

# München – Wien: 111 : 2



RAINER BEETZ

ÖBL 2025/67

**D**er kürzlich zu Ende gegangene – überaus erfolgreiche – LIGA-Kongress in Wien widmete sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion dem Thema „The impact of the UPC on ‚smaller‘ jurisdictions – risks and opportunities“. Ein Blick auf die bisherigen Fallzahlen zeigt ein klares Bild: Das „Match“ geht bislang eindeutig zugunsten der großen Jurisdiktionen, insb Deutschlands, aus. Von den insgesamt erhobenen Verletzungsklagen wurden 244 Fälle – also rund 76% aller Verfahren – vor den vier deutschen Lokalkammern eingebracht. Die Lokalkammer München ragt mit 111 Klagen noch einmal deutlich hervor. Wien findet sich in der vom UPC veröffentlichten Statistik hingegen mit lediglich zwei Fällen.<sup>1</sup>

Diese Konzentration überrascht allerdings kaum, wenn man die Situation vor Aufnahme der Tätigkeit des UPC betrachtet, wurden doch 2022 in Deutschland 787 Verletzungsklagen<sup>2</sup> eingereicht – ein Vielfaches dessen, was andere MS mit nennenswerter Patentstreitpraxis verzeichnen konnten.<sup>3</sup> Wurde der UPC nicht gerade geschaffen, um Rechtssuchenden in allen teilnehmenden Staaten ein einheitliches, qualitativ gleichwertiges Verfahren zu bieten – mit international besetzten Kammern und einheitlicher Verfahrensordnung? Ja, und genau aus diesem Grund differenziert Art 8 EPGÜ zwischen Jurisdiktionen mit großer Fallzahl und „smaller jurisdictions“. Lokalkammern in Staaten mit hoher Fallzahl weisen eine Besetzung mit zwei (erfahrenen) nationalen Richtern auf; ergänzt wird das Spruchgremium durch einen weiteren juristisch ausgebildeten Richter aus einem anderen MS und gegebenenfalls einen technischen Richter, die auf Einzelfallbasis zugeordnet werden. In MS mit geringerer Fallzahl ist hingegen nur ein nationaler Richter der Lokalkammer dauerhaft zugeordnet, während die weiteren (erfahrenen) Richter aus anderen Vertragsstaaten stammen und im Einzelfall zugeordnet werden. Angestrebt wurde somit, die gleiche Qualität in allen Kammern zu erzielen; dies führt aber zu einem strukturellen Ungleichgewicht. Ein Kläger, der seine Klage vor einer Lokalkammer eines großen MS – etwa in Deutschland – einbringt, kennt regelmäßig die entscheidende Mehrheit der Richter. In kleineren Jurisdiktionen hingegen ist nur ein Mitglied des Spruchkörpers vorab bekannt.

Im Streben nach gleichwertiger Qualität wurde ein Aspekt übersehen: Vorhersehbarkeit. Neben Geschwindigkeit und Entscheidungsqualität wünschen sich Parteien auch eine prognostische Sicherheit über den möglichen Ausgang eines Verfahrens. Kennt man die Mehrheit des Spruchkörpers und deren gefestigte Rechtsansicht zu spezifischen Fragen, steigt die Vorhersehbarkeit – ein Umstand, der für die Wahl des Gerichtsstands durch den Kläger ebenfalls von Bedeutung ist. Kleinere Jurisdiktionen stehen somit doppelt unter Druck: Ihre Richter sind aufgrund der geringeren nationalen Fallzahlen weniger bekannt und zugleich ist die Mehrheit des Spruchkörpers unbekannt, was zu einer strukturellen Benachteiligung kleiner Jurisdiktionen führt.

Wie kann dieses Ungleichgewicht (ohne Novellierung des EPGÜ) gemildert werden? Hier bestehen insb zwei Möglichkeiten: (i) Erhöhung der Vorhersehbarkeit in kleinen oder (ii) Verringerung der Vorhersehbarkeit in größeren Jurisdiktionen. Letzteres ist tw bereits Realität: Mit der Einrichtung eines zweiten Spruchkörpers an der Lokalkammer München ist für Kläger nicht mehr vorab ersichtlich, ob ein Fall der LK München I oder der LK München II zugeteilt wird. Ein weiterer Ansatz besteht darin, internationale Richter als Berichterstatter einzusetzen. Ob dieser Schritt tatsächlich das nötige Gewicht in der Beratung entfalten kann, um die Mehrheitsmeinung zu beeinflussen, erscheint fraglich. Eine andere Option wäre die dauerhafte Zuordnung eines internationalen Richters zu kleineren Lokalkammern. Ob dies allerdings mit Art 8 EPGÜ vereinbar ist, der eine Zuordnung „von Fall zu Fall“ vorschreibt, erscheint zweifelhaft.

Wie man es auch dreht: Für Lokalkammern in kleineren MS bleibt der Wettbewerb um Verfahren eine strukturelle Herausforderung. Die Vorhersehbarkeit der Entscheidungen wird vermutlich auch nicht verbessert durch die – aufgrund der hohen Fallzahlen erforderlich gewordene – Errichtung einer dritten Kammer am Berufungsgericht Anfang 2026. Es bleibt zu hoffen, dass die Aufteilung letztinstanzlicher Entscheidungen auf drei Kammern nicht zu Lasten der Rechtseinheit geht.

Schwer vorherzusehen ist derzeit jedenfalls der Ausgang von Verfahren, bei welchen Offenbarungsüberschreitungen strittig sind. Die zweite Kammer hatte schon in ihrer ersten E<sup>4</sup> dazu – ohne das Kind beim Namen zu nennen – erkannt, dass für die Beurteilung einer Offenbarungsüberschreitung entscheidend ist, was die Fachperson – mit ihrem allgemeinen Fachwissen – unmittelbar und eindeutig der ursprünglichen Anmeldung insgesamt entnehmen würde – der bekannte „Goldstandard“. Bei der konkreten Anwendung des „Goldstandards“ hat die zweite Kammer dann aber erkannt, dass keine Offenbarungsüberschreitung vorliege, da der Schutzgegenstand sich nicht wesentlich („substantially different“) von dem ursprünglich Offenbarten unterscheide – eine sehr weitgehende Auslegung, mit welcher der „Goldstandard“ in Wahrheit in das Gegenteil verkehrt wird. In einer jüngst ergangenen weiteren E<sup>5</sup> wurde der „Goldstandard“ von eben dieser Kammer nicht nur in den Leitsätzen festgeschrieben, sondern so dann auch tatsächlich – in seiner bekannten Ausprägung – zur Anwendung gebracht und eine Offenbarungsüberschreitung erkannt. Die Besetzung der zweiten Kammer mit zwei unterschiedlichen technischen Richtern könnte hier durchaus von Bedeutung gewesen sein – soviel zur Vorhersehbarkeit, sofern die Mehrheit der Richter bekannt ist.

<sup>1</sup> Gem der vom UPC zuletzt veröffentlichten Statistik (Stand 31. 5. 2025).

<sup>2</sup> [www.iam-media.com/review/the-patent-litigation-review/2026/article/germany-effects-of-the-upc-and-national-patent-courts-coexistence](http://www.iam-media.com/review/the-patent-litigation-review/2026/article/germany-effects-of-the-upc-and-national-patent-courts-coexistence).

<sup>3</sup> Normiert man die Zahlen der Verletzungsklagen auf die drei Länder mit den meisten Fallzahlen, ergibt ein Vergleich vor und nach der Eröffnung des UPC folgendes Bild: Prä-UPC: DE 70% / FR 17% / NL 13%; Post-UPC: DE-LK 85% / FR-LK/ZK 7% / NL-LK 7%.

<sup>4</sup> UPC 14. 2. 2025, CoA 382/2024, Abbott.

<sup>5</sup> UPC 2. 10. 2025, CoA 764/2024, Seoul Viosys.

# Inhalt

---

## Editorial

- München – Wien: 111 : 2 ..... 241  
*Rainer Beetz*

## Beitrag

- Feststellen, würdigen und beurteilen – die Entscheidungen des Patentamts ..... 243  
Formaler Aufbau, notwendiger Inhalt und die Abgrenzung zwischen Tat- und Rechtsfragen  
*Michael Stadler*

## Aktuelle Entwicklungen

- EuGH-Rechtsprechung ..... 253  
Jüngste Entscheidungen aus Europa  
*Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig, Christian Schumacher, Birgit Kapeller-Hirsch*
- Rechtsprechung zu EUIPO-Verfahren ..... 255  
Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und Unionsgeschmacksmustern  
*Christoph Bartos, Katharina Majchrzak, Alina Alavi Kia*
- Rechtsprechung des UPC ..... 259  
Neue Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts  
*Rainer Beetz*
- Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ..... 263  
Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA  
*Matthias Brunner*
- Rechtsprechung im markenrechtlichen Registerverfahren ..... 263  
Neue Entscheidungen des OLG Wien im Instanzenzug vom ÖPA  
*David Plasser*
- Rechtsprechung in Patentsachen ..... 264  
Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren  
*Rainer Beetz*

## Rechtsprechung

- Der Kreis ist offen ..... 265  
**Lauterkeitsrecht; Prozessrecht; Exekutionsrecht OGH**  
18. 3. 2025, 4 Ob 184/24y (OLG Wien 42/24x, HG Wien 24 Cg 25/23h), ECLI:AT:OGH0002:2025:0040OB00184.24Y.0318.000 – Bestimmtheit des Beseitigungsanspruchs  
(*Reinhard Hinger*)
- Die Rechtskraft abwarten? ..... 268  
**Patentrecht OGH** 26. 6. 2025, 4 Ob 183/24a (OLG Wien 33 R 125/24f, HG Wien 20 Cg 53/23g), ECLI:AT:OGH0002:2025:0040OB00183.24A.0626.000 – Kochfeldabzüge  
(*Lothar Wiltschek*)

- Feststellungen nicht genügend ..... 272

**Patentrecht** OGH 20. 12. 2024, 4 Ob 29/23b (OLG Wien 33 R 14/22d, NA N 6/2017), ECLI:AT:OGH0002:2024:0040OB00029.23B.1220.000 – Faktor VIII  
(*Robert Claudius Schardmüller, Johannes Gall-Schuhmann*)

- Millionen und Milliarden ..... 280  
**Kartellrecht** OGH als KOG 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g (KG 25 Kt 10/21i), ECLI:AT:OGH0002:2025:0160OK00005.24G.0128.000 – Geldbuße 70 Mio  
(*Anna Wolf-Posch, Timon Boerner*)

## Podcasts & Seminare ..... 288

Impressum auf der 2. Umschlagseite

# Feststellen, würdigen und beurteilen – die Entscheidungen des Patentamts

## Formaler Aufbau, notwendiger Inhalt und die Abgrenzung zwischen Tat- und Rechtsfragen

### Der Beitrag schnell gelesen

Mit den E Faktor VIII und Betonplatten hat der OGH sowohl dem PA als auch dem OLG Wien unmissverständlich klargemacht, dass auch im patentrechtlichen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren die aus der ZPO bekannte Trennung von Tat- und Rechtsfragen maßgeblich ist – mit weitreichenden Folgen für den Aufbau und die Begründung patentamtlicher Entscheidungen. Diese prozessual notwendige Trennung wirft jedoch in der Praxis spannende Abgrenzungsfragen und prozes-

suale Folgeprobleme auf, die bislang nicht abschließend geklärt sind. Der Beitrag beleuchtet diese Problemfelder und zeigt, warum ihre präzise Handhabung für die Rechtsmittelpraxis von zentraler Bedeutung ist.

### Patentrecht; Verfahrensrecht

§ 123 PatG

ÖBI 2025/68



MICHAEL STADLER, Patentanwalt bei Wildhack & Jellinek, Wien.

### Inhaltsübersicht:

- A. Rechtsnormen zum Aufbau patentamtlicher Entscheidungen
- B. Rechtsprechung des Patentamts
- C. Neuere Rechtsmittelentscheidungen
- D. Gebotener Aufbau der Begründung im Lichte des Prozessrechts
  - 1. Aufbau nach den Vorgaben der Rechtsprechung
  - 2. Hintergrund der Trennung von Tat- und Rechtsfragen im Zivilverfahren
- E. Ein Blick ins Ausland
- F. Tat- und Rechtsfragen im Patent-Verfahrensrecht
  - 1. Neuheit gegenüber offenkundigen Vorveröffentlichungen
  - 2. Neuheitsvergleich und fachkundige Auslegung
  - 3. Neuheit gegenüber vorveröffentlichten Druckschriften
  - 4. Überschreitung der Offenbarung
  - 5. Änderungen im Verfahren
  - 6. Ausführbarkeit und Offenbarung
  - 7. Erfinderische Tätigkeit – Naheliegen
- G. Zusammenfassung – prozessuale Implikationen

### A. Rechtsnormen zum Aufbau patentamtlicher Entscheidungen

Bereits das PatG enthält Vorschriften, wie Entscheidungen des PA auszusehen haben; insb normiert § 64 Abs 2 PatG eine Begründungspflicht. Darauf hinausgehende Vorschriften finden sich für das Einspruchsverfahren in § 104 PatG, der eine Beweiswürdigung vorschreibt und deren Verschriftlichung zumindest impliziert. Für das Anfechtungsverfahren findet sich in § 123 PatG eine stärkere inhaltliche Festlegung der Gliederung einer Entscheidung. In § 123 Z 4 PatG ist hervorgehoben, dass der sich „aus der mündlichen Verhandlung ergebende Sachverhalt [...]“ jedenfalls anzugeben ist.

Der Begriff „Tatbestand“, wie er in § 123 Z 4 PatG verwendet wird, weicht vom österreichischen juristischen Sprachgebrauch des Zivil- und Strafrechts und des öffentlichen Rechts insofern ab, als er suggeriert, der „Sachverhalt“ sei eine Teilmenge des „Tatbestands“ („Tatbestand [...] bestehend aus [der] Darstellung des Sachverhalts“). Heutzutage gängig ist hingegen eine andere Unterscheidung dieser Begriffe, die jeweils etwas anderes meinen: Der Tatbestand ist die abstrakte Beschreibung eines Geschehens oder eines Umstands im Gesetz, während der Sachverhalt das tatsächliche Geschehen in der historischen Wirklichkeit ist (auch „Lebenssachverhalt“ genannt). Ob der Sachverhalt alle Elemente des Tatbestands erfüllt (oder nicht erfüllt), ist rechtlich dadurch zu beurteilen, den Sachverhalt unter den Tatbestand zu subsumieren oder zu erkennen, dass er sich nicht unter den Tatbestand subsumieren lässt.

Während § 123 Z 5 PatG zwar die Angabe der Entscheidungsgründe erfordert, ist nicht näher vorgeschrieben, wie diese zu gliedern sind. Sämtliche Begriffe waren bereits in der StF<sup>1</sup> enthalten.

Dass das Anfechtungsverfahren stark an den Zivilprozess angelehnt war, kam bereits in der Stammfassung zum Ausdruck, in der verfahrensrechtliche Regelungen – va zum Beweismittelrecht – aus der damaligen ZPO übernommen wurden. Die konkreten Regelungen zur Urteilsausfertigung wurden jedoch zu keinem Zeitpunkt unmittelbar wörtlich in das PatG übernommen oder durch Verweisung eingefügt. Dennoch ging auch schon die historische Lit davon aus, dass der Begriff der „Entscheidungsgründe“ im Lichte des § 417 Abs 2 ZPO auszulegen wäre, wenn klar gestellt wurde, dass es für die Angabe von Entscheidungsgründen nicht ausreicht, bloß festzustellen, dass der „Klagegrund gegeben sei“, und eine Beweiswürdigung<sup>2</sup> vorzunehmen. „Vielmehr müs-

<sup>1</sup> § 78 Z 4, 5 PatG idF RGBI 1897/30. Lediglich das Erfordernis der Rechtsmittelbelehrung (§ 78 Z 6) wurde mit BGBl 1965/225, Art I Z 9 eingeführt und wird seit der WV im PatG 1970 als § 123 bezeichnet.

<sup>2</sup> Munk, Das Österreichische Patentgesetz (1901) 307: „[...] und aus welchen Motiven die Beweise für die Thatsachen, aus welchen sich der Klagegrund ergibt, als erbracht angesehen werden.“

sen die Entscheidungsgründe auch die technische und rechtliche Prüfung des Streitgegenstandes ersehen lassen.<sup>3</sup> Damit zeigt sich bereits, dass für das PA zu jeder Zeit auch schon die Notwendigkeit bestand, eine von der Tatsachenfeststellung gesonderte rechtliche Beurteilung des festgestellten (oder mitunter unstrittigen) Sachverhalts vorzunehmen. Was also unter dem Begriff „Entscheidungs Gründe“ zu verstehen war, ist damit auch historisch nicht zweifelhaft. Lediglich die Notwendigkeit der Trennung zwischen „Urteilsthatbestand“ und „Entscheidungsgründen“ war historisch nur in der ZPO,<sup>4</sup> nicht jedoch im Anfechtungsverfahren vorgeschrieben.

Darauf aufbauend hat auch die frühe Rsp des PA keine Notwendigkeit gesehen, streng zwischen Tat- und Rechtsfragen zu trennen, zumal die Auswirkungen einer mangelnden Trennung von Tat- und Rechtsfragen im Berufungsverfahren vor dem Patentgerichtshof gering waren. Zwar galt mit § 89 Abs 1 PatG idStF ein Neuerungsverbot, das das Vorbringen neuer Tatsachen und die Vorlage neuer Beweismittel verhinderte.<sup>5</sup> Eine darüber hinausgehende Einordnung des Rechtsmittelvorbringens nach dem jeweiligen Rechtsmittelgrund sowie eine Trennung zwischen Tat- und Rechtsfrage, wie sie auch schon damals aus dem Zivilverfahren bekannt war, ist aus dem patentgerichtlichen Verfahren aber nicht ersichtlich.

## B. Rechtsprechung des Patentamts

Bei einer stichprobenartigen Untersuchung über die einzelnen Jahrzehnte<sup>6</sup> des Bestehens des PA hat sich gerade bei der NA folgende Praxis beim Aufbau von Entscheidungen durchgesetzt und gefestigt: Entsprechend der durchgehend bestehenden Gesetzeslage wurde eine Gliederung der Entscheidung in „Tatbestand“ und „Entscheidungsgründe“ vorgenommen, wobei ab etwa 1970 die Begriffe „Gründe“ sowie „Die Nichtigkeitsabteilung hat erwogen:“ verwendet wurden. Mit Ende der 1990er-Jahre zeigte sich eine zunehmende Zurückhaltung des PA, eigene Entscheidungen zu veröffentlichen. Zunächst wurden nur noch die Gründe, schließlich ausschließlich Entscheidungen des Obersten Patent- und Markensenats im Patentblatt veröffentlicht. Einzelne unveröffentlichte Nichtigkeitsentscheidungen zeigen jedoch klar, dass sich die genannte Praxis bis in die 2020er Jahre fortgesetzt hat.<sup>7</sup>

Der erste, letztlich durch § 123 Z 4 PatG festgelegte Teil („Tatbestand“) bestand im Wesentlichen in der chronologischen Darstellung des prozessualen Geschehens. Dabei wechselten sich unstrittige Tatsachen, Beweisvorbringen, die Ergebnisse von Beweisaufnahmen sowie tatsächliches und rechtliches Parteivorbringen mit Vorkommnissen in der mündlichen Verhandlung ab. In keiner der untersuchten Entscheidungen findet sich an zentraler Stelle eine gedrängte Zusammenfassung aller entscheidungsrelevanten Tatsachen (des Sachverhalts). Ebenso fehlt eine eigene Rubrik „Beweiswürdigung“, in der knapp dargestellt wird, wie die NA zu ihrer Entscheidung gelangt ist. Insofern erweist sich auch die vom OGH beanstandete Erstentscheidung der NA<sup>8</sup> nicht als Ausreißer, sondern als Beispiel einer geübten Praxis.

## C. Neuere Rechtsmittelentscheidungen

Mit der Novellierung des PatG im Jahr 2013 wurde den Regelungen des Anfechtungsverfahrens ohne größere dogmatische Auseinandersetzung das Rechtsmittelsystem der ZPO bzw des Außenstreitverfahrensrechts übergestülpt, sodass es letztlich den Gerichten im Einzelfall überlassen bleibt, welche zivilprozessualen

Vorschriften nun Anwendung finden. Während einzelne Punkte<sup>9</sup> schnell geklärt wurden, blieb die Frage, in welcher Form Entscheidungen zu begründen sind, lange im Dunkeln. Der historisch gewachsene Aufbau geriet aber zunehmend unter Druck.

In einer ersten Entscheidung zur Löschung einer Formmarke<sup>10</sup> billigte das OLG Wien den Aufbau der Entscheidung der NA, nachdem der Berufungswerber diese als unüberprüfbar kritisiert hatte und damit implizit den Nichtigkeitsgrund des § 477 Abs 1 Z 9 ZPO geltend gemacht hatte. Das OLG Wien sprach zunächst unter Verweis auf § 64 Abs 2 PatG, jedoch ohne Erwähnung des § 123 PatG, aus, dass für patentamtliche Entscheidungen nicht dieselben Anforderungen gelten wie für zivilgerichtliche Entscheidungen. Auch eine entsprechende Gliederung der Entscheidung sei nach Ansicht des OLG zwar „wünschenswert“, eine formelle Verpflichtung zu einem solchen Aufbau bestehe jedoch nicht. Darüber hinaus erwähnte das OLG die akribische Aufarbeitung des Parteivorbringens, die eine Überprüfung der Entscheidung ermöglichte. Damit bestätigte das OLG Wien implizit die historische Praxis der NA und verneinte die unmittelbare Übertragbarkeit zivilprozessualer Begründungsanforderungen auf das Anfechtungsverfahren.

Mit der E GALLUP,<sup>11</sup> die in einem markenrechtlichen Lösungsverfahren wegen behaupteter Nichtbenutzung nach § 33a MSchG erging, änderte das OLG seine Meinung und sah sich auch dazu veranlasst, lehrbuchartig dem PA die einzelnen Elemente einer Entscheidung entsprechend den zivilprozessualen Vorgaben zur Kenntnis zu bringen.<sup>12</sup> Im Ergebnis konnte das OLG Wien jedoch hinreichend viele Tatsachenfeststellungen erkennen, um seine Entscheidung darauf zu stützen.

Während die erstinstanzliche Begründungspraxis aber weiterhin unverändert blieb,<sup>13</sup> traten in den Rechtsmittelverfahren zunehmend Probleme bei der Abgrenzung zwischen Tat- und Rechtsfragen auf; deutlich zeigt sich dies zB in der E Transaktionsanlage<sup>14</sup>, bei der die Abgrenzung im Rahmen der gesetzmäßigen Ausführung der einzelnen Rechtsmittelgründe zum Problem wurde. Dem OLG Wien ist in der Abgrenzung zwischen Tat- und Rechtsfrage weitestgehend zuzustimmen, ebenso ist auch die erforderliche Akribie des Gerichts, diese Abgrenzung vorzunehmen, bewundernswert. Die Entscheidung ist aber insoweit zu kritisieren, als es für den Rechtsmittelwerber anhand der Erstentscheidung schlicht unklar war, welche Teile der Begründung die Tatsachenebene betreffen und welche Teile rechtliche Beurteilung darstellen. Ausgehend von einer solchen Erstentscheidung und ohne klare Judikatur zur Abgrenzung erfordert es aber geradezu hellseherische Fähigkeiten, alle künftigen Einordnungen des OLG vorherzusehen, und das nicht in der Sachfrage selbst, sondern schon bei der Frage, ob die Argumente im Rechtsmittel

<sup>3</sup> Munk, Das Österreichische Patentgesetz 307.

<sup>4</sup> § 417 Abs 2 ZPO idF RGBl 1895/113.

<sup>5</sup> Beispielaft etwa PGH 6. 6. 1931, der einen abgeänderten Feststellungsgegenstand im Feststellungsverfahren aufgrund des Neuerungsverbots zurückwies.

<sup>6</sup> NA 3. 12. 1917, 38.848, PBI 1919, 130; NA 21. 12. 1953; N 4/51, PBI 1954, 153. NA 26. 4. 1961, PBI 1962, 7; NA 16. 10. 1964, Nm 91/63, PBI 1966, 101; NA 5. 4. 1971, N 8/68, PBI 1974, 165; NA 20. 1. 1981, Nm 4/79, PBI 1981, 118; NA 26. 5. 1987, Nm 57/86, PBI 1988, 117; NA 25. 3. 1994, Nm 100/98, PBI 1994, 205; NA 10. 5. 1999, N 4/98, PBI 2001, 52.

<sup>7</sup> Beispielaft etwa NA N 13/2020 und NA 25. 8. 2022, N 19/2019, jeweils uv.

<sup>8</sup> NA 23. 2. 2021, N 6/2017 uv.

<sup>9</sup> ZB OLG Wien 18. 6. 2024, 33 R 52/24w zur Verbindung des Verfahrens.

<sup>10</sup> OLG Wien 17. 11. 2015, 34 R 122/15h, Formmarke.

<sup>11</sup> OLG Wien 7. 7. 2021, 133 R 11/21m, GALLUP.

<sup>12</sup> OLG Wien 7. 7. 2021, 133 R 11/21m, GALLUP, VIII.

<sup>13</sup> NA 25. 8. 2022, N 19/2019 uv.

<sup>14</sup> OLG Wien 4. 4. 2024, 33 R 10/23t, Transaktionsanlage.

überhaupt gehört werden. ME wäre schon bei dieser Entscheidung eine Aufhebung und Zurückverweisung angezeigt gewesen.

In der E Faktor VIII<sup>15</sup> hat der OGH nun endgültig klargestellt, dass auch Entscheidungen der NA den zivilprozessualen Anforderungen an eine überprüfbare Entscheidungsbegründung zu entsprechen haben. Er betont insb die Notwendigkeit einer nachvollziehbaren Trennung zwischen Tatsachenfeststellungen, Beweiswürdigung und rechtlicher Beurteilung – ein Strukturprinzip, dem weder die Entscheidung der NA noch die Berufungsentscheidung gerecht wurden. Statt klarer Feststellungen enthält die erstinstanzliche Entscheidung bloß eine unsystematische Mischung aus Parteivorbringen, Annahmen und rechtlichen Erwägungen, ohne dass eindeutig erkennbar wäre, welche konkreten Sachverhalte festgestellt wurden.

Auch den Versuchen des OLG Wien, mangelnde erstinstanzliche Sachverhaltsfeststellungen in zweiter Instanz abzuändern, hat der OGH mit der E Betonplatten<sup>16</sup> einen Riegel vorgeschoben. Konkret hatte das OLG versucht, Mängel der Feststellungen der NA durch zusätzliche bzw abweichende Feststellungen zu sanieren. Wie der OGH aufzeigte, wäre hierfür aber eine Beweiswiederholung notwendig gewesen.

Das OLG Wien schwenkte nun auch auf diese Ansicht um und änderte seine Auffassung hinsichtlich der Systematik der Entscheidungsbegründungen der NA mit seiner E Julius Meinl<sup>17</sup>, in der es nun feststellte, dass die Systematik der §§ 272 und 417 ZPO auch für die NA verbindlich sei. Dabei nahm das OLG Wien selbst eine konzentrierte Darstellung der vom PA implizit festgestellten Tatsachen vor. Ebenso stellte es fest, dass die Gedankengänge des PA im Rahmen der Beweiswürdigung nachvollziehbar waren, wenngleich es dem Berufungswerber zugestand, dass diese gedankliche Erfassung angesichts der vom PA gewählten Systematik nicht ganz einfach war. Gerade in einer solchen Situation erweist es sich aber als besonders schwierig, ein Rechtsmittel formal korrekt auszuführen, zumal das eigentliche Anliegen häufig in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Sache liegt.

## D. Gebotener Aufbau der Begründung im Lichte des Prozessrechts

### 1. Aufbau nach den Vorgaben der Rechtsprechung

Welche Maßstäbe die Rechtsmittelgerichte mittlerweile auch an Entscheidungen des PA anlegen, machte das OLG Wien in der E GALLUP<sup>18</sup> deutlich, als es in Bezug auf ein markenrechtliches Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung klarstellte, dass jede Entscheidung folgendem Aufbau zu folgen habe: „Die Unterscheidung zwischen Sachverhalt, Beweiswürdigung und rechtlicher Beurteilung ist essentiell für die Überprüfbarkeit der Entscheidung durch die Berufungsinstanz.“

Nach Ansicht des OLG Wien ist insb beim – häufig vorkommenden – Urkundenbeweis strikt zwischen der vorgelegten Beweiskunde und dem daraus abgeleiteten Sachverhalt zu unterscheiden, den die NA für wahr hält. Oder wie das Gericht formulierte: „Nicht die Beweismittel (vorliegend überwiegend Urkunden) sind rechtlich zu beurteilen, sondern ein vorher festgestellter Sachverhalt ist Grundlage der rechtlichen Beurteilung.“ Lässt sich aus dem Text der Entscheidung nicht ohne Rückgriff auf die Urkunden erkennen, von welchem Sachverhalt die NA ausgegangen ist, kann nicht überprüft werden, ob dieser Sachverhalt die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt.

Für die Entscheidung ergibt sich damit der auch aus dem streitigen Zivilverfahren bekannte Aufbau der Entscheidungsbegründung:

- ▶ Im **Sachstand** werden die Tatsachen, bspw Feststellungen zum Patent, zu den Vorveröffentlichungen etc festgestellt, die zwischen den Parteien nicht strittig sind, zB dass das Patent und vorveröffentlichte Dokumente eine bestimmte Textierung haben.
- ▶ Daneben ist zu beschreiben, welche Tatsachen zwischen den Parteien **strittig** sind.
- ▶ Das PA hat – sofern entscheidungserheblich – im Beweisverfahren zu prüfen, welche vorgebrachten Tatsachen wahr sind und diese in den **Tatsachenfeststellungen** anzugeben.
- ▶ Dabei ist auch anzugeben, aufgrund welcher Beweismittel und Überlegungen das PA von der Wahrheit dieser Tatsachen ausgeht (**Beweiswürdigung**).
- ▶ Anschließend ist anzugeben, wie das PA basierend auf den festgestellten Tatsachen (und nur auf diesen) zu seiner **rechtlichen Beurteilung** gekommen ist, zB dass der Anspruch auf Nichtigerklärung zu Recht besteht.

## 2. Hintergrund der Trennung von Tat- und Rechtsfragen im Zivilverfahren

Bei der Auf trennung des Verfahrensstoffs in Tat- und Rechtsfragen handelt es sich nicht bloß um ein logisches Gedankenspiel; an diese Trennung sind zahlreiche prozessuale Folgen geknüpft.

Zunächst wird der **Streitgegenstand** des Verfahrens, also der Umfang, in dem eine Entscheidung Rechtskraftwirkungen entfaltet, durch den im Antrag behaupteten Sachverhalt und die Anträge festgelegt, nicht jedoch durch die rechtliche Begründung, auf die der Antrag gestützt ist. Im Ergebnis führt dies dazu, dass bestimmte Sachverhaltskomplexe – unabhängig von der Gel tendmachung eines konkreten Nichtigkeitsgrunds – von der Rechtskraftwirkung der Entscheidung erfasst werden.

Ein wesentlicher Grund für die strikte Trennung zwischen Tatsachenfeststellungen und rechtlicher Beurteilung liegt außerdem darin, dass das **Neuerungsverbot** als Verspätungsregime im österreichischen Verfahren neues Vorbringen insoweit ausschließt, als es sich um Beweis- oder Tatsachenvorbringen handelt. Neue rechtliche Gesichtspunkte können hingegen auch im Rechtsmittelverfahren vorgebracht werden.

Darüber hinaus orientiert sich die Systematik der Rechtsmittelgründe im österreichischen Recht daran, ob der dem Erstgericht im Rechtsmittel vorgeworfene Fehler im Verfahrensrecht, im materiellen Recht oder in der Feststellung der Tatsachen liegt. Je nach Art des Fehlers ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Ausführung des Rechtsmittels. So erfordert etwa der Rechtsmittelgrund der fehlerhaften Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung<sup>19</sup> eine vergleichsweise aufwendige Auseinandersetzung mit der gesamten Beweislage<sup>20</sup> sowie Begründung der Relevanz des Fehlers<sup>21</sup>, während die Gel tendmachung des Rechtsmittelgrunds der unrichtigen rechtlichen Beurteilung zwingend von den erstinstanzlich festgestellten Tatsachen auszugehen hat.<sup>22</sup>

<sup>15</sup> OGH 20. 12. 2024 ,4 Ob 29/23b; sa ÖBl 2025/77 (Schardmüller/Gall-Schuhmann), in diesem Heft Seite 272.

<sup>16</sup> OGH 30. 12. 2024, 4 Ob 105/23 d.

<sup>17</sup> OLG Wien 16. 1. 2025, 33 R 90/24h.

<sup>18</sup> OLG Wien 7. 7. 2021, 133 R 11/21m, GALLUP.

<sup>19</sup> Genau genommen: „[...] aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung oder wegen des Fehlens einer Beweiswürdigung“.

<sup>20</sup> OLG Wien 5. 3. 2021, 33 R 120/20i, Allergen-Assay, 2.

<sup>21</sup> OLG Wien 19. 10. 2018, 133 R 90/18k, 1.2.

<sup>22</sup> OLG Wien 10. 9. 2014, 34 R 100/14x, ICE Grip, 1.4.

Diese dem Patentverfahren zuvor unbekannte Aufteilung<sup>23</sup> beruht auf der zivilprozessualen Auffassung, dass der Richter rechtskundig, im Allgemeinen jedoch nicht sachkundig zu sein braucht. Wird eine Entscheidung ausschließlich im Rahmen der **Rechtsrüge** überprüft, muss das Gericht – ebenso wie die Parteien – vom festgestellten Sachverhalt ausgehen. Im Idealfall erschöpft sich die rechtliche Kontrolle damit in einer rein papierenen Subsumtionsübung, die – abgesehen von der allgemeinen Lebenserfahrung – keinerlei besondere Sachkunde erfordert.

Im Regelfall eines streitigen Zivilverfahrens erscheint es zweckmäßig, technische Aspekte, mit denen weder das Erstgericht noch das Berufungsgericht vertraut ist, bereits in erster Instanz durch Sachverständige klären zu lassen und für das gesamte Verfahren an diesen festzuhalten. Die Aufgabe des Erstgerichts beschränkt sich dabei darauf, die Eignung und Unvoreingenommenheit des Sachverständigen sicherzustellen sowie dessen Gedankengänge auf Plausibilität zu prüfen. Insofern ist das Gutachten eines Sachverständigen – wie in §§ 351ff ZPO ersichtlich – ein Beweismittel und somit einer Beweiswürdigung zugänglich.

Im Berufungsverfahren ist grundsätzlich vom erstinstanzlich festgestellten Sachverhalt auszugehen. Eine Korrektur ist nur möglich, wenn im Rahmen der Beweisaufnahme oder Beweiswürdigung erhebliche Fehler unterlaufen sind. Im Revisionsverfahren ist eine Überprüfung der Tatsachen hingegen nur in sehr eingeschränktem Umfang zulässig; beim Fehlen relevanter Feststellungen ist der OGH an die „unvollständigen Feststellungen“ mit dem Ergebnis gebunden, dass er die Sache – als Ergebnis seiner rechtlichen Beurteilung, dass die Feststellungen nicht ausreichen – nicht meritorisch beurteilt, sondern einer der Vorinstanzen aufträgt, die Feststellungen zu ergänzen und neuerlich zu entscheiden.

## E. Ein Blick ins Ausland

Für Praktiker des Patentrechts fällt auf, dass der vom ÖPA im Nichtigkeitsverfahren historisch verwendete Aufbau dem Aufbau von Entscheidungen des EPA im Einspruchsverfahren bemerkenswert ähnlich ist. Auch das EPA trifft keine ausdrücklichen Feststellungen zum Sachverhalt, und eine Beweiswürdigung erfolgt in der Regel lediglich implizit, etwa wenn eine Zeugenbefragung stattgefunden hat. Selbst in Fällen, in denen Zeugen<sup>24</sup> vernommen werden, wird der Sachverhalt, von dessen Richtigkeit das Amt überzeugt ist, üblicherweise nicht nochmals gesondert in der Entscheidung festgehalten. Die genauen Ergebnisse der Befragung ergeben sich vielmehr aus dem öffentlichen Protokoll. Liegen Urkundenbeweise vor, belässt es das EPA dabei, wenn die entsprechenden Urkunden im öffentlich zugänglichen Akt enthalten sind. Auch das BPatG verfolgt in seinen Entscheidungen eine ähnliche Herangehensweise, bei der eine strikte Trennung zwischen Beweiskunde und Tatsachenfeststellung nicht ausdrücklich vorgenommen wird.<sup>25</sup>

Die deutsche ZPO<sup>26</sup> sieht grundsätzlich einen dem österreichischen Recht ähnlichen Urteilsaufbau vor. Insb soll der „Tatbestand“<sup>27</sup> die erhobenen Ansprüche sowie die dazu vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der gestellten Anträge in ihrem wesentlichen Inhalt knapp darstellen. Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstands ist hingegen auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen zu verweisen.

Im EPÜ finden sich praktisch keine Vorgaben zur Systematik der Entscheidungsgrundierung. R 111 Abs 2 EPÜ verlangt für anfechtbare Entscheidungen lediglich eine Begründung. Erst

die Prüfrichtlinien fordern – ähnlich wie die deutsche ZPO – eine Darstellung des Sachverhalts, worunter aber in der Praxis eine Darstellung des Verfahrens bis zur Entscheidung verstanden wird.<sup>28</sup> Darüber hinaus verlangen die Prüfrichtlinien eine logisch verknüpfte und widerspruchsfreie Begründung, ohne jedoch eine Trennung zwischen tatsächlicher und rechtlicher Beurteilung vorzuschreiben. Erste Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts zeigen insoweit eine ähnliche Herangehensweise.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Notwendigkeit der ausdrücklichen und konzentrierten Feststellung der einer Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen eine spezifisch österreichische Eigenart darstellt. Ihre Besonderheit liegt darin, dass zahlreiche prozessuale Vorschriften zu Verspätung und Verfahrenskonzentration im Rahmen der Rechtsmittelausführung darauf abstellen, ob Tat- oder Rechtsfragen betroffen sind. Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass auch ein grundrechtskonformes Rechtsmittelverfahren einschließlich eines Verspätungsregimes möglich ist, ohne für jedes Vorbringen die Grenze zwischen Tat- und Rechtsfragen ausloten zu müssen und den Rechtsmittelwerber an formalen Details scheitern zu lassen.

Auch wenn Österreich mit dieser Praxis einen Sonderweg beschreitet, ist dieser angesichts des geltenden Rechts zwingend geboten. Zwar bemüht sich der OGH grundsätzlich um eine Harmonisierung des materiellen Patentrechts, in prozessualen Fragen folgt er jedoch strikt den nationalen Vorgaben.<sup>29</sup> Der österreichische Sonderweg ist damit nicht Ausdruck dogmatischer Eigenwilligkeit, sondern schlicht durch das geltende Verfahrensrecht gedeckt.

## F. Tat- und Rechtsfragen im Patent-Verfahrensrecht

Da nun klar ist, dass eine Trennung von Tat- und Rechtsfragen im österreichischen Verfahrensrecht auch für patentamtliche Entscheidungen geboten ist, soll nun untersucht werden, wie diese Trennung in typischen patentrechtlichen Fallkonstellationen praktisch umzusetzen ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

### 1. Neuheit gegenüber offenkundigen Vorveröffentlichungen

Auch wenn er mit höherem Aufwand verbunden ist und im patentgerichtlichen Verfahren nicht den Regelfall darstellt, ist der Neuheitsangriff aufgrund offenkundiger Vorbenutzungen eine Konstellation, in der die Unterschiede zwischen Beweismitteln, Beweiswürdigung, festgestelltem Sachverhalt und rechtlicher Beurteilung besonders deutlich hervortreten.

Der ASt muss in solchen Fällen eine tatsächliche Begebenheit nachweisen, die in der Regel im Geschäftsleben stattgefunden hat. Aufgrund des Verweises in § 120 PatG kommen hierfür grundsätzlich alle Beweismittel der ZPO in Betracht. Damit kann

<sup>23</sup> Der Oberste Patent- und Markensenat durfte nach § 140 Abs 2 PatG idF BGBl 1970/259 keine neuen Beweismittel aufnehmen. Eine fachkundige Überprüfung von Entscheidungen in einer Weise, dass der Senat seinen technischen Sachverstand über den der NA stellte und damit in zweiter Instanz „Tatsachen schuf“, war damit aber keineswegs ausgeschlossen.

<sup>24</sup> Zuletzt zB TBK-EPA 24. 3. 2023, T 0423/22, EA-EPA 8. 12. 2021, EP 2202099.

<sup>25</sup> Nur beispielhaft etwa BPatG 29. 1. 2025, 5 Ni 25/22 (EP).

<sup>26</sup> § 313 dZPO.

<sup>27</sup> Auch hier ist die vom österr juristischen Sprachgebrauch abweichende Bedeutung von „Tatbestand“ zu erkennen.

<sup>28</sup> EPA-PrüfRILi EX.1.3.2. In der dt Version wird „Tatbestand“ uneinheitlich verwendet; präziser ist die englische Fassung, wo sprachlich zwischen „facts“ (iSv „Sachverhalt“) und allem anderen unterschieden wird.

<sup>29</sup> OLG Wien 29. 4. 2020, 133 R 84/19 d, *Drosselspule*.

letztlich ein einfacher Lebenssachverhalt wie etwa folgender vorgetragen und nachgewiesen werden:

„Am 4. 4. 2013 präsentierte Herr A auf der Messe [...] eine Maschine, bei der [...] für alle Messebesucher sichtbar war. – Aus einem von Besucher B gemachten Foto ist ersichtlich, dass [...].“

Dem Nachweis dienen bspw die Zeugenaussage des Besuchers B sowie das Foto. Dass etwas auf einem Foto ersichtlich ist, gehört somit nicht mehr dem relevanten Sachverhalt an, der sich im obigen Beispiel auf den ersten Satz beschränkt; vielmehr befasst sich der zweiten Satz bereits mit Beweismitteln (Zeuge, Foto). Auch wenn es kein Foto des Besuchers B gäbe, wäre der Tatbestand der Vorbenutzung erfüllt, wenn sich die Richtigkeit des ersten Satzes feststellen (wenn strittig: beweisen) lässt. Der Tatbestand der Vorbenutzung setzt nicht die Existenz eines Fotos voraus. Im Rahmen der Beweiswürdigung entscheidet das PA, ob es die vom ASt behauptete und durch Beweismittel gestützte Darstellung für glaubhaft hält. Gelangt es zu einer positiven Überzeugung, ist der entsprechende Lebenssachverhalt in der Entscheidung festzuhalten und gesondert zu begründen, aus welchen Erwägungen heraus das PA von der Richtigkeit der Tatsachen überzeugt ist (Beweiswürdigung).

Auf dieser Grundlage kann sodann die **rechtliche Beurteilung** erfolgen. Dabei ist etwa zu prüfen, ob der festgestellte Sachverhalt die Öffentlichkeit der Benutzung vor dem Anmeldetag des Patents belegt, dh, ob die zugrunde liegenden Tatsachen die rechtliche Wertung einer Veröffentlichung tragen.

## 2. Neuheitsvergleich und fachkundige Auslegung

Schließlich ist im Rahmen der rechtlichen Beurteilung zu klären, ob der veröffentlichte Gegenstand unter den Patentanspruch fällt. Die Anspruchsauslegung erfolgt nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut des § 22a PatG unter Zuhilfenahme von Beschreibung und Zeichnungen. Ob damit jedoch auch deren Inhalt notwendigerweise als Tatsache festgestellt ist, ist nicht ausdrücklich geregelt. In der Praxis zitiert die NA regelmäßig die erteilten Patentansprüche sowie einzelne relevante Passagen aus Beschreibung und Zeichnungen, sodass zumindest insoweit von einer Tatsachenfeststellung auszugehen ist.

Werden jedoch nicht alle Teile der Patentschrift ausdrücklich festgestellt, kann sich das Problem ergeben, dass eine Rechtsrüge, die eine fehlerhafte Auslegung des Patentanspruchs geltend macht und auf eine nicht festgestellte Passage verweist, als unzulässige Neuerung gewertet wird. ME kann eine richtige Auslegung einer Patentschrift immer nur in ihrer Gesamtheit erfolgen, dh, wenn der Inhalt der gesamten Druckschrift feststeht, sodass diese prozessual immer als Ganzes einzubeziehen ist. Auch hier wird der Unterschied zwischen Tatsachenfeststellung und rechtlicher Beurteilung deutlich. Der Text einer Patentschrift (inklusive Skizzen etc) ist eine Tatfrage (und kaum je strittig). In keiner Instanz ist aber erforderlich, diesen unstrittigen Inhalt in die Entscheidung (durch Abschreiben oder Hineinkopieren) vollständig aufzunehmen. Die Auslegung der Patentschrift in Bezug auf die Neuheitsschädlichkeit (oder die Bejahung oder Verneinung eines erfinderischen Schritts) ist rechtliche Beurteilung.

Die Neuheitsprüfung – als Teil der rechtlichen Beurteilung – stützt sich einerseits auf den Inhalt der Patentschrift (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) sowie andererseits auf die üblicherweise unstrittigen Feststellungen zum Inhalt der dem Stand der Technik zugerechneten Dokumente. Sowohl den Patentansprüchen als auch den Offenbarungen des Stands der Technik sind dabei aufgrund der beabsichtigten technischen

Wirkungen bestimmte weitere unausgesprochene Tatsachen zu unterstellen, die im Rahmen der fachkundigen Betrachtung und Auslegung getroffen werden.

Solche notwendigen fachkundigen Feststellungen, die notwendigerweise in allen Entscheidungen im Anfechtungsverfahren enthalten sind, sollten den allgemein bekannten Tatsachen iSd § 269 ZPO gleichgestellt werden. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt darin, dass alle Verfahrensbeteiligten in allen Instanzen notwendigerweise fachkundig sind. Im Anfechtungsverfahren geht der Gesetzgeber ausdrücklich davon aus,<sup>30</sup> dass eine Entscheidung nur getroffen werden kann, wenn auch die Gerichte über eine gewisse technische Sachkunde verfügen. Dies gilt auch für den OGH, der nach der Konzeption der ZPO eigentlich überhaupt nicht über Tatfragen zu entscheiden hätte. Diese gesetzgeberische Vorstellung impliziert, dass eine eigenständige technische Auseinandersetzung auch noch im Revisionsverfahren erforderlich sein kann.

Erwähnenswert ist idZ auch die anwendbare Vorschrift des § 364 ZPO, die den Rückgriff auf die Fachkunde des Gerichts unglücklicherweise von der Zustimmung der Parteien abhängig macht. Diese allgemeine Regelung steht der gesetzlichen Intention des § 146 PatG insoweit entgegen, als dort ausdrücklich eine fachkundige Gerichtsbesetzung angestrebt wird, bei der die erforderliche Fachkunde im Senat selbst vertreten ist<sup>31</sup> und nicht regelmäßig ein Sachverständiger bestellt werden muss. Will der Gesetzgeber ein Gericht bewusst mit technischer Fachkunde ausstatten, erscheint es widersprüchlich, deren Einsatz zugleich von der Zustimmung der Parteien abhängig zu machen.

Eine vergleichbare Herangehensweise ist auch im Markenrecht anerkannt. So werden einzelne Tatbestände – etwa Irreführung, fehlende Unterscheidungskraft oder Verwechslungsgefahr – als Rechtsfragen qualifiziert, „wenn [...] zu ihrer Beurteilung die Erfahrungen des täglichen Lebens ausreichen“.<sup>32</sup> Der OGH geht in diesen Entscheidungen davon aus, dass auch das Rechtsmittelgericht im Rahmen seines Alltagswissens einzelne Tatsachen ergänzen kann, ohne dass es hierfür formeller Feststellungen bedarf. Die Grenze zwischen Tat- und Rechtsfrage zieht der OGH dort, wo es keines über das Alltagswissen hinausgehenden fachlichen Wissens bedarf.<sup>33</sup> Wenn der OGH bereits einem nicht fachkundig besetzten Richtersenat zugesteht, die „psychologische Wirkung der Werbebotschaft“ – zweifellos eine Tatsachenfrage – im Rahmen der rechtlichen Beurteilung implizit und ohne ausdrückliche Feststellung zu berücksichtigen, muss dies erst recht für alltägliche fachbezogene Tatsachen durch ein fachkundig besetztes Gericht gelten.

Die zulässige Verwendung der gerichtlichen Sachkunde sollte auf Fragen der Auslegung beschränkt bleiben. Sie darf nicht so weit reichen, dass das Gericht selbst Dokumente in das Verfahren einführt oder eigenständig alternative Neuheitsangriffe in Erwägung zieht.

## 3. Neuheit gegenüber vorveröffentlichten Druckschriften

Die prozessual häufigste Konstellation im Patent-Nichtigkeitsverfahren ist die Behauptung mangelnder Neuheit aufgrund von druckschriftlichen Vorveröffentlichungen. Prozessual sind dabei die Vorschriften für den Urkundenbeweis anzuwenden, wobei Neuheitsangriffe typischerweise auf Patentschriften ge-

<sup>30</sup> § 63 PatG; § 146 Abs 1, 2 PatG.

<sup>31</sup> ErläutRV 2358 BlgNR 24. GP Art 1 Z 33.

<sup>32</sup> OGH 27. 6. 1995, 4 Ob 1043/95; OGH 9. 11. 1999, 4 Ob 307/99x mwN.

<sup>33</sup> OGH 17. 12. 2002, 4 Ob 241/02y.

stützt werden. Auch wenn es der Praxis des OLG Wien im Einzelfall entspricht, schlicht auf einzelne Urkunden aus dem Akt zu verweisen, kann die bloße Nennung der Druckschrift als Beweismittel in der Regel nicht ausreichen, um die darin genannten Umstände der rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen. Vielmehr muss – wie auch beim Beweis durch Zeugen oder Augenscheinsgegenstände – nachgewiesen werden, dass eine bestimmte technische Lehre zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Weise der Öffentlichkeit zugänglich war. Erst im Rahmen der rechtlichen Beurteilung ist sodann zu prüfen,

- ▶ ob der maßgebliche Zeitpunkt vor dem Anmelde- oder Prioritätstag lag,
- ▶ ob die Art der Zugänglichmachung eine Öffentlichkeit im rechtlichen Sinn begründet und
- ▶ ob die im technischen Dokument vermittelte Lehre neuheitsschädlich ist.

Handelt es sich bei dem vorgelegten Dokument um eine Veröffentlichung des PA, liegt eine öffentliche Urkunde vor. Die Richtigkeit von Veröffentlichungstag, Veröffentlichungsart und Textinhalt werden in solchen Fällen vermutet und sind idR auch unstrittig. Auch bei Veröffentlichungen anderer Patentämter werden die sich daraus ergebenden Tatsachen üblicherweise ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung nicht hinterfragt. Lediglich bei anderen druckschriftlichen Veröffentlichungen können Zeitpunkt und Art der Zugänglichmachung mitunter bestritten werden.

Da der Textinhalt des Dokuments – abgesehen von dem unwahrscheinlichen Fall einer Verfälschung durch den Beweisführer – regelmäßig unstrittig ist, nehmen weder das PA noch das Rechtsmittelgericht in der Praxis eine ausdrückliche Feststellung des gesamten Inhalts vor. Zwar findet sich keine ausdrückliche Feststellung des Inhalts der Urkunde in der Form, dass dieser „aus einer bestimmten Anlage festgestellt“ wird; in der E *Transaktionsanlage*<sup>34</sup> scheint das OLG Wien jedoch von der Feststellung des Inhalts einer gesamten Urkunde (Beilage ./J) auszugehen. Dies ergibt sich daraus, dass die Zuordnung der Urkunde zum Stand der Technik<sup>35</sup> bereits im unstrittigen Sachverhalt enthalten ist, auf den im Rahmen der rechtlichen Beurteilung Bezug genommen wird.

Dass das OLG Wien nur auf jene Tatsachen Bezug nehmen wollte, die bereits vom PA in der Erstentscheidung behandelt wurden, erscheint schon deshalb unwahrscheinlich, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass es einerseits dislozierte Feststellungen des PA kritisiert, andererseits aber selbst solche Feststellungen bewusst erst im Rahmen der rechtlichen Beurteilung nachholt.

Der OGH zeigte sich in der Vergangenheit auch bei der Anwendung des § 297 ZPO großzügig. Diese Bestimmung verpflichtet grundsätzlich den Beweisführer, die relevanten Teile der Urkunde zu bezeichnen.<sup>36</sup> Der OGH billigte jedoch ausdrücklich eine Vorgehensweise, bei der das Erstgericht den Inhalt einer Beweisurkunde – in diesem Fall einen Auszug aus dem Markenregister – zur Gänze vorgelegt hatte, ohne bestimmte Umstände besonders zu bezeichnen. Nach dieser Entscheidung dient die in § 297 ZPO normierte Pflicht zur Angabe der maßgeblichen Stellen lediglich der Prozessökonomie; das Gericht ist jedoch nicht an die vom Beweisführer vorgebrachten Umstände gebunden.

Die Feststellung ganzer Urkunden (zB von Lehrbüchern oder Fachzeitschriften) mag zwar aus prozessökonomischer Sicht vorteilhaft erscheinen, da nicht alle Textinhalte einzeln festgestellt werden müssen. Sie birgt jedoch den Nachteil, dass auch Tatsa-

chen erfasst werden können, die im erstinstanzlichen Verfahren überhaupt nicht erörtert wurden und im Rechtsmittelverfahren für den Beweisgegner überraschend aufgegriffen werden können. Die Praxis des EPA sieht insb bei umfangreichem Vorbringen vor, die konkrete technische Lehre genau zu bezeichnen, die Gegenstand des Verfahrens werden soll. Dies erscheint sowohl zur Vermeidung von Überraschungsentscheidungen als auch zur Erfüllung der Anforderungen des § 297 ZPO zweckmäßig, um den festzustellenden Sachverhalt nicht mit überschießenden, in der Regel unnötigen und für alle Beteiligten schwer auffindbaren Inhalten zu überfrachten.

Zu unterscheiden ist hier zwischen den Anforderungen an das Parteenvorbringen und der Pflicht des PA oder des Gerichts, den festgestellten Sachverhalt in der Entscheidung wiederzugeben. Die Parteien sind gehalten, auch beim Urkundenbeweis konkrete und erfassbare Behauptungen aufzustellen. ZB würde der Hinweis auf den ganzen Inhalt eines Lehrbuchs dem Bestimmtheitsgebot nicht entsprechen. Hingegen ist für eine nur zwischen den Parteien wirkende Entscheidung nicht nötig, den Inhalt der relevanten, allen Parteien bekannten und in ihrer Existenz nicht strittigen Urkunden in die Entscheidung aufzunehmen – dies um den Preis, dass das juristische Publikum bei der Lektüre der veröffentlichten Entscheidung nicht jede Verästelung des technischen Problems nachvollziehen kann.

#### 4. Überschreitung der Offenbarung

Ein Patent(anspruch) kann nach § 48 Abs 1 Z 3 PatG nichtig erklärt werden, wenn seine technische Lehre über den Inhalt der ursprünglichen, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht. Die Beurteilung der Überschreitung der Offenbarung ist eine Rechtsfrage, die auf Tatsachen beruht, wobei letztlich nur die ursprünglich eingereichte Fassung sowie die Patentschrift selbst als Beweismittel in Frage kommen. Bei beiden Beweismitteln handelt es sich um Urkunden, die einen Teil des Akts bilden, wobei die ausdrückliche Feststellung des Urkundeninhalts regelmäßig unterbleibt.

Grundsätzlich trägt auch beim Nichtigkeitsgrund der Überschreitung der Offenbarung der ASt die Behauptungs- und Beweislast, was insb auch aus § 102 Abs 2 S 1 PatG und § 114 Abs 1 PatG hervorgeht.<sup>37</sup> Umfang und Intensität der erforderlichen Tatsachenbehauptungen sind allerdings mE als gering anzusehen, da die Verantwortung für die Formulierung der Patentansprüche und damit auch für das Vorhandensein einer Offenbarung beim Patentinhaber liegt. Betrachtet man zB den Extremfall der Aufnahme eines Merkmals, das im Laufe des Anmeldeverfahrens ohne Offenbarungsgrundlage eingefügt wurde, ist es dem ASt geradezu unmöglich, einzelne Tatsachen vorzutragen, die über die bloße Feststellung des Urkundeninhalts hinausgehen. Dass der ASt eine ausführlichere (rechtliche) Begründung unter Nennung konkreter Tatsachen vorlegt, ist ratsam, mE aber nicht erforderlich.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> OLG Wien 4. 4. 2024, 33 R 10/23t.

<sup>35</sup> Bei der Zuordnung zum Stand der Technik handelt es sich eigentlich schon um eine rechtliche Beurteilung, vielmehr hätte der Veröffentlichungstag und die Veröffentlichungsart festgestellt werden müssen.

<sup>36</sup> OGH 16. 12. 2003, 4 Ob 213/03g.

<sup>37</sup> Zu beachten ist auch, dass diese Voraussetzungen schon gegolten haben, bevor § 48 Abs 1 Z 3 PatG mit BGBl I 2004/49 als Nichtigkeitsgrund eingeführt wurde und die davor gültigen Nichtigkeitsgründe jedenfalls eines Tat- sachen- und Beweisvorbringens bedürfen.

<sup>38</sup> OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t, *Pendelscharnier*, Vorbringen in Punkt 1.2.

Mit dem Neuerungsverbot sollen zur Beschränkung des Rechtsmittelverfahrens auf eine Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung ein erstmaliger Vortrag von Tatsachen, Beweismitteln sowie neue Anträge in zweiter Instanz vermieden werden. Der erstmals in zweiter Instanz vorgetragene Einwand der Überschreitung der Offenbarung des Patents in der erteilten bzw angefochtenen Fassung ist nicht zulässig, sofern der ASt jegliche Tatsachenbehauptungen zur ursprünglich eingereichten Fassung in erster Instanz unterlassen hat. Sofern also die ursprünglich eingereichte Fassung in erster Instanz überhaupt nicht vorgekommen ist und nicht festgestellt wurde, stellt eine erstmalige Berufung darauf im Rechtsmittel eine unzulässige Neuerung dar, sodass der Nichtigkeitsangriff ins Leere gehen wird.

Hat der ASt die ursprünglich eingereichte Fassung im Rahmen des Nichtigkeitsangriffs wegen Überschreitung der Offenbarung vorgetragen, und sei es auch nur pauschal, liegt es letztlich am Patentinhaber, entsprechende Tatsachen zu behaupten, dh, sich auf bestimmte Textinhalte der ursprünglich eingereichten Fassung zu beziehen. Auch wenn eine Analogbestimmung der R 137 EPÜ, mit der die genaue Offenbarungsgrundlage zu bezeichnen ist, im österreichischen Verfahren nicht besteht, ist es aber eher dem Patentinhaber als dem ASt zuzumuten, die Grundlage aus der ursprünglichen Anmeldung durch Angabe des näher konkretisierten Urkundeninhalts anzugeben, insb, weil es sich dabei um für ihn günstige Tatsachen handelt.<sup>39</sup> Trägt also der Patentinhaber als AG keine konkreten Tatsachen in erster Instanz vor, hat eine Beweislastentscheidung zu seinen Lasten zu ergehen. Dem PA ist es dabei an sich nicht verboten, selbst Tatsachen festzustellen, um eine Beweislastentscheidung zu vermeiden, eine Verpflichtung besteht aber mE nicht. Hierfür spricht auch die in § 336 ZPO normierte Pflicht zur bestimmten Bezeichnung der Tatsachen, die aufgrund einer Urkunde festgestellt werden sollen.

Das Nachholen der Nennung der Offenbarungsgrundlage durch den Patentinhaber erstmals im Rechtsmittelverfahren ist durch das Neuerungsverbot jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn er in erster Instanz überhaupt nichts vorgetragen hat. Hat der Patentinhaber jedoch in erster Instanz vorgetragen und hierbei konkrete Passagen aus der ursprünglichen Offenbarung ausdrücklich zitiert, stellt sich weiters die Frage, welche Angaben bzw Aspekte hiervon ausdrücklich festgestellt wurden, auf die sich dann auch die Argumentation des Patentinhabers im Rechtsmittel zulässigerweise beziehen kann. ME sollten hier nicht bloß diejenigen Textpassagen als festgestellt gelten, die ausdrücklich in den Patentanspruch aufgenommen wurden, sondern auch diejenigen Teile, die damit in einem gewissen Sachzusammenhang stehen. Bezieht sich bspw der Patentinhaber bei seiner erstinstanzlichen Argumentation auf zwei Sätze eines Absatzes der ursprünglichen Offenbarung, erscheint es unnötig formalistisch, im Rechtsmittel den technischen Gehalt eines damit im Zusammenhang stehenden Satzes aus demselben Absatz außer Acht zu lassen. Ebenso erscheint es aber zu großzügig, nach einmaliger Bezugnahme des Patentinhabers auf einen Teil der ursprünglich eingereichten Offenbarung, deren gesamten Inhalt als festgestellt zu betrachten und dem Patentinhaber die Möglichkeit zu geben, jeglichen Textinhalt als Offenbarungsgrundlage anzuführen. Eine Abgrenzung wird mE im Einzelfall so zu treffen sein, dass Textinhalte dann herangezogen werden können, wenn eine textuelle und inhaltliche Nähe zu den Tatsachen besteht, die bereits in erster Instanz festgestellt wurden.

Für die Entscheidung des PA ergibt sich damit auch die Notwendigkeit festzustellen, von welchen Tatsachen (Textpassagen) „diese“ ausgegangen ist.

Die anschließende Frage, ob ein vorgelegter Patentanspruch seine unmittelbare und eindeutige Grundlage in einer förmlich festgestellten Textpassage der ursprünglichen Offenbarung findet, betrifft wiederum die rechtliche Beurteilung. Auch wenn die konkrete Rechtsfrage eine andere ist, erfordert sie – wie auch bei der Neuheitsprüfung – eine Auslegung mit einem bestimmten technischen Sachverständig, über den das erkennende Gericht nach § 146 PatG notwendigerweise verfügt.

## 5. Änderungen im Verfahren

Eine ähnliche Konstellation ergibt sich, wenn der Patentinhaber im Verfahren (hilfsweise) weitere Patentansprüche („Hilfsanträge“) einführt. Da der vorliegende Patentanspruch überhaupt noch nicht geprüft wurde, liegt es hier auch an der NA, die einzelnen Voraussetzungen amstwegig zu prüfen, zB auch Klarheit und Überschreitung der Offenbarung. Der ASt kann gegen eine solche Fassung, die ihm zu keinem Zeitpunkt bekannt sein musste, auch neue Nichtigkeitsgründe sowie den Umstand, dass das Patent hierdurch erweitert wird, ins Feld führen.

Da es sich bei den neuen Patentansprüchen um Vorbringen des Patentinhabers handelt, trifft diesen auch die Beweislast (für alle tatsächlichen Umstände dafür), dass die Patentansprüche ihre Offenbarungsgrundlage im ursprünglich eingereichten Anmeldungstext finden, va dann, wenn der ASt bis zu diesem Zeitpunkt keine Überschreitung der Offenbarung geltend gemacht hat. Dasselbe wird auch für eine Anspruchsfassung gelten, die im Rahmen eines Teilverzichts nach Teileinstellung des Verfahrens nach § 117 PatG zum neuen Gegenstand des Verfahrens wird.

Während also die Vorlage geänderter Patentansprüche im erstinstanzlichen Verfahren keinerlei Besonderheiten mit sich bringt und lediglich den Verfahrensaufwand vervielfacht, führt wiederum das Neuerungsverbot im Rechtsmittel zu Problemen. Ob Änderungen von Patentansprüchen im Rechtsmittel zulässig sind, war nach dem Verfahrensrecht der Novelle 2013 erstmals in der E *Bodenbearbeitungsgerät*<sup>41</sup> strittig. Das OLG Wien ging davon aus, dass es keine Neuerung, sondern lediglich eine Anspruchseinschränkung ist, wenn der *bis dahin inaktive* Patentinhaber (Einspruchsgegner) erstmals im Rekurs gegen die stattgebende Einspruchentscheidung hilfsweise auf einen abhängigen Patentanspruch umschwenkt. Auch wenn klargestellt wurde, dass der Antrag selbst eine Einschränkung gegenüber der erteilten Fassung darstellt und damit insofern nicht gegen das Neuerungsverbot verstieß, blieb auch nach dieser Entscheidung im Dunkeln, welcher Tatsachengrundlage geänderte Patentansprüche im Rechtsmittel bedürfen. Das OLG Wien begründete die Zulässigkeit im Wesentlichen materiellrechtlich unter Verweis auf Art 123 Abs 2 und 3 EPÜ. Das angegriffene Patent konnte im Ergebnis im Umfang der zusammengezogenen Ansprüche 1, 4, 5 und 6 aufrechterhalten werden. Problematisch dabei ist, dass die Frage, ob dadurch die Offenbarung des angegriffenen Patents überschritten wird, erstmals im Rekursverfahren auftaucht, das in der Praxis rein schriftlich abläuft.

<sup>39</sup> OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t, *Pendelscharnier*, Feststellungen in Punkt 1.2, rechtliche Beurteilung in Punkt 5.

<sup>40</sup> Siehe Abschnitt F.2.

<sup>41</sup> OLG Wien 25. 3. 2015, 34 R 16/15w, *Bodenbearbeitungsgerät*.

Die meritorische Erledigung von Hilfsanträgen, die erstmals im Rekurs formuliert worden sind (insb nachdem sich der Inhaber des angegriffenen Patents am erstinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt hat), durch das Rekursgericht, wirft – nach dem strengen Ansatz des OGH – die Frage auf, ob es in erster Instanz überhaupt Feststellungen zur ursprünglich eingereichten Fassung gibt bzw in welchem Umfang diese Feststellungen getroffen wurden.

Eine Änderung im Rechtsmittel erscheint dann weiterhin zulässig, wenn erstinstanzlich eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliegt, weil bestimmte Merkmale im Patentanspruch nicht vorkommen, die nach der Lehre der ursprünglichen Offenbarung notwendig sind. Wurde nämlich bereits in erster Instanz diskutiert, ob eine Beschränkung mit einem von zwei zusammenhängenden Merkmalen zulässig ist, und wurde das in der Endentscheidung des PA verneint, ist das zweite fehlende Merkmal (bzw die Kombination der Erfindung mit diesem) notwendigerweise Teil des festgestellten Sachverhalts und damit keine Neuerung. Es kann als Offenbarungsgrundlage für einen eingeschränkten Patentanspruch dienen. Für den ASt ist dies auch keinesfalls überraschend.

Will der Patentinhaber hingegen ein Merkmal in den Patentanspruch aufnehmen, dessen Offenbarungsgrundlage bislang noch überhaupt nicht Gegenstand des Verfahrens war, stellt dies eine unzulässige Neuerung dar. Das erscheint auch insofern sachgerecht, als der ASt mangels Kenntnis des betreffenden Merkmals überhaupt keine Möglichkeit hatte, auf das betreffende Merkmal zu reagieren. Sofern der ASt überhaupt die Möglichkeit hat, als Berufungsgegner<sup>42</sup> auf den geänderten Patentanspruch zu reagieren, würde auch sein Vorbringen, zB wegen mangelnder Neuheit, ebenfalls am Neuerungsverbot scheitern.

Der vom OLG Wien in der E *Bodenbearbeitungsgerät* eingeschlagene großzügigere Weg, Hilfsanträge zuzulassen und meritorisch zu behandeln, die der Inhaber des angegriffenen Patents erstmals im Rekurs vorlegt, scheint unter dem Aspekt fragwürdig, dass Tatsachen vorgebracht werden und Beweismittel vorgelegt werden müssen und sich die Tatsachenfeststellungen von den anderen Bestandteilen der Entscheidung zu unterscheiden haben. Auch wenn die Begründung der E *Bodenbearbeitungsgerät* in ihrer Pauschalität mE nicht zu verteidigen ist, erscheint ihr Ergebnis in Bezug auf erteilte Patentansprüche sachgerecht.

Betrachtet man nämlich ein Patent als Gesamtheit seiner erteilten Anspruchskombinationen, ist es dem ASt durchaus zuzumuten, hinsichtlich aller Anspruchskombinationen separat den Einwand der Überschreitung der Offenbarung zu erheben, insb auch die formale Behauptung aufzustellen, dass der betreffende erteilte und für ihn vollkommen vorhersehbare Patentanspruch die ursprüngliche Offenbarung überschreitet. Unterlässt er dies, gibt es auch keine Notwendigkeit für den Patentinhaber, eine Offenbarungsgrundlage anzugeben.

Darüber hinaus ist es auch nicht erforderlich, einen diesbezüglichen Hilfsantrag zu formulieren, die Patentansprüche bzw deren Kombinationen sind damit gleichsam als Hilfsanträge implizit Gegenstand des Verfahrens. Vielfach behandelt das PA auch alle abhängigen Patentansprüche ohne diesbezüglichen Antrag separat und nimmt es auch für sich in Anspruch, diese als nachrangige Hilfsanträge zu prüfen. Da ein abhängiger Patentanspruch oder eine Anspruchskombination also stets Gegenstand des Verfahrens ist, kann er – wie der erteilte Patentanspruch – in jedem Verfahrensstadium verteidigt werden. Wurde der Patentanspruch also nicht wegen Überschreitung der Offen-

barung angefochten, braucht sich der Patentinhaber zu dessen Verteidigung auch nicht auf die ursprünglich eingereichte Fassung – mithin auch nicht auf neue Tatsachen – zu berufen.<sup>43</sup>

Der konkrete fachkundige Vergleich von ursprünglich eingereicherter Fassung und dem Gegenstand des Hilfsantrags ist rechtliche Beurteilung.

## 6. Ausführbarkeit und Offenbarung

Ausgangspunkt der Beurteilung der Ausführbarkeit ist der Text der erteilten Patentschrift, der als Tatsache unstreitig festgestellt werden kann. Darüber hinaus können auch weitere Beweismittel – etwa Versuchsprotokolle, Zeugenaussagen, Augenschein oder Sachverständigengutachten – herangezogen werden, um aufzuklären, welche konkreten Effekte erzielt werden, wenn man die Erfindung ausgehend vom Text nacharbeitet.

Widersprechen sich die einzelnen Beweismittel – etwa bei divergierenden Versuchsprotokollen oder Sachverständigenaussagen –, kann es erforderlich sein, im Rahmen der freien Beweiswürdigung einen Sachverhalt festzustellen. In diesem Fall sind neben dem bloßen Inhalt der Patentschrift auch weitere Tatsachen festzustellen, etwa der Form:

„Wenn man Stoff X mit den Schritten A, B, C behandelt, ergibt sich dabei Stoff Y mit einer Reinheit von ...“ oder

„Die Herstellung des Stoffs Y funktioniert nur dann, wenn die Temperatur in Schritt B über ... beträgt.“

Je nach Fachgebiet kann es ausreichen, dass die bloße textuelle Beschreibung in der Patentschrift bei fachkundiger Auslegung die Sicherheit vermittelt, dass die Erfindung ein bestimmtes Ergebnis liefert und damit rechtlich als funktionsfähig betrachtet werden kann. Aus der Feststellung eines bestimmten Offenbarungsinhalts kann somit geschlossen werden, dass die in der Patentschrift enthaltenen Angaben plausibel erscheinen. Der Gegenbeweis bleibt jedoch möglich: Es kann etwa gezeigt werden, dass die in der Beschreibung erläuterte Vorgehensweise faktisch nicht zum gewünschten Ergebnis führt oder dass das Ergebnis nur unter bestimmten, eng umgrenzten Bedingungen erzielt werden kann. Werden neben der Patentschrift weitere Beweismittel herangezogen, sind die entsprechenden Tatsachen ausdrücklich festzustellen.

Die Frage, ob der Patentanspruch in seiner Gesamtheit aufgrund der festgestellten Tatsachen ausführbar ist, stellt eine Rechtsfrage dar, deren Beantwortung – wie auch in den zuvor dargestellten Konstellationen – einen bestimmten technischen Sachverstand voraussetzt. Dies betrifft sowohl die Beurteilung, ob das konkrete Verfahrensergebnis als „funktionsfähig“ oder „ausführbar“ zu bezeichnen ist, als auch die Notwendigkeit, dass sich aus den festgestellten Tatsachen eine oder mehrere Ausführungsformen ableiten lassen, die tatsächlich unter die Patentansprüche fallen. Dabei kann auch zu prüfen sein, ob die Ausführbarkeit in der gesamten Anspruchsbreite gewährleistet ist.

## 7. Erfinderische Tätigkeit – Naheliegen

Die Beurteilung der (mangelnden) erfinderischen Tätigkeit bzw des Naheliegens weist unter den Nichtigkeitsgründen aufgrund

<sup>42</sup> Ist der ASt hingegen Berufungswerber, bliebe ihm nach der derzeitigen Verfahrenspraxis überhaupt keine Möglichkeit, in einer Berufungsbeantwortung auf den Patentanspruch zu reagieren.

<sup>43</sup> IdZ ist auf die folgende Festlegung des OLG Wien in 33 R 10/23t, *Transaktionsanlage*, hinzuweisen: Falls der Patentinhaber zur Verteidigung des Patents Hilfsanträge vorlegt, sind nur diese zu prüfen, nicht aber die allfällige Zusammenziehung von Patent(unter)ansprüchen, ÖBl 2025/53, 174 (M. Stadler).

des mehrschrittigen Aufgabe-Lösungs-Ansatzes die größte Komplexität auf. Ob eine Erfindung nach diesen Grundsätzen auf einer erforderlichen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage,<sup>44</sup> die jedoch in erster Linie von Tatsachen abhängt – „nämlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, über das die Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet verfügt“.<sup>45</sup> Die Prüfung des Naheliegens geht von einer technischen Lehre aus, die bereits im Rahmen der Neuheitsprüfung als dem Stand der Technik zugehörend festgestellt wurde.

Ob nun ein bestimmter Stand der Technik als **Ausgangspunkt** oder nächst kommender Stand der Technik für die Beurteilung der erforderlichen Tätigkeit herangezogen werden kann, ist eine Rechtsfrage, die in der Regel unter Zuhilfenahme des allgemeinen Fachwissens zu beantworten ist. In Einzelfällen kann – ähnlich wie bei der Beurteilung der Ausführbarkeit – eine nähere Betrachtung dazu führen, dass sich eine bestimmte, aus dem Stand der Technik bekannte Lehre nicht als geeigneter Ausgangspunkt erweist, etwa weil bestimmte notwendige Effekte nicht erzielt werden.

Im nächsten Schritt ist der **technische Effekt** der – bereits aus der Neuheitsprüfung bekannten – Unterschiedsmerkmale zu ermitteln. Zur Beurteilung der Frage, ob ein solcher technischer Effekt tatsächlich eintritt, kann eine Vorgehensweise herangezogen werden, die der Prüfung der Ausführbarkeit entspricht.<sup>46</sup>

Die **objektive Aufgabe** wird idR dadurch bestimmt, dass ausgehend vom nächst kommenden Stand der Technik der mit den Unterschiedsmerkmalen verbundene technische Effekt erreicht werden soll. Ob gegenüber dieser Aufgabe eine allgemeinere Formulierung zulässig ist, stellt eine Rechtsfrage dar, die – wie stets – auf dem allgemeinen Fachwissen der Fachperson beruhen kann.

Die größten Schwierigkeiten bereitet regelmäßig der **Could-would-Approach**, bei dem – um die erforderliche Tätigkeit verneinen zu können – nicht nur nachzuweisen ist, dass die Fachperson die gestellte Aufgabe in naheliegender Weise hätte lösen können, sondern dass die Fachperson auch ohne einen erforderlichen Schritt schon Anlass gehabt hätte, es auch zu tun. Dieser Ansatz knüpft zusätzlich zu den Feststellungen zum nächst kommenden Stand der Technik an weitere Veröffentlichungen an, die in der Regel die Verwendung bestimmter Merkmale zur Lösung der Aufgabe vorschlagen. Neben Tatsachen zur öffentlichen Verfügbarkeit vor dem Zeitraum des Patents ist auch festzustellen, welcher konkrete Inhalt tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Typischerweise handelt es sich dabei um Tatsachen in Form eines Verbesserungsvorschlags: Neben dem Vorsehen eines bestimmten Merkmals wird häufig auch eine Zweckbindung festgestellt, bspw:

„Dokument X beschreibt auf Seite 10, zur Erhöhung der Ausbeute des A-Verfahrens, im Schritt B die Temperatur auf 200°C zu erhöhen.“

Ob die Fachperson die genannte Maßnahme tatsächlich ohne erforderlichen Schritt ergriffen hätte (und die Maßnahme somit auf der Basis des Stands der Technik nahegelegen ist) oder ob es dazu dieses erforderlichen Schritts bedarf (und die Maßnahme also nicht nahegelegen ist und daher als Patent geschützt werden kann), ist eine Rechtsfrage, die wiederum auf Grundlage des allgemeinen Fachwissens zu beurteilen ist.

Stellt sich heraus, dass die konkrete Maßnahme nicht den behaupteten technischen Effekt erzielt, kann eine entsprechende Tatsachenfeststellung getroffen werden, die im Rahmen der rechtlichen Beurteilung des Naheliegens zu berücksichtigen ist. Ein Beispiel wäre: „Die Erhöhung der Temperatur im Schritt B hat keine Auswirkungen auf die Ausbeute.“ Geht eine solche Feststel-

lung über das hinaus, was sich aus dem allgemeinen Fachwissen unmittelbar ableiten lässt, muss die entsprechende Tatsache ausdrücklich festgestellt werden.

Bei besonders einfachen Aufgabenstellungen kann es vorkommen, dass diese allein mit allgemeinem Fachwissen gelöst werden können. Dies ist etwa der Fall, wenn die Erfindung darin besteht, ein bekanntes, in bestimmten Situationen zum Überhitzen neigendes Gerät durch den Einsatz eines allgemein bekannten Lüfters zu kühlen. In einer solchen Situation kann bereits das allgemeine Fachwissen – etwa in der Form: „Wenn etwas heiß wird und dadurch seine Funktionalität zu verlieren droht, kühl es!“ – zur Lösung führen.

In einem letzten Schritt ist zu prüfen, ob die so durch naheliegende Kombination erreichte technische Lehre, die sich nach dem „Could-would-Ansatz“ ergibt, unter den Patentanspruch fällt. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage der Subsumption, deren Beantwortung eine Anspruchsauslegung erfordert. Im Rahmen dieser Auslegung sind wiederum Beschreibung und Zeichnungen – und damit Tatsachen – heranzuziehen. Letztlich wird also die Frage zu stellen sein, ob mit der naheliegenden Kombination auch die im Ausgangspunkt fehlenden Merkmale erreicht werden und die übrigen Merkmale erhalten bleiben.

## G. Zusammenfassung – prozessuale Implikationen

Aus den dargestellten Fallkonstellationen ergibt sich, dass eine patentrechtliche Auslegung stets auf einem gewissen immanenten Fachwissen beruht, das sich in seiner Gesamtheit nie vollständig feststellen lässt. Bereits das allgemeine Prozessrecht erkennt an, dass der Richter seine Lebenserfahrung heranziehen darf und muss, um logische Lücken zu schließen. Übertragen auf das in Patentsachen stets fachkundig besetzte Gericht bedeutet dies, dass auch allgemeine Fachkunde zwingend einzubeziehen ist, um offenkundig absurde Ergebnisse oder eine Beweislosigkeit zu vermeiden. Das Neuerungsverbot schützt auch fachkundige Verfahrensbeteiligte vor überraschenden Entscheidungen.

In den dargestellten Situationen zeigt sich jedoch das Problem, dass bislang nicht eindeutig geklärt ist, wo die Grenze zwischen allgemeinem (Fach-)Wissen, das jederzeit vom fachkundig besetzten Gericht herangezogen werden kann, und einem besonderen Wissensstand verläuft, dessen Inhalt in erster Instanz – bei sonstigem Ausschluss – ausdrücklich festzustellen ist. Solange diese Abgrenzung für alle Beteiligten unklar bleibt, werden „Parteifehler“ bei der Ausführung von Rechtsmitteln ebenso fortbestehen wie „dislozierte Tatsachenfeststellungen“ in der rechtlichen Beurteilung, die mitunter die Grenze zur Überprüfbarkeit überschreiten.

Die Umstände und der Inhalt von Veröffentlichungen werden dabei förmlich festzustellen sein, wie auch das Ergebnis von konkreten Vergleichsversuchen, die dem Nachweis eines Effekts oder der Ausführbarkeit dienen. Der Inhalt der Patentschrift, insb die Patentansprüche, sollten als notwendiger Teil des Akts auch immer festgestellt werden oder implizit als festgestellt gelten, damit diese Unterlagen in jeder Lage des Verfahrens zur Stützung einer rechtlichen Beurteilung herangezogen werden können. Die relevanten Urkunden (das gilt auch für die zum Nachweis des Stands der Technik vorgelegten Patentschriften), die in das Verfahren

<sup>44</sup> OLG Wien 25. 2. 2025, 33 R 139/24 i; RIS-Justiz RS 0123155 (T 3).

<sup>45</sup> RIS-Justiz RS 0071399.

<sup>46</sup> Siehe Abschnitt F.5.

eingebracht worden sind und deren Inhalt nicht strittig ist, müssen nicht vollständig in die Entscheidung aufgenommen werden; es ist eine Frage des Einzelfalls, wie weit dies zum Verständnis und zur Lesbarkeit der Entscheidung nötig ist.

Im Unterschied zum nicht beweisbedürftigen Alltagswissen ist das allgemeine technische Fachwissen idR häufiger strittig. Daraus können – und sollen – nicht nur zwischen den Parteienvertretern, sondern auch zwischen den entscheidenden Instanzen unterschiedliche Auffassungen bestehen.

Eine allzu strenge Auslegung des Neuerungsverbots im Bereich des allgemeinen Fachwissens kann dazu führen, dass bestimmte Fehler der Unterinstanz prozessual dem Bereich der Tatsachen zugeordnet werden. Dies hätte zur Folge, dass ein fachkundiges Gericht diese entweder wider besseres Wissen hinnehmen oder die Entscheidung aufheben müsste, was im Ergebnis zu erheblichen Verfahrensverzögerungen führen kann.<sup>47</sup> Der nahe liegende Weg, eine fehlerhafte Entscheidung dadurch abzuändern, dass das Gericht seine technische Auffassung einbringt, kann jedoch leicht dazu führen, dass Parteien vom technischen Verständnis des Gerichts überrascht werden.

Alle diese Probleme sind mE darauf zurückzuführen, dass zwischen Gericht und Parteien kein hinreichender fachlicher Austausch stattfindet. Insb bleibt die konkrete technische Auffassung des Rechtsmittelgerichts bis zur Entscheidung für alle Beteiligten unbekannt.

Nicht ohne Grund war im österreichischen Patentrecht bis zur Novelle 2013 trotz des Beweisaufnahmeverbots<sup>48</sup> zwingend eine mündliche Berufungsverhandlung vorgesehen, um dem – ebenfalls fachkundig besetzten – Obersten Patent- und Markensenat die Möglichkeit zu geben, das technische Verständnis der Parteien zu erörtern.<sup>49</sup> Sowohl im Beschwerdeverfahren vor dem EPA<sup>50</sup> als auch im deutschen Nichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem BGH ist eine mündliche Verhandlung ebenfalls regelmäßig vorgesehen,<sup>51</sup> wobei gerade diese Spruchkörper darauf hinwirken, die technische Auffassung der Verfahrensparteien zumindest zu verstehen.

Wenn das OLG Wien nach eigener fachkundiger Auseinandersetzung mit dem Prozessstoff offene Fragen aufgrund fehlender Tatsachen erkennt, könnte anstelle der sonst üblichen Aufhebung und Zurückverweisung – die das Verfahren häufig um Jahre verzögert – eine mündliche Verhandlung anberaumt werden, um diese Punkte zu klären. Dadurch hätten beide Parteien Gelegenheit, ihr technisches Verständnis des bereits vorgetragenen Sachverhalts darzulegen. Eine solche Verhandlung ließe sich auch nach geltendem Recht mit der „Komplexität der zu entscheidenden Rechtssache“ iSv § 480 Abs 1 ZPO und § 52 Abs 1 AußStrG begründen.

Die dargestellten Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Tat- und Rechtsfragen sowie die Gefahr von Verfahrensverzögerungen zeigen, dass es einer effektiveren Verfahrensgestaltung auf Rechtsmittelebene bedarf. Vor diesem Hintergrund stellt sich die mündliche Verhandlung in technisch geprägten Rechtsmittelverfahren nicht bloß als verfahrensrechtliche Option, sondern als sachlich gebotene Voraussetzung für eine fachkundige und nachvollziehbare Entscheidungsfindung dar. Da Gerichte von dieser Möglichkeit jedoch erfahrungsgemäß nur zurückhaltend Gebrauch machen, solange keine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung besteht, liegt es letztlich am Gesetzgeber, klarzustellen, dass in entsprechenden Fällen eine mündliche Verhandlung zwingend durchzuführen ist.

## Plus

### ÜBER DEN AUTOR

PatAnw Dr.<sup>iur</sup> Dr.<sup>techn</sup> Michael Stadler ist Patentanwalt bei Wildhack & Jellinek in Wien, Seminarorganisator und Lehrbeauftragter für Immaterialgüterrecht und Privatrecht an mehreren Universitäten und Fachhochschulen.

E-Mail: office@wildhack.at  
Internet: www.wildhack.at

### VOM SELBEN AUTOR ERSCHIENEN

- ▶ *Stadler/Hübscher*, Der Nachweis der Prioritätsnachfolge, ÖBL 2024, 9;
- ▶ *Stadler*, Vom Ende der Plausibilität – Anmerkung zur Entscheidung G 2/21 der großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, ÖBL 2023, 154;
- ▶ *Stadler*, Reformvorschläge für das Recht zur Änderung von Patentansprüchen, ÖBL 2022, 245;
- ▶ *Stanke/Stadler*, Die Patentierbarkeit von Computersimulationen vor dem Europäischen Patentamt, ÖBL 2022, 10.

<sup>47</sup> OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t, *Pendelscharnier*.

<sup>48</sup> § 140 Abs 2 PatG idF BGBI 1970/259.

<sup>49</sup> § 142 Abs 1 PatG PatG idF BGBI 1970/259.

<sup>50</sup> Art 116 EPÜ.

<sup>51</sup> § 118 Abs 2 dt PatG, der eine mündliche Verhandlung nur dann entfallen lässt, wenn die Parteien zustimmen.

Jetzt entdecken:

genjus.manz.at

Ihr KI-basierter Assistent für die Rechtsrecherche.

MANZ genjus ki

Intelligenz trifft Kompetenz.

genjus.manz.at

**MANZ**   
genjus ki

# Aktuelle Entwicklungen

## EuGH-Rechtsprechung Jüngste Entscheidungen aus Europa



ASTRID ABLOSSER-NEUHUBER

CHRISTIAN HANDIG

CHRISTIAN SCHUMACHER

BIRGIT KAPELLER-HIRSCH, Counsel, Schönherr Rechtsanwälte, Wien.

### Markenrecht; Designrecht; Urheberrecht; Kartellrecht ÖBI 2025/69

#### A. Markenrecht

- ▶ Zur Vorlage des BGH in einem Fall, zu dem ein in Spanien geschäftsansässiger Bekl (auch) über amazon.de Waren unter Verwendung der in Deutschland registrierten Marken des Kl angeboten hat, hat der EuGH entschieden: Art 10 Abs 3 lit b MarkenRL ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer in einem MS geschützten Marke einem Dritten verbieten kann, **im Gebiet eines anderen MS Waren** unter einem Zeichen nach Maßgabe der in Art 10 Abs 2 MarkenRL genannten Voraussetzungen **zu besitzen, um diese Waren in dem MS, in dem diese Marke geschützt ist, zum Verkauf anzubieten oder in den Verkehr zu bringen**. Zur zweiten Frage stellten das vorlegende Gericht und der EuGH unterschiedliche Übersetzungen in den verschiedenen Sprachversionen der MarkenRL fest, wobei der in der deutschen Fassung von Art 10 Abs 3 lit b MarkenRL genannte Begriff „besitzen“ lautet (in diesem Sinn auch die französische und rumänische Sprachfassung), die Begriffe in anderen Sprachfassungen aber dem Gedanken des Lagers folgen. Der EuGH führt dazu aus, dass alle Begriffe eine tatsächliche Gewalt und damit eine gewisse Kontrolle über die betreffenden Waren implizieren. Daher erfasst der **Begriff „besitzen“ in Art 10 Abs 3 lit b MarkenRL** nicht nur die Fälle, in denen ein Dritter die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über die betreffenden Waren hat, sondern **auch** die Fälle seiner **mittelbaren, aber dennoch tatsächlichen Herrschaft** über diese Waren, da er über eine Aufsichts- oder Leitungsbefugnis gegenüber der Person verfügt, die die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über diese Waren innehat; ansonsten könnte sich ein Dritter der Verantwortung entziehen, indem er die Waren einem Dienstleister übergibt, damit dieser zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens Dienstleistungen wie die Lagerung oder den Transport der Waren erbringt (EuGH 1. 8. 2025, C-76/24, *Tradeinn Retail Services*).
- ▶ Das Oberste Gericht Finlands hat dem EuGH eine Frage zur **Verwirkung durch Duldung** vorgelegt. Hintergrund war, dass ein Markeninhaber einem Dritten die Benutzung der Marke DRACULA für Süßwaren verbieten wollte, wiewohl der Dritte bereits vor Eintragung der Klagsmarke Produkte mit dem Zeichen „Dracula“ vertrieben hatte; der Dritte hatte allerdings weder ein auf Eintragung noch auf Benutzung beruhendes ausschließliches Recht. Der EuGH hat dazu entschieden, dass Art 18 Abs 1 iVm Art 9 Abs 1 und 2 MarkenRL die Einschrän-

kungen der Rechte des Markeninhabers im Fall seiner Untätigkeit umfassend harmonisiert und nur – unter bestimmten Voraussetzungen – die Duldung einer später eingetragenen Marke erfasst, **nicht** aber die **Duldung eines nicht geschützten Zeichens**, das kein ausschließliches Recht gewährt. Ein nationales Gericht kann im Rahmen eines Rechtsstreits über das ausschließliche Recht aus einer Marke die Ausübung dieses Rechts nicht über das in Art 18 Abs 1 iVm Art 9 Abs 1 oder 2 MarkenRL vorgesehene Maß hinaus beschränken (EuGH 1. 8. 2025, C-452/24, *Lunapark Scandinavia*).

- ▶ Eine Vorlage aus Spanien vom Provinzgericht Alicante befasst sich mit der Frage, ob ein aus einer Unionsmarke vor Gericht in Anspruch genommener Bekl einen **Löschantrag beim EUIPO** stellen kann, wenn er **beim Unionsmarkengericht eine Widerklage** hätte einreichen können – und insb, ob ein solcher Löschantrag gem Art 132 Abs 1 UMV zur **Aussetzung des Gerichtsverfahrens** führt und ggf bis zu welchem Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens durch Stellung eines Löschantrags beim EUIPO die Aussetzung bewirkt werden kann (EuGH C-392/25, *Bodegas Sanviver*).

#### B. Designrecht

- ▶ In einem ungarischen Vorabentscheidungsverfahren hatte der EuGH über die Auslegung von **Art 8 Abs 3 und Art 89 Abs 1 GGV** (nunmehr: UGMV) iZm Unionsgeschmacksmustern zu entscheiden, die Bausteine eines Spielbaukastens betreffen – konkret Lego-Steine, deren Schutz die Kl in einem Verletzungsverfahren geltend machte.

Das vorlegende Gericht wollte im Wesentlichen wissen:

- ▶ Ob bei der Beurteilung des Schutzmfangs von Geschmacksmustern, die als Bausteine eines Spielbaukastens nach der „Ausnahme für modulare Systeme“ in Art 8 Abs 3 GGV Schutz beanspruchen, ein „informierter Benutzer“ mit technischen Kenntnissen iSe Fachmanns zu grunde zu legen ist, der die Erzeugnisse zudem einem eingehenden technischen Vergleich unterzieht, und
- ▶ ob „gute Gründe“ iSv Art 89 Abs 1 GGV, wonach von der Anordnung von Sanktionen bei Vorliegen dieser abgesehen werden kann, auch dann vorliegen können, wenn sich die Verletzung nur auf im Verhältnis zu allen Teilen wenige Teile eines modularen Systems beschränkt.

Der EuGH stellte klar, dass die **Definition des „informierten Benutzers“** nach stRsp<sup>1</sup> auch im Rahmen des Art 8 Abs 3 GGV gilt. Dieser Benutzer ist zwischen dem im Markenbereich anwendbaren Durchschnittsverbraucher und

<sup>1</sup> Vgl EuGH 20. 10. 2011, C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*; EuGH 21. 9. 2017, C-361/15 P und C-405/15 P, *Easy Sanitary Solutions und EUIPO/Group Nivelles*.

dem Fachmann als Sachkundigem mit profunden technischen Fertigkeiten angesiedelt. Ihm ist eine besondere Wachsamkeit zu eigen, sei es wegen seiner persönlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem betreffenden Bereich. Ohne dass er ein Entwerfer oder technischer Sachverständiger wäre, kennt er verschiedene Geschmacksmuster, die es in dem betreffenden Bereich gibt, hat gewisse Kenntnisse in Bezug auf die Elemente, die diese Geschmacksmuster für gewöhnlich aufweisen, und benutzt diese Erzeugnisse aufgrund seines Interesses an ihnen mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit. Ein technischer Vergleich im Detail ist nicht maßgeblich. Hinsichtlich Art 89 Abs 1 GGV führte der EuGH aus, dass nationale Gerichte von der Anordnung der vorgesehenen Maßnahmen nur dann absehen dürfen, wenn objektiv ge-rechtfertigte „**gute Gründe**“ vorliegen. Allerdings stellt der Umstand, dass eine Verletzung nur bestimmte Teile eines modularen Systems betrifft, wie im vorliegenden Fall die betreffenden Teile des fraglichen Spielzeugs, die im Verhältnis zu allen Teilen dieses Systems wenige Teile sind, keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der es dem nationalen Gericht erlaubt, vom Erlass einer oder mehrerer Sanktionen abzusehen (EuGH 4. 9. 2025, C-211/24, *Logo*).

### C. Urheberrecht

- ▶ Entscheidung zur **kollektiven Rechtewahrnehmung**: In Rumänien bestanden Lizenzverträge zwischen dem Verband rumänischer Tonträgerproduzenten *UPFR*<sup>2</sup>, einer Verwertungs-gesellschaft und Sendeunternehmen, die Mindestvergütungen vorsahen, die insb für kleine Sendeunternehmen mit lokalem Charakter und bescheidenen finanziellen Mitteln belastend waren. Die Rechtslage wurde durch ein nationales Gesetz geändert. In dessen Folge kam es zu Meinungsverschiedenheit bzgl der anwendbaren Rechtslage und zu einem Verfahren zwischen *UPFR* und dem Sendeunternehmen *DADA Music*, wobei das BerG Bukarest ua folgende Fragen dem EuGH vorlegte:<sup>3</sup>
  - ▷ Ist es unionsrechtlich zulässig, keine angemessene (pauschale) Mindestvergütung vorzusehen?
  - ▷ Kann der nationale Gesetzgeber Vereinbarungen mit sofortiger Wirkung aufheben, ohne Verwertungsbedingungen zur Festlegung der Höhe der angemessenen Vergütungen vorzusehen?
  - ▷ Ist das nationale Gericht berechtigt bzw verpflichtet, die Angemessenheit der Vergütung und die angewandten Kriterien zu überprüfen?
  - ▷ Kann das Gericht auch andere Kriterien heranziehen?

Erwähnt wird auch das Problem, dass einige Sendeunternehmen sehr geringe Vergütungen zahlen, was zwar einerseits wahrscheinlich dem wirtschaftlichen Wert der Nutzung, aber möglicherweise nicht dem wirtschaftlichen Wert der wahrgenommenen Rechte entspreche. Ohne SA des GA führt der EuGH aus, dass er iS seiner Rsp nicht dafür zuständig ist, anstelle der MS zu treten, die über ein Ermessen bei der Festsetzung der Kriterien für eine angemessene Vergütung verfügen, oder im Voraus allgemeine Grenzen der Festlegung derartiger Kriterien zu ziehen. Er liefert aber Anhaltpunkte, die es ihm ermöglichen zu beurteilen, ob die nationalen Kriterien geeignet sind, unter Beachtung des Unionsrechts eine angemessene Vergütung zu gewährleisten.<sup>4</sup> In der Folge prüfte er nur die allgemeinen Voraussetzungen des Eingriffs in ein Grundrecht gem Art 52 Abs 1 GRC und äußerte, dass insb eine Vergütung, die weit unter diesem Wert liegt, nicht als angemessen

gem dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit angesehen werden kann<sup>5</sup> (EuGH 10. 7. 2025, C-37/24, *DADA Music und UPFR*).

- ▶ SA zur „**öffentlichen Wiedergabe**“ im Seniorenheim: Die *VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim GmbH* betreibt ein kommerzielles Seniore- und Pflegezentrum, in welchem im Pflegebereich 88 Einzel- und drei Doppelzimmer in vier Wohnbereichen vorhanden sind. Die Einrichtung verfügt auch über verschiedene Gemeinschaftsbereiche (zB Speisesäle und Aufenthaltsräume). Die dort auf Dauer lebenden pflegebedürftigen Senior:innen werden umfassend pflegerisch versorgt. Eine Satellitenempfangsanlage und ein Kabelnetz ermöglichen den Empfang von Rundfunkprogrammen in den Bewohner- und Pflegezimmern. Die *GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte* hat nach einer erfolglosen Aufforderung zum Abschluss eines Lizenzvertrags die Betreiberin geklagt. Im Zuge des Rechtsstreits legt der BGH dem EuGH die Frage vor, ob in diesem Fall die Kriterien der öffentlichen Wiedergabe<sup>6</sup> (insb „*unbestimmte Anzahl potentieller Adressaten*“ und „*neues Publikum*“), die der EuGH in einer Vielzahl von Entscheidungen herausgearbeitet hat, vorliegen.<sup>7</sup> Die Konstellation ist insofern anders als in einem Hotel oder einer Reha-Einrichtung, als die Bewohner:innen in dem Seniore- und Pflegezentrum ihren letzten Lebensabschnitt zu bringen und zwischen den Bewohner:innen eine enge Verbundenheit besteht – mit gemeinsamen Mahlzeiten, persönlichem Austausch und sozialem Miteinander. Der GA kommt zum Ergebnis, dass „*die Bewohner eines Seniorenwohnheims kein neues Publikum*“<sup>8</sup> darstellen, weshalb der Betreiber eines Seniorenwohnheims keine öffentliche Wiedergabe vornehme (SA *Maciej Szpunar* 4. 9. 2025, C-127/24, *VHC 2 Seniorenresidenz*).
- ▶ SA zu **Bearbeitungen**: *Dimitrie Cantemir* hat 1745 ein Werk zur Geschichte des osmanischen Reichs in lateinischer Sprache verfasst, welches *Dan Slușanschi* ins Rumänische übersetzt und kritisch kommentiert hat. 2015 hat die *Rumänische Akademie – Nationale Stiftung für Wissenschaft und Kunst* eine zweisprachige lateinisch-rumänische Fassung veröffentlicht. Da diese auch das Ergebnis einer Kopie der früheren kritischen Ausgabe von *Dan Slușanschi* enthält, forderten dessen Erben, ua von der *Rumänischen Akademie*, Schadenersatz. Im Zuge des Rechtsstreits legt der rumänische Oberste Kassations- und Gerichtshof die Frage vor, ob „*eine kritische Auflage eines Werks, deren Ziel die Festlegung des Texts eines Originalwerks unter Heranziehung des Manuskripts ist, und die mit Kommentaren und dem erforderlichen kritischen Apparat versehen ist*“, als ein urheberrechtlich geschütztes Werk iSD InfoRL anzusehen ist. Gem dem GA seien Art 1 bis 21 RBÜ aufgrund der InfoRL, die ua auch Art 1 Abs 4 WTC umsetzt, zu beachten. Daraus sei zu folgern, dass ein „*Werk*“ iSD Art 2 lit a InfoRL 2001/29 „*sowohl Primärwerke als auch Sekundärwerke umfasst, wie etwa abgeleitete Werke, die auf der Grundlage eines oder mehrerer bereits bestehender Werke geschaffen wurden*“.<sup>9</sup> Daher könne eine kritische Ausgabe eines Original-

<sup>2</sup> Abkürzung für „Uniunea Producătorilor de Fonograme din România“.

<sup>3</sup> Als Rechtsgrundlage wurden Art 8 Abs 2 Vermiet- und VerleihRL 2006/115/EG sowie Art 16 Abs 2 S 2 VerwGesRL 2014/26/EU iVm Art 17 und 52 GRC herangezogen.

<sup>4</sup> Rn 46.

<sup>5</sup> Rn 65.

<sup>6</sup> iSD Art 3 Abs 1 InfoRL 2001/29/EG.

<sup>7</sup> BGH 8. 2. 2024, 1 ZR 34/23, *Seniorenwohnheim*.

<sup>8</sup> Rn 40.

<sup>9</sup> Rn 45.

werks urheberrechtlich geschützt werden, sofern sie als „Werk“ iSD InfoRL eingestuft werden kann.<sup>10</sup> Bei der Beurteilung seien aber „die alleinigen geistigen Anstrengungen und die Sachkenntnis, die für die Ausarbeitung dieser Berichte aufgewandt wurden“, unerheblich<sup>11</sup> (SA *Dean Spielmann* 26. 6. 2025, C-649/23, *Institutul G Călinescu*).

- Vorlage zur Urhebereigenschaft von Presseverlegern: AGE-COP<sup>12</sup> ist ein portugiesischer Verein, dem alle Verwertungsgesellschaften angehören, um den gerechten Ausgleich für Vervielfältigung zum privaten Gebrauch einzuziehen, zu verwalten und zu verteilen. Verleger von Zeitungen und anderen periodischen Veröffentlichungen sind nach portugiesischem Recht nicht nur Inhaber eines verwandten Schutzrechts, sondern auch eines originären Urheberrechts an den von ihnen herausgegebenen Zeitungen und anderen Veröffentlichungen sowie eines abgeleiteten Urheberrechts an den Artikeln, die ohne Angabe des Urhebers veröffentlicht werden. Im Zuge eines Rechtsstreits zwischen der AGE-COP und der portugiesischen Verwertungsgesellschaft der Verleger der wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften VISAPRESS legte der Supremo Tribunal de Justiça dem EuGH die Frage vor, ob Presseverlegern einen Anspruch aufgrund dieser Rechtslage zusteht<sup>13</sup> (EuGH C-441/25, *Agecop*).

#### D. Kartellrecht

- Entscheidung des EuGH zu einem Vorabentscheidungsverfahren zum Kartellschadenersatz: Ausgangspunkt war eine Entscheidung der spanischen Wettbewerbsbehörde aus dem Jahr 2015, mit der ein systematischer Austausch sensibler Informationen zwischen Herstellern am Automobilmarkt festgestellt wurde. Ein Kartellrechtsverstoß wurde durch das Tribunal Supremo im Jahr 2021 letztinstanzlich bestätigt. In der Folge wurden im Jahr 2023 Schadenersatzklagen ange strengt, gegen die ein Verjährungeinwand erhoben wurde.

Der EuGH hatte daher zu klären, ob es bei der **Verjährung von Follow-on-Kartellschadenansprüchen** auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der (ersten) Entscheidung der nationalen Wettbewerbsbehörden oder auf deren Rechtskraft ankommt.

Nachst EuGH-Rsp beginnt in Kartellverfahren die Verjährungsfrist erst zu laufen, wenn eine wettbewerbsrechtliche Zu widerhandlung beendet ist und der Geschädigte Kenntnis von insb Art und Dauer des Verstoßes, Identität der Kartellanten und Schadensausmaß erlangt hat. Der EuGH stellte nun klar, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Geschädigte vor Bestandskraft der Entscheidung der nationalen Wettbewerbsbehörde Kenntnis von den für die Erhebung der Schadenersatzklage relevanten Informationen erlangt hat. Dies gilt umso mehr, wenn nach einer nationalen Regelung ein mit einer Kartellschadenersatzklage befasstes Gericht nur an die Feststellungen einer bestandskräftigen Entscheidung einer Wettbewerbsbehörde gebunden ist. Darüber hinaus stellte der EuGH klar, dass es für den Verjährungsbeginn erforderlich ist, dass die Entscheidung in geeigneter Weise veröffentlicht wurde, bspw in einer für die breite Öffentlichkeit frei zugänglichen Rechtsprechungsdatenbank. Eine nationale Regelung, nach der die Verjährungsfristen vor der Bestandskraft einer Entscheidung der nationalen Wettbewerbsbehörde zu laufen beginnen, widerspricht daher den unionsrechtlichen Vorgaben (EuGH 4. 9. 2025, C-21/24, *CP/Nissan Iberia SA*).

<sup>10</sup> Rn 51.

<sup>11</sup> Rn 56.

<sup>12</sup> Das ist eine Abkürzung für „Associação para a Gestão da Cópia Privada“ (Vereinigung für die Verwaltung privater Kopien).

<sup>13</sup> Insb im Hinblick auf Art 2 und 5 Abs 2 lit b InfoRL 2001/29 und Art 16 DSMRL 2019/790.

## Rechtsprechung zu EUIPO-Verfahren

### Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und Unionsgeschmacksmustern



CHRISTOPH BARTOS, EUIPO, Alicante. Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten stellen die persönliche Ansicht des Autors dar und können das EUIPO nicht binden.

KATHARINA MAJCHRZAK, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Klosterneuburg.

ALINA ALAVI KIA, Rechtsanwältin, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte, Wien.

#### Markenrecht; Musterrecht; Gebrauchsmusterrecht

ÖBL 2025/70

#### A. Unionsmarke – absolute Eintragungshindernisse

##### 1. Fehlende Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b UMV)

- Bildmarke, die drei konzentrische rote und weiße Kreise darstellt



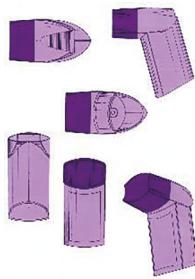
für diverse Online-Einzelhandelsdienstleistungen und Dienstleistungen iZm Online-Verkaufsplattformen (KI 35 und 42): Die Anmeldemarke besteht aus einer Reihe gewöhnlicher Bildelemente (= geometrische Grundfiguren), die eindimensional ohne Schatten und ohne Prägung dargestellt sind. Sie können insb als Radiobuttons oder im digitalen Kontext als Gliederungspunkte verwendet werden, um die vom Nutzer gewählte Option hervorzuheben; die Farbkombination ist ebenso gewöhnlich, weshalb das Zeichen als **dekoratives oder funktionales Element**, aber nicht als betrieblicher Herkunfts hinweis wahrgenommen wird (EuG 9. 7. 2025, T-347/24, im Nichtigkeitsverfahren).

► Zweidimensionale Marke in Form eines gewellten Rechtecks



(ua) für diverse Produkte in den Kl 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 und 28: Das angemeldete Zeichen ist eine zweidimensionale geometrische Figur ohne besondere Komplexität. Aufgrund ihrer Einfachheit wird sie vom Publikum, bestehend aus der Allgemeinheit und teilweise aus Fachkreisen, als **dekoratives Element** aufgefasst (EuG 16. 7. 2025, T-215/24).

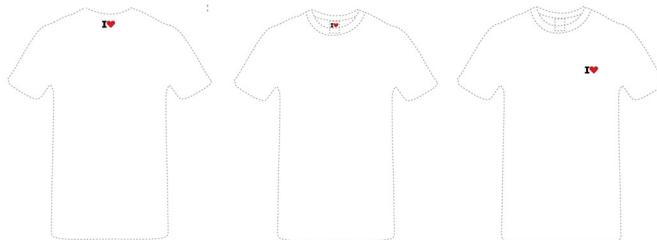
► Dreidimensionale Marke in Form eines Inhalationsgeräts



für pharmazeutische Präparate und Stoffe zur Vorbeugung, Behandlung und/oder Linderung von Erkrankungen der Atemwege sowie Inhalationsgeräte, Teile und Bestandteile für alle vorgenannten Waren (Kl 5 und 10): Aufgrund der Vielfalt der zum Anmeldezeitpunkt bestehenden Farben, mit denen Inhalationsgeräte versehen

waren, weicht die Warenform von den Normen oder Gepflogenheiten des betreffenden Sektors nicht erheblich ab; dass die Farbe Violett ungewöhnlich oder auffällig ist, hat auf die Unterscheidungskraft keinen Einfluss (EuG 23. 7. 2025, T-432/24, im Nichtigkeitsverfahren, vgl A.4).

► Positionsmarke in Form des Großbuchstabens „I“ und eines roten Herzens außen im Nackenbereich bzw auf einem Innenetikett bzw im linken Brustbereich eines Bekleidungsstücks



für Bekleidungsstücke, insb T-Shirts, Sweatshirts und Pullover (Kl 25):



Das Bildelement vermittelt lediglich eine **anpreisende Werbebotschaft**, die weder einen Denkprozess auslöst noch besonders präsent ist, weil sie auf dem Markt bereits umfassend verwendet wurde (vgl T-19/20); ein derart banales Zeichen wird nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen. Angesichts der weit verbreiteten Benutzung auf dem Markt ist die Frage unerheblich, ob sich das Zeichen in der Abbildung einer einfachen geometrischen Form erschöpft oder eine bewusst phantasievolle Gestaltung darstellt (EuG 9. 7. 2025, T-306/24; EuG 9. 7. 2025, T-305/24; EuG 9. 7. 2025, T-304/24).

**2. Beschreibende Angaben (Art 7 Abs 1 lit c UMV)**

**ICELAND** (ua) für Haushaltsmaschinen, Kühlschränke, Verpackungsmaterialien, Fleisch, Kaffee, Tee, Gewürze, land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Biere sowie das Zusammenstellen

verschiedener Waren für Dritte, um den Kunden die Ansicht und den Erwerb dieser Waren in Einzelhandelsgeschäften für Lebensmittel, Getränke und Haushalte zu erleichtern (Kl 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 und 35): Angesichts der tatsächlichen und potentiellen Fähigkeit Islands, die beanspruchten Waren herzustellen und auszuführen, werden die unter dem Zeichen vermarkten Waren als aus Island stammend wahrgenommen. Gleches gilt für die Dienstleistungen der Kl 35, die so wahrgenommen werden, dass sie in Geschäften in diesem Land erbracht werden können. Unerheblich ist, dass Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade (Kl 30) in Island nicht angebaut werden, weil diese Produkte dort verarbeitet und an den lokalen Geschmack angepasst werden könnten. Das Zeichen bezieht sich auf Island, das für seine Umweltfreundlichkeit bekannt ist, weshalb es als ein mit Island zusammenhängender Hinweis auf die geografische Herkunft wahrgenommen wird (EuG 16. 7. 2025, T-105/23, im Nichtigkeitsverfahren).

► Wortbildmarke **Iceland**

**Iceland**

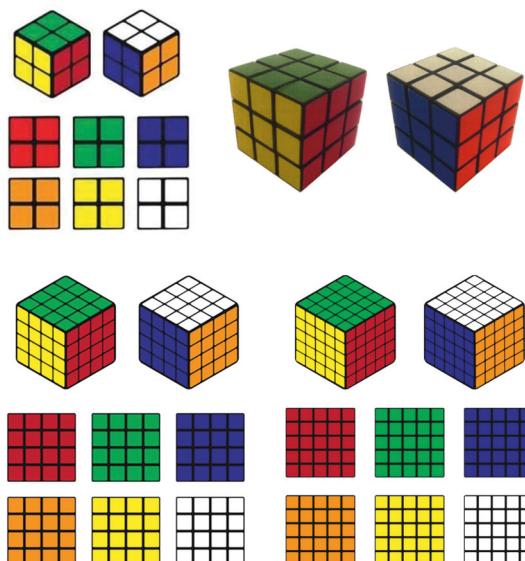
(ua) für Fleisch, Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Gewürze, Soßen sowie diesbezügliche Einzelhandels- und Marketingdienste (Kl 29, 30 und 35) gleichfalls als bloßer Hinweis auf die geografische Herkunft der beanspruchten Produkte; die grafische Ausgestaltung sowie die in der Werbung und auf Verpackungen übliche Farbkombination sind rein dekorativ (EuG 16. 7. 2025, T-106/23, im Nichtigkeitsverfahren).

► **JET LAG** (ua) für Kosmetika, Pflaster und Sonnenschutzmittel (Kl 3) als Hinweis darauf, dass die zur Verbesserung des Aussehens und der Hautgesundheit bestimmten Produkte dazu geeignet sind, die Haut vor den Auswirkungen des Jetlags zu schützen (EuG 23. 7. 2025, T-472/24).

► **RDME** (ua) für Biokraftstoffe und Kraftstoffe für Kfz, nämlich Dimethylether (Kl 4); weil die Abkürzung vom Fachpublikum als Verweis auf eine Kraftstoffart iSv „renewable dimethyl ether“ („erneuerbarer Dimethylether“) verstanden wird (EuG 22. 7. 2025, T-512/24, im Nichtigkeitsverfahren).

**3. Technische Wirkung (Art 7 Abs 1 lit e ii UMV)**

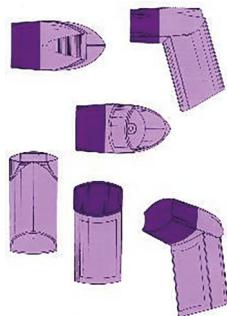
► Dreidimensionale Marken, jeweils in Form eines Würfels mit Flächen, die eine Gitterstruktur aufweisen und sich durch ihre Farben unterscheiden



(ua) für Spielwaren, zB Puzzles (Kl 28): Das wesentliche Merkmal, wonach jede Fläche (und jedes kleine Quadrat) des Würfels durch sechs verschiedene Farben, die einen Kontrasteffekt erzeugen, unterschieden werden kann, ist **rein funktional**. Die Angabe „Puzzles“ in Kl 28 ist mehrdeutig, weil sie zwei- und dimensionale Puzzles umfasst; sie ist daher so auszulegen, dass sie auch dreidimensionale Puzzles umfasst, weshalb die BK zu Recht festgestellt hat, dass der Nichtigkeitsgrund bzgl aller Waren der Kl 28 greift (EuG 9. 7. 2025, T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23, T-1173/23, jeweils im Nichtigkeitsverfahren).<sup>1</sup>

#### 4. Keine Unterscheidungskraft durch Benutzung (Art 7 Abs 3 UMV)

##### ► Dreidimensionale Marke in Form eines Inhalationsgeräts



Der Inhaber der im Nichtigkeitsverfahren angefochtenen Marke hat geeignete und ausreichende Beweise dafür vorzulegen, dass die Marke Unterscheidungskraft in der **gesamten EU** erworben hat und nicht nur in einem wesentlichen Teil oder der Mehrheit dieses Gebiets. Der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft kann nicht allein durch die Vorlage von Beweisen, die ausschließlich das Vereinigte Kö-

nigreich und Spanien betreffen, erbracht werden (EuG 23. 7. 2025, T-432/24, im Nichtigkeitsverfahren, vgl A.1).

#### B. Unionsmarke – Bösgläubigkeit (Art 59 Abs 1 lit a UMV)

- Bösgläubigkeit kann auch vorliegen, wenn zwischen dem von einem Dritten verwendeten Zeichen und der angefochtenen Marke keine Verwechslungsgefahr besteht (EuG 9. 7. 2025, T-121/24 – T-127/24, T-128/24, T-129/24, jeweils im Nichtigkeitsverfahren).
- Dass mit dem Anmelder verbundene Unternehmen in einem anderen Zusammenhang uU unehrlich gehandelt haben, bedeutet nicht zwingend, dass der Anmelder zum Anmeldezeitpunkt der angefochtenen Marke bösgläubig gehandelt hat (EuG 9. 7. 2025, T-121/24 – T-127/24, T-128/24, T-129/24, jeweils im Nichtigkeitsverfahren).
- Dass der ASt und der Anmelder über einen langen Zeitraum hinweg in Streitigkeiten verwickelt waren, reicht für die Bösgläubigkeit des Anmelders noch nicht aus (EuG 9. 7. 2025, T-121/24 – T-127/24, T-128/24, T-129/24, jeweils im Nichtigkeitsverfahren).

<sup>1</sup> Hingegen wurde die Anmeldung für Werbung und Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen anderer in Printmedien, auf Plakatwänden und im Fernsehen sowie für Unterhaltungsdienstleistungen (Kl 35, 41) zugelassen.

#### C. Unionsmarke – relative Eintragungshindernisse

##### 1. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Urteil	jüngere Waren und Dienstleistungen	ältere Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 10. 9. 2025, T-448/24	Schutzkleidung [zum Schutz vor Unfällen oder Verletzungen]; Wärmeschutzkleidung [Kleidung] zum Schutz vor Unfällen oder Verletzungen; isolierte Kleidung zum Schutz vor Unfällen oder Verletzungen; Sicherheitskleidung zum Schutz vor Unfällen oder Verletzungen; gut sichtbare Sicherheitskleidung; Schutzkleidung zur Vorbeugung von Verletzungen; Schuhe (Schutzschuhe); Stiefel [Schutzschuhe]; industrielle Schutzstiefel; [Kl 9]	Schutzkleidung für Sportler zum Schutz vor Sportverletzungen [Kl 9]	gering
EuG 10. 9. 2025, T-448/24	Hosen zum Schutz vor Unfällen, Strahlung und Feuer [Kl 9]	Schutzkleidung für Sportler zum Schutz vor Sportverletzungen [Kl 9]	unähnlich
EuG 10. 9. 2025, T-448/24	Badewäsche, ausgenommen Bekleidung [Kl 24]	Sportbekleidung [Kl 25]	gering
EuG 10. 9. 2025, T-448/24	Schutzkleidung, Papierhüte [Kleidung], Baby-Lätzchen [nicht aus Papier] und Plastik-Baby-Lätzchen [Kl 25]	Freizeitkleidung; Sportbekleidung [Kl 25]	unähnlich
EuG 10. 9. 2025, T-448/24	Baby-Pyjamas [Kl 25]	Freizeitkleidung; Sportbekleidung [Kl 25]	durchschnittlich

##### 2. Konzeptueller Vergleich

- Sofern ein Zeichen einen Sinngehalt hat und das andere keinen Sinngehalt aufweist, so sind die Zeichen konzeptuell nicht ähnlich (EuG 10. 9. 2025, T-371/24).

### 3. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Aufmerksamkeit	relevantes Gebiet	Ähnlichkeit			Kennzeichnungskraft	Ergebnis		
					Zeichen		W & DL				
					visuell	klanglich					
EuG 3. 9. 2025, T-302/24	OMV!	OMV	-	AT	hoch	durchschnittlich	nicht ähnlich	s C.4.			
EuG 3. 9. 2025, T-303/24	OMV! BY VAGISIL	OMV	-	AT	hoch	durchschnittlich	nicht ähnlich	s C.4.			
EuG 3. 9. 2025, T-466/24			durchschnittlich bis hoch	EU	gering	hoch	nicht möglich	zur Fortsetzung des Verfahrens an die Widerspruchsabteilung zurückgewiesen			
EuG 3. 9. 2025, T-525/24	Princesse de Paris		durchschnittlich bis hoch	BG	gering	durchschnittlich	durchschnittlich	zumindest ähnlich	zumindest gering	Vw-Gefahr	
EuG 10. 9. 2025, T-299/24	Balitc Breeze	HyBreeze	durchschnittlich bis hoch	EU	durchschnittlich	durchschnittlich	ähnlich	zumindest gering	normal	Vw-Gefahr	
EuG 10. 9. 2025, T-371/24	MONTA		durchschnittlich bis hoch	ES	durchschnittlich	höher als durchschnittlich	nicht ähnlich	höher als durchschnittlich	normal	keine Vw-Gefahr	
EuG 24. 9. 2025, T-326/24	BTFY	BUTTER-FLY		EU	unähnlich	unähnlich	unähnlich	-	-	keine Vw-Gefahr	

### 4. Gedankliche Verbindung zwischen den Marken und Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke

Urteil	jüngeres Zeichen	jüngere Waren und Dienstleistungen	älteres Zeichen	ältere Waren und Dienstleistungen, für die die Marke bekannt ist	Ergebnis
EuG 3. 9. 2025, T-302/24, T-303/24	OMV! OMV! BY VAGISIL	Kosmetika [Kl 3]; pharmazeutische Produkte [Kl 5]	OMV	Treibstoffe [Kl 4]; Dienstleistungen im Bereich Erdöl- und Erdgasgewinnung [Kl 37] und -verarbeitung [Kl 40]	gedankliche Verbindung besteht – zur Feststellung, ob Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke vorliegt, zurückgewiesen

### 5. Schutz geografischer Angaben nach Art 8 Abs 4 und Abs 6 UMG

- Der Begriff „Anspielung“ auf eine geschützte Bezeichnung umfasst Situationen, in denen das Zeichen einen Teil einer g.g.A oder g.U. enthält, so dass der Verbraucher, wenn er mit dem Namen des Zeichens konfrontiert wird,

die g.g.A oder die g.U. vor Augen hat (EuG 24. 9. 2025, T-406/24).

- Eine „Anspielung“ liegt auch dann vor, wenn bei Produkten, die in ihrer Erscheinungsform ähnlich sind, das streitige Zeichen und die g.g.A oder die g.U. klanglich und visuell ähnlich sind (EuG 24. 9. 2025, T-406/24).

## D. Ernsthafte Benutzung

### 1. Benutzung für eine Unterkategorie

Urteil	eingetragene W & Dl	benutzte W & Dl	Benutzung für
EuG 3. 9. 2025, T-404/24	Wasserpfeifen; alle vorgenannten Waren, die nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind [KL 34]	Wasserpfeifenstiele	Wasserpfeifen

### 2. Benutzung als Firmenbezeichnung

- ▶ Eine Firmenbezeichnung dient nicht dazu, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Eine Firmenbezeichnung dient vielmehr dazu, ein Unternehmen zu identifizieren. Wenn sich die Benutzung einer Firmenbezeichnung auf die Identifizierung eines Unternehmens beschränkt, kann sie daher nicht als „für Waren oder Dienstleistungen“ angesehen werden (EuG 10. 9. 2025, T-516/24).
- ▶ Die Verwendung eines Zeichens als Firmenname schließt dessen Verwendung als Marke nicht aus, sofern die betreffenden

Waren selbst mit diesem Zeichen gekennzeichnet und auf dem Markt angeboten werden (EuG 10. 9. 2025, T-516/24).

## E. Verfahrensfragen

### 1. Verletzung der Begründungspflicht

- ▶ Lässt sich einer E nicht entnehmen, welche Beweismittel berücksichtigt wurden, liegt ein Begründungsmangel vor (EuG 24. 9. 2025, T-196/24).

## Rechtsprechung des UPC Neue Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts



RAINER BEETZ

### Patentrecht

ÖBI 2025/71

### A. Berufungsgericht

#### 1. Materiellrechtliche Entscheidung

- ▶ **Erstbegehungsgefahr; Art 62 EPGÜ; R 206.2 lit c VerfO:** Die Bekl erhielt eine Marktzulassung zum Vertrieb eines Generikums in Portugal. Zudem wurde von der nationalen Gesundheitsbehörde ein Antrag der Bekl bewilligt, zu einem vereinbarten Preis und zu einem vereinbarten Erstattungssatz öffentliche Krankenhäuser zu beliefern. Die Kl stellt einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen. Die LK Lissabon wies den Antrag ab, da die Marktzulassung bzw die Bewilligung zum Vertrieb in öffentlichen Krankenhäusern keine hinreichende Erstbegehungsgefahr begründeten. Das BerG gibt der Berufung statt. IZm dem Vertrieb von Generika stellt der Antrag auf eine Genehmigung für das Inverkehrbringen noch keine drohende Rechtsverletzung dar; auch die Erteilung einer solchen Genehmigung führt nicht dazu. Der Abschluss der nationalen Verfahren zur Nutzenbewertung, Preisfestsetzung und Erstattung für ein Generikum bedeutet allerdings, dass die Bekl die Generika öffentlichen Krankenhäusern in Portugal ohne weitere Verwaltungsschritte oder -verfahren anbieten kann. Die bisher vorliegenden Beweise stützen nicht die Annahme, dass es auf nationaler Ebene irgendwelche Hinderisse gibt – außer einer Selbstbeschränkung seitens der Bekl –,

die es verhindern würden, an öffentlichen Ausschreibungen, Direktvergaben oder Vorabkonsultationen teilzunehmen. So mit ist eine drohende Rechtsverletzung überwiegend wahrscheinlich (UPC 13. 8. 2025 CoA 446/2025; CoA 520/2025).

### 2. Verfahrensrechtliche Entscheidungen

- ▶ **Fristverlängerung Berufungserwiderung; R 224 VerfO:** Die LK Hamburg wies eine Verletzungsklage sowie die Widerklage auf Nichtigerklärung ab. Die Kl legte Berufung ein und beantragte den Schutz vertraulicher Informationen nach R 262A und R 262.2 VerfO. Das BerG entschied am 17. 7. 2025 über diese Anträge und gewährte der Bekl Zugang zur unredigierten Fassung der Berufungsbegründung. Bis dahin hatte die Bekl nur eine geschwärzte Version vorliegen. Die Bekl beantragte eine Fristverlängerung für die Berufungserwiderung und eine etwaige Anschlussberufung bis zum 17. 10. 2025. Nach Ansicht des BerG war die beantragte Verlängerung um einen Monat übermäßig, weil die nachträglich offengelegten Informationen nur einen geringen Teil beträfen und die Bekl mit dem betreffenden Quellcode ohnehin vertraut sei. Eine bloße Verlängerung um eine Woche bzw zehn Tage – wie von der Kl beantragt – sei jedoch zu kurz, da neue sachverständige Aussagen zu berücksichtigen seien. Die Frist zur Einreichung der Berufungserwiderung und der Anschlussberufung wurde bis zum 3. 10. 2025 verlängert (UPC 12. 8. 2025, CoA 360/2025).

### ▶ **Klageänderung; R 263 VerfO:**

- ▶ Eine Änderung des Vorbringens durch die Einführung eines Hilfsantrags wird zurückgewiesen, wenn dadurch der Streitgegenstand im Vergleich zu dem zuvor Vorgebrach-

ten und Behaupteten erweitert wird und keine Erklärung dafür vorliegt, weshalb dies nicht bereits in einem früheren Stadium mit zumutbarer Sorgfalt hätte geltend gemacht werden können (UPC 14. 8. 2025, CoA 317/2025, CoA 376/2025).

- ▶ Ein Antrag auf Klageänderung ist gem R 263.2 VerfO bereits dann abzulehnen, wenn nur eine der in (a) oder (b) genannten Ausschlusssituationen (Verspätung bzw Verfahrensverzögerung) erfüllt ist. Entsprechend hat das Gericht die Zulassung zur Änderung des Vorbringens zu verweigern, wenn es in Ausübung seines Ermessens und unter Berücksichtigung aller Umstände des Falls nicht davon überzeugt ist, dass die Änderung nicht bereits in einem früheren Stadium mit zumutbarer Sorgfalt hätte vorgenommen werden können (UPC 2. 9. 2025, CoA 807/2025).
- ▶ **Antrag auf aufschiebende Wirkung; Art 74 Abs 1 EPGÜ; R 223.1 VerfO:** Wenn die Gründe der Entscheidung noch nicht vorliegen, kommt die Annahme eines evidenten Fehlers der angefochtenen Entscheidung regelmäßig nur in Betracht, wenn die Feststellung eines offensichtlichen Fehlers ohne Kenntnis der Entscheidungsgründe möglich ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Tenor eine Rechtsfolge ausspricht, die sich weder aus dem EPGÜ noch der VerfO ergibt (UPC 15. 8. 2025, CoA 737/2025).
- ▶ **Antrag EuGH-Vorabentscheidungsersuchen; Art 267 AEUV:** Einer Auslegung des EU-Rechts bei der Anwendung des EPGÜ und/oder der VerfO bedarf es bspw, wenn eine Bestimmung des EPGÜ oder der VerfO eine RL, eine VO oder ein internationales Übk, wie das Lugano-Übereinkommen, bei dem die EU Vertragspartei ist, umsetzt oder sich darauf bezieht. In ähnlicher Weise können, wenn der UPC EU-Recht anwendet, sich auch Fragen der Auslegung des EU-Rechts stellen. Der UPC muss sein eigenes materielles Recht und sein Verfahrensrecht im Einklang mit dem EU-Recht auslegen und in den seltenen Fällen, in denen eine solche Auslegung nicht möglich ist, von Amts wegen jede Vorschrift oder Praxis unangewendet lassen, die einer Bestimmung des EU-Rechts mit unmittelbarer Wirkung zuwiderläuft. Diese Verpflichtung kann wiederum Fragen zur Auslegung des EU-Rechts aufwerfen. Der UPC kann hingegen den EuGH nicht um eine Auslegung des EPGÜ ersuchen. Wie aus der Rsp des EuGH klar hervorgeht, handelt es sich beim EPGÜ um ein internationales Abkommen. Es ist Teil des Völkerrechts. Aus dem EU-Recht ergibt sich auch, dass das EPG den EuGH nicht um eine Auslegung der VerfO ersuchen kann. Ein Vorabentscheidungsersuchen ist nicht erforderlich, wenn die betreffende Rechtsfrage bereits durch die stRsp des EuGH geklärt wurde. Das Gleiche gilt, wenn an der Anwendung der Grundsätze keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel bleibt (UPC 20. 8. 2025, CoA 380/2025).
- ▶ **Simultandolmetschung mündliche Verhandlung; R 109 VerfO:** Fehlt die Zustimmung des Gerichts, Zeugen oder Sachverständige in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache in der mündlichen Verhandlung anzuhören und besteht für die Richter kein Dolmetschbedarf, so muss ein Antrag auf Simultandolmetschung während der mündlichen Verhandlung von der antragstellenden Partei begründet werden. Die Tatsache, dass der AG in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes in einem Land ansässig ist, in dem die Verfahrenssprache keine Amtssprache ist, rechtfertigt grundsätzlich nicht die Anordnung einer Simultandolmet-

schung während der mündlichen Verhandlung. Die Parteien sind verpflichtet, sich durch einen Rechts- oder Patentanwalt vertreten zu lassen, wobei der Vertreter in der Regel mit der Verfahrenssprache vertraut ist. Ebenso rechtfertigt auch die Tatsache nicht, dass bei einer Partei beschäftigte Personen (zB Syndikusanwälte oder Unternehmensleiter) erhebliche Schwierigkeiten haben werden, den mündlichen Ausführungen und Mitteilungen während der Verhandlung zu folgen. Die Anwesenheit von Unternehmensvertretern in der mündlichen Verhandlung ist freiwillig. Stattdessen kann die Partei auf eigene Kosten einen Dolmetscher hinzuziehen, sofern sie das Gericht spätestens zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung hierüber informiert (UPC 21. 8. 2025, CoA 317/2025, CoA 376/2025).

- ▶ **Schriftsatzverbot nach mündlicher Verhandlung; R 9, R 36 VerfO:** Die Kl reichte im Nachgang zur mündlichen Verhandlung vor dem ErstG einen Antrag zusammen mit einem Schriftsatz ein, in welchem sie ihre wesentlichen Argumente in der Verhandlung in Erwiderung auf die Einführung durch das BerG noch einmal zusammenfasste. Das BerG wird den von der Kl eingereichten Antrag und die damit hochgeladenen Unterlagen außer Acht lassen. Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens besteht keine Grundlage für die Einreichung weiterer Schriftsätze, insb nicht ohne vorherige Zustimmung des Gerichts. Dies gilt umso mehr nach der mündlichen Verhandlung. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung ist der Rechtsstreit entscheidungsreif und die Parteien sollten von jeglichem weiteren Austausch mit dem Gericht absehen. Es besteht zu keinem Zeitpunkt danach die Notwendigkeit, das in der mündlichen Verhandlung Gesagte zusammenzufassen (UPC 21. 8. 2025, CoA 764/2024).
- ▶ **Anfechtung einer Ablehnung des Antrags auf einheitliche Wirkung; R 97 VerfO:** R 91 VerfO, welche eine Zwischenprüfung durch das EPA vorsieht, findet keine Anwendung auf ein beschleunigtes Verfahren gegen eine Entscheidung des EPA betreffend einen Antrag auf Aufhebung einer Entscheidung, mit der ein Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen wurde. Angesichts der dreiwöchigen Frist, innerhalb derer ein Antrag auf Aufhebung gegen eine vom EPA getroffene Entscheidung gestellt werden kann (R 97.1 VerfO), des Zeitrahmens („so bald wie möglich“), innerhalb dessen die Kanzlei diesen Antrag an den zuständigen Richter weiterleiten muss, und der dreiwöchigen Frist, innerhalb derer Letzterer über den Antrag entscheiden muss (R 97.4 VerfO), stellt ein nach R 97 VerfO gestellter Antrag ein beschleunigtes Verfahren dar, das unter die in R 85.2 VerfO vorgesehene Ausnahme fällt. R 97 VerfO stellt als lex specialis die spezifischen Vorschriften für einen Antrag auf Aufhebung einer Entscheidung des EPA, mit der ein Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen wurde, auf (UPC 16. 9. 2025, CoA 796/2025).

- ▶ **Vertraulichkeitsanordnung; Streithilfeantrag im Berufungsverfahren; R 313, R 262A VerfO:** Die Kl beantragt, dass die ungeschwärzte Klageschrift und bestimmte vertrauliche Anlagen nur dem BV zugänglich gemacht werden. Das ErstG gibt dem Antrag auf Vertraulichkeit teilweise statt; es wird zusätzlich zum BV auch drei Angestellten der Bekl der Zugriff gestattet. Dagegen beruft die Kl. Die Lizenzvertragspartnerin der Kl beantragt den Beitritt als Streithelferin. Dem Antrag wird stattgegeben. Die ASt hat ein unmittelbares rechtliches Interesse am Ausgang der Berufung, da die streitigen vertraulichen Informationen Vereinbarungen zwischen der ASt und

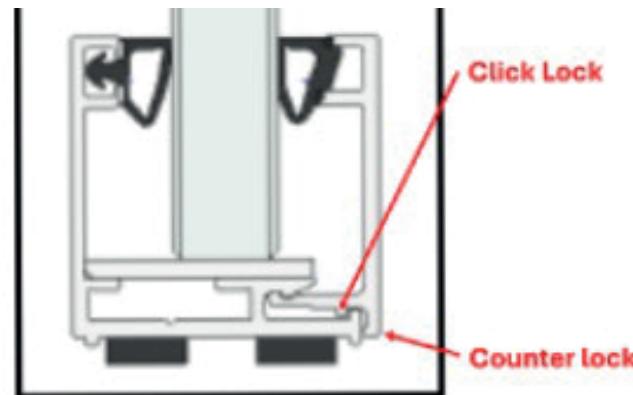
der Kl betreffen (UPC 23. 9. 2025, CoA 631/2025, CoA 632/2025, CoA 755/2025, CoA 757/2025).

- ▶ **Fristverlängerung Berufsbegründung; R 9.3 lit a VerfO:** Die BV beantragen, die Frist für die Berufsbegründung um zwei Wochen zu verlängern, da der verfahrensführende Patentanwalt aufgrund verschiedener beruflicher Verpflichtungen, einschließlich Geschäftsreisen von Teammitgliedern und einer zweitägigen mündlichen Verhandlung vor dem EPA, nicht in der Lage ist, die erforderliche Zeit und die notwendigen Ressourcen für die Ausarbeitung der Berufungsgründe aufzuwenden. Unter Berücksichtigung der zweitägigen mündlichen Verhandlung, an der einer der leitenden Anwälte vor dem EPA teilnehmen muss, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Frist für die Einreichung der Berufsbegründung abläuft, sowie in Anbetracht der Tatsache, dass eine Fristverlängerung für die Einreichung der Berufsbegründung die Vollstreckung der angefochtenen Anordnung nicht verhindern würde, ist es im Hinblick auf die Grundsätze des rechtlichen Gehörs gerechtfertigt, den Berufsführern ausnahmsweise eine Fristverlängerung zu gewähren, die jedoch auf drei Arbeitstage beschränkt bleibt (UPC 24. 9. 2025, CoA 887/2025).

## B. Gericht erster Instanz

### 1. Materiellrechtliche Entscheidungen

- ▶ **Anspruchsauslegung; Art 69 EPÜ:** Das StP schützt ein Verglasungssystem mit zwei Aluminiumprofilen, welche einen Sicherungsraum zum Festhalten der Glasscheibe schaffen. Die Profile weisen einen Selbstverriegelungsmechanismus auf, wobei ein Gummiwulst, der zwischen der Glasscheibe und den Profilen angeordnet ist, Außenkräfte erzeugt, die sie auseinanderdrücken, wobei diese Profile gebogene Haken-teile aufweisen, die so geartet sind, dass die Drehmomente, die von den Außenkräften erzeugt werden, sowie die äußeren Kräfte an dem Anlenkpunkt den Verriegelungsmechanismus zusammendrücken, um den Verriegelungsmechanismus weiter festzuziehen und dadurch die Glasscheibe in ihrer Lage zu arretieren. Strittig ist insb die Auslegung des Merkmals „Drehmomente“ („turning movements“), nämlich, ob diese sowohl durch die beanspruchten „Außenkräfte“ als auch durch „äußere Kräfte“ am Drehpunkt hervorgerufen werden müssen. Die Bekl macht geltend, dass „turning movement“ als eine Bewegung, dh ein Bewegungsvorgang, und nicht lediglich als ein „turning moment“, dh ein Drehmoment (eine Kraft), zu verstehen sei. Das Gericht schließt sich der Auffassung der Bekl an, wonach die Fachperson „turning movements“ dahingehend auslegt, dass tatsächlich eine Bewegung impliziert wird. Dies ergibt sich daraus, dass in der Beschreibung sowohl „turning movement“ als auch „turning moment“ erwähnt werden. Die Fachperson erkennt somit, dass die Formulierung „turning movement“ im Anspruch eine bewusste Wahl für „movement“ anstelle von „moment“ darstellt. Darüber hinaus deutet auch die Wirkung der Drehung, nämlich das „weitere Verspannen“ des Verriegelungsmechanismus, auf eine durch die Kräfte hervorgerufene Bewegung hin und nicht lediglich auf ein Drehmoment/Moment.



Die Fachperson versteht außerdem, dass aufgrund der festen Position des weiblichen Profils eine nach außen gerichtete Kraft auf den oberen Schenkel des weiblichen Profils zwar ein Moment oder Drehmoment am unteren Teil des weiblichen Profils erzeugen kann, dies jedoch nicht zu einer Bewegung führt, wie sie der Anspruch verlangt. Bei den beanstandeten Gegenständen ist aber eine weitere Bewegung und ein weiteres Verspannen des selbstverriegelnden Systems nicht möglich, da dies durch die untere Nase des männlichen Profils verhindert wird, die in den Abbildungen als „counter lock“ bezeichnet ist. Es liegt somit keine Verletzung vor (LK Den Haag 29. 8. 2025, CFI 455/2024, CFI 684/2024).

- ▶ **Äquivalente Verletzung; Art 69 EPÜ:** Das StP schützt ein Möbelstück zur Aufnahme von Waschmaschinen, wobei ein Haltelement für eine Trageplatte vorgesehen ist, das aus einem L-förmigen Metallstreifen besteht. Bei den streitgegenständlichen Möbelstücken bestehen die Haltelemente aus Kunststoff. Die LK Den Haag prüft – wie schon in der E CFI 239/2023, *Plant-e/Arkyne* – patentrechtliche Äquivalenz nach einem 4-stufigen Test:

- ▷ (i) Technische Äquivalenz: Löst die Abweichung im Wesentlichen dasselbe Problem wie die patentierte Erfindung und erfüllt sie im gleichen Kontext im Wesentlichen dieselbe Funktion?
- ▷ (ii) Angemessener Schutz für den Patentinhaber: Ist die Ausweitung des Anspruchsschutzes auf die Äquivalenz verhältnismäßig zu einem fairen Schutz für den Patentinhaber?
- ▷ (iii) Rechtssicherheit für Dritte: Kann der Fachmann dem Patent entnehmen, dass der Schutzbereich der Erfindung über den wortwörtlichen Anspruch hinausgeht?
- ▷ (iv) Neuheit und erfinderische Tätigkeit: Ist das angeblich verletzende Produkt neu und erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik.

Die LK Den Haag erkennt, dass die Ausführung eines L-förmigen Haltelements zu einem Haltelement aus Metall äquivalent ist, sofern die technische Wirkung erhalten bleibt. Dem EV-Antrag wird stattgegeben (LK Den Haag 11. 9. 2025, CFI 479/2025).

- ▶ **Unmittelbare Verletzung durch Komponentenlieferung; Art 25 lit a EPGÜ:** Das StP schützt eine Einfassung für Beete und Grünlandflächen bestehend aus mindestens zwei stirnseitig miteinander verbindbaren Blechstreifen, die mindestens an der oberen Längsseite umgebördelt sind und im Bereich ihrer Stirnseiten Verbindungsenden bilden, wobei das eine Verbindungsende als Zunge ausgebildet ist. Nach Auffassung der Bekl weisen die beanstandeten Beeteinfassungen keine anspruchsgemäße Zunge auf; vielmehr seien die Verbindungs-

enden deutlich vom Blechstreifen abgesetzt, patentgemäß müsse das Verbindungsende mit der Zunge identisch sein. Die von der Bekl in Bezug genommene Beschreibung einer Zunge, wonach die Zunge aus der Wand des Blechstreifens besteht, betrifft allein eine mögliche Ausführungsform der Erfindung, die keinen Eingang in den Anspruch 1 gefunden hat. Wenn ein patentgeschütztes Erzeugnis aus mindestens zwei gleichen, aufeinander abgestimmten Bestandteilen besteht, die nach ihrer Ausgestaltung patentgemäß darauf angelegt sind, ohne Hinzunahme weiterer Gegenstände zu dem patentgeschützten Erzeugnis patentgemäß zusammengesetzt zu werden, liegt regelmäßig bereits im Einzelverkauf eines solchen Bestandteils eine unmittelbare Patentverletzung, wenn auf die Möglichkeit des Zusammensetzens hingewiesen wird oder dies sonst offensichtlich ist (LK Mannheim 12. 9. 2025, CFI 338/2024).

## 2. Verfahrensrechtliche Entscheidungen

- ▶ **Schutz vertraulicher Informationen; R 262A VerfO:** Als Reaktion auf einen Antrag auf Schutz vertraulicher Informationen beantragten die Bekl, die Offenlegung vertraulicher Informationen in einem Parallelverfahren zwischen denselben Parteien vor dem Landgericht München I zu gestatten. Die Informationen betrafen die Aktivlegitimation und waren nach Darstellung der Bekl von hoher Relevanz für nahezu identische Argumente in beiden Verfahren. Die bloße Behauptung nahezu identischer Argumente hinsichtlich der Aktivlegitimation und die hohe Relevanz von Unterlagen in Parallelverfahren reichen nicht aus, um die Vertraulichkeit aufzuheben. Der Antrag wird zurückgewiesen (LK Düsseldorf 9. 9. 2025, CFI 100/2024, CFI 411/2024).
- ▶ **Änderung des Streitpatents; R 30.2 VerfO:** Die Kl reicht nach Einbringung der Duplik der Bekl einen weiteren Schriftsatz mit neuen Hilfsanträgen ein. Die Kl begründet ihre weiteren Hilfsanträge lediglich allgemein damit, dass die Bekl ein unerwartetes und unsinniges Verständnis der bisherigen Hilfsanträge vertreten habe. Diese Argumentation wirft jedoch Fragen auf, weshalb weitere Hilfsanträge nötig sind, wenn das Vorbringen der Bekl tatsächlich so abwegig ist. Zudem bleibt unklar, welche neuen Gesichtspunkte die Bekl tatsächlich eingebracht hat und in welchem Zusammenhang diese mit den Änderungen der Hilfsanträge stehen. Die Kl stellt keinen konkreten Bezug zwischen den Änderungen und den Argumenten der Bekl her. Der Antrag der Kl auf Zulassung späterer Anträge auf Änderung des Patents wird zurückgewiesen (LK Düsseldorf 12. 9. 2025, CFI 733/2024, CFI 255/2025).

## ► Änderung der Verfahrenssprache; Art 49 EPGÜ; R 323

**VerfO:** Es handelt sich bei Kl und Bekl um international tätige Unternehmen, die weltweit operieren und sich daher in einer vergleichbaren Situation im Hinblick auf ihre jeweiligen logistischen und finanziellen Ressourcen zur Führung von Patentstreitigkeiten in verschiedenen Sprachen befinden. Dem Antrag des Bekl auf Änderung der Verfahrenssprache in die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, wird stattgegeben. Für den Fall, dass die Interessenabwägung zwischen Bekl und Kl zu einem Gleichstand führt, ist die Position des Bekl maßgeblich. Dieser hat das Verfahren nicht initiiert und ist zudem durch enge Fristen für seine Vorbereitung belastet. Daher ist ihrem Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache der Vorrang einzuräumen (Präsidentin CFI 12. 9. 2025, CFI 481/2025).

## ► Limit Seitenanzahl im EV-Verfahren; R 206 VerfO:

Die ASt beantragt den Erlass einstweiliger Maßnahmen. Die AG erwidert darauf mit einer 470-seitigen Gegenschrift. Nach Ansicht des Gerichts ist dies für ein EV-Verfahren unverhältnismäßig und es ordnet die Einreichung einer 70-seitigen Zusammenfassung binnen zwei Tagen an (LK Paris 17. 9. 2025, CFI 697/2025).

## ► Inspektion und Beweissicherung; Art 60 EPGÜ; R 194 lit d, 196, 197, 199 VerfO:

Die ASt beantragt die Anordnung einer Inspektion und Beweissicherung auf dem Messestand der AG im Rahmen der EMO Messe Hannover 2025. Die ASt hat auf Grundlage von Broschüren, Videos, technischen Zeichnungen sowie eines Sachverständigengutachtens zu vergleichbaren Maschinen nachvollziehbar dargelegt, weshalb sie von einer Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Antragspatents ausgeht. Da kein Anlass bestand, den Rechtsbestand des Patents in Zweifel zu ziehen, war eine Prüfung hierzu entbehrlich. Dringlichkeit der beantragten Maßnahmen ist gegeben, insb weil nur auf der Messe ein Zugang zu dem Produkt möglich war. Angesichts der Gefahr, dass Beweise durch Entfernen des Produkts oder Software-Updates verloren gehen könnten, wurde die Anordnung ex parte erlassen. Die Interessenabwägung fiel zugunsten der ASt aus; Geheimhaltungsinteressen der AG werden durch Schutzmaßnahmen gewahrt. Ein Sachverständiger, unterstützt durch einen Gerichtsvollzieher, wurde mit der Durchführung der Inspektion betraut. Soweit die ASt hilfsweise die Gestattung der Beschlagnahme des zu untersuchenden Produkts „an jedem anderen Ort in Deutschland“ beantragt hat, konnte diesem Begehrten weder aus Gründen der Bestimmtheit noch unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten entsprochen werden (LK Düsseldorf 22. 9. 2025, CFI 885/2025).



### RDB Keywords

Juristische Begriffe schnell und unkompliziert erklärt.

Mit RDB Keywords gibt es keinen Zweifel mehr: Die

## Höchstpersönlichkeit

verlangt keinen Knicks und  
nur selten einen roten Teppich

rdb.at  
MANZ

# Rechtsprechung des Europäischen Patentamts

## Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA



MATTHIAS BRUNNER, Patentanwalt, SONN Patentanwälte, Wien.

### Patentrecht

ÖBI 2025/72

#### A. Keine Fortsetzung des Verfahrens durch Beitreten nach Rücknahme der Beschwerde

- ▶ **Art 105 EPÜ:** Nach Rücknahme aller Beschwerden kann ein Einspruchs-Beschwerdeverfahren nicht mit einem Dritten fortgesetzt werden, der dem Verfahren nach Art 105 EPÜ als vermeintlicher Verletzter beigetreten ist. Der Beitretnende erlangt keine Beschwerdeführerstellung, die der einer beschwerdeberechtigten Person iSd Art 107 EPÜ entspricht (EPA-GBK 25. 9. 2025, G 2/24, *Skin cleanser*).

#### B. Keine interpretatorischen Purzelbäume bei Widerspruch zur Beschreibung

- ▶ **Art 84 EPÜ:** Ein Patentanspruch sollte auch in Anwendung der rezenten GBK-E G 1/24 nicht auf Grundlage von Merkmalen aus Ausführungsbeispielen enger ausgelegt werden, als ihn die Fachperson angesichts seines reinen Wortlauts verstehen würde. Bei einem Widerspruch zwischen der Anspruchsfomulierung und der Beschreibung obliegt es dem Patentinhaber, diesen durch eine Anspruchänderung zu beheben. Es ist nicht die Aufgabe der Beschwerdekammern, eine solche Angleichung mental durch interpretatorische Purzelbäume (Original: „interpretative somersaults“) vorzunehmen (EPA-BK 30. 6. 2025, T 2027/23, *Turnable ladder/IVECO*).

#### C. Klarheit bei relativer Verbesserung eines bekannten Effekts

- ▶ **Art 84 EPÜ:** Wird eine beanspruchte Erfindung durch die Verwendung eines an sich bekannten Merkmals zur Erzielung eines an sich bekannten technischen Effekts definiert und liegt der angebliche technische Beitrag der Erfindung in einer relativen Verbesserung dieses Effekts, so verlangt das Klarheitsfordernis nach Art 84 EPÜ im Allgemeinen, dass das Merkmal, das diese relative Verbesserung definiert, in objektiv nachprüfbarer Begriffen ausgedrückt wird. Dadurch soll für Dritte Rechtssicherheit hinsichtlich des Schutzmfangs gewährleistet werden (EPA-BK 24. 6. 2025, T 2387/22, *Sun Chemical/VMP pigments*).

#### D. Mündliche Verhandlung per Videokonferenz

- ▶ **Art 116 EPÜ; Art 15a VOBK:** Art 15a VOBK räumt der BK das Ermessen ein, eine mündliche Verhandlung nach Art 116 EPÜ per Videokonferenz abzuhalten, wenn sie dies für zweckmäßig hält. Dieser Anwendungsbereich ist allgemein und nicht auf Pandemiesituationen beschränkt. Die BK übt ihr Ermessen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls und der von den Parteien für oder gegen das Verhandlungsformat vorgebrachten Gründe aus, insb wenn eine Partei darlegt, warum eine Videokonferenz im konkreten Fall ungeeignet wäre oder sie dadurch benachteiligt würde (EPA-BK 20. 3. 2025, T 745/23, *preventing bacterial infection in fermentation/KEMIRA*).

# Rechtsprechung im markenrechtlichen Registerverfahren

## Neue Entscheidungen des OLG Wien im Instanzenzug vom ÖPA



DAVID PLASSER, Rechtsanwalt, Wiltschek Plasser Rechtsanwälte, Wien.

### Markenrecht

ÖBI 2025/73

#### A. Schutzfähigkeit

- ▶ Das Farbzeichen ist für Waren der Kl 1 (ua chemische Zusätze für Kraftstoffe), der Kl 4 (ua Brennstoffe) und Dienst-

leistungen der Kl 35 (ua zahlreiche Einzelhandelsdienstleistungen), der Kl 37 (ua Betanken von Fahrzeugen), der Kl 39 (Vermietung von Garagen), der Kl 40 (Raffinieren), der Kl 42 (ua Softwareentwicklung), der Kl 43 (ua Verpflegung von Gästen) und der Kl 44 (ua Betrieb von öffentlichen Waschräumen) **nicht originär unterscheidungskräftig**. Das Zeichen weist auch keine Verkehrsgeltung auf, weil der Zuordnungsgrad nur 59% beträgt. Dass 74% der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen einem ganz bestimmten Anbieter zuordnen, wenn sie es „*in Kombination mit Tankstellen*“ se-

hen, hilft der Anmelderin nicht weiter (OLG Wien 31. 3. 2025, 33 R 136/24y).<sup>1</sup>



- ▶ Das Wortzeichen **Sparplanairbag** ist für Dienstleistungen der Kl 35 (ua Bereitstellen von Online-Vergleichen von Finanzdienstleistungen), der Kl 36 (ua Investmentdienstleistungen) und der Kl 38 (ua Online-Kommunikationsdienste) **beschreibend**, weil dieses als „Sparplansicherung“ oder damit zusammenhängende Dienstleistungen verstanden werden wird (OLG Wien 6. 5. 2025, 33 R 46/25i).

## B. Zeichenähnlichkeit

- ▶ Die ältere Wortmarke SELVIO und die jüngere Wortmarke SILVVIO sind **ähnlich**, weil insb beide als italienische Namen verstanden werden und kein ausreichender klanglicher und optischer Unterschied zwischen ihnen besteht (OLG Wien 2. 7. 2025, 33 R 95/25w).

## C. Rechtserhaltende Benutzung

- ▶ Eine für die in die Kl 16 fallenden Waren **Druckereierzeugnisse** und Schriften sowie Berichte betreffend die Erforschung der öffentlichen Meinung sowie sozialer, wirtschaftlicher, politischer, statistischer, religiöser, technischer und hygienischer Fragen, ebenso Themen der Kunst, des Gartenbaus, der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei und in Bezug auf Marktforschung und Werbung registrierte IR-Marke mit Schutz in Österreich wird nicht durch den Verkauf von zwei Exemplaren des Werks „Stärke im Verkauf“, auf dem die Marke gar nicht kennzeichnmäßig, sondern allenfalls nur als Hinweis auf den Inhalt des Buchs verwendet worden ist, und durch den Verkauf von drei Stück „Testkits“ rechtserhaltend benutzt. An der im vorangegangenen Aufhebungsbeschluss<sup>2</sup> angenommenen Rechtsansicht, dass auch digital verbreitete Inhalte unter den Begriff „Druckereierzeugnisse“ fallen können, hält das OLG Wien nicht fest (OLG Wien 1. 8. 2024, 33 R 35/24w).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Der dagegen erhobene aoRevRek an den OGH wurde zu 4 Ob 109/25w zurückgewiesen, wobei auch der OGH den Hinweis auf „Tankstellen“ in der Befragung als unzulässige Suggestion betrachtet hat.

<sup>2</sup> OLG Wien 7. 7. 2021, 33 R 11/21m.

<sup>3</sup> Die dagegen erhobene aoRev wurde zu 4 Ob 187/24i zurückgewiesen.

# Rechtsprechung in Patentsachen

## Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren



RAINER BEETZ

### Patentrecht

ÖBL 2025/74

#### A. Einstweilige Verfügung

- ▶ Das StP schützt die Verwendung einer Tablette mit schneller Freisetzung zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung, das nicht mehr als einmal täglich über mindestens fünf aufeinanderfolgende Tage verabreicht wird, wobei die Verbbindung bei oraler Verabreichung an einen menschlichen Patienten eine Plasmakonzentrationshalbwertszeit von zehn Stunden oder weniger hat. Die ASt beantragt den Erlass einer eV, da das beanstandete Generikum alle Merkmale des Patentanspruchs 1 wortsinngemäß verwirklichte, insb auch das eigentlich redundante – weil bei Vorliegen des Wirkstoffs ohnedies verwirklichte – Merkmal betreffend dessen Plasmakonzentrationshalbwertszeit. Die AG beantragte die Abweisung des Antrags, da eine Verletzung, insb aufgrund Nichtverwirklichung der beanspruchten Plasmakonzentrationshalbwertszeit, nicht vorliege; zudem sei das StP nichtig. Das ErstG gab dem eV-Antrag statt. Das BerG gibt dem Rek nicht Folge.

Ausgehend von einer in der Patentbeschreibung genannten Plasmakonzentrationshalbwertszeit von vier bis sechs Stunden entnimmt die Fachperson der Beschreibung, dass die Halbwertszeit jene Zeit ist, die bis zu einer Absenkung der Plasmakonzentration des Arzneimittels oder der Menge an Arzneimittel um 50% vergeht. Die Fachperson würde diese Halbwertszeit – insb auch im Kontext der Mehrfachdosierung gem Anspruch 1 und der Ausführungen in der Beschreibung des StP – auf den Steady State beziehen. Zur Einstellung eines Steady State nimmt das StP Bezug auf ein als Standardwerk zum Beleg von Fachwissen anzusehendes Fachbuch, welches den Konzentrationsverlauf bei der Einstellung eines Steady State verbildlicht. Dort wird iÜ auch der von der ASt fallweise angeführte Begriff der klinisch relevanten Halbwertszeit verwendet. Ob die Halbwertszeit in diesem Sinne als eine „effektive“ (Antragstellerin) oder aber „terminale“ (Antragsgegnerin) zu verstehen ist, ist sowohl zwischen den Parteien, die dazu widerstreitende Gutachten vorgelegt haben, als auch zwischen Experten strittig. Eine abschließende Klärung ist im Rahmen des Provisorialverfahrens und mit dessen Mitteln nicht möglich. Es kommt darauf letztendlich auch nicht maßgeblich an, weil das Merkmal betreffend die Plasmakonzentrationshalbwertszeit bereits durch das Vorliegen des beanspruchten Wirkstoffs inhärent verwirklicht ist. Das steht auch im Einklang mit einer Entscheidung der BK des EPA.

Der beanspruchte Wirkstoff ist ein niedermolekularer Wirkstoff mit einer definierten Molekülstruktur, die durch den beanspruchten chemischen Namen eindeutig beschrieben wird. Der Einfachheit halber wird für Wirkstoffe statt dieses eindeutigen chemischen Namens ein ebenso eindeutiger internationaler Freiname verwendet. Der mit diesem Namen bezeichnete Wirkstoff muss jedoch immer derselbe sein; anders wäre auch bspw eine – unstrittige – Zulassung des Generikums mit X\* als Referenzarzneimittel nicht möglich. Die AG vertritt im Rahmen ihrer Ausführungen zur Rechtsbeständigkeit selbst die Ansicht, dass sich die Halbwertszeit nach der oralen Einnahme des beanspruchten Wirkstoffs bei den behandelten Patienten „notwendigerweise“ einstellen würde (OLG 30. 1. 2025, 33 R 119/24y<sup>1</sup>, *Therapie von thromboembolischen Störungen*; sa 33 R 118/24a<sup>2</sup> zu einem sehr ähnlichem Sachverhalt).

## B. Ergänzendes Schutzzertifikat

- Die ASt beantragt die Erteilung von zwei SPCs auf Basis eines Grundpatents und der arzneimittelrechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses „Odefsey – Emtricitabin/Rilpivirin/Tenofoviralfenamid“. Die Schutzzertifikatsanmeldung SZ 66/20216 bezieht sich auf die Kombination der beiden Wirkstoffe Rilpivirin und Tenofoviralfenamid; die Anmeldung SZ 67/2016 bezieht sich auf die Kombination aller drei Wirkstoffe von Odefsey. Im Grundpatent wird die Kombination von Rilpivirin gem den Ansprüchen 1 und 2 mit anderen Wirkstoffen, insb anderen antiviralen Mitteln, beschrieben. Emtricitabin ist im Grundpatent als mit Rilpivirin kombinierbarer NsRTI konkret erwähnt; als NsRTIs werden konkret „Tenofovir, Tenofovirdiphosphat, Tenofovirdisoproxifumarat und dergleichen“ erwähnt, nicht allerdings Tenofoviralfenamid oder Tenofoviralfenamidfumarat.

Die TA wies die Anträge unter Zugrundelegung der in der E des EuGH C-650/17, *Royalty Pharma*, entwickelten Grundsätze ab. Die Voraussetzung des Art 3 lit a SchZVO sei nicht erfüllt, weil eine Fachperson keine Veranlassung gehabt hätte, die Kombinationen von Rilpivirinhydrochlorid mit einem nucleotidartigen Inhibitor der reversen Transkriptase (auch

zB Emtricitabin) bzw nucleotidartigen Inhibitor der reversen Transkriptase (zB Tenofovir) als vom Grundpatent geschützt anzusehen.

Den beiden Rek wird Folge gegeben. Nach Ansicht des BerG sind die zu beurteilenden Wirkstoffzusammensetzungen aufgrund ihrer pharmakologischen Wirkung als „Wirkstoffe“ iSd Art 1 lit b SchZVO und damit als „Erzeugnisse“ gem Art 3 lit a und b SchZVO einzustufen. Das gilt auch im Hinblick auf die in der E C-650/17, formulierte Anforderung, wonach das Erzeugnis „einer in einem der Ansprüche des Grundpatents verwendeten allgemeinen funktionellen Definition entspricht und notwendigerweise zu der durch dieses Patent geschützten Erfindung gehört“, wenn im Grundpatent konkret die allgemeine funktionelle Definition „NtRTIs“ als Kombinationsmöglichkeit erwähnt wird und insb die noch konkretere Angabe spezifischer NsRTIs, also „Tenofovir, Tenofovirdiphosphat, Tenofovirdisoproxifumarat und dergleichen“, in die die Fachperson zum Prioritätszeitpunkt des Grundpatents Tenofoviralafenamid einschließen hätte können, ohne dass Tenofoviralafenamid individualisiert als konkrete Ausführungsform aus der Lehre des Grundpatents zu entnehmen war. Obwohl Tenofoviralafenamid im Grundpatent nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist es daher im Lichte des Stands der Technik als Wirkstoff, der in einer Kombination enthalten sein kann, die unter die Erfindung des Grundpatents falle, spezifisch identifizierbar. Demgemäß ist somit sowohl die Kombination der Wirkstoffe im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der durch das Grundpatent geschützten Erfindung erfasst als auch jeder der Wirkstoffe im Lichte aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar. Diese Erzeugnisse fallen daher nicht nur in den Schutzbereich des verfahrensgegenständlichen Grundpatents, sondern sind auch durch die Ansprüche des Grundpatents „geschützt“ iSd Art 3 lit a SchZVO (OLG Wien 22. 7. 2025, 33 R 30/25 m, 33 R 31/24h, *Odefsey*).

<sup>1</sup> Der aoRevRek wurde zurückgewiesen (OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 36/25k).

<sup>2</sup> Der aoRevRek wurde zurückgewiesen (OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 35/25p).

## Rechtsprechung

### Der Kreis ist offen

#### § 226 Abs 1 ZPO; § 7 Abs 1, § 354 EO; § 15 UWG

- Wenn vom Bekl die Beseitigung des gesetzwidrigen Zustands begehrt wird, muss die geforderte Leistung ausreichend bestimmt beschrieben sein, um – wenn nötig – die Zwangsvollstreckung zu ermöglichen. Begehren, die nicht ausreichend bestimmt sind, sind abzuweisen.
- Die bloße Bestimmbarkeit genügt diesen Erfordernissen nicht, denn die Bestimmung würde dann in unzulässiger Weise in das Exekutionsverfahren verlagert.
- Bei der Pflicht, „alle Verbraucher“ zu informieren, „die in einer bestimmten Zeit einen Vertrag geschlossen haben und

denen ohne deren ausdrückliche und freiwillige Zustimmung ein erhöhter Mitgliedsbeitrag vom Konto eingezogen wurde“, wäre der Kreis der zu informierenden Personen zu unbestimmt und der Titel wäre nicht vollstreckbar.

#### Lauterkeitsrecht; Prozessrecht; Exekutionsrecht

OGH 18. 3. 2025, 4 Ob 184/24y (OLG Wien 42/24x, HG Wien 24 Cg 25/23h), ECLI:AT:OGH0002:2025:0040OB00184.24Y. 0318.000  
Bestimmtheit des Beseitigungsanspruchs  
ÖBL 2025/75

**Vorbemerkung:** Aus der umfangreichen Entscheidung wird hier das – über die einzelfallbezogenen „Klausel“-Fragen hinausgehend bedeutsame – Thema der „Bestimmtheit des Leistungsbegehrens“ in den Vordergrund gerückt.

### Sachverhalt

Die Kl ist eine zur Unterlassungsklage berechtigte Körperschaft öffentlichen Rechts. Die Bekl betreibt Fitnessstudios und legt den Verträgen mit Verbrauchern AGB zugrunde.

Die zwischen der Bekl und ihren Kunden abgeschlossenen Mitgliedsvereinbarungen enthalten ua folgende Bestimmungen: [...]

Die Kl begehrte, der Bekl zu verbieten, eine einseitige Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ohne entsprechende Änderungsvereinbarung vorzunehmen und das Schweigen von Verbrauchern oder das Unterbleiben einer ao Kündigung zu einer solchen angekündigten Preiserhöhung als Zustimmung zu werten, und der Bekl zum anderen zu untersagen, Geldbeträge von den Konten ihrer Kunden einzuziehen, wenn die Kunden dazu keine ausdrückliche Zustimmung erteilt haben.

**Dem Betreiber von Fitnessstudios sollte auferlegt werden, all jene Kunden zu informieren, denen auf der Basis von unzulässigen AGB ein zu hoher Mitgliedsbeitrag abgebucht worden ist. Der OGH hatte die genaue Formulierung dieses Leistungsbegehrens zu prüfen.**

Dazu machte die Kl auch einen **Beseitigungsanspruch** nach § 15 UWG geltend. Ursprünglich war er unter Behauptung eines beicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruchs der betroffenen Verbraucher darauf gerichtet, dass die Bekl die Störung durch Direktzahlung an die betroffenen Verbraucher zu beseitigen hätten. Zuletzt begehrte die Kl, dass die Bekl (nur) verpflichtet sei, die von der unzulässigen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge betroffenen Verbraucher nach Rechtskraft des (Unterlassungs-) Urteils davon zu informieren, dass ihnen die vollständige Rückzahlung der zu Unrecht eingezogenen erhöhten Mitgliedsbeiträge zustehe.

Ihren Unterlassungsanspruch stützte die Kl auf den Vorwurf, dass die Bekl unter Verstoß ua gegen § 6 Abs 1 Z 2 KSchG zu Unrecht ohne Vereinbarung Mitgliedsbeiträge erhöht und in weiterer Folge – in Verletzung des ZaDiG – eingezogen habe. [...]

Die Bekl wandte ua ein, dass die angegriffenen Klauseln keine Vertragsklauseln iSd § 879 ABGB und § 6 KSchG seien. [...] Das Urteilsbegehr sei zudem mangels Bestimmtheit nach dem von der Kl begehrten Wortlaut nicht vollstreckbar.

Das **ErstG** gab dem Klagebegehr zur Gänze statt. Die einseitigen Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge und die damit korrespondierenden Einziehungen von den Konten der Kunden seien wegen Verstößen gegen mehrere Gesetze (ZaDiG, KSchG, UWG, ABGB) gesetzwidrig. Es liege auch ein berechtigtes Interesse an der Urteilsveröffentlichung vor. Schließlich erscheine auch ein Beseitigungsbegehr nach § 15 UWG berechtigt, weil das unlautere Verhalten iSe fortdauernden Störungshandlung fortwirke.

Das **BerG** bestätigte die Entscheidung. Mit dem Erhöhungsschreiben habe die Bekl den Vertragsverhältnissen missbräuchliche Vertragsbestimmungen zugrunde gelegt. Die Geschäfts-

praktik verstöße ua gegen § 6 Abs 1 Z 2 KSchG und auch gegen das UWG. Die damit im Zusammenhang stehende Geschäftspraktik (Erhöhung des Mitgliedsbeitrags) könne der Bekl im Verbandsprozess auf Grundlage des § 28a Abs 1 KSchG und § 14 UWG untersagt werden. Das erhobene Unterlassungsbegehr sei auch ausreichend bestimmt und nicht überschießend. [...]

Ein lauterkeitsrechtlicher Beseitigungsanspruch nach § 15 UWG könnte auch in der Information der Kunden über die Unwirksamkeit der verwendeten Vertragsklauseln und über den bestehenden Rückzahlungsanspruch bestehen.

Der **OGH** gab der Rev der Bekl teilweise Folge und wies insb das Beseitigungsbegehr ab.<sup>1</sup>

### Aus den Entscheidungsgründen

#### [ C. Zum Beseitigungsanspruch nach § 15 UWG: ]

[45] **10.** In Anwendung des § 15 UWG wurde die Bekl von den Vorinstanzen schuldig erkannt, „alle Verbraucher, die zwischen dem 30. 11. 2016 und dem 30. 11. 2022 eine Mitgliedsvereinbarung mit der Bekl abgeschlossen haben und denen ohne deren ausdrückliche und freiwillige Zustimmung ein im Vergleich zum Vertragsabschlusszeitpunkt erhöhter Mitgliedsbeitrag von ihrem Konto durch die beklagte Partei oder im Auftrag der beklagten Partei eingezogen wurde, [...] über das gegenständliche Urteil zu informieren und [...] darauf hinzuweisen, dass Verbrauchern die vollständige Rückzahlung von zu Unrecht eingezogenen Beträgen zusteht.“ Weiters wurde die Bekl iZm § 15 UWG auch verpflichtet, „in ihren Fitnessstudios über das Urteil [...] zu informieren und [...] darauf hinzuweisen, dass Verbrauchern die vollständige Rückzahlung von zu Unrecht eingezogenen Beträgen zusteht.“<sup>2</sup>

[46] **11.** Die [...] Fragen zur Berechtigung eines auf § 15 UWG gestützten Folgenbeseitigungsanspruchs, nach dem die Bekl verpflichtet sein soll, die von der Erhöhung des Mitgliedsbeitrags betroffenen Verbraucher vom Unterlassungsurteil zu verständigen und auf einen Rückzahlungsanspruch hinzuweisen,<sup>3</sup> müssen schon aus den folgenden Erwägungen nicht geklärt werden, sodass auch das idZ von der Kl angeregte Vorabentscheidungsersuchen nicht erforderlich ist.

[47] **12.** Der auf § 15 UWG gestützte Urteilsantrag korrespondiert mit dem zweiten Hauptbegehr, dem eine UWG-widrige Vorgangsweise bei der Einziehung der erhöhten Beträge von den Konten der Kunden zugrunde liegt. Ein entsprechender Verstoß gegen § 1a UWG wurde jedoch bereits oben verneint, sodass schon deshalb ein lauterkeitsrechtlicher Beseitigungsanspruch in der Gestalt der Information an die Kunden über die Einziehung und den damit verbundenen Rückforderungsanspruch scheitern muss.

[48] **13.** Darüber hinaus ist das Begehr aus folgenden Erwägungen unbestimmt und eignet sich nicht zur Exekutionsführung, sodass der entsprechende Beseitigungsanspruch auch aus diesem Grund zu verneinen ist:

[49] **13.1** Die Bekl wurde von den Vorinstanzen zur Vornahme einer Handlung, nämlich zu bestimmten Informationen von Verbrauchern, verurteilt. Aus den Umständen des Falls ergibt sich, dass hier auf eine individuelle, persönliche Leistung der Bekl abgestellt wird, sodass es sich hier um eine nach § 354 EO

<sup>1</sup> Zum genauen Wortlaut dieses Begehrens – soweit im Detail relevant – s Rn 45 der E.

<sup>2</sup> Auslassungen ([...]) im Original.

<sup>3</sup> Dazu kritisch jüngst zB Geroldinger, Lauterkeitsrechtlicher „Folgenbeseitigungsanspruch“ zugunsten von Verbrauchern? ÖJZ 2025/4 mwN.

zu erzwingende unvertretbare Handlung handelt (*Klicka* in *Angst/Oberhammer*, EO<sup>3</sup> § 353 Rz 17; RS0004468), zumal keine anderen Umstände zum Verhalten der Bekl hinzutreten müssen (zB Wille eines Dritten), um die Ausführung zu ermöglichen (*Klicka* in *Angst/Oberhammer*, EO<sup>3</sup> § 354 Rz 1; RS0004396; RS0001172).

[50] **13.2** In einem solchen Fall muss dem Exekutionstitel Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung ausreichend bestimmt zu entnehmen sein.<sup>4</sup> Bei einem nach § 354 EO durchzusetzenden Titel ist die Bestimmtheit der begehrten Leistung deshalb zu fordern, um dem Gegner den Umfang seiner Leistung zweifelsfrei zu umschreiben und im Falle der Leistungsverweigerung die exekutive Durchsetzung zu ermöglichen (2 Ob 317/65 SZ 38/218). An das Erfordernis der titelmäßigen Bestimmtheit der zu erzwingenden Handlung (§ 354 EO, § 7 EO) ist zwar kein überstrenger Formalismus anzulegen, um zu vermeiden, dass dem betreibenden Gläubiger die Exekutionsführung unmöglich gemacht wird. Es reicht auch die Formulierung einer Verpflichtung zur Vornahme aller zu einem bestimmten Zweck notwendigen Handlungen, wenn sich deren Umfang abgrenzen lässt (3 Ob 71/08 z; 3 Ob 194/09 i; RS0000534; RS0004742).

[51] **13.3** Die geschuldeten Leistung muss im Exekutionstitel aber insofern bestimmt bezeichnet sein, als sie allein aus den Angaben im Exekutionstitel mit ausreichender Sicherheit ableitbar ist. Bloße Bestimmbarkeit aufgrund von Kriterien, die von außerhalb des Exekutionstitels ermittelt werden müssen, reicht nicht.<sup>5</sup> Bei einer unvertretbaren Handlung ist es zwar in vielen Fällen schwierig, die Handlung ausreichend zu umschreiben (3 Ob 122/16m). Die Grenze der Auslegung des Exekutionstitels bildet aber jedenfalls die im Exekutionstitel gewählte Umschreibung der Art der geschuldeten Leistung.<sup>6</sup> Nur anhand der titulierte Verpflichtung kann auch geprüft werden, ob der Anspruch nach § 35 Abs 1 EO infolge Erfüllung erloschen ist (3 Ob 194/09 i). Bei der Exekution zur Erzwingung einer unvertretbaren Handlung nach § 354 EO ist anerkannt, dass über Inhalt und Umfang der entsprechenden Pflicht bereits im Prozess zu entscheiden ist (3 Ob 377/97f [zur Rechnungslegung]). Die äußerste Grenze der Auslegung von Exekutionstiteln bildet damit die Art der geschuldeten Leistung.<sup>7</sup>

[52] **13.4** Die Anwendung dieser Grundsätze macht klar, dass dem angestrebten Titel kein bestimmtes Begehr zugrunde liegt. Gegenständlich ergibt sich kein wie immer gearteter Hinweis darauf, wer konkret unter die im Urteilsspruch genannten „Verbraucher“ fällt. Im Anlassfall steht nicht fest, bei welchen konkreten Kunden höhere als ursprünglich vereinbarte Mitgliedsbeiträge von deren Konten eingezogen wurden, ohne dass diese Verbraucher dem „ausdrücklich und freiwillig“ zugestimmt hätten. Damit bleibt gerade unklar, wann die mit dem Urteil angestrebte Beseitigung eintritt.

[53] Das BerG hat idZ nur knapp darauf hingewiesen, dass diese Frage „allenfalls im Exekutionsverfahren geklärt werden muss“. Dabei wird freilich übersehen, dass es eben zu keiner Verlagerung des Rechtsstreits über den Inhalt des Anspruchs in das Exekutionsverfahren (oder auch in ein nachfolgendes Oppositionsverfahren) kommen darf (3 Ob 194/09 i). Es ist eben gerade nicht Aufgabe des Exekutionsverfahrens oder eines nachfolgenden Oppositionsprozesses, die titulierte Verpflichtung über den Wortlaut des Exekutionstitels hinaus auszuweiten (RS0125606).

[54] Wenn die Kl in der Revisionsbeantwortung den Standpunkt vertritt, dass die relevante Gruppe der Verbraucher von der Bekl „ganz klar zu bestimmen ist“, übersieht sie, dass – wie oben ausgeführt – die bloße Bestimmbarkeit anhand von Krite-

rien, die außerhalb des Exekutionstitels ermittelt werden müssen, nicht ausreicht.

[55] **13.5** Auch dem (ebenfalls auf § 15 UWG gestützten) Urteil über die Informations- und Hinweispflicht in den Fitnessstudios liegt kein bestimmtes Begehr zugrunde, weil zum einen offenbleibt, welche „Verbraucher“ gemeint sind (s dazu oben), und zum anderen auch die Passage „von zu Unrecht eingezogenen Beträgen“ den konkreten Umfang der Informationspflicht wegen des unbestimmten Begriffs offenlässt.

[56] Eine Umdeutung in einen weiteren Antrag auf Urteilsveröffentlichung durch Aushang verbietet sich schon im Hinblick auf das ausdrücklich gegenteilige Vorbringen.

#### Anmerkung



REINHARD HINGER

#### Schwieriges Begehr

Im Kreis der drei Klagstypen (Leistungs-, Feststellungs- und Rechtsgestaltungsklagen) gibt es nur eine Untergruppe der Leistungsklagen, deren Formulierung meistens keine Probleme macht: jene, die auf Zahlung gerichtet sind. Bei allen anderen Begehren trifft man auf rechtliche und sprachliche Mühsal. Dort, wo das Begehr nur sprachlich missglückt ist, dürfen die Gerichte nach der Judikatur das Begehr zur Verdeutlichung so umformulieren, dass es verständlich wird. Diese Befugnis hat jedoch die Grenze dort, wo ein Inhalt herbeiformuliert würde, der dem Originalbegehr nicht zu entnehmen war. Es liegt auf der Hand, dass diese Grenze mitunter auf einem schmalen Grat liegt, doch – soweit überblickbar – handhaben die Gerichte diese Befugnis in den meisten Fällen mit Augenmaß und ohne damit die Instanzen zu befassen. Im vorliegenden Fall ging es jedoch nicht um sprachliche, sondern um juristisch-inhaltliche Fragen.

Das Leistungsbegehr war auf eine Handlung gerichtet, die „durch einen Dritten nicht vorgenommen werden kann und deren Vornahme zugleich ausschließlich vom Willen des Verpflichteten abhängt“ (so § 354 Abs 1 EO). Diese Handlung wird durch Strafen erzwungen, die „für den Fall der Saumsal“ zu verhängen sind. Die Strafen haben nach dem Gesetz zwei Empfindlichkeitsstufen, nämlich (1) zahlen (Geldstrafe) und (2) eingesperrt werden (Haft).

Der Inhalt der Leistung ist im Titelverfahren zu bestimmen. Im Exekutionsverfahren, für welches idR nicht das Titelgericht zuständig ist, genügt dann die Behauptung des Betreibenden, der Verpflichtete sei säumig, und der Verpflichtete hat – trotz etlicher Rechtsbehelfe, derer er sich bedienen kann – doch einigen Geigenwind.

#### Bestimmt, nicht nur bestimbar

Die Grundlage dafür, ob ein Exekutionstitel in diesem Sinne funktioniert, formuliert das Gesetz mit einem einzigen Wort,

<sup>4</sup> Vgl Heller/Berger/Stix, EO<sup>4</sup> III 2572; Höllwerth in Burgstaller/Deixler-Hübner § 7 EO Rz 104.

<sup>5</sup> Jakusch in *Angst/Oberhammer*, EO<sup>3</sup> § 7 Rz 35/2 mwN.

<sup>6</sup> Jakusch in *Angst/Oberhammer*, EO<sup>3</sup> § 7 Rz 60, 63 mwN.

<sup>7</sup> So zutr Jakusch in *Angst/Oberhammer*, EO<sup>3</sup> § 7 Rz 63 mwN.

das sich in § 226 Abs 1 ZPO findet: Die Klage hat ein **bestimmtes** Begehr zu enthalten. Flankiert wird dies durch § 7 Abs 1 EO, wonach eine Exekution nur bewilligt werden darf, wenn der Titel „*Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung*“ enthält.

Ob das Begehr ausreichend bestimmt ist, ist eine Rechtsfrage, somit revisibel. Im vorliegenden Fall hatte der OGH Gelegenheit zu Klarstellungen.

### **Kein Platz im Exekutionsverfahren**

Zur Bestimmtheit sind zwei Aspekte in Erinnerung zu rufen:

- ▶ Es ist das Titelverfahren, in dem ein bestimmter Leistungsbefehl angestrebt und erstritten werden muss. Unbestimmte Begehren sind meritorisch zu erledigen, dh abzuweisen. Das Titelgericht darf einem Begehr, dessen Unbestimmtheit erkennbar ist, nicht stattgeben, weil keine sinn- und wertlosen Urteile gefällt werden sollen. Anders verhält es sich mit Begehren, die für sich genommen bestimmt sind, deren Vollstreckbarkeit aber aus Gründen unmöglich ist, die sich nicht aus dem Text ergeben. Als Beispiel kann das Begehr dienen, die Bekl müsse ein Urteil in der Wochenendausgabe einer bestimmten Zeitung veröffentlichen, obwohl diese Zeitung einmal wöchentlich immer nur am Mittwoch erscheint.<sup>8</sup>
- ▶ Nicht gebilligt hat der OGH die Ansicht des BerG, dass der genaue Inhalt der Verpflichtung im Exekutionsverfahren geklärt werden könne.

Das Exekutionsverfahren hat seine eigenen Mühen und prozessualen Behelfe für die Streitteile. Abgesehen von der Behauptung, den Anspruch schon erfüllt zu haben, die der Verpflichtete wenn nötig, mittels Oppositionsklage nach § 35 EO beweisen müsste, gibt es zB bei Unterlassungsbegehren diverse Verästelungen: Wenn die Behauptung des Betreibenden, der Verpflichtete hätte das Unterlassungsgebot verletzt, nicht zutrifft, steht dem Verpflichteten die Impugnationsklage nach § 36 EO offen. Wenn ein Streit darüber entsteht, ob das behauptete (und zugestandene) Verhalten des Verpflichteten überhaupt dem Unterlassungsgebot widerspricht, steht der einen oder anderen Partei der Rekurs offen, und zwar je nachdem, ob die Exekution bewilligt worden ist oder ob der Antrag abgewiesen wurde. Denn die Sub-

sumption des Verhaltens unter den Titel ist dasselbe wie die Subsumtion eines Sachverhalts unter einen Tatbestand, also eine Rechtsfrage.

All diese im Exekutionsverfahren vorgesehenen prozessualen Mechanismen würden jedoch versagen, wenn der Titel unbestimmt wäre. In diesem Fall ist die Exekutionsbewilligung gem § 7 Abs 1 EO zu versagen und es gibt keine Möglichkeit, den Titel in irgendeine Richtung nachzubessern.

Im konkreten Fall, in dem der Bekl aufgetragen werden sollte, all jene Verbraucher zu informieren, „*denen ohne deren ausdrückliche und freiwillige Zustimmung ein zu hoher Mitgliedsbeitrag abgebucht worden ist*“, bliebe es der Bekl im Fall der (an sich unzulässigen) Exekutionsbewilligung unbenommen, eine frei wählbare Zahl von Verbrauchern zu informieren. Die Kl, die sich damit nicht zufriedengeben möchte, könnte zwar gegen eine Abweisung eines neuerlichen Strafantrags mit dem Argument rekurrieren, die Bekl habe den Titel noch nicht erfüllt. Im umgekehrten Fall könnte die Bekl gegen die Bewilligung eines Strafantrags das Argument, schon vollständig erfüllt zu haben, in einer Oppositionsklage vorbringen. In beiden Fällen würden sich Tatfragen und Fragen der Beweislast stellen, die im Exekutionsverfahren und auch im Oppositionsprozess deshalb nichts verloren haben, weil damit schlicht ein Teil des Titelprozesses wiederholt würde. Auch der BGH hat in einem ähnlichen Fall zu I ZR 168/23<sup>9</sup> ausgesprochen, dass ein Exekutionstitel zu unbestimmt wäre, wenn er den oder die Zahlungsempfänger (sowie den jeweils zu zahlenden Betrag) nicht enthält.

Dieses Ergebnis mag für die Kl bitter sein, doch scheint angebracht, dass die betroffenen Verbraucher durch die zugesprochene Urteilsveröffentlichung darüber informiert werden können, dass sie zu viel gezahlt haben und etwas zurückverlangen können (schließlich hat der OGH in 4 Ob 49/21 s, Safe,<sup>10</sup> ausgesprochen, dass das Lauterkeitsrecht auch die Verbraucher schützen soll).

<sup>8</sup> Vgl 4 Ob 192/24 z, *Wirtshausprämie*, ÖBL 2025/65, 226 (Wiltzschek).

<sup>9</sup> 11. 9. 2024, *Payout Fee*; vgl auch (vom OGH zitiert) Geroldinger, Lauterkeitsrechtlicher „Folgenbeseitigungsanspruch“ zugunsten von Verbrauchern? ÖJZ 2025/4, 4.

<sup>10</sup> ÖBL 2022/50, 162 (Kuchar).

## **Die Rechtskraft abwarten?**

**§ 156 Abs 3 PatG.** Der Kläger hat nach einer Unterbrechung des Verletzungsverfahrens nach § 156 Abs 3 PatG einen Monat Zeit, die geforderten Nachweise vorzulegen. Diese Frist beginnt mit der Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses, und zwar unabhängig davon, ob der Beschluss (schon) rechtskräftig ist. Sowohl der Text als auch das Ziel des Gesetzes (Beschleunigung des Verfahrens) sind dabei klar.

Bearbeitet von REINHARD HINGER

### **Sachverhalt**

#### [ Vorgeschiede ]

Die Kl entwickelt und vertreibt Kochfeldabzüge. Die Bekl vertreibt in Österreich ebenfalls Kochfelder. Gestützt auf drei europäische Patente verlangte die Kl mit Klage vom 29. 7. 2022 die

### **Patentrecht**

OGH 26. 6. 2025, 4 Ob 183/24 a (OLG Wien 33 R 125/24 f, HG Wien 20 Cg 53/23 g), ECLI:AT:OGH0002:2025:0040OB00183. 24A.0626.000  
Kochfeldabzüge  
**ÖBL 2025/76**

Unterlassung, Beseitigung, Auskunft, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung.

Mit (rk) Beschluss vom 21. 12. 2022 wies das ErstG einen Sicherungsantrag ab. Es verneinte eine wortsinnsgemäß sowie eine äquivalente Verletzung der Klagspatente I und III. Des Weiteren habe die Bekl bescheinigen können, dass das Klagspatent II, das

auf der Stammanmeldung aus dem Jahr 2012 beruhe, nach überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem Einspruchsverfahren widerrufen oder in einem Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt werde, sodass die Kl daraus keinen einstweiligen Rechtsschutz ableiten könne.

## Der OGH hat eine klar scheinende Bestimmung über den Beginn eines Fristenlaufs mit ausführlicher Begründung iSd Gesetzestexts ausgelegt.

In der vorbereitenden Tagsatzung vom 20. 4. 2023 trug das ErstG einen Schriftsatzwechsel auf und verkündete im Übrigen (soweit ersichtlich von Amts wegen) den Beschluss, dass das Verfahren hinsichtlich des Klagspatents II „*bis zur rk Beendigung des Einspruchsverfahrens vor dem EPA unterbrochen und nur über Parteiantrag fortgesetzt wird*“.

In der von der Kl beantragten und den Parteienvertretern am 17. 5. 2023 zugestellten Beschlussausfertigung wurde dies mit „§ 156 PatG“ und dem Umstand begründet, „*dass die Nichtigkeit des Klagspatent[s] II wahrscheinlich ist und das Verfahren bis zur rk Eredigung des [nicht näher konkretisierten] Einspruchsverfahrens vor dem EPA zu unterbrechen war*“.

Die Kl erhab einerseits einen Rek gegen diesen Beschluss, dem das OLG Wien am 26. 1. 2024 (zugestellt am 1. 2. 2024) nicht Folge gab. Gegen das Klagspatent II seien zahlreiche Einsprüche – unter anderem einer Konzerngesellschaft der Bekl, nicht aber der Bekl selbst – vor dem EPA erhoben worden, über die bisher noch nicht entschieden worden sei. Die Rechtsansicht des ErstG, dass der Anspruch wahrscheinlich unzulässig erweitert worden sei und über die Offenbarung der Stammanmeldung hinausgehe, sei ebenso wenig korrekturbedürftig wie der Schluss, dass deswegen die Voraussetzungen für eine Unterbrechung nach § 156 Abs 3 PatG vorlägen. Der RevRek sei gem § 528 Abs 2 Z 2 ZPO jedenfalls unzulässig.

Andererseits beantragte die Kl am 20. 6. 2023 die Fortsetzung des Verfahrens, weil die Bekl nicht binnens eines Monats ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses einen Nachweis iSd § 156 Abs 3 und 4 PatG oder nach § 12 PatV-EG erbracht habe, dass sie entweder beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, ein Nichtigkeitsklärungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist oder sie sich einem solchen Verfahren als Nebeninterventientin angeschlossen hat; oder (beim EPA) Einspruch eingelegt hat oder sonst Partei eines bereits zwischen den Streitteilen anhängigen, gegen das (europäische) Patent gerichteten Einspruchsverfahrens ist.

Die Bekl beantragte, den Fortsetzungsantrag abzuweisen, weil die Frist nach § 156 Abs 3 PatG erst **mit Rechtskraft** des Unterbrechungsbeschlusses zu laufen beginne, und legte am 27. 2. 2024 (und sohin binnens eines Monats nach der Zustellung der Rechtsmittelentscheidung) einen gegen den österreichischen Teil des Klagspatents II eingebrochenen Nichtigkeitsantrag vor.

Überdies stellte die Bekl am 26. 6. 2023 den Antrag, einen „*abgeänderten Unterbrechungsbeschluss*“ dahingehend zu treffen, dass das Verfahren hinsichtlich Klagspatent II in Übereinstimmung mit § 156 Abs 3 PatG bis zur Rk eines Nichtigkeitsverfahrens unterbrochen werde, das sie eingeleitet oder dem sie sich als Nebeninterventientin angeschlossen habe. Es sei ihr nämlich nicht mehr möglich gewesen, dem von ihrer Konzerngesellschaft angestrengten Einspruchsverfahren vor dem EPA beizutreten, weil ein solcher Beitritt gem Art 105 EPÜ iVm R 89 EPÜ nur

binnen drei Monaten ab Einbringung der Verletzungsklage zulässig gewesen wäre.

### [ Der angefochtene Beschluss ]

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss vom 25. 7. 2024 wies das ErstG den Fortsetzungsantrag der Kl ab (Punkt 2.) und sprach „*wegen irrtümlicher Unterlassung gem §§ 419, 430 ZPO*“ aus (Punkt 1.): „*Dem als Berichtigungsantrag zu werten den Antrag der Bekl auf Fassung eines neuerlichen Unterbrechungsbeschlusses wird Folge gegeben und der Spruch des Beschlusses vom 15. 5. 2023, ON 31, dahingehend berichtet, dass das Verfahren wegen wahrscheinlicher Nichtigkeit des Klagspatents II nicht nur im Hinblick auf ein bereits laufendes Einspruchsverfahren samt zeitlicher Eingrenzung, sondern vielmehr grundsätzlich im Hinblick auf alle weiteren der Bekl diesfalls offen stehenden Handlungsmöglichkeiten (§ 156 Abs 3, 4 PatG, § 12 PatV-EG) – insofern allerdings ohne zeitliche Eingrenzung – unterbrochen wird.*“ Da die Bekl zwischenzeitlich einen entsprechenden Nachweis erbracht habe, habe es bei der Unterbrechung zu bleiben.

### [ Das RekVerf ]

Im Rek gegen diese Entscheidung begehrte die Kl vorrangig, dass ihrem Fortsetzungsantrag stattgegeben werde. Das RekG gab diesem Antrag Folge und änderte den Beschluss dahin ab, dass „*das Verfahren hinsichtlich des Klagspatents II ohne Berücksichtigung des von der beklagten Partei erhobenen Nichtigkeitseinwands fortgesetzt wird*“. Durch die Bezugnahme auf § 156 PatG habe das ErstG in seinem ursprünglichen Unterbrechungsbeschluss hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, von den dort normierten Voraussetzungen nicht abgehen zu wollen, sodass das ausschließlich von einer Dritten geführte Einspruchsverfahren der Fortsetzung nicht entgegenstehe.

Schon der Wortlaut von § 156 Abs 3 PatG („*binnen einem Monat ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses*“) spreche gegen die Annahme, dass erst die Rk des Unterbrechungsbeschlusses die Frist auslöse. Die vom ErstG angeordnete Berichtigung habe keinen neuen Fristenlauf ausgelöst. Insoweit könne auf die Rsp zu Rechtsmittelfristen zurückgegriffen werden. Hier sei die Stellung der Bekl durch die Berichtigung nicht nachteilig verändert worden.

Der OGH gab dem – vom RekG für zulässig erklärt – RevRek der Bekl nicht Folge.

## Aus der Begründung

### [ Zulässigkeit ]

[19] I.1 Gegenstand des RevRekVerf ist aufgrund der Reihung der Rekursanträge der Kl primär Spruchpunkt 2. des erstinstanzlichen Beschlusses, sohin der Fortsetzungsantrag der Kl, und nicht die Berichtigung des ursprünglichen Unterbrechungsbeschlusses laut Punkt 1.

[20] I.2 § 192 Abs 2 ZPO sieht einen Rechtsmittelaufluss für Beschlüsse vor, mit denen ua eine Unterbrechung verweigert oder einem Fortsetzungsantrag stattgegeben wird (vgl RS0037071; RS0037003; RS0037074; RS0037067 uvm). Anderes gilt jedoch dann, wenn die Unterbrechung zwingend vorgeschrieben ist (vgl RS0037034, RS0037020, RS0037066).

[21] § 156 Abs 3 PatG hat nach stRsp des Fachsenats einen derartigen zwingenden Charakter, weswegen ein RevRek gegen einen Beschluss des RekG zulässig ist, mit dem ein die Unterbrechung des Verfahrens gem § 156 Abs 3 PatG anordnender Be-

schluss des ErstG in eine Antragsabweisung abgeändert wurde (vgl RS0071386; RS0037066; 4 Ob 41/15f).

[22] Nichts anderes kann für die Stattgabe eines auf § 156 Abs 3 4. Satz PatG gestützten Fortsetzungsantrags durch das RekG gelten. Die Zulässigkeit des RevRek richtet sich daher nach § 528 Abs 1 ZPO und ergibt sich hier aus einem Fehlen höchstgerichtlicher Rsp.

**[ Zur Sache: ]**

[23] **II.1. § 156 PatG** (idF der Patent- und MarkenrechtsNovelle 2014, BGBl I 2013/126) lautet:

„§ 156 Vorfragen [...]

(3) Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist, so hat das Gericht diese Frage vorerst selbständig zu prüfen. [...] Hält das Gericht die Nichtigkeit des Patentes aufgrund des Beweisverfahrens für wahrscheinlich, so hat es das Verfahren zu unterbrechen. Wenn der Bekl nicht binnen einem Monat ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses nachweist, dass er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervent angeschlossen hat, hat das Gericht das Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen. [...]

(4) Ist ein Verfahren über eine Verletzungsklage gem Abs 3 unterbrochen worden, kann der Bekl anstelle des Nachweises, dass er einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervent angeschlossen hat, den Nachweis erbringen, dass er gegen das Patent einen Einspruch erhoben hat.

(5) Ist das Gerichtsverfahren wegen eines beim Patentamt anhängigen Verfahrens unterbrochen worden, so hat das Gericht nach Rechtskraft der Entscheidung über die Vorfrage das Verfahren auf Antrag einer Partei fortzusetzen und ihm die Vorfragenentscheidung zugrunde zu legen. [...]

(6) Ist die Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patentes vom Patentamt oder den Rechtsmittelinstanzen anders beurteilt worden als vom Gericht im Verletzungsstreit, so kann darauf eine Wiederaufnahmsklage (§ 530 Abs 1 ZPO) gestützt werden [...]; die Klagefrist (§ 534 Abs 1 ZPO) ist von dem Tag an zu berechnen, an dem die Entscheidung über die Gültigkeit oder Wirksamkeit des Patentes in Rechtskraft erwachsen ist.“

[24] **II.2.1** Für die Beurteilung, welcher Umstand die Frist nach § 156 Abs 3 PatG auslöst, ist diese Norm nach den Maßstäben der §§ 6, 7 ABGB und der stRsp dazu auszulegen.

[25] Die Auslegung jeder Norm hat mit der Wortinterpretation zu beginnen, somit mit der Erforschung des Wortsinns, der Bedeutung eines Ausdrucks oder eines Gesetzes nach dem Sprachgebrauch (RS0008896). Überdies ist der Zusammenhang der auszulegenden Worte und Sätze mit anderen Wörtern und Sätzen der betreffenden Gesamtregelung und ihrer systematischen Stellung zu berücksichtigen (logische Auslegung, RS0008787). Bleibt nach Wortinterpretation und logischer Auslegung die Ausdrucksweise des Gesetzes dennoch zweifelhaft, ist die Absicht des Gesetzgebers zu erforschen (RS0008836), wofür auch Gesetzesmaterialien herangezogen werden können (RS0008800, RS0008776). Der Sinn der Bestimmung ist unter Bedachtnahme auf ihren Zweck zu erfassen (objektiv-teleologische Interpretation) und die gesetzgeberische Regelung und die darin zum Ausdruck kommenden Wertmaßstäbe sind selbstständig weiter und zu Ende zu denken (RS0008836 [T 4]). Aufgabe des Rechtsanwenders ist es, unter gleichzeitiger Heranziehung

aller zur Verfügung stehenden Kriterien in wertender Entscheidung den Sinn der Regelung klarzustellen (RS0008836 [T 3]).

[26] **II.2.2.1** Dem RekG ist beizupflichten, dass schon der Wortlaut der Bestimmung für die von ihm und der Kl vertretene Auslegung spricht, stellt § 156 Abs 3 PatG doch nur auf eine „*Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses*“ ab, während etwa Abs 2 ausdrücklich auf eine mit einer „*Bestätigung der Rk versehene Ausfertigung*“ Bezug nimmt und Abs 5 auf die „*Rk der Entscheidung über die Vorfrage*“. Nach Abs 6 ist die Klagefrist für die Wiederaufnahmsklage „*von dem Tag an zu berechnen, an dem die Entscheidung über die Gültigkeit oder Wirksamkeit des Patents in Rk erwachsen ist*“. Auch § 157 Abs 1 Z 1 PatG spricht bloß davon, dass jemand „*den Unterbrechungsbeschluss*“ vorlegt, während § 161 PatG bei der Strafverfolgung den Lauf der Monatsfrist des § 156 Abs 3 PatG mit der „*Zustellung einer Aufforderung des Strafgerichts an den Beschuldigten*“ beginnen lässt.

[27] Eine Zustellung des rk Beschlusses, wie § 156 Abs 3 PatG nach Ansicht der Bekl zu lesen sei, ist in den Verfahrensgesetzen hingegen nicht üblich. (Sie findet etwa nach § 426 ZPO dann statt, wenn bei einem mündlich verkündeten Beschluss auf Rechtsmittel, nicht jedoch auf Beschlussausfertigung verzichtet wurde. Ansonsten wird der erstinstanzliche Beschluss zugestellt und nach ungenütztem Verstrecken der Rechtsmittelfrist oder Ausschöpfung des Instanzenzugs dessen Rk und Vollstreckbarkeit gem § 7 EO, § 150 GeO in einem Aktenvermerk und mittels Stampiglie auf den Ausfertigungen bestätigt; s auch § 156 Abs 2 PatG).

[28] **II.2.2.2** Was die Systematik und den Zweck betrifft, ist § 156 Abs 3 ZPO insofern eine Besonderheit, als eine Unterbrechung nach der allgemeinen Bestimmung des § 190 ZPO ein bereits anhängiges gerichtliches oder Verwaltungsverfahren voraussetzt. § 191 ZPO, wonach ein Zivilverfahren wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung auch dann unterbrochen werden kann, wenn (noch) kein Strafverfahren anhängig ist, ist einerseits fakultativ und andererseits iZm der amtsweigigen Anzeigepflicht nach § 78 StPO zu sehen.<sup>1</sup>

[29] Gem § 391 Abs 2 EO ist in einem Beschluss, mit dem eine EV vor Einleitung eines Prozesses erlassen wurde, (idR) eine „*angemessene Frist*“ für die Einbringung der Rechtfertigungsklage zu setzen. Nach der Rsp verfolgt diese Bestimmung den Zweck, die gefährdete Partei unter Androhung der Aufhebung der EV zu zwingen, die zur Geltendmachung des behaupteten Anspruchs notwendige Klage in möglichst kurzer Zeit anzubringen, damit die durch die EV geschaffene Lage unverzüglich einer Klärung zugeführt wird.<sup>2</sup>

[30] Das RekG hat zutreffend darauf verwiesen, dass auch § 157 PatG eine Beschleunigung eines Nichtigkeits- bzw Einspruchsverfahrens für den Fall der Unterbrechung vorsieht (s dazu jüngst 4 Ob 11/24 p). Dies kann als gesetzgeberischer Interessenausgleich verstanden werden. Einerseits soll ein doppelter Verfahrensaufwand durch die zwingende Unterbrechung – iSd von der Bekl ins Treffen geführten Grundsatzes der Prozessökonomie – vermieden werden, andererseits soll aber ein bereits anhänger Streit über einen konkreten Verletzungsvorwurf zeitnah einer Klärung zugeführt werden.

[31] Die RV zur Patentrechts- und Gebührennovelle 2004, BGBl I 2004/149<sup>3</sup>, nimmt zwar nicht explizit zur Fristberech-

<sup>1</sup> Vgl Höllwerth in Fasching/Konecny<sup>2</sup> II/3 § 190 ZPO Rz 74; § 191 ZPO Rz 5f, 15ff.

<sup>2</sup> RIS-Justiz RS0005632; vgl auch Kodek in Deixler-Hübner, EO § 391 Rz 23 a.

<sup>3</sup> RV 621 BlgNR 22. GP 22.

nung Stellung, verweist zu § 156 und § 157 PatG aber ebenfalls auf die „Vermeidung von Verfahrensverzögerungen“ und den Beschleunigungsgrundsatz.

[32] Systematik und Zweck sprechen somit ebenfalls dafür, die Frist des § 156 Abs 3 PatG bereits mit der Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses beginnen zu lassen; dies steht zudem in Einklang mit der Wirksamkeit von Beschlüssen gem § 426 Abs 1 ZPO. (Ob diese Auslegung auch für den Fall einer mündlichen Verkündung bei gleichzeitigem Rechtsmittelverzicht gilt, muss hier nicht geklärt werden.)

[33] Soweit die Bekl beispielhaft auf § 117 Abs 4 WRG und die E 1 Ob 31/19v sowie auf § 20 lit c StarkstromwegeG und 1 Ob 62/21f verweist, ist ihr entgegenzuhalten, dass es dort jeweils um die Frage ging, ob eine Partei, gegen die ein Bescheid erlassen worden war, das Gericht anrufen muss, solange dessen Bestand noch ungewiss ist. Hier ist die Parteien- und Interessenslage wie aufgezeigt jedoch eine andere. Während die Kl den Verletzungsstreit eingeleitet hat und auch führen will, ist es Sache der Bekl, ob sie zur Abwehr der gegen sie erhobenen Ansprüche den Einwand der Nichtigkeit des Patents erheben will oder nicht (vgl 4 Ob 368/86).

[34] II.2.3 Die Monatsfrist des § 156 Abs 3 PatG begann hier somit mit der Zustellung der Beschlussausfertigung am 17. 5. 2023 und war sohin im Zeitpunkt der Einbringung des Nichtigkeitsantrags durch die Bekl am 27. 2. 2024 längst abgelaufen.

### [ Der Berichtigungsbeschluss ]

[35] II.3.1 Die Bekl stützt ihren RevRek weiters darauf, dass der Berichtigungsbeschluss vom 25. 7. 2024 eine neue Frist nach § 156 Abs 3 PatG ausgelöst habe.

[36] Da im RevRekVerf vorrangig über den Fortsetzungsantrag zu entscheiden ist, ist weder auf die Voraussetzungen der §§ 419, 430 ZPO einzugehen noch der ursprüngliche Beschluss auszulegen. Soweit die Bekl in ihrem RevRek (vermeintliche) Unterschiede herausarbeitet, ist ihr daher nur kurz entgegenzuhalten, dass eine Berichtigung nach § 419 ZPO gem stRsp nur dann zulässig ist, wenn das, was ausgesprochen wurde, offensichtlich nicht dem Willen des Gerichts zur Zeit der Fällung der E entsprochen hat und sich dies aus dem ganzen Zusammenhang und insb aus den Entscheidungsgründen ergibt (vgl RS0041418 uvm).

[37] II.3.2 Dem RekG kann ebenfalls darin beigeplichtet werden, dass für die Lösung dieser Frage die Rsp zum Lauf der Rechtsmittelfrist bei der Berichtigung einer Entscheidung – zumindest wertungsmäßig – herangezogen werden kann. In beiden Fällen muss eine Partei aktiv tätig werden, um einen Rechtsnachteil von sich abzuwenden, nämlich zum einen die Wirkungen einer Entscheidung und zum anderen die Verfahrensfortsetzung.

[38] Nach jüngerer stRsp beginnt die Rechtsmittelfrist erst mit Zustellung der berichtigten Entscheidung (neu) zu laufen (vgl RS0041797). Zur Vermeidung eines Missbrauchs gilt dies jedoch nicht, wenn der Rechtsmittelwerber über den wirklichen Inhalt der Entscheidung nicht im Zweifel sein konnte (RS0041797 [T 1]; RS0041760) sowie dann, wenn die Berichtigung die Stellung des Rechtsmittelwerbers nicht zu seinem Nachteil veränderte (RS0041797 [T 4]).

[39] Geht man iSd ErstG und des RevRek von einem berichtigungsfähigen Fehler aus, konnte die Bekl hier aus dem Gesamtzusammenhang aber keinen Zweifel haben, dass das ErstG einen Beschluss iSd § 156 Abs 3 PatG fassen wollte und sie daher bin-

nen eines Monats einen Nachweis vorzulegen hat, dass sie ein entsprechendes Verfahren iSd § 156 Abs 3 oder Abs 4 PatG bzw § 12 PatV-EG eingeleitet oder sich an einem solchen beteiligt hat. Die spätere angeordnete Berichtigung hätte dies daher nur klargestellt. (Wäre die Bekl hingegen der Meinung gewesen, dass der Spruch des Unterbrechungsbeschlusses zu eng gefasst und sie dadurch beschwert ist, insb weil Rechtsunsicherheit darüber besteht, welche Anträge von ihr eingebracht werden können bzw müssen, oder das ErstG zu Unrecht einen Beschluss nach § 190 ZPO gefasst hat, wäre es an ihr gelegen, selbst einen Rek zu erheben.)

[40] Bei der Übertragung dieser Grundsätze ist zudem die unterschiedliche Ausgangslage zu berücksichtigen: Bei der Berichtigung von Entscheidungen nach § 419 ZPO stehen die Rechtskraftwirkung und der Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsmittels im Vordergrund. § 156 Abs 3 PatG hat jedoch – wie eingangs bereits dargelegt – die Verfahrensbeschleunigung vor Augen, wobei die Fortsetzung die Einbringung eines Nichtigkeitsantrags und dessen Berücksichtigung im Verletzungsverfahren nicht generell abschneidet, sondern eine vor Schluss der mündlichen Verhandlung ergehende Entscheidung der NA zu berücksichtigen ist (zur Wiederaufnahmsklage s § 156 Abs 6 PatG). Es spricht also auch aus diesem Gesichtspunkt nichts dagegen, die Frist bereits mit Zustellung des ursprünglichen Beschlusses beginnen zu lassen, wenn sich daraus (aus objektiver Sicht) hinreichend klar ergibt, dass es sich um einen Beschluss nach § 156 Abs 3 PatG handeln soll.

[41] II.3.3 Selbst wenn man auf die Wertungen des § 146 ZPO abstehen würde, wäre es Sache der Bekl gewesen, binnen 14 Tagen ab Wegfall des Hindernisses – hier ab Kenntnis, dass ein Beitritt zum bereits anhängigen Nichtigkeitsverfahren vor dem EPA nicht mehr möglich war – die versäumte Prozesshandlung nachzuholen. Sie beantragte jedoch am 26. 6. 2023 nur, einen „*abgedeckten Unterbrechungsbeschluss*“ zu fassen, ohne einen entsprechenden Nichtigkeitsantrag einzubringen.

[42] II.3.4 Dem RekG ist somit beizupflchten, dass der von der Bekl erst am 27. 2. 2024 eingebrachte Nichtigkeitsantrag – ungeachtet des erstinstanzlichen Berichtigungsbeschlusses – der von der Kl beantragten Verfahrensfortsetzung gem § 156 Abs 3 PatG nicht entgegensteht.

### Anmerkung



LOTHAR WILTSCHEK, Wiltschek Plasser Rechtsanwälte, Wien.

§ 156 Abs 3 4. Satz PatG lautet:

„Wenn der Bekl nicht **binnen einem Monat ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses** nachweist, dass er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervent angeschlossen hat, hat das Gericht das Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen.“<sup>4</sup>

Diese Frist hat die Bekl nicht eingehalten. Sie meint, dass die Frist des § 156 Abs 3 4. Satz PatG nicht mit der Zustellung des

<sup>4</sup> Hervorhebung hinzugefügt.

Unterbrechungsbeschlusses beginne, sondern erst mit dessen Rechtskraft. Das hat bereits das OLG Wien widerlegt, den RevRek allerdings zugelassen, „weil es sich bei der Fristenberechnung nach § 156 Abs 3 ZPO um eine über den Einzelfall hinaus bedeutsame Frage handle, die vom OGH bislang noch nicht beantwortet worden sei“.

Aus diesem Grund hält auch das Höchstgericht den RevRek für zulässig.

Ich nicht: Für mich hat „Zustellung“ eine völlig andere Bedeutung als „Rechtskraft“. Um die Bedeutung dieser Begriffe zu ergründen, wäre die Einschaltung des OGH nicht notwendig gewesen. Der Gesetzestext ist eindeutig. Eine über die Wortinterpretation hinausgehende Auslegung der Norm ist entbehrlich.

Das Höchstgericht konnte somit in seinem – überaus ausführlich und sorgfältig begründeten – Beschluss aus meiner Sicht zu keinem anderen Ergebnis gelangen.

Aber die Bekl hat mit ihrer Rechtsansicht, dass die Frist des § 156 Abs 3 4. Satz PatG erst mit der Rechtskraft des Unterbrechungsbeschlusses beginne, und mit ihrem RevRek gegen die Bestätigung des Beschlusses über die Fortsetzung des Verfahrens durch das OLG Wien (ON 73!) recht viel Zeit gewonnen: Von Rechts wegen hätte sie den in § 156 Abs 3 PatG geforderten Nachweis binnen einem Monat nach Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses am 17. 5. 2023 erbringen müssen, nicht also erst am 27. 2. 2024. Der Beschluss des Höchstgerichts ist am 26. 6. 2025 ergangen. So hat die Bekl die Wirksamkeit des Fortsetzungsbeschlusses um gut zwei Jahre verzögert ...

## Feststellungen nicht genügend

**Art 99ff EPÜ; §§ 123, 141 Abs 2, § 143 Abs 2 PatG; § 417 ZPO**

- ▶ Das Einspruchsverfahren nach Art 99ff EPÜ hat keinen Vorrang iSe Rechtskraftwirkung; es schließt die Geltendmachung von Nichtigkeitsgründen in einem späteren nationalen Verfahren nicht aus.
- ▶ Auch wenn die Unternehmen, die hintereinander denselben Anspruch verfolgen, konzernverbunden sind, fehlt die Parteidentität; das Prozesshindernis der res iudicata liegt nicht vor.
- ▶ Nach § 141 Abs 2 und § 143 Abs 2 PatG wenden die Gerichte bei der Erledigung von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung die ZPO an; daher haben Endentscheidungen den grundlegenden Bestim-

Bearbeitet von REINHARD HINGER

### Sachverhalt

#### [ Die Patente ]

Der Antragsgegner<sup>1</sup> hatte das Patent AT E 121 750 T 2 (öster Teil des Europäischen Patents EP 0 359 593 B2; in der Folge: Streitpatent<sup>2</sup>) über die Chromatographische Trennung von Plasmaproteinen, insb von Faktor VIII, von Willebrand-Faktor, von Fibronectin und von Fibrinogen am 8. 2. 1989 unter Beanspruchung der Priorität 7. 6. 1988 (FR 8807530) angemeldet; das StP ist nach Erreichung der Höchstdauer am 8. 2. 2009 erloschen. Die Ansprüche lauteten (mit zur Verdeutlichung hinzugefügter Merkmalsgliederung M1 bis M7 und M13 bis M16) im Einzelnen:

- ▶ 1. [M1] Verfahren zur Trennung von Proteinen Faktor VIII, Fibrinogen, Fibronectin und von Willebrand-Faktor [M2] des menschlichen oder tierischen Plasmas und [M3] zur Herstellung von Konzentraten dieser Proteine, dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden Schritte aufweist:
- ▶ - [M4] als Ausgangsmaterial wird die bei niedriger Temperatur gefällte Plasmafraktion, die [M5] im Wesentlichen aus Fibrinogen, Fibronectin, von Willebrand-Faktor und Faktor VIII besteht, verwendet,
- ▶ - [M6] das besagte bei niedriger Temperatur Gefällte, das wieder in wässrige Lösung gebracht wurde, wird einer einzigen Trennung durch Chromatographie auf einem Anionenaustauscherharz unterworfen, [M6a] dessen Matrix ein Gel von der Art eines makroreticulären Vinylpolymeren ist, [M6b]

mungen der ZPO über den Aufbau und den Inhalt von Urteilen zu entsprechen.

- ▶ Wenn nicht deutlich wird, ob Tatsachen festgestellt oder Argumente zum Parteivorbringen vorgetragen werden, bleiben die Tatfrage und die Rechtsfrage untrennbar und undeutlich vermengt, was zur Aufhebung der Entscheidung führt.

### Patentrecht

OGH 20. 12. 2024, 4 Ob 29/23 b (OLG Wien 33 R 14/22 d, NA N 6/2017), ECLI:AT:OGH0002:2024:0040OB00029.23B.1220.000 Faktor VIII

**ÖBL 2025/77**

das durch seine Porositäts- und Hydrophobieeigenschaften fähig ist, den Komplex aus Faktor VIII und von Willebrand-Faktor zurückzuhalten,

- ▶ - [M7] durch aufeinander folgende Erhöhung der Ionenstärke des Elutionspuffers werden selektiv die verschiedenen Proteine gewonnen.

(Aus Platzgründen werden die weiteren Patentansprüche hier nicht abgedruckt.)

**Die Frage nach der res iudicata, das Zusammenspiel von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren sowie die Folgen von nicht genügenden Tatsachenfeststellungen hatte der OGH in dieser Entscheidung über ein Patent zu behandeln, das seit 15 Jahren erloschen war.**

Die Antragstellerin<sup>3</sup> meldete bereits am 27. 5. 1988 ein jedoch erst am 29. 11. 1989 veröffentlichtes Patent EP 0 343 275 A1 über ein Verfahren zur Herstellung eines hochreinen, virusfreien Antihämophiliefaktors mittels Chromatographie an (in der Folge: Vorpatent); diese Ansprüche lauteten:

- ▶ 1. Verfahren zur Herstellung eines hochreinen, durch Behandlung mit biokompatiblen organischen Lösungsmitteln/

<sup>1</sup> In der Folge: AG.

<sup>2</sup> Kurz StP.

<sup>3</sup> In der Folge: ASt.

Detergenzien virusfreien Antihämophiliefaktors (AHF oder Faktor VIII) durch Reinigung eines Kryopräzipitats, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Befreiung des Kryopräzipitats von Viren das aufgetaute Kryopräzipitat mit 1 bis 3 U/ml Heparin enthaltendem Wasser bei pH 6,5 bis 7,5 extrahiert und mit einer Aluminiumhydroxid-Suspension versetzt wird und nach Abkühlung auf 10 bis 18 °C und Einstellen des pH-Werts auf 6 bis 7 zentrifugiert oder filtriert und danach in an sich bekannter Weise weiterverarbeitet wird.

- ▶ 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Entfernung der Viren die Probe einer Gelpermeationschromatographie an Ionenaustauschmaterialien unterworfen wird. [...]
- ▶ 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Entfernung der Viren und vor der chromatographischen Trennung die Probe mit Ölen extrahiert wird, vorzugsweise mit Sojaöl, Rizinöl und/oder Baumwollsamenöl. In der Folge erstatteten die ASt selbst und ein anderes Pharmaunternehmen gegen das StP einen Einspruch nach Art 100 lit a und lit c EPÜ wegen Mangels an Neuheit (Art 54 EPÜ) und erforderlicher Tätigkeit (Art 56 EPÜ) sowie wegen Erweiterung des Patentgegenstands über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Art 123 Abs 2 EPÜ). Nachdem die Einspruchsabteilung des EPA in einer am 29. 1. 2001 zugestellten Entscheidung nach Art 102 Abs 3 EPÜ das StP aufrechterhalten hatte, wies die Beschwerdekommission des EPA am 16. 3. 2003 zu T 0292/01-3.3.4 die auch von der nunmehrigen ASt erhobene Beschwerde ab, mit der sie den Widerruf des StP begehrte.

[4] Die zu 98% im Eigentum der ASt stehende österreichische O<sup>®</sup>gesellschaft m.b.H. (FN \*) hatte bereits 1994 die Nichtigerklärung des StP nach §§ 112ff PatG beantragt, weil der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 13 angesichts der Lehre der früher angemeldeten, aber nach dem StP veröffentlichten Patentschrift des Vorpatents nicht neu sei. Die Nichtigkeitsabteilung<sup>4</sup> wies diesen Antrag am 13. 10. 2006 ab (N 15/2004-8, 9), was der OPMS am 23. 1. 2008 zu Op 6/07, PBI 2009, 3, bestätigte, weil die hervorgehobenen Merkmale der Patentansprüche 1 und 13 gegenüber dem Vorpatent neu seien und insb keine neuheitsschädliche Vorwegnahme von Merkmal 6b des StP durch den Vorhalt des Vorpatents vorgelegen sei.

[5] Nunmehr stellte die ASt am 7. 4. 2017 den Antrag, das StP wegen Fehlens von Neuheit, erforderlicher Tätigkeit und Offenbarung nach §§ 112ff PatG für nichtig zu erklären. Dabei stützte auch sie sich auf das Vorpatent im Zusammenhang mit diversen Fachveröffentlichungen. Das rechtliche Interesse ergebe sich aus zwischen den Parteien anhängigen Rechtsstreitigkeiten über Entgelte aus dem StP. Res iudicata liege angesichts der gegenüber der E des OPMS Op 6/07 unterschiedlichen Verfahrensparteien sowie angesichts nunmehr vorgelegter zusätzlicher Beweismittel nicht vor. In einem Parallelverfahren in Deutschland sei das StP bereits für nichtig erklärt worden.

#### [ Die Entscheidungen der Vorinstanzen ]

Die NA wies den Antrag ab. Die Merkmale 6a und 6b seien im Vorpatent auch iVm der Fachliteratur nicht geoffenbart, das StP sei daher hinsichtlich der Merkmalsgruppe M6 und damit im gesamten Umfang des Anspruchs 1 und der davon abhängigen Ansprüche 2 bis 13 neu; es sei insgesamt auch erforderlich gegenüber dem Stand der Technik.

Das BerG bestätigte diese Entscheidung, bewertete seinen Entscheidungsgegenstand mit insgesamt € 30.000,- übersteigend und ließ die oRev nicht zu.

Das BerG verneinte Mängel des erstinstanzlichen Verfahrens und erklärte, die Feststellungen der NA seiner eigenen rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen, wonach auch deren Rechtsansicht geteilt werde. Das rechtliche Interesse der ASt an der Nichtigerklärung des bereits erloschenen StP sei nicht in Frage gestellt worden. Das Vorpatent habe das Merkmal 6b des StP, insb die konkreten Porositäts- und Hydrophobeeigenschaften, weder explizit noch implizit offenbart. Die Entscheidung des BGH im dortigen Parallelverfahren habe auch in der aufrechtgebliebenen modifizierten Fassung das im BerVerf einzig noch strittige Merkmal 6b enthalten. Es liege auch eine erforderliche Tätigkeit vor, zumal das StP die Abtrennung von vier Proteinen bezwecke, während das Vorpatent nur Verfahren zur Abtrennung eines einzigen Proteins vorsehe. Die Ber biete auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Fachperson aufgrund des nächstliegenden Stands der Technik ohne Weiteres auf das Merkmal 6b gekommen wäre. Die Erfindung nach Anspruch 1 sei auch nach dem Gesamtinhalt der (Streit-)Patentschrift hinreichend offenbart. Dementsprechend sei auch die Beurteilung der abhängigen Ansprüche 2 bis 12 als rechtsbeständig nicht zu beanstanden. Auch Anspruch 13 sei neu, was die Ber nicht in Frage stelle. Auch der erforderliche Schritt sei zu bejahen; mangelnde Offenbarung werde in der Ber nicht substantiiert.

Der OGH gab der Rev Folge, hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und verwies die Rs an die NA zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung zurück.

#### Aus der Begründung<sup>5</sup>

[13] Die Rev führt zusammengefasst ins Treffen, das BerG weiche bei der Beurteilung von „Fractogel DEAE“ im Vorpatent in Ansehung des Merkmals 6b von der stRsp ab, und zwar: zu neuheitsschädlichen Vorhalten mit allgemeinen Formeln und konkret angeführten engeren konkreten Ausführungsbeispielen; zur impliziten Offenbarung; zur Offenbarung von im Stand der Technik offensichtlichen Spezialfällen, die eine allgemeine Lehre neuheitsschädlich vorwegnahmen; sowie zur Erfindungshöhe dahin, ob der Fachmann durch den Vorhalt veranlasst würde, ihm die im StP vorgesehene Ausbildung zu geben.

Der Senat hat erwogen:

#### [ Keine res iudicata ]

[14] 1.1. Das EPÜ enthält keine Regelungen zur Ausgestaltung des Nichtigkeitsverfahrens, weil das Europäische Patent zwar in einem zentralisierten europäischen Verfahren erteilt wird, seine Wirkungen sich aber auch und vor allem nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten richten, in denen das Patent Geltung hat.<sup>6</sup>

[15] 1.2. Unabhängig von der Möglichkeit, gegen das erteilte Patent mit Nichtigkeitsantrag vorzugehen, ermöglicht es das Patentrecht, das Schutzrecht bereits unmittelbar nach Erteilung durch Einspruch nach § 102 PatG bzw Art 99ff EPÜ anzugreifen. Die ASt hatte hier von dieser Möglichkeit eines fristgebundenen, raschen und billigen Verfahrens [...] Gebrauch gemacht, konnte aber die Eintragung des Europäischen Patents nicht verhindern.

<sup>4</sup> In der Folge: NA.

<sup>5</sup> Maßvoll gekürzt; längere Zitate wurden in die FN verschoben.

<sup>6</sup> Vgl Kolle in Benkard, EPÜ<sup>4</sup> (2023) Art 2 Rn 2 und Scharen in Benkard, EPÜ<sup>4</sup> (2023) Art 138 Rn 32.

[16] **1.3.1.** Das EPÜ sieht keine Subsidiarität des nationalen Nichtigkeitsverfahrens gegenüber einem noch möglichen oder bereits anhängigen Einspruchsverfahren vor, sondern es nimmt die zur Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen und zu unerwünschter Doppelarbeit führende Zweigleisigkeit in Kauf. Auch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung kann mit einer Nichtigkeitsklage beim Einheitspatentgericht angegriffen werden; ist ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig, kann das Einheitspatentgericht das Verfahren aussetzen, ist dazu allerdings nicht verpflichtet.<sup>7</sup>

[17] **1.3.2.** Ein Vorrang des Einspruchsverfahrens vor einem Nichtigkeitsverfahren ergibt sich jedoch bisweilen nach nationalem Recht, beispielsweise aus § 81 Abs 2 dPatG (vgl *Hall/Nobbe in Benkard*, PatG12 [2023] § 81 Rn 40) oder für die Schweiz aus Art 127f des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; nach dem Recht Großbritanniens ist es eine Frage der Interessensabwägung im Einzelfall, ob das nationale Verfahren über die Nichtigkeit schon vor Abschluss des Einspruchsverfahrens durchgeführt oder bis zu dessen Abschluss ausgesetzt wird [...].

[18] **1.3.3.** Zwar ist für Österreich nach § 11 PatV-EG<sup>8</sup> ein vor dem ÖPA anhängiges Verfahren auf Nichtigerklärung eines Europäischen Patents von Amts wegen insoweit zu unterbrechen, als ein dieselbe Sache betreffendes Einspruchsverfahren (Art 99 EPÜ) vor dem EPA anhängig ist oder anhängig gemacht wird. Das unterbrochene Verfahren ist nach rechtskräftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens auf Antrag fortzusetzen, wenn vom EPA eine Entscheidung in der Sache selbst nicht gefällt wurde. Andernfalls ist das Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen einzustellen.

[19] **1.3.4.** Dies sei nach den Materialien zum PatV-EG<sup>9</sup> geboten, weil eine vertragskonforme Durchführung des EPÜ eine Regelung erfordere, die das Entstehen einander widersprechender Entscheidungen in derselben Sache verhindere. Die in § 11 PatV-EG vorgesehene Unterbrechung des Nichtigkeitsverfahrens erfolge nur insoweit, als Sachidentität bestehe. Gegebenenfalls könne daher ein Nichtigkeitsverfahren teilweise fortgesetzt werden. Was unter „derselben Sache“ zu verstehen sei, wäre durch die Rsp zur Streitanhängigkeit hinreichend geklärt; das nationale Verfahren werde für die Dauer des europäischen Einspruchsverfahrens unterbrochen. Sei eine Sachentscheidung ergangen, so sei der innerstaatliche Rechtsweg unzulässig und das Verfahren daher einzustellen, während eine bloße Formalentscheidung des EPA (zB Zurückweisung des Einspruchs) hingegen eine Fortsetzung des Verfahrens vor der NA des ÖPA nicht ausschließe.

[20] **1.3.5.** Nach dem Wortlaut des § 11 PatV-EG ist bei zeitlicher Parallelität eines nationalen Nichtigkeits- und eines europäischen Einspruchsverfahrens jenes zu unterbrechen und nur dann fortzusetzen, wenn das EPA keine Sachentscheidung gefällt hat. § 11 PatV-EG regelt daher, wie mit einem bereits anhängigen Nichtigkeitsverfahren umzugehen ist, welches gleichzeitig mit einem Einspruchsverfahren nach Art 99ff EPÜ abgeführt werden müsste. Dies hat zum Ziel [...], sicherzustellen, dass über den Rechtsbestand des StP im Weiteren auf Grundlage seiner endgültigen, allenfalls geänderten Fassung (vgl Art 101 Abs 3 lit a und Art 103 EPÜ) verhandelt und entschieden werden kann.<sup>10</sup>

[21] Diese Bestimmung ist nicht dahin zu verstehen, dass der nationale Gesetzgeber dem Einspruchsverfahren nach Art 99ff EPÜ generell Vorrang in dem Sinne einräumen wollte, dass eine Sachentscheidung in diesem Verfahren Rechtskraftwirkung dahin entfalten sollte, dass die Geltendmachung von Nichtigkeitsgründen auch in einem späteren nationalen Verfahren wegen entschiedener Sache ausschließen würde.<sup>11</sup>

[22] Eine „Bindung“ der über einen späteren Antrag auf Nichtigerklärung nach §§ 112ff PatG entscheidenden Behörden an eine in einem früheren und abgeschlossenen Einspruchsverfahren ergangene Entscheidung der Beschwerdeabteilung (bzw – wie hier – der Beschwerdekammer des EPA) besteht daher nach herrschender Ansicht nicht.<sup>12</sup> Dass vom EPA bereits ein Einspruchsverfahren durchgeführt wurde, führt daher nicht dazu, dass entschiedene Rechtssache (res iudicata) vorliegt, weil nationale Gerichte und Patentämter nicht an Entscheidungen des EPA gebunden sind.<sup>13</sup>

[23] Dieses ergibt sich auch mit Blick auf § 115a PatG, wonach im Falle eines gleichzeitig anhängig (gemachten) nationalen Einspruchsverfahrens das nationale Nichtigkeitsverfahren unmittelbar (außer im Falle des Widerrufs) fortgesetzt werden kann; der Gesetzgeber setzt somit voraus, dass Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren zulässig sind. Warum ein Nichtigkeitsverfahren bereits durch jede frühere inhaltliche Einspruchsentcheidung nach Art 99ff EPÜ – anders als bei nationalen Einspruchentscheidungen – von vornherein ausgeschlossen wäre, erschließt sich weder aus Text und Zweck von § 11 PatV-EG noch aus den Materialien hierzu, die zudem – wie oben (Punkt 1.3.4.) dargelegt – fälschlich auch davon ausgehen, dass das EPÜ eine Regelung erfordere, die das Entstehen einander widersprechender Einspruchs- und Nichtigkeitsentscheidungen in derselben Sache verhindere.

[24] Dieses Ergebnis entspricht auch der Rechtslage und Rsp in der BRD (wo aber betont wird, dass frühere Entscheidungen aber bei der Entscheidungsfindung allenfalls als „sachverständige Stellungnahmen von erheblichem Gewicht“ zu berücksichtigen sind).<sup>14</sup>

### [ Keine Parteienidentität ]

[25] **2.1.** Die ASt im Verfahren des OPMS zu Op 6/07, PBI 2009, 3, über die dort beantragte Nichtigerklärung des StP nach §§ 112ff PatG – eine Kapitalgesellschaft – war mit der nunmehrigen ASt (ihrer Muttergesellschaft, ebenfalls eine Kapitalgesellschaft) nicht ident.

[26] **2.2.** Eine Erstreckung der Rechtskraft über den Kreis der Parteien einer Vorentscheidung hinaus kommt nur in gesetzlich besonders vorgesehenen Fällen in Frage.<sup>15</sup> Ein solcher Fall ist hier nicht erkennbar:

[27] **2.3.1.** § 146 Abs 2 PatG in der Stammfassung (BGBl 1970/259) hatte dahin gelautet, dass eine Eintragung gem § 146 Abs 1 PatG in das Patentregister (dass eine bestimmte Tatsache

<sup>7</sup> Ehlers in *Benkard*, EPÜ<sup>4</sup> (2023) Vorbem zu Art 99–105c Rn 7.

<sup>8</sup> Dessen Verfassungsrang durch § 5 Abs 1 Z 5 1. BVRBG, BGBl I 2008/2, aber beseitigt wurde, weil dieser – so die parlamentarischen Materialien (ErläutRV 314 BlgNR 23. GP 16) – „schon nach geltender Verfassungsrechtslage entbehrlich“ sei (gemeint wohl Art 9 Abs 2 B-VG idF BGBl 1981/350 iVm Art 50 Abs 1 Z 1 B-VG).

<sup>9</sup> ErläutRV 870 BlgNR 14. GP 11.

<sup>10</sup> Vgl *Hall/Nobbe in Benkard*, PatG<sup>2</sup> (2023) § 81 Rn 40; Ahrens in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, Patentrechtskommentar<sup>4</sup> (2020) § 81 PatG Rn 65.

<sup>11</sup> Vgl Meinl in *Stadler/Gehring*, PatG<sup>2</sup> (2019) § 11 PatV-EG Rz 4 und 9.

<sup>12</sup> Vgl schon OPMS 12. 5. 2004, Op 2/04, PBI 2004, 148; in diesem Sinne wohl auch Weiser, PatG GMG<sup>3</sup> (2016) § 1 PatV-EG 666; vgl auch (zu § 115a PatG) Burgstaller, Österreichisches Patentrecht<sup>2</sup> (2021) §§ 112–126 PatG Anm 7.

<sup>13</sup> OPMS 27. 5. 2009, Op 1/09, PBI 2010, 7 (16); Weiser, PatG GMG<sup>3</sup> (2016) § 113 PatG 462ff (insb 464).

<sup>14</sup> Vgl BGH 4. 5. 1995, X ZR 29/23, GRUR 1996, 75; Landry in *Haedicke/Timmann*, Handbuch des Patentrechts<sup>2</sup> (2020) § 8 Rn 11; Mes, PatG GebrMG<sup>5</sup> (2020) § 81 PatG Rn 106; Ann, Patentrecht<sup>8</sup> (2022) § 30 Rn 97ff (insb 105); Schnekenbühel in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, Patentrechtskommentar<sup>4</sup> (2020) § 61 PatG Rn 30; vgl auch RS0125405.

<sup>15</sup> Vgl eingehend Klicka in *Fasching/Konecny*<sup>3</sup> III/2 (2017) § 411 ZPO Rz 102ff.

der Patentierbarkeit der Erfindung nicht entgegensteht oder dass die Erfindung mit dem Gegenstand eines früheren Patents oder Privilegiums nicht übereinstimmt) die Wirkung hatte, dass ein auf dieselben Tatsachen und Beweismittel gestützter neuerlicher Antrag, auch wenn er von Dritten gestellt werde, unzulässig sei.

[28] **2.3.2.** Die Wortfolge „auch wenn er von Dritten gestellt wird“ wurde vom VfGH mit Erkenntnis vom 17. 10. 1973 als gleichheitswidrig (Art 7 B-VG) aufgehoben, weil die Eintragung Rechtswirkungen auch für Personen entfalte, die am Verfahren nicht beteiligt waren, deren Rechte durch eine solche Entscheidung aber beeinträchtigt werden können (VfSlg 7182/1973).

[29] **2.3.3.** In der Folge wurde der verbleibende § 146 PatG durch die PatG-Nov 1977, BGBl 1977/349, zur Gänze aufgehoben, was in den Materialien (ErläutRV 490 BlgNR 14. GP 15) damit begründet wurde, dass die von Anfang an im PatG enthaltene Regelung verhindern habe sollen, dass sich einerseits die Behörde mehrfach mit demselben Problem auseinandersetzen müsse, und andererseits ein Patentinhaber immer wieder mit dem gleichen Tatsachenvorbringen konfrontiert werde. Der nach der teilweisen Aufhebung durch den VfGH verbliebene Rest des § 146 PatG sage jedoch im Hinblick auf den Grundsatz „res iudicata“ eine Selbstverständlichkeit aus, sodass er zur Gänze zu streichen sei.

[30] **2.4.** Da auch sonst keine gesetzlichen Grundlagen ersichtlich sind, die eine Rechtskrafterstreckung anordnen, entfällt die Entscheidung im Verfahren des OPMS zu Op 6/07, PBl 2009, 3, über die dort beantragte Nichtigerklärung des StP nach §§ 112 ff PatG hier keine Wirkung dahin, dass der an jenem Verfahren nicht beteiligten nunmehrigen ASt die Geltendmachung des Anspruchs verwehrt würde.<sup>16</sup>

[31] **2.5.** Eine der Fallkonstellation eines nach § 14 UWG Klageberechtigten vergleichbare Situation, in der dessen Rechtsschutzbedürfnis zu verneinen wäre, weil nach der Lebenserfahrung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen wäre, dass seine schutzwürdigen Interessen durch eine andere natürliche oder juristische Person, die schon über einen entsprechenden Unterlassungstitel verfüge oder gerade dabei sei, sich einen solchen zu verschaffen, vollwertig gewahrt würden [...], liegt hier nicht vor. Die Interessen der ASt wurden im oben genannten Vorverfahren nicht gewahrt, zumal die dortige ASt gerade nicht durchgedrungen war [...].

[32] **2.6.** Auf die Frage, ob im Verfahren des OPMS zu Op 6/07, PBl 2009, 3, ein zum vorliegenden Verfahren identer Streitgegenstand vorliege, muss daher nicht eingegangen werden.

[33] **3.1.** Der BGH hatte in einem ersten Patentnichtigkeitsverfahren mit Urteil vom 13. 7. 2010, Xa ZR 10/07, BeckRS 2010, 17869, das auch das StP, jedoch mit einer hier nicht zu beurteilenden Modifikation (abschließender Verfahrensschritt der Gefriertrocknung) gegenüber dem Vorpatent der nunmehrigen ASt für rechtsbeständig gehalten, jedoch in der Folge mit Urteil vom 18. 3. 2014, X ZR 77/12, GRUR 2014, 758, das auch modifizierte StP wegen Offenbarung durch das Vorpatent der ASt teilweise für nichtig erklärt.<sup>17</sup>

[34] **3.2.** Ausländische Entscheidungen über die Nichtigerklärung eines Europäischen Patents wirken aber nur für den jeweiligen Urteilstaat und erfassen daher nicht den inländischen Teil dieses Patents. Allerdings können ihre Gründe in inländischen Sicherungsverfahren zur Bescheinigung von Nichtigkeitsgründen herangezogen werden (RS0125405; *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht<sup>2</sup> [2021] §§ 112 – 126 PatG Anm 8; vgl auch oben Punkt 1.3.5.).

[35] **3.3.** Die Entscheidungsgründe des BGH in den oben erwähnten Urteilen sind daher – ebenso wie die eingangs erwähnte

E der Beschwerdekammer des EPA zu T 0292/01-3.3.4 und die E des OPMS zu OP 6/07 (= PBl 2009, 3) – hier nicht bindend, aber bei einer (neuerlichen) inhaltlichen Beurteilung grundsätzlich zu berücksichtigen.

#### [ Nichtigerklärung nach Erlöschen ]

[36] **4.1.** Auch nach dem Erlöschen eines Patents (durch Verzicht oder – wie hier – Zeitablauf) kann ein Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden. In diesem Fall wird aber der Antrag auf Nichtigerklärung nicht mehr vom Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung unberechtigter Schutzrechte getragen, sondern es ist ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis des ASt erforderlich.<sup>18</sup>

[37] **4.2.1.** Die ASt hat hierfür in ihrem verfahrenseinleitenden Antrag vor der NA zusammengefasst ins Treffen geführt, ihre zu 98% in ihrem Eigentum stehende österreichische O\*gesellschaft m.b.H. sei vom AG aus Patentverletzung (Rechnungslegung und Zahlung) in Anspruch genommen und in Exekution gezogen worden (4 Ob 206/13t), und jene sei auch der Ansicht, sie als Tochtergesellschaft würde für die Herausgabe des durch angebliche Patentverletzungen erzielten Gewinns der Muttergesellschaft, der ASt, haften; diese habe das wirtschaftliche Risiko von Ansprüchen Dritter aus Patentrechtsverletzungen zu tragen und ihr drohen bei Bestand des StP vielfältige Regressansprüche.

[38] **4.2.2.** Wie schon das BerG zutreffend anmerkte, ist der AG diesen Ausführungen weder vor der NA noch im Rechtsmittelverfahren, weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht, entgegengetreten.

[39] **4.3.** Ausgehend von den von der ASt ins Treffen geführten, als unstrittig anzusehenden tatsächlichen Umständen (§ 267 ZPO iVm § 120 Abs 1 PatG) ist daher davon auszugehen, dass der ASt ein von ihr plausibel dargelegtes rechtliches Interesse nicht abgesprochen werden kann, weil mit dem Wegfall des StP auch ihrer Tochtergesellschaft und in der Folge auch ihr selbst drohende finanzielle Nachteile durch patentrechtliche Ansprüche des AG wegfielen.

#### [ In der Sache ]

[40] **5.** Da der Geltendmachung des Anspruchs durch die ASt keine früheren Entscheidungen entgegenstehen und „entschiedene Sache“ (§ 113 Abs 2 PatG) nicht vorliegt und von rechtlichem Interesse der ASt auszugehen ist, ist auf die in ihrer Rev aufgeworfenen Fragen inhaltlich einzugehen; dabei ist von folgenden Vorüberlegungen auszugehen:

[41] **5.1.** Nach dem klaren Gesetzeswortlaut der §§ 141 ff PatG sind – von einzelnen Sonderregelungen abgesehen – die Bestimmungen der ZPO über das Rechtsmittelverfahren anzuwenden. Daraus folgt zwingend, dass Endentscheidungen wie hier schon grundsätzlich auch den grundlegenden Bestimmungen der ZPO

<sup>16</sup> Vgl zur dt Rechtslage und mit dem gleichen Ergebnis BGH 9. 11. 2011, X ZR 23/11, GRUR 2012, 540; zust Hall/Nobbe in Bernd, PatG<sup>12</sup> (2023) § 81 Rn 41; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG<sup>9</sup> (2020) § 81 Rn 102; Mes, PatG GebrMG<sup>5</sup> (2020) § 81 PatG Rn 105; vgl auch BGH 18. 3. 2014, X ZR 77/12, GRUR 2014, 758, Rn 9ff.

<sup>17</sup> Vgl Meier-Beck, Die Rsp des BGH in Patentsachen im Jahr 2014, GRUR 2015, 721.

<sup>18</sup> OPM 28. 10. 2003, N 1/99, N 2/99, PBl 2004, 163; Stadler/Gehring in Stadler/Koller, PatG (2019) § 113 Rz 80ff; Weiser, PatG<sup>3</sup> (2016) § 112 458f; vgl ebenso die hA in der BRD: BGH 29. 9. 1964 Ia ZR 285/63, GRUR 1965, 231; 16. 2. 1982, X ZR 78/80, GRUR 1982, 355; 17. 12. 2002, X ZR 155/99, BeckRS 2003, 2900; sowie – jeweils mwN – Ahrens in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar<sup>4</sup> (2012) § 81 PatG Rn 74ff; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG<sup>9</sup> (2020) § 81 Rn 73f; Mes, PatG GebrMG<sup>5</sup> (2020) § 81 PatG Rn 78ff; Ann, Patentrecht<sup>6</sup> (2022) § 26 Rn 203.

über Urteile sowie deren Aufbau und Inhalte zu entsprechen haben, damit sie auch nach den Bestimmungen der ZPO über die Rechtsmittel und deren Gründe überprüft werden können.

[42] 5.2. Die Entscheidungen der Vorinstanzen genügen diesen Anforderungen nicht.

#### [ Kein Sachverhalt ]

[43] 5.2.1. In der Entscheidung der NA wurden unter der Überschrift „Sachverhalt“ keine Feststellungen getroffen, sondern Zusammenfassungen des Vorbringens der Parteien versucht. Unter der Überschrift „Gründe“ wurde die maßgebliche Fachperson definiert und unter dem Punkt „Zur Neuheit gegenüber Beilage ./B“ [= Vorpatent] wurden Argumente angeführt, warum Anspruch 1 hinsichtlich des Merkmals M6 neu gegenüber dem Vorpatent wäre; in diesem Punkt wird noch disloziert dargelegt, dass es sich beim Vorpatent um ein nachveröffentlichtes älteres Recht handle, dass es ein Verfahren betreffe, bei dem die Probe einer Gelpermeationschromatographie an Ionenaustauschermaterialien unterworfen werde, und dass im Vorpatent eine genauere Kennzeichnung hinsichtlich dessen chemischer Natur unterblieben sei. Weitere für die Frage der Neuheit des StP gegenüber dem Vorpatent relevante Tatsachenfeststellungen sind in der gesamten Entscheidung der NA nicht erkennbar. Insb steht etwa nicht fest, dass im Vorpatent als konkretes Beispiel für ein Gelpermeationsmaterial mit Ionenaustauscheraktivität ein „Fractogel®-DEAE-Harz“ angeführt ist, gleichwohl wird solches aber in weiterer Folge mit unklarer Konsequenz als „Annahme der ASt“ rechtlich diskutiert.

[44] Schon daraus erhellt, dass es weitgehend unklar bleibt, welche Tatsachen von der NA und ihr folgend dem BerG festgestellt und als Grundlage der rechtlichen Beurteilung herangezogen wurden.

[45] 5.3. Auch aus dem Berufungsurteil ergibt sich nämlich keine diesbezügliche Klarheit, welchen Sachverhalt die Tatsacheninstanzen ihrer rechtlichen Beurteilung zugrunde legten. So hat etwa das BerG ausgeführt, dass es „die“ Feststellungen der NA übernommen und der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt hätte. Im Rahmen der Behandlung der Rechtsfrage wird sodann ausgeführt, dass das BerG der früheren Ansicht des OPMS vom 23. 1. 2008, Op 6/07, PBI 2009, 3, beitreten würde, wobei im Lichte der Ber allerdings noch weitere Ausführungen unklarer Provenienz zu „ergänzen“ wären. In der Folge werden zwar Merkmale des Vorpatents erörtert, es wird dabei aber nicht deutlich, ob es sich hierbei um (von der NA nicht getroffene) Tatsachenfeststellungen zum Vorpatent handeln soll oder um eine rechtliche Auseinandersetzung mit den von der ASt diesbezüglich vorgebrachten Argumenten; letztlich bleiben auch hier Tatsachenfragmente und rechtliche Darlegungen (etwa zur impliziten Vorwegnahme der Merkmals 6b) mit einer Subsumtion der Merkmale unter den Anspruchswortlaut sowie mit einer Auseinandersetzung mit den Argumenten der Berufungswerberin untrennbar und letztlich undeutlich vermengt.

[46] 5.4. Es ist daher in Ansehung des Vorpatents nicht ersichtlich und dementsprechend auch nicht überprüfbar, aufgrund welcher Überlegungen welche konkreten Sachverhalte von den Vorinstanzen als erwiesen angesehen und ihrer rechtlichen Würdigung zugrunde gelegt wurden. Die Entscheidungen beider Vorinstanzen können damit keinen Bestand haben, da sie den – hier wie auch generell in Verfahren wie dem vorliegenden zu beachtenden – grundlegenden Anforderungen an im gerichtlichen Rechtszug überprüfbare Entscheidungen nicht genügen.

[47] 5.5. Im fortgesetzten Verfahren werden daher – gesondert von Tatsachenbehauptungen und rechtlichen Erwägungen der Parteien, von Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen früherer Entscheidungen oder von sonstigen Verfahrensinhalten – konkrete und nachvollziehbare Tatsachenfeststellungen zu den relevanten Themenkreisen (hier – wie in der Folge gezeigt wird – insb hinsichtlich des expliziten und impliziten Offenbarungsgehalts des Vorpatents) zu treffen sein, wobei – hier wie auch generell – darauf zu achten sein wird, Feststellungen nicht mit rechtlichen Überlegungen oder anderen Darlegungen irgendwelcher Art zu vermengen. Weiters wird konkret zu begründen sein, aufgrund welcher (nicht rechtlichen, sondern Beweisergebnisse würdigenden und abwägenden) Überlegungen welche Tatsachen warum als erwiesen angesehen wurden. Von (ausschließlich) diesen Tatsachenfeststellungen ausgehend wird sodann eine rechtliche Beurteilung stattzufinden haben, in der die Vorinstanzen klar zum Ausdruck bringen, was ihrer Beurteilung nach rechtlich aus dem Sachverhalt folgt (hier: ob die Merkmale von Anspruch 1, insb Merkmal 6b, neu gegenüber dem Vorpatent wären).

6. Dabei werden in technischer Hinsicht folgende Aspekte besonders zu beachten sein:

[48] 6.1. Patentanspruch 1 des angegriffenen StP lautet zusammengefasst, in Merkmale aufgegliedert:

- ▶ M1: ein Verfahren zur Trennung der Proteine Faktor VIII, Fibrinogen, Fibronectin und von Willebrand-Faktor;
- ▶ M2: die Trennung der Proteine erfolgt aus menschlichem oder tierischem Plasma;
- ▶ M3: zur Herstellung von Konzentraten zum therapeutischen Gebrauch;
- ▶ M4: Ausgangsmaterial ist die Kryopräzipitätsfraktion des Plasmas;
- ▶ M5: die Kryopräzipitätsfraktion besteht im Wesentlichen aus Fibrinogen, Fibronectin, von Willebrand-Faktor und Faktor VIII;
- ▶ M6: man unterzieht das wieder in Lösung gebrachte Kryopräzipitat einer einzigen Trennung durch Chromatographie auf einem Anionenaustauscherharz;
- ▶ M6a: die Matrix des Anionenaustauscherharzes ist ein Gel von der Art eines makroreticularen Vinylpolymers;
- ▶ M6b: das Gel ist aufgrund seiner Porositäts- und Hydrophobieeigenschaften in der Lage, den Komplex aus Faktor VIII und von Willebrand-Faktor zurückzuhalten;
- ▶ M7: man gewinnt die verschiedenen Proteine selektiv durch sukzessive Erhöhungen der Ionenstärke des Elutionspuffers.

[49] 6.2. In der Beschreibung des StP ist als Beispiel für das Anionenaustauscherharz „Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ genannt, meist kurz als „DEAE Fractogel“ bezeichnet.

[50] 6.3. Das Vorpatent ist eine vor dem StP angemeldete, aber nicht vorveröffentlichte, europäische Patentanmeldung.

[51] 6.4. Im Vorpatent ist als konkretes Beispiel für ein Gelpermeationsmaterial mit Ionenaustauscheraktivität auf Seite 2, rechte Spalte, letzte Zeile „Fractogel®-DEAE“ bzw „Fractogel“ angeführt. Weiters wird im Ausführungsbeispiel im Verfahren gem Beispiel 2, Seite 3 des Vorpatents als Anionenaustauscherharz ein „Fractogel®-DEAE Harz“ verwendet.

[52] 6.5. Unter den Begriff „Fractogel-DEAE Harz“ können verschiedene Harze fallen, unter anderem das im StP genannte „Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“.

#### [ 7. Daraus ergeben sich folgende Überlegungen: ]

[53] 7.1. Keine erkennbaren Feststellungen wurden dazu getroffen, welches Harz (welche Harze) die Fachperson zum Prioritäts-

zeitpunkt in erster Linie konkret ausgewählt hätte, wenn sie das Beispiel aus dem Vorpatent mit der zwingenden Vorgabe des Beispiels, ein „Fractogel®-DEAE Harz“ zu verwenden, nachgearbeitet hätte. Dabei liegt nahe, dass die Fachperson jedenfalls ein – dieser Vorgabe gem dem Vorpatent entsprechendes – Gel für die Nacharbeitung dieses konkreten Beispiels auswählen hätte müssen. Die Fachperson hätte also nicht irgendein (anderes) Gel auswählen und hätte diese Auswahl auch nicht offen oder unerledigt lassen oder die Nacharbeitbarkeit (nur) daran scheitern lassen dürfen, dass im Vorpatent „nur“ die Vorgabe der Verwendung eines „Fractogel®-DEAE Harzes“ gemacht wurde, aber keine weiteren Informationen etwa zur chemischen Natur des Harzes gegeben wurden.

[54] 7.2. „Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ und „Fractogel TSK-DEAE 650 (S)“ unterscheiden sich nur in der Teilchengröße, nicht aber in ihren sonstigen Eigenschaften.

[55] Unter „Vinylpolymer“ iS von Merkmal 6a des StP ist nicht ein „Polyvinylchlorid (PVC)“ zu verstehen, sondern ein Polymer, das aus Monomeren mit einer reaktiven Ethenylgruppe ( $R - CH = CH_2$ ) polymerisiert wurde und entsprechend eine „normale“ Alkanstruktur aufweist. „Fractogel®-DEAE“ ist dementsprechend ein „Vinylpolymer“ iS von Merkmal 6a.

[56] 7.3. Die im Kern entscheidungsrelevante Feststellung, welche von den Vorinstanzen aber nicht konkret getroffen wurde, ist in diesem Lichte diejenige, ob die Fachperson unmittelbar an „Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ und/oder an „Fractogel TSK-DEAE 650 (S)“ gedacht und diese Gele eingesetzt hätte.

[57] 7.4. Weiters wäre festzustellen, ob dieses Gel, das „Fractogel®-DEAE Harz“, in der Lage ist, den Komplex aus Faktor VIII und von Willebrand-Faktor zurückzuhalten, wenn es gem dem Beispiel des Vorpatents eingesetzt würde. Wie weiter unten (Punkt 8.5.) noch ausgeführt wird, ist in diesem Zusammenhang jedoch keine Feststellung dahin erforderlich, welche Porositäts- und welche Hydrophobieeigenschaften das Gel konkret besitzt und in welchem Ausmaß, warum bzw mit welchem technischen Wirkmechanismus es den Komplex zurückhält.

[58] 7.5. Im Lichte dieser Überlegungen ist im Übrigen nicht nachvollziehbar, inwieweit Merkmal 6a im Berufungsverfahren nicht mehr strittig gewesen sein sollte, wie das BerG vermeinte.

[59] 8. Wären die zu den Punkten 7.3. und 7.4. angesprochenen Tatsachenfragen zu bejahen, wäre die Neuheit des StP zu verneinen, wobei rechtlich Folgendes zu beachten wäre:

[60] 8.1. Nach Art 54 Abs 1 EPÜ gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet nach Abs 2 leg cit alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Nach Abs 3 leg cit gilt als Stand der Technik auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Abs 2 leg cit genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind.

[61] 8.2. Das Vorpatent ist ein älteres Recht gem Art 54 Abs 3 EPÜ und zur Beurteilung der Neuheit, nicht aber zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen.

[62] 8.3. Aus Art 54 EPÜ folgt konkret (arg: „alles“, „der Inhalt“), dass der gesamte Inhalt einer älteren europäischen Patentanmeldung zu beachten ist. Die Ansicht des BerG, wonach das Vorpatent nicht nur „Fractogel DEAE“, sondern allgemein ein „Gelpermeationsmaterial mit Ionenaustauscheraktivität“ offbare und „Fractogel DEAE“ nur als Beispiel für ein solches

Gelpermeationsmaterial anfüre, trifft zwar zu, ändert aber nichts daran, dass „Fractogel DEAE“ ebenfalls zum Inhalt des Vorpatents zählt. Das EPÜ gibt keinen Anlass, gewisse Merkmale, die im Stand der Technik explizit beschrieben sind, unberücksichtigt zu lassen, selbst wenn sie als „unwichtiges Beispiel“ beschrieben wären (was hier aber ohnehin nicht der Fall ist, weil es sich um das relevante Ausführungsbeispiel des Vorpatents handelt). Der gesamte Inhalt des Vorpatents inklusive der dort spezifisch und konkret genannten beispielhaften Angaben, insb zum Harz, zählt dementsprechend zum dort offenbarten Stand der Technik.

[63] 8.4. Eine Schrift offenbart weiters nicht nur das, was darin explizit beschrieben ist, sondern auch alle Merkmale, die sich implizit ergeben, das sind insb alle Merkmale, die sich beim Nacharbeiten eines konkret beschriebenen Beispiels zwangsläufig ergeben.

[64] Wenn nun die Fachperson das Ausführungsbeispiel im Vorpatent nacharbeiten möchte, muss sie jedenfalls entscheiden, welches Harz sie konkret verwenden möchte (oben Punkte 7.3. und 7.4.), zumal der Begriff „Fractogel-DEAE Harz“ nicht ganz eindeutig ist.

[65] Wenn die Fachperson „Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ gewählt hätte, dann wären die Merkmale 6a und 6b erfüllt. Hätte sie „Fractogel TSK-DEAE 650 (S)“ gewählt, dann gälte dasselbe, denn diese beiden Harze haben bis auf die Teilchengröße gleiche Eigenschaften. Somit würden bei einem solchen Nacharbeiten des Beispiels im Vorpatent zwangsläufig die Merkmale 6a und 6b verwirklicht, sodass sie implizit geoffenbart wären. Damit wären alle Merkmale des Patentanspruchs 1 verwirklicht und dieser wäre nicht neu.

[66] 8.5. Die Auffassung des BerG, es gebe keinen Anhaltpunkt für die Annahme, die Fachperson hätte sofort erkennen können, dass das Vorpatent (auch) die im Merkmal 6b des StP genannten (konkreten) Porositäts- und Hydrophobieeigenschaften hätte offenbaren wollen und dass die Fachperson diesen Offenbarungsgehalt „miterfasst“ hätte, überzeugt nicht: Es kommt hier weder darauf an, was das Vorpatent offenbaren wollte, noch darauf, was die Fachperson miterfasst hätte, sondern es ist entscheidend, ob sich die fraglichen Merkmale beim Nacharbeiten des Beispiels zwangsläufig ergeben hätten.

[67] Dabei ist zu berücksichtigen, dass es für die Frage der Offenbarung im Vorpatent gerade nicht relevant ist, dass die chemischen Eigenschaften des dort eingesetzten Produkts „Fractogel DEAE“ nicht näher beschrieben sind bzw dass dort keine genauere Kennzeichnung hinsichtlich dessen chemischer Natur gegeben ist.

[68] Insb ist es auch nicht erforderlich, dass im Vorpatent konkrete Werte für die Porositäts- und/oder Hydrophobieeigenschaften angegeben sind. Die Begriffe „Porositätseigenschaften“ und „Hydrophobieeigenschaften“ sind lediglich allgemeine und relative Begriffe, die weder qualitativ noch quantitativ einschränkend zu verstehen sind. Insb bedeutet „Porositätseigenschaften“ nicht, dass dadurch bestimmte Porositätswerte bzw Minimal- oder Maximalwerte impliziert werden, die das Harz aufweisen müsste. Ebenso wenig bedeutet „Hydrophobieeigenschaften“, dass das Harz hydrophob ist oder gewisse Hydrophobiewerte aufweisen müsste (auch tendenziell hydrophilere Harze haben „Hydrophobieeigenschaften“, nur eben geringere als hydrophobere Harze). „Porositätseigenschaften“ und „Hydrophobieeigenschaften“ sind dementsprechend bei jedem Harz in irgendeiner, stärkeren oder schwächeren, Form ausgebildet und beeinflussen die Funktionalität des Gels im Einsatz.

[69] Um das funktionale Merkmal 6b des Anspruchs zu erfüllen, reicht es aus, wenn das Gel in der Lage ist, den Komplex aus Faktor VIII und von Willebrand-Faktor zurückzuhalten, wenn es gem dem Beispiel eingesetzt würde; mehr ist von Anspruch 1 nicht gefordert. Einer wissenschaftlichen Erkenntnis oder Begründung dafür, warum bzw ob das Gel aufgrund irgendwelcher besonderen Porositäts- und/oder Hydrophobeeigenschaften den Komplex zurückhalten könne, bedarf es nicht, es reicht, dass dieser Erfolg beim Nacharbeiten einträtte.

[70] 8.6. Unrichtig ist demnach die Auffassung des BerG, es sei unerheblich, ob „Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ tatsächlich sowohl die vom Vorpatent als auch die von Merkmal 6b geforderten (unterschiedlichen) Eigenschaften haben sollte oder nicht. Es ist im Gegenteil von entscheidungswesentlicher Bedeutung, ob bzw dass „Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ das Merkmal 6b erfüllt. Irrelevant ist hingegen, ob die im Vorpatent angeführten Eigenschaften zutreffen oder nicht.

[71] Damit ist auch die Darlegung des BerG verfehlt, wonach bedeutungslos sei, ob „Fractogel DEAE“ das Merkmal 6b des Patentanspruchs 1 erfülle. Genau diese Frage (zu deren Beantwortung Feststellungen fehlen) ist jedoch nach dem Gesagten entscheidungswesentlich.

[72] 8.7. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch der BGH (13. 7. 2010, Xa ZR 10/07, BeckRS 2010, 17869) begründet festgestellt und entschieden hat, dass die Merkmale 6a und 6b im Vorpatent offenbart sind. Die Merkmale von Patentanspruch 1 in der hier vorliegenden Fassung wurden vom BGH als nicht neu angesehen und daher wurde in dessen Verfahren ein zusätzliches – in Patentanspruch 1 in der hier vorliegenden Fassung gerade nicht enthaltenes – Merkmal in den dortigen Patentanspruch 1 aufgenommen; erst dieses neue und zusätzliche Merkmal (Gefriertrocknung als weiterer Schritt) hat dort die Neuheit begründet. Im Übrigen müssen bei einer derartigen Beschränkung eines Patentanspruchs alle anderen Merkmale im Patentanspruch verbleiben; dass auch die modifizierte Fassung das strittige Merkmal 6b enthält, ist also nicht relevant.

[73] Soweit das BerG daher aus jenem Urteil des BGH nichts zugunsten der ASt abzuleiten vermag, weil der Patentanspruch 1 zwar nur in einer modifizierten Fassung aufrechterhalten, auch diese modifizierte Fassung aber das strittige Merkmal 6b enthalten habe, ist dies nicht stichhaltig: Die Entscheidung des BGH und deren Begründung, dass die Merkmale 6a und 6b im Vorpatent offenbart sind, sind für das vorliegende Verfahren, wie oben (Punkt 3.) dargelegt, zwar nicht präjudizell, aber inhaltlich sehr wohl relevant und bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

#### Anmerkung



ROBERT CLAUDIO SCHARDMÜLLER, Schardmüller Gall-Schuhmann Patentanwälte OG, Wien.

JOHANNES GALL-SCHUHMANN, Schardmüller Gall-Schuhmann Patentanwälte OG, Wien.

Dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Nichtigkeitsverfahren waren bereits zwei Verfahren vorausgegangen, in denen die ASt (mittelbar oder unmittelbar) versucht hatte, das StP zu Fall zu bringen. Das erste dieser Verfahren – ein Einspruchsverfahren vor dem EPA – wurde 1995 von der ASt selbst initiiert. Nachdem

das StP im entsprechenden Einspruchsbeschwerdeverfahren (in leicht abgeänderter Fassung) aufrechterhalten worden war, wurde 2004 ein erster Nichtigkeitsantrag vor dem PA eingebbracht – damals jedoch nicht von der ASt selbst, sondern von einer österreichischen Gesellschaft, die zu 98% im Eigentum der ASt steht. Nachdem auch dieses Nichtigkeitsverfahren – damals noch vor dem OPMS – mit der Aufrechterhaltung des StP endete, startete die ASt einen neuerlichen Versuch, das StP zu Fall zu bringen, und brachte 2017 (nun höchstpersönlich) einen (weiteren) Nichtigkeitsantrag ein. Dass das StP bereits 2009 abgelaufen war, wurde hierfür nicht als hinderlich angesehen, zumal ein rechtliches Interesse aus Streitigkeiten abgeleitet wurde, die zwischen den Parteien über Entgelte aus dem StP abhängig waren. Die NA wies den Antrag ab; das BerG, das aus den Reihen des PA fachkundig besetzt war, bestätigte die Entscheidung der NA.

Der OGH hatte nun über die oRev der ASt zu entscheiden, die er für „zur Wahrung der Rechtssicherheit zulässig und im Sinne des Aufhebungsantrags berechtigt“ hielt. Mit den Entscheidungen der Vorinstanzen ging der OGH dabei hart ins Gericht.

#### Zur Frage der res iudicata

Zunächst sind der vorliegenden Entscheidung ausführliche Erwägungen in Bezug auf das Thema *res iudicata* zu entnehmen. Demnach führt der Umstand, dass „vom Europäischen Patentamt bereits ein Einspruchsverfahren durchgeführt wurde, [...] nicht dazu, dass entschiedene Rechtssache (*res iudicata*) vorliegt, weil nationale Gerichte und Patentämter nicht an Entscheidungen des Europäischen Patentamts gebunden sind“. Auch das frühere Nichtigkeitsverfahren begründet nach Ansicht des OGH keine *res iudicata*, weil keine Identität der Parteien vorliegt – der erste Nichtigkeitsantrag war schließlich nicht von der ASt selbst, sondern von einer anderen (wenn auch von der ASt kontrollierten) Gesellschaft eingebbracht worden.

In weiterer Folge hielt der OGH auch fest, dass ausländische Entscheidungen über die Nichtigkeitsklärung eines europäischen Patents – hier: zwei BGH-Entscheidungen, mit denen das StP zunächst für rechtsbeständig, dann aber doch volumnäßig für nichtig erklärt worden war – für das gegenständliche Verfahren zwar nicht präjudizell, aber inhaltlich sehr wohl zu berücksichtigen sind.

Als letzte „Vorfrage“ befasste sich der OGH noch mit dem von der ASt behaupteten rechtlichen Interesse an der Nichtigkeitsklärung (mit Wirkung *ex tunc*) des bereits abgelaufenen StP. Da die ASt dies mit Regressansprüchen begründet hatte, die ihr beim Bestand des StP drohten, und da der AG diese Begründung nicht bestritten hatte, sah der OGH dieses rechtliche Interesse der ASt als unstrittig an.

Da somit keine *res iudicata* vorlag und auch das besondere rechtliche Interesse der ASt an der Nichtigkeitsklärung des bereits erloschenen StP gegeben war, musste der OGH auf die in der Rev aufgeworfenen Fragen inhaltlich eingehen:

#### Tatsachenfeststellungen gefordert

Unter Verweis auf jene Bestimmungen des PatG, die (zunächst nur) die Rechtmittel gegen die Beschlüsse und Entscheidungen der NA betreffen (§ 141 ff PatG), verlangt der OGH geradezu apodiktisch, „dass Endentscheidungen wie hier schon grundsätzlich auch den grundlegenden Bestimmungen der ZPO über Urteile sowie deren Aufbau und Inhalte zu entsprechen haben, damit sie auch nach den Bestimmungen der ZPO über die Rechts-

mittel und deren Gründe überprüft werden können“. Diesem Grundsatz genügen die Entscheidungen der Vorinstanzen jedoch nach Ansicht des Höchstgerichts nicht, zumal in der Entscheidung der NA „weitgehend unklar bleibt, welche Tatsachen von der NA und ihr folgend vom BerG festgestellt und als Grundlage der rechtlichen Beurteilung herangezogen wurden“. Da somit „nicht überprüfbar [ist], aufgrund welcher Überlegungen welche konkreten Sachverhalte von den Vorinstanzen als erwiesen angesehen und ihrer rechtlichen Würdigung zugrunde gelegt wurden“, können „die Entscheidungen beider Vorinstanzen [...] keinen Bestand haben, da sie den – hier wie auch generell in Verfahren wie dem vorliegenden zu beachtenden – grundlegenden Anforderungen an im gerichtlichen Rechtszug überprüfbare Entscheidungen nicht genügen“.

Nach diesem unmissverständlichen Befund hätte es der OGH auch auf sich beruhen lassen können, zumal er es als „unvermeidlich“ erachtete, die Entscheidungen der Vorinstanzen aufzuheben und die Sache an die NA zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung zurückzuverweisen. Tatsächlich sah sich das Höchstgericht aber noch weiter dazu veranlasst, der NA eine detaillierte Handlungsanweisung für das fortgesetzte Verfahren vorzugeben.

Der OGH trägt der NA dabei (zunächst noch allgemein gehalten) auf, im fortgesetzten Verfahren

- ▶ „konkrete und nachvollziehbare Tatsachenfeststellungen zu den relevanten Themenkreisen [...] zu treffen, wobei – hier wie auch generell – darauf zu achten sein wird, Feststellungen nicht mit rechtlichen Überlegungen oder anderen Darlegungen irgendwelcher Art zu vermengen“;
- ▶ „konkret zu begründen [...], aufgrund welcher (nicht rechtlichen, sondern Beweisergebnisse würdigenden und abwägenden) Überlegungen welche Tatsachen warum als erwiesen angesehen wurden“; und
- ▶ „von (ausschließlich) diesen Tatsachenfeststellungen ausgehend eine rechtliche Beurteilung [vorzunehmen], in der die Vorinstanzen klar zum Ausdruck bringen, was ihrer Beurteilung nach rechtlich aus dem Sachverhalt folgt (hier: ob die Merkmale von Anspruch 1, insbesondere Merkmal 6b, neu gegenüber dem Vorpatent wären)“.

### Die hypothetische rechtliche Beurteilung

Darüber hinaus geht der OGH dann aber auch noch detailliert auf all jene Tatsachen ein, die seiner Ansicht nach entscheidungsrelevant sind, und schließt (sicherheitshalber) gleich eine rechtliche Beurteilung des (von den Tatsacheninstanzen erst noch zu erhebenden) Sachverhalts an.

Dabei geht es dem OGH insb um die Frage, welche konkrete Auswahl die Fachperson beim Nacharbeiten des „Vorpatents“ – eines nachveröffentlichten Stand-der-Technik-Dokumentes gem Art 54 Abs 3 EPÜ, das von der ASt selbst vor dem Prioritätszeitpunkt des StP angemeldet worden war – getroffen hätte. Entscheidungsrelevant ist demnach, „ob die Fachperson unmittelbar an [Anm.: das im StP selbst als besonders vorteilhaft beschriebene] ‚Fractogel TSK-DEAE 650 (M)‘ und/oder an ‚Fractogel TSK DEAE 650 (S)‘ gedacht und diese Gele eingesetzt hätte“, wenn sie ein Ausführungsbeispiel aus dem Vorpatent nachgearbeitet hätte, das die zwingende Vorgabe enthält, ein „Fractogel®-DEAE Harz“ zu verwenden. Ebenso entscheidungsrelevant ist, ob dieses Harz „in der Lage [ist], den Komplex aus Faktor VIII und von Willebrand-Faktor zurückzuhalten“, und somit das funktionelle Anspruchsmerkmal M6b des StP verwirklicht.

Wenn diese beiden Tatsachenfragen bejaht werden, folgert der OGH rechtlich, dass „die Neuheit des StP zu verneinen wäre“, und weist dabei (sicherheitshalber) noch darauf hin, dass der „gesamte Inhalt des Vorpatents inklusive der dort spezifisch und konkret genannten beispielhaften Angaben“ zum Stand der Technik zählt und es – entgegen der Ansicht des BerG – irrelevant ist, ob ein spezifisches Merkmal nur als („unwichtiges“) Beispiel eines allgemeineren Begriffes beschrieben ist. Zudem merkt der OGH an, dass „auch alle Merkmale, die sich implizit ergeben, das sind insbesondere alle Merkmale, die sich beim Nacharbeiten eines konkret beschriebenen Beispiels zwangsläufig ergeben“ zum Stand der Technik gehören.

Abschließend geht der OGH noch auf einige in der angefochtenen Berufungsentscheidung enthaltene spezifische Aussagen ein bzw stellt sich diesen entgegen – beispielsweise meint das BerG, „es sei unerheblich, ob ‚Fractogel TSK DEAE 650 (M)‘ tatsächlich sowohl die vom Vorpatent als auch die von Merkmal 6b geforderten (unterschiedlichen) Eigenschaften haben sollte oder nicht“, es sei „bedeutungslos [...], ob ‚Fractogel DEAE‘ das Merkmal 6b des Patentanspruchs 1 erfülle“ und gerade „aus jenem Urteil des BGH“, nach dessen Begründung die hier strittigen Merkmale 6a und 6b im Vorpatent offenbart sind, sei „nichts zugunsten der ASt abzuleiten“.

### Spannende Fragen

Die vorliegende Entscheidung enthält einige interessante Punkte von allgemeinem Interesse, darunter etwa die kategorische Aussage, (auch) die Entscheidungen der NA müssen „den grundlegenden Bestimmungen der ZPO über Urteile sowie deren Aufbau und Inhalte“ genügen. Dabei geht der OGH (leider) nicht auf die Unterschiede zwischen dem für solche Entscheidungen der NA einschlägigen § 123 PatG und der entsprechenden Regelung des § 417 ZPO ein, die wohl dazu führten, dass in der Literatur bisher die gegenteilige Meinung vertreten wurde.<sup>19</sup>

Interessant ist auch der Themenkomplex rund um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der gegenständliche Nichtigkeitsantrag gegen das bereits erloschene StP überhaupt zulässig ist. Im PatG finden sich hierzu bekanntlich keine Regelungen. Dass einer ASt, die von der Patentinhaberin wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wurde, ein „besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis“ zukommen würde, das die Beantragung einer „nachträglichen“ Nichtigkeitsklärung rechtfertigt, ist hier irrelevant. Es war nämlich gerade nicht die ASt selbst, die von der Patentinhaberin geklagt wurde, sondern die 98%-Tochter der ASt. Gerade diese Tochtergesellschaft der ASt hätte aber – aufgrund des vorhergehenden, rechtskräftig entschiedenen Nichtigkeitsverfahrens – im gegenständlichen Nichtigkeitsverfahren nicht nochmals als ASt auftreten können (*res iudicata*). Wenn nun das „besondere eigene Rechtsschutzbedürfnis“ der (nicht von der Patentverletzungsklage erfassten) ASt mit Vertragsverhältnissen zu anderen Unternehmen begründet werden kann, stellt sich die Frage, ob ein solches (dann *gemeinsames oder geteiltes*) Rechtsschutzbedürfnis nicht allen Unternehmen in einem Konzern zukommen könnte und ob dies nicht generell die Möglichkeiten uferlos machen würde, das *res iudicata*-Hindernis zu umgehen und künftig in dieser Sache noch viele Nichtigkeitsverfahren einzuleiten. Da das Fehlen der Parteienidentität zwischen

<sup>19</sup> Vgl Stadler/Gehring in Stadler/Koller, PatG (2019) § 123 Rz 4ff.

den Parteien unstrittig war, ging der OGH hierauf aber (leider) nicht näher ein.

Andere spannende Fragen eröffnen sich im Zusammenhang mit den in der vorliegenden Entscheidung enthaltenen Aussagen des OGH in Bezug auf die Frage der Neuheit des StP: Einerseits moniert das Höchstgericht fehlende Tatsachenfeststellungen zu entscheidungsrelevanten Fragestellungen durch die Vorinstanzen; andererseits könnte man in manchen Absätzen der Entscheidung aber bereits derartige Tatsachenfeststellungen durch den OGH selbst erkennen (vgl. etwa „Fractogel®-DEAE“ ist dementsprechend ein „Vinylpolymer“ im Sinne von Merkmal 6a.<sup>20</sup> oder „Es ist im Gegenteil von entscheidungswesentlicher Bedeutung, ob bzw. dass „Fractogel TSK DEAE 650 (M)“ das Merkmal 6b erfüllt“<sup>21</sup>). Hier scheint der OGH selbst an der Grenze zwischen rechtlicher Beurteilung und Tatsachenfeststellung anzukommen. In Zusammenschau mit den überaus detaillierten Handlungsanweisungen an die nun wieder zuständige NA und im Lichte der Hinweise auf die „zu berücksichtigende“ Begründung des BGH, nach der die Merkmale 6a und 6b im Vorpatent offenbart sind, könnte man außerdem den Eindruck gewinnen, als hätte sich der OGH bereits eine Meinung zur Frage der Rechtsbeständigkeit des StP gebildet.

## Fazit

Abgesehen von diesen Aspekten ist die vorliegende Entscheidung aus Sicht der Autoren aber vor allem aufgrund ihrer schonungs-

losen Deutlichkeit in Bezug auf die Qualität der Entscheidungen des Patentamts zu begrüßen. „Hier wie auch generell“, wie der OGH mehrmals betont, wird in Zukunft mehr darauf zu achten sein, dass sämtliche Entscheidungen den „grundlegenden Anforderungen an im gerichtlichen Rechtszug überprüfbare Entscheidungen [...] genügen“. Gerade in Zeiten, in denen Anmelder nicht mehr auf nationale Schutzrechte angewiesen sind und mit dem UPC eine immer attraktiver erscheinende Alternative zur Zuständigkeit nationaler Gerichte geschaffen wurde, könnte eine nationale Behörde durch Herausgabe exzellenter begründeter (Bescheide und) Entscheidungen zu einer Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts beitragen. Umgekehrt tragen Bescheide und Entscheidungen minderer Qualität dazu bei, dass Anmelder (selbst österreichische Unternehmen) vermehrt andere Anmeldestrategien verfolgen – und das kann man leider bereits seit Jahren beobachten. Dies folgern die Autoren übrigens aus einer überprüfbareren Tatsachenfeststellung, die anhand der Jahres- und Geschäftsberichte des PA getroffen wurde.

<sup>20</sup> Rn 55.

<sup>21</sup> Rn 65.

## Millionen und Milliarden

### §§ 22, 29, 30 KartG; Art 6 EMRK

- ▶ Wenn für die Bemessung einer Geldbuße der Umsatz des „vorausgegangenen Geschäftsjahrs“ bedeutsam ist, kommt es auf jenes Geschäftsjahr an, das der Erlassung der Entscheidung des KG vorangegangen ist.
- ▶ Grds ist auf den Konzernumsatz abzustellen (und nicht auf jenen eines einzelnen Unternehmens des Konzerns), ohne dass dadurch das Verschuldensprinzip (*nulla poena sine culpa*) verletzt würde.
- ▶ Eine Geldbuße in der Höhe von 0,76% der Obergrenze (die bei 10% des Konzernumsatzes liegt) ist auch beim

Bearbeitet von REINHARD HINGER

### Sachverhalt

Die M\* AG war, als sie (hier gegenständlich) Geschäftsflächen von der N\* angemietet hat, ein mittelbares 100%-Tochterunternehmen der Antragsgegnerin.<sup>1</sup> Im ersten Rechtsgang (16 Ok 4/23h) wurde abschließend geklärt, dass diese Anmietung<sup>2</sup> einen anmeldpflichtigen Zusammenschluss gem § 7 Abs 1 Z 1, § 9 Abs 1 KartG verwirklicht hat (16 Ok 4/23h Rz 109) und die AG, die in einer wirtschaftlichen Einheit mit ihrer Konzerngesellschaft (M\* AG) stand und an der Zu widerhandlung konkret mitwirkte, für den im Zeitraum von 1. 7. 2018 bis 20. 9. 2022 verwirklichten Verstoß gegen das Durchführungsverbot nach § 17 Abs 1 KartG kartellrechtlich verantwortlich ist (16 Ok 4/23h Rz 135ff). Gegenständlich ist somit nur noch die Bemessung der Geldbuße.

Vorliegen begünstigender und mildernder Umstände angemessen (Obergrenze 9,23 Mrd Euro; Geldbuße 70 Mio Euro).

### Kartellrecht

OGH als KOG 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g (KG 25 Kt 10/21i), ECLI:AT:OGH0002:2025:0160OK0005.24G.0128.000  
Geldbuße 70 Mio

ÖBL 2025/78

Die Entscheidung hat wegen der numerischen Höhe der Geldbuße und wegen der Erhöhung der vom ErstG verhängten Geldbuße um den Faktor 46,6 für Aufsehen gesorgt, auch wenn die mögliche Obergrenze weit entfernt war.

Im Februar 2018 erlangte die BWB Kenntnis vom Abschluss des Kaufvertrags<sup>3</sup> durch die N\* über das Einkaufszentrum, worauf

<sup>1</sup> In der Folge: AG.

<sup>2</sup> Am 1. 2. 2018 (16 Ok 4/23k, Rn 13ff).

<sup>3</sup> Die N\* hat die zu verpachtende Liegenschaft mit Kaufvertrag vom 9. 2. 2018 erworben. Vertragsstichtag (Übergang von Gefahr und Nutzen) war der 30. 6. 2018 (16 Ok 4/23k, Rz 16).

sie Ermittlungen zur Prüfung einleitete, ob ein anmeldbedürfiger Zusammenschluss vorliege. In Beantwortung eines Auskunftsverlangens wurden der BWB der Pachtvertrag über die Lebensmitteleinzelhandelsflächen zwischen der N\* und der M\* AG übermittelt. Mit Schreiben vom 29. 6. 2021 übermittelte die BWB der AG die Mitteilung der Beschwerdepunkte gem § 13 Abs 1 WettbG.

Am 23. 8. 2022 – somit während des vorliegenden Verfahrens – meldete die AG bei der BWB die „*langfristige Anmietung einer Lebensmitteleinzelhandels-Geschäftsfläche von der [N\*] durch die [AG], konkret durch die [M\* AG], deren Betrieb mittlerweile [...] abgespalten wurde*“ am Standort des Einkaufszentrums an.

Der Konzernumsatz der R\* [= AG] betrug im Jahr 2023, das der Entscheidung des KG vom 16. 4. 2024<sup>4</sup> vorausging, 92,3 Mrd Euro.

Die BWB beantragte mit Schriftsatz vom 21. 10. 2021, der AG gem § 26 KartG die Abstellung der Zuwiderhandlung gegen § 17 KartG anzutreten, in dem ihr aufgetragen werde, den anmeldbedürftigen Zusammenschluss anzumelden oder ihn rückgängig zu machen, sowie die Verhängung einer Geldbuße in angemessener Höhe gem § 29 Abs 1 Z 1 lit a iVm § 17 Abs 1 KartG. Soweit für das vorliegende RekVerf relevant brachte die BWB vor, dass kein geringes Verschulden vorliege. Der von der AG behauptete Milderungsgrund des Auseinanderklaffens zwischen Auskunftsverlangen und Mitteilung der Beschwerdepunkte liege nicht vor, weil es sich bei diesen drei Jahren um eine angemessene Zeit handle, weil auch die Rechtsposition der BWB erst habe geklärt werden müssen. Als Erschwerungsgrund sei zu berücksichtigen, dass über die AG bereits einmal (im Verfahren 24 Kt 8/18h) wegen einer verbotenen Durchführung eine Geldbuße verhängt worden sei.

Der BKartAnw schloss sich dem Vorbringen der BWB an.

Die AG bestritt. Soweit für das RekVerf von Relevanz brachte sie vor, dass sie zu lange über die gegen sie gerichteten Ermittlungen im Unklaren gelassen worden sei. Die AG habe nie ein Auskunftsverlangen erhalten und sämtliche Ermittlungen der BWB hätten sich ausschließlich gegen die Vermieterin gerichtet, nicht jedoch gegen die AG. Die Mitteilung der Beschwerdepunkte sei die erste Information von Seiten der BWB darüber gewesen, dass gegen sie ermittelt werde. Sie habe sich durch den vorzeitigen Vollzug nicht bereichert und die Umsatzschwelle des § 9 Abs 1 Z 3 KartG sei nur geringfügig überschritten worden. Dazu komme, dass die eröffnete Filiale nie positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet habe. Ein Zuwiderhandeln gegen eine bloße Formvorschrift sei milder zu behandeln als ein Verstoß gegen das Kartell- oder das Missbrauchsverbot. Die Unterlassung der Anmeldung habe keine negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb in Österreich gehabt. Der Grad des Verschuldens sei mangels einer Rsp zum gegenständlichen Zusammenschluss gering gewesen. Darüber hinaus hätten sich die handelnden Personen aufgrund eines Aufsatzes des mit dem Zielpunkt-Fusionskontrollverfahren betrauten Mitarbeiters der BWB<sup>5</sup> in einem Rechtsirrtum befunden.

Mit Schriftsatz vom 28. 10. 2021 im Verfahren 25 Kt 12/21h beantragte (ua) die AG gegenüber der BWB die Feststellung, dass der Abschluss des Bestandvertrags und die darauf beruhende Übernahme von Geschäftsflächen für den Lebensmitteleinzelhandel im Einkaufszentrum kein anmeldpflichtiger Zusammenschluss iSd §§ 7, 9 KartG sei. Diesen Antrag hat das KG am 15. 5. 2023 abgewiesen; der dagegen erhobenen Rek der AG war erfolglos (KOG 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h).

Im ersten Rechtsgang wies das KG den Antrag auf Verhängung einer Geldbuße ab, weil das Verschulden gering sei (analoge

Anwendung von § 191 StPO). Das KOG hob diese E am 30. 11. 2023 auf (16 Ok 4/23h). Es könne nicht von einem bloß geringen Verschulden der AG ausgegangen werden, was die Verhängung einer Geldbuße erforderlich mache. Es könne nicht mit der Verhängung einer „quasi symbolischen“ Geldbuße das Auslangen gefunden werden. Es bedürfe daher Feststellungen zu dem von der AG im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatz (§ 29 Abs 1 KartG).

Das KG verhängte über die AG im zweiten Rechtsgang eine Geldbuße von **1,5 Mio** Euro. Für den Strafrahmen zog es den Konzernumsatz im letzten Jahr der Zuwiderhandlung von 76 Mrd Euro heran. Bei der Bemessung berücksichtigte es, dass die Zuwiderhandlung ein schwerer Verstoß gegen das KartG sei, was jedoch im Anlassfall abgemildert werde, weil nicht gegen das Kartell- oder Missbrauchsverbot verstoßen und auch kein Zusammenschlussuntersagungstatbestand erfüllt worden sei. Die Schwere des Verstoßes werde überdies dadurch gemildert, dass es sich nicht um einen klassischen Fall der Übernahme eines durchgehend betriebenen wesentlichen Unternehmenssteils gehandelt habe, sondern eine elfmonatige Umbauphase und eine damit einhergehende Schließung stattgefunden habe und nach der Neueröffnung der Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr – wie zuvor – von einem Unternehmen betrieben worden sei, sondern sich auf zwei unabhängige Unternehmer aufgeteilt habe; außerdem werde das Zielobjekt mit einem anderen Konzept geführt. Schließlich sei zu beachten, dass die für die Anmeldepflicht erforderlichen Umsatzschwellen bei der Zielgesellschaft im unteren Bereich gelegen seien, was verdeutliche, dass die Auswirkungen auf den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel nur sehr gering seien. Die Dauer der Zuwiderhandlung sei mit vier Jahren und drei Monaten erheblich gewesen. Die Leistungsfähigkeit sei angesichts der zweistelligen Milliardenumsatzerlöse im Jahr 2021 und die noch weiterhin gestiegenen Umsatzerlöse 2023 sehr hoch, sodass dieser Umstand eine Geldbuße in einer signifikanten Höhe erfordere. Der in § 30 KartG genannte Bemessungsfaktor der erzielten Bereicherung liege nicht vor. Das KG ging überdies unter Hinweis auf die Entscheidung des KOG von einem nicht bloß geringen Verschulden der AG aus. Als geldbußenerhöhende Tatsache sei die starke Marktposition der AG in einem Markt mit sehr hoher Marktkonzentration zu berücksichtigen, wobei auf der anderen Seite zu beachten sei, dass die räumliche Marktauswirkung des Verstoßes gering gewesen sei. Als Erschwerungsgrund zog das KG überdies die Tatwiederholung heran, Milderungsgründe lägen keine vor.

Dagegen richten sich die Rek der AST und des BKartAnw, mit dem sie die Abänderung iSd Verhängung einer angemessenen (höheren) Geldbuße beantragen; hilfsweise werden Aufhebungsanträge gestellt.

In der RekBeantw beantragt die AG, die Entscheidung des ErstG aufzuheben und die Rs an dieses zur Verhängung einer Geldbuße in angemessener (niedrigerer) Höhe zurückzuverweisen und hilfsweise den RM nicht Folge zu geben.

Das KOG gab dem Rek der BWB und des BKartAnw Folge und verhängte eine Geldbuße von **70 Mio Euro**.

<sup>4</sup> Das ist die angefochtene Entscheidung.

<sup>5</sup> Mertel, Zielpunkt: Übernahme von LEH-Standorten als Zusammenschluss, WuW 2017, 68.

## Aus der Begründung

[15] Der in der RekBeantw gestellte Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Kartellrechtssache an das ErstG zur Verhängung einer angemessenen (gemeint: niedrigeren) Geldbuße hätte von der AG innerhalb der ihr dafür offenstehenden Frist mittels Rek geltend gemacht werden müssen. In der RekBeantw ist ihr die Stellung eines eigenen, gegen die vom Gegner angefochtene Entscheidung gerichteten Rechtsmittelantrags verwehrt. Dieser Antrag ist daher zurückzuweisen (vgl RS0123081).

### [ 1. Grundsätzliches ]

[17] 1.1. Gegen einen Unternehmer, der vorsätzlich oder fahrlässig dem Durchführungsverbot (§ 17 KartG) zuwiderhandelt, hat das KG eine Geldbuße bis zu einem Höchstbetrag von 10% des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes zu verhängen (§ 29 Z 1 lit a KartG bzw seit dem KaWeRÄG 2021 – inhaltlich unverändert – § 29 Abs 1 Z 1 lit a KartG). Gem § 30 Abs 1 KartG ist bei deren Bemessung insb auf die Schwere und die Dauer der Rechtsverletzung, auf die durch die Rechtsverletzung erzielte Bereicherung, auf den Grad des Verschuldens und auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Bedacht zu nehmen. § 30 Abs 2 KartG nennt verschiedene Erschwerungsgründe, § 30 Abs 3 KartG Milderungsgründe. Geldbußen nach dem KartG verfolgen präventive und repressive Zwecke, was eine angemessene Höhe erfordert, weil sonst keine abschreckende Wirkung erzielt wird (RS0124666; RS0130389).

[18] 1.2. Die Festsetzung der Geldbuße ist eine Ermessensentscheidung, bei der neben den – nicht taxativ aufgezählten – gesetzlichen Bemessungsfaktoren die Umstände des Einzelfalls und der Kontext der Zu widerhandlung zu berücksichtigen sind. Es ist eine rechtliche und wirtschaftliche Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände vorzunehmen (RS0122743). Die Kontrolle der Höhe einer Geldbuße im Rechtsmittelverfahren richtet sich (nur) darauf, inwieweit das KG alle gesetzlichen Faktoren korrekt berücksichtigt hat, die für die Beurteilung der Schwere eines bestimmten Verhaltens von Bedeutung sind (RS0122748).

### [ 2. Maßgebliche Umsatzgrenze ]

[19] 2.1. Die in § 29 KartG vorgesehene Obergrenze ist nicht bloß „Kappungsgrenze“ iSd unionsrechtlichen Obergrenze in Art 23 VO 1/2003<sup>6</sup>, sondern bildet den Strafrahmen, innerhalb dessen sich das KG bei der Bemessung der Geldbuße zu orientieren hat (RS0130389).

[20] 2.2. Der OGH hat jüngst ausführlich zur Frage Stellung genommen, welches Geschäftsjahr unter dem in § 29 KartG genannten „vorausgegangenen Geschäftsjahr“ – das letzte Jahr der Zu widerhandlung oder das der erstinstanzlichen Entscheidung vorangehende Geschäftsjahr – zu verstehen ist, und ging davon aus, dass – abweichend von der bisherigen Rsp (vgl RS0130389) – [darunter] das dem Erlass der Entscheidung vorangegangene Geschäftsjahr zu verstehen ist (16 Ok 6/23 b Rz 120 und 124; vgl bereits 16 Ok 7/23 z [Rz 34]).

[21] 2.3. Der BWB [...] ist daher darin zu folgen, dass für die Ermittlung des Strafrahmens [vom] Konzernumsatz [...] von 92,3 Mrd Euro auszugehen ist.

[22] 2.4. Die AG hält dem in der RekBeantw entgegen, dass die Heranziehung des Konzernumsatzes gegen das Prinzip nulla poena sine culpa verstößt, weil damit Personen (die deutsche Konzernmutter der AG) in die Bestrafung einbezogen werden würden, die das gehandete Delikt nicht zu verantworten hätten.

Die Umsätze der Muttergesellschaft der AG sowie Umsätze aus getrennt geführten Geschäftsfeldern hätten daher außer Betracht zu bleiben.

[23] 2.4.1. Bei Bemessung der Geldbuße ist vom erzielten Gesamtumsatz auszugehen, wobei die Zusammenrechnungsregel des § 22 KartG anzuwenden ist (RS0124135 [T 3]). Unternehmen, die in der im § 7 KartG beschriebenen Form miteinander verbunden sind, gelten somit als ein einziges Unternehmen (§ 22 Z 1 KartG).

[24] 2.4.2. Dass der vom KG festgestellte Konzernumsatz diesen Voraussetzungen nicht entspräche, behauptet die AG in der RekBeantw nicht. Die Heranziehung des weltweiten Gesamtumsatzes des Gesamtkonzerns durch das KG entspricht daher der Rsp des OGH (16 Ok 2/13 ErwGr 7).

[25] Den von der AG vorgetragenen Einwänden hat der OGH bereits in der E 16 Ok 5/08 (zur vergleichbaren Vorgängerbestimmung des KartG 1988) entgegengehalten, dass es aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung, die in § 41 KartG 1988 (nunmehr: § 7 KartG 2005) in typisierter Form erfasst wird, sachlich gerechtfertigt sei, auch bei Ausmittlung einer Geldbuße die Leistungsfähigkeit (Finanzkraft) nicht allein am Umsatz des zu widerhandelnden Unternehmens, sondern am Umsatz der gesamten Unternehmensgruppe zu messen. Damit werde auch das strafrechtliche Schuldprinzip nicht verletzt, bleibe doch das zu widerhandelnde Unternehmen alleiniger Adressat der Bußgeldentscheidung. Ob diese Grundsätze auch für den Ausnahmefall [gelten würden], dass trotz Bestehens einer Verbindung gem § 41 KartG 1988 (nunmehr: § 7 KartG 2005) die Konzernleitung infolge besonderer Umstände nicht in der Lage gewesen wäre, geschäftliche Entscheidungen des zu widerhandelnden Konzernunternehmens zu beeinflussen, könne dahingestellt bleiben, weil ein solcher Sachverhalt nicht festgestellt worden sei.

[26] An dieser Beurteilung ist für die geltende Rechtslage weiterhin festzuhalten: Die verbundenen Unternehmen müssen gerade nicht für etwas einstehen, was sie nicht zu verantworten hätten, weil im vorliegenden Verfahren nur die AG belangt wird. Die Einbeziehung des Konzernumsatzes ist deswegen gerechtfertigt, weil aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung auch eine entsprechende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angenommen werden kann. Dass und warum dies nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der AG entspreche, führt diese in der RekBeantw nicht aus. Ob verbundene Unternehmen in dem Fall (doch) nicht einzubeziehen wären, wenn diese aufgrund besonderer Umstände nicht in der Lage wären, geschäftliche Entscheidungen der AG zu beeinflussen, also keine Kontrolle über das betreffende Unternehmen ausüben könnten,<sup>7</sup> muss hier nicht abschließend geklärt werden, weil die AG einen solchen Sachverhalt nicht einmal behauptet.

[27] 2.4.3. Da nach dem Gesagten der festgestellte Konzernumsatz maßgeblich ist, bedarf es keiner näheren Feststellungen zum Umsatz einzelner Einheiten, sodass auch der geltend gemachte sekundäre Feststellungsmangel nicht vorliegt. Der erkennende Senat sieht sich auch nicht veranlasst, der Anregung der BWB zu folgen und § 22 Z 1 KartG als verfassungswidrig beim VfGH anzufechten.

[28] 2.5. Ausgehend vom festgestellten Konzernumsatz von 92,3 Mrd Euro beträgt die Strafrahmenobergrenze – abweichend von der Rechtsansicht des KG – somit 9,23 Mrd Euro.

<sup>6</sup> VO (EG) 1/2003 v 16. 12. 2002 zur Durchführung der in den Art 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABI L 2003/1 v 4. 1. 2003, 1.

<sup>7</sup> Traugott in Petsche/Urslesberger/Vartian, KartG 2005<sup>2</sup> § 29 KartG Rz 15f.

### [ 3. Bemessungsfaktoren ]

[29] **3.1.** In einem weiteren Schritt ist – wie ausgeführt (oben ErwGr 1.2.) – zu prüfen, ob das KG alle für die Beurteilung der Schwere des Verhaltens maßgeblichen Faktoren berücksichtigt hat (RS0122748). Dabei ist zunächst festzuhalten, dass der OGH das Verschulden der AG in der Entscheidung 16 Ok 4/23 h bereits als nicht geringfügig beurteilt (Rz 158), wovon [bei unveränderter] Sachverhaltsgrundlage weiterhin auszugehen ist. Die in der RekBeantw wiederholte Behauptung der AG, dass die BWB „*durch ihre öffentlich geäußerten Standpunkte*“ selbst zu dem Rechtsirrtum der AG beigetragen habe, ist schon deswegen verfehlt, weil in der zitierten Publikation ausdrücklich klargestellt ist, dass die darin geäußerte Meinung des als Referent der BWB für die Prüfung der Zusammenschlüsse im Rahmen der Zielpunkt-Insolvenz zuständigen Autors nur seine persönliche Ansicht wiedergibt (16 Ok 4/23 h Rz 157).<sup>8</sup>

[30] **3.1.1.** Die BWB und der BKartAnw wenden sich in ihren Rek zunächst gegen die Beurteilung des Zusammenschlusses als „*ex ante untersagungfern*“. Die AG habe nicht mit einer sofortigen Freigabe des angemeldeten Vorhabens rechnen dürfen.

[31] Der (kein „Kavaliersdelikt“ darstellende, also grundsätzlich schwere) Verstoß gegen das Durchführungsverbot ist nach der Rsp des OGH im Ergebnis milder zu beurteilen, wenn – mangels Untersagungstatbestands – ein „*untersagungfernes*“ Zu widerhandeln gegen eine bloße Formvorschrift vorliegt (16 Ok 2/13 ErwGr 7.). Eine (unrichtige) Einschätzung des zu widerhandelnden Unternehmens (zu welchem Zeitpunkt auch immer), ob oder mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Untersagung im Fall der Anmeldung erfolgen könnte, spielt mangels tatsächlicher Verwirklichung eines Untersagungstatbestands keine entscheidende Rolle.

[32] Dass (die Amtsparteien beim KG die Prüfung des Zusammenschlusses nicht beantragt hätten, obwohl) ein Untersagungstatbestand erfüllt gewesen wäre, wird in den Rek nicht behauptet, sodass auf die diesbezüglichen Ausführungen der AG in der RekBeantw nicht eingegangen werden muss. Es ist somit nicht zu beanstanden, wenn das KG den Umstand berücksichtigte, dass im vorliegenden Fall kein Untersagungstatbestand erfüllt war und die AG somit im Ergebnis bloß gegen eine Formvorschrift verstieß.

[33] **3.1.2.** Die BWB und der BKartAnw wenden sich in ihren Rek weiters gegen die mildernde Berücksichtigung von Besonderheiten des gegenständlichen Zusammenschlusses, weil es sich um „*keinen klassischen Fall*“ der Übernahme eines durchgehend betriebenen wesentlichen Unternehmensteils gehandelt habe (längere Umbauphase und anschließender Betrieb durch zwei unabhängige Unternehmen mit geändertem Konzept).

[34] Tatsächlich ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen diese Besonderheiten des nicht angemeldeten Zusammenschlusses einen Einfluss auf die Beurteilung der Schwere des Verstoßes haben könnten. Ein allfälliger Rechtsirrtum über den Zusammenschluss wäre im Rahmen des Verschuldens zu berücksichtigen, nicht aber als eigener Faktor in die Bemessung einfließen zu lassen. Diese Umstände haben daher – wie die Rek zutreffend aufzeigen und worauf die AG in der RekBeantw gar nicht eingeht – in die Bemessung der Geldbuße nicht einzufließen.

[35] **3.1.3.** Die BWB möchte überdies bei der Geldbußenbemessung berücksichtigt wissen, dass ein anderes Unternehmen im selben Einkaufszentrum den Zusammenschluss angemeldet habe und daher die Anmeldefähigkeit (trotz Übernahme einer geringeren Fläche) fristgerecht erkannt habe und seiner Anmeldeverpflichtung nachgekommen sei. Mangels dazu getroffener

Feststellungen wird auch ein sekundärer Feststellungsmangel gerügt.

[36] Damit werden jedoch keine Tatsachen angesprochen, die für die Bemessung der Geldbuße gegenüber der AG entscheidend wären. Für die Beurteilung der Schwere des Verstoßes der AG und insb ihr Verschulden ist nicht von Bedeutung, ob andere Unternehmer dieses (oder vergleichbare) Zusammenschlussvorhaben als anmeldpflichtig beurteilten, sodass auch der idZ geltend gemachte sekundäre Feststellungsmangel nicht vorliegt.

[37] **3.1.4.** Die BWB rügt überdies, dass das KG berücksichtigte, dass die für die Anmeldepflicht erforderlichen Umsatzschwellen bei der Zielgesellschaft im unteren Bereich lagen.

[38] Der Beurteilung des KG, dass dieser Umstand „*zu beachten*“ sei, lässt sich nicht entnehmen, ob es diesem eigenständige Bedeutung beimisst oder – in Verbindung mit dem folgenden Satz, wonach diese Umsatzzahlen verdeutlichen, dass die Auswirkungen auf den österreichischen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt nur sehr gering seien – damit den Bemessungsfaktor des vom Wettbewerbsverstoß betroffenen Markts meint.

[39] Eine Berücksichtigung des Ausmaßes des Überschreitens der maßgeblichen Umsatzschwellen als (eigenständiger) Bemessungsfaktor kommt jedenfalls – wie die BWB zutreffend geltend macht – nicht in Betracht. Insb wird die Schwere der Rechtsverletzung davon (allein) nicht tangiert, dass die Umsatzschwellen nur geringfügig überschritten wurden.

[40] **3.1.5.** Die BWB macht im Rek überdies geltend, dass die nachträgliche Anmeldung nur „*vorsorglich*“ und „*unpräjudiziert*“ erfolgt sei, woran sich zeige, dass die AG keine Schuldeinsicht gezeigt habe. Als sekundärer Feststellungsmangel wird idZ gerügt, dass zu dieser Anmeldung keine (näheren) Feststellungen getroffen worden seien.

[41] Das Festhalten an einer – wenn auch verfehlten – Rechtsansicht durch die AG [ist] jedoch [kein] bei der Bemessung der Geldbuße zu berücksichtigende[r] Umstand bzw Erschwerungsgrund, sodass die Feststellungsgrundlage insofern auch nicht unvollständig ist.

[42] **3.1.6.** Nach der von der BWB im Rek vertretenen Rechtsansicht sei schließlich als erschwerend zu berücksichtigen, dass die AG aus der Korrespondenz mit der Behörde deren Einschätzung (iS einer Anmeldepflicht) gekannt habe. Es fehlten daher Feststellungen zur entsprechenden Korrespondenz mit der AG.

[43] Dabei gesteht die BWB selbst zu, dass der Zusammenschluss in (im Vergleich zum Pränotifikationsverfahren) geänderter Form verwirklicht wurde. Es ist daher schon aus diesem Grund nicht ersichtlich, inwiefern die Kenntnis der BWB für die Beurteilung des hier vorliegenden Verstoßes relevant sein soll. Die Rechtsverletzung ist im Übrigen nicht deswegen als schwerer zu beurteilen, weil sich der Unternehmer über eine ihm zur Kenntnis gebrachte, von ihm aber nicht geteilte Einschätzung der BWB hinwegsetzt. Allenfalls mag dies die Erkennbarkeit des Verstoßes (hier: der Anmeldepflicht) und damit die Beurteilung des Verschuldens beeinflussen. Davon, dass die Verwirklichung eines Zusammenschlusstatbestands für die AG erkennbar war, ist im vorliegenden Fall aber ohnedies auszugehen (16 Ok 4/23 h Rz 152f).

[44] **3.1.7.** Die AG sieht in der RekBeantw einen Widerspruch darin, dass das KG einerseits die Betroffenheit bloß eines lokalen

<sup>8</sup> Gemeint ist Mertel, Zielpunkt: Übernahme von LEH-Standorten als Zusammenschluss, WuW 2017, 68.

Markts berücksichtigt, andererseits aber auch die bundesweiten Marktanteile der AG heranzieht.

[45] Ein solcher Widerspruch liegt allerdings nicht vor. Nach der Rsp des OGH sind ua der räumliche Umfang des betroffenen Markts und die kumulierten Marktanteile der beteiligten Unternehmen wichtige Bemessungsfaktoren für die Höhe der Geldbuße (RS0122743 [T 1]), sodass die Beurteilung des KG insofern nicht zu beanstanden ist.

[46] **3.1.8.** Die AG wendet sich in der RekBeantw überdies dagegen, dass das KG nicht berücksichtigt habe, dass die BWB im Zuge ihrer Ermittlungen die Verteidigungsrechte der AG verletzt habe, indem sie ihr trotz Kenntnis von der verbotenen Durchführung des Zusammenschlusses erst nach drei Jahren eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gem § 13 Abs 1 WettbG übermittelte. Diese Verletzung von Verteidigungsrechten sei entweder als Milderungsgrund zu berücksichtigen oder die Dauer der Zu widerhandlung sei entsprechend kürzer anzusetzen.

[47] Diese Argumentation ist schon grundsätzlich verfehlt. Soweit sich die AG auf einen Verstoß gegen Art 6 Abs 1 und Art 6 Abs 3 lit a EMRK beruft, liegt ein solcher nicht vor. Nach der Rsp des EGMR beginnt die „angemessene Frist“ nach Art 6 Abs 1 EMRK in Strafverfahren, sobald eine Person „beschuldigt“ wird. Eine „strafrechtliche Beschuldigung“ liegt ab dem Zeitpunkt vor, zu dem eine Person eine amtliche Mitteilung der zuständigen Behörde erhält, dass ihr die Begehung einer Straftat angelastet wird, oder ab dem Zeitpunkt, zu dem die Maßnahmen, die die Behörden aufgrund des Verdachts gegen sie ergriffen haben, ernsthafte Auswirkungen auf ihre Situation haben.<sup>9</sup> Die AG bringt aber selbst vor, dass sie erstmals durch die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom Verfahren gegen sie Kenntnis erlangt habe und sich sämtliche Ermittlungen (bis dahin) gegen die Vermieterin und nicht gegen sie gerichtet hätten. Eine Verletzung von Verteidigungsrechten nach Art 6 EMRK durch eine verspätete Mitteilung von Beschwerdepunkten kommt daher schon aus diesem Grund nicht in Betracht.

[48] Die AG legt auch sonst nicht dar, inwiefern die – wenn auch durchaus spät erfolgte – Mitteilung der Beschwerdepunkte ihre Verteidigungsrechte konkret beeinträchtigt hätte. Insb ist nicht ersichtlich, inwiefern die BWB daran gehindert gewesen wäre, eine angemessene Verteidigungsstrategie vorzubereiten. Ihrer Berufung auf den Grundsatz *nemo venire contra factum proprium* ist zu entgegnen, dass sich ihren Ausführungen nicht entnehmen lässt, durch welches Verhalten die BWB einen Vertrauenstatbestand geschaffen haben soll.

[49] **3.1.9.** Entgegen der Rechtsauffassung der AG in der RekBeantw berücksichtigte das KG zutreffend, dass gegen die AG schon wegen einer ähnlichen Zu widerhandlung eine Geldbuße verhängt wurde (§ 30 Abs 2 Z 1 KartG). Im Verfahren 24 Kt 8/18h des KG wurde über die AG wegen einer verbotenen Durchführung eines Zusammenschlusses nach § 17 Abs 2 KartG (ua durch nicht offengelegten Betrieb einer Filiale) eine Geldbuße verhängt. Wie die AG in der RekBeantw (an anderer Stelle) selbst erkennt, spielt es für die Beeinträchtigung des geschützten Rechtsguts keine nennenswerte Rolle, ob ein Unternehmen eine Zusammenschlussanmeldung zur Gänze unterlässt oder darin grob unrichtige oder irreführende Angaben macht. Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt ist dem hier zu urteilenden somit ähnlich iSd § 30 Abs 2 Z 1 KartG.

[50] **3.1.10.** Zuzustimmen ist der AG allerdings, dass sie an der Aufklärung des Sachverhalts mitwirkte und daher der Milderungsgrund des § 30 Abs 3 Z 3 KartG erfüllt ist. Die AG übermittelte nach der Mitteilung der Beschwerdepunkte insb einen

Entwurf einer Zusammenschlussanmeldung, auf deren Inhalt sich der verfahrensgegenständliche Geldbußenantrag auch maßgeblich stützte, und ermittelte für die Anmeldebedürftigkeit des Zusammenschlusses erhebliche Umsätze. Eine Schuldeinsicht ist für die Herstellung dieses Milderungsgrunds nicht erforderlich, insb schadet es auch nicht, dass die AG im Verfahren an ihrer verfehlten Rechtsauffassung über die Anmeldebedürftigkeit des Zusammenschlusses festhielt.

[51] **3.2.** Zusammenfassend sind daher bei der Bemessung der Geldbuße folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- ▶ (bloßer) Verstoß gegen das Durchführungsverbot nach § 17 Abs 1 KartG ohne Erfüllung eines Untersagungstatbestands
- ▶ (lange) Dauer der Zu widerhandlung von mehr als vier Jahren
- ▶ keine Bereicherung der AG
- ▶ Fahrlässigkeit der AG
- ▶ hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der AG
- ▶ geringer räumlicher Umfang des betroffenen Markts
- ▶ hohe Marktanteile der beteiligten Unternehmen
- ▶ Erschwerungsgrund des § 30 Abs 2 Z 1 KartG
- ▶ Milderungsgrund des § 30 Abs 3 Z 3 KartG

#### [ 4. Ergebnis ]

[52] **4.1.** Soweit die BWB im Rek eine unrichtige Bemessung aus in anderen Verfahren vom KG festgesetzten Geldbußen ableitet, ist dies schon grundsätzlich verfehlt, weil diese Geldbußen keiner Überprüfung durch den OGH unterlagen (16 Ok 4/24 k Rz 38). Die Höhe der Geldbuße kann auch keinesfalls gleichsam mechanisch aus einer anderen, im Zuge eines abgeschlossenen Settlement-Verfahrens festgesetzten Geldbuße abgeleitet werden (vgl RS0130389).

[53] **4.2.** Der OGH teilt die von der AG gegen die Sanktionsregeln des KartG erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken nicht.

[54] Das in Art 18 Abs 1 B-VG verankerte Bestimmtheitsgebot gebietet, dass Gesetze einen Inhalt haben müssen, durch den das Verhalten der Behörde oder des Gerichts vorherbestimmt ist. Dass der Gesetzgeber bei der Beschreibung und Formulierung dieser Kriterien unbestimmte Gesetzesbegriffe verwendet, dadurch zwangsläufig Unschärfen in Kauf nimmt und von einer exakten Determinierung des Behördenhandelns Abstand nimmt, kann im Hinblick auf den Regelungsgegenstand erforderlich sein, steht aber grundsätzlich in Einklang mit Art 18 Abs 1 B-VG und Art 7 EMRK (vgl VfGH G 48/2018 ua VfSlg 20.279/2018 mwN). Die im Gesetz festgelegten Grundsätze und Bemessungsfaktoren erlauben es dem Normunterworfenen, die Höhe der festzusetzenden Geldbuße innerhalb des vorgegebenen Rahmens hinreichend genau vorherzusehen. Dass die Geldbuße anhand der allgemein festgelegten Faktoren im Einzelfall zu bemessen ist, verstößt somit nicht gegen das Bestimmtheitsgebot des Art 18 Abs 1 B-VG. Der OGH sieht sich daher (auch insofern) nicht veranlasst, der Anregung der AG zu folgen, den VfGH in diesem Punkt anzurufen (s bereits oben ErwGr 2.4. ff).

[55] **4.3.** Der OGH hat bereits mehrfach klargestellt, dass auch in Österreich zur wirksamen Bekämpfung von Kartellverstößen Geldbußen in einer Größenordnung zu verhängen sind, wie sie auf Unionsebene und in zahlreichen Mitgliedstaaten bereits seit langem üblich ist (16 Ok 6/23 b Rz 136; 16 Ok 2/22 p Rz 86). Unter Berücksichtigung der oben dargelegten Bemessungsfaktoren ist daher eine Geldbuße von 70 Mio Euro auszumessen.

<sup>9</sup> EGMR 20. 6. 2019, 497/17, Chiarello gg Deutschland, Rn 44.

## Anmerkung



ANNA WOLF-POSCH, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH.  
TIMON BOERNER, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH.

Mit Beschluss v. 28. 1. 2025 (16 Ok 5/24g) verhängte der OGH als KOG über die REWE-Gruppe eine Geldbuße von 70 Mio Euro wegen verbotener Durchführung eines Zusammenschlusses ohne vorherige Freigabe nach § 17 KartG. Es handelt sich um die höchste in Österreich jemals ausgesprochene Kartellstrafe – und das in einem Fall, der kein Hardcore-Kartell, sondern einen Verstoß gegen das Vollzugsverbot der Zusammenschlusskontrolle (sog. Gun Jumping<sup>10</sup>) betrifft. Die Entscheidung hat eine über die konkrete Fallkonstellation hinausgehende intensive juristische und rechtspolitische Debatte ausgelöst.<sup>11</sup>

### Sachverhalt und Entscheidung

Ausgangspunkt war die Pachtung einer Einzelhandelsfläche durch eine REWE-Tochtergesellschaft im Jahr 2018. Diese Maßnahme wurde ohne Anmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) durchgeführt, obwohl sie – wie der OGH bereits im ersten Rechtsgang (16 Ok 4/23h) feststellte – als anmeldepflichtiger Zusammenschluss i.S.d. §§ 7 und 9 KartG zu qualifizieren war. Der Geschäftsbetrieb wurde länger als vier Jahre fortgeführt, ohne dass eine Anmeldung erfolgte. Erst 2022 wurde der Zusammenschluss nachträglich angemeldet.

Während das Kartellgericht im ersten Anlauf mangels Strafbarkeit von der Verhängung einer Geldbuße absah und im zweiten Rechtsgang eine solche mit 1,5 Mio Euro bemaß, vervielfachte der OGH die Geldbuße im Rekursverfahren auf 70 Mio Euro. Als Bemessungsgrundlage diente der weltweite Konzernumsatz der REWE-Gruppe von über 92 Mrd Euro im Jahr 2023.

### Zusammenschlusstatbestand

Der richterlichen Klärung bedurfte zunächst die Frage, ob ein kartellrechtlicher Zusammenschluss nach § 7 Abs 1 Z 1 KartG vorliegt. Der Erwerb eines wesentlichen Unternehmensteils gilt grundsätzlich als Zusammenschluss, sofern mit der Übertragung des Unternehmensteils auch der Übergang der Marktposition des Veräußerers verbunden ist.<sup>12</sup> Das Kartellgericht und in der Folge auch der OGH bejahten den Zusammenschlusstatbestand nun auch für Fälle, in denen einer stillgelegten Betriebsstätte weiterhin eine Marktposition zuzuordnen ist. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass – unter Gesamtbetrachtung aller Umstände des konkreten Falls – bei einer Übertragung von Kundenstamm und Goodwill auch eine mehrmonatige Schließung nicht zu beachtlichen Abschmelzeffekten führe, sondern weiter von einem vorhandenen Kundenstamm auszugehen sei.<sup>13</sup> Auch der Umstand, dass die raumordnungsrechtliche Bewilligung für den Betrieb eines Lebensmitteleinzelhandels innerhalb eines auf dem Markt bereits eingeführten Einkaufszentrums aufrechtblieb, lasse wegen der nur noch schwer zu erlangenden Bewilligungen zur Errichtung von Einkaufszentren auf die Übertragung einer Marktposition schließen, selbst wenn das Geschäft vorübergehend stillgelegt sei.<sup>14</sup>

Die offene Formulierung des Begriffs „wesentlicher Teil des Unternehmens“ lässt eine solche weite Interpretation zu, ohne dass die Wortlautschränke dabei überschritten wird. Die in der Begründung des KG und des OGH zum Ausdruck kommende und auch in der Lit vertretene<sup>15</sup> Auffassung, wonach die Übernahme von Standorten einer Lebensmitteleinzelhandelskette auch ohne Übernahme des Warenlagers, der Mitarbeiter und des Pachtvertrags als wesentlicher Teil zu bewerten sein kann, ist im Einzelfall vertretbar. Weshalb die Übernahme einer Marktposition einschlägig sein soll, bedarf allerdings einer separaten Bewertung und Begründung auf der Grundlage der Tatsachen des jeweiligen Einzelfalls.

### Bemessung der Geldbuße – Differenzierung nach Art des Verstoßes?

Ein Schlaglicht im Diskurs über die OGH-Entscheidung betrifft die Höhe der verhängten Geldbuße im Verhältnis zur Art des Verstoßes.

Die gesetzliche Systematik – insb. § 30 Abs 1 KartG – unterscheidet nicht explizit nach der Art des Verstoßes, sondern stellt auf Schwere, Dauer, Bereicherung, Verschuldensgrad und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ab. Gleichwohl wurden etwa Hardcore-Kartellverstöße bislang tendenziell (und nicht nur in Österreich) strenger bebußt als Verstöße gegen das Gun-Jumping-Verbot. Der OGH hat im Ausgangsverfahren selbst unter Verweis auf seine vorherige Rsp<sup>16</sup> angedeutet, dass Gun Jumping milder zu beurteilen sein könnte als ein Verstoß gegen das Kartellverbot.<sup>17</sup>

Der OGH betont in seiner Entscheidung jedoch, dass auch ein Verstoß gegen das Durchführungsverbot kein „Kavaliersdelikt“, sondern eine schwere Zuwiderhandlung ist,<sup>18</sup> insb. bei langer Dauer und Konzernbeteiligung. Auch der EuGH hat in der Vergangenheit betont, dass Verstöße gegen Art 4 Abs 1 und Art 7 Abs 1 FKVO „an sich schwere Zuwiderhandlungen“ sind.<sup>19</sup> Sie sind selbst dann von ihrer Natur aus als schwer einzustufen, wenn sie nicht vorsätzlich begangen werden.<sup>20</sup> Entsprechend wurde in Einzelfällen des Gun Jumping sogar die 10%-Grenze erreicht. Allerdings handelte es sich um Ausnahmekonstellationen, z.B. bei einem rezenten Fall, in dem die Parteien trotz Kenntnis der laufenden Prüfung den Zusammenschluss vollzogen haben.<sup>21</sup>

### Vom tatbezogenen Umsatz zur Konzernlogik

Im konkreten Fall war nach Auffassung des OGH „zur wirksamen Bekämpfung von Kartellverstößen“ eine empfindliche Geldbuße zu verhängen, „wie sie auf Unionsebene und in zahlreichen

<sup>10</sup> Der Begriff kommt aus dem Sport: Wer vor dem Schuss der Startpistole losrennt, „is jumping the gun“.

<sup>11</sup> Siehe bereits Pisika, ecolex 2025/236; Reidlinger, ecolex 2025/237; Dietz/Danzinger/Polterauer, NZKart 2025, 291; Kary, Die Presse, 5. 2. 2025; Reidlinger/Ablasser-Neuhuber in Der Standard, 11. 2. 2025; Mayer, Der Standard, 17. 3. 2025.

<sup>12</sup> OGH 4. 10. 2010, 16 Ok 6/10; OGH 27. 1. 2014, 16 Ok 11/13.

<sup>13</sup> OGH 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h, Rn 99f.

<sup>14</sup> OGH 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h, Rn 97, 100.

<sup>15</sup> Urlesberger/Frank in Petsche/Urlesberger/Vartian § 7 KartG Rz 23; Kühnert in Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 7 KartG Rz 46.

<sup>16</sup> OGH 27. 6. 2013, 16 Ok 2/13, ErwGr 7.

<sup>17</sup> OGH 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h, Rn 161.

<sup>18</sup> OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 31.

<sup>19</sup> Vgl. EuGH 4. 4. 2020, C-10/18, Marine Harvest, Rn 31.

<sup>20</sup> Bechtold/Bosch/Brinker, FKVO Art 7 Rz 13.

<sup>21</sup> Vgl. Pressemeldung IP/23/3773 zur (zwischenzeitlich aufgehobenen) KommE 12. 7. 2023, M.10483, Illumina/GRAIL.

Mitgliedstaaten bereits seit langem üblich“ sei – konkret in Höhe von 70 Mio Euro.<sup>22</sup>

Empirisch belegt ist diese „Üblichkeit“ allerdings nicht.<sup>23</sup> Vielmehr nimmt Österreich bei einem Vergleich der Geldbußen für Gun Jumping – va bei Auswirkungen in nur einem MS – nunmehr eine Führungsrolle ein.<sup>24</sup> Bemessen wurde die Geldbuße – wie in Österreich schon häufig – anhand des weltweiten Konzernumsatzes und damit nicht im Einklang mit der auf EU-Ebene und in den meisten MS üblichen Orientierung am „tatbezogenen Umsatz“. Diese Methodik führt zu deutlich höheren Bußgeldern. Kritiker sehen darin die Gefahr der Überdehnung des Strafrahmens und bevorzugen eine tatbezogene Bewertung der Rechtsverletzung.<sup>25</sup>

Der OGH verweist idZ auf die Besonderheiten des österr Rechtsrahmens. § 29 Abs 1 Z 1 lit a KartG stelle ausdrücklich auf den „Gesamtumsatz“ ab, womit dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt werde. Zudem sei eine solche Methodik zur effektiven Generalprävention notwendig. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass große Konzerne Verstöße als kalkulierte Risiko in Kauf nähmen. Teleologisch sollten Konzerne keinen „ungerechtfertigten Rabatt“ gegenüber kleineren Unternehmen bei gleichartigem Verstoß bekommen.<sup>26</sup>

Eine Gleichsetzung des Kriteriums der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit dem Konzernumsatz gekoppelt mit einer nicht genau ausdefinierten Gewichtung dieses Kriteriums bei der Bemessung des Bußgelds kann aber im Einzelfall zu unverhältnismäßigen Ergebnissen führen.<sup>27</sup> Fraglich ist auch, wie sich diese Entscheidung zu früheren verhält, in denen der OGH die Auffassung vertreten hat, dass eine Geldbuße den Tatertrag umfassen sollte sowie eine „Marge, die garantiert, dass die Zu widerhandlung nicht Folge eines rationalen Kalküls ist“.<sup>28</sup>

Die E des OGH entfernt das österr Recht zudem durch die Bestätigung des Top-down-Approach weiter vom EU-Recht. Grund hierfür ist das Verständnis der 10%-Obergrenze als Strafrahmen, innerhalb dessen die Geldbuße zu bemessen ist. Vorzuziehen wäre ein Vorgehen wie bei der EK, bei dem im Wege eines Bottom-up-Approach vom befangenen Umsatz und der Dauer und Schwere des Verstoßes aus nachvollziehbar weitergerechnet wird und die 10%-Obergrenze als Kappungsgrenze verstanden wird. Dafür lässt § 30 KartG ebenfalls Raum. Auch wenn sich die Bußgeldbemessung bei Gun Jumping nach nationalem Recht richtet und es sich hierbei nicht um einen harmonisierten Bereich handelt, wäre im Interesse der Kohärenz der Rechtsdurchsetzung in der EU und der Rechtssicherheit eine Annäherung an die europäische Praxis vorteilhaft.

IdZ stellt sich auch die Frage, wie damit umzugehen ist, wenn zwei Wettbewerbsbehörden gleichzeitig in Bezug auf den gleichen Zusammenschluss wegen Verstößen gegen das Durchführungsverbot in ihren jeweiligen Jurisdiktionen ermitteln (etwa dt Bundeskartellamt und BWB). Gun Jumping in mehreren Jurisdiktionen mit jeweils bestehenden Anmeldepflichten würde in jeder betroffenen Jurisdiktion einen neuen (und entsprechend getrennt zu sanktionierenden) Verstoß darstellen. Brächten beide Behörden die Konzernlogik des OGH zur Anwendung, könnte dies zu einem äußerst hohen Gesamtbußgeld führen. Dieses Dilemma wird durch den Bottom-up-Approach ein Stück weit entschärft, weil als Ausgangslage der in der jeweiligen Jurisdiktion tatbezogene Umsatz herangezogen wird. Wenn es sich hierbei auch nicht um einen Garanten für ein insgesamt angemessenes Bußgeld handelt, erhöht diese Vorgehensweise bei parallelen Untersuchungen doch die Chance, dass ein sachgerechtes Gesamtbußgeld ausgemessen wird.

## Bestimmtheit des § 30 KartG – verfassungsrechtliche Kritik

Sowohl die Bemessungspraxis des OGH als auch der Wortlaut von § 30 KartG haben zu Diskussionen über die Verfassungskonformität der Norm geführt.<sup>29</sup> Zentral ist die Frage, ob der Strafrahmen so hinreichend bestimmt ist, wie es das Legalitätsprinzip verlangt.

Der Gesetzgeber nennt in § 30 KartG nur sehr allgemeine Bemessungskriterien („Schwere“, „Dauer“, „Bereicherung“ etc), ohne diese näher zu konkretisieren oder in ein abgestuftes System zu bringen. Einige Stimmen sehen darin eine Verletzung des Bestimmtheitsgebots (Art 18 Abs 1 B-VG, Art 7 EMRK), insb weil sich aus dem Gesetz keine nachvollziehbare Herleitung der konkreten Strafhöhe ergebe.<sup>30</sup>

Der OGH führt dazu aus, dass es sich bei der Strafzumessung um eine Ermessensentscheidung handle, die sämtliche Umstände des Einzelfalls einbeziehe.<sup>31</sup> Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe in § 30 KartG gebe keinen Anlass zu verfassungsrechtlichen Bedenken. Vielmehr sei die festzusetzende Geldbuße innerhalb des gesetzlichen Rahmens hinreichend vorhersehbar.<sup>32</sup> Eine Anrufung des VfGH war daher nach Auffassung des OGH in diesem Fall nicht erforderlich.<sup>33</sup>

Eine tiefere Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtlichen Bedenken wäre vor dem Hintergrund des initialen Absehens von einem Bußgeld, der Festsetzung von einem Bußgeld von 1,5 Mio Euro im ersten Rechtsgang und der abschließenden Vervielfachung durch den OGH auf 70 Mio Euro – sämtlich im Rahmen ein und desselben Sanktionsregimes – allerdings zu begrüßen gewesen. Vor dem Hintergrund der sehr allgemeinen Formulierung des § 30 KartG wäre es jedenfalls auch hilfreich, wenn die BWB – vergleichbar mit den Bußgeldleitlinien des deutschen BKartA und der EU-Kommission – Maßgaben für die Geldbußenbemessung veröffentlichen würde.<sup>34</sup> Auch wenn die BWB keine Entscheidungsbefugnis hat, wären solche Leitlinien sinnvoll, insb da der Geldbußenantrag der BWB das Kartellgericht in der Bemessung beschränkt und die Grundlage für etwaige Settlement-Verhandlungen bildet.

## Strafprozessuale Standards im Außerstreitverfahren

Kritisch zu beleuchten ist schließlich auch das Spannungsverhältnis zwischen dem kartellgerichtlichen Außerstreitverfahren und dem strafrechtsähnlichen Charakter von Geldbußen nach § 29 KartG.

Die Verhängung einer Geldbuße nach § 29 KartG erfolgt im Außerstreitverfahren (§ 36 KartG). Unionsrechtlich wurde in

<sup>22</sup> Zweifelnd an dieser Üblichkeit Reidlinger, ecolex 2025, 237.

<sup>23</sup> Vgl die umfassende Darstellung bei Dietz/Danzinger/Polterauer, NZKart 2025, 291 (296ff).

<sup>24</sup> Reidlinger, ecolex 2025/237.

<sup>25</sup> Reidlinger, ecolex 2025/237.

<sup>26</sup> Vortrag G. Kodek, „Enforcement of Competition Law – In Search of a Balance“, Keynote bei einer Konferenz im Februar 2025 in Wien, s. Manuscript des Vortrags unter [www.bwb.gv.at/fileadmin/user\\_upload/Key\\_Note\\_Kodek\\_ECA25.pdf](http://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Key_Note_Kodek_ECA25.pdf).

<sup>27</sup> Siehe auch Reidlinger, ecolex 2025/237.

<sup>28</sup> OGH 8. 10. 2008, 16 Ok 5/08.

<sup>29</sup> Piska, ecolex 2025/236; Dietz/Danzinger/Polterauer, NZKart 2025, 291 (296).

<sup>30</sup> Piska, ecolex 2025/236, Mayer, Der Standard, 17. 3. 2025.

<sup>31</sup> OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 18.

<sup>32</sup> OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 54.

<sup>33</sup> OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 54.

<sup>34</sup> In diese Richtung auch Reidlinger, ecolex 2025/237.

Art 23 Abs 5 VO 1/2003 klargestellt, dass dem Bußgeld kein strafrechtlicher Charakter zukommt.<sup>35</sup> Auch in Österreich wird ein solches Bußgeld nicht als echte Kriminalstrafe angesehen, va, weil kein Kriminalunrecht pönalisiert wird.<sup>36</sup> Es handelt sich bei der Geldbuße aber materiell um eine Sanktion mit repressiver und generalpräventiver Funktion, die sowohl nach der Systematik des KartG als auch im Lichte der EMRK und der EU-Grundrechtecharta (Art 47 GRC) als strafähnlich zu qualifizieren ist.<sup>37</sup> Diese Einstufung zieht strenge unions- und verfassungsrechtliche Anforderungen nach sich.

Nach der Rsp des EGMR<sup>38</sup> unterfallen Verfahren zur Verhängung von administrativen Geldbußen dem Anwendungsbereich des Art 6 Abs 1 EMRK, wenn die Sanktion ihrer Natur nach repressiv ist und eine abschreckende Wirkung entfalten soll – beides trifft auf § 29 KartG zu. Dem folgt auch die österr Rsp, welche aufgrund des strafähnlichen Charakters die Verfahrensgarantien der EMRK und der GRC als anwendbar erklärt.<sup>39</sup> Daraus ergibt sich, dass das betroffene Unternehmen für sich – auch mit Blick auf strafrechtliche Aspekte – das Recht auf ein faires Verfahren in Anspruch nehmen kann. Dies umfasst die frühzeitige und präzise Unterrichtung über den Tatvorwurf (Informationspflicht), die Einräumung effektiver Verteidigungsmöglichkeiten (insb Akteneinsicht, Äußerungsrechte), die Öffentlichkeit der Verhandlung (sofern nicht gesetzlich anders vorgesehen) und eine unabhängige und unparteiische Entscheidunginstanz.

Die BWB hatte den öffentlich verfügbaren Informationen zu folge bereits 2018 vom Pachtvertrag Kenntnis, übermittelte aber erst 2021 eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gem § 13 Abs 1 WettbG. Die REWE-Gruppe führte ins Treffen, sie sei über Jahre hinweg über die Ermittlungen im Unklaren gelassen worden. Auch seien die Ermittlungen anfangs nicht gegen sie, sondern gegen die Verpächterin geführt worden. Ob dies ausreicht, um einen Verstoß gegen Art 6 EMRK zu begründen, kann hier nicht beurteilt werden – jedenfalls aber erscheint der Zeitraum zwischen Kenntniserlangung und Konfrontation mit konkreten Vorwürfen recht lang.

Der OGH geht auf diese Problematik ein, misst ihr aber im Ergebnis keine entscheidende Bedeutung bei. Er führt aus, dass mit dem Zugang der Mitteilung der Beschwerdepunkte die Beschuldigtenrechte gewahrt worden seien und dass eine etwaige Verzögerung im Verfahren nicht zu einer Strafmilderung führe.<sup>40</sup>

Die EK hat in der Anwendung des Kartellrechts ihre internen Verfahrensstandards in den letzten Jahren deutlich erhöht – mit systematischer Akteneinsicht, Verteidigerrechten und detaillierter Festlegung der Schritte der Strafzumessung (Guidelines for setting fines). Österreich hingegen belässt die Verhängung kartellrechtlicher Sanktionen in einem letztlich für die Geltendmachung bestimmter privatrechtlicher Ansprüche entwickelten Rahmen. Das AußerstreitG ist vom Untersuchungsgrundsatz geprägt, was ihm grundsätzlich eine angemessene Grundlage für das kartellrechtliche Verfahren bietet.<sup>41</sup> Doch auch wenn die meisten strafrechtlichen Verfahrensgarantien im Außerstreitverfahren anwendbar sind, kommen die für das Strafverfahren typischen Schutzmechanismen – wie etwa die Beweislastverteilung zugunsten des Beschuldigten oder das strikte Legalitätsprinzip – nicht vollumfänglich zur Anwendung. Es darf daher die Frage gestellt werden, inwiefern das AußerstreitG, welches doch für gänzlich andere Rechtsbereiche entwickelt wurde, für die Regelung strafrechtsähnlicher kartellrechtlicher Bußgelder einen angemessenen und heute noch zeitgemäßen Rahmen bietet.

Auch das Fehlen einer mündlichen (Rekurs-)Verhandlung eröffnet schließlich aus der Sicht des sanktionierten Unternehmens

ein Dilemma, das mit Blick auf Art 6 EMRK bedenklich wirkt: Findet sich das Unternehmen mit der vom ErstG verhängten Geldbuße ab, fehlt es an einem Motiv, die Entscheidung zu bekämpfen. Den Erhöhungsantrag im Rekurs der ASt kann es aber wirksam – so der OGH<sup>42</sup> – nicht mit dem Antrag beantworten, dem ErstG eine neue Entscheidung (nach mündlicher Verhandlung) aufzutragen; der OGH hat diesen in der RekBeantw enthaltenen Antrag zurückgewiesen. Genauso wenig ist vorhersehbar, ob der OGH dem Rekurs überhaupt Folge geben wird und – wenn ja – zu welcher Erhöhung (Verdoppelung oder Erhöhung um den Multiplikationsfaktor 46,6<sup>43</sup> oder irgendwo dazwischen) er sich entschließen wird. (Der genaue Inhalt der Rechtsmittelschriften geht allerdings aus der veröffentlichten Entscheidung nicht hervor.)<sup>44</sup>

## Fazit

Die Entscheidung des OGH 16 Ok 5/24g markiert einen Paradigmenwechsel in der österr Bußgeldpraxis bei Verstößen gegen die fusionskontrollrechtliche Stillhalteverpflichtung. Sie betont die gleichrangige Bedeutung von Durchführungsverbot und klassischen Kartellverbots und setzt einen neuen – deutlich höheren – Standard in der Bemessung von Geldbußen. Zweifelhaft ist allerdings, ob die angestrebte Assimilation des Bußgeldrahmens an europäische Verhältnisse gelungen ist – va, da sich größere Unternehmen in Österreich nun bedeutend schärferen Sanktionsandrohungen ausgesetzt sehen dürften als in anderen MS. Zu befürchten ist eher, dass die Entscheidung eine Sonderrolle Österreichs bei der Bußgeldbemessung bei Gun Jumping und – wegen der allgemeinen Geltung von § 30 KartG – auch bei Verstößen gegen §§ 1 und 5 KartG und ihrem EU-rechtlichen Pendant Art 101 und 102 AEUV auf absehbare Zeit zementiert hat. Zugleich führt der doch sehr allgemein gehaltene Wortlaut des § 30 KartG und die daraus resultierende Breite des Ermessens bei seiner Anwendung zu einer Unschärfe, die unter Umständen Bedenken in Bezug auf seine ausreichende Bestimmtheit hervorrufen könnte. Schließlich stellt sich auch die Frage, ob das AußerstreitG noch einen befriedigenden Rahmen für die Verhängung von Bußgeldern bietet und ob sich nicht – nicht zuletzt nach dem Vorbild der Verstärkung von Verfahrensstandards auf EU-Ebene – ein zeitgemäßerer Rahmen finden lässt.

<sup>35</sup> Da das materielle Strafrecht nicht zu den Regelungsmaterien des Unionsrechts zählt, ist diese Klarstellung wichtig für die Zuständigkeit des EU-Gesetzgebers.

<sup>36</sup> Koprivnikar/Mertel in Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 29 KartG Rz 2ff; Gruber, Kartellrecht § 29 KartG Rz 8ff; vgl OGH 12. 9. 2007, 16 Ok 4/07; 27. 2. 2006, 16 Ok 52/05; 26. 6. 2006, 16 Ok 3/06.

<sup>37</sup> Koprivnikar/Mertel in Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 29 KartG Rz 1, 7; zum Präventionszweck kartellrechtlicher Geldbußen auch KOG 8. 10. 2015, 16 Ok 2/15b.

<sup>38</sup> Vgl EGMR 24. 2. 1994, 12547/86, *Bendenoun v. France*; 23. 11. 2006, 73053/01, *Jussila v. Finland*.

<sup>39</sup> OGH 20. 12. 2004, 16 Ok 12/04; 12. 9. 2007, 16 Ok 4/07.

<sup>40</sup> OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 47.

<sup>41</sup> Koprivnikar/Mertel in Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 38 KartG Rz 1ff.

<sup>42</sup> Rn 15 der E.

<sup>43</sup> Oder um ca 4566%.

<sup>44</sup> Lehren lassen sich für den Anwendungsbereich von Art 6 EMRK aus der EGMR-E 21. 9. 1993 im Fall *K. gegen Österreich*, 12350/86, ziehen: Österreich ist verurteilt worden, weil ein in erster Instanz wegen Mordes verurteilter inhaftierter Angeklagter (Tatzeit 1982) nicht zum öffentlichen Gerichtstag des OGH (1986) vorgeführt worden ist; im Gerichtstag hat der OGH das Strafausmaß von einer 20-jährigen auf eine lebenslange Freiheitsstrafe erhöht (und die Einweisung in eine – damalige Diktum – Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eliminiert). In jenem Fall hat – anders als im vorliegenden – eine mündliche Verhandlung vor dem OGH (wie in der StPO vorgesehen) immerhin stattgefunden. In beiden Fällen wurde die Sanktion in letzter Instanz verschärft.

## Podcasts & Seminare

### **Podcast RECHTaktuell**

Themen, an denen man nicht vorbeikommt. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben:

- ▶ Geschenkannahme und Arbeitsrecht. Mit *Jennifer Schwab*
- ▶ Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen. Mit *Christoph Kothbauer*
- ▶ OGH und Gewaltschutz. Mit *Linda Greuter* und *Pascal Alessandri*
- ▶ Auto als Abfall. Mit *Julius Spieldiener* und *Xaver Meusburger*
- ▶ Donnerwetter Blitz! Naturereignisse und Versicherungsschutz. Mit *Stefan Perner*
- ▶ Was sind Klimaklagen und was bewirken sie? Mit *Birgit Hollaus*
- ▶ Das neue Informationsfreiheitsgesetz. Mit *Maximilian Kallinger*, *Karlheinz Moick* und *Monika Slunsky*
- ▶ KI, wie hältst du's mit dem Urheberrecht? Mit *Sonja Dürager* und *René Heinzl*
- ▶ Nachhaltigkeitsverpflichtungen: mehr als „grüne“ Pflichten. Mit *Daniela Ecker*
- ▶ Künstliche Intelligenz und Recht. Mit *Alexander Feldinger*
- ▶ Was hat die Verfassung mit mir zu tun? Mit *Pia Plankensteiner* und *Adina Seeger*
- ▶ Arbeitnehmer:innenschutz in der digitalisierten Arbeitswelt. Mit *Alexandra Holzer*
- ▶ Connected Cars & Fitness-Apps: Datenübertragung und der Data Act. Mit *Rainer Knyrim*
- ▶ Was ist und wie funktioniert dezentrale Energieversorgung? Mit *Marie Sophie Reitinger*
- ▶ E-Scooter: Mythen, Fakten, Tipps. Mit *Armin Kaltenegger*
- ▶ Hätte, hätte ... Lieferkette! Mit *Bernhard Müller* und *Christian Richter-Schöller*
- ▶ Energiewende und UVP-Verfahren. Mit *Tatjana Katalan*
- ▶ Was kann das „Jahrhundertereignis“ FlexCo? Mit *Keyvan Rastegar*
- ▶ Criminal Compliance: Prävention, bevor's weh tut. Mit *Elias Schönborn* und *Thomas Morwitzer*
- ▶ Update Urheberrecht: KI, Bestsellerparagraf und Vergütung. Mit *Christian Handig*
- ▶ Greenwashing zwischen Nachhaltigkeit und Irreführung. Mit *Alexandra Ciarnau* und *Axel Anderl*
- ▶ Mietverträge: Wertsicherungsklauseln auf dem Prüfstand. Mit *Christoph Kothbauer*
- ▶ Sommerfolge: Reisen Jurist:innen anders? Mit *Barbara Sternthal*
- ▶ AI Act vs ChatGPT – ein spannendes Match. Mit *Lena Maria Urban* und *Gerald Trieb*
- ▶ Die „Klimakleber“ und das Recht. Mit *Ingeborg Zerbes* und *Franz Merli*
- ▶ Vermögensweitergabe – das letzte Hemd hat keine Taschen. Mit *Heinrich Weninger*
- ▶ Bestellerprinzip im Maklergesetz: Der Teufel steckt im Detail! Mit *Christoph Kothbauer*
- ▶ Verdacht auf Fehlverhalten am Arbeitsplatz: Was kann der Arbeitgeber tun? Mit *Susanne Auer-Mayer*
- ▶ Drohnen: Potenzial und Risiko. Mit *Dagmar Lehner* und *Stefan Georgiev*
- ▶ Ist nach der Impfpflicht vor der Impfpflicht? Mit *Karl Stöger*

- ▶ Whistleblowing-Richtlinie: Papiertiger oder echter Fortschritt? Mit *Jens Winter*
  - ▶ Klimaschutz und Wohnungseigentumsrecht. Mit *Herbert Rainer*
  - ▶ Google Analytics und der Datenschutz. Mit *Rainer Knyrim*
- Zum Hören auf: [www.manz.at/rechtaktuell/podcast](http://www.manz.at/rechtaktuell/podcast)  
Und überall, wo es Podcasts gibt!

### **ecolex talks**

24. 11. 2025 (Wien)

Veranstalter: Rechtsakademie

Haftung von Politiker:innen

Preis: € 180,-/€ 0,- (kostenlos für ecolex-Abonnent:innen, sonst + 20% USt)

Tagungsleitung: RA Dr. Thomas Rabl (KWR)

Information: [www.manz.at/rechtsakademie](http://www.manz.at/rechtsakademie)

### **Intensivtagung Schriftsatzgestaltung und Verhandlungsführung im öffentlichen Recht**

27. 11. 2025 (Wien)

Veranstalter: Rechtsakademie

Verwaltungsbehörden – VwG – VwGH – VfGH – EuG/EuGH – EGMR

Preis: € 690,-/€ 590,- (Berufsanwärter:in, Abonnent:in der Zeitschrift ÖJZ, RdU jeweils + 20% USt)

Tagungsleitung: RA Univ.-Prof. Dr. Mathis Fister (JKU Linz); Prof. Dr. Andreas Orator, LL.M. (NYU)

Information: [www.manz.at/rechtsakademie](http://www.manz.at/rechtsakademie)

### **Kurzlehrgang Kanzleigründung**

2. 12. 2025, 10. 3. 2026 (Wien)

Veranstalter: Rechtsakademie

Perfekt ausgestattet in die anwaltliche Selbständigkeit

Preis: € 1.380,-/€ 1.180,- (Berufsanwärter:in, Abonnent:in der Zeitschrift ÖJZ, ecolex, AnwBl oder JAP jeweils + 20% USt)

Tagungsleitung: RA Mag. a Katharina Bisset, MSc; RA Dr. Dominik Prankl; RA Jakob Zöchl, BSc. LL.M. (WU)

Information: [www.manz.at/rechtsakademie](http://www.manz.at/rechtsakademie)

### **Jahrestagung Datenschutzrecht 2025**

4. 12. 2025 (Salzburg)

Veranstalter: Rechtsakademie

Bleiben Sie zu allen datenschutzrechtlichen Entwicklungen am Ball!

Preis: € 690,-/€ 590,- (Berufsanwärter:in, Abonnent:in der Zeitschrift Dako jeweils + 20% USt)

Tagungsleitung: Dr. Gerald Trieb, LL.M. (Knyrim Trieb Rechtsanwälte)

Information: [www.manz.at/rechtsakademie](http://www.manz.at/rechtsakademie)

### **Jahrestagung KI-Recht 2025**

4. 12. 2025 (Wien)

Veranstalter: Rechtsakademie

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Künstliche Intelligenz

Preis: € 690,-/€ 590,- (Berufsanwärter:in, Abonnent:in der Zeitschrift ÖBL, ecolex, Dako jeweils + 20% USt)

Tagungsleitung: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zankl (SFU Wien)

Information: [www.manz.at/rechtsakademie](http://www.manz.at/rechtsakademie)