jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2008/11/18 17Ob35/08h

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 18.11.2008

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende, die Hofrätin Dr. Schenk und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in den verbundenen Rechtssachen I. (10 Cg 183/03x des Handelsgerichts Wien) der klagenden Partei P*****, vertreten durch Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von Sonn & Partner, Patentantwälte in Wien, gegen die beklagte Partei 1 ***** GmbH, *****, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. Manfred Beer, Patentanwalt in Wien, wegen Rechnungslegung und Zahlung (Gesamtstreitwert 60.000 EUR), II. (10 Cg 71/06f des Handelsgerichts Wien) der klagenden Partei P*****, vertreten durch Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von Sonn & Partner, Patentanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei H***** GmbH, *****, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. Manfred Beer, Patentanwalt in Wien, wegen Rechnungslegung und Zahlung (Gesamtstreitwert 60.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 16. Juli 2008, GZ 4 R 49/08t-78, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 5. Dezember 2007, GZ 10 Cg 183/03x-72, hiemit verbunden 10 Cg 71/06f, bestätigt wurde, den BeschlussDer Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende, die Hofrätin Dr. Schenk und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in den verbundenen Rechtssachen römisch eins. (10 Cg 183/03x des Handelsgerichts Wien) der klagenden Partei P*****, vertreten durch Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von Sonn & Partner, Patentantwälte in Wien, gegen die beklagte Partei 1 ***** GmbH, *****, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. Manfred Beer, Patentanwalt in Wien, wegen Rechnungslegung und Zahlung (Gesamtstreitwert 60.000 EUR), römisch II. (10 Cg 71/06f des Handelsgerichts Wien) der klagenden Partei P*****, vertreten durch Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von Sonn & Partner, Patentanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei H***** GmbH, *****, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. Manfred Beer, Patentanwalt in Wien, wegen Rechnungslegung und Zahlung (Gesamtstreitwert 60.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 16. Juli 2008, GZ 4 R 49/08t-78, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 5. Dezember 2007, GZ 10 Cg 183/03x-72, hiemit verbunden 10 Cg 71/06f, bestätigt wurde, den Beschluss

gefasst:

Spruch

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.Die außerordentliche Revision wird gemäß Paragraph 508 a, Absatz 2, ZPO mangels der Voraussetzungen des Paragraph 502, Absatz eins, ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

Rechtliche Beurteilung

1. Die Klägerin macht als erhebliche Rechtsfrage geltend, es bestehe keine Rechtsprechung zur Frage, „ob ein alternatives Lösungsmittel, das grundsätzlich naheliegend ist, jedoch in einer konkreten Auffindungsform im Prioritätszeitpunkt noch nicht auffindbar war, die Äquivalenz ausschließt".

Mit dieser Frage verkennt die Klägerin das Wesen äquivalenter Benutzung. Die äquivalente Benützung einer patentierten Erfindung liegt nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und des Obersten Patent- und Markensenats vor, wenn eine mit dem allgemeinen Fachwissen ausgerüstete Fachperson im Prioritätszeitpunkt unter Berücksichtigung des Stands der Technik ohne erfinderisches Bemühen den Patentansprüchen die ausgetauschten Merkmale als funktionsgleiche Lösungsmittel entnimmt (4 Ob 178/03k = ÖBl 2005, 244 [Wolner/Nemec] Amlodipin;4 Ob 243/07z; 17 Ob 6/08v; RIS-Justiz RS0118280, RS0071084; OPM Op 4/99 = PBl 2001, 100; Op 2/01 = PBl 2004, 26). Eine äquivalente Benutzung kann daher von vornherein nicht vorliegen, wenn es - wie im vorliegenden Fall - eines erfinderischen Schritts bedarf, um das alternative Lösungsmittel aufzufinden.

2. Als weitere erhebliche Rechtsfrage macht die Klägerin geltend, es fehle Rechtsprechung zur Frage, „ob die Herstellung der Ausgangsverbindungen für die Beurteilung der Äquivalenz überhaupt beachtlich ist". Die Klägerin bezieht sich damit darauf, dass die - im Prioritätszeitpunkt noch nicht bekannte - Ausgangsverbindung für den in den Präparaten der Beklagten enthaltenen Wirkstoff im Ausland hergestellt wurde. Sie beruft sich auf die Entscheidung 1 R 110/05m des Oberlandesgerichts Wien, die sich mit der Frage befasst, ob durch den Import eines im Ausland hergestellten Produkts ein österreichisches Verfahrenspatent verletzt wird.

Der vorliegende Fall liegt anders. Hier geht es nicht darum, ob ein im Ausland hergestelltes Produkt in ein österreichisches Patent eingreift, sondern es ist zu beurteilen, ob eine äquivalente Benutzung des Patents vorliegt, wenn das alternative Lösungsmittel nach einem erst nach dem Prioritätszeitpunkt des Patents entwickelten Verfahren hergestellt wurde. Dass das alternative Lösungsmittel im vorliegenden Fall im Ausland hergestellt wurde, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.

Anmerkung

E8946917Ob35.08h

Schlagworte

Kennung XPUBLDiese Entscheidung wurde veröffentlicht inÖBl-LS 2009/113XPUBLEND

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2008:0170OB00035.08H.1118.000

Zuletzt aktualisiert am

02.06.2009

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

© 2024 JUSLINE

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

www.jusline.at