

# TE Vfgh Erkenntnis 2005/2/28 B492/04

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 28.02.2005

## Index

26 Gewerblicher Rechtsschutz

26/03 Patentrecht

## Norm

B-VG Art144 Abs1 / Legitimation

BVG-Rassendiskriminierung ArtI Abs1

PatentG 1970 §48

ZPO §235 Abs5

## Leitsatz

Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen Bescheid des Obersten Patent- und Markensenates betreffend Richtigstellung der Bezeichnung der beschwerdeführenden Gesellschaft nach Umwandlung von einer GmbH in eine KG; Einheit des Berichtigungsbescheides mit dem berichtigten, die Nichtigerklärung eines Patentbescheides aussprechenden Bescheid; keine willkürliche Nichtigerklärung eines Hauptanspruches; kein eo ipso Wegfall der rückbezogenen Unteransprüche

## Spruch

Die beschwerdeführende Partei ist durch den angefochtenen Bescheid weder in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht noch wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren Rechten verletzt worden.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Die beschwerdeführende Partei ist schuldig, der beteiligten Partei, G GmbH, ..., die mit € 2.160,-- bestimmten Prozesskosten binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu bezahlen.

## Begründung

Entscheidungsgründe:

I. 1. Die L Gesellschaft mit beschränkter Haftung (im Folgenden kurz: L GmbH) war Eigentümerin des österreichischen Patentes Nr. 394 893, das in die beiden übergeordneten Hauptansprüche 1. und 2. gegliedert ist, denen die Unteransprüche 3. - 28. nachgeordnet sind (sämtliche Unteransprüche sind entweder auf Anspruch 1 oder 2 rückbezogen). Gegenstand des Patentbescheides ist eine "drehstoßmindernde Einrichtung", deren Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Drehstoßmindernde Einrichtung mit mindestens einer zwischen zwei relativ zueinander verdrehbaren

Schwungmassen wirksamen Dämpfungseinrichtung, welche zumindest in Umfangsrichtung federnde Kraftspeicher umfasst, wobei die eine, erste, der Schwungmassen an der Antriebswelle einer Brennkraftmaschine befestigbar ist und die andere, zweite, über eine Reibungskupplung mit der Eingangswelle eines Getriebes verbindbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung einer mindestens im wesentlichen abgedichteten Kammer aufweist, welche von einer ersten Wandung und einer weiteren Wandung begrenzt ist, die mit einem viskosen Medium zumindest teilweise gefüllt und in der die Dämpfungseinrichtung aufgenommen ist."

Mit Antrag vom 18. November 1999 begehrte die G GmbH (die nunmehr beteiligte Partei dieses Beschwerdeverfahrens), das genannte Patent im Umfang des Anspruches 1 für nichtig zu erklären. Aus Vorveröffentlichungen zum Zeitpunkt der Patentanmeldung sei ein Stand der Technik bekannt gewesen, der zumindest dem Anspruch 1 des angefochtenen Patents entsprochen habe.

Mit Schriftsätzen vom 14. März 2001 und 19. April 2001 sowie in der mündlichen Verhandlung am 24. April 2001 traten die Vertreter der L GmbH als Antragsgegner auf. Die Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes wies mit Entscheidung vom 24. April 2001 den Antrag auf Nichtigerklärung des Anspruches 1 des österreichischen Patentes Nr. 394 893 ab, da wegen der Anordnung zwischen zwei relativ zueinander verdrehbaren Schwungmassen sich bei ganzheitlicher Betrachtungsweise des Anspruches 1 eine unterschiedliche Funktion und ein unterschiedlicher Aufbau der erfindungsgemäß abgedichteten Kammer ergebe.

Diese Entscheidung wurde der L GmbH zu Händen ihrer Vertreter sowie der beteiligten Partei zugestellt. Letztere erhob Berufung, die am 11. Oktober 2001 erneut der L GmbH zu Händen ihrer Vertreter zur Berufungsbeantwortung übermittelt wurde.

Die bereits mit Wirkung vom 16. Jänner 2001 erfolgte Umwandlung der L GmbH in die "L KG" (im Folgenden kurz: L KG) gemäß §§190 ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes wurde mit dem beim Österreichischen Patentamt am 3. Dezember 2001 eingegangenen Schreiben der (bis dahin die L GmbH vertretenden und nunmehrigen) Vertreter der L KG mitgeteilt. Dieselben Vertreter erstatteten mit dem am 7. Jänner 2002 bei der Behörde I. Instanz eingelangten Schriftsatz "namens und im Auftrag der Patentinhaberin und Berufungsgegnerin, L GmbH," eine Berufungsbeantwortung; in deren Namen verrichteten die Vertreter ebenso die Berufungsverhandlung am 25. September 2002.

Der Oberste Patent- und Markensenat gab der Berufung mit Erkenntnis vom 25. September 2002 Folge und erklärte den Anspruch 1 des österreichischen Patentes Nr. 394 893 für nichtig. Er begründete dies im Wesentlichen damit, dass der Gegenstand des Anspruches 1 zwar gegenüber den beiden von der Antragstellerin genannten vorveröffentlichten Druckschriften Vorhalt A und Vorhalt B neu ist. Allerdings würde sich einem Durchschnittsfachmann bei der Aufgabe, die Verschleißfestigkeit und die Dämpfungswirkung bei einem Zweimassenschwungrad gemäß Vorhalt B zu erhöhen, die in Vorhalt A gezeigte Lösung förmlich aufdrängen:

"Die aus Vorhalt A bekannte elastische Kupplung ist zwar kein Zweimassenschwungrad, sie weist aber zahlreiche konstruktive Ähnlichkeiten mit einem solchen auf. In beiden Fällen liegen nämlich zwei relativ zueinander bewegbare Massen vor, zwischen welchen Dämpfungseinrichtungen wirksam sind, wobei die Dämpfungseinrichtungen in Umfangsrichtung federnde Kraftspeicher umfassen. Dazu kommt, dass beide Einrichtungen auf demselben, eng umgrenzten Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik liegen: Es handelt sich jeweils um drehstoßmindernde Einrichtungen, die im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges zwischen Motor und Getriebe angeordnet sind. Es ist daher für einen Durchschnittsfachmann nahe liegend, bei der Lösung der angeführten Aufgabe die elastische Kupplung gemäß Vorhalt A in Betracht zu ziehen und die dort angeführten Lösungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Letzlich liegt der elastischen Kupplung aus Vorhalt A genau dieselbe Aufgabenstellung zu Grunde wie dem angefochtenen Patent: Mit dieser Kupplung soll die Verschleißfestigkeit und damit die Lebensdauer herkömmlicher Kupplungen erhöht werden; auch wird auf die zusätzliche, also verbesserte Dämpfungswirkung hingewiesen, die durch die Flüssigkeit erreicht wird (vgl Seite 5, 4. und 5. Absatz der Patentschrift). Der Durchschnittsfachmann muss also erkennen, dass Vorhalt A eine Lösung für seine Aufgabenstellung bietet. Er wird daher bei einem Zweimassenschwungrad eine abgedichtete Kammer vorsehen, in welcher die Dämpfungseinrichtungen aufgenommen sind und diese Kammer mit viskosem Medium füllen. Er hat damit die Verschleißfestigkeit und die Lebensdauer eines Zweimassenschwungrades erhöht, durch die

hydraulische Dämpfungswirkung der Flüssigkeit wird eine zusätzliche Dämpfung erzielt. Ausgehend von einem Zweimassenschwungrad gemäß Vorhalt B bedurfte es daher in Kenntnis der elastischen Kupplung aus Vorhalt A keiner erfinderischen Tätigkeit, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu kommen.

Der Berufung war deshalb Folge zu geben und Anspruch 1 als nicht patentfähig für nichtig zu erklären. Auf die in den Beilagen C und D dargestellten Konstruktionen muss bei dieser Sachlage nicht näher eingegangen werden. Eine Neuformulierung der Patentschrift war entbehrlich, weil dem für nichtig erklärten Anspruch 1 mit Anspruch 2 ein selbständiger Anspruch nachgereicht ist, der als nicht angefochten von diesem Erkenntnis unberührt bleibt."

Gegen diesen Bescheid, der sich an die beteiligte Partei sowie die "L GmbH" richtete und diesen Parteien zugestellt wurde, erhoben die L GmbH und die L KG Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, der mit seinem Beschluss vom 10. Juni 2003, B26/03, die Beschwerde als unzulässig zurückwies und dies damit begründete, dass der Bescheid an die L GmbH gerichtet war, die als solche nach der Umwandlung rechtlich nicht mehr existierte. Gegenüber der zweitbeschwerdeführenden L GmbH konnte der Bescheid daher keine Wirkungen entfalten, wogegen ein Bescheid gegenüber der erstbeschwerdeführenden L KG nicht erlassen worden war.

2. Auf Grund des Beschlusses des Verfassungsgerichtshofes stellte die beteiligte Partei den Antrag, der Oberste Patent- und Markensenat möge als Antragsgegnerin die L KG (die nunmehr beschwerdeführende Gesellschaft dieses Beschwerdeverfahrens) bezeichnen. Die beschwerdeführende Gesellschaft beantragte hingegen die Abweisung des Berichtigungsantrages.

Mit Beschluss vom 14. Jänner 2004 berichtigte der Oberste Patent- und Markensenat sein Erkenntnis vom 25. September 2002, indem die Parteibezeichnung der Patentinhaberin "im Kopf und in der Begründung dahingehend richtig gestellt [wurde], dass deren Firma an Stelle von 'L GmbH' nunmehr richtig 'L KG' zu lauten hat." Die von der Patentinhaberin gestellten Anträge auf Abweisung des Berichtigungsantrages sowie auf inhaltliche Behandlung der Berufung wurden zurückgewiesen. Zur Begründung führte der Oberste Patent- und Markensenat aus, dass - mangels konkreter Vorschrift im Patentgesetz zur Berichtigung von unrichtig gewordenen Parteienbezeichnungen - zwecks Schließung einer planwidrigen Gesetzeslücke - §235 Abs5 ZPO wegen der gleichartigen Interessenlage der Beteiligten im streitigen Zivilprozess und im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren analog heranzuziehen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die vorliegende, auf Art144 B-VG gestützte Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, in der die beschwerdeführende Gesellschaft die absolute Nichtigkeit der im bisherigen Verwaltungsverfahren ergangenen Entscheidungen einerseits und die Verletzung von Art83 Abs2 B-VG sowie des Grundrechts auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander (BVG BGBl. Nr. 390/1973) andererseits behauptete und die kostenpflichtige Bescheidaufhebung beantragte. Zur Zulässigkeit der Beschwerde führt sie aus:

"Der mit unserer Beschwerde vom 08.01.2003 angefochtene Bescheid des Obersten Patent- und Markensenats vom 25.09.2002, Op 1/02-4, N 19/99, war absolut nichtig. Dies deshalb, weil er an die 'L GmbH' gerichtet war, die aber während des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens mit Wirkung vom 16.01.2002 formwechselnd in die L KG umgewandelt worden ist. Dies haben unsere Rechtsvertreter dem Österreichischen Patentamt auch mit Schreiben vom 03.12.2001 mitgeteilt und vorschriftsmäßig die entsprechend beglaubigten Urkunden vorgelegt.

Dennoch richtet sich der Bescheid des Obersten Patent- und Markensenats vom 25.09.2002, Op 1/02-4, N 19/99, nach wie vor an die L GmbH. Eine Gesellschaft dieses Namens gab es freilich nicht (mehr). Aus eben diesem Grund hat der Verfassungsgerichtshof - unserem Vorbringen folgend - in seinem Beschluss vom 10.06.2003 B26/03-14, erkannt, dass der in Beschwerde gezogene 'Bescheid' ein Nichtakt war.

[...]

Recht betrachtet war freilich nicht nur der tatsächlich angefochtene Bescheid des Obersten Patent- und Markensenats vom 25.09.2002, Op 1/02-4, N 19/99, sondern auch die diesem 'Bescheid' zugrunde liegende Endentscheidung des Österreichischen Patentamtes vom 24.04.2001, N 19/99-15, absolut nichtig; auch sie war nämlich bereits einer Nichtperson gegenüber erlassen worden. Was der Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung des Obersten Patent- und Markensenats ausgesprochen hat, muss daher ebenso für die Endentscheidung des Patentamts gelten!

Richtigerweise hätte im fortgesetzten Verfahren daher nicht der Oberste Patent- und Markensenat, sondern das Patentamt neu entscheiden müssen.

Durch den Beschluss des Verfassungsgerichtshofs ist nämlich klargestellt, dass das hier in Rede stehende Verfahren

mangels förmlicher Entscheidung des Patentamts nach wie vor in erster Instanz anhängig ist. Mangels Endentscheidung des Patentamts gibt es auch keine Berufung. Über etwas, das es nicht gibt, kann man nicht absprechen. Der beschwerdegegenständliche Bescheid ist mithin schon mangels eigener Normativität absolut nichtig. [...]

Selbst wenn man aber von der absoluten Nichtigkeit der berufungsgegenständlichen Endentscheidung absieht, wäre der nunmehr beschwerdegegenständliche Bescheid des Obersten Patent- und Markensenats schon aufgrund seines unmöglichen normativen Gehalts selbst absolut nichtig: Dies deshalb, weil die belangte Behörde mit diesem Bescheid *expressis verbis* versucht, einen absolut nichtigen Akt zu berichtigen (*sic!*).

Absolute Nichtigkeit bedeutet, dass ein Rechtsakt erst gar nicht entstanden ist. Eine Berichtigung setzt demgegenüber definitionsgemäß einen zu berichtigenden Akt - und mithin: das Bestehen eines (allenfalls unrichtigen) Rechtsakts - voraus. Es ist also denk unmöglich, ein rechtliches *nullum* zu berichtigen.

Dass es der belangten Behörde tatsächlich um die Berichtigung ihres Bescheids vom 25.09.2002 - und mithin: um die Berichtigung eines absolut nichtigen Akts - gegangen ist (und sie sich also nicht bloß in der Ausdrucksweise vergriffen hat), ergibt sich schon daraus, dass unsere Anträge auf neuerliche inhaltliche Behandlung mit dem beschwerdegegenständlichen 'Bescheid' zurückgewiesen werden; dies deshalb, weil diesen Anträgen 'schon die Rechtskraft der (berichtigten) Entscheidung entgegen' stehe (Seite 6 des beschwerdegegenständlichen Bescheids). Die belangte Behörde wollte also mit dem nunmehr angefochtenen 'Bescheid' tatsächlich ihren 'Bescheid' vom 25.09.2002 berichtigen; es mithin nur konsequent anzunehmen, dass auch der Berichtigungsbescheid das rechtliche Schicksal des zu berichtigenden 'Bescheids' teilt."

Nur für den Fall, dass die Bescheidqualität des angefochtenen Akts vom Verfassungsgerichtshof dennoch bejaht werde, macht die beschwerdeführende Gesellschaft die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter mit der Begründung geltend, dass infolge absoluter Nichtigkeit der Endentscheidung des Patentamts das Berufungsverfahren noch gar nicht begonnen haben könne und die belangte Behörde dadurch eine ihr nicht zustehende Zuständigkeit in Anspruch genommen habe.

Zur Sache bringt die beschwerdeführende Gesellschaft - nach allgemeinen Ausführungen über die Zulässigkeit der "Untergliederung" von Hauptansprüchen durch Nebenansprüche mit dem Zweck, im Fall der Nichtigkeit eines Hauptanspruchs zumindest die allenfalls darauf aufbauenden erfinderischen Weiterbildungen patentrechtlich schützbar zu machen - vor:

"Im gegenständlichen Fall liegt nun insofern eine Besonderheit vor, als unser Patent nicht bloß einen Hauptanspruch, sondern auch einen zweiten - nebengeordneten - Hauptanspruch enthalten hat. Daran angeschlossen waren 26 Unteransprüche, die alle auf Hauptanspruch 1 oder Hauptanspruch 2 rückbezogen waren.

Mit dem als 'Spruch' gekennzeichneten Teil des (berichtigten) Bescheids hat der Oberste Patent- und Markensenat den 'Anspruch 1 des österreichischen Patents Nr 394 893 für nichtig erklärt'. Ein gesonderter Abspruch über die auf diesen Hauptanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche erfolgt in diesem Bescheidteil ebensowenig wie ein Abspruch über die von uns in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge, diesen Patentanspruch zugunsten dieser Unteransprüche neu zu formulieren (vgl. S. 5/6 des Verhandlungsprotokolls der mündlichen Verhandlung vor der Nichtigkeitsabteilung des ÖPA vom 24.04.2001).

In einem (offenbar als 'Begründung' gedachten) anschließenden Teil des (berichtigten) Bescheids führt die belangte Behörde jedoch aus: 'Eine Neuformulierung der Patentschrift war entbehrlich, weil dem für nichtig erklärten Anspruch 1 mit Anspruch 2 ein selbständiger Anspruch nachgereiht ist, der als nicht angefochten von diesem Erkenntnis unberührt bleibt'."

Dieser eine Satz der "Begründung" in Zusammenhang mit dem nichtigerklärenden Spruch begründe den Kern der Beschwer: Er bedeute nämlich im Ergebnis, dass die belangte Behörde mit dem beschwerdegegenständlichen Bescheid nicht nur den angefochtenen Hauptanspruch 1, sondern auch alle darauf rückbezogenen Unteransprüche für nichtig erklärt habe. Dazu wird weiter ausgeführt:

"Dem könnte nun entgegengehalten werden, dass die Begründung eines Bescheids grundsätzlich nicht dazu geeignet ist, in subjektive Rechte einzugreifen. Nach der ganz herrschenden Lehre und Judikatur liegt der normative Teil eines Bescheids nämlich allein im Bescheidspruch; nur dieser kann Rechte begründen oder verletzen, nur dieser kann

rechtskräftig werden (vgl. Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrenrechts [1999] Rz 412 mwN; VwGH 15.03.1977, ZI 883/76; 26.04.1994, 90/14/0142). Der 'Spruch' des angefochtenen Bescheids erklärt nun aber lediglich den Hauptanspruch 1 unseres österreichischen Patents Nr 394 893 für nichtig; über die darauf rückbezogenen Unteransprüche wird nicht explizit abgesprochen, sodass diese - so könnte argumentiert werden - ungeachtet der (offenbar als 'Bescheidebegründung' gedachten) inkriminierten Ausführungen fortbestehen.

Dieser Einwand ist freilich aus zwei Gründen unberechtigt:

- Noch nicht einmal dem AVG lässt sich eine Verpflichtung der bescheiderlassenden Behörde entnehmen, Spruch und Begründung eines Bescheids deutlich von einander zu trennen; für das - Teilbereiche der ZPO unterliegende (§140 iVm §§114a, 119, 120, 122 PatG) - Verfahren des Obersten Patent- und Markensenats besteht eine solche Verpflichtung schon gar nicht. Dem beschwerdegegenständlichen Bescheid lässt sich eine solche deutliche Trennung auch nicht entnehmen: Gerade der inkriminierte Satz 'Eine Neuformulierung der Patentschrift war entbehrlich, weil dem für nichtig erklärten Anspruch 1 mit Anspruch 2 ein selbständiger Anspruch nachgereiht ist, der als nicht angefochten von diesem Erkenntnis unberührt bleibt' kommt nämlich in Kenntnis der patentrechtlichen Besonderheiten (vgl. Pkt. IV.A.) der normative Gehalt zu, die auf den Hauptanspruch 1 unseres Patents rückbezogenen Unteransprüche für nichtig zu erklären. Der 'Spruch' des (berichtigten) Bescheids besteht daher - recht betrachtet - nicht bloß in dem als 'Spruch' gekennzeichneten Teil, sondern zumindest auch aus jenem angeführten Satz, der sich in dem Bescheidteil findet, der dem als 'Spruch' gekennzeichneten Teil nachgereiht ist.
- Selbst wenn man aber davon ausginge, dass der inkriminierte Satz ein Teil der Bescheidebegründung wäre, so ist doch zu bedenken, dass der berichtigte Bescheid in seinem als 'Spruch' gekennzeichneten Teil keinen expliziten Abspruch über die von uns geltend gemachten Hilfsanträge auf Neuformulierung des Patentanspruchs 1 enthält. Da §59 Abs1 zweiter Satz AVG nicht anwendbar ist, scheint der Spruch des hier in Rede stehenden Bescheids insofern unklar, als er die Verwaltungssache nicht zur Gänze erledigt.

Die - mit den Mitteln der Interpretation zu lösende - Frage ist daher, ob der (berichtigte) Bescheid auch über unsere Hilfsanträge abspricht. Nun sind Bescheide grundsätzlich nach den gleichen Regeln auszulegen, die auch für die Auslegung von Gesetzen relevant sind (VwGH 10.11.1992, 90/05/0033). Dabei entspricht es der ständigen verwaltungsgerichtlichen Judikatur und der ganz einhelligen Lehre, die Bescheidebegründung zur Auslegung des Spruchs heranzuziehen (vgl. VfSlg 8739; VfSlgNF 1177A, 1281A, 1400A, 8312A; VwGH 28.6.1994, 94/08/0021; Hellbling, Kommentar zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen I [1954] 420; Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrenrechts [1999] Rz 481 uvm). Betrachtet man in diesem Sinn die Begründung des beschwerdegegenständlichen Bescheids, so erkennt man, dass die belangte Behörde über unsere Hilfsanträge offenbar deshalb nicht abgesprochen hat, weil sich die in Rede stehenden Unteransprüche ohnedies auf den - nicht in die Nichtigkeitsklage miteinbezogenen - Hauptanspruch 2 beziehen (arg 'eine Neuformulierung der Patentschrift war entbehrlich, weil dem für nichtig erklärten Anspruch 1 mit Anspruch 2 ein selbständiger Anspruch nachgereiht ist, der als nicht angefochten von diesem Erkenntnis unberührt bleibt'). Eine Interpretation des Bescheidspruchs aus der Bescheidebegründung zeigt daher, dass der Oberste Patent- und Markensenat offenbar nicht bloß den (explizit genannten) Hauptanspruch 1, sondern auch alle auf den Hauptanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche im Umfang ihrer diesbezüglichen Bezogenheit für nichtig erklärt hat. Anders lässt sich die Bezugnahme auf den - niemals klagsgegenständlichen - Hauptanspruch 2 nicht erklären. Dass die belangte Behörde das Weiterbestehen der Unteransprüche nur unter Hinweis auf Hauptanspruch 2 zu begründen vermag, beweist, dass sie von der Vorstellung ausgeht, dass die von Hauptanspruch 1 abgeleitete Pyramide von Unteransprüchen durch den beschwerdegegenständlichen Bescheid nichtig werden.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass der inkriminierte Satz entweder unmittelbar oder - über die Auslegung des insofern unklaren Bescheidspruchs - mittelbar ein Teil des normativen Gehalts des beschwerdegegenständlichen Bescheids ist. Der Bescheid des Obersten Patent- und Markensenats vom 25.9.2002, Op 1/02-4, N 19/99, in der Fassung des Berichtigungsbescheids vom 14.01.2004, Op 1/02-11, N 19/99, erklärt mithin nicht bloß den Hauptanspruch 1 unseres österreichischen Patents Nr 394 893, sondern auch alle darauf rückbezogenen Unteransprüche für nichtig. Eine solche Nichtigklärung verletzt uns aber in unseren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten.

(Sollte der Verfassungsgerichtshof diese Rechtsauffassung nicht teilen, regen wir an, im Zurück- oder

Abweisungsbeschluss explizit auszusprechen, dass der inkriminierten Textstelle des angefochtenen Bescheids keinerlei Rechtswirkungen zukommen. Es ist nämlich bereits jetzt absehbar, dass sich die mit uns in Konkurrenz stehende mitbeteiligte Partei und andere Mitbewerber in - in Deutschland anhängigen - Patentrechtsstreitigkeiten auf eben jene Passage des beschwerdegegenständlichen Bescheids berufen werden, um unsere Erfindungsrechte selbst verwerten zu können)."

Die behauptete Verletzung im Grundrecht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander begründet die beschwerdeführende Gesellschaft damit, dass durch die Nichtigerklärung nicht bloß des angefochtenen Hauptanspruchs 1, sondern auch der darauf rückbezogenen Unteransprüche die belangte Behörde das patentrechtlich vorgegebene System der Haupt- und Unteransprüche verkenne. Zudem habe sie das Parteivorbringen, den Patentanspruch 1 neu zu formulieren, ignoriert. Die Nichtigerklärung (auch) der Unteransprüche sei vollkommen gesetzlos ergangen.

Da die Nichtigerklärung von Patenten antragsgebunden sei und im vorliegenden Fall die auf den Hauptanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche nicht angefochten worden waren, habe die belangte Behörde eine Zuständigkeit in Anspruch genommen, die ihr nicht zugestanden sei, und (auch damit) Art83 Abs2 B-VG verletzt. Dies sei aber selbst dann auch der Fall, wenn man annehme, dass der Spruch des Bescheids eindeutig sei und lediglich den Hauptanspruch 1 unseres Patents für nichtig erkläre, weil sich dann

"aus der inkriminierten Stelle der 'Bescheidbegründung' ergeben würde, dass die belangte Behörde über unsere Hilfsanträge nicht abzusprechen gedenkt. Damit würde sie uns aber das - für jeden Rechtsstaat essentielle - Recht auf Sachentscheidung verweigern. Da die Angelegenheiten des Patentwesens aufgrund des Art133 Z3 B-VG von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs ausgenommen sind, würde uns auch keine Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof offen stehen (VwSlgNF 10.626A). Der angefochtene Bescheid wäre diesfalls mithin deshalb verfassungswidrig, weil uns der Oberste Patent- und Markensenat gesetzwidrigerweise (§112 Abs1 iVm §123 Z3 PatG) eine Sachentscheidung verweigert (VfSlg 11.827, 11.958, 13.806, 13.925, 14.690; VwGH 11.6.1987, 86/16/0063)."

3. Die belangte Behörde hat die Verwaltungsakten vorgelegt, von der Erstattung einer Gegenschrift jedoch Abstand genommen. Die beteiligte Partei hat eine Äußerung abgegeben, in der sie den Beschwerdeausführungen entgegen tritt und die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde beantragt. Sie verteidigt die Vorgangsweise der belangten Behörde, §235 Abs5 ZPO angewendet zu haben, und führt ua. aus, dass das Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat im Hinblick auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht vorliegen könne, da der Vertreter der umgewandelten Gesellschaft auch die nunmehr beschwerdeführende Partei vertrat und an der Berufungsverhandlung teilnahm. Es sei ein hinreichend bevollmächtigter Vertreter der wahren Partei des Verfahrens beigezogen worden, dem auch klar sein musste, dass der zu fassende Beschluss an die Patentinhaberin gerichtet werden sollte. Da der Vertreter in der Berufungsverhandlung nicht auf die Gesamtrechtsnachfolge hingewiesen habe, sei die beschwerdeführende Gesellschaft ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. In der Sache führt die beteiligte Partei aus:

"Die Unteransprüche des gegenständlichen Patents waren nicht angefochten, daher hat der Oberste Patent- und Markensenat über diese Unteransprüche auch nicht abgesprochen. Die Nichtigerklärung dieser Unteransprüche wird von der Beschwerdeführerin lediglich behauptet, es wird aber nicht näher begründet, warum eine derartige Nichtigerklärung vorliegen sollte.

Die Beschwerde führt selbst aus, dass die 26 Unteransprüche alle auf Hauptanspruch 1 oder Hauptanspruch 2 rückbezogen sind. Da mit dem angefochtenen Bescheid lediglich der Hauptanspruch 1 des gegenständlichen Patents für nichtig erklärt wurde, blieb der Hauptanspruch 2 als selbständiger Anspruch von diesem Bescheid unberührt.

Wenn zwei nebengeordnete Hauptansprüche in einem Patent vorangestellt sind, kann der erste Hauptanspruch für nichtig erklärt werden, ohne dass eine Änderung der Rückbeziehung der Unteransprüche notwendig wäre, weil nunmehr der Hauptanspruch 2 als neuer Hauptanspruch zur Verfügung steht. Nach oben erwähnter herrschender Rechtsprechung ist bei Teilnichtigerklärung des Patentes eine Neuformulierung verbleibender Ansprüche nicht durchzuführen.

Daher ist der Spruch des Obersten Patent- und Markensenats weder mehrdeutig noch zweifelhaft, sondern bezog sich ordnungsgemäß auf die beantragte Vernichtung des Hauptanspruches 1, ohne über die Unteransprüche abzusprechen. Der Hinweis auf Hauptanspruch 2 kann denklösig daher keinesfalls so verstanden werden, dass damit sämtliche Unteransprüche für nichtig erklärt worden seien."

## II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:

### 1. Zur Zulässigkeit der Beschwerde:

Die beschwerdeführende Gesellschaft geht davon aus, dass das Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenates vom 25. September 2002 absolut nichtig sei. Andererseits bezeichnet sie diesen Bescheid als Nichtakt. Dies ergäbe sich aus dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofes vom 10. Juni 2003. Durch diesen Beschluss sei klargestellt, dass das "hier in Rede stehende Verfahren mangels förmlicher Entscheidung des Patentamtes nach wie vor in erster Instanz anhängig ist. Mangels einer Entscheidung des Patentamtes gibt es auch keine Berufung. Über etwas, das es nicht gibt, kann man nicht absprechen".

Wie sich bereits aus dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofes vom 10. Juni 2003 ergibt, existierte im Zeitpunkt der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides am 24. April 2001 eine Gesellschaft mit dem Firmenwortlaut der L GmbH beschränkter Haftung - auf Grund der mit Beschluss vom 28. Dezember 2000 vollzogenen und am 16. Jänner 2001 registrierten Umwandlung - rechtlich nicht mehr.

Dies ändert aber nichts an der Zulässigkeit der nunmehrigen Beschwerde: Gegenstand der Beschwerdeführung ist ein Bescheid des Obersten Patent- und Markensenates, also einer Verwaltungsbehörde, der an die beschwerdeführende Gesellschaft gerichtet war. Ein Berichtigungsbescheid sowie jener Bescheid, der berichtigt wird, bilden eine Einheit (VfSlg. 14.955/1997, 16.456/2002, 16.432/2002). Die beschwerdeführende Gesellschaft verkennt nun in ihrer Argumentation die Aussagen des Verfassungsgerichtshofes im Beschluss vom 10. Juni 2003: Die Beschwerde wurde nicht wegen absoluter Nichtigkeit des angefochtenen Bescheides zurückgewiesen, sondern weil der Bescheid im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung noch gar nicht erlassen worden war. Er war nämlich einerseits an die (einstige) erstbeschwerdeführende Gesellschaft (des Beschwerdeverfahrens B26/03) gar nicht gerichtet, wogegen andererseits die damalige zweitbeschwerdeführende Gesellschaft, an die der Bescheid gerichtet war und der er auch zugestellt werden sollte, rechtlich gar nicht (mehr) existent war.

Wenn die belangte Behörde den Bescheid vom 25. September 2002 (begründet mit einer analogen Anwendung des §235 Abs5 ZPO) insoweit berichtigt hat, indem sie die Bezeichnung der Antragsgegnerin auf die als Patentinhaberin eingetragene beschwerdeführende Gesellschaft richtig stellte, vermag der Verfassungsgerichtshof der von der belangten Behörde gewählten Vorgangsweise im vorliegenden Fall nicht entgegen zu treten. Der Vorwurf einer Verletzung des Parteigehörs (was am Vorliegen des Bescheides allerdings nichts ändern und lediglich einen relevierbaren Verfahrensmangel darstellen würde) ist in der Beschwerde nicht erhoben worden.

Im Zusammenhang mit dem nunmehrigen Berichtigungsbescheid liegt ein einheitlicher Bescheid vor, der an die beschwerdeführende Gesellschaft gerichtet und dieser zugestellt wurde. Der nunmehr angefochtene (berichtigte) Bescheid ist somit erlassen worden. Die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde ist zulässig.

### 2. In der Sache:

2.1. Dass der angefochtene Bescheid auf einer rechtswidrigen generellen Norm beruht, wurde in der Beschwerde nicht behauptet und ist im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof auch sonst nicht hervorgekommen.

In ständiger Rechtsprechung hat der Verfassungsgerichtshof den Standpunkt eingenommen, dass ein Bescheid das nur österreichischen Staatsbürgern verfassungsgesetzlich gewährleistete Gleichheitsrecht insb. dann verletzt, wenn die Behörde bei Erlassung des Bescheides Willkür übt. Ein willkürliches Verhalten der Behörde, das in die Verfassungssphäre reicht, liegt ua. in einer gehäuften Verkennung der Rechtslage, aber auch im Unterlassen jeglicher Ermittlungstätigkeit in einem entscheidenden Punkt oder dem Unterlassen eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens überhaupt, insb. iVm einem Ignorieren des Parteivorbringens und einem leichtfertigen Abgehen vom Inhalt der Akten oder dem Außerachtlassen des konkreten Sachverhaltes (vgl. VfSlg. 8808/1980, 11.718/1988). Das Gleiche gilt nach der Judikatur des Gerichtshofes im Hinblick auf den Schutzzumfang des durch das BVG BGBl. Nr. 390/1973 verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander für dieses Fremden zustehende Recht (vgl. VfSlg. 14.650/1996 ua.).

Gemäß §48 Abs1 Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259 idF BGBl. I Nr. 143/2001 (im Folgenden kurz: PatG) ist ein Patent für nichtig zu erklären, wenn der Gegenstand nach den §§1 bis 3 PatG nicht patentierbar war. Patente werden nur für Erfindungen erteilt, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik

ergeben und gewerblich anwendbar sind. Treffen die Nichtigkeitsgründe nur teilweise zu, ist gemäß §48 Abs2 PatG die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patentess zu erklären.

Die Berufungsbehörde hat über die Berufung der beteiligten Partei, deren Antrag auf teilweise Nichtigekklärung des Patentess Nr. 394 893 im Umfang des Anspruches 1 abgewiesen wurde, entschieden, indem sie die erstinstanzliche Entscheidung dahin abänderte, dass sie den Anspruch 1 für nichtig erklärte.

2.2 Die beschwerdeführende Gesellschaft erachtet sich in ihrem Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt.

2.3 Die Verletzung des Gleichheitssatzes erblickt sie in einer gehäuften Verkennung der Rechtslage und somit Willkür der belangten Behörde, und zwar indem sie nicht bloß den angefochtenen Hauptanspruch 1, sondern auch die darauf rückbezogenen Unteransprüche für nichtig erklärt habe. Dies sei Kern der Beschwerde der beschwerdeführenden Gesellschaft (Beschwerde Seite 10 erster Absatz).

Die beschwerdeführende Gesellschaft geht damit von einer falschen Prämisse aus: Der Spruch des Bescheides sieht lediglich die Nichtigekklärung des Anspruches 1 vor.

Wie die beschwerdeführende Gesellschaft selbst in ihrer Beschwerde ausführt, fallen bei Nichtigekklärung des Hauptanspruches keinesfalls auch die auf diesen Hauptanspruch rückbezogenen Unteransprüche eo ipso weg. Bei Wegfall übergeordneter Ansprüche sind jedenfalls die Gegenstände der verbleibenden Unteransprüche stets in Kombination mit jenen der nichtig erklärten Ansprüche zu nehmen, wenn sich die Unteransprüche auf diese rückbeziehen (vgl. zB OPM 27.2.1980, Op 6/78, ÖBl 1980, 124; OPM 23.3.1983, Op 8/82, ÖBl 1984, 4; NA 30.9.1997, N 7/96, PBl 2000, 92). Dies entspricht offensichtlich auch der Auslegung des Bescheides durch die belangte Behörde selbst (vgl. die in der Beschwerdesache B26/03 erstattete Gegenschrift der belangten Behörde vom 3. März 2003).

Zum weiteren Argument der beschwerdeführenden Gesellschaft, die belangte Behörde hätte auf Grund der Nichtigekklärung des Anspruches 1 den Patentanspruch umformulieren müssen, ist zunächst auf die Rechtsprechung der belangten Behörde zu verweisen, wonach es bei einer Teilnichtigekklärung keiner Neuformulierung der verbleibenden Ansprüche bedarf (OPM 23.3.1983, Op 8/82, ÖBl 1984, 4), weil eben beim Wegfall übergeordneter Ansprüche die Gegenstände verbleibender Ansprüche immer in Kombination mit den für nichtig erklärten Ansprüchen zu nehmen sind, wenn sich die Unteransprüche auf sie rückbeziehen. Vor diesem Hintergrund ist offenbar auch der Satz in der Begründung zu verstehen, dass eine "Neuformulierung der Patentschrift entbehrlich (war), weil dem für nichtig erklärten Anspruch 1 mit Anspruch 2 ein selbständiger Anspruch nachgereiht ist, der als nichtig angefochten von diesem Erkenntnis unberührt bleibt."

Der von der beschwerdeführenden Gesellschaft aus dieser Formulierung gezogene Schluss, es ergebe sich daraus, dass die belangte Behörde "alle darauf rückbezogenen Unteransprüche für nichtig erklärt habe" ist nicht zwingend.

Dass die oben zitierte Rechtsprechung der belangten Behörde und der Nichtigkeitsabteilung unrichtig oder gar willkürlich sei, behauptet auch die beschwerdeführende Gesellschaft nicht. Sie legt bloß den Bescheid anders aus und kommt dadurch zur Behauptung einer qualifizierten Rechtswidrigkeit, die sie als Willkür wertet.

Nun mag man der belangten Behörde vorwerfen können, dass sie ihre Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unteransprüche noch klarer zum Ausdruck bringen und damit die Fehlschlüsse der Beschwerde vermeiden hätte können. Willkür ist der belangten Behörde, die offenbar davon ausging, dass Bescheidadressaten die Begründung vor dem Hintergrund der bisherigen Rechtsprechung der belangten Behörde verstehen, jedenfalls nicht vorzuwerfen.

2.4. Das Grundrecht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter sieht die beschwerdeführende Gesellschaft darin, dass die belangte Behörde ohne Vorliegen eines Antrages auch die Unteransprüche für nichtig erklärt oder - folgt man nicht dieser Bescheidauslegung - nicht über ihre Hilfsanträge abgesprochen habe. Hiezu ist auf die obigen Ausführungen zu verweisen.

Die Beschwerde war daher abzuweisen.

III. 1. Dies konnte gemäß §19 Abs4 erster Satz VfGG ohne mündliche Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen werden.



2. Der beteiligten Partei waren in Anwendung des §88 VfGG Kosten zuzusprechen, weil sie durch ihre Äußerung zur Rechtsfindung beigetragen hat (vgl. VfSlg. 10.228/1984, 15.555/1999, 16.500/2002); im zugesprochenen Betrag ist Umsatzsteuer in Höhe von € 360,-- enthalten.

**Schlagworte**

Bescheidberichtigung, Patentrecht, VfGH / Legitimation

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:VFGH:2005:B492.2004

**Dokumentnummer**

JFT\_09949772\_04B00492\_2\_00

**Quelle:** Verfassungsgerichtshof VfGH, <http://www.vfgh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

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

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)