

# TE OGH 1999/9/13 4Ob207/99s

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 13.09.1999

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei D\*\*\*\*\* GmbH & Co KG, \*\*\*\*\*, vertreten durch DDr. Meinhard Ciresa, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagten Parteien

1. P\*\*\*\*\* GmbH, 2. Rudolf P\*\*\*\*\*, beide vertreten durch Dr. Christian Gassauer-Fleissner, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 400.000 S), infolge Revisionsrekurses der Beklagten gegen den Beschluß des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 28. Mai 1999, GZ 2 R 74/98m-13, mit dem der Beschluß des Handelsgerichts Wien vom 13. Juli 1998, GZ 17 Cg 15/98g-8, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluß

gefaßt:

## Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Die Beklagten sind zur ungeteilten Hand schuldig, der Klägerin die mit 19.305 S bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung (darin 3.217,50 USt) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

## Text

Begründung:

Der Revisionsrekurs ist - entgegen dem den Obersten Gerichtshof nicht bindenden § 526 Abs 2 ZPO - Ausspruch des Rekursgerichts mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage im Sinne des § 528 Abs 1 ZPO nicht zulässig; Der Revisionsrekurs ist - entgegen dem den Obersten Gerichtshof nicht bindenden (Paragraph 526, Absatz 2, ZPO) - Ausspruch des Rekursgerichts mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage im Sinne des Paragraph 528, Absatz eins, ZPO nicht zulässig;

## Rechtliche Beurteilung

Als erhebliche Rechtsfrage macht die Beklagte geltend, daß eine (kohärente) Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zur Frage des Nichtigkeitseinwands im Provisorialverfahren in Patentsachen fehle. Sie setzt sich ausführlich mit der deutschen Rechtsprechung und Lehre auseinander; sie geht aber auf die österreichische Rechtsprechung nicht ein. Danach schafft die Patenterteilung im Provisorialverfahren einen prima facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts. Die Vorfrage der Gültigkeit und Wirksamkeit des Patents kann jedoch auch in diesem Verfahren geprüft werden, wenn Gegenbescheinigungsmittel angeboten werden und diese Prüfung mit den Mitteln

und in den Grenzen des Provisorialverfahrens möglich ist (ÖBl 1980, 121 - Werkzeughalter für Bohrhämmer; ÖBl 1984, 43 - Werkzeughalter für Bohrhämmer II, jeweils mwN). Ob diese ausreichen, einen bestimmten Sachverhalt als bescheinigt annehmen zu können, ist eine Frage der - in dritter Instanz nicht mehr überprüfbaren - Beweiswürdigung der Tatsacheninstanzen (ÖBl 1984, 43 - Werkzeughalter für Bohrhämmer II). Als erhebliche Rechtsfrage macht die Beklagte geltend, daß eine (kohärente) Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zur Frage des Nichtigkeitseinwands im Provisorialverfahren in Patentsachen fehle. Sie setzt sich ausführlich mit der deutschen Rechtsprechung und Lehre auseinander; sie geht aber auf die österreichische Rechtsprechung nicht ein. Danach schafft die Patenterteilung im Provisorialverfahren einen prima facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts. Die Vorfrage der Gültigkeit und Wirksamkeit des Patents kann jedoch auch in diesem Verfahren geprüft werden, wenn Gegenbescheinigungsmittel angeboten werden und diese Prüfung mit den Mitteln und in den Grenzen des Provisorialverfahrens möglich ist (ÖBl 1980, 121 - Werkzeughalter für Bohrhämmer; ÖBl 1984, 43 - Werkzeughalter für Bohrhämmer römisch II, jeweils mwN). Ob diese ausreichen, einen bestimmten Sachverhalt als bescheinigt annehmen zu können, ist eine Frage der - in dritter Instanz nicht mehr überprüfbaren - Beweiswürdigung der Tatsacheninstanzen (ÖBl 1984, 43 - Werkzeughalter für Bohrhämmer römisch II).

Im vorliegenden Fall hat das Erstgericht eine offensichtliche Nichtigkeit des Klagepatents verneint. Nach Auffassung des Rekursgerichts liegen zwar gewichtige Anhaltspunkte für die behauptete Neuheitsschädlichkeit vor; die Gegenbescheinigung reiche jedoch nicht aus, den Sicherungsantrag abzuweisen. Beide Tatsacheninstanzen haben die von der Beklagten vorgelegten Gegenbescheinigungsmittel daher nicht als ausreichend erachtet, die behauptete Vorbenützung und damit die Nichtigkeit des Klagepatents zu bescheinigen.

An diese Beurteilung ist der Oberste Gerichtshof als Rechtsinstanz gebunden. Das schließt ein weiteres Eingehen auf die Ausführungen der Beklagten zu den Anforderungen an eine Gegenbescheinigung und den von ihr angebotenen Gegenbescheinigungsmitteln aus.

Die Beklagte behauptet, das Rekursgericht hätte § 156 Abs 3 PatG falsch angewandt; seine Ausführungen seien geeignet, die Rechtseinheit und Rechtssicherheit zu gefährden. Das Rekursgericht meint nämlich, das Erstgericht werde - sollte es weiterhin annehmen, daß die Nichtigkeit offenbar zu verneinen sei - im Hauptverfahren einen Sachverständigen zu bestellen oder nach § 156 Abs 3 PatG vorzugehen haben. Diese - für die Entscheidung über den Sicherungsantrag unerheblichen - Ausführungen treffen insofern nicht zu, als das Gericht von einer Unterbrechung des Hauptverfahrens nur absehen darf, wenn die Nichtigkeit offenbar zu verneinen ist (§ 156 Abs 3 PatG). Offenbar zu verneinen ist die Nichtigkeit nur dann, wenn dies ohne Zuziehung eines Sachverständigen möglich ist. Ist dies nicht der Fall, dann ist dem Gericht jede weitere Beurteilung des Nichtigkeitseinwands entzogen. Über die behauptete Vorbenützung ist im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt zu entscheiden. Die Beklagte behauptet, das Rekursgericht hätte Paragraph 156, Absatz 3, PatG falsch angewandt; seine Ausführungen seien geeignet, die Rechtseinheit und Rechtssicherheit zu gefährden. Das Rekursgericht meint nämlich, das Erstgericht werde - sollte es weiterhin annehmen, daß die Nichtigkeit offenbar zu verneinen sei - im Hauptverfahren einen Sachverständigen zu bestellen oder nach Paragraph 156, Absatz 3, PatG vorzugehen haben. Diese - für die Entscheidung über den Sicherungsantrag unerheblichen - Ausführungen treffen insofern nicht zu, als das Gericht von einer Unterbrechung des Hauptverfahrens nur absehen darf, wenn die Nichtigkeit offenbar zu verneinen ist (Paragraph 156, Absatz 3, PatG). Offenbar zu verneinen ist die Nichtigkeit nur dann, wenn dies ohne Zuziehung eines Sachverständigen möglich ist. Ist dies nicht der Fall, dann ist dem Gericht jede weitere Beurteilung des Nichtigkeitseinwands entzogen. Über die behauptete Vorbenützung ist im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt zu entscheiden.

Der Revisionsrekurs war zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 41, 50 ZPO. Die Klägerin hat auf die Unzulässigkeit des Rechtsmittels der Beklagten hingewiesen; ihre Revisionsrekursbeantwortung diene daher der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraphen 78,, 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 41,, 50 ZPO. Die Klägerin hat auf die Unzulässigkeit des Rechtsmittels der Beklagten hingewiesen; ihre Revisionsrekursbeantwortung diene daher der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung.

#### **Anmerkung**

E55077 04A02079

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:1999:0040OB00207.99S.0913.000

**Dokumentnummer**

JJT\_19990913\_OGH0002\_0040OB00207\_99S0000\_000

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

© 2025 JUSLINE

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

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