

# TE OGH 1988/7/12 4Ob52/88 (4Ob55/88)

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 12.07.1988

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Prof. Dr. Friedl als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Gamerith, Dr. Kodek, Dr. Niederreiter und Dr. Redl als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Peter L\*\*\*, Industrieller, Hausmeling, Bahnhofstraße 34, vertreten durch Dr. Harald Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei L\*\*\* Maschinenbau Gesellschaft mbH, Neuhausen, Industriestraße 2-4, Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Dr. Gerhard Engin-Deniz, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 1,250.000 S), infolge

1.) Revisionsrekurses der klagenden Partei gegen den Beschuß des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgerichtes vom 5. Mai 1988, GZ. 4 R 74/88-74, womit der Beschuß des Handelsgerichtes Wien vom 3. März 1988, GZ. 17 Cg 117/86-71, abgeändert wurde, und

2.) infolge Rekurses der beklagten Partei gegen den Beschuß des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgerichtes vom 5. Mai 1988, GZ. 4 R 73/88-75, womit der Rekurs der beklagten Partei gegen den Beschuß des Handelsgerichtes Wien vom 23. April 1987, GZ. 17 Cg 117/86-57, zurückgewiesen wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluß

gefaßt:

## Spruch

1. Dem Revisionsrekurs der klagenden Partei wird Folge gegeben. Der angefochtene Beschuß ON 74 wird dahin abgeändert, daß der Beschuß des Erstrichters ON 71 wiederhergestellt wird. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit

S 37.861,80 bestimmten Kosten des Revisionsrekurses (darin S 2.400,- Barauslagen und S 3.223,80 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen bei Exekution zu zahlen.

2. Dem Rekurs der beklagten Partei wird nicht Folge gegeben. Die beklagte Partei hat ihre Rechtsmittelkosten selbst zu tragen.

3. Der Antrag der beklagten Partei auf Zurückweisung des Revisionsrekurses der klagenden Partei wird zurückgewiesen.

## Text

Begründung:

Der Kläger ist Inhaber des österreichischen Patents Nr. 356.832, betreffend eine Vorrichtung zum Beschichten von Abstandhalterrahmen für Isolierglas. Dieses Patent hatte ursprünglich 7 Ansprüche umfaßt; mit Wirksamkeit vom 27.Mai 1983 wurde auf Grund eines Teilverzichtes der Gegenstand des Anspruches 6 in den Anspruch 1 aufgenommen und der Anspruch 7 in Anspruch 6 umbenannt. Mit der Behauptung, daß die Beklagte in sein Patentrecht eingreife, stellt der Kläger ein Begehrnis auf Unterlassung, Rechnungslegung, Zahlung eines angemessenen Entgeltes sowie Urteilsveröffentlichung (ON 54 und 57).

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Klagebegehrens. Sie habe in das Patentrecht des Klägers nicht eingegriffen; dieses Patent sei überdies nichtig.

Mit Beschuß des Erstgerichtes vom 19.Mai 1983, ON 40, war das Verfahren gemäß 156 Abs3 PatG unterbrochen worden. Mit Erkenntnis des OPM vom 10.September 1986, Op 4/85, wurde das Nichtigkeitsverfahren abgeschlossen; der Antrag, das Patent des Klägers für nichtig zu erklären, wurde abgewiesen. Dieses Verfahren hatte sich auf den Patentanspruch in der Fassung vor dem 27.Mai 1983 - also vor dem Teilverzicht - bezogen.

Nach Fortsetzung des Verfahrens lehnte die Beklagte den Sachverständigen Dipl.Ing. C\*\*\*, der bereits ein Gutachten zur Eingriffsfrage erstattet hatte (ON 33), wegen Befangenheit ab. Mit dem in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung vom 23. April 1987 verkündeten Beschuß ON 57 wies das Erstgericht die Ablehnung des Sachverständigen durch die Beklagte ab (Punkt 1.) und erteilte diesem Sachverständigen den "ergänzenden Auftrag", ein Gutachten darüber zu erstatten, "ob der Feststellungsgegenstand gemäß der Beschreibung und den Zeichnungen in ON 18 und 19" (offenbar gemeint: der Gegenstand der von der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes entschiedenen Feststellungsanträge, Beilagen 18 und 19) "übereinstimmt mit dem Verletzungsgegenstand gemäß ON 33" (= das gerichtliche Gutachten des Sachverständigen zur Eingriffsfrage) "und den hiezu einvernehmlich verfaßten Protokollen". In der Folge erstattete der Sachverständige das ihm aufgetragene Gutachten (ON 62).

In der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung vom 3.März 1988 brachte die Beklagte vor, daß sich die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung nur auf den Patentanspruch in der alten Fassung beziehe. Nunmehr werde die Nichtigkeit des Klagepatentes in der jetzigen Fassung eingewendet, "und zwar gestützt auf das schon bisher vorgebrachte gleiche Material und auf die mangelnde Erfindungshöhe"; gleichzeitig beantragte die Beklagte die Unterbrechung des Verfahrens. Der Kläger stellte hierauf außer Streit, daß der OPM nur über die Nichtigkeit des Patentes in der ursprünglichen Fassung entschieden habe.

Mit Beschuß vom 3.3.1988, ON 71, wies das Erstgericht den Unterbrechungsantrag mit der Begründung ab, daß die Neufassung der Ansprüche des Patentes eine bloße Einbeziehung des Anspruches 6 in den Anspruch 1 bedeute und daher zu keiner inhaltlichen Erweiterung der Patentansprüche geführt habe. Daraus ergebe sich zwingend, daß die Neufassung des Patentanspruches gleichfalls rechtsbeständig sein müsse, weshalb die Nichtigkeit des Patentes in der neuen Fassung offenbar zu verneinen sei.

Das Gericht zweiter Instanz gab mit Beschuß vom 5.5.1988, ON 74, dem Unterbrechungsantrag statt. Infolge des - gleichzeitig mit dem Rechtsmittel gegen den Beschuß ON 71 erhobenen - Rekurses der Beklagten gegen den Beschuß ON 57 bestätigte es mit Beschuß vom 5.5.1988, ON 75, die Abweisung des Ablehnungsantrages (Punkt 1.); soweit sich der Rekurs gegen den Auftrag an den Sachverständigen zur Erstattung eines Gutachtens richtete, wies es das Rechtsmittel zurück. In beiden Rechtsmittelentscheidungen sprach das Rekursgericht aus, daß der Wert des Streitgegenstandes, über den es jeweils entschieden habe, 300.000 S übersteige. Im erstgenannten Beschuß (ON 74) führte das Rekursgericht aus:

Auf Grund eines Teilverzichtes sei der Gegenstand des Unteranspruches 6 des Klagepatentes in den Hauptanspruch 1 aufgenommen worden. Bei einem solchen Unteranspruch handle es sich um eine zweckmäßige Ausgestaltung des Hauptanspruches. Unteransprüche dürften keine "glatte Selbstverständlichkeit" sein, sie müßten sich vielmehr über das Maß "glatte Selbstverständlichkeit" erheben, brauchten aber dem Hauptanspruch gegenüber keine selbständige erforderliche Leistung zu enthalten. Der OPM habe in seinem Erkenntnis vom 10.September 1986, Op 4/85, ausgesprochen, daß im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit dem Anspruch 1 auch die Gegenstände der Unteransprüche patentfähig seien, weil sie nicht nur triviale Selbstverständlichkeiten, sondern sinnvolle Ausgestaltungen des Anspruches 1 enthielten. Werde aber eine "sinnvolle Ausgestaltung" in den Hauptanspruch aufgenommen, dann erfahre dieser auch eine inhaltliche Änderung. Im Hinblick darauf könne nicht gesagt werden,

daß unter Berücksichtigung des Erkenntnisses des OPM vom 10. September 1986 die Nichtigkeit des Patentes in der neuen Fassung offenbar zu verneinen sei. Das Verfahren sei daher nach § 156 Abs3 PatG zu unterbrechen. Den Rekurs gegen Punkt 2. des Beschlusses ON 57 wies das Gericht zweiter Instanz aus der Erwägung zurück, daß Dipl.Ing. C\*\*\* mit dem angefochtenen Beschuß nicht erst zum Sachverständigen bestellt, sondern ihm nur die Erstattung eines weiteren Gutachtens aufgetragen worden sei; nach § 291 Abs2 ZPO könne aber ein derartiger Beschuß durch ein Rechtsmittel überhaupt nicht angefochten werden. Gegen den Unterbrechungsbeschuß des Rekursgerichtes ON 74 wendet sich der "Rekurs" (richtig: Revisionsrekurs) des Klägers; den Zurückweisungsbeschuß des Gerichtes zweiter Instanz ON 75 bekämpft die Beklagte mit "Revisionsrekurs" (richtig: Rekurs).

### **Rechtliche Beurteilung**

#### I. Der Revisionsrekurs des Klägers ist berechtigt.

Soweit der Kläger die Anfechtbarkeit des Beschlusses erster Instanz, mit dem der Unterbrechungsantrag der Beklagten abgewiesen wurde, in Zweifel zieht, kann ihm allerdings nicht gefolgt werden:

Seit der PatGNov 1977 ist die Unterbrechung des Verfahrens im Hinblick auf die geltend gemachte Nichtigkeit eines Patentes nicht mehr in das Ermessen des Gerichtes gestellt, weshalb die Bestimmungen der §§ 190 ff ZPO hierauf nicht anzuwenden sind; auch der Rechtsmittelaußschluß des § 192 Abs2 ZPO gilt in diesem Fall nicht (ÖBl. 1987, 39; vgl. Fasching II 936). Das ergibt sich klar aus dem Gesetzeswortlaut - § 192 Abs2 ZPO spricht von den Anordnungen nach §§ 187 bis 191 ZPO; § 190 Abs1 und 2 ZPO regelt Fälle, in denen das Gericht eine Unterbrechung anordnen kann - und ist auch durchaus sachgerecht. Schreibt das Gesetz die Unterbrechung des Verfahrens vor, dann wäre es - entgegen der Meinung des Klägers - unzweckmäßig, einen Beschuß, mit dem dennoch die Unterbrechung abgelehnt wird, für unanfechtbar zu erklären; die Überprüfung einer auf richterlichem Ermessen beruhenden Abweisung des Antrages, ein Verfahren aus Zweckmäßigsgründen zu unterbrechen, ist hingegen durchaus entbehrlich und würde zu einer Verzögerung des Verfahrens führen. Nur dort, wo der Richter auf Grund seines Ermessens eine Unterbrechung verfügt, ist daher sein Beschuß anfechtbar. Mit Recht hat demnach das Gericht zweiter Instanz den Rekurs gegen den Beschuß auf Abweisung des auf § 156 Abs3 PatG gestützten Unterbrechungsantrages sachlich behandelt. Dem Kläger ist aber darin beizupflichten, daß die von der Beklagten geltend gemachte Nichtigkeit des Klagepatents - nach der Aktenlage zur Zeit der Fassung des erstgerichtlichen Beschlusses - offenbar zu verneinen ist. Zwar trifft es zu, daß sich das erwähnte Nichtigkeitsverfahren und die dort ergangene Entscheidung des OPM auf den Patentanspruch des Klägers in der alten Fassung bezogen hatte; daraus ist aber für die Beklagte nichts zu gewinnen: Der nunmehrige Patentanspruch unterscheidet sich - soweit hier von Bedeutung - vom früheren nur dadurch, daß dessen Anspruch 6 nun in den Anspruch 1 miteinbezogen, also die im (alten) Unteranspruch 6 vorgesehene Ausgestaltungsform ("daß die Klemmen des Greifers je zwei verschwenkbar gelagerte Klemmbacken, vorzugsweise mit Gummiauflage, aufweisen, die zu ihnen senkrecht stehende Schenkel tragen, die über Lenker mit einer Kolben-Zylinder-Einheit verbunden sind") in den Hauptanspruch aufgenommen wurde. Aus welchem Grund der nunmehrige Patentanspruch nicht patentfähig sein, insbesondere keine Erfindungshöhe aufweisen sollte, hat die Beklagte in erster Instanz nicht begründet; sie hat lediglich "auf das schon bisher vorgebrachte gleiche Material" verwiesen, mit dem sie im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren gescheitert ist. Daß der Kläger in erster Instanz dem Unterbrechungsantrag der Beklagten nicht ausdrücklich entgegengetreten ist (ON 71), ist - entgegen der von der Beklagten im Rekurs (ON 72, S.375) vertretenen Auffassung - rechtlich unerheblich.

Der von der Beklagten während des Rechtsmittelverfahrens eingebrachte Schriftsatz, mit dem sie einen am 22.6.1988 eingebrachten (neuen) Nichtigkeitsantrag vorgelegt und die Zurückweisung des vom Kläger erhobenen Revisionsrekurses mangels Beschwer beantragt hat, ist als unzulässig zurückzuweisen. Für die Beurteilung, ob die Nichtigkeit des Klagepatentes offenbar zu verneinen ist, muß allein auf den Zeitpunkt der Fassung des Beschlusses erster Instanz abgestellt werden (Fasching IV 385). Aus diesen Erwägungen war dem Revisionsrekurs des Klägers Folge zu geben und der erstgerichtliche Beschuß wiederherzustellen.

Der Ausspruch über die Kosten des Revisionsrekurses gründet sich auf die §§ 41, 50, 52 ZPO.

#### II. Der Rekurs der Beklagten ist nicht berechtigt.

Die Beklagte ist sich selbst dessen bewußt, daß die Besetzung des rekursgerichtlichen Senates mit 3 Berufsrichtern dem Gesetz (§ 8 Abs1 JN) entspricht. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Regelung - nach welchen bei den Oberlandesgerichten nur dann ein Senat, in dem die Stelle eines Mitgliedes durch einen fachmännischen Laienrichter

aus dem Handelsstand versehen wird, einzuschreiten hat, wenn über Berufungen gegen die in Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelsrechtssachen gefällten Urteile der Kreis-, Landes- und Handelsgerichte nach den Vorschriften der §§ 480 bis 500 ZPO zu entscheiden ist (§ 8 Abs2 JN) - bestehen nicht. In den anderen Rechtsmittelverfahren - also bei der Entscheidung über Berufungen aus formalen Gründen und wegen Nichtigkeit (§§ 471 ff ZPO) sowie über Rekurse (§§ 514 ff ZPO) - geht es vor allem um prozessuale Fragen, zu deren Lösung das Fachwissen der Laienrichter nichts beitragen kann. Eine Gleichheitswidrigkeit des § 8 Abs2 JN im Hinblick auf die Beteiligung von Laienrichtern an der Entscheidung über Rekurse im Provisorialverfahren (§ 388 Abs2 und 3 EO; § 162 Abs1 Satz 2 und 3 PatG idF PatRNov 1984) ist nicht zu erkennen, geht es doch in den letztgenannten Fällen, vor allem in Patentsachen, mitunter um die Lösung komplizierter Fragen der Sachverhaltsermittlung und des materiellen Rechtes, zu deren Beantwortung das Fachwissen des Laienrichters benötigt wird. Der Oberste Gerichtshof sieht demnach keinen Anlaß, beim Verfassungsgerichtshof einen Antrag auf Aufhebung des § 8 Abs2 JN zu stellen.

Mit Recht zeigt die Beklagte auf, daß das Erstgericht mit seinem Auftrag an den Sachverständigen Dipl.Ing. C\*\*\*, ein Gutachten über die Identität von Gegenständen zweier Feststellungsverfahren bei der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes mit dem Verletzungsgegenstand im vorliegenden Verfahren zu erstellen, keine nach § 291 Abs2 ZPO unanfechtbare Ergänzung einer Beweisaufnahme, sondern eine neue, ein anderes Thema betreffende Beweisaufnahme angeordnet hat; gegen diesen Beschuß wäre daher grundsätzlich ein "aufgeschobener Rekurs" - gleichzeitig mit dem Rekurs gegen den die Unterbrechung versagenden Beschuß - zulässig gewesen (§ 291 Abs1, § 515 ZPO); auch insoweit, als sich das Rechtsmittel nur gegen die Auswahl des Sachverständigen gerichtet hat, gilt das gleiche (RZ 1982/5).

Dennoch hat das Gericht zweiter Instanz den Rekurs der Beklagten im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen: Das Erstgericht hat nämlich den abgesondert unanfechtbaren Beschuß mittlerweile vollzogen; der Sachverständige Patentanwalt Dipl.Ing. Wilhelm C\*\*\* hat das geforderte Gutachten schon erstattet (ON 62). Damit kommt aber der Frage, ob die Aufnahme eines Sachverständigenbeweises überhaupt notwendig und ob es zweckmäßig war, hiefür den Sachverständigen Dipl.Ing. C\*\*\* beizuziehen, nur noch abstrakt-theoretische, nicht aber praktische Bedeutung zu. Selbst wenn sich das Rekursgericht der Meinung der Beklagten angeschlossen hätte, wäre das Gutachten nicht mehr aus der Welt geschafft worden. Fehlt aber die Beschwer, dann ist ein Rechtsmittel nach Lehre und Rechtsprechung zurückzuweisen (Fasching IV 13 f und LB Rz 1709 ff; Heller-Berger-Stix 648; SZ 53/86; ÖBl. 1987, 51 u.v.a.).

Diese Erwägungen führen zur Bestätigung des angefochtenen Beschlusses ON 75.

Der Ausspruch über die Rechtsmittelkosten der Beklagten gründet sich auf die §§ 40, 50 ZPO.

#### **Anmerkung**

E14656

#### **European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:1988:0040OB00052.88.0712.000

#### **Dokumentnummer**

JJT\_19880712\_OGH0002\_0040OB00052\_8800000\_000

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