

TE OGH 1991/2/12 4Ob173/90

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 12.02.1991

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Prof. Dr. Friedl als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Hon.Prof. Dr. Gamerith, Dr. Kodek, Dr. Niederreiter und Dr. Redl als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei ***** B.V., ***** Niederlande, vertreten durch Dr. Christian Gassauer-Fleissner, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei ***** Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Dr. Rudolf Jahn und Dr. Harald R. Jahn, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Gesamtstreitwert S 900.000,-), infolge Rekurses der beklagten Partei gegen den Beschuß des Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgerichtes vom 30. August 1990, GZ 2 R 70/90-9, womit das Urteil des Handelsgerichtes Wien vom 22. Jänner 1990, GZ 18 Cg 80/89-5, aufgehoben wurde, folgenden

Beschluß

gefaßt:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit S 20.149,20 bestimmten Kosten des Rekursverfahrens (darin S 3.358,20 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen bei Exekution zu zahlen.

Text

Begründung:

Das Europäische Patentamt hat dem Erfinder Heinz Georg ***** zur Veröffentlichungsnummer O 119 514 ein Patent betreffend eine Trennwand für eine Eck- oder Runddusche mit der Priorität vom 17. 3. 1983 erteilt. Zu den "benannten Vertragsstaaten" (Art 3 und 79 EPÜ) gehört auch Österreich. In der Übertragungsurkunde vom 8. 8. 1989 erklärte der Erfinder, daß er der Klägerin (ua) seine österreichischen Teilrechte an dem Europäischen Patent 119 514 mit allen Rechten und Pflichten übertrage und zustimme, daß diese vollständige Übertragung in das Patentregister eingetragen werde; die Klägerin hat diese Übertragung mit allen Rechten und Pflichten angenommen. Die Übertragung ist im Patentregister bisher noch nicht eingetragen worden.

Mit der Behauptung, daß die Beklagte ohne entsprechende Berechtigung Trennwände für Eck- oder Rundduschen herstelle, die sämtliche Merkmale der Ansprüche 1, 2 bis 5 und 9 des Europäischen Patentes Nr. 119 514 aufwiesen, beantragt die Klägerin unter Berufung darauf, daß sie auf Grund der Übertragungsurkunde vom 8. 8. 1989 Eigentümerin dieses Patentes sei und schon im September 1989 beim Österreichischen Patentamt den Antrag auf Eintragung der Übertragung gestellt habe, die Beklagte schuldig zu erkennen, es ab sofort zu unterlassen, in

Österreich Trennwände mit den im einzelnen bezeichneten Merkmalen herzustellen, in Verkehr zu bringen und feilzuhalten (Punkt 1). Ferner stellt die Klägerin ein Begehr auf Vernichtung der Eingriffsgegenstände (Punkt 2), Rechnungslegung (Punkt 3), Zahlung (Punkt 4) und Urteilsveröffentlichung (Punkt 6).

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens und wendet (ua) ein, daß der Klägerin die Aktivlegitimation fehle, weil sie im Patentregister weder als Eigentümerin noch als Lizenznehmerin eingetragen sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehr ab. Auf die Übertragung der österreichischen Teilrechte an dem Klagepatent sei österreichisches Patentrecht anzuwenden. Nach § 33 Abs 2 PatG könne das Patentrecht durch Rechtsgeschäft übertragen werden; nach § 43 Abs 1 PatG werde aber das Patentrecht erst mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam. Einen außerbücherlichen Patentinhaber gebe es nicht. Da die Übertragung der österreichischen Teilrechte an dem Klagepatent auf die Klägerin im Patentregister nicht eingetragen ist, sei die Klägerin nicht zur Klage legitimiert.

Das Berufungsgericht hob dieses Urteil auf, verwies die Rechtssache an das Erstgericht zurück und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 50.000,- übersteige und der Rekurs an den Obersten Gerichtshof zulässig sei. § 33 Abs 2 PatG und § 43 Abs 1 PatG seien nur dann miteinander vereinbar, wenn § 43 Abs 1 PatG dahin verstanden wird, daß der Eintragungsgrundsatz nur für den Ersterwerb gelte, während die Eintragung der Übertragung nur bewirke, daß das Patentrecht des Zessionars gegenüber Dritten wirksam wird. Auch bei der Übertragung werde - ebenso wie beim Lizenzrecht - zwischen Erwerb (§ 33 Abs 2 PatG) und Wirkung (§ 43 Abs 1 PatG) unterschieden. Die Rechtsstellung des Zessionars von Patentrechten werde wie jene des Lizenznehmers mit der rechtsgeschäftlichen Übertragung obligatorisch begründet und könne gegenüber jedem, der nicht im Vertrauen auf das Patentregister gehandelt hat, durchgesetzt werden. In gleicher Weise könne derjenige, dem eine Liegenschaft verkauft und übergeben wurde, der aber noch nicht im Grundbuch eingetragen ist, gegen eine Verletzung seines Rechtes mit der actio Publiciana vorgehen. Wie das Oberlandesgericht Wien schon in PBI 1911, 525 ausgesprochen habe, sei derjenige, dem das Patentrecht (zB) rechtsgeschäftlich übertragen wurde, der aber noch nicht im Patentregister eingetragen ist, "als an dem Patente interessiert und zur Geltendmachung der Kläger wegen Patenteingriffes legitimiert anzusehen". In Deutschland werde - bei allerdings anderer Gesetzeslage - die Aktivlegitimation des Patenterwerbers vor der Eintragung in der Patentrolle auch dann bejaht, wenn der Eingetragene zur Prozeßführung ermächtigt ist. Eine solche Ermächtigung müsse in der vorbehaltlosen Übertragung des Patentrechtes gesehen werden, könne doch nicht erwartet werden, daß der Zedent Patentverletzungen gerichtlich verfolgen werde, nachdem er seine Rechte übertragen hat. Die Klägerin sei somit aktiv legitimiert.

Gegen diesen Beschuß richtet sich der Rekurs der Beklagten wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und in der Sache selbst dahin zu erkennen, daß das Ersturteil wiederhergestellt wird;

hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Klägerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben; hilfsweise begehr sie, mit Urteil dem Klagebegehr stattzugeben.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

Zutreffend haben die Vorinstanzen die hier zu behandelnde Frage nach österreichischem Patentrecht beurteilt. Das Klagepatent ist zwar ein Europäisches Patent, auf welches das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) BGBI 1979/350 anzuwenden ist. Ein solches Patent hat jedoch in jedem vom Anmelder benannten Staat die Wirkung eines nationalen Patents (§ 2 Abs 2 EPÜ: "Ein europäisches Patent hat in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt, soweit sich aus dem Übereinkommen nichts anderes ergibt, denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent"; Singer, Das neue Europäische Patentsystem 72). Gemäß Art 64 Abs 1 EPÜ gewährt das europäische Patent seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, vorbehaltlich Abs 2 dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde. Das durch das Übereinkommen geschaffene, den Vertragsstaaten gemeinsame Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten (Art 1 EPÜ) soll somit die nationalen Rechte nicht ersetzen, sondern als weiteres Recht neben die nationalen Rechte treten.

Das gemeinsame Recht regelt nur das Verfahren bis zur Erteilung; die weitere Existenz des europäischen Patents richtet sich jedoch weitgehend nach dem nationalen Recht der in Betracht kommenden Staaten; das nationale Recht gilt insbesondere auch für die Übertragung (Singer aaO 72;

derselbe, Europäisches Patentübereinkommen 18 Rz 3 zu Art 1;

Pietzcker, EPÜ, GPÜ, PCT 57) und die Verletzung des europäischen Patents (Art 64 Abs 3 EPÜ). Eintragungen zu europäischen Patenten deren Erteilung (auch) für Österreich beantragt worden war (Art 3 und 79 Abs 1 EPÜ), sind in einem besonderen Teil des österreichischen Patentregisters (§ 80 PatG) vorzunehmen und haben dieselbe Wirkung wie Eintragungen im übrigen Teil des Registers (§ 7 PatV-EG BGBl 1979/52 idF der PatRNov 1984).

Nach § 147 Abs 1 PatG kann auf Unterlassung klagen, wer "in einer der ihm aus einem Patent zustehenden Befugnisse verletzt" worden ist oder eine solche Verletzung zu besorgen hat. Wenngleich mit dieser Formulierung auf die (einzelnen) Befugnisse des Patentinhabers nach § 22 PatG Bezug genommen wurde, kann "Verletzter" iS des § 47 Abs 1 PatG nicht nur der Patentinhaber sein (vgl SZ 18/71). "Patentinhaber" im Sinne des Patentgesetzes ist nämlich nur der, dessen Patentrecht in das Patentregister eingetragen ist, wird doch das Patentrecht nach § 43 Abs 1 PatG erst "mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam". "Dritte" im Sinne dieser Bestimmung sind allerdings nur Personen, die ebenfalls (abgeleitete) Rechte aus dem Patent geltend machen; der (bloße) Patentverletzer gehört nicht dazu (SZ 18/71). Diesen "Dritten" gegenüber sind also der Erwerb und die Wirksamkeit des Patentrechtes an die Eintragung gebunden; ihr kommt insoweit konstitutive Bedeutung zu. Nur das Patentregister kann darüber Aufschluß geben, wer Inhaber des Patentes ist (Friebel-Pulitzer, Österreichisches Patentrecht - Das materielle Recht 2, 277 und 346). "Verletzter" im Sinne des § 147 PatG ist hingegen auch der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz; er ist auch dann aktiv legitimiert, wenn sein Lizenzrecht nicht in das Patentregister eingetragen ist (Schönher, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Allgemeiner Teil 25; SZ 16/221; SZ 18/71), weil auch in § 43 Abs 2 Satz 2 PatG unter "dritten Personen" der Patentverletzer nicht gemeint ist.

Die weitere Frage, ob auch derjenige, dem - wie der Klägerin - das Patentrecht durch Rechtsgeschäft übertragen worden ist (§ 33 Abs 2 PatG), schon vor dem Erwerb dieses Rechtes durch die Eintragung der Übertragung in das Patentregister eine Eingriffsklage erheben kann, ist - soweit überblickbar - in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes noch nie behandelt worden.

Das Oberlandesgericht Wien hat in seinem Urteil vom 26. 10. 1910 PBI 1911, 524 die Rechtsansicht vertreten, daß zur Eingriffsklage auch der im Patentregister noch nicht eingetragene neue Erwerber eines Patentes befugt sei, obwohl nach § 23 PatG 1897 (= 1950, jetzt § 43 PatG 1970) das Patentrecht erst mit der Eintragung in das Patentregister erworben werde; nach dem Wortlaut des § 96 PatG 1897 (= 1950; jetzt § 147 PatG 1970), welcher jedem Verletzten das Klagerecht einräume, müsse auch der noch nicht registrierte Erwerber als an dem Patent interessiert und demnach zur Geltendmachung der Klage wegen Patenteingriffs legitimiert angesehen werden. Dabei konnte sich das Oberlandesgericht Wien auf Munk (Das österreichische Patentgesetz [1901] 348) berufen, welcher zwar zunächst darauf verwiesen hatte, daß durch den Eingriff verletzt und demnach zur Klage aktiv legitimiert der Patentinhaber sei, dann aber folgendes ausgeführt hatte: "Fand eine Patentübertragung statt, so ist der neue Erwerber zur Klage legitimiert, wenn er auch aus solcher noch nicht registriert erscheint; freilich wird das Gericht im Laufe des Prozesses den Nachweis des Überganges wohl auch der nachträglichen Registrierung verlangen können: ...". Friebel-Pulitzer (aaO 346) betonen hingegen, daß vor der Eintragung des Patentrechtserwerbers im Patentregister im Hinblick auf den in § 43 PatG normierten Eintragungsgrundsatz nur obligatorische Beziehungen vorlägen, "ohne daß der Begünstigte imstande wäre, das ihm vertraglich oder sonstwie zugestandene Recht selbständig gegen jeden Zu widerhandelnden zu verfolgen und durchzusetzen."

Der Ansicht des Berufungsgerichtes, daß § 43 Abs 1 PatG, um einen Widerspruch zu § 33 Abs 2 PatG zu vermeiden, dahin auszulegen sei, daß der Eintragungsgrundsatz (nur) für den Ersterwerb gelte, ist freilich nicht zu folgen: Der vermeintliche Widerspruch liegt in Wahrheit nicht vor, zählt doch § 33 PatG nur die verschiedenen Titel (Rechtsgründe) für die Übertragung von Patentrechten auf, während § 43 PatG den modus (die Erwerbsart) regelt. Es entspricht vielmehr ganz herrschender Auffassung, daß der rechtsgeschäftliche Übernehmer das Patentrecht erst mit der Eintragung seines Rechtes im Patentregister erwirbt und daß dies selbst für den Erben gelten soll. Im Gegensatz zur Meinung des Berufungsgerichtes gilt gerade für den Ersterwerb eine Ausnahme vom Eintragungsgrundsatz, weil im Zeitraum zwischen der "automatischen" Erteilung des Patentes (§ 107 PatG) bzw dem Erteilungsbeschluß (§ 104 PatG)

und der Eintragung in das Register (§ 109 PatG) eine außerbücherliche Inhaberschaft zugunsten des Anmelders bestehen muß (Friebel-Pulitzer aaO 346); das zeigt aber, daß die These, wonach es einen außerbücherlichen Patentinhaber gar nicht gebe (BA 28. 7. 1964 in PBI 1964, 162 ua), ohnehin nicht ausnahmslos gilt

(Friebel-Pulitzer aaO 346, 348; s auch § 110 PatG).

Dennoch ist dem Gericht zweiter Instanz im Ergebnis zuzustimmen. Soweit es um die Klageführung nach § 147 PatG geht, kann der außerbücherliche Patentinhaber nicht anders behandelt werden als der ausschließliche Lizenznehmer: Mit der Einräumung solcher Lizenzrechte entäußert sich der Patentinhaber mit Wirkung gegen Dritte seines Benützungsrechtes, so daß dem Lizenzinhaber ein quasidingliches Benützungsrecht zusteht (Lindenmaier-Weiss, Das Patentgesetz 6, 350 Rz 30 zu § 9 dPatG mNw aus der RSp des Reichsgerichtes). Dieses Recht wird schon mit dem darüber geschlossenen Rechtsgeschäft erworben. Nach § 43 Abs 2 PatG bleiben nämlich für den Zeitpunkt des Erwerbes von Lizenzrechten die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes maßgebend; nur dritten Personen gegenüber werden die Lizenzrechte erst mit der Eintragung in das Patentregister erworben. Zwischen den Vertragspartnern ist somit der im Lizenzvertrag vereinbarte Zeitpunkt des Erwerbes maßgeblich (Friebel-Pulitzer aaO 351). Die fehlende Eintragung des Lizenzrechts im Patentregister schadet dem Lizenznehmer nur gegenüber demjenigen, der auf das Patentregister vertraut hat; zu diesen Personen gehört aber - wie bereits ausgeführt wurde - der Patentverletzer nicht (SZ 16/221; SZ 18/71).

Umso eher muß aber eine solche Rechtsstellung auch dem zugebilligt werden, dem der (eingetragene) Patentinhaber nicht nur das ausschließliche Benützungsrecht, sondern das Vollrecht an dem Patent rechtsgeschäftlich übertragen hat. Damit räumt ja der Patentinhaber dem Übernehmer mangels Festsetzung eines abweichenden Stichtages im Vertrag schon mit dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auch das Recht zur ausschließlichen Benützung des Patentes ein; dennoch könnte er bei Annahme einer absoluten Wirkung der Registereintragung vor deren Durchführung nicht einmal seinen Vertragspartner nach § 147 PatG mit Erfolg auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Die Anordnung, daß das Patentrecht erst mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam wird, kann sich, wie bei jedem vom Recht eines Vormannes abgeleiteten Erwerb, nur auf die Erwerbsart (vgl § 425 ABGB) und nicht auf den Titel (vgl § 424 ABGB) beziehen, weil sonst zu keiner Zeit ein obligatorischer Anspruch auf Vertragserfüllung bestünde. Damit besteht aber zwischen § 43 Abs 1 und Abs 2 PatG auch insofern kein Unterschied, als der Rechtserwerb gegen Dritte in beiden Fällen erst mit der Eintragung in das Patentregister wirksam ist, inter partes aber schon mit dem vereinbarten Zeitpunkt der Rechtseinräumung durchsetzbar ist. Da den Begriffen "Dritter" in § 43 Abs 1 PatG und "dritte Personen" in § 43 Abs 2 PatG dieselbe Bedeutung beizulegen ist, im Sinne der oben erwähnten Auslegung also in beiden Fällen der Patentverletzer nicht zu diesem Personenkreis gehört, ergibt auch die systematisch-logische Auslegung des § 43 PatG, daß der Erwerber eines Patentrechtes schon vor der Eintragung in das Patentregister als "Verletzter" im Sinne des § 147 PatG gegen Patentverletzungen Dritter vorgehen kann. Seine Stellung ist mit der eines außerbücherlichen Erwerbers einer Liegenschaft vergleichbar, dem der bücherliche Eigentümer den Besitz übertragen hat. Da die Rechtsprechung § 372 ABGB auf obligatorische Rechte mit Sachinhabung (bzw Rechtsbesitz) anwendet, ist der außerbücherliche Erwerber berechtigt, jeden Dritten, der sich auf keinen oder nur einen schwächeren Rechtstitel berufen kann, auf Unterlassung von Störungen zu belangen (Spielbüchler in Rummel, ABGB 2, Rz 1, 2 und 3 zu § 372 ABGB; SZ 41/112; SZ 58/177 uva). Die Ähnlichkeit der Interessenlage gebietet es, diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz des österreichischen Sachenrechtes auch auf das vom Eintragungsgrundsatz beherrschte Patentrecht zu übertragen.

Diese Erwägungen führen zur Bestätigung des angefochtenen Beschlusses.

Der Ausspruch über die Kosten des Rekursverfahrens gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO. Da zur Lösung der hier entscheidenden Frage die Beiziehung eines Patentanwaltes nicht erforderlich war, sind die darauf entfallenden Kosten nicht zu ersetzen.

Anmerkung

E25200

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1991:0040OB00173.9.0212.000

Dokumentnummer

JJT_19910212_OGH0002_0040OB00173_9000000_000

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