jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2020/11/11 33R42/20v

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 11.11.2020

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden, den Richter Dr. Stiefsohn und den fachmännischen Laienrichter Hofrat DI Dr. Schmelzer in der Patentrechtssache der Antragstellerin L*****, vertreten durch die Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider die Antragsgegnerin F*****, vertreten durch die Anwälte Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH in Windischgarsten, wegen Nichtigkeit des Patents Nr. 516843 über die Berufung der Antragstellerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 23.10.2019, N 5/2018-21, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Berufung wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung wird geändert und lautet einschließlich ihres unangefochtenen Teils:

«Das österreichische Patent Nr. 516843 wird für nichtig erklärt.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 15.053,10 (darin enthalten EUR 1.500 Barauslagen) bestimmten Kosten des Verfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.»

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 5.876,10 (darin enthalten EUR 750 Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt EUR 30.000.

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Text

Die Antragsgegnerin ist die Inhaberin des österreichischen Patents Nr. 516843 betreffend ein „Verfahren zur Bearbeitung von zumindest zwei Werkstücken, welche auf einem drehbaren Werkstückträger gespannt sind sowie Werkstückträger und Bearbeitungsmaschine hierfür“ (in der Folge kurz: „Streitpatent“). Es wurde am 12.6.2015 angemeldet, am 25.4.2016 erteilt und am 15.9.2016 veröffentlicht. Es umfasst die folgenden Ansprüche:

1. Verfahren zum Bearbeiten von zumindest zwei Werkstücken (8a, 8b), welche auf einem drehbaren Werkstückträger (5) gespannt sind, mit Hilfe eines rotierenden Werkzeugs (4) einer Bearbeitungsmaschine (2), umfassend die Schritte

- Bearbeiten eines ersten Werkstücks (8a) mit einem rotierenden Werkzeug (4) der Bearbeitungsmaschine (2),
- Drehen des Werkstückträgers (5) und

- Bearbeiten eines weiteren Werkstücks (8b) mit einem rotierenden Werkzeug (4) der Bearbeitungsmaschine (2),

dadurch gekennzeichnet, dass

der Werkstückträger (5) quer zu einer Spindelachse (B) der Bearbeitungsmaschine (2) gedreht wird und alle Werkstücke (8a, 8b) in Richtung der Drehachse (A) des Werkstückträgers (5) zueinander versetzt gespannt sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Werkstücke (8a, 8b) in Richtung der Drehachse (A) des Werkstückträgers (5) in einem Abstand zueinander versetzt gespannt werden, welcher zumindest der Erstreckung eines Werkstücks (8a, 8b) in Richtung der genannten Drehachse (A) entspricht.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Werkstücke (8a, 8b) in einer Richtung normal auf die Drehachse (A) des Werkstückträgers (5) voneinander beabstandet gespannt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem Wechsel der zu bearbeitenden Werkstücke (8a, 8b) durch Drehen des Werkstückträgers (5) maximal ein Wechsel des Werkzeugs (4) erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Wechsel des Werkzeugs (4) erst dann erfolgt, wenn alle Werkstücke (8a, 8b) auf dem Werkstückträger (5) mit diesem Werkzeug (4) bearbeitet wurden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass lauter gleiche Werkstücke (8a, 8b) auf dem Werkstückträger (5) gespannt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene, jedoch funktional zusammengehörige Werkstücke (8a, 8b) auf dem Werkstückträger (5) gespannt werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkstück (8a, 8b) gespannt wird, dessen Länge (y) wenigstens zehnmal größer ist als dessen Breite (x) und wenigstens zehnmal größer ist als dessen Höhe (z).

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sich ein Werkstück (8a, 8b) in einer normal zur Achse (A) des Werkstückträgers (5) liegenden Richtung (y) weiter erstreckt, als eine Spannvorrichtung (7a, 7b), mit deren Hilfe das Werkstück (8a, 8b) am Werkstückträger (5) gespannt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass alle Werkstücke (8a, 8b) in derselben Lage auf dem Werkstückträger (5) gespannt werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass alle Werkstücke (8a, 8b) um die Achse (A) des Werkstückträgers (5) zueinander verdreht gespannt werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Werkstückträger (5) einander gegenüberliegende Werkstücke (8a, 8b) in Richtung der Drehachse (A) des Werkstückträgers (5) zueinander versetzt gespannt werden, zumindest zwei einander nicht gegenüberliegende Werkstücke (8a, 8b) aber ohne einen solchen Versatz gespannt werden.

13. Werkstückträger (5), umfassend

- eine Zentrierung (11) um eine Drehachse (A) des Werkstückträgers (5),
- Mittel (12) zum Eingriff eines Antriebs einer Bearbeitungsmaschine (2) und
- zumindest zwei Spannvorrichtungen (7a, 7b), mit deren Hilfe zumindest zwei Werkstücke (8a, 8b) gleichzeitig am Werkstückträger (5) fixierbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

alle Spannvorrichtungen (7a, 7b) respektive alle für die zumindest zwei Werkstücke (8a, 8b) vorgesehenen Positionen in Richtung der Drehachse (A) des Werkstückträgers (5) zueinander versetzt angeordnet sind.

14. Werkstückträger (5) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Spannvorrichtungen (7a, 7b) respektive die für die zumindest zwei Werkstücke (8a, 8b) vorgesehenen Positionen in einer Richtung normal auf die Drehachse (A) des Werkstückträgers (5) voneinander beabstandet angeordnet sind.

15. Bearbeitungssystem (1), umfassend eine Bearbeitungsmaschine (2) mit einer Spindel (3) zur Aufnahme eines rotierenden Werkzeugs (4) sowie einen Werkstückträger (5) nach Anspruch 13 oder 14.

Das Streitpatent skizziert die Erfindung wie folgt:

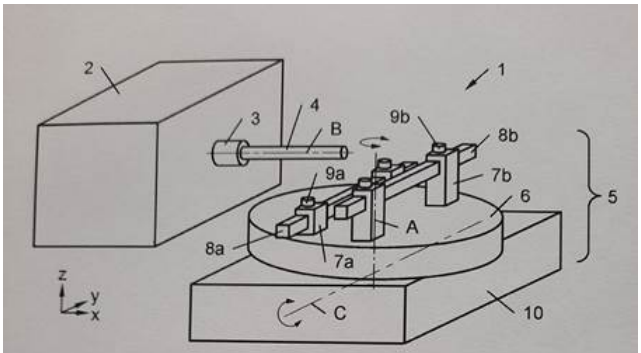

Fig. 1

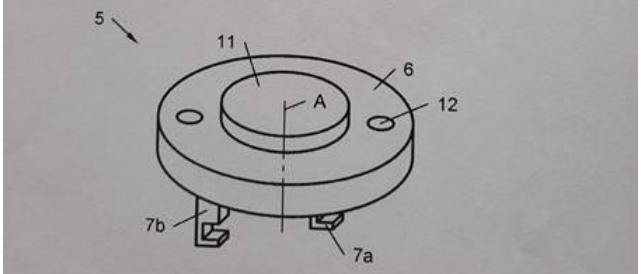

Fig. 2

Die Aufgaben der Erfindung und deren Lösung werden im Streitpatent auszugsweise wie folgt beschrieben:

«Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bearbeiten von zumindest zwei Werkstücken, welche auf einem drehbaren Werkstückträger gespannt sind, mit Hilfe eines rotierenden Werkzeugs einer Bearbeitungsmaschine. Dabei wird ein erstes Werkstück mit einem rotierenden Werkzeug der Bearbeitungsmaschine bearbeitet, der Werkstückträger gedreht und ein weiteres Werkstück mit einem rotierenden Werkzeug der Bearbeitungsmaschine bearbeitet. Zudem betrifft die Erfindung einen Werkstückträger mit einer Zentrierung um eine Drehachse des Werkstückträgers, Mitteln zum Eingriff eines Antriebs einer Bearbeitungsmaschine und zumindest zwei Spannvorrichtungen, mit deren Hilfe zumindest zwei Werkstücke gleichzeitig am Werkstückträger spannbar beziehungsweise fixierbar sind. Schließlich betrifft die Erfindung auch ein Bearbeitungssystem, welches eine Bearbeitungsmaschine mit einer Spindel zur Aufnahme eines rotierenden Werkzeugs sowie einen Werkstückträger der genannten Art umfasst.

Ein solches Verfahren, ein solcher Werkstückträger sowie eine solche Bearbeitungsmaschine sind grundsätzlich bekannt. […]

Nachteilig ist an dem bekannten System die eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeit. In der Regel können die Werkstücke auf diese Weise nur von oben bearbeitet werden (das heißt, die Spindelachse und die Drehachse des Werkstückträgers sind zueinander parallel ausgerichtet) oder von der Außenseite des Werkstückträgers her. Es ist aber zum Beispiel nicht möglich, Bohrungen anzufertigen und beidseitig zu entgraten beziehungsweise beidseitig Senkungen anzufertigen, ohne die Werkstücke umzuspannen, im Speziellen Bohrungen, die in der Fig. 1 gezeigten Lage anzufertigen sind. Der Hersteller etwas komplexerer Bauteile steht also vor der Wahl, entweder nur ein Werkstück pro Werkstückträger zu spannen oder die Werkstücke zwischen den Bearbeitungsschritten umzuspannen. Beides vermindert die Produktivität und verteuert die hergestellten Produkte. Insbesondere bei der Massenproduktion führen jedoch schon geringe Erhöhungen des Produktpreises zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein verbessertes Verfahren zum Bearbeiten von zumindest zwei Werkstücken, einen verbesserten Werkstückträger sowie eine verbesserte Bearbeitungsmaschine anzugeben. Insbesondere sollen die auf dem Werkstückträger gespannten Werkstücke gut zugänglich und nach Möglichkeit ohne Umspannen

herstellbar sein.

Die Aufgabe der Erfindung wird mit einem Verfahren [...] gelöst, bei dem der Werkstückträger quer zu, insbesondere normal auf, eine Spindelachse der Bearbeitungsmaschine gedreht wird und alle Werkstücke in Richtung der Drehachse des Werkstückträgers zueinander versetzt gespannt sind.

Weiterhin wird die Aufgabe der Erfindung mit einem Werkstückträger [...] gelöst, bei dem alle Spannvorrichtungen respektive alle für die zumindest zwei Werkstücke vorgesehenen Positionen in Richtung der Drehachse des Werkstückträgers zueinander versetzt angeordnet sind.

Schließlich wird die Aufgabe der Erfindung auch durch ein Bearbeitungssystem gelöst, welches eine Bearbeitungsmaschine mit einer Spindel zur Aufnahme eines rotierenden Werkzeugs umfasst sowie einen Werkstückträger der oben genannten Art.

Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen ist die Zugänglichkeit zu den Werkstücken besonders gut. Vorteilhaft können die auf dem Werkstückträger gespannten Werkstücke auch auf einer zum Zentrum des Werkstückträgers weisenden Fläche gut bearbeitet werden. Insbesondere können auf diese Weise auch Bohrungen von beiden Seiten entgratet oder Senkungen an diesen hergestellt werden, ohne dass dazu die Werkstücke umgespannt werden müssten, im Speziellen Bohrungen, die in der Fig. 1 gezeigten Lage angefertigt sind. Dadurch kann die Produktivität insgesamt erhöht werden, da in einer Fertigungsstraße relativ viele Werkstücke auf relativ wenigen Werkstückträgern unterwegs sein können und die Fertigung der Werkstücke in den allermeisten Fällen in einer Aufspannung erfolgen kann. [...]

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung in Zusammenschau mit den Figuren.»

Die Antragstellerin beantragte die gänzliche Nichtigerklärung des Streitpatents und stützte sich im Wesentlichen auf das Fehlen der Neuheit des Streitpatents, hilfsweise das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit (§ 48 Abs 1 Z 1 PatG), und das Fehlen der Ausführbarkeit der Verfahrensansprüche 1 bis 12 (§ 48 Abs 1 Z 2 PatG). Zum Fehlen der Neuheit, hilfsweise zum Fehlen der erfinderischen Tätigkeit, berief sie sich auf folgende Veröffentlichungen:

-

EP 1 967 319 A1 (./E);

-

Prospekt „Spanntechnik“ der T. AG (./F);

-

Rundtaktmaschine für die Bearbeitung einer Regelölpumpe, geliefert von der Antragstellerin an die V. AG (./J-./L);

-

Rundtaktmaschine T- U 50+50, geliefert von der W. GmbH an die G. GmbH (/O-./T).

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Antrags. Das Streitpatent sei neu und erfinderisch, seine Verfahrensansprüche 1 bis 12 seien ausführbar.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) gab dem Antrag im Ansehung des Anspruchs 12 statt und erklärte das Streitpatent in diesem Umfang für nichtig. Davon abgesehen wies es den Antrag ab. Die Ansprüche 1 bis 11 und 13 bis 15 des Streitpatents seien gegenüber EP 1 967 319 A1, dem Prospekt „Spanntechnik“ der T. AG und der von der Antragstellerin an die V. AG gelieferten Rundtaktmaschine neu und erfinderisch; sie seien für die Fachperson auch ausführbar. Zur von der W. GmbH an die G. GmbH gelieferten Rundtaktmaschine T- U 50+50 traf die NA folgende Feststellungen (Hervorhebung und Bezeichnung der bekämpften Feststellungen durch das Berufungsgericht):

«Eine Rundtaktmaschine vom Typ T- wurde von W., nunmehr [...], im Jahr 2009 an die Fa. G. GmbH geliefert und von Herrn A***** aufgestellt. [...]

Ab diesem Zeitpunkt wird die Maschine in einer Produktionshalle der Fa. G. GmbH betrieben, [...]

[F1] Die Maschine wurde mehrmals verändert und zwar hinsichtlich der Anzahl der Bearbeitungsstationen, eines Roboters sowie eines Zaunes in 4 m Abstand vor der Maschine [...]. Der Zaun wurde erst nach der Inbetriebnahme der Maschine errichtet [...].

Nicht geändert haben sich die prinzipielle Konstruktion des Werkstückträgers sowie die prinzipielle Anordnung der Werkstücke auf dem Werkstückträger, die im Kern der Darstellung auf Beilage ./O entsprachen, auch wenn sich die Befestigungsklammern geändert haben. […]

Der Werkstückträger ist angetrieben drehbar um eine Achse, die bezogen auf Beilage ./O etwa normal auf die Papierebene angeordnet ist. […]

Zwischen einzelnen Bearbeitungsvorgängen wird der Werkstückträger um diese Achse verdreht, […]

Mit der Maschine wurde bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents eine große Anzahl Türschließergehäuse hergestellt und zum größten Teil auch verkauft, […]

Die Türschließergehäuse (Ansichtsgegenstände) sind in allen 6 Seiten bearbeitet. Die Bearbeitung der sechsten Seite erfolgt außerhalb der Maschine […]. Sie haben einen etwa quadratischen Querschnitt und sind markant länger als breit/hoch.

In der Werkshalle der Fa. G. wurde Führungen für Schulklassen u. dgl. gemacht, wobei der genaue Ablauf der Führungen, konkrete Führungstermine/ -teilnehmer sowie was genau erklärt wurde nicht festgestellt werden konnten. Für die Werkshalle galt ein Fotografierverbot. Die Teilnehmer wurden in Listen erfasst, ob für sie eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. […] Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]

Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]

Das die Maschine umgebende Gehäuse ist während der Bearbeitung aus Sicherheitsgründen geschlossen […]. Die Maschine weist eine Beladeluke und weitere Fenster auf.

[F1] Die Maschine steht zwar an einem Weg […], jedoch mehr als 4 m von diesem entfernt. Das ergibt sich zwingend aus der Tatsache, dass ein Zaun in 4 m Entfernung von der Maschine errichtbar war […]. Allgemeine Besuchergruppen, insbes. Schulen, und auch potentielle Kunden und Lieferanten haben die Maschine ab Installation des Zaunes aus dieser Distanz gesehen […].

[F1] / [F2] Aus dieser Distanz (4 m entfernt von der Maschine) sind die Details des Werkstückträgers durch die Fenster nicht erkennbar. Dies ergibt sich einerseits aus der Anordnung von Fenster und Werkstückträger, die keinen vollständigen Blick auf den Werkstückträger erlaubt (Fenster ca. in Brusthöhe, […] Werkstückhalter bzw. -träger ca. 1 m über dem Boden, […] Unterkante Fenster ist ca. auf Höhe der Mittelachse der Stationen, […]). Zudem wird die Sicht durch spritzende Flüssigkeit beeinträchtigt, wobei einmal ca. 5 % der Fensterfläche als frei und einmal lediglich durch Ablauf der Flüssigkeit entstehende ca. münzengroße Flächen als einsichtig bezeichnet werden […]. Es gibt auch einen Warmlauf, der ohne Bohrflüssigkeit von statten geht. Dieser findet Sonntagnacht statt, […]. Weiters kommt es nach Reparatur und Wartung (3-4 mal/Jahr) zu einem Trockenlauf […]. [F2] Eine Sicht auf technische Details aus der Zaundistanz oder sogar vom Weg aus ist auch dann nicht möglich, man muss an die Sichtfenster der Bearbeitungsmaschine herantreten um die Details ausmachen zu können […].

Die Maschine wird (bzw. wurde bevor ein Roboter installiert wurde) von einem vor der Maschine stehende Arbeiter durch eine Beladeluke ent- und beladen. Die Luke ist bei jedem Takt (Taktzeit […]: 48 Sek.) zwischen 25 und 35 oder 40 Sekunden offen […]. Während dieser Zeit werden die Werkstücke entnommen, abgelegt, es wird abgeblasen, gereinigt, neu bestückt und durch Drücken eines Tasters geschlossen. […]

In Pausenzeiten (etwa Mittagspause) steht die Beladeluke offen und die Maschine steht, […]. Während die Luke im Arbeitsmodus offen ist, kann man nur für den kurzen Zeitraum, in dem sich der Bediener zum Ablegen und Aufnehmen der Werkstücke beiseite bewegt, den Werkstückträger sehen. Der Werkstückträger konnte in dieser Zeit jedoch nicht gedreht werden, da der Bediener an ihm hantierte bzw. die Maschine stand. In Pausenzeiten war dieser Zeitraum länger. Die Maschine stand jedoch ebenfalls, d. h. der Werkstückträger wurde nicht gedreht. […] [F2] Aus der Wegdistanz [sind] kaum Details zu erkennen, man müsste näher herantreten (ca. 2 m […]). […] Aus dieser Distanz [können] die Bohrungen in den Werkstücken nicht präzise erkennbar sein […]. Der Beladebereich ist vom Bearbeitungsbereich getrennt und lediglich der Träger ist sichtbar. […]

Eine Prinzipskizze des Werkstückträgers (Beilage ./AC) wurde an 3 bzw. 4 mögliche Anbieter/Vorrichtungshersteller geschickt, […]

Vor der Lieferung an G. und damit auch vor dem Anmeldetag des Streitpatents wurde die Maschine einige Zeit bei W. betrieben, wobei es 2 Aufstellungsorte gab, einen in der Nähe der Durchfahrt während eines Probebetriebs und einen im hinteren Bereich der Halle während einer Umbauphase […], wobei in der Skizze auf Seite 35 des Protokolls mit M1 der Aufstellungsort während des Probebetriebs und mit M2 der Aufstellungsort in der Umbauphase bezeichnet sind. In der Umbauphase ist die Maschine […] gelegentlich ohne Kühlmittel gelaufen […]. In dieser Phase ist die Maschine jedoch im hinteren Bereich der Halle gestanden. Für eine Besichtigung durch zufällig in der Halle anwesende Personen an diesem Aufstellungsort gibt es keine Hinweise.

Die Maschine wurde von 2 Mitarbeitern bedient […].

[F2] Direkt einsichtig von der Durchfahrt war die Maschine auch am ersten Aufstellungsort nicht,[…]

Geradeaus […] waren die Beladeluke und das Fenster zur Bearbeitungsstation 4 zu sehen […].

[F2] Die in der Station 4 vorgesehenen Bearbeitungsstellungen sehen kein Drehen des Werkstückträgers vor,[…]

Sowohl bei G. als auch bei W. ist ein Bewusstsein für die Existenz von Geschäftsgeheimnissen vorhanden. Bezüglich Geheimhaltungsverpflichtung für Lieferanten u. dgl. Personen, mit denen eine Geschäftsbeziehung bestand, […] [hat] es Einkaufsbedingungen und Geheimhaltungsbedingungen seitens G. gegeben […] und [ist] auch ein Bewusstsein für Vertraulichkeit bezüglich Know How von Partnerfirmen vorhanden […]. […] Eine völlige Geheimhaltungsfreiheit [hat] wohl nicht existiert […] und zwar für beide Vertragsparteien […]. […] Diesbezüglich [konnten] keine näheren Feststellungen getroffen werden […].»

Zu der an V. gelieferten Maschine wurde festgestellt:

«Die Maschine wurde an die V. AG im Jahr 2011 geliefert, […]

Die Konstruktion des Werkstückträgers der gelieferten Maschine entsprach im Wesentlichen den Beilagen ./K und ./L, […]

Die Werkstücke sind auf dem Werkstückträger in einer normal auf die Drehachse des Trägers zueinander versetzten Lage gespannt. Kein Versatz besteht in Richtung der Drehachse, […] auch wenn die Werkstücke infolge ihrer unterschiedlichen Größe nicht vollständig überlappen. Bei den Werkstücken handelt es sich um Regelölpumpen, jeweils zwei Gehäuse und zwei Deckel pro Werkstückträger. […]

Mit der Maschine zu tun und damit Einsicht in die technischen Details hatten ein Herr J***** von der S***** Stiftung (Mitwirkung bei der NC-Programmierung), Roboterprogrammierer (Fa. B*****), Werkzeughersteller (Fa. K*****), Montagetechnik (Fa. A***** für die Integration des Zu- und Abführbandes für die Werkstücke) und Mitarbeiter der Universität Hannover (für die Entwicklung der Temperaturkompensation der Maschine) […]. […]»

Im Rahmen der rechtlichen Beurteilung ergänzte die NA auszugsweise folgende Feststellungen:

«Es wurde festgestellt, dass die Werkstückträger der 2009 an die Fa. G. GmbH gelieferten und dort aufgestellten T-Maschine in den entscheidungswesentlichen Merkmalen der Abbildung gemäß Beilage ./O entsprach. […]

[F1] / [F2] Selbst wenn keine Geheimhaltungsverpflichtungen bestanden hätten, war vom normalen Weg der Führung aus (mindestens 4 m Distanz) bestenfalls die Beladeluke in Pausenzeiten einsichtig und sogar hier waren aus der Distanz kaum Details zu erkennen, […]

[F2] Sogar wenn – was nicht bewiesen wurde – in einzelnen Fällen an die Beladeluke herangetreten wurde, wären weder der Verfahrensablauf noch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 13 ersichtlich gewesen, […]

[F2] Für den Betrieb der Maschine bei W. am Standort M1 (in der Nähe der Durchfahrt) gilt bezüglich der Erkennbarkeit von technischen Details sowohl betreffend die Ladeluke als auch betreffend das Fenster das zum Betrieb bei G. Gesagte. […]»

In rechtlicher Hinsicht schloss die NA zusammengefasst, die von der W. GmbH an die G. GmbH gelieferte Maschine lege der Fachperson zwar alle Verfahrens- und Vorrichtungsansprüche des Streitpatents nahe, die Maschine sei aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden.

Gegen den abweisenden Teil dieser Entscheidung richtet sich dieBerufung der Antragstellerin aus den Berufungsgründen der unrichtigen Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, die Entscheidung der NA abzuändern und das Streitpatent auch im Umfang der Ansprüche 1 bis 11 und 13 bis 15 für nichtig zu erklären. Hilfsweise stellt die Antragstellerin einen Aufhebungsantrag. Sie hält in der Berufung nur mehr das Argument des Fehlens der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents aufgrund der von der W. GmbH an die G. GmbH gelieferten Rundtaktmaschine T- U 50+50 aufrecht und argumentiert zusammengefasst, diese sei entgegen der Ansicht der NA der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Berufung ist berechtigt.

Für das Berufungsverfahren gelten die Bestimmungen der ZPO sinngemäß (§ 141 Abs 2 PatG).

1. Zur Beweisrüge:

1.1. Wie im Zivilprozess gilt auch im Verfahren vor der NA der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Die NA hat unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse der gesamten Verhandlung und Beweisführung nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine tatsächliche Angabe für wahr zu halten ist oder nicht (§ 272 Abs 1 ZPO iVm § 120 Abs 1 PatG; Stadler/Gehring in Stadler/Koller, PatG § 120 Rz 8). Der Umstand allein, dass die Beweisergebnisse möglicherweise auch andere als die von der NA getroffenen Feststellungen ermöglicht hätten, kann daher noch nicht zu einer erfolgreichen Bekämpfung der Beweiswürdigung und der darauf gegründeten Tatsachenfeststellungen führen. Die Beweiswürdigung kann nur dadurch erfolgreich angefochten werden, dass stichhältige Gründe gegen ihre Richtigkeit ins Treffen geführt werden (Rechberger in Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze³ § 272 ZPO Rz 4 ff). Die „gesetzmäßige" Ausführung der Beweisrüge erfordert, dass der Rechtsmittelwerber darlegt, a.) welche Feststellung er bekämpft, b.) aufgrund welcher unrichtigen Beweiswürdigung sie getroffen wurde, c.) welche Ersatzfeststellung er begehrt und d.) aufgrund welcher Beweisergebnisse und Erwägungen diese zu treffen gewesen wäre (A. Kodek in Rechberger/Klicka, ZPO5 § 471 Rz 15 mwN; RIS-Justiz RS0041835). Die angestrebte Ersatzfeststellung muss dabei im Widerspruch zur bekämpften Feststellung stehen (3 Ob 210/19g; OLG Wien 133 R 90/18k, Glatirameracetattherapie). Diesen Anforderungen an eine „gesetzmäßig" ausgeführte Beweisrüge wird die Antragstellerin, wie zu zeigen sein wird, nicht gerecht.

1.2. Die Antragstellerin will sich zunächst gegen die folgenden, oben mit[F1] bezeichneten Feststellungen der NA wenden:

«Die Maschine wurde mehrmals verändert und zwar hinsichtlich der Anzahl der Bearbeitungsstationen, eines Roboters sowie eines Zaunes in 4 m Abstand vor der Maschine [...]. Der Zaun wurde erst nach der Inbetriebnahme der Maschine errichtet [...].

Die Maschine steht zwar an einem Weg [...], jedoch mehr als 4 m von diesem entfernt. Das ergibt sich zwingend aus der Tatsache, dass ein Zaun in 4 m Entfernung von der Maschine errichtbar war [...]. Allgemeine Besuchergruppen, insbes. Schulen, und auch potentielle Kunden und Lieferanten haben die Maschine ab Installation des Zaunes aus dieser Distanz gesehen [...].

Aus dieser Distanz (4 m entfernt von der Maschine) sind die Details des Werkstückträgers durch die Fenster nicht erkennbar.»

Sie beantragt stattdessen die folgenden, als „Ersatzfeststellung" bezeichneten Feststellungen:

«Nach der Aufstellung der Maschine in der Werkshalle der Fa. G. im Frühjahr 2009 wurde diese jedenfalls bis zum Umbau 2012/2013 stets manuell beladen. Die Maschine befand sich ca. 4 Meter vom Hauptweg der Werkshalle entfernt. Sie war jedenfalls bis zum Umbau durch Anbau eines „Roboters" in den Jahren 2012/2013 vom Weg nicht baulich getrennt [...].

Seit der Aufstellung der Maschine in der Werkshalle der Fa. G. im Frühjahr 2009 gab es regelmäßig Führungen, bei denen Besuchergruppen aller Art durchgeführt wurden. Eine Führung hielt sich ca. 20-30 Minuten in der Halle auf [...]. Auch Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten konnten den Hauptweg frei betreten und an die Maschine

herantreten […].»

Die „Ersatzfeststellung“ besteht bei näherer Betrachtung aus vier Teilen:

1.2.1. Zum ersten Teil (betreffend die bauliche Trennung der Maschine vom Weg) ist auf die folgende unbekämpfte Feststellung der NA zu verweisen, aus der sich ohnehin ergibt, dass die Maschine vom Weg zunächst nicht durch einen Zaun baulich getrennt war (Hervorhebung durch das Berufungsgericht):

«Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]»

Der Antragstellerin ist zuzugeben, dass die NA den Zeitpunkt der Errichtung des Zauns nicht festgestellt hat. Wäre diese ergänzende Feststellung für die rechtliche Beurteilung wesentlich, würde ein sekundärer Feststellungsmangel vorliegen (§ 496 Abs 1 Z 3 ZPO), der bei der Behandlung der Rechtsrüge aufzugreifen wäre.

1.2.2. Zum zweiten Teil der begehrten „Ersatzfeststellung“ (zu den Führungen und deren Dauer) ist zunächst auf die unbekämpfte Feststellung der NA zu verweisen, dass es Führungen für Besuchergruppen aller Art gab. Davon abgesehen widerspricht der zweite Teil der begehrten „Ersatzfeststellung“ den folgenden unbekämpften Feststellungen der NA (Hervorhebung durch das Berufungsgericht):

«In der Werkshalle der Fa. G. wurde Führungen für Schulklassen u. dgl. gemacht,wobei der genaue Ablauf der Führungen, konkrete Führungstermine/ -teilnehmer sowie was genau erklärt wurde nicht festgestellt werden konnten. […] Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]»

Die NA hat zusammengefasst ausdrücklich festgehalten, nicht feststellen zu können, wie die Führungen genau abliefen, was genau erklärt wurde und ob einzelne Besucher überhaupt an die Maschine herantreten durften. Dass sich eine Führung ca 20-30 Minuten in der Halle aufgehalten hätte, steht mit diesen Negativfeststellungen in Widerspruch. Die Antragstellerin setzt sich mit diesen und der Beweiswürdigung der NA, die zu diesen Negativfeststellungen geführt hat, aber gar nicht auseinander, sondern führt (in Klammer) nur jene Beweismittel an, auf die die NA aus ihrer Sicht die abweichende Feststellung stützen hätten können. Die Beweisrüge ist auch insofern nicht gesetzmäßig ausgeführt und damit nicht näher zu behandeln.

1.2.3. Der dritte Teil der begehrten „Ersatzfeststellung“ (zur Zugänglichkeit der Maschine für „Geschäftspartner“ und „Kunden“) steht nicht im Widerspruch zu den Feststellungen [F1]. Die NA hat ausdrücklich festgestellt:

«Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]»

Die Berufung bietet keine Anhaltspunkte dafür, dass die Antragstellerin mit den in der „Ersatzfeststellung“ genannten „Geschäftspartnern“ und „Kunden“ einen anderen Besucherkreis vor Augen hätte als den von der NA mit dem allgemeinen Begriff „Besucher der Geschäftsleitung“ gemeinten. Das Berufungsgericht sieht somit auch insofern keinen Widerspruch zwischen den bekämpften Feststellungen und der begehrten „Ersatzfeststellung“).

1.2.4. Zum vierten Teil der „Ersatzfeststellung“ (Zugänglichkeit der Maschine für „Lieferanten“ der G. GmbH) ist wiederum auf die folgenden Feststellungen der NA zu verweisen:

«Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]

Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]»

Die NA hat damit im Ergebnis festgestellt, dass Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure Einblick in die Maschine hatten, und zu allen anderen Besuchern des Werksgeländes (worunter naturgemäß auch „Lieferanten“ fallen) eine Negativfeststellung getroffen. Die Antragstellerin setzt sich damit und der Beweiswürdigung der NA, die zu diesen (Negativ-)Feststellungen geführt hat, gar nicht auseinander, sodass die Beweisrüge auch insofern nicht näher behandelt werden kann.

1.3. Die Antragstellerin tritt auch den oben mit[F2] bezeichneten Feststellungen entgegen:

«Aus dieser Distanz (4 m entfernt von der Maschine) sind die Details des Werkstückträgers durch die Fenster nicht erkennbar […]

Eine Sicht auf technische Details aus der Zaundistanz oder sogar vom Weg aus ist auch dann nicht möglich, man muss

an die Sichtfenster der Bearbeitungsmaschine herantreten um die Details ausmachen zu können […].

Aus der Wegdistanz [sind] kaum Details zu erkennen, man müsste näher herantreten (ca. 2 m […]). […] Aus dieser Distanz [können] die Bohrungen in den Werkstücken nicht präzise erkennbar sein […].

Direkt einsichtig von der Durchfahrt war die Maschine auch am ersten Aufstellungsort nicht, […]

Die in der Station 4 vorgesehenen Bearbeitungsstellungen sehen kein Drehen des Werkstückträgers vor, […]

Selbst wenn keine Geheimhaltungsverpflichtungen bestanden hätten, war vom normalen Weg der Führung aus (mindestens 4 m Distanz) bestenfalls die Beladeluke in Pausenzeiten einsichtig und sogar hier waren aus der Distanz kaum Details zu erkennen, […]

Sogar wenn – was nicht bewiesen wurde – in einzelnen Fällen an die Beladeluke herangetreten wurde, wären weder der Verfahrensablauf noch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 13 ersichtlich gewesen, […]

Für den Betrieb der Maschine bei W. am Standort M1 (in der Nähe der Durchfahrt) gilt bezüglich der Erkennbarkeit von technischen Details sowohl betreffend die Ladeluke als auch betreffend das Fenster das zum Betrieb bei G. Gesagte. […]»

Die Antragstellerin strebt folgende „zusätzliche Feststellungen“ an:

«An verschiedenen Aufstellorten bei der Firma W. war es Dritten über einen Zeitraum von zumindest 1,5 Jahren (Ende 2007 oder Mitte 2007 bis Anfang 2009) möglich, an die Maschine heranzutreten und in die Beladeluke und bei offen stehender Tür in die Bearbeitungsstationen Einsicht zu nehmen […].

Ferner war es am Aufstellort der Maschine bei der Firma G., am zentralen Durchgangsweg der Werkshalle, über einen Zeitraum von zumindest 3 Jahren Dritten möglich, an die Maschine heranzutreten und in die Beladeluke Einsicht zu nehmen […].

Zudem konnte jeder Dritte auch herumliegende Werkstücke, jeweils vor und nach der Bearbeitung durch die Maschine, betrachten. Für die Fachperson war daher jedenfalls ersichtlich, dass die Maschine dazu dient, die Werkstücke von 5 Seiten zu bearbeiten. Daher war allein aus der Betrachtung der Maschine im Stillstand, auch ohne deren Betriebsweise zu sehen, für jede Fachperson ohne weiteres erkennbar, dass zwischen den Bearbeitungsschritten eine Drehung der Werkstücke erfolgt […].»

Dass die Antragstellerin wörtlich „zusätzliche Feststellungen“ anstrebt, würde nahelegen, dass sie den Feststellungen [F2] inhaltlich gar nicht entgegentreten will. Dies trifft aber in dieser Allgemeinheit nicht zu. Die begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ bestehen bei näherer Betrachtung aus drei Teilen, die in der Folge differenziert zu behandeln sind.

1.3.1. Der erste Teil (wonach es Dritten bei W. möglich gewesen sei, an die Maschine heranzutreten), widerspricht der folgenden Formulierung der NA, die als Negativfeststellung zu lesen ist (Hervorhebung durch das Berufungsgericht):

«Für eine Besichtigung durch zufällig in der Halle anwesende Personen an diesem Aufstellungsort gibt eskeine Hinweise.»

Die Antragstellerin setzt sich mit dieser Negativfeststellung aber nicht auseinander, sodass die Beweisrüge auch insofern nicht gesetzmäßig ausgeführt ist.

1.3.2. Zum zweiten Teil der begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ (wonach es Dritten bei G. möglich gewesen sei, an die Maschine heranzutreten) ist auf die unbekämpften Feststellungen der NA zum Einblick in die Maschine durch Dritte bei G. zu verweisen:

«Inwieweit einzelne Besucher vor Errichtung des Zaunes vom Weg aus tatsächlich an die Maschine herantreten durften bzw. tatsächlich herantraten ist ebenfalls nicht bewiesen worden. […]

Besucher der Geschäftsleitung, Werkzeugtechniker und Monteure hatten direkten Einblick in die Maschine. […]»

Mit diesen Feststellungen, denen der zweite Teil der begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ widerspricht, setzt sich die Antragstellerin ebensowenig auseinander wie mit der Beweiswürdigung der NA, sodass sie die Beweisrüge auch insofern nicht gesetzmäßig ausführt.

1.3.3. Für den dritten Teil der begehrten „zusätzlichen Feststellungen“ (Ableitbarkeit der Funktionsweise der Maschine

aus den herumliegenden Werkstücken) käme es wiederum darauf an, dass an die Maschine herangetreten werden konnte, zumindest so nahe, um die herumliegenden Werkstücke betrachten zu können (nach den Feststellungen nicht weiter als 2 m von der Maschine entfernt). In diesem Zusammenhang ist wiederum auf die zu 1.3.2. zitierten Feststellungen der NA und darauf zu verweisen, dass sich die Antragstellerin mit diesen und der Beweiswürdigung der NA nicht auseinandersetzt.

1.3.4. Die Antragstellerin kritisiert schließlich ausführlich die folgende Feststellung als unrichtig:

«Sogar wenn – was nicht bewiesen wurde – in einzelnen Fällen an die Beladeluke herangetreten wurde, wären weder der Verfahrensablauf noch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 13 ersichtlich gewesen, […]»

In den begehrten „zusätzlichen Feststellungen" findet sich aber keine davon abweichende Ersatzfeststellung, sodass die Beweisrüge auch insofern keiner näheren Behandlung zugänglich ist.

1.4. Das Berufungsgericht legt daher seiner Entscheidung die Feststellungen der NA zu Grunde (§ 498 Abs 1 ZPO iVm § 141 Abs 2 PatG).

2. Zur Rechtsrüge:

2.1. Die Rechtsrüge hat von den Feststellungen der NA auszugehen (RS0043312; RS0043603). Entfernt sie sich vom konkret festgestellten Sachverhalt, ist sie nicht gesetzmäßig ausgeführt und nicht weiter zu behandeln (RS0043603 [T8]; RS0043352 [T12, T16, T20, T29]; A. Kodek in Rechberger/Klicka, ZPO5 § 471 Rz 16). Soweit die Antragstellerin daher in ihrer Rechtsrüge nicht vom festgestellten Sachverhalt ausgeht, sondern beweiswürdigende Erwägungen anstellen und an einen „Wunschsachverhalt" anknüpfen will, kann das Berufungsgericht die Rechtsrüge mangels gesetzmäßiger Ausführung nicht weiter behandeln.

2.2. Ein Patent ist für nichtig zu erklären, wenn der Anspruch nicht patentierbar war (§ 48 Abs 1 Z 1 PatG; 4 Ob 228/18k, Glatirameracetat).

2.3. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (§ 3 Abs 1 PatG). Die tatsächliche Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis lässt diese noch nicht zum Stand der Technik werden. Sie muss der Öffentlichkeit auch objektiv zugänglich gemacht werden (OPM OBp 2/13, Schraubensicherung; Horkl/Poth in Stadler/Koller, PatG § 3 Rz 27). Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist eine technische Lehre dann, wenn eine nicht entfernt liegende Möglichkeit besteht, dass andere Fachleute ausreichende Kenntnis davon erlangen. Für die öffentliche Zugänglichkeit reicht es aus, dass ein nicht begrenzter Personenkreis nach den gegebenen Umständen in der Lage war, die Kenntnis zu erlangen; auf die tatsächliche Kenntnis kommt es nicht an (BGH X ZR 81/11, Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; X ZR 93/17, Seitenaufprall-Schutzeinrichtung; Nägerl in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts2 § 4 Rz 106 ff mwN). Entscheidend ist die Zugriffsmöglichkeit einer fachkundigen Allgemeinheit, also eines unbestimmten, wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Erfindungsbesitzer nicht mehr kontrollierbaren Personenkreises (OPM Op 2/12, Heizgerät).

2.4. Die Antragstellerin argumentiert zunächst, schon durch das Aufstellen der Maschine bei der Herstellerin W. GmbH sei ihre Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

2.4.1. Die maßgeblichen Feststellungen zum Betrieb der Maschine beim Hersteller lauten (Hervorhebungen durch das Berufungsgericht):

«Vor der Lieferung an G. und damit auch vor dem Anmeldetag des Streitpatents wurde die Maschine einige Zeit bei W. betrieben, wobei es 2 Aufstellungsorte gab, einen in der Nähe der Durchfahrt während eines Probebetriebs und einen im hinteren Bereich der Halle während einer Umbauphase […], wobei in der Skizze auf Seite 35 des Protokolls mit M1 der Aufstellungsort während des Probebetriebs und mit M2 der Aufstellungsort in der Umbauphase bezeichnet sind. In der Umbauphase ist die Maschine […] gelegentlich ohne Kühlmittel gelaufen […]. In dieser Phase ist die Maschine jedoch im hinteren Bereich der Halle gestanden. Für eine Besichtigung durch zufällig in der Halle anwesende Personen an diesem Aufstellungsort gibt es keine Hinweise.

Die Maschine wurde von 2 Mitarbeitern bedient […].

Direkt einsichtig von der Durchfahrt war die Maschine auch am ersten Aufstellungsort nicht, […]

Geradeaus [...] waren die Beladeluke und das Fenster zur Bearbeitungsstation 4 zu sehen [...].

Die in der Station 4 vorgesehenen Bearbeitungsstellungen sehen kein Drehen des Werkstückträgers vor, [...]»

2.4.2. Wesentlich ist zunächst, dass die Maschine beim Hersteller festgestelltermaßen nur für denProbebetrieb und eine anschließende Umbauphase aufgestellt war. Diese Zeit diente offenkundig der laufenden Entwicklung und Erprobung der Maschine anhand der Bedürfnisse des Kunden (G.) mit entsprechendem Informationsaustausch zwischen den Beteiligten. Die Rechtsprechung verneint für eine solche gewerbliche Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit regelmäßig die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Erkenntnisse. Der BGH argumentiert in diesem Zusammenhang wie folgt (X ZR 93/17, Seitenaufprall-Schutzeinrichtung, unter Verweis auf BGH X ZR 137/94, Herzklappenprothese):

«Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu verneinen. Dies gilt jedenfalls solange, wie die Kenntnisse nur solchen Personen zugänglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind.»

Zum gleichen Ergebnis kommt das EPA, das unter diesen Umständen von einer stillschweigende Geheimhaltungspflicht ausgeht (T 1686/06, Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs für Werkzeugmaschinen):

«Wenn bei Geschäftskontakten für den Erfolg des Geschäfts notwendige Informationen von beiden Seiten eingebracht werden, besteht nach der Lebenserfahrung in der Regel ein erhebliches Bedürfnis nach Vertraulichkeit. Dieses ergibt sich zum einen aus der eindeutigen, allen Beteiligten bewussten jeweiligen Interessenlage, zum anderen im Hinblick auf die vor- und außervertraglichen Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns im Rechtssinne, als welche die beteiligten Firmen zu gelten haben, und ist im geschäftlichen Verkehr nicht davon abhängig, ob ein Vertrag tatsächlich zustande kommt oder nicht und ob sich die handelnden Personen dieser Verpflichtung bewusst sind oder nicht. [...]

Abweichungen von dieser regelmäßig angenommenen Vertraulichkeit müssen sich danach entweder eindeutig aus den Umständen ergeben oder konkret bewiesen werden.»

Der OPM schloss sich dieser Ansicht an und sprach aus (OBp 2/09, fließfähiges selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial):

«Eine Geheimhaltungspflicht kann sich auch aus einer konkludenten Vereinbarung ergeben. Eine solche Vereinbarung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn mehrere Personen oder Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung eines neuen technischen Verfahrens zusammenarbeiten. Denn in diesem Fall besteht gewöhnlich ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten, die Erfindung Dritten gegenüber geheim zu halten. Damit können die Beteiligten wechselseitig darauf vertrauen, dass auch die anderen Mitwirkenden keine neuheitsschädliche Offenbarung gegenüber Dritten vornehmen werden [...].»

2.4.3. Für die Zeit des Probebetriebs und des Umbaus der Maschine beim Hersteller ist vor diesem Hintergrund nicht von deren öffentlicher Zugänglichkeit auszugehen. Das Berufungsgericht teilt die Ansicht des BGH, dass in dieser Phase ein beiderseitiges betriebliches Interesse bestand, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, sodass die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Erkenntnisse schon aus diesem Grund zu verneinen ist. Die Feststellungen bieten keine Anhaltspunkte für besondere Umstände, die für eine abweichende Beurteilung sprechen könnten, ganz im Gegenteil: Für die Umbauphase steht unbekämpft fest, dass es für eine Besichtigung der Maschine durch zufällig in der Halle anwesende Personen „keine Hinweise“ gibt. Für den (vorgelagerten) Probebetrieb wiederum ergibt sich aus den Feststellungen, dass die Maschine von der Durchfahrt aus nicht direkt einsehbar war. Anhaltspunkte dafür, dass Fachleute (oder andere Personen, die die Information an Fachleute weitergeben hätten können) direkten und aufschlussreichen Einblick in die Maschine gehabt hätten, bieten die Feststellung nicht.

2.4.4. Mit ihrem ausführlichen Vorbringen, was „für jeglichen Beobachter der Maschine“ gelten solle (BS 18-19), und mit ihrer nicht minder ausführlichen Auseinandersetzung mit diversen Ergebnissen des Beweisverfahrens (BS 20-21) entfernt sich die Antragstellerin ebenso vom festgestellten Sachverhalt wie mit ihrer Annahme, die Maschine sei „leicht einsehbar positioniert“ gewesen. Sie führt die Rechtsrüge insoweit nicht gesetzmäßig aus, sodass sie einer weiteren Behandlung nicht zugeführt werden kann.

2.5. Die Antragstellerin sieht weiters die Offenkundigkeit der Vorbenutzung durch die Lieferung der Maschine an die

G. GmbH begründet.

2.5.1. Nach der ständigen Rechtsprechung des EPA zu Art 54 Abs 2 EPÜ genügt ein einziger Verkauf, um den verkauften Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet wurde (zuletzt etwa T 0783/12, Glastür mit in das Glas integrierter elektrischer Einrichtung; T 0064/13, Windenergieanlage mit im Turm vormontierten Stromleitungsmittel; T 1687/15, Mehrstufiges Sauggebläse). Die Geheimhaltungspflicht könne dem Käufer ausdrücklich oder stillschweigend auferlegt werden (zuletzt etwa T 1451/08, Einfüllstutzen; T 0274/12, Gerät mit evakuierbarer Kammer; T 0201/13, Dämpfer mit elastischer Führungs-/Dämpfungs-Einheit).

2.5.2. Der OPM vertrat eine ähnliche Ansicht (Op 2/12, Heizgerät):

«Der Gesetzeswortlaut ‚der Öffentlichkeit zugänglich gemacht' beschränkt die Neuheitsschädlichkeit nicht auf den der Allgemeinheit tatsächlich bekannten Stand der Technik, sondern er bezieht jede offenbarte Lehre ein, auf die die fachkundige Allgemeinheit, dh ein unbestimmter, wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Erfindungsbesitzer nicht mehr kontrollierbaren Personenkreis, zugreifen könnte [...]. Das ist beim vorbehaltlosen Überlassen – etwa dem Verkauf – eines Erzeugnisses, das einen bestimmten Stand der Technik verkörpert, regelmäßig der Fall [...]. Denn damit wird – anders als etwa bei der Verwendung eines Gegenstands auf einer Baustelle [...] – die Untersuchung durch einen Fachmann ermöglicht.»

2.5.3. Der BGH wiederum hat die Grundsätze seiner Rechtsprechung zur Vorveröffentlichung durch eine Lieferung in der Leitentscheidung vom 15.3.2013 zusammengefasst (X ZR 81/11, Messelektronik für Corialisdurchflussmesser, unter Verweis auf die Vorentscheidungen X ZB 13/92, Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem, und X ZR 189/03, Schalungsteil):

«Durch die Lieferung einer Vorrichtung oder die Übersendung deren schriftlicher Beschreibung werden der Aufbau und die maßgeblichen technischen Merkmale der Vorrichtung grundsätzlich preisgegeben und damit offenkundig. Voraussetzung für die Annahme, dass Dritte von der technischen Information Kenntnis erlangen konnten, ist jedoch, dass die Weiterverbreitung an beliebige Dritte durch den Empfänger nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat [...]. Maßgeblich für die Beurteilung dieser Frage sind die zum Zeitpunkt der Lieferung der technischen Information bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten oder die sonstigen Umstände der Lieferung, nicht jedoch die besonderen Gegebenheiten in dem die Information empfangenden Unternehmen, beispielsweise eine bestimmte Übung, wie und unter welchen Voraussetzungen Besucher in die einzelnen Abteilungen des Unternehmens gelangen und von dessen Einrichtungen Kenntnis nehmen können, oder interne Gepflogenheiten bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen des Unternehmens. Bei der Lieferung einer Vorrichtung oder [...] der Überlassung einer schriftlichen Beschreibung oder Begleitunterlage an einen einzelnen Abnehmer kommt es sonach darauf an, ob bei der Lieferung eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart wurde oder sich aus Treu und Glauben ergibt oder ob zu erwarten war, dass der Empfänger der Information diese wegen eines eigenen geschäftlichen [oder sonstigen] Interesses geheim halten werde [...].»

Diese Grundsätze wurden in einigen Folgeentscheidungen aufrechterhalten (zB X ZR 41/11, Bildanzeigegerät; X ZR 132/13, Drahtlegekopf; X ZR 116/14, Wärmespeicher).

2.5.4. Die von der NA festgestellte Lieferung der Maschine an die G. GmbH hätte damit, wie die Antragstellerin zutreffend aufzeigt, an sich geeignet sein können, die öffentliche Zugänglichkeit der Vorrichtung herzustellen. Es bleibt zu klären, ob die G. GmbH zur Geheimhaltung der technischen Funktionsweise der Maschine verpflichtet wurde oder ob für die W. GmbH zumindest zu erwarten war, dass sie die Technik der Maschine aus Eigeninteresse geheim halten werde. Die NA hat in diesem Zusammenhang insbesondere festgestellt:

«Sowohl bei G. als auch bei W. ist ein Bewusstsein für die Existenz von Geschäftsgeheimnissen vorhanden. Bezüglich Geheimhaltungsverpflichtung für Lieferanten u. dgl. Personen, mit denen eine Geschäftsbeziehung bestand, [...] [hat] es Einkaufsbedingungen und Geheimhaltungsbedingungen seitens G. gegeben [...] und [ist] auch ein Bewusstsein für Vertraulichkeit bezüglich Know How von Partnerfirmen vorhanden [...]. [...] Eine völlige Geheimhaltungsfreiheit [hat] wohl nicht existiert [...] und zwar für beide Vertragsparteien [...]. [...] Diesbezüglich [konnten] keine näheren Feststellungen getroffen werden [...].»

2.5.5. Eine ausdrückliche Geheimhaltungspflicht wurde damit nicht festgestellt. Die Frage, ob eine Geheimhaltungspflicht stillschweigend vereinbart wurde, ist ein

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