

das Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers ist, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt, dient die Marke dazu, Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen und voneinander zu unterscheiden.

Die Änderung der österr Rsp und letztlich auch des § 10 a MSchG geht dabei auf die EuGH-Rsp *Céline* (EuGH 11. 9. 2007, C-17/06) zurück. Gesellschaftsbezeichnungen, Handelsnamen und Firmenzeichen erfüllen als solche nicht die Funktion, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Ihr Zweck liegt vielmehr darin, im Falle der Gesellschaftsbezeichnung eine Gesellschaft zu identifizieren und im Falle des Handelsnamens oder Firmenzeichens ein Geschäft zu kennzeichnen. Eine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ liegt dann vor, wenn durch die Verwendung der Firma eine (gedankliche) Verbindung zw der Firma und den vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen hergestellt werden kann – auch ohne physische Anbringung des Zeichens. Sofern die Firma lediglich zu Identifizierungs- bzw Kennzeichnungszwecken des Unternehmens eingesetzt wird, liegt aber keine markenmäßige Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ iSd Markenrichtlinie und des MSchG vor (*Mayer in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 10 a Rz 38 f).

Nachdem die Vorinstanzen festgestellt hatten, dass im vorliegenden Fall kein operativer Betrieb, keine Werbung oder kein sonstiger Außenauftritt der Bekl mehr existierte, konnte die Bekl unter ihrer Firma auch kein Geschäft mehr kennzeichnen oder die Firma markenmäßig „für Waren oder Dienstleistungen“ verwenden. Mit diesen Feststellungen bewegten sich die Vorinstanzen auch im Rahmen der Rsp des EuGH und OGH sowie des ihnen im Einzelfall notwendigerweise zukommenden Beurteilungsspielraums. Ein aufrechter Eintrag im FB sowie eine aufrechte Kammermitgliedschaft und Listung in Branchenverzeichnissen reichten weder den Vorinstanzen noch dem OGH für eine Benutzung iZm „für Waren oder Dienstleistungen“ aus.

Ein im Rechtsmittel unternommener Versuch des KI, § 37 UGB aufzuwerfen, wurde aufgrund des geltenden Neuerungsverbots im Rechtsmittelverfahren nicht weiter berücksichtigt. Dies hätte dem KI vermutlich auch zu keinem Erfolg verholfen, regelt doch § 37 UGB den unbefugten Firmengebrauch, welcher dann vorliegt, wenn eine fremde Firma durch einen Nichtberechtigten verwendet wird – und nicht eine fremde Marke durch einen Nichtberechtigten.

Mag. **Florian Winter**, LL.M., ist Rechtsanwaltsanwarter der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

Funktionelle Merkmale beschränken Patentschutz – manchmal nicht!

ecolex 2026/76

§§ 1, 22a PatG; Art 56, 69 EPÜ

OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 35/25p und OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 36/25k RIVAROXABAN I & II

Funktionelle Merkmale eines Patentanspruchs können für den wortsinngemäßen Schutzzumfang dann irrelevant sein, wenn diese aus Sicht der Fachperson als den sonstigen Merkmalen inhärent (wenn auch nicht jedenfalls zwingend) wahrgenommen werden.

Anmerkung:

pi tw="97%" twb=".25w"/>Die ggst (nahezu identischen) E des OGH betrafen je ein Provisorialverfahren auf Unterlassung eines Eingriffs in ein Dosierungspatent, dessen Anspruch 1 sich auf die Verwendung eines bestimmten Stoffes (Merkmal 1.1–1.2) zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (Merkmal 1.3) zur höchstens einmal-täglichen Verabreichung (Merkmal 1.4) bezog, wobei die Verbindung bei oraler Verabreichung eine Plasmakonzentrationshalbwertszeit von zehn Stunden oder weniger hat; wie sich aus diesem Anspruch leicht ableiten lässt, handelt es sich dabei ganz offenbar um EP 1 845 961 (Dosierungspatent für Rivaroxaban).

Die AG stellte ein Generikum eines Präparats bestehend aus dem in Anspruch 1 des Antragspatents genannten Stoffes zur Behandlung von Thromboembolien zur einmal-täglichen Verabreichung her.

Zur Eingriffsfrage argumentierte die AG, dass das von ihr hergestellte Präparat Merkmal 1.5 nicht erfülle (also die Plasmakonzentrationshalbwertszeit regelmäßig über zehn Stunden liege).

Zudem sei das Antragspatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht rechtsbeständig, weil (i) die Patentschrift nicht offenlege, wie das in Anspruch 1 beanspruchte Präparat mit einer Halbwertszeit von unter zehn Stunden herzustellen sei, weshalb das Antragspatent nicht ausführbar sei und (ii) aus einem vorveröffentlichten Poster bereits auf die grundsätzliche Eignung zur einmal-täglichen Dosierung zu schließen sei, weshalb Anspruch 1 des Antragspatents nicht erfinderisch sei.

Der OGH bestätigte jedoch die Erwägungen der Vorinstanzen, die dem Sicherungsantrag Folge gaben, wonach (i) Merkmal 1.5 unbeachtlich sei, weil dieses bereits den sonstigen Merkmalen „inhärent“ sei und der Patentschrift keine technischen Maßnahmen zur Beeinflussung der Plasmahalbwertszeit zu entnehmen seien. Daher sei lediglich maßgeblich, „dass das Generikum der Antragsgegnerin den [patentgemäßen Wirkstoff] enthalte“; (ii) die Vorveröffentlichung keinen Anlass geboten hätte, mit einer Lehre gem Anspruch 1 eine klinische Phase-II-Studie durchzuführen, weshalb die patentierte Lehre erfinderisch sei; und (iii) eine mangelnde Ausführbarkeit nicht vorliege, weil die Angabe der Halbwertszeiten in Merkmal 1.5 als dem Wirkstoff inhärent redundant sei und daher von der Fachperson nicht als zu verwirklichende Anforderung verstanden würde.

Zum Schutzzumfang:

Bei der Auslegung von Patentansprüchen sind die mit der Gewährung von Patentschutz verfolgten Ziele gegeneinander abzuwägen: ausreichender Schutz für den Patentinhaber und ausreichende Rechtssicherheit für Dritte. Für den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen ihren Niederschlag gefunden hat, und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders maßgeblich; für den zweiten das, was die Fachperson bei objektiver Betrachtung den Patentansprüchen entnimmt (RSO118279; so auch in Art 1 Protokoll zur Auslegung von Art 96 EPÜ).

Auf dieser Basis unterscheidet die österr und dt Rsp zw wortsinngemäßer und äquivalenter Patentverletzung. In den vorliegenden Verfahren war offenbar einzig die Frage nach einer wortsinngemäßen Patentverletzung ggst.

Ein Produkt/Verfahren greift idR dann wortsinngemäß in ein Patent ein, wenn sämtliche Merkmale des Patentanspruchs beim vermeintlichen Eingriffsgegenstand wortsinngemäß vorhanden sind (*Engel*, Über den Wortsinn von Patentansprüchen, GRUR 2001, 897; *Rinken in Schulte*, PatG mit EPÜ § 14 Rz 67). Im Regelfall bedeutet dies, dass mangels Erfüllung aller Merkmale eines Patentanspruchs

ein Eingriff in den betroffenen Anspruch nur unter den für eine äquivalente Patentverletzung aufgestellten Bedingungen möglich ist (OGH 20. 5. 2008, 17 Ob 6/08 v, *Bicalutamid II; Fox/Strobl in Stadler/Koller*, PatG § 22a Rz 14).

In seiner Beurteilung einer wortsinngemäßen Verletzung weicht der OGH, jedenfalls auf den ersten Blick, scheinbar von diesen Grundsätzen ab. Ein konkretes Merkmal (die im Anspruch angegebene maximale Halbwertszeit des Präparats) war offenbar bei Untersuchungen der Wirkung des anspruchsgemäßen Stoffes nicht feststellbar. Der OGH führt dazu aus, dass eine in jedem Fall am Wortsinn aller Anspruchsmerkmale festhaltende Auslegung insb dann nicht gerechtfertigt sei, wenn die Fachperson einem Merkmal keine eigenständige Bedeutung zum Erreichen des vom Anspruch bezweckten technischen Effekts beimesse.

Bei genauerer Betrachtung scheint dies durchaus belastbar: Ein Abgehen von einem strikten Beharren auf dem Wortsinn der Patentansprüche kann auch im Einklang mit der bisherigen Rsp zumindest dann angezeigt sein, wenn einzelne Merkmale für die Fachperson nach Studium der anderen Merkmale und der Patentschrift keine besondere Bedeutung haben. Sie werden allenfalls als redundant bzw die vom Wortsinn umfasste Lehre nicht weiter einschränkend wahrgenommen. Die Interpretation des Patentanspruchs richtet sich damit unverändert nach dem Verständnis der die Patentschrift studierenden Fachperson. Ist dieses Verständnis so eindeutig, dass diese Fachperson auch nicht auf einen etwaigen engeren Schutzbereich vertrauen wird, weil etwa ein einschränkendes Merkmal offensichtlich irrelevant ist, so steht dem auch der Vertrauensschutz nicht entgegen (ob dies hier so eindeutig der Fall war, dazu hat sich der OGH jedoch nicht geäußert).

Der dt Rsp und Lehre nach ist eine um bestimmte funktionelle Merkmale einschränkende Anspruchsinterpretation in Einzelfällen ebenfalls bekannt (*Scharen in Benkard*, PatG¹² § 14 Rz 95 mwN; OLG München 10. 4. 2025, 6 U 3325/24).

Zur Rechtsbeständigkeit:

Die offensichtliche Auffassung der Vorinstanzen, ein Vorhalt begründe im Falle pharmazeutischer Patente nur dann ein Naheliegen der patentierten Lösung, wenn dieser die Fachperson auch direkt dazu veranlasst, eine Phase-II-Studie (also eine Verabreichung an therapiebedürftige Patienten) durchzuführen, scheint ebenfalls nicht unbedingt in Einklang mit einschlägiger Rsp und Lehre.

So reicht es doch zum Naheliegen einer Lösung/Maßnahme nach langjähriger Rsp des EPA bereits aus, wenn die Fachperson ausge-

hend vom Vorhalt die patentgemäße Lehre in realistischer Erwartung eines Erfolges vorgenommen hätte. Es genügt, wenn die Fachperson realistischweise mit einem Erfolg hätte rechnen können (s zB EPA BK T 3103/19, EPA BK T 1577/11). Der Nachweis der Erwartung eines mit Sicherheit eintretenden Erfolgs ist gerade nicht gefordert.

Das hier denkbare Argument, die Fachperson wäre aufgrund der gesunden Patienten, an denen der Wirkstoff gemäß Vorhalt getestet wurde, nicht von vornherein von einem unbedingten Therapieerfolg bei erkrankten Patienten ausgegangen und hätte daher auf eine Phase-II-Studie verzichtet, überzeugt schon deshalb nicht, weil damit noch nicht gesagt ist, dass die Fachperson die einer Phase-II-Studie vorgelagerten Untersuchungen nicht dennoch in Erwartung eines Erfolges vorgenommen hätte (und dabei allenfalls notwendigerweise auf noch erforderliche Änderungen gegenüber der zunächst untersuchten Lehre gestoßen wäre), sodass sie letztlich notwendigerweise zu einer Phase-II-Studie gelangt wäre. Dieser *Try-and-See-Ansatz* entspricht ebenfalls langjähriger Rsp des EPA (s zB EPA BK T 0062/16, EPA BK T 0688/14).

Die Annahme, dass eine neue Lösung für ein pharmazeutisches/medizinisches Problem schon dann erfinderisch sein soll, wenn keine ausreichenden Daten für Phase-II-Studien vorhanden sind, überzeugt nicht: Ein Studium der vorinstanzlichen E zu OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 36/25 k (OLG Wien 30. 1. 2025, 33 R 119/24 y), zeigt zwar ebenfalls keine Auseinandersetzung mit der oben zitierten Rsp, indiziert aber, dass das Problem hier wohl eher darin lag, dass der vermeintlich neuheitsschädliche Vorhalt lediglich eine höhere Halbwertszeit des Wirkstoffes von mehr als zehn Stunden ausgewiesen hat. Da aber der Fachmann laut OLG offenbar davon ausgehen würde, dass eine Verabreichung in etwa jede Halbwertszeit erfolgen sollte, hätte sich auch aus dem Vorhalt kein einmal-tägliches Dosierungsregime ergeben.

Es bestand also offenbar für den Fachmann aufgrund dieser Studie schon gar kein Anlass, von einer hinreichenden Erfolgswahrscheinlichkeit einer einmal-täglichen Dosierung beim Menschen (auch nach einer entsprechenden Versuchsreihe) auszugehen. Damit wäre auch eine Argumentation nach der „*Try-and-See*“-Rsp hinfällig.

Alexander Pabst, LL.M., ist Rechtsanwalt der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

OGH zu mangelhaften Feststellungen im Patentnichtigkeitsverfahren

ecolex 2026/77

§§ 112 ff, §§ 141 ff PatG

OGH 20. 12. 2024, 4 Ob 29/23b

Faktor VIII

1. Dass vom EPA bereits ein Einspruchsverfahren durchgeführt wurde, führt mangels Bindung nationaler Gerichte und Patentämter an Entscheidungen des EPA nicht dazu, dass hinsichtlich der Nichtigkeitsgründe in einem späteren nationalen Nichtigkeitsverfahren entschiedene Rechtssache (*res iudicata*) vorliegt.

2. Ein Nichtigkeitsantrag ist auch nach Erlöschen eines Patents zulässig, wenn ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Ast besteht.

3. Entscheidungen in Patentnichtigkeitsverfahren müssen konkrete und nachvollziehbare Tatsachenfeststellungen treffen und diese klar von der rechtlichen Begründung trennen. Die Feststellungen müssen eine Überprüfung im Rechtsmittelverfahren ermöglichen.

4. Ausl Entscheidungen über die Nichtigerklärung eines Europäischen Patents wirken nur für den jeweiligen Urteilsstaat und erfassen daher nicht den inl Teil dieses Patents, sie sind aber bei der inhaltlichen Beurteilung grds zu berücksichtigen.

5. Eine Schrift offenbart 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. Es kommt hier weder darauf an, was das Vorpatent offenbaren