

TE OGH 2017/9/5 4Ob83/17k

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 05.09.2017

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher und Dr. Rassi sowie die fachkundigen Laienrichterinnen Mag. Dr. Müller-Hiel und Mag. Dr. Krenn als weitere Richter in der Patentrechtssache der gefährdeten Partei B* GmbH, *, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte KG in Wien, wider die Gegnerin der gefährdeten Partei C* AG, *, vertreten durch WERDNIK KUSTERNIGG Rechtsanwälte GmbH in Klagenfurt, wegen Erlassung einer einstweiligen Verfügung zur Beweissicherung (Interesse 35.000 EUR), über den Revisionsrekurs der Gegnerin der gefährdeten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 22. Februar 2017, GZ 34 R 129/16i, 34 R 130/16m, 34 R 131/16h-44, womit in den Verfahren AZ 34 R 129/16i und 34 R 130/16m die Entscheidungen des Handelsgerichts Wien vom 23. März 2016, GZ 19 Cg 17/16w-2, und vom 10. November 2016, GZ 19 Cg 17/16w-33 bestätigt wurden und im Verfahren AZ 34 R 131/16h der Rekurs der Gegnerin der gefährdeten Partei gegen den Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 7. Dezember 2016, GZ 19 Cg 17/16w-36, zurückgewiesen wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Die gefährdete Partei hat die Kosten ihrer Revisionsrekursbeantwortung vorläufig, die Gegnerin der gefährdeten Partei hat die Kosten ihres Revisionsrekurses endgültig selbst zu tragen.

Text

Begründung:

Die Gefährdete ist Inhaberin des Patents EP 1 395 630 B1 „Fein verteilte Stabilisatorzusammensetzung für halogenhaltige Polymere“. Die Gegnerin entwickelt, produziert und vertreibt ebenfalls Stabilisatorzusammensetzungen.

Mit ihrem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung zur Beweissicherung (§ 151b PatG) behauptet die Gefährdete, die Gegnerin nutze das Streitpatent aus. Mit ihrem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung zur Beweissicherung (Paragraph 151 b, PatG) behauptet die Gefährdete, die Gegnerin nutze das Streitpatent aus.

Das Erstgericht erließ teils die beantragte einstweilige Verfügung (ohne Anhörung der Gegnerin), teils wies es das Mehrbegehren ab; die Sicherungsverfügung wurde in weiterer Folge vollzogen. Die Abweisung des Mehrbegehrens erwuchs in Rechtskraft. Den Widerspruch der Gegnerin gegen die Sicherungsverfügung wies das Erstgericht ebenso ab wie deren Antrag, dem Rekurs gegen die einstweilige Verfügung aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.

Das Rekursgericht gab mit dem angefochtenen Beschluss den Rekursen der Gegnerin gegen die einstweilige Verfügung

und gegen die Abweisung ihres Widerspruchs nicht Folge und wies ihren Rekurs gegen die Abweisung des Aufschiebungsantrags zurück. Gegen die Sachentscheidungen ließ es den Revisionsrekurs mit der Begründung zu, dass Rechtsprechung zu § 151b PatG fehle und die Norm einer höchstgerichtlichen Klarstellung bedürfe. Das Rekursgericht gab mit dem angefochtenen Beschluss den Rekursen der Gegnerin gegen die einstweilige Verfügung und gegen die Abweisung ihres Widerspruchs nicht Folge und wies ihren Rekurs gegen die Abweisung des Aufschiebungsantrags zurück. Gegen die Sachentscheidungen ließ es den Revisionsrekurs mit der Begründung zu, dass Rechtsprechung zu Paragraph 151 b, PatG fehle und die Norm einer höchstgerichtlichen Klarstellung bedürfe.

Rechtliche Beurteilung

Der gegen diese Entscheidung gerichtete und von der Gefährdeten beantwortete Revisionsrekurs der Gegnerin ist, ungeachtet des – den Obersten Gerichtshof nicht bindenden – Zulassungsausspruchs des Rekursgerichts in Ermangelung von erheblichen Rechtsfragen iSv § 528 Abs 1 ZPO nicht zulässig. Der gegen diese Entscheidung gerichtete und von der Gefährdeten beantwortete Revisionsrekurs der Gegnerin ist, ungeachtet des – den Obersten Gerichtshof nicht bindenden – Zulassungsausspruchs des Rekursgerichts in Ermangelung von erheblichen Rechtsfragen iSv Paragraph 528, Absatz eins, ZPO nicht zulässig.

1. Trotz Fehlens einer ausdrücklichen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zu einer konkreten Fallgestaltung liegt dann keine erhebliche Rechtsfrage vor, wenn das Gesetz selbst eine klare, das heißt eindeutige Regelung trifft (RIS-Justiz RS0042656). Zudem ist der Revisionsrekurs nur dann zulässig, wenn die Entscheidung auch konkret von der Beantwortung einer erheblichen Rechtsfrage abhängt und diese vom Rechtsmittelwerber aufgezeigt wird (vgl. RIS-Justiz RS0102059). Dies ist hier unter keinem der von der Gegnerin angeführten Gesichtspunkte der Fall. 1. Trotz Fehlens einer ausdrücklichen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zu einer konkreten Fallgestaltung liegt dann keine erhebliche Rechtsfrage vor, wenn das Gesetz selbst eine klare, das heißt eindeutige Regelung trifft (RIS-Justiz RS0042656). Zudem ist der Revisionsrekurs nur dann zulässig, wenn die Entscheidung auch konkret von der Beantwortung einer erheblichen Rechtsfrage abhängt und diese vom Rechtsmittelwerber aufgezeigt wird vergleiche RIS-Justiz RS0102059). Dies ist hier unter keinem der von der Gegnerin angeführten Gesichtspunkte der Fall.

2.1. Die Gegnerin macht im Zusammenhang mit der Sicherungsverfügung die Verletzung von vertraulichen Informationen geltend. Ihre internen Bezeichnungen seien für das Beweissicherungsverfahren nicht relevant.

2.2. Vertrauliche Informationen iSd Art 7 Abs 1 der RL 2004/48/EG sind Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (Spindler/Weber, Der Geheimnisschutz nach Art 7 der Enforcement-Richtlinie, MMR 2006, 711), mithin Tatsachen und Erkenntnisse kommerzieller oder technischer Art, die bloß einer bestimmten und begrenzten Zahl von Personen bekannt sind, nicht über diesen Kreis hinausdringen sollen und an deren Geheimhaltung ein wirtschaftliches Interesse besteht (RIS-Justiz RS0079599; zu den Konsequenzen der RL 2016/943/EU ausführlich auch 4 Ob 165/16t, Ticketsysteme). Dies ist vom vermeintlich Verletzten geltend zu machen (Mes in Mes, Patentgesetz⁴, § 140c Rz 19). Warum es sich bei der internen Bezeichnung der Eingriffsgegenstände um derartige vertrauliche Informationen handeln soll, legt die Revisionsrekurswerberin jedoch nicht dar. 2.2. Vertrauliche Informationen iSd Artikel 7, Absatz eins, der RL 2004/48/EG sind Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (Spindler/Weber, Der Geheimnisschutz nach Artikel 7, der Enforcement-Richtlinie, MMR 2006, 711), mithin Tatsachen und Erkenntnisse kommerzieller oder technischer Art, die bloß einer bestimmten und begrenzten Zahl von Personen bekannt sind, nicht über diesen Kreis hinausdringen sollen und an deren Geheimhaltung ein wirtschaftliches Interesse besteht (RIS-Justiz RS0079599; zu den Konsequenzen der RL 2016/943/EU ausführlich auch 4 Ob 165/16t, Ticketsysteme). Dies ist vom vermeintlich Verletzten geltend zu machen (Mes in Mes, Patentgesetz⁴, Paragraph 140 c, Rz 19). Warum es sich bei der internen Bezeichnung der Eingriffsgegenstände um derartige vertrauliche Informationen handeln soll, legt die Revisionsrekurswerberin jedoch nicht dar.

2.3. Im Übrigen ist die Konsequenz des Schutzes vertraulicher Informationen nicht die Verweigerung des Eingriffs; vielmehr sind die Geheimhaltungsinteressen der Gegnerin durch verfahrensrechtliche Mittel zu schützen (vgl. Spindler/Weber, Der Geheimnisschutz nach Art 7 der Enforcement-Richtlinie, MMR 2006, 711; Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien³, § 101a UrhG, Rz 5; Lieb/Hans, Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch im Industriebetrieb – Zwischen Beweissicherung und Geheimhaltungsinteressen, GWR 2016, 349 [350]). Im vorliegenden Fall hat das Erstgericht die Gefährdete – unbekämpft – ausdrücklich von der Einsichtnahme in bestimmte interne Bezeichnungen und die Bestimmung von Rezepturen ausgeschlossen. Über den Antrag der Gegnerin, die Gefährdete

auch von der Einsicht in bestimmte Teile des Sachverständigengutachtens auszuschließen, wird ein gesondertes Verfahren geführt (vgl 4 Ob 9/17b).2.3. Im Übrigen ist die Konsequenz des Schutzes vertraulicher Informationen nicht die Verweigerung des Eingriffs; vielmehr sind die Geheimhaltungsinteressen der Gegnerin durch verfahrensrechtliche Mittel zu schützen vergleiche Spindler/Weber, Der Geheimnisschutz nach Artikel 7, der Enforcement-Richtlinie, MMR 2006, 711; Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien³, Paragraph 101 a, UrhG, Rz 5; Lieb/Hans, Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch im Industriebetrieb – Zwischen Beweissicherung und Geheimhaltungsinteressen, GWR 2016, 349 [350]). Im vorliegenden Fall hat das Erstgericht die Gefährdete – unbekämpft – ausdrücklich von der Einsichtnahme in bestimmte interne Bezeichnungen und die Bestimmung von Rezepturen ausgeschlossen. Über den Antrag der Gegnerin, die Gefährdete auch von der Einsicht in bestimmte Teile des Sachverständigengutachtens auszuschließen, wird ein gesondertes Verfahren geführt vergleiche 4 Ob 9/17b).

3. Mit dem Vorbringen, die Gefährdete habe ohnedies bereits sichere Kenntnis von der behaupteten Patentverletzung, weicht die Gegnerin – wie bereits vom Rekursgericht erkannt – vom bescheinigten Sachverhalt ab. Nach der – wenngleich dislozierten, so doch beachtlichen (vgl RIS-Justiz RS0043110 [T2]) – „Feststellung“ des Erstgerichts bezieht sich die von der Gegnerin zitierte Korrespondenz aus dem Jahr 2010 nämlich nicht auf das in Frage stehende Produkt.3. Mit dem Vorbringen, die Gefährdete habe ohnedies bereits sichere Kenntnis von der behaupteten Patentverletzung, weicht die Gegnerin – wie bereits vom Rekursgericht erkannt – vom bescheinigten Sachverhalt ab. Nach der – wenngleich dislozierten, so doch beachtlichen vergleiche RIS-Justiz RS0043110 [T2]) – „Feststellung“ des Erstgerichts bezieht sich die von der Gegnerin zitierte Korrespondenz aus dem Jahr 2010 nämlich nicht auf das in Frage stehende Produkt.

4. Soweit die Gegnerin ausführt, eine einstweilige Verfügung zur Sicherung von Beweisen dürfe nach § 151b Abs 4 PatG nur dann erlassen werden wenn nachweislich die Gefahr bestehe, dass Beweise vernichtet werden, ist ihr zunächst der eindeutige Wortlaut der Bestimmung entgegenzuhalten, wonach die Gefahr einer Beweismittelvernichtung nicht Anspruchsgrundlage einer entsprechenden Sicherungsverfügung, sondern Voraussetzung für deren Erlassung ohne Anhörung des Gegners ist.4. Soweit die Gegnerin ausführt, eine einstweilige Verfügung zur Sicherung von Beweisen dürfe nach Paragraph 151 b, Absatz 4, PatG nur dann erlassen werden wenn nachweislich die Gefahr bestehe, dass Beweise vernichtet werden, ist ihr zunächst der eindeutige Wortlaut der Bestimmung entgegenzuhalten, wonach die Gefahr einer Beweismittelvernichtung nicht Anspruchsgrundlage einer entsprechenden Sicherungsverfügung, sondern Voraussetzung für deren Erlassung ohne Anhörung des Gegners ist.

Aber auch in dieser Hinsicht zeigt die Gegnerin keine erhebliche Rechtsfrage auf; die Vorinstanzen haben ausdrücklich die Gefahr einer Beweismittelvernichtung als bescheinigt erachtet, weil „im Falle der vorherigen Verständigung eine Einstellung der Produktion respektive ein Wegschaffen der Eingriffsgegenstände aus den Betriebsräumen naheliegt“. Dem Einwand der Gegnerin, die von der Gefährdeten angebotenen Bescheinigungsmittel würden diese „Feststellung“ nicht tragen, ist entgegenzuhalten, dass der Oberste Gerichtshof auch im Provisorialverfahren nicht Tatsacheninstanz ist (RIS-Justiz RS0002192). Entgegen der Revisionsrekursbehauptung hat das Rekursgericht auch den in diesem Zusammenhang gerügten Verfahrensmangel geprüft, jedoch für nicht gegeben erachtet. Eine neuerliche Geltendmachung im Revisionsrekursverfahren ist nicht möglich (vgl RIS-Justiz RS0042963).Aber auch in dieser Hinsicht zeigt die Gegnerin keine erhebliche Rechtsfrage auf; die Vorinstanzen haben ausdrücklich die Gefahr einer Beweismittelvernichtung als bescheinigt erachtet, weil „im Falle der vorherigen Verständigung eine Einstellung der Produktion respektive ein Wegschaffen der Eingriffsgegenstände aus den Betriebsräumen naheliegt“. Dem Einwand der Gegnerin, die von der Gefährdeten angebotenen Bescheinigungsmittel würden diese „Feststellung“ nicht tragen, ist entgegenzuhalten, dass der Oberste Gerichtshof auch im Provisorialverfahren nicht Tatsacheninstanz ist (RIS-Justiz RS0002192). Entgegen der Revisionsrekursbehauptung hat das Rekursgericht auch den in diesem Zusammenhang gerügten Verfahrensmangel geprüft, jedoch für nicht gegeben erachtet. Eine neuerliche Geltendmachung im Revisionsrekursverfahren ist nicht möglich vergleiche RIS-Justiz RS0042963).

5. Ob im Patentrecht analog §§ 56 MSchG, 9 Abs 3 UWG (4 Ob 75/15f, unken.at III) das Institut der Verwirkung nach fünfjähriger widerspruchsloser Kenntnis von der Patentverletzung angenommen werden kann, bedarf hier keiner näheren Prüfung, denn auch die diesbezüglichen Ausführungen der Revisionsrekurswerberin beruhen auf der „feststellungs“widrigen Prämisse, die Gefährdete habe bereits 2010–2011 Kenntnis von der verfahrensgegenständlichen Patentverletzung erlangt.5. Ob im Patentrecht analog Paragraphen 56, MSchG, 9 Absatz 3, UWG (4 Ob 75/15f, unken.at römisch drei) das Institut der Verwirkung nach fünfjähriger widerspruchsloser Kenntnis

von der Patentverletzung angenommen werden kann, bedarf hier keiner näheren Prüfung, denn auch die diesbezüglichen Ausführungen der Revisionsrekurswerberin beruhen auf der „feststellungs“widrigen Prämisse, die Gefährdete habe bereits 2010–2011 Kenntnis von der verfahrensgegenständlichen Patentverletzung erlangt.

6. Die behauptete Überschreitung des Sicherungsantrags durch das Erstgericht begründete gegebenenfalls einen Verfahrensmangel (vgl. RIS-Justiz RS0041089); das Vorliegen eines solchen wurde vom Rekursgericht geprüft und verneint und kann daher im Revisionsrekurs nicht neuerlich geltend gemacht werden (vgl. RIS-Justiz RS0041240 [T7]). 6. Die behauptete Überschreitung des Sicherungsantrags durch das Erstgericht begründete gegebenenfalls einen Verfahrensmangel vergleiche RIS-Justiz RS0041089; das Vorliegen eines solchen wurde vom Rekursgericht geprüft und verneint und kann daher im Revisionsrekurs nicht neuerlich geltend gemacht werden vergleiche RIS-Justiz RS0041240 [T7]).

7. Soweit die Gegnerin neuerlich Vorbringen zur behaupteten Nichtigkeit des gefährdeten Patents erstattet, hält sich dieses im Wesentlichen auf der Tatsachenebene. Insoweit hat bereits das Rekursgericht die erfolgreiche Gegenbescheinigung der – insoweit beweis- bzw. bescheinigungspflichtigen (vgl. RIS-Justiz RS0071369; RS00103412 [T1,T2]) – Gegnerin verneint. Das Rekursgericht hat auch zutreffend darauf hingewiesen, dass es im vorliegenden Fall nicht um die Frage eines Patenteingriffs geht, sondern um die Sicherstellung eventuell patentverletzenden Materials. 7. Soweit die Gegnerin neuerlich Vorbringen zur behaupteten Nichtigkeit des gefährdeten Patents erstattet, hält sich dieses im Wesentlichen auf der Tatsachenebene. Insoweit hat bereits das Rekursgericht die erfolgreiche Gegenbescheinigung der – insoweit beweis- bzw. bescheinigungspflichtigen vergleiche RIS-Justiz RS0071369; RS00103412 [T1,T2]) – Gegnerin verneint. Das Rekursgericht hat auch zutreffend darauf hingewiesen, dass es im vorliegenden Fall nicht um die Frage eines Patenteingriffs geht, sondern um die Sicherstellung eventuell patentverletzenden Materials.

8. Der Revisionsrekurswerberin ist es somit zu den Spruchpunkten I. und II. der angefochtenen Entscheidung nicht gelungen, erhebliche Rechtsfragen in der Qualität des § 528 Abs 1 ZPO aufzuzeigen. Zu Spruchpunkt III. fehlt der Gegnerin die Rechtsmittelvoraussetzung der Beschwer. Denn der Überprüfung der Frage, ob einem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung zuzuerkennen ist, kommt nach dessen rechtskräftiger Erledigung nur mehr theoretisch-abstrakte Bedeutung zu, weshalb diesfalls dem Rechtsmittelwerber das stets erforderliche Rechtsschutzinteresse zum Zeitpunkt der Rechtsmittelentscheidung fehlt (vgl. RIS-Justiz RS0002495; 4 Ob 189/10p). Der Revisionsrekurs ist daher insgesamt als unberechtigt zurückzuweisen. 8. Der Revisionsrekurswerberin ist es somit zu den Spruchpunkten römisch eins. und römisch zwei. der angefochtenen Entscheidung nicht gelungen, erhebliche Rechtsfragen in der Qualität des Paragraph 528, Absatz eins, ZPO aufzuzeigen. Zu Spruchpunkt römisch drei. fehlt der Gegnerin die Rechtsmittelvoraussetzung der Beschwer. Denn der Überprüfung der Frage, ob einem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung zuzuerkennen ist, kommt nach dessen rechtskräftiger Erledigung nur mehr theoretisch-abstrakte Bedeutung zu, weshalb diesfalls dem Rechtsmittelwerber das stets erforderliche Rechtsschutzinteresse zum Zeitpunkt der Rechtsmittelentscheidung fehlt vergleiche RIS-Justiz RS0002495; 4 Ob 189/10p). Der Revisionsrekurs ist daher insgesamt als unberechtigt zurückzuweisen.

9. Der Kostenausspruch beruht für die Gefährdete auf § 393 Abs 1 EO, für die Gegnerin auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 40, 50 ZPO. 9. Der Kostenausspruch beruht für die Gefährdete auf Paragraph 393, Absatz eins, EO, für die Gegnerin auf Paragraphen 78, 402, Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 40, 50, ZPO.

Schlagworte

Stabilisator?Zusammensetzung

Textnummer

E119419

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2018:E119419

Im RIS seit

05.10.2017

Zuletzt aktualisiert am

13.01.2023

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