

# TE OGH 2008/10/14 17Ob19/08f

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 14.10.2008

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofrätin Dr. Schenk sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. E\*\*\*\*\* & Company, \*\*\*\*\*, 2. M\*\*\*\*\* GesmbH, \*\*\*\*\*, beide vertreten durch Fiebinger, Polak, Leon & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei S\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OG in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 36.000 EUR), infolge Revisionsrekurses der klagenden Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 23. April 2008, GZ 1 R 32/08w-11, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 8. Jänner 2008, GZ 17 Cg 77/07s-6, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss

gefasst:

## Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Die klagenden Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, der beklagten Partei die mit 2.155,43 EUR (darin 359,24 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Begründung:

## Rechtliche Beurteilung

Der Oberste Gerichtshof hat sich in der Entscheidung 17 Ob 18/08h vom 26. August 2008 ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob ein während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehalts zu Art 167 Abs 2 lit a EPÜ angemeldetes Stoffschutzpatent ungeachtet der Art 27 Abs 1, Art 70 Abs 2 erster Satz Fall 1 TRIPS-Abk nach § 10 Abs 2 PatV-EG für nichtig erklärt werden kann. Er ist zum Ergebnis gelangt, dass das Wort „geschützt“ in Art 70 Abs 2 TRIPS-Abk nicht nur in einem formellen, sondern auch (zusätzlich) in einem materiellen Sinn verstanden werden muss, es demnach für die Schutzfähigkeit eines Patents nicht nur auf die Registrierung, sondern auch auf dessen Rechtsbeständigkeit iS eines Fehlens von Nichtigkeitsgründen ankommt. Die jüngere Norm des Art 27 Abs 1 iVm Art 70 Abs 2 erster Satz Fall 1 TRIPS-Abk hat deshalb nichts an der Anwendbarkeit des österreichischen Stoffschutzbvorbehalts nach Art 167 Abs 2 lit a EPÜ aF geändert. Der Oberste Gerichtshof hat sich in der Entscheidung 17 Ob 18/08h vom 26. August 2008 ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob ein während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehalts zu Artikel 167, Absatz 2, Litera a, EPÜ angemeldetes Stoffschutzpatent ungeachtet der Artikel 27, Absatz eins,, Artikel 70, Absatz 2, erster Satz Fall 1 TRIPS-Abk nach Paragraph 10, Absatz 2, PatV-EG für nichtig erklärt werden kann. Er ist zum Ergebnis gelangt, dass das Wort „geschützt“ in Artikel 70, Absatz 2, TRIPS-Abk nicht nur in einem formellen, sondern auch (zusätzlich) in einem materiellen Sinn verstanden werden muss, es demnach für die Schutzfähigkeit eines Patents nicht nur auf die Registrierung, sondern auch auf dessen Rechtsbeständigkeit iS eines

Fehlens von Nichtigkeitsgründen ankommt. Die jüngere Norm des Artikel 27, Absatz eins, in Verbindung mit Artikel 70, Absatz 2, erster Satz Fall 1 TRIPS-Abk hat deshalb nichts an der Anwendbarkeit des österreichischen Stoffschutzbereichs nach Artikel 167, Absatz 2, Litera a, EPÜ aF geändert.

Da die Rechtsfrage, von der die Entscheidung im Anlassfall abhängt, bereits vom Obersten Gerichtshof mit eingehender Begründung entschieden worden ist, fehlt es an den Voraussetzungen des § 528 ZPO (vgl Zechner in Fasching/Konecny<sup>2</sup> IV/1 § 502 ZPO Rz 29 mN aus der Rsp). Der Revisionsrekurs war deshalb als unzulässig zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 41, 50 Abs 1 ZPO. Die Beklagte konnte in ihrer Revisionsrekursbeantwortung nicht auf die Unzulässigkeit des von den Klägern erhobenen Rechtsmittels hinweisen, weil die Entscheidung 17 Ob 18/08h noch nicht veröffentlicht war, als sie den Schriftsatz verfasste. Die Revisionsrekursbeantwortung diene daher der zweckentsprechenden Rechtsverteidigung. Dies gilt aber nicht für die Beiziehung des Patentanwalts, dessen Fachkenntnis für die Beurteilung der hier zu lösenden Rechtsfragen nicht erforderlich war. Da die Rechtsfrage, von der die Entscheidung im Anlassfall abhängt, bereits vom Obersten Gerichtshof mit eingehender Begründung entschieden worden ist, fehlt es an den Voraussetzungen des Paragraph 528, ZPO vergleiche Zechner in Fasching/Konecny<sup>2</sup> IV/1 Paragraph 502, ZPO Rz 29 mN aus der Rsp). Der Revisionsrekurs war deshalb als unzulässig zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraphen 78,, 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 41,, 50 Absatz eins, ZPO. Die Beklagte konnte in ihrer Revisionsrekursbeantwortung nicht auf die Unzulässigkeit des von den Klägern erhobenen Rechtsmittels hinweisen, weil die Entscheidung 17 Ob 18/08h noch nicht veröffentlicht war, als sie den Schriftsatz verfasste. Die Revisionsrekursbeantwortung diene daher der zweckentsprechenden Rechtsverteidigung. Dies gilt aber nicht für die Beiziehung des Patentanwalts, dessen Fachkenntnis für die Beurteilung der hier zu lösenden Rechtsfragen nicht erforderlich war.

#### **Anmerkung**

E8876517Ob19.08f

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

ECLI:AT:OGH0002:2008:01700B00019.08F.1014.000

#### **Zuletzt aktualisiert am**

09.01.2009

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

© 2026 JUSLINE

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

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