

ÖBL

[Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht]

Beitrag	220	Zum Einwand der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess Clemens Thiele
Übersicht	260	Interessante Entscheidungen der Beschwerdekammern Christoph Bartos
Leitsätze	227	Nr 100 – 155
Rechtsprechung	237	Stadtrundfahrten Voraussetzungen des Rechtsbruchs nach § 1 UWG neu
	244	J-GmbH Alleinige und gemeinsame Kontrolle über ein Unternehmen
	249	Joey Racino Show Zum urheberrechtlichen Schutz eines Unterhaltungsprogramms mit Musik, Text und Choreographie
	256	Tauschbörse Haftung für Urheberrechtsverstoß der minderjährigen Tochter?

Juli 2008

04

MANZ 

Herausgeber
Österreichische Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung
Lothar Wiltschek
Helmut Gamerith
Walter Holzer

ISSN 0029-8921

Zum Einwand der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess

ÖBI 2008/47

§§ 23, 147, 156 PatG

OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – UNO-CITY II; OGH 25. 3. 1986, 4 Ob 312/86 – UNO-CITY III

Vorbenützer;
Erfindungsbesitz;
Betriebsmäßigkeit;
Gutgläubigkeit;
Patentverletzung

Im Patentverletzungsprozess kann sich der Bekl auch darauf berufen, ihm stehe ein Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG zu. Die Entscheidung des Gerichts hängt dann von einer **Vorfrage** ab. Diese Frage kann das Prozessgericht selbständig entscheiden.¹⁾ Nach einhelliger Ansicht²⁾ unabhängig davon, ob bereits über die Vorfrage ein Verfahren, zB beim Patentamt, anhängig ist. Der Beitrag erörtert das Wesen der Vorbenützung, grenzt es von anderen Einwendungen ab und erläutert ihre praktischen Wirkungen im Prozess.

Von Clemens Thiele

Inhaltsübersicht:

- A. Charakteristik der Vorbenützung
 - 1. Begriff
 - 2. Normzweck
 - 3. Abgrenzungen
 - a) Zwischen- und Weiterbenützungsrecht
 - b) Erschöpfung
- B. Voraussetzungen der Vorbenützung
 - 1. Allgemeines und Entstehung
 - a) Voller Erfindungsbesitz (Erfindungskennntnis)
 - b) Guter Glaube (Redlichkeit)
 - c) Vorbenützungshandlungen
- C. Umfang des Vorbenützungsrechts
 - 1. Sachlicher Umfang
 - 2. Betriebsbezogene Verwertung
 - 3. Räumlicher Umfang
 - 4. Persönlicher Umfang
 - 5. Quantitativer Umfang
- D. Wirkungen der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess
 - 1. Einrede der Vorbenützung
 - 2. Rechtmäßigkeit der Patentnutzung
 - 3. Behauptungs- und Beweislast
 - 4. Prozessbeendigung
 - 5. Sonstige Verteidigungsmöglichkeiten des Bekl
 - 6. Wiederaufnahme
- E. Zusammenfassung

A. Charakteristik der Vorbenützung

1. Begriff

Nach einhelliger Auffassung³⁾ ist „**Vorbenützer**“⁴⁾ jemand, dh eine natürliche oder juristische Person, der eine (von einem anderen) patentgeschützte Erfindung bereits vor dem Prioritätstag dieser Erfindung, in seinem eigenen Betrieb geschaffen und genutzt hat. Gegen den Vorbenützer treten die Wirkungen des Patents nicht ein, solange er die Erfindung betrieblich nutzt. Im Patentverletzungsprozess stellt sich die Behauptung eines „**Vorbenützungsrechts**“ demzufolge als subjektiv-materiellrechtlicher Einwand des Bekl dar.⁵⁾

Das Vorbenützungsrecht entsteht nach hM⁶⁾ unabhängig vom Patent als eigenständiges Recht des Vor-

benützers aus einer qualifizierten Vorbenützung zur Wahrung eines Besitzstands. Es entsteht daher originär⁷⁾ und besteht neben dem Patent⁸⁾ als gesondertes Recht an der Erfindung.⁹⁾ Es handelt sich nicht um eine vom Patent(-inhaber) abgeleitete Lizenz.¹⁰⁾

Dogmatisch betrachtet, leitet sich das Vorbenützungsrecht nicht vom **Patentinhaber**, wohl aber vom **Patent** als solchem ab, ohne das es weder entstehen kann noch Sinn macht. Die Rechtsbeziehung zwischen Patentinhaber und Vorbenützer ist ein gesetzliches Schuldverhältnis iSd § 859 ABGB, dessen Umfang § 23 PatG ausgestaltet. Sein wesentlicher Inhalt besteht in einer Duldungspflicht des Patentinhabers ohne Entschädigungsanspruch. Dadurch unterscheidet sich das Vorbenützungsrecht von einer gesetzlichen Lizenz.¹¹⁾ Das Patentrecht als Bündelrecht entsteht unter Einschluss von Mit- oder Vorbenützungsrechten. Es kann jedoch dem Vorbenützer nicht erfolgreich entgegengehalten werden, jedem anderen Benutzer der gleichen Erfindung hingegen schon.

Nach **§ 23 Abs 3 PatG** ist das Vorbenützungsrecht nur mit dem Unternehmen übertragbar. Insoweit kann von einem **unselbständigen** Immaterialgüterrecht gesprochen werden, wobei ein bloßes Fortbenützungs-

1) Der bestätigte Unterbrechungsbeschluss ist nach § 528 Abs 2 Z 2 ZPO unanfechtbar: OGH 2. 10. 2007, 4 Ob 163/07 k.
 2) *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 646.
 3) OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – *Ski mit Blechlamellen* – PBI 1936, 76 = SZ 18/28; OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBI 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*; *Sonn/Pawloy/Alge*, Patentwissen leicht gemacht³ (2005) 214; *Weiser*, PatG², 172; *Gräser*, Erfindungs- und Lizenzrecht (1987) 36; *Friebel/Pulitzer*, Österreichisches Patentrecht² (1972) 230, 232.
 4) So das von § 23 Abs 1 PatG verwendete verbum legale; geläufig ist auch die dem § 12 dPatG entlehnte Bezeichnung „*Vorbenützer*“.
 5) Vgl *Weiser*, VO [Skriptum zur Vorlesung] Patentrecht I (2005) 27.
 6) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBI 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; *Warbek*, Vorbenützungsrecht an Erfindungen und gemeinschaftsrechtliche Warenverkehrsfreiheit, ÖBI 1996, 263, 267 f; *Friebel/Pulitzer*, Patentrecht², 223.
 7) Vgl OGH 13. 7. 1964, 4 Ob 306/64 – *Kaffee-Espressomaschinen*, SZ 37/103.
 8) So bereits *Kohler*, HdB des Deutschen Patentrechts (1900) 468.
 9) NA 2. 8. 1951 PBI 1952, 10; *Warbek*, ÖBI 1996, 263, 265 ISP.
 10) Nunmehr wohl unstrittig vgl RGZ 78, 363, 366; *Busche*, Das Vorbenützungsrecht im Rahmen des deutschen und europäischen Patentrechts, GRUR 1999, 645 zu § 12 dPatG; aA noch *Kohler*, HdB 470 passim.
 11) Zum Begriff *Schönherr*, Grundriss Rz 411.2.

recht vorliegt („die Befugnis“).¹²⁾ Es handelt sich um ein subjektives Ausnahmerecht,¹³⁾ das eines Gegenrechts, nämlich des Verbotsrechts des Patentinhabers bedarf.¹⁴⁾

Der Vorbenützer verfügt über keine eigenen Ausschließungsrechte iSd § 22 PatG gegen Dritte, sondern über ein Abwehrrecht gegen den Patentinhaber.

Der Musterschutz kennt gleichfalls das Rechtsinstitut der Vorbenützung.¹⁵⁾

2. Normzweck

§ 23 PatG regelt die Rechtsstellung des Vorbenützers gegenüber dem Patentinhaber. Das Vorbenützerrecht dient insb dazu, die Härten des Erstanmelderprinzips¹⁶⁾ für den „Ersterfinder“ in einer Doppelerfindungssituation zu mildern. Das Vorbenützerrecht ist eng mit dem **Prioritätsprinzip** im Patentrecht verknüpft. Es beschränkt die durch den Zeitvorrang eines angemeldeten Patents entstehenden Wirkungen im Verhältnis zum Vorbenützer. Nach dem Prioritätszeitpunkt kann ein Vorbenützerrecht nicht mehr entstehen (sog Sperrwirkung der Priorität).¹⁷⁾

Zweck des Vorbenützerrechts ist demnach der Schutz des gutgläubig erworbenen gewerblichen Besitzstands, wie er vor der Patentierung bestanden hat.¹⁸⁾ Nach hM¹⁹⁾ liegen die Gründe, die den Gesetzgeber zur Schaffung eines Vorbenützerrechts bewogen haben, in den Billigkeitserwägungen, den bestehenden gewerblichen oder wirtschaftlichen Besitzstand des Vorbenützers zu schützen und die Zerstörung rechtmäßig geschaffener Werte zu verhindern.

Dieser Normzweck erlaubt nach der Rsp²⁰⁾ eine **analoge Anwendung** des § 23 PatG auch auf den Erfindungsbesitz des redlichen Zwischenbenützers.²¹⁾ Dem Patentinhaber sind Einbußen, die er dadurch erleidet, dass vom redlichen Zwischenbenützer patentfrei hergestellte Patentgegenstände patentfrei bleiben, in Österreich umso eher zumutbar, als der Zeitraum zwischen der Patentanmeldung und ihrer öffentlichen Bekanntmachung – anders als nach deutschem Recht²²⁾ – nicht zu Lasten der gesetzlichen Patendauer geht. Art 4 lit B PVÜ steht einem in Analogie zum Vorbenützerrecht und zum Grundsatz des Verbrauchs des Patentrechts entwickelten Aufbrauchsrecht des Zwischenbenützers nach Ansicht der Rsp²³⁾ daher nicht entgegen.

3. Abgrenzungen

a) Zwischen- und Weiterbenützerrecht

Ist jemand ohne Verschulden verhindert gewesen, eine vom Patentamt oder vom Patentgericht gesetzte Frist einzuhalten, deren Versäumung einen Rechtsnachteil, zB das Erlöschen des Patents, zur Folge hat, kann ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach **§§ 129ff PatG** gewährt werden. Ein bereits erloschenes Patent kann demzufolge wieder wirksam werden. Der gutgläubige Dritte, der im Vertrauen auf den Wegfall der Patentanmeldung oder auf das Erlöschen des Patents oder den Ablauf der 12-monatigen Unionspriorität den Gegenstand der Anmeldung oder des Patents in Benutzung genommen hatte, bevor durch die bewilligte Wiedereinsetzung die Anmeldung, das Patent oder das Prioritätsrecht wieder rechtswirksam wurden, wird

durch ein **Zwischenbenützerrecht** nach **§ 136 Abs 1 PatG** geschützt.²⁴⁾ Das Zwischenbenützerrecht besitzt eine große inhaltliche Ähnlichkeit mit dem Vorbenützerrecht, auf das § 136 Abs 1 letzter Satz PatG verweist. Gleiches gilt bei einer irrtümlichen Außerkraftsetzung eines Patents nach **§ 128 PatG** und im Wiederaufnahmefall nach § 127 Abs 3 PatG.

Hat jemand den Gegenstand der (klägerischen) Erfindung in der Zeit nach der Patentanmeldung bis zur Bekanntmachung der angemeldeten Erfindung hergestellt, so ist er nach den **§§ 22, 101 PatG** zu einer Weiterbenützung des rechtmäßig hergestellten Erfindungsgegenstands berechtigt.²⁵⁾ Dieses „**Weiterbenützerrecht**“²⁶⁾ schützt nur das, was der redliche Zwischenbenützer im Vertrauen auf die Patentfreiheit konkret geschaffen hat, gibt aber kein Recht zur weiteren Benützung der Erfindung als solcher.²⁷⁾

b) Erschöpfung

Von den bisherigen Rechten ist das dem Immaterialgüterrecht²⁸⁾ insgesamt unverzichtbar angehörende **Erschöpfungsprinzip** zu unterscheiden, obwohl es in seinen Wirkungen ihnen durchaus vergleichbar erscheint. Das Patent gewährt seinem Inhaber, als Belohnung für die Bereicherung des (internationalen) Stands der Technik durch die Bekanntgabe der Erfindung, ein (zeitlich

12) So *Schönherr*, Grundriss Rz 326.2.

13) Vgl *Busche*, GRUR 1999, 645 zu § 12 dPatG.

14) Vgl *Kohler*, HdB 468; in diese Richtung auch *Schönherr*, Grundriss Rz 326.2, der anzweifelt, ob es sich beim Vorbenützerrecht überhaupt um ein Immaterialgüterrecht handelt.

15) Vgl § 5 MuSchG, der weitgehend wortgleich zu § 23 PatG ausgestaltet ist; vgl *Kucsko*, Neues Musterschutzrecht, eolex 1990, 424, 425; Art 22 GGV enthält eine inhaltsgleiche Bestimmung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster; näher dazu *Thiele/Schneider*, Europäischer Designschutz (2006) 57, 63, 103.

16) In dem seltenen Fall von Doppelerfindungen, dh wenn mehrere Erfinder ein und dieselbe Erfindung unabhängig voneinander gemacht haben und zu verschiedenen Zeitpunkten zum Patent anmelden, geht der frühere Anmelder – und nicht der erste tatsächliche Erfinder – dem späteren vor (Erstanmelderprinzip, „first-to-file“-Prinzip nach § 93 PatG. Der Konflikt wird bei der Prüfung der späteren Anmeldung durch die Berücksichtigung der früheren Anmeldungen als „inktiver Stand der Technik“ nach § 3 Abs 2 PatG nur zT aufgelöst.

17) *Schönherr*, Grundriss Rz 344.

18) So bereits OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – *Ski mit Blechlamellen*, PBI 1936, 76 = SZ 18/28; deutlich *Kohler*, HdB 468; ebenso BGH 21. 5. 1963, Ia ZR 84/63 – *Taxilan*, BGHZ 39, 389b, 397; BGH 28. 5. 1968, X ZR 42/66 – *Europareise*, GRUR 1969, 35, 36 mwN.

19) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBI 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*; NA 8. 2. 1934 PBI 1934, 67; *Friebel/Pulitzer*, Patentrecht², 223; *Warbek*, ÖBI 1996, 263 rSp; ebenso BGH 21. 5. 1963, Ia ZR 84/63 – *Taxilan*, BGHZ 39, 389b, 397; BGH 28. 5. 1968, X ZR 42/66 – *Europareise*, GRUR 1969, 35, 36; *Kohler*, HdB 468 ff.

20) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBI 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*.

21) Dazu gleich unten Pkt A.3.a).

22) Vgl § 16 dPatG.

23) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBI 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

24) Vgl *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ Kommentar⁶ (2001) § 123 PatG Rz 172 zur ähnlichen Regelung des § 123 Abs 5 dPatG.

25) OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*. Nach der Terminologie des deutschen Patentrechts handelt es sich um eine „Zwischenbenützung“; vgl *Busse*, Patentgesetz⁶ (2003) § 12 Rz 1.

26) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBI 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

27) Zutreffend *Weiser*, PatG², 152, der dies aber als „unechte Zwischenbenützung“ bezeichnet.

28) Vgl § 16 Abs 3 UrhG; § 10 b MSchG; § 5 a MuSchG; grundlegend bereits *Schönherr*, Grundriss Rz 310 ff; s auch *Kucsko*, Geistiges Eigentum (2003) 452, 767, 925, 1177.

befristetes) Ausschließlichkeitsrecht.²⁹⁾ Dem Patentinhaber steht die Entscheidung darüber zu, ob und in welchem Umfang er von dem Patentrecht Gebrauch macht. Hat der Patentinhaber dieses Recht jedoch ausgeübt, indem er oder mit seinem Willen ein Dritter, den patentgeschützten Gegenstand in Verkehr bringt, besteht kein Grund mehr, ihm darüber hinaus Einwirkungsmöglichkeiten auf das weitere Schicksal des geschützten Gegenstands zu geben. Ist der geschützte Gegenstand rechtmäßig in den Verkehr gelangt, ist jeder Erwerber in der rechtlichen Verfügung und im bestimmungsgemäßen Gebrauch frei. Der Patentinhaber kann nach einer rechtmäßigen Vertriebshandlung die Art und Weise des weiteren Verkehrs nicht mehr beeinflussen.³⁰⁾ Er hatte Gelegenheit, die Vorteile wahrzunehmen, die ihm das Schutzrecht gewährt. Das Patentrecht an den in Verkehr gebrachten Werkstücken ist erschöpft. Die frühe Lehre³¹⁾ hat das den „Zusammenhang der Benutzungsformen“ genannt. Die Wirkung des Patents wird nur im Verhältnis zwischen dem Patentinhaber und dem Erwerber oder dessen Abnehmern aufgehoben und zwar für diejenigen Gegenstände, die mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht worden sind. Das Patent als solches bleibt in seinem Bestand und in seiner Wirkung an anderen patentgeschützten Gegenständen bzw Gegenständen, die ein unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Verfahrens darstellen, unberührt.³²⁾

B. Voraussetzungen der Vorbenützung

1. Allgemeines und Entstehung

Nach § 23 Abs 1 PatG tritt die Wirkung des Patents gegenüber demjenigen nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung des Patents bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat.

Das Vorbenützerrecht schützt den Ersterfinder nur unter den folgenden Voraussetzungen:

- der Ersterfinder muss zum Anmeldezeitpunkt im vollen Erfindungsbesitz gewesen sein und
- bereits zur Zeit der Anmeldung die Erfindung in gutem Glauben im Inland
- in Benützung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen haben.

Die Vorbenützung kann durch eine natürliche oder juristische Person geschehen. Das Vorbenützerrecht kann daher einem Einzelnen oder einer Rechtsgemeinschaft, zB mehreren zu gleichen Teilen, zustehen, wenn die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind.

Ex definitione entsteht das Vorbenützerrecht in der juristischen Sekunde, in der ein anderer ein Patentrecht an dem Erfindungsgegenstand erwirbt, dh mit dem Zeitpunkt der Patentanmeldung oder dem Prioritätstag des Patents. Genauer gesagt, kommt es auf die wirksame Befugnis des Patentberechtigten an, die weitere Erfindungsausübung zu verbieten. Dieses Ausschließlichkeitsrecht³³⁾ schränkt das Vorbenützerrecht von vornherein inhaltlich ein.³⁴⁾

a) Voller Erfindungsbesitz (Erfindungskennntnis)

Entscheidend ist der vor dem Anmeldetag bestehende vollständige Besitz der durch das Patent vermittelten

Lehre zum technischen Handeln. Es kommt also auf die Kenntnis der Erfindung, nicht auf den Besitz iSd §§ 309 ff ABGB an.³⁵⁾ Gleichgültig ist, ob der Vorbenützer bei Vornahme der Benützungshandlung (bzw vorbereitender Handlungen dazu) den Erfindungsgedanken er- oder gekannt hat, dh ob er sich des Erfindungscharakters des Gegenstands bewusst war.³⁶⁾

„Voller“ Erfindungsbesitz liegt nach hL³⁷⁾ dann vor, wenn der vorbenützte Gegenstand unter den später erteilten Patentanspruch fällt. Dabei wird – gleich der Verletzungsfrage – ein Vergleich des vorbenützten Gegenstands mit dem Anspruchsgegenstand vorgenommen.³⁸⁾

Der Erfindungsbesitz kann sogar vom späteren Patentinhaber abgeleitet sein.³⁹⁾ Kein Vorbenützerrecht liegt aber dann vor, wenn schon vor der Anmeldung des Patents, im Hinblick auf die spätere Erfindung, zwischen dem Vorbenützer und dem späteren Erfinder Vereinbarungen zustande gekommen sind, dh also über das Patent Abmachungen bestehen.⁴⁰⁾ Wird nämlich die Erfindung aufgrund einer Genehmigung des Patentinhabers benützt, handelt es sich um ein vertragliches Benützerrecht, dessen Inhalt und Tragweite nur nach den Vertragsbestimmungen beurteilt werden kann.

b) Guter Glaube (Redlichkeit)

Der gute Glaube stellt für den Erwerb des Vorbenützerrechts nach § 23 Abs 1 PatG eine elementare Voraussetzung dar. Insoweit wird der Grundsatz durchbrochen, dass es im Immaterialgüterrecht keinen gutgläubigen Rechtserwerb gibt.⁴¹⁾ Gutgläubigkeit ist zum Zeitpunkt der Inbenützungnahme erforderlich. Der gute Glaube nach § 23 PatG bestimmt sich nach § 326 ABGB, wonach Redlichkeit die positive Überzeugung der Rechtmäßigkeit voraussetzt.⁴²⁾ Die Beweislast für die Bösgläubigkeit trägt daher der Patentinhaber.⁴³⁾

„Guter Glaube“ iSd § 23 Abs 1 PatG ist nach hM⁴⁴⁾ dann anzunehmen, wenn der Vorbenützer das Bewusstsein hat, dass er durch seine Tätigkeit die Interessen eines Urhebers nicht verletzt; Gutgläubigkeit wird insb dann fehlen, wenn der Handelnde den benutzten Gegenstand den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren, ohne dessen Einwilligung entnommen hat. Guter Glaube fehlt daher

29) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖB 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; Weiser, PatG², 150f.

30) BGH 24. 9. 1979, KZR 14/78 – Füllplastverfahren, GRUR 1980, 38.

31) Kohler, HdB 452; ihm folgend Weiser, PatG², 153.

32) OGH 22. 4. 1986, 4 Ob 319/86 – Schlüssel-Schlosskombinationen, ÖB 1986, 147 = GRURInt 1987, 603 mwN.

33) Zur Terminologie Schönher, Grundriss Rz 104.

34) RGZ 55, 321, 525; BGH 7. 1. 1965, Ia ZR 151/63 – Lacktränkeinrichtung, GRUR 1965, 411, 413.

35) Deutlich OPM 2. 12. 1998, Op 4/95 – Reibring, PBI 1999, 49, 56.

36) OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – Ski mit Blechlammellen, PBI 1936, 76 = SZ 18/28; unklar Warbek, ÖB 1996, 263, 264 rSp.

37) Weiser, PatG², 174.

38) Zutr Weiser, PatG², 174 mwN.

39) NA 12. 4. 1940 PBI 1940, 78.

40) OGH 13. 7. 1964, 4 Ob 306/64 – Espressomaschinen, ÖB 1965, 7 = SZ 37/103.

41) Vgl Schönher, Grundriss Rz 409.

42) OPM 19. 6. 1968, Op 2/67 – Treibriemen, PBI 1969, 52.

43) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖB 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; Weiser, PatG², 175; deutlich auch Busse, PatG⁶ § 12 Rz 52.

44) OGH 25. 3. 1936, 4 Os 277/35 – Kolbenerzeugung, SSt 16/35.

immer dann, wenn der Vorbenützer die Kenntnis der Erfindung auf rechtswidrige Weise erlangt hat.

c) Vorbenützungshandlungen

Erst die Benützung, dh der tätige Besitz, nicht der bloße Besitz schafft ein Vorbenützungsrecht, da § 23 PatG nicht den bloßen (Vor-)Erfinder, sondern nur den Vorbenützenten schützt.

Im Inland

Die Entstehung des Vorbenützungsrechts setzt demnach die Benützung der Erfindung oder zumindest die ernsthafte Vorbereitung dazu „im Inland“ voraus. Nur in jenen Ländern kommt das Vorbenützungsrecht zur Geltung, in denen Benützungshandlungen tatsächlich gesetzt werden.⁴⁵⁾ Die Kenntnisnahme der Erfindung, dh der Erfindungsbesitz, kann demgegenüber im Ausland erfolgt sein. Für die Rechte des Vorbenützers ist es zunächst nicht nötig, dass die Benützung auch tatsächlich vor bzw spätestens an dem Anmelde-tag stattgefunden hat.⁴⁶⁾

Inbenützungnahme

Als für das Entstehen des Vorbenützungsrechts erforderliche „Benützung“, gelten alle in §§ 22, 22 a PatG beschriebenen Handlungen,⁴⁷⁾ insb genügt auch die mittelbare Benützung.⁴⁸⁾ Die **Benützungshandlungen** sind untereinander gleichwertig; jede Benützungshandlung begründet ein Vorbenützungsrecht. Die Vorbenützung muss im Eigeninteresse erfolgen, dh die Ausübung darf nicht lediglich für einen anderen, zB im Wege einer Auftragsherstellung, erfolgen. Ein ausschließliches Eigeninteresse ist aber nicht erforderlich.⁴⁹⁾

Für das Entstehen des Vorbenützungsrechts ist es unerheblich, dass die vom Vorbenützer hergestellten Gegenstände nicht den vom Patent geforderten Toleranzen entsprechen. Es genügt, dass darin der Erfindungsgedanke verwirklicht worden ist.⁵⁰⁾

Als rechtwahrende Vorbenützung kann zB ein der Öffentlichkeit, insb unter Vorstellung von Modellen, vorgelegtes Bauprojekt oder die Vorlage von Bauplänen in einer Bauverhandlung dienen, die jeweils alle wesentlichen Merkmale der Erfindung zeigen.⁵¹⁾

Die (Vor-)Benützungshandlung kann auch in einem bloßen Inverkehrbringen oder einem Feilhalten bestehen, was sich aus § 22 PatG in systematischer Auslegung ergibt.⁵²⁾ Aus einem bloßen Verkauf des Erfindungsgegenstands an einzelne Privatpersonen kann aber ein Vorbenützungsrecht nicht abgeleitet werden, da es insoweit an einem „regulären Handelsbetrieb“ bzw einer „regulären Handelstätigkeit“ fehlt.⁵³⁾

Kein Vorbenützungsrecht entsteht an einem Patent, mit dem zwei Merkmale unter Schutz gestellt worden sind, die nur in Kombination den patentbegründenden Effekt ergeben, wenn die Vorbenützungshandlung nur eines der beiden Merkmale aufweist.⁵⁴⁾

Betriebsmäßigkeit

Gewerbsmäßigkeit der Benutzung ist keine Voraussetzung, wohl aber **Betriebsmäßigkeit** der Vorbenützung.⁵⁵⁾

„**Betriebsmäßiger Gebrauch**“ liegt nach hM⁵⁶⁾ dann vor, wenn die in den §§ 22, 22 a PatG aufgezählten

Benützungsarten auf einer nach einem einheitlichen Plan eingerichteten, wiederholungsfähigen wirtschaftlichen Tätigkeit von gewisser Dauer beruhen, welche, ohne notwendig auf Erwerb gerichtet zu sein, nicht bloß zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse dient. Entgeltlichkeit ist keine Voraussetzung der Betriebsmäßigkeit.⁵⁷⁾ In Betracht kommen daher selbst gewinnlose Tätigkeiten oder die Herstellung in geringer Stückzahl. Es genügt der Ausübungswille,⁵⁸⁾ sodass selbst die Fertigung des Erfindungsgegenstands in einer anderen Werkstätte im Auftrag und auf Rechnung des Vorbenützers ausreicht.⁵⁹⁾ Betriebsmäßiger Gebrauch kann auch durch einen Arbeitnehmer erfolgen, der den Erfindungsgegenstand an seinem Arbeitsplatz mitverwendet und dann aus dem Betrieb des späteren Patentanmelders ausscheidet.⁶⁰⁾

Erforderliche Veranstaltungen

Der Versuch der Benützung steht patentrechtlich der Benützung gleich.⁶¹⁾ Entscheidend ist für die Beurteilung solcher **Vorbereitungshandlungen** stets die Gesamtheit der Umstände. Da es für die Vorbenützung genügt, dass die zur Benützung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen werden, kommt es auf eine (körperliche) Fertigstellung des Erfindungsgegenstands im Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung nicht an.⁶²⁾ Bloße Ankündigungen, die Erfindung demnächst ausüben zu wollen, genügen aber nicht.⁶³⁾

Die „**erforderlichen Veranstaltungen**“ können technischer Natur sein, wie zB Ausarbeitung der Konstruktionspläne für die Fabrikation von Maschinen und Apparaten oder für die Herstellung einer Anlage; sie können aber auch organisatorischer oder kaufmännischer Natur sein, wie zB der Ankauf oder die Bestellung von Maschinen und Apparaturen, Bauten, Anstellung

45) Zu den Auswirkungen auf den gemeinschaftlichen Warenverkehr siehe gleich unten Pkt C.3.

46) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

47) *Weiser*, PatG², 175.

48) Vgl BGH 30. 4. 1964, Ia ZR 224/63 – *Formsand II*, GRUR 1964, 496.

49) Vgl BGH 26. 1. 1993, X ZR 79/90 – *Wandabstreifer*, GRUR 1993, 460.

50) NA 20. 1. 1994, N1/89 – *Reibring*, ÖBl 1996, 19 = PBl 1995, 171.

51) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*; OGH 25. 3. 1986, 4 Ob 312/86 – *UNO-CITY III*, ÖBl 1986, 116 = GRURInt 1987, 259.

52) So zutreffend *Weiser*, PatG², 175.

53) OGH 3. 12. 1964, 9 Os 143/64 – *Heimkaltdauerwellen*, ÖBl 1965, 9 mit missverständlichem Leitsatz; unklar *Weiser*, PatG², 174, 175.

54) NA 19. 11. 1979, N 28/77 – *Gülle-Rührmixer*, PBl 1980, 147.

55) OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – *Ski mit Blechlamellen*, PBl 1936, 76 = SZ 18/28; OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

56) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*.

57) OGH 22. 5. 1973, 4 Ob 315/73 – *Möbelbeschlagteile*, ÖBl 1973, 126 = SZ 46/53 mwN.

58) *Warbek*, ÖBl 1996, 263, 264 rSp.

59) So bereits *Kohler*, HdB 475: „mittelbare Benutzung“.

60) OGH 30. 10. 2003, 8 Ob A 19/03g – *Trocknungsöfen*, ASoK 2004, 246 = ARD 5522/3/2004 = ArbSlg 12.371 = ÖBl 2005/14, 60 (*Lang*).

61) OGH 17. 11. 1913 PBl 1914, 89; OGH 8. 2. 1933, 5 Ob 468/33 – *Schirmgitterröhre*, JBl 1934, 215 (*Zimble*) = PBl 1933, 93; 25. 3. 1936, 4 Os 277/35 – *Kolbenerzeugung*, SSt 16/35; OGH 25. 5. 1955, 3 Ob 103/55 – *Doppelklappbett*, PBl 1955, 109 = SZ 28/142; NA 20. 1. 1994, N 1/89 – *Reibring*, ÖBl 1996, 19 = PBl 1995, 171.

62) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

63) NA 3. 5. 1984, N15/82 – *Wandverglasung*, PBl 1986, 134.

von Personal etc. Die Veranstaltungen zur Benützung der Erfindung müssen derart sein, dass auf den vollständigen Erfindungsbesitz geschlossen werden kann. Der Erfindungsgedanke muss so weit verwirklicht sein, dass daraus der Sachverständige alle wesentlichen Merkmale entnehmen kann;⁶⁴⁾ besonderer Aufwendungen bedarf es dafür nicht.⁶⁵⁾

Zur Begründung eines Vorbenützungrechts ist erforderlich, dass durch den Vorbenützer im Zeitpunkt der Anmeldung des Patents bereits solche Vorkehrungen getroffen worden sind, die die Ernstlichkeit des Willens erkennen lassen, die Erfindung alsbald zu benutzen,⁶⁶⁾ zB in ununterbrochenem Zusammenhang mit den Vorbereitungsmaßnahmen unverzüglich zur tatsächlichen Benützung der Erfindung zu schreiten. § 23 PatG schützt auch denjenigen, der mitten in den Vorbereitungen steht, um die Benützung des Gegenstands der Erfindung zu verwirklichen. Es genügen lediglich augenfällige Vorkehrungen, zB die Anfertigung von arbeits- oder kostenintensiven Modellen.

C. Umfang des Vorbenützungrechts

Der zentrale Inhalt des Vorbenützungrechts besteht darin, dass das Patent dem Vorbenützer nicht entgegeng gehalten werden kann bzw dass in der Terminologie des § 23 Abs 1 PatG, die Wirkung des Patents ihm gegenüber nicht eintritt. Die Mitbenützung der Erfindung erfolgt vergütungsfrei. Der **qualitative** Umfang des Vorbenützerrechts richtet sich nach der bisherigen Benützung; der **quantitative** (zeitliche und örtliche) Umfang ist keinen Beschränkungen unterworfen.

1. Sachlicher Umfang

Das Vorbenützungrecht ist beschränkt auf jene Benützungshandlungen, die der Vorbenützer vor dem Anmelde- bzw Prioritätstag vorgenommen bzw besondere Vorbereitungen dazu getroffen hat. Derjenige, der die Erfindung zur Herstellung eines Erzeugnisses benützt hat, darf weiterhin herstellen. Auch wenn er dies vor dem Prioritätstag nicht getan hat, ist es dem Hersteller der Erfindung als Vorbenützer gestattet, diese für die Bedürfnisse des eigenen Betriebes nach hM⁶⁷⁾ in **allen Benützungsarten** des § 22 PatG zu benutzen, dh das Erzeugnis anzubieten, zu verkaufen und in Verkehr zu bringen; dies jedenfalls dann, wenn die Herstellung im maßgebenden Zeitpunkt im Hinblick auf das Anbieten und Inverkehrbringen vorgenommen wurde. Der Vorbenützer ist berechtigt, den Gegenstand der Erfindung auch im Großhandel zu vertreiben.⁶⁸⁾ Diese Auffassung geht über jene zu § 12 dPatG hinaus,⁶⁹⁾ vermeidet aber letztlich Ungleichbehandlungen bzw Wertungswidersprüche zur Absicht des historischen Gesetzgebers.

Der Vorbenützer kann – im Gegensatz zum bloßen Zwischenbenützer⁷⁰⁾ – die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes weiterhin benutzen, wobei sich der qualitative Umfang seines Rechts nach der bisherigen Benützung richtet und der qualitative, zeitliche und örtliche Umfang keinen Beschränkungen unterworfen ist.⁷¹⁾ Welche Benutzungshandlung ihrer Art nach daher vom Inhalt des Vorbenützungrechts ge-

deckt ist, muss unter Berücksichtigung des Umfangs des konkret erworbenen wirtschaftlichen Besitzstands des Vorbenützers ermittelt werden.⁷²⁾ Der rechtmäßige Vorbenützer ist grundsätzlich befugt, seinen Betrieb qualitativ und quantitativ zu ändern. Nach zutreffender Ansicht⁷³⁾ darf der Vorbenützer, der vor der Anmeldung des Patents keinen Geschäftsbetrieb hatte, nachher einen solchen beginnen. Ansonsten käme es zu einem Wertungswiderspruch zwischen dem betriebsmäßigen Einzelerfinder, und dem bereits gewerbsmäßig agierenden Vorbenützer. Die industrielle Verwertung durch den Vorbenützer ist diesfalls durch getroffene Veranstaltungen zu begründen. Hat der Vorbenützer dagegen angeboten oder in Verkehr gesetzt, so ist er – Betriebsbezogenheit vorausgesetzt – auch befugt, nachträglich zur Herstellung der Erzeugnisse überzugehen.⁷⁴⁾

2. Betriebsbezogene Verwertung

Als wesentliche inhaltliche Einschränkung „klebt“ das Vorbenützerrecht am Betrieb des Vorbenützers. Es kann nach **§ 23 Abs 3 PatG** nur zusammen mit dessen Betrieb vererbt oder veräußert werden. Diese starke, gleichsam „sachenrechtlich“ ausgestaltete Bindung an den Betrieb ist eines der entscheidenden Merkmale des Vorbenützungrechts.⁷⁵⁾ Seine Übertragung im Fall der Übertragung bzw Ausgliederung eines **Betriebs-teils kann** mit diesem zusammen erfolgen, falls sich das Vorbenützungrecht diesem Betriebsteil eindeutig zuordnen lässt.

Nach der Rsp⁶⁶⁾ darf das Vorbenützungrecht daher weder verdoppelt noch gespalten werden. War demnach zur Zeit der Patentanmeldung eine GesBR Inhaberin des Betriebs, später eine Personenhandels-gesellschaft (OHG), deren Gesellschafter später ausschied und ein anderes Unternehmen (GmbH) gründete, so besteht zugunsten der GmbH und des ausgeschiedenen Gesellschafters jedenfalls kein Vorbenützungrecht mehr.⁷⁷⁾ Der Erwerb der Geschäftsanteile einer Gesell-

64) OGH 8. 2. 1933, 5 Ob 468/33 – *Schirmgitterröhre*, JBl 1934, 215 (Zimble) = PBl 1933, 93; OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

65) Zimble, Entscheidungsanmerkung, JBl 1934, 215, 216.

66) OGH 25. 5. 1955, 3 Ob 103/55 – *Doppelklappbett*, PBl 1955, 109 = SZ 28/142.

67) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*; OGH 17. 11. 1987, 4 Ob 1309/87; Weiser, PatG², 176.

68) OGH 21. 12. 1938, 1 Ob 599/38, SZ 20/267.

69) Vgl Busse, PatG⁶ § 12 Rz 45 mwN.

70) Siehe oben Pkt A.3.a).

71) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*.

72) OLG München 9. 2. 1995, 6 W 2801/94 – *Mitoxantron AWD*, GRUR 1996, 47, 48.

73) So bereits Zimble, Entscheidungsanmerkung, JBl 1934, 215, 216 mwN.

74) Vgl OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*; OGH 17. 11. 1987, 4 Ob 1309/87; Zimble, Entscheidungsanmerkung, JBl 1934, 215, 216 mwN; vgl auch Hubmann/Götting, Gewerblicher Rechtsschutz (1998) 192.

75) Es bietet sich gedanklich eine gewisse Parallele zur Grunddienstbarkeit an.

76) BGH 7. 10. 1965, Ia ZR 129/63 – *Dauerwellen II*, GRUR 1966, 370, 373; BGH 16. 2. 1971, X ZR 253/63; BGH 1. 2. 2005, X ZR 214/02 – *Schweissbrennerreinigung*, wrp 2005, 755.

77) So zutreffend BGH 1. 2. 2005, X ZR 214/02 – *Schweissbrennerreinigung*, wrp 2005, 755.

schaft und ein wirtschaftlich beherrschender Einfluss des beherrschenden Unternehmens berechtigten nicht dazu, ein Vorbenützungsgeschäft dieser Gesellschaft für den eigenen Betrieb in Anspruch zu nehmen.⁷⁸⁾

Demgegenüber hält sich der Vorbenützer im Rahmen der betriebsbezogenen Verwertung, wenn er die erkannte Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs nach § 23 Abs 2 PatG „in eigenen oder fremden Werkstätten“ ausnutzt, insb durch ein selbständiges Vertriebsunternehmen, mit dem eine kapitalmäßige Verflechtung besteht, anbieten lässt.⁷⁹⁾ Für die fehlende Erweiterung des Besitzstands kommt es diesfalls auf den Nachweis des maßgeblichen, wirksamen Einflusses des Vorbenützers auf die Vertriebshandlungen des anderen Betriebs an.⁸⁰⁾ Dem Vorbenützer ist es daher erlaubt, sein Vorbenützungsgeschäft mit Hilfe von Zulieferern wahrzunehmen, sofern er einen bestimmenden wirtschaftlichen Einfluss auf derartige Dritte wahr, dh wenn der fremde Betrieb als verlängerter Arm des Vorbenützers tätig wird.⁸¹⁾

3. Räumlicher Umfang

Nach dem Wortlaut des § 23 Abs 1 PatG müssen die anspruchsbegründenden Voraussetzungen „im Inland“ erfüllt werden. Das Vorbenützungsgeschäft ist also gleichermaßen an das Territorialitätsprinzip iSd § 34 IPRG gebunden. Daraus leitet die hM⁸²⁾ ab, dass vom Vorbenützer in Verkehr gebrachte Waren nicht in einen anderen Staat eingeführt werden dürfen, in dem Parallelpatente bestehen, jedoch keine Vorbenützung erfolgt ist. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs sowie die Art 30 und 36 EG stehen dieser Beurteilung nach hL⁸³⁾ nicht entgegen.⁸⁴⁾

4. Persönlicher Umfang

§ 23 PatG schützt zunächst den (ersten) Vorbenützer selbst. Nach der Rsp⁸⁵⁾ ist allerdings auch jeder Erwerber der im Rahmen der Vorbenützung der Erfindung hergestellten Erzeugnisse ebenfalls zur Benützung der erworbenen Gegenstände befugt.⁸⁶⁾ Geschützt werden auch die Rechtsnachfolger des Vorbenützers, da die Befugnis nach § 23 Abs 3 PatG (zusammen mit dem Betrieb) vererbt werden kann.

Das Vorbenützungsgeschäft muss auch dem **Abnehmer des Berechtigten** zugute kommen, also zB dem Erwerber der vom Berechtigten in Verkehr gesetzten Ware. Das Vorbenützungsgeschäft wäre im Normalfall weitgehend inhaltsleer und wertlos, wenn der Inhaber des Patents gegen den Erwerber der Ware gestützt auf sein Recht aus dem Patent vorgehen könnte. Es muss daher die gleiche Rechtswirkung eintreten, wie wenn der Patentinhaber selber die Ware erstmals in Verkehr gesetzt hätte, dh das Recht aus dem Patent ist nach hM⁸⁷⁾ auch gegenüber den Abnehmern des Vorbenützers **erschöpft**. Das muss gelten, obwohl diese Rechtsfolge in § 23 PatG nicht ausdrücklich vorgesehen ist, so wie der Erschöpfungsgrundsatz iS von Gewohnheitsrecht gilt.⁸⁸⁾

Dienstgeber können ebenfalls ein Vorbenützungsgeschäft an einer Dienstleistung iSd § 7 Abs 3 PatG haben.⁸⁹⁾

5. Quantitativer Umfang

Die quantitative Ausübung des Vorbenützungsgeschäfts stellt lediglich ein Moment der Intensität der Benützung dar, nicht hingegen ein Charakteristikum der Vorbenützung an sich.⁹⁰⁾ Der Vorbenützer ist daher berechtigt, den Gegenstand der Erfindung auch im Großhandel zu vertreiben.⁹¹⁾ Er kann auch eine Betriebserweiterung vornehmen, da sein Vorbenützungsgeschäft **mengenmäßig nicht beschränkt** ist. Eine derartige Beschränkung würde dem Normzweck des § 23 PatG widersprechen, da bereits das Treffen „erforderlicher Veranstaltungen“ für die Entstehung des Vorbenützungsgeschäfts genügt.

Ein „teilweises“ Vorbenützungsgeschäft, dh ein Vorbenützungsgeschäft an nur einem Teil des Patents, ist nach hM zulässig, jedoch nicht im Umfang einzelner Anspruchsmerkmale oder eines bloßen Unteranspruchs ohne übergeordneten Hauptanspruch, sondern nur an einem Teil der „in sich geschlossenen Erfindung“.⁹²⁾

D. Wirkungen der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess

1. Einrede der Vorbenützung

Ein **Patenteingriff** durch Benützung des Gegenstands der Erfindung setzt voraus, dass die geschützte Konstruktionsweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gegenstands nicht nur von völlig untergeordneter technischer Bedeutung ist.⁹³⁾

Der vom KI behauptete Patenteingriff kann durch die Einrede der gutgläubigen Vorbenützung entkräftet werden. Ein amtswegiges Aufgreifen der Vorbenützung ist im Zivilprozess nicht vorgesehen. Die Patentverletzungsklage ist daher auch dann nicht abzuweisen, wenn der Richter ohne ausdrückliche Geltendmachung des Vorbenützungsgeschäfts erkannt hat, dass aufgrund des festzustellenden Sachverhalts, die Voraussetzungen des Bekl dafür gegeben seien. →

78) Ebenso Busse, PatG⁶ § 12 PatG Rz 48.

79) OLG München 9. 2. 1995, 6 W 2801/94 – *Mitoxantron AWD*, GRUR 1996, 47, 48.

80) OLG München 9. 2. 1995, 6 W 2801/94 – *Mitoxantron AWD*, GRUR 1996, 47, 48.

81) Arg „für“ in § 23 Abs 2 PatG.

82) *Warbek*, ÖBl 1996, 263, 267 rSp; *Weiser*, PatG², 151f; *Osterborg*, Gedanken zur Vereinheitlichung des Vorbenützerrechts für Erfindungen im Gemeinsamen Markt, GRURInt 1983, 97.

83) *Osterborg*, GRURInt 1983, 97, 107 f mit ausf Begründung.

84) Der Kommissionsvorschlag für die Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent v 1. 8. 2000, KOM (2000) 412 endg, enthält in Art 12 ebenfalls ein Vorbenützungsgeschäft, dem *Müller*, Die zukünftige Gestaltung des Vorbenützungsgeschäfts in der Europäischen Gemeinschaft, Mitt 2001, 151, gemeinschaftsweite Wirkung zuordnet.

85) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, GRURInt 1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*.

86) Vgl auch *Friebe/Pulitzer*, Patentrecht², 223 mwN.

87) OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*; *Weiser*, PatG², 150, 176 jeweils mwN.

88) Grundlegend *Schönherr*, Grundriss Rz 310 ff.

89) OGH 30. 10. 2003, 8 Ob A 19/03 g – *Trocknungsofen*, ASoK 2004, 246 = ARD 5522/3/2004 = ArbSlg 12.371 = ÖBl 2005/14, 60 (*Lang*); OPM 14. 10. 1981 PBl 1982, 83.

90) Vgl *Kohler*, HdB 482 f.

91) OGH 21. 12. 1938, 1 Ob 599/38, SZ 20/267.

92) NA 19. 11. 1979, N 28/77 – *Gülle-Rührmixer*, PBl 1980, 147; *Weiser*, PatG², 176.

93) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

Ist eine Vorbenützung **offenkundig** geworden, ist dies für den Einwand des Vorbenützers unerheblich. Darin kann aber eine Neuheitsschädlichkeit iSd § 3 Abs 1 PatG liegen, die zur Nichtigkeit des Patents nach § 48 Abs 1 Z 1 PatG führt⁹⁴⁾ und im Verletzungsprozess ebenfalls ausdrücklich eingewendet werden muss.

2. Rechtmäßigkeit der Patentnutzung

Das Vorbenützungsrecht schließt die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung aus. Davon ist auch die mittelbare Patentverletzung nach § 22 Abs 3 bis 5 PatG erfasst.⁹⁵⁾ Das Einschränkungswort des § 23 PatG wirkt gegenüber dem Patentberechtigten und seinen Rechtsnachfolgern. Der Einwendungsanspruch des Bekl bemisst sich am Umfang und an der Art der vor der Patentanmeldung stattgefundenen Erfindungsbenützung.⁹⁶⁾

3. Behauptungs- und Beweislast

Für sein Entstehen und seinen Umfang trägt der Bekl die volle Darlegungs- und Beweislast.⁹⁷⁾ An die Tauglichkeit des Beweismaterials zum Nachweis der ein Vorbenützungsrecht begründenden Tatsachen, werden traditionell strenge Anforderungen gestellt.⁹⁸⁾ Ein erfahrenes Gericht weiß, dass gegenüber einer in der Praxis brauchbaren Erfindung oft geltend gemacht wird, Ähnliches sei im Betrieb des Bekl schon vor der Anmeldung des klägerischen Patents praktiziert worden. Der Bekl, der sich auf ein Vorbenützungsrecht beruft, tut daher gut daran, sein Vorbringen durch ihm zur Verfügung stehendes, aus der Zeit vor der Anmeldung des Klagepatents stammendes Anschauungsmaterial, wie zB Skizzen, Pläne oder Muster, zu untermauern.

Der Kl kann auf den Einwand eines angeblich bestehenden Vorbenützungsrechts durch eine Konkretisierung seiner Anträge im KlBegehren reagieren. Voraussetzung hierfür ist zum einen eine, in einem Unteranspruch oder in weiteren Unteransprüchen des Klagepatents beschriebene Konkretisierung der beanspruchten Erfindung, auf die gestützt das KlBegehren verengt werden kann. Zum anderen bildet eine weitere Voraussetzung, dass die beanstandete Ausführungsform auch von dem so eingeschränkten, dh bestimmenden bzw iSd § 235 Abs 4 ZPO präzisierten KlBegehren noch erfasst wird. Häufig wird dann der angeblich vorbenutzte Gegenstand die zusätzlichen Merkmale, um die das KlBegehren konkretisiert worden ist, nicht aufweisen.

Zwar darf der Vorbenützer die vorbenutzte Erfindung in unwesentlichen Abweichungen herstellen, die keinen neuen, in das Patent eingreifenden Erfindungsgedanken verkörpern, sodass das Vorbenützungsrecht die Vorbenützung glatter Gleichwerte der vorbenutzten Ausführungsform deckt. Es erfasst aber nach stRsp⁹⁹⁾ nicht verbesserte oder zweckmäßigere Ausführungsformen des Erfindungsgedankens, die erst das Patent offenbart hat, gleichviel, ob diese Ausführungsform selbst erfinderisch ist oder nicht.¹⁰⁰⁾

4. Prozessbeendigung

Die Vorfrageentscheidung über das Bestehen eines Vorbenützungsrechts entfaltet lediglich zwischen den Parteien bindende Wirkung, sodass sie lediglich in die

Gründe, nicht hingegen in den Spruch des Urteils aufgenommen wird.¹⁰¹⁾

Nach zutr Ansicht¹⁰²⁾ kann über den Einwand eines Vorbenützungsrechts ausschließlich bezogen auf das Patent nach Maßgabe der gewährten Ansprüche erkannt werden. Dies folgt bereits aus dem Normzweck und dem Wesen des Vorbenützungsrechts. Ein Urteil muss daher nicht gleichlautend im Umfang sämtlicher Patentansprüche getroffen werden. Die Verletzungsklage kann auch lediglich im Umfang eines oder mehrerer Ansprüche des Patents für berechtigt erkannt werden, im Übrigen hingegen für jene Patentansprüche abgewiesen werden, die eine in sich geschlossene Erfindung zum Gegenstand haben¹⁰³⁾ und denen die Vorbenützung entgegengehalten werden kann.

Ein **Vergleich** der Parteien ist im Prozess, aber auch schon vorher möglich. Die Rsp¹⁰⁴⁾ beurteilt einen „Lizenzvertrag“ über die Unterlassung eines Patentvorbenützungsrechts und den Verzicht auf Einspruch gegen die Patentanmeldung als Vergleich nach den §§ 1380 ff ABGB mit den Folgen der erhöhten Bestandskraft und den eingeschränkten Anfechtungsmöglichkeiten.

5. Sonstige Verteidigungsmöglichkeiten des Bekl

Das Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG entsteht von Gesetzes wegen, dh es bedarf keiner richterlichen Feststellung oder Gestaltung. Selbstverständlich kann die Vorbenützung neben der Einwendung im Patentverletzungsprozess auch im Wege der **Widerklage** nach § 96 JN geltend gemacht werden. Es ist in der Praxis auch durchaus üblich, dass der im Patentverletzungsprozess Bekl geltend macht, das Patent sei mangels Neuheit nichtig und sich nur eventualiter auf ein Vorbenützungsrecht an der Erfindung beruft. Nach der Rsp¹⁰⁵⁾ ist in diesem Fall erst bei Bejahung der Neuheit zu prüfen, ob dem Bekl ein Vorbenützungsrecht zukommt.

Um einem allfälligen Patentverletzungsprozess zuvorkommen, steht dem Vorbenützer auch die Möglichkeit offen, eine (negative) **Feststellungsklage** gegen den Patentberechtigten zu erheben, insb auf Feststellung des Bestands und Umfangs des Vorbenützungsrechts.¹⁰⁶⁾ Ein Feststellungsinteresse iSd § 228 ZPO ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Patentinhaber die Vorbenützung bestreitet. Ein Feststellungsantrag nach § 163 PatG ist mangels registrierten Patents für den Vorbenützer ausgeschlossen.¹⁰⁷⁾

94) Dazu gleich unten Pkt 5.1.

95) *Heidinger*, ÖBI 2006/37, 156, 158 ISp.

96) Vgl NA 1. 6. 1932 PBI 1933, 46; BGH 7. 1. 1965 – *Lacktränkeinnichtung*, GRUR 1965, 411, 413; *Frießel/Pulitzer*, Patentrecht², 223.

97) Vgl OGH 30. 1. 1996, 4 Ob 6/96 – *Wurfpfeilautomat*, ÖJZ-LSK 1996/124/125 = *ecolex* 1996, 380 = ÖBI 1996, 200 = *EvBI* 1996/152 = *MR* 1996, 245 zu § 5 GMG.

98) Vgl bereits *Bruchhausen*, GRURInt 1965, 405.

99) RGZ 133, 377, 380; RGZ 153, 321, 326; GRUR 1935, 157, 161;

100) Vgl NA 19. 11. 1979, N 28/77 – *Gülle-Rührmixer*, PBI 1980, 147.

101) *Zutr Schönher*, Grundriss Rz 644.

102) NA 19. 11. 1979, N 28/77 – *Gülle-Rührmixer*, PBI 1980, 147.

103) NA 19. 11. 1979, N 28/77 – *Gülle-Rührmixer*, PBI 1980, 147 mwN.

104) OGH 20. 4. 1955, 3 Ob 193/55 – *Profilgummisohle*, SZ 28/101.

105) Deutlich OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 3/06 d – *Holzabdeckung*, RZ 2006, 280 = ÖBI-LS 2006/174, 267 = *ecolex* 2007/60, 123 (*Braunböck*) = ÖBI 2007/17, 76 und *Beetz* ÖBI 2007/34, 148 zu § 5 GMG.

106) So bereits RG 11. 6. 1890 RGZ 24, 64 = *dPBI* 1890, 365.

107) Vgl *Weiser*, PatG², 430 mwN.

Zu beachten ist allerdings, dass in der Behauptung eines (vermeintlichen) Vorbenützungsrechts eine Irreführung nach § 2 UWG liegen kann.¹⁰⁸⁾ Hat nämlich der in fremde Patentrechte Eingreifende Kunden mitgeteilt, er könne liefern, sobald er vom Patentamt wegen des Vorbenützungsrechts, das beim Patentamt angemeldet sei, eine Mitteilung bekomme, so behauptet er damit, dass er die Erfindung im Inland bereits zur Zeit der Anmeldung im guten Glauben in Benützung genommen habe. Das ist eine Behauptung über geschäftliche Verhältnisse zu Zwecken des Wettbewerbs. Falls diese Angaben nicht den Tatsachen entsprechen, kann der Patentinhaber Unterlassung begehren.¹⁰⁹⁾

6. Wiederaufnahme

Nunmehr lässt § 156 Abs 5 PatG¹¹⁰⁾ eine – im Einzelfall abzuwägende – Wiederaufnahme in allen Fällen zu, in denen die Gültigkeit oder die Wirksamkeit eines Patents von der Patentbehörde anders beurteilt worden ist als vom Gericht im Verletzungsstreit, sodass zB auch die Ergebnisse von streitigen Verfahren betreffend Vorbenützungsrechte nach § 23 Abs 4 PatG berücksichtigt werden können.¹¹¹⁾

E. Zusammenfassung

Das Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG soll denjenigen schützen, der vor dem Zeitrang eines erteilten Patents gutgläubig Investitionen für eine Erfindung aufgewendet hat. Sein Zweck besteht darin, die Zerschlagung solcher wirtschaftlicher Werte zu verhindern, die vor der Patentanmeldung rechtmäßig geschaffen wurden. Es handelt sich um ein subjektiv-materielles Recht sui generis, dessen Umfang einerseits von den Vorbenützungshandlungen, andererseits von den Patentansprüchen abhängt. Seine erfolgreiche Einwendung im Prozess beseitigt die Rechtswidrigkeit des Patenteingriffs, wobei die Praxis das Hauptaugenmerk auf die zu beweisenden Tatsachen legt.

108) Näher zur ungerechtfertigten Schutzrechtsverwarnung bei Patenten jüngst OGH 7. 8. 2007, 4 Ob 133/07 y – *Sales Manager Austria III*, ÖBl 2008/5, 30 (*Gamerith*).

109) OGH 22. 5. 1973, 4 Ob 315/73 – *Möbelbeschlagteile*, ÖBl 1973, 126 = SZ 46/53.

110) IdF BGBl 1984/234.

111) OGH 20. 8. 2002, 4 Ob 155/02 a – *Dichtungsmatte II*, EvBl 2002/215, 846 = ÖJZ-LSK 2002/238/239/240/246/247 = RdW 2003/81, 91 = ÖBl-LS 2003/16, 15 = ÖBl 2003/24, 93 (*Volner und Kuchar*) = SZ 2002/103.

→ In Kürze

Der erfolgreich im Patentverletzungsprozess erhobene Einwand der Vorbenützung beseitigt die Rechtswidrigkeit und schützt denjenigen, der einen redlichen Besitzstand vor dem Prioritätszeitpunkt der Patenterteilung erworben hat.

→ Zum Thema

Über den Autor:

Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU) ist Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei EUROLAWYER® in Salzburg
Kontaktadresse: Dr. Franz-Rehr-Platz 7, 5020 Salzburg
E-Mail: Anwalt.Thiele@eurolawyer.at
Internet: www.eurolawyer.at

Vom selben Autor erschienen:

Bearbeitung des Domainrechts in *Kucsko* (Hrsg), *marken.schutz* (2006);
Kommentierung der §§ 41, 42 d, 44, 79 und 80 UrhG in *Kucsko* (Hrsg), *urheber.recht* (2007).

Literatur:

Kohler, HdB des Deutschen Patentrechts (1900);

Friebel/Pulitzer, Österreichisches Patentrecht² (1972);
Schönherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriss Allgemeiner Teil (1982);
Schulte, Patentgesetz mit EPÜ Kommentar⁶ (2001);
Busse, Patentgesetz⁶ (2003);
Sonn/Pawloy/Alge, Patentwissen leicht gemacht³ (2005);
Weiser, VO Patentrecht I (2005);

→ Literatur-Tipp



Wiltschek, *Patentrecht* (2006)

MANZ Bestellservice:

Tel: (01) 531 61-100
Fax: (01) 531 61-455
E-Mail: bestellen@manz.at

Besuchen Sie unseren Webshop unter www.manz.at

