

TE OGH 2021/2/18 4Ob167/20t

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 18.02.2021

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher und Hon.-Prof. Dr. Brenn, sowie die fachkundigen Laienrichter DI Dr. Forsthuber und DI Dr. Heger als weitere Richter in der Patentrechtssache der Antragstellerin T***** Limited, *****, vertreten durch Schmidtmayr Sorgo Wanke Rechtsanwälte OG in Wien unter Mitwirkung von Kliment & Henhapel Patentanwälte OG in Wien, gegen die Antragsgegnerin C***** GmbH, *****, vertreten durch Anwälte Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH in Windischgarsten, wegen Einspruchs gegen das Patent AT 507024 B1, über den Revisionsrekurs der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 29. April 2020, GZ 133 R 84/19d-11, mit dem die Entscheidung der technischen Abteilung des Patentamts vom 28. Jänner 2019, GZ 3 A 1035/2008-38, aufgehoben wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Text

Begründung:

[1] Die Antragsgegnerin ist Inhaberin eines Patents mit der Bezeichnung „Drosselspule für elektrische Energieversorgungsnetze mit reduzierten Schallemissionen“, veröffentlicht im Oktober 2011.

[2] Im Februar 2012 richtete die Antragstellerin einen Einspruch gegen dieses Patent. Der Gegenstand der Anmeldung sei gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik weder neu noch erfinderisch. Es fehle auch ein überraschender, die Patentierbarkeit begründender Effekt, und es liege auch eine offenkundige Vorbenutzung durch sie vor.

[3] Die Technische Abteilung des Patentamts gab dem Einspruch teilweise statt, widerrief das Patent im Umfang einiger Ansprüche und wies den Einspruch im Übrigen ab.

[4] Die Antragstellerin bekämpfte diese Entscheidung mit Beweistrüge in Ansehung der Feststellungen zu den behaupteten Vorbenutzungen „LADWP“ und „GEC“ und macht in ihrer Rechtsrüge geltend, dass das angegriffene Patent auch in Bezug auf die Ansprüche 4, 10 und 14 weder neu noch erfinderisch sei. Die Antragsgegnerin bekämpfte die Entscheidung im Umfang der Feststellungen zur Vorbenutzung, zur Geheimhaltungsverpflichtung und zur Neuheitsschädlichkeit der bestrittenen Vorbenutzung.

[5] Das Rekursgericht gab dem Rekurs der Antragsgegnerin nicht Folge; dem Rekurs der Antragstellerin gab es Folge, hob die angefochtene Entscheidung auf und trug der Technischen Abteilung des Patentamts die neuerliche Entscheidung auf.

[6] Das Patentamt habe die Frage der erfinderischen Tätigkeit beim Anspruch 4 ungeprüft gelassen und somit die Sachanträge nicht vollständig erledigt. Zwar habe die Antragstellerin nur ganz allgemein behauptet, dass dem angegriffenen Patent insgesamt die erfinderische Tätigkeit fehle und nur das Fehlen der Neuheit näher ausgeführt. Allerdings stünden die beiden Voraussetzungen Neuheit und erfinderische Tätigkeit zueinander in einem engen Verhältnis, sodass bei der Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, auch – und zwar für den Fall, dass die Neuheit zu bejahen

sei – die Frage der erfinderischen Tätigkeit beantwortet werden müsse. Außerdem leide die Entscheidung an einem Begründungsmangel zur Frage der Vorbenutzung. Die Technische Abteilung des Patentamts werde daher im fortzusetzenden Verfahren neue Feststellungen aufgrund einer neuen Beweiswürdigung zur Vorbenutzung „LADWP“ und „GEC“ zu treffen und die erfinderische Tätigkeit in Bezug auf den Anspruch 4 zu prüfen haben; gegebenenfalls werde es einer Auseinandersetzung mit den im Rekurs der Antragstellerin formulierten Hilfsansprüchen bedürfen. Der Revisionsrekurs sei zur Frage zulässig, ob allein die Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, die Behörde verpflichte, die Existenz der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen, wenn die Neuheit bejaht werde. [6] Das Patentamt habe die Frage der erfinderischen Tätigkeit beim Anspruch 4 ungeprüft gelassen und somit die Sachanträge nicht vollständig erledigt. Zwar habe die Antragstellerin nur ganz allgemein behauptet, dass dem angegriffenen Patent insgesamt die erfinderische Tätigkeit fehle und nur das Fehlen der Neuheit näher ausgeführt. Allerdings stünden die beiden Voraussetzungen Neuheit und erfinderische Tätigkeit zueinander in einem engen Verhältnis, sodass bei der Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, auch – und zwar für den Fall, dass die Neuheit zu bejahen, sei – die Frage der erfinderischen Tätigkeit beantwortet werden müsse. Außerdem leide die Entscheidung an einem Begründungsmangel zur Frage der Vorbenutzung. Die Technische Abteilung des Patentamts werde daher im fortzusetzenden Verfahren neue Feststellungen aufgrund einer neuen Beweiswürdigung zur Vorbenutzung „LADWP“ und „GEC“ zu treffen und die erfinderische Tätigkeit in Bezug auf den Anspruch 4 zu prüfen haben; gegebenenfalls werde es einer Auseinandersetzung mit den im Rekurs der Antragstellerin formulierten Hilfsansprüchen bedürfen. Der Revisionsrekurs sei zur Frage zulässig, ob allein die Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, die Behörde verpflichte, die Existenz der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen, wenn die Neuheit bejaht werde.

[7] Die Antragsgegnerin beantragt mit ihrem Revisionsrekurs, die Entscheidung zum Teil als nichtig aufzuheben bzw sie in der Sache im Sinne des Ausspruchs, dass das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werde, abzuändern.

[8] Die Antragstellerin beantragt mit ihrer Revisionsrekursbeantwortung, den Revisionsrekurs zurückzuweisen bzw ihm nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

[9] Der Revisionsrekurs ist aus dem vom Rekursgericht genannten und von der Antragsgegnerin aufgegriffenen Grund zulässig; er ist aber nicht berechtigt.

[10] 1.1. Der Revisionsrekurs rügt als Nichtigkeit einen Widerspruch zwischen Spruch und Begründung der angefochtenen Entscheidung, weil die Entscheidung des Patentamts zur Gänze aufgehoben, jedoch nur zur Frage der Vorbenutzung und den Ansprüchen 10 bis 14 Stellung genommen worden sei.

[11] 1.2. Das AußStrG (auf das das PatG in den §§ 139, 140 verweist) kennt keine Nichtigkeitsgründe, sondern nur (wesentliche) Verfahrensmängel. Ein solcher liegt vor, wenn die Entscheidung des Rekursgerichts mit sich selbst in Widerspruch steht (§ 57 Z 1 AußStrG iVm § 66 Abs 1 Z 1 AußStrG). § 57 Z 1 AußStrG entspricht im Wesentlichen § 477 Abs 1 Z 9 ZPO (RIS-Justiz RS0121710). Ein Mangel nach dieser Bestimmung liegt nur bei einem Widerspruch im Spruch selbst vor (RS0042133), nicht aber bei einem Widerspruch zwischen dem Spruch und den Gründen RS0042133 [T5]; 2 Ob 136/18s; RS0041306). Die gerügte Mangelhaftigkeit liegt daher nicht vor. [11] 1.2. Das AußStrG (auf das das PatG in den Paragraphen 139, 140 verweist) kennt keine Nichtigkeitsgründe, sondern nur (wesentliche) Verfahrensmängel. Ein solcher liegt vor, wenn die Entscheidung des Rekursgerichts mit sich selbst in Widerspruch steht (Paragraph 57, Ziffer eins, AußStrG in Verbindung mit Paragraph 66, Absatz eins, Ziffer eins, AußStrG). Paragraph 57, Ziffer eins, AußStrG entspricht im Wesentlichen Paragraph 477, Absatz eins, Ziffer 9, ZPO (RIS-Justiz RS0121710). Ein Mangel nach

dieser Bestimmung liegt nur bei einem Widerspruch im Spruch selbst vor (RS0042133), nicht aber bei einem Widerspruch zwischen dem Spruch und den Gründen (RS0042133 [T5]; 2 Ob 136/18s; RS0041306). Die gerügte Mangelhaftigkeit liegt daher nicht vor.

[12] 1.3. Ebenfalls mangelhaft („nichtig“) soll der Beschluss des Rekursgerichts deswegen sein, weil das Rekursgericht nicht begründet habe, weshalb die Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Drosselspule zur öffentlichen Zugänglichkeit der Spule führen sollen, obwohl die damit betrauten Arbeiter nach der Behauptung der Antragsgegnerin im Rechtsmittel einer Geheimhaltungsverpflichtung unterlägen.

[13] 1.4. Ein Begründungsmangel iSd § 57 Abs 1 AußStrG liegt nur dann vor, wenn die Entscheidung gar nicht oder so unzureichend begründet ist, dass sie sich nicht überprüfen lässt (RS0007484). Eine allenfalls mangelhafte Begründung erfüllt den Tatbestand nicht (RS0042206), ebenso wenig, dass eine bestimmte Erwägung nicht angestellt wurde, die angestellt hätte werden können (RS0040180). Ein qualifizierter Begründungsmangel wird daher von der Revisionsrekurswerberin nicht aufgezeigt. Im Übrigen hat sich das Rekursgericht durchaus mit der Frage einer – von ihm letztlich verneinten – impliziten Geheimhaltungsvereinbarung beschäftigt (Punkt XI. 6. der angefochtenen Entscheidung). [13] 1.4. Ein Begründungsmangel iSd Paragraph 57, Absatz eins, AußStrG liegt nur dann vor, wenn die Entscheidung gar nicht oder so unzureichend begründet ist, dass sie sich nicht überprüfen lässt (RS0007484). Eine allenfalls mangelhafte Begründung erfüllt den Tatbestand nicht (RS0042206), ebenso wenig, dass eine bestimmte Erwägung nicht angestellt wurde, die angestellt hätte werden können (RS0040180). Ein qualifizierter Begründungsmangel wird daher von der Revisionsrekurswerberin nicht aufgezeigt. Im Übrigen hat sich das Rekursgericht durchaus mit der Frage einer – von ihm letztlich verneinten – impliziten Geheimhaltungsvereinbarung beschäftigt (Punkt römisch elf. 6. der angefochtenen Entscheidung).

[14] 2.1. Im Rahmen der Rechtsrüge macht die Antragsgegnerin zunächst geltend, das Rekursgericht hätte das Patentamt ohne ausdrücklichen Einwand der Antragstellerin (die nur die fehlende Neuheit behauptet habe) betreffend Anspruch 4 nicht zur Prüfung einer erfinderischen Tätigkeit auffordern dürfen. Sie beruft sich dazu insbesondere auf die Entscheidung G 7/95 des Europäischen Patentamts (EPA).

[15] 2.2. Dieser Entscheidung kommt (ebenso wenig wie den sonst in der Rechtsmittelschrift zitierten Entscheidungen des EPA) für die vorliegende Frage keine Relevanz zu.

[16] Richtig ist, dass der Oberste Gerichtshof zur Sicherstellung einer harmonisierten Auslegung der patent- bzw gebrauchsmusterrechtlichen Schutzanforderungen nach den nationalen Rechtsvorschriften im Lichte des Europäischen Patentübereinkommens auch auf die Rechtsprechung des EPA zurückgreift (4 Ob 119/20h [2.]). Damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass ein Europäisches Patent zwar in einem zentralisierten Verfahren erteilt wird, jedoch ein Bündel von jeweils für einen Vertragsstaat des EPÜ wirkenden Patenten ist, die nur durch den gemeinsamen Erteilungsakt verbunden sind (17 Ob 13/09z [2.2.]; 17 Ob 24/09t, Nebivolol [2.2.]). Eine europäisch einheitliche Beurteilung der materiellen Bestimmungen des PatG im Lichte des EPÜ trägt daher dem Ziel einer harmonisierten Schutzrechtsausübung Rechnung.

[17] Diese Grundsätze gelten allerdings nicht für Bestimmungen des Verfahrensrechts. Das Verfahren für Einsprüche gegen Europäische Patente vor dem EPA ist in den Art 99 ff EPÜ geregelt. Die auf Basis dieser Normen erlassene Ausführungsordnung gestaltet dazu in Regeln 75 ff das Verfahrensrecht näher aus. Der Einspruch im nationalen Recht ist in § 102 PatG geregelt. Diese Bestimmung weicht schon insofern von Art 99 Abs 1 EPÜ ab, als die Einspruchsfrist nicht neun, sondern nur vier Monate beträgt. Auch sonst sind die Verfahrensvorschriften durchaus unterschiedlich geregelt. Einer an der Rechtsprechung des EPA zu den Verfahrensbestimmungen des EPÜ und der Ausführungsordnung orientierten Auslegung des nationalen Verfahrensrechts bedarf es zur Wahrung der Rechtseinheit des Schutzzumfangs nicht. Ob auf eine Rechtsfrage von Amts wegen Bedacht zu nehmen ist oder nur auf Einwand der Parteien und bis in welches Verfahrensstadium ein solcher Einwand zu berücksichtigen ist, bestimmt sich folglich ausschließlich nach nationalem Verfahrensrecht (vgl 4 Ob 88/18x [Pkt 3.2] mwN). [17] Diese Grundsätze gelten allerdings nicht für Bestimmungen des Verfahrensrechts. Das Verfahren für Einsprüche gegen Europäische Patente vor dem EPA ist in den Artikel 99, ff EPÜ geregelt. Die auf Basis dieser Normen erlassene Ausführungsordnung gestaltet dazu in Regeln 75 ff das Verfahrensrecht näher aus. Der Einspruch im nationalen Recht ist in Paragraph 102, PatG geregelt. Diese Bestimmung weicht schon insofern von Artikel 99, Absatz eins, EPÜ ab, als die Einspruchsfrist nicht neun, sondern nur vier Monate beträgt. Auch sonst sind die Verfahrensvorschriften durchaus unterschiedlich geregelt.

Einer an der Rechtsprechung des EPA zu den Verfahrensbestimmungen des EPÜ und der Ausführungsordnung orientierten Auslegung des nationalen Verfahrensrechts bedarf es zur Wahrung der Rechtseinheit des Schutzzumfangs nicht. Ob auf eine Rechtsfrage von Amts wegen Bedacht zu nehmen ist oder nur auf Einwand der Parteien und bis in welches Verfahrensstadium ein solcher Einwand zu berücksichtigen ist, bestimmt sich folglich ausschließlich nach nationalem Verfahrensrecht vergleiche 4 Ob 88/18x [Pkt 3.2] mwN).

[18] 2.3. Im Übrigen betrifft die Entscheidung G 7/95 des EPA nicht die hier aufgeworfene Konstellation, dass aufgrund des Einwands fehlender Neuheit das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit zu prüfen ist, sondern den umgekehrten Fall. Dazu aber entspricht es der ständigen Rechtsprechung des EPA, dass es nicht auf die exakte Bezeichnung des Einspruchsgrundes ankommt. Auch wenn sich der Antragsteller nicht ausdrücklich auf das Fehlen eines erfinderischen Schrittes stützt, im Rahmen seines Tatsachenvorbringens und Beweisanbots zur fehlenden Neuheit aber dazu der Sache nach Ausführungen erstattet, ist diese zu prüfen (EPA T 184/17 [4.4.]), weil die fehlende Neuheit das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit impliziert (EPA G 1/95 [7.2.]; T 597/07 [5.]).

[19] 2.4. Das österreichische Einspruchsverfahren ist zwar vom Dispositionsgrundsatz geprägt. Nicht geltend gemachte Einspruchsgründe sind nicht zu berücksichtigen (Weiser, PatG – GMG³ 435). Der Einspruchsgrund braucht aber nicht explizit genannt zu werden, sofern er sich aus dem Zusammenhang klar ergibt. Sofern die selben Tatsachen zu einer anderen Rechtsfolge führen, ist eine Änderung der Anspruchsgrundlage zulässig (Stadler/Gehring in Stadler/Koller, PatG § 102 Rz 13; PBI 1933, 153). Die Grenzen der Entscheidungsbefugnis werden nämlich nicht nur durch den Inhalt des Sachantrags, sondern auch durch das den Antrag begründende Tatsachenvorbringen abgesteckt. Das Gericht ist deshalb nicht gehindert, dem Antrag aus einem anderen Rechtsgrund als dem ausdrücklich genannten – und durch Sachvorbringen geltend gemachten – zu entsprechen (vgl RS0124048; RS0058336; RS0037447). [19] 2.4. Das österreichische Einspruchsverfahren ist zwar vom Dispositionsgrundsatz geprägt. Nicht geltend gemachte Einspruchsgründe sind nicht zu berücksichtigen (Weiser, PatG – GMG³ 435). Der Einspruchsgrund braucht aber nicht explizit genannt zu werden, sofern er sich aus dem Zusammenhang klar ergibt. Sofern die selben Tatsachen zu einer anderen Rechtsfolge führen, ist eine Änderung der Anspruchsgrundlage zulässig (Stadler/Gehring in Stadler/Koller, PatG Paragraph 102, Rz 13; PBI 1933, 153). Die Grenzen der Entscheidungsbefugnis werden nämlich nicht nur durch den Inhalt des Sachantrags, sondern auch durch das den Antrag begründende Tatsachenvorbringen abgesteckt. Das Gericht ist deshalb nicht gehindert, dem Antrag aus einem anderen Rechtsgrund als dem ausdrücklich genannten – und durch Sachvorbringen geltend gemachten – zu entsprechen vergleiche RS0124048; RS0058336; RS0037447).

[20] 2.5. Wie das Rekursgericht richtig ausgeführt hat, besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe. Die mangelnde Neuheit wird als der Spezialfall einer „Erfindungshöhe von Null“ angesehen (Weiser, PatG – GMG³ 123). Bei mangelnder Neuheit kommt es auf eine Erfindungshöhe (Erfindungseigenschaft, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen) nicht mehr weiter an, weil Erfindungshöhe Neuheit zur Voraussetzung hat (Weiser, PatG – GMG³ 22). Der Einwand der mangelnden Neuheit muss daher – bei gegebenem sachlichen Zusammenhang – in einer zweiten Stufe (nachdem die Neuheit bejaht wurde) zur Prüfung (auch) der Erfindungshöhe führen.

[21] 2.6. Im vorliegenden Fall hat die Antragstellerin bereits im Einspruch ausdrücklich auch das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit gerügt, indem sie vorbrachte, der Gegenstand der angefochtenen Anmeldung entbehre gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik der Neuheit und Erfindungseigenschaft sowie eines überraschenden, eine Patentierbarkeit begründenden Effekts. Dass sich in der Folge ihre Rechtsausführungen zu Anspruch 4 auf die mangelnde Neuheit beschränkten, war dem Umstand der Vermeidung von Argumentationswidersprüchen geschuldet und machte eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit entbehrlich (vgl EPA-BK 18. 7. 2002, T 131/03 [3.]). [21] 2.6. Im vorliegenden Fall hat die Antragstellerin bereits im Einspruch ausdrücklich auch das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit gerügt, indem sie vorbrachte, der Gegenstand der angefochtenen Anmeldung entbehre gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik der Neuheit und Erfindungseigenschaft sowie eines überraschenden, eine Patentierbarkeit begründenden Effekts. Dass sich in der Folge ihre Rechtsausführungen zu Anspruch 4 auf die mangelnde Neuheit beschränkten, war dem Umstand der Vermeidung von Argumentationswidersprüchen geschuldet und machte eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit entbehrlich vergleiche EPA-BK 18. 7. 2002, T 131/03 [3.]).

[22] 2.7. Das Rekursgericht hat daher zutreffend ausgesprochen, dass das Sachvorbringen der Antragstellerin auch unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen ist.

[23] 3.1. Der Revisionsrekurs argumentiert schließlich zu der vom Rekursgericht angenommenen Vorbekanntheit, es liege kein öffentliches Zugänglichmachen vor, zumal alle Abnehmer einer (konkludenten) Geheimhaltungspflicht unterlegen wären.

[24] 3.2. Nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist Wissen, das nur wenigen Personen bekannt ist und von ihnen geheim gehalten wird. Wird ein bestimmtes Erzeugnis einem Mitglied der Öffentlichkeit vorbehaltlos (zB durch Verkauf) überlassen, macht es dies der Öffentlichkeit zugänglich, da dadurch eine Untersuchung durch einen Fachmann ermöglicht wird (OPMS Op 2/12). Eines Nachweises, dass es tatsächlich zu einer Untersuchung gekommen ist, bedarf es nicht (Weiser, PatG – GMG³ 133; aA BGH X ZR 6/13, Presszange = GRUR 2015, 463 [Rn 39]). [24] 3.2. Nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist Wissen, das nur wenigen Personen bekannt ist und von ihnen geheim gehalten wird. Wird ein bestimmtes Erzeugnis einem Mitglied der Öffentlichkeit vorbehaltlos (zB durch Verkauf) überlassen, macht es dies der Öffentlichkeit zugänglich, da dadurch eine Untersuchung durch einen Fachmann ermöglicht wird (OPMS Op 2/12). Eines Nachweises, dass es tatsächlich zu einer Untersuchung gekommen ist, bedarf es nicht (Weiser, PatG – GMG³ 133; aA BGH römisch zehn ZR 6/13, Presszange = GRUR 2015, 463 [Rn 39]).

[25] 3.3. Eine Geheimhaltungspflicht kann sich aus einer ausdrücklichen oder konkludenten Vereinbarung ergeben. Dazu reicht es aus, wenn nach den tatsächlichen Umständen des konkreten Falls ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, dass eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ernsthaft gewollt war (OPMS OBp 2/13 [1.3.2.]). Sie ist in der Regel dann anzunehmen, wenn mehrere Personen oder Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung eines neuen technischen Verfahrens zusammenarbeiten. Denn in diesem Fall besteht gewöhnlich ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten, die Erfindung Dritten gegenüber geheim zu halten. Damit können die Beteiligten wechselseitig darauf vertrauen, dass auch die anderen Mitwirkenden keine neuheitsschädliche Offenbarung gegenüber Dritten vornehmen werden (OPMS OBp 2/09 [1.2. f]). Die Lieferung einer Maschine an mehrere Firmen ohne jede Beschränkung der öffentlichen Zugänglichkeit ist auch dann neuheitsschädlich, wenn die zur Lieferung gehörenden Zeichnungen einen Geheimhaltungsvermerk tragen, da derartige Vermerke auf technischen Zeichnungen allein schon deshalb allgemein gebräuchlich sind, um firmenintern eine besondere Sorgfalt im Umgang mit diesen Unterlagen zu bewirken (Melullis in Benkard, EPÜ³ Art 54 Rz 179 mwN; vgl auch Mes in Mes, PatG5 § 3 Rz 55 mwN). [25] 3.3. Eine Geheimhaltungspflicht kann sich aus einer ausdrücklichen oder konkludenten Vereinbarung ergeben. Dazu reicht es aus, wenn nach den tatsächlichen Umständen des konkreten Falls ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, dass eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ernsthaft gewollt war (OPMS OBp 2/13 [1.3.2.]). Sie ist in der Regel dann anzunehmen, wenn mehrere Personen oder Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung eines neuen technischen Verfahrens zusammenarbeiten. Denn in diesem Fall besteht gewöhnlich ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten, die Erfindung Dritten gegenüber geheim zu halten. Damit können die Beteiligten wechselseitig darauf vertrauen, dass auch die anderen Mitwirkenden keine neuheitsschädliche Offenbarung gegenüber Dritten vornehmen werden (OPMS OBp 2/09 [1.2. f]). Die Lieferung einer Maschine an mehrere Firmen ohne jede Beschränkung der öffentlichen Zugänglichkeit ist auch dann neuheitsschädlich, wenn die zur Lieferung gehörenden Zeichnungen einen Geheimhaltungsvermerk tragen, da derartige Vermerke auf technischen Zeichnungen allein schon deshalb allgemein gebräuchlich sind, um firmenintern eine besondere Sorgfalt im Umgang mit diesen Unterlagen zu bewirken (Melullis in Benkard, EPÜ³ Artikel 54, Rz 179 mwN; vergleiche auch Mes in Mes, PatG5 Paragraph 3, Rz 55 mwN).

[26] 3.4. Es kann zwar nicht pauschal verneint werden, dass Wartungs- und Reparaturarbeiter einer – konkludenten – Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen (vgl Weiser, PatG – GMG³ 126). Darauf kommt es aber hier nicht entscheidend an. Nach den Feststellungen hat die Patentinhaberin die Drosselspule, beginnend im Jahr 1988, an eine Reihe von Unternehmen verkauft. Sofern sie pauschal behauptet, es habe sich um Erprobungs- und Testzwecke gehandelt, weicht sie vom festgestellten Sachverhalt ab, weil das Rekursgericht gerade diesen Umstand als nicht erwiesen angenommen hat (vgl Punkt XI.4). Dass die Spulen vor Ort an die Bedürfnisse der Abnehmer angepasst werden mussten, nimmt dem Verkauf – entgegen dem Revisionsrekurs – nicht das Merkmal eines öffentlichen Zugänglichmachens. [26] 3.4. Es kann zwar nicht pauschal verneint werden, dass Wartungs- und Reparaturarbeiter einer – konkludenten – Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen (vergleiche Weiser, PatG – GMG³ 126). Darauf kommt es aber hier nicht entscheidend an. Nach den Feststellungen hat die Patentinhaberin die Drosselspule, beginnend im Jahr 1988, an eine Reihe von Unternehmen verkauft. Sofern sie pauschal behauptet, es habe sich um Erprobungs- und Testzwecke gehandelt, weicht sie vom festgestellten Sachverhalt ab, weil das Rekursgericht gerade diesen Umstand als

nicht erwiesen angenommen hat vergleiche Punkt römisch elf.4). Dass die Spulen vor Ort an die Bedürfnisse der Abnehmer angepasst werden mussten, nimmt dem Verkauf – entgegen dem Revisionsrekurs – nicht das Merkmal eines öffentlichen Zugänglichmachens.

[27] 3.5. Werden als Spezialauftrag auf den Kunden zugeschnittene Einzelanfertigungen verkauft, nimmt die deutsche Rechtsprechung zwar eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung an (BGH X ZR 17/98 [Rn 7]). Ob dies zutrifft (vgl insbesondere zur RL 2016/943/EU Horkel/Poth/Pföstl in Stadler/Koller, PatG § 3 Rz 35), kann aber dahinstehen, weil es sich hier nicht um besondere Einzelanfertigungen, sondern um die im Wesentlichen selbe Spule handelt, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst wurde. Bei derartigen vorbehaltlosen Mehrfachverkäufen trifft die Rechtsansicht des Rekursgerichts zu, dass diesfalls nicht von einer impliziten Geheimhaltungspflicht ausgegangen werden kann. [27] 3.5. Werden als Spezialauftrag auf den Kunden zugeschnittene Einzelanfertigungen verkauft, nimmt die deutsche Rechtsprechung zwar eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung an (BGH X ZR 17/98 [Rn 7]). Ob dies zutrifft vergleiche insbesondere zur RL 2016/943/EU Horkel/Poth/Pföstl in Stadler/Koller, PatG Paragraph 3, Rz 35), kann aber dahinstehen, weil es sich hier nicht um besondere Einzelanfertigungen, sondern um die im Wesentlichen selbe Spule handelt, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst wurde. Bei derartigen vorbehaltlosen Mehrfachverkäufen trifft die Rechtsansicht des Rekursgerichts zu, dass diesfalls nicht von einer impliziten Geheimhaltungspflicht ausgegangen werden kann.

[28] 3.6. Zur Frage der expliziten Geheimhaltungspflicht verstößt die Revisionsrekurswerberin gegen das Neuerungsverbot, weil sie Derartiges in erster Instanz nicht behauptet hat. Im Übrigen erschöpfen sich ihre diesbezüglichen Ausführungen in einem unzulässigen Angriff auf die Beweiswürdigung der Vorinstanzen.

[29] 4. Dem Revisionsrekurs der Antragsgegnerin ist somit nicht Folge zu geben und der Aufhebungsbeschluss des Rekursgerichts zu bestätigen.

Schlagworte

Drosselspule,

Textnummer

E130955

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2021:0040OB00167.20T.0218.000

Im RIS seit

22.03.2021

Zuletzt aktualisiert am

17.01.2022

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at