)</sup> des PatG verabschiedet, ohne Bestimmungen betreffend ein nationales Beschränkungsverfahren bzw entsprechende Begleitmaßnahmen vorzusehen. Hieraus spricht die klare Absicht des Gesetzgebers, dass ein Beschränkungsverfahren für österr Patente und österr Teile europäischer Patente nicht gewünscht war.

Demnach ergibt sich derzeit die rechtspolitisch höchst unbefriedigende Situation, dass eine Beschränkung europäischer Patente (mit Wirkung für Österreich) über das zentrale Beschränkungsverfahren beim EPA zulässig ist; österr Patente und somit auch die österr Teile europäischer Patente können hingegen – mangels einschlägiger verfahrensrechtlicher Bestimmungen – nach wie vor nicht beschränkt werden.

Da das Fehlen gesetzlicher Bestimmungen betreffend die Beschränkung österr Patente somit in Anbetracht des Gesetzwerdungsprozesses keine planwidrige Unvollständigkeit innerhalb des positiven Rechts ist,<sup>28)</sup> sondern vielmehr vom Gesetzgeber gewünscht war, ist eine analoge Anwendung der Art 105 a – c EPÜ auf österr Patente und den österr Teil europäischer Patente ausgeschlossen. Hieran ändert auch der Verweis des OGH auf den wesensfremden § 24 PatV-EG in seiner jüngsten Judikatur<sup>29)</sup> nichts; der OGH meint aus dieser Bestimmung eine generelle sinngemäße Anwendbarkeit des EPÜ (also auch des Art 105 a EPÜ) und PCT auf österr Streitverfahren herauszulesen. Tatsächlich besagt § 24 PatV-EG, dass ergänzend zu den Bestimmungen des EPÜ, des PCT und des PatV-EG das PatG (!) sinngemäß anzuwenden ist. Nach den Erläuterungen<sup>30)</sup> soll hiermit insb klargestellt werden, dass Bestimmungen betreffend die Vertretung vor dem Patentamt auch bei europäischen Patentanmeldungen und Patenten anzuwenden sind. Eine analoge Anwendung von im EPÜ enthaltenen Verfahrensvorschriften auf das PatG lässt sich hieraus jedoch keinesfalls ableiten.<sup>31)</sup>

In Ermangelung eines nationalen Beschränkungsverfahrens in Österreich besteht somit (derzeit) die einzige Möglichkeit, ein – offensichtlich nichtiges – europäisches Patent unter Rückgriff auf Merkmale aus der Beschreibung über ein beim EPA eingeleitetes Verfahren gem Art 105 a EPÜ zu beschränken. Art 105 a EPÜ enthält keine Frist für die Antragstellung auf Beschränkung; demzufolge kann der Antrag jederzeit nach Erteilung gestellt werden und es sollte demnach auch ein Antrag nach Erlöschen des Patents gestellt werden können.<sup>32)</sup>

Zusätzlich zu der gänzlich unterschiedlichen Rechtswirkung von Teilverzicht und Beschränkung verbleibt somit der wesentliche Unterschied dieser beiden Rechtsinstitute im Patentrecht, dass nach den Verfahrensregeln und der Praxis des EPA bei einem zentralen Beschränkungsverfahren nach Art 105 a EPÜ die Aufnahme neuer, ausschließlich in der Beschreibung offenerbarer Merkmale in die Ansprüche zulässig ist, wohingegen – in Ermangelung nationaler Vorschriften für ein Beschränkungsverfahren und der Unzulässigkeit einer analogen Anwendung des Art 105 a EPÜ – im Rahmen eines Teilverzichts gem § 46 Abs 2 PatG lediglich eine Einschränkung des Schutzbegehrens durch Aufnahme von (sämtlichen) Merkmalen von Unteransprüchen möglich ist.<sup>33)</sup>

### C. Prüfung abhängiger Ansprüche im Erteilungsverfahren

Nach früherer Praxis, insb vor Einführung des EPÜ, war das ÖPA bei der Prüfung sog Unteransprüche – jetzt abhängiger Ansprüche – äußerst kritisch. So wurde von Unteransprüchen jedenfalls auch eine gewisse Erfindungsqualität gefordert, auch wenn diese geringer sein konnte als für den Hauptanspruch.<sup>34)</sup> Die erforderliche Erfindungsqualität von Unteransprüchen war zwar nicht unstrittig, jedenfalls galt aber der Grundsatz, dass ein Unteranspruch nicht schon deshalb Erfindungseigenschaft aufweist, weil er ein Unteranspruch ist. Die Zuerkennung von Erfindungseigenschaft für ei-

24) Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Markenschutzgesetz 1970 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden, abrufbar unter [www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME\\_00081/fname\\_081983.pdf](http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME_00081/fname_081983.pdf)

25) Abrufbar unter [www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME\\_00081/pmh.shtml](http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME_00081/pmh.shtml)

26) Stellungnahme der Österreichischen Patentanwaltskammer, abrufbar unter [www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME\\_00081\\_10/fname\\_084737.pdf](http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME_00081_10/fname_084737.pdf)

27) BGBl I 2007/81.

28) *Koziol/Weiser*, Bürgerliches Recht<sup>13</sup> (2007) 27.

29) 17 Ob 24/09t; 17 Ob 13/09z.

30) Abgedruckt in *Witschek*, Patentrecht (2006) 272.

31) Gleiches trifft für ein den Streitgegenstand bildendes Schutzzertifikat gem VO 1768/92 zu, auf das – soweit die VO keine Verfahrensvorschriften enthält (VO, Art 18) – die nach einzelstaatlichem Recht für das Grundpatent geltenden Verfahrensvorschriften Anwendung findet; § 7 SchZG verweist wiederum auf die einschlägigen Bestimmungen des PatG.

32) Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D, X-1; *Wichmann/Naumann*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 4.

33) B 5/2000 PBI 2002, 152; B 11/88 PBI 1990, 189 (192); B 13/95 PBI 1999, 40; *Weiser*, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz<sup>2</sup> (2005) 292, 295.

34) BA 96/31 PBI 1933, 106; BA 3640/31 PBI 1933, 107.

nen Unteranspruch musste daher ausdrücklich begründet werden.<sup>35)</sup>

Gemäß dem EPÜ beinhalten abhängige Ansprüche besondere Ausführungsarten, dh eine spezifischere Offenbarung der Erfindung als sie im unabhängigen Anspruch oder den unabhängigen Ansprüchen angegeben ist.<sup>36)</sup> Nach Prüfungspraxis des EPA – der sich das ÖPA weitgehend angepasst hat – wird der Gegenstand von abhängigen Ansprüchen jedoch nicht dahingehend geprüft, ob er neu und erfinderisch ist.<sup>37)</sup> Dass dem Gegenstand von abhängigen Ansprüchen gem dem europäischen Patentrecht nicht selbständig Schutz zukommt, ergibt sich auch aus der gängigen Praxis der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen, wonach bei Nichtschuttfähigkeit der unabhängigen Ansprüche die abhängigen Ansprüche automatisch mit dem unabhängigen Anspruch fallen. Das heißt, sofern die Merkmale der abhängigen Ansprüche nicht in einem etwaigen Hilfsantrag verteidigt werden, besteht hierfür kein Schutz. Nur sofern ein Hilfsantrag vorgelegt wird und dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann, wird demzufolge geprüft, ob etwaige Merkmale von abhängigen Ansprüchen, die in dem neuen unabhängigen Anspruch gem Hilfsantrag enthalten sind, die Erfordernisse des EPÜ ua hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erfüllen.

Der Gegenstand von abhängigen Ansprüchen wird demnach im Erteilungsverfahren jedenfalls nicht selbständig geprüft.

#### D. Beschränkung und Anscheinsbeweis

Der prima facie-Beweis des Rechtsbestands des Klagepatents im Provisorialverfahren ist jedoch ausdrücklich damit begründet<sup>38)</sup> – und ausschließlich damit begründbar –, dass das Patent vor dessen Erteilung auf seine Patentfähigkeit geprüft wurde. Bei einer Beschränkung des zuvor geprüften unabhängigen Anspruchs auf den Gegenstand eines abhängigen Anspruchs bzw auch bei einem Teilverzicht wird jedoch ein Schutzbegehren geschaffen, das zuvor gerade nicht auf seine Schuttfähigkeit geprüft wurde. Da jedoch die Schuttfähigkeit des einen größeren Schutzzumfang aufweisenden unabhängigen Anspruchs zuvor geprüft wurde, kann die Ansicht vertreten werden, dass das – nach der Beschränkung bzw dem Teilverzicht – entstehende Minus erst recht schutzfähig sein muss. Diese Annahme greift jedoch in ihrer Allgemeinheit zu kurz, da hierbei vollkommen außer Acht gelassen wird, dass eine Beschränkung bzw ein Teilverzicht in aller Regel vom Patentinhaber nur eingereicht wird, wenn das Schutzbegehren im erteilten Umfang nicht schutzfähig war. Das ein Minus gegenüber dem erteilten Schutzzumfang darstellende neue Schutzbegehren kann, muss aber keinesfalls gegenüber einem im Erteilungsverfahren unberücksichtigten Stand der Technik, der üblicherweise den Grund für eine Beschränkung bzw einen Teilverzicht bildet, schutzfähig sein.

Demnach greift in diesen Fällen, in welchen eine Beschränkung aufgrund eines für das erteilte Schutzbegehren neuheitsschädlichen Stands der Technik vorgenommen wurde und der Unterlassungsantrag demnach

auf einen Schutzgegenstand gestützt ist, der während des Erteilungsverfahrens eben gerade nicht geprüft und bei Rückgriff auf die Beschreibung nicht einmal recherchiert wurde, die – ansonsten zutreffende – Begründung für den prima facie-Beweis des Rechtsbestands im Provisorialverfahren gerade nicht.

Das beschränkte Schutzbegehren ist aber nicht nur ungeprüft, sondern es kommt noch hinzu, dass nach der allgemeinen Lebenserfahrung – und gerade auf dieser setzt der prima facie-Beweis auf – kein Patentinhaber freiwillig auf einen breiteren Schutzzumfang verzichtet, sofern der breitere Schutzzumfang, dh die erteilten unabhängigen Ansprüche, nicht auch selbst nach Ansicht des Schutzrechtsinhabers zumindest von zweifelhaftem Rechtsbestand sind.

Aufgrund dieses impliziten Eingeständnisses des Schutzrechtsinhabers, dass die unabhängigen Ansprüche im erteilten (und somit geprüften) Umfang nicht schutzfähig sind, kann in derartigen Fällen schon gar nicht eine Beweiserleichterung zugunsten des Schutzrechtsinhabers greifen, wonach davon auszugehen wäre, dass das Klagepatent in einem ungeprüften – möglicherweise nicht einmal recherchierten – Umfang rechtsbeständig sei.

Dass im Falle des Wegfalls des Hauptanspruchs der prima facie-Beweis des Rechtsbestands nicht auf abhängige Ansprüche ausgedehnt werden kann, hat der OGH – entgegen seiner jüngeren Rsp – in einer früheren Entscheidung<sup>39)</sup> auch bereits richtig erkannt. In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall wurde zwar keine freiwillige Beschränkung vom Patentinhaber vorgenommen, sondern es wurde in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren der Hauptanspruch erstinstanzlich für nichtig erkannt; hier wurde bereits erkannt, dass für die abhängigen Ansprüche, welche sich alle direkt oder indirekt auf den überlebenden Hauptanspruch beziehen, nicht bescheinigt ist, dass sie von diesem Anspruch verschieden und selbständig schutzfähig sind. Hiefür bedürfte es der Erörterung technischer Fragen unter Beiziehung eines gerichtlichen Sachverständigen in einem Umfang, der über die Grenzen eines Provisorialverfahrens hinausginge; demzufolge könne für das Provisorialverfahren nicht von deren Schuttfähigkeit ausgegangen werden. Nichts anderes kann daher grundsätzlich im Falle einer freiwilligen Beschränkung bzw Einschränkung des Klagepatents gelten.

In den zuletzt ergangenen Entscheidungen<sup>40)</sup> ist der OGH jedoch – entgegen seiner früheren Rsp – von der Schuttfähigkeit eines abhängigen Anspruchs ausgegangen, der zudem noch unter vermeintlichem Rückgriff auf die Beschreibung modifiziert wurde. Der OGH hat sich in seinen Erörterungen ausschließlich mit der formalrechtlichen Zulässigkeit der Beschränkung befasst und erkannt, dass im konkreten Fall diese formalrechtlichen Kriterien erfüllt seien.<sup>41)</sup> →

35) BA 5359–28/18 PBI 1931,111; *Bing*, ÖBI 1933, 46.

36) Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C, III-3.4.

37) *Teschmacher* in *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen<sup>5</sup> (2010) 501.

38) 4 Ob 358/67 ÖBI 1968, 54 (55).

39) 4 Ob 359/70, *Ladevorrichtung*, ÖBI 1971, 98 (99).

40) 17 Ob 24/09t; 17 Ob 13/09z.

41) Diese Wertung scheint im Einzelfall zudem unzutreffend, da in der Beschreibung keinesfalls eine unmittelbare und eindeutige Offenba-

Aufgrund der Erfüllung der formalrechtlichen Kriterien kann jedoch nicht zwingend darauf geschlossen werden, dass auch die materiellrechtlichen Erfordernisse der Patentfähigkeit, insb Neuheit und erfinderische Tätigkeit, von beschränkten Ansprüchen gegeben sind, da das beschränkte Schutzbegehren während des Erteilungsverfahrens nicht geprüft wurde. Bei einer lebensnahen Sachverhaltsauslegung ist in aller Regel davon auszugehen, dass der erteilte Hauptanspruch nicht schutzfähig war, weil der Schutzrechtsinhaber andernfalls wohl keine freiwillige Beschränkung des ursprünglich erteilten Schutzbegehrens vorgenommen hätte.

### E. Gebrauchsmusterrecht

Ein sehr ähnliches Problem stellt sich auch im Gebrauchsmusterrecht. Auch hier wird das Verletzungsgericht mit zuvor vom Patentamt nicht auf ihre Schutzfähigkeit geprüften Ansprüchen konfrontiert. Auch hier verwies der OGH in seiner – soweit ersichtlich – einzigen Entscheidung<sup>42)</sup> auf den *prima facie*-Beweis des Rechtsbestands eines registrierten Gebrauchsmusters.

Grundsätzlich ergeben sich gegen die Anwendung des *prima facie*-Beweises des Rechtsbestands aufgrund der gänzlich fehlenden Prüfung auf Schutzfähigkeit vor Registrierung gleiche Bedenken wie vorstehend iZm der Be- bzw Einschränkung von Patenten dargelegt. Zutreffenderweise wurde der vermeintliche *prima facie*-Beweis des Rechtsbestands im Gebrauchsmusterrecht daher in der Literatur bereits kritisiert.<sup>43)</sup> *Wolner* vertritt völlig zu Recht die Ansicht, dass der Rechtschein, der einem Gebrauchsmuster zukommt, nur ein sehr schwacher sei, der – wenn der Antragsgegner konkrete Argumente wider die Schutzfähigkeit vorbringt – auch schon widerlegt sei. Für jene Fälle, bei welchen in den Grenzen des Provisorialverfahrens eine ausreichende Klärung nicht möglich ist, ist *Wolner* demnach konsequenterweise der Ansicht, dass in diesem Fall das ungeprüfte Gebrauchsmuster als nicht rechtsbeständig erachtet werden muss.

Da auch bei Gebrauchsmustern vom ÖPA zwingend ein Recherchenbericht erstellt wird,<sup>44)</sup> könnte im Provisorialverfahren – sofern der Recherchenbericht bereits vorliegt – eine differenzierte Wertung vorgenommen werden. Demnach wäre der Rechtschein des Gebrauchsmusters ein wesentlich stärkerer und somit für einen *prima facie*-Beweis hinreichend, wenn im Recherchenbericht zu dem Gebrauchsmuster lediglich allgemeiner Stand der Technik zitiert und im Provisorialverfahren kein weiterer einschlägiger Stand der Technik bescheinigt wurde. Sofern jedoch zumindest ein besonders relevantes, dh neuheitsschädliches Dokument zum Stand der Technik im Zuge der Recherche aufgefunden wurde, ist kein Grund ersichtlich, weshalb – aufbauend auf einem typischen Geschehensablauf – vom Rechtsbestand des Gebrauchsmusters ausgegangen werden sollte; vielmehr ist der typische Geschehensablauf, dass die Wertung des Prüfers zutreffend ist und demnach das Schutzbegehren in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht schutzfähig ist.

Ein vergleichbarer differenzierender Ansatz wurde für das deutsche Recht auch bereits von *Meier-Beck*

vorgeschlagen; seines Erachtens kommt – sofern erst der Antragsgegner Material vorlegt, das die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters auch nur zweifelhaft erscheinen lässt – wegen der Gefahr einer Fehlbeurteilung eine im vorläufigen Verfahren erlassene EV regelmäßig nicht in Betracht.<sup>45)</sup> In Deutschland ist die Problemstellung zwar ein wenig anders gelagert, da vom Deutschen Patentamt zu Gebrauchsmusteranmeldungen nicht zwingend ein Recherchenbericht erstellt wird; der hier vorgeschlagene, in Anbetracht des Recherchenberichts differenzierende Ansatz und die von *Meier-Beck* vertretene Rechtsansicht würden jedoch im Wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führen.

### F. Differenzierender Ansatz bei Patenten

Auch bei Patenten würde ein in analoger Weise angewendeter differenzierender Ansatz zu zweckmäßigen Ergebnissen führen.

Im Falle einer Beschränkung auf Teile der Beschreibung wäre demnach grundsätzlich keine Bescheinigung des Rechtsbestands aufgrund eines auf der Erteilung aufsetzenden *prima facie*-Beweises gegeben, da das neue Schutzbegehren weder recherchiert noch auf seine Schutzfähigkeit geprüft wurde. *Prima facie* ist davon auszugehen, dass die freiwillige Beschränkung auf Teile der Beschreibung aufgrund eines die Schutzfähigkeit des erteilten Schutzbegehrens zerstörenden Stands der Technik erfolgt ist. Demnach fällt dem Patentinhaber die Bescheinigungslast für die Schutzfähigkeit des beschränkten Schutzbegehrens zu; sofern diese Bescheinigung in den Grenzen des Provisorialverfahrens nicht möglich ist, ist von der mangelnden Schutzfähigkeit des beschränkten Schutzbegehrens auszugehen.

Im Falle der Einschränkung des Unterlassungsantrags durch Aufnahme sämtlicher Merkmale eines oder mehrerer abhängiger Ansprüche müsste zwischen zwei Alternativen unterschieden werden.

→ Von einem *prima facie*-Beweis für den Rechtsbestand des Patents könnte demnach dann ausgegangen werden, wenn sich der Patentinhaber auf Merkmale von abhängigen Ansprüchen zurückzieht, zu denen im Recherchenbericht lediglich allgemeiner Stand der Technik zitiert wurde, und vom Antragsgegner im Provisorialverfahren kein über den im Recherchenbericht zitierten Stand der Technik hinausgehendes, für den geprüften unabhängigen Anspruch neuheitsschädliches Nichtigkeitsmaterial geltend gemacht wird; eine bloße Neuheitsprüfung sollte in aller Regel für die fachkundig besetzten Senate auch in den Grenzen des Provisorialverfahrens möglich sein. In diesen Fällen greift somit – ebenso wie bei der Stützung eines Unterlassungsantrags auf die Ansprüche in ihrer erteilten Fassung – der Anscheinsbeweis des Rechtsbestands aufgrund der Er-

rung enthalten ist, mit welcher die in den Ansprüchen vorgenommene Änderung begründet werden kann.

42) OGH 19. 8. 2003, 4 Ob 155/03b, *Gleitschichtkühler*, ÖBI 2004/12, 37.

43) *Wolner*, Glosse zu OGH 19. 8. 2003, 4 Ob 155/03b, *Gleitschichtkühler*, ÖBI 2004/12, 37.

44) § 19 Abs 1 GMG.

45) *Meier-Beck*, Die Einstweilige Verfügung wegen Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrechten, GRUR 1988, 861 (865).

teilung. Dass sich der Patentinhaber in diesen Fällen lediglich auf ein eingeschränktes Schutzbegehren stützt, mag daran liegen, dass auch die Merkmale von abhängigen Ansprüchen klar verwirklicht sind, und daher ein breiteres Unterlassungsbegehren nicht erforderlich, ja nicht einmal geboten ist; die Nicht-Schutzfähigkeit des erteilten Schutzbegehrens ist in diesen Fällen somit nicht indiziert.

- In der großen Mehrzahl der Fälle wird eine freiwillige Einschränkung des Klagepatents jedoch nur dann erfolgen, wenn dem Patentinhaber selbst (und zumeist auch dem Antragsgegner) hochrelevanter Stand der Technik bekannt wurde, der im Prüfungsverfahren noch nicht berücksichtigt wurde. Wird vom Antragsgegner daher ein für den erteilten unabhängigen Anspruch neuheitsschädlicher Stand der Technik vorgelegt, greift der prima facie-Beweis des Rechtsbestands auch für das eingeschränkte Schutzbegehren nicht und es obliegt wiederum dem Antragsteller, die Schutzfähigkeit des geltend gemachten Schutzbegehrens zu bescheinigen.

## G. Zusammenfassung

Wird ein Patent im Provisorialverfahren nicht im erteilten Umfang, sondern nur in einem auf Teile der

Beschreibung beschränkten oder auf abhängige Ansprüche eingeschränkten Umfang geltend gemacht, gilt der Rechtssatz, dass die Patenterteilung einen – allenfalls durch Gegenbescheinigungen zu entkräftenden – prima facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts schafft, in aller Regel nicht. Die Schutzfähigkeit des eingeschränkten Schutzbegehrens wurde nämlich im Erteilungsverfahren nicht geprüft; sofern Teile aus der Beschreibung aufgenommen werden, wurde das neue Schutzbegehren nicht einmal recherchiert.

Demzufolge kann insb bei einem auf Teile der Beschreibung beschränkten Patent nicht vom ersten Anschein des Rechtsbestands aufgrund der Patenterteilung ausgegangen werden. Die allgemeine Lebenserfahrung lässt vielmehr Gegenteiliges vermuten: Aufgrund der freiwilligen Beschränkung durch den Patentinhaber ergibt sich prima facie, dass das erteilte Patent nicht rechtsbeständig war, würde sich doch kein Patentinhaber grundlos von dem erteilten Schutzbegehren freiwillig zurückziehen.

Sofern der Patentinhaber daher das Patent im Provisorialverfahren nur in beschränktem Umfang geltend macht, muss es in aller Regel dem Patentinhaber obliegen, evidente Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents auch wieder zu zerstreuen, dh Gegenteiliges zu bescheinigen.

### → In Kürze

Sofern ein Patent im Provisorialverfahren nicht im erteilten, sondern nur in einem beschränkten Umfang geltend gemacht wird, kann sich der Patentinhaber – aufgrund mangelnder Prüfung auf Schutzfähigkeit – nicht auf den Anscheinsbeweis des Rechtsbestands basierend auf der Patenterteilung stützen. Nur für den Fall, dass das Schutzbegehren in der erteilten Fassung geltend gemacht wird, schafft die Erteilung einen – allenfalls durch Gegenbescheinigungen zu entkräftenden – prima facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts. Da der Patentinhaber nicht grundlos auf einen weiteren Schutzzumfang verzichtet, ergibt sich aus der freiwilligen Beschränkung prima facie, dass das Patent im erteilten Umfang nicht rechtsbeständig war. Demnach muss der Patentinhaber die Rechtsbeständigkeit des Patents im beschränkten Umfang bescheinigen.

### → Zum Thema

#### Über den Autor:

Dr. Rainer Beetz, LL.M. ist Partner der Kanzlei SONN & PARTNER Patentanwälte in Wien.  
Kontaktadresse: SONN & PARTNER Patentanwälte, Riemergasse 14, 1010 Wien.  
Tel: (01) 512 84 05  
Fax: (01) 512 98 05  
E-Mail: [beetz@sonn.at](mailto:beetz@sonn.at)  
Internet: [www.sonn.at](http://www.sonn.at)

#### Vom selben Autor erschienen:

*Beetz/Tremmel* in *Busche/Trimborn/Fabry*, Patent Infringement Worldwide (2009);  
*Beetz* in *Meller*, International Patent Litigation (2008);  
*Sonn/Alge/Beetz* in *Arnold & Siedsma*, Manual for Handling of Applications for Patents, Designs and Trademarks throughout the World (2008);  
*Beetz*, Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht, ÖBI 2007, 148;  
*Beetz* in *Kucsko*, marken.schutz (2006) § 33 a, § 39, § 76.

#### Literatur:

*Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen<sup>5</sup>;  
*Weiser*, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz<sup>2</sup>.

### → Literatur-Tipp



Wiltschek, Patentrecht (2006)

#### MANZ Bestellservice:

Tel: (01) 531 61-100,  
Fax: (01) 531 61-455,  
E-Mail: [bestellen@manz.at](mailto:bestellen@manz.at)  
Besuchen Sie unseren Webshop unter [www.manz.at](http://www.manz.at)

