

Peter Burgstaller

Österreichisches Patentrecht

Kommentar

2. Auflage

Patentgesetz

Gebrauchsmustergesetz

Patentverträge-EinfG

VO (EU) Schutzzertifikate

Schutzzertifikatsgesetz

FH-Prof. Dr. Peter Burgstaller

Österreichisches Patentrecht

Kommentar und Entscheidungssammlung
zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
Patentverträge-Einführungsgesetz und
zu den Vorschriften über Schutzzertifikate.

Mit einer Einführung in die Berechnung der
Dienstnehmervergütung

2. Auflage

Wien 2021

Verlag Medien und Recht

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Patentierbare Erfindungen

§ 1. (1) Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt.

(2) Erfindungen, die die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen, können auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben, wobei biologisches Material ein Material ist, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Zu diesen patentierbaren Erfindungen zählen auch

- 1. biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war;**
- 2. ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.**

(3) Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

- 1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;**
- 2. der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung;**
- 3. die bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Körpers, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens;**
- 4. ästhetische Formschöpfungen;**
- 5. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;**
- 6. die Wiedergabe von Informationen.**

(4) Abs. 3 steht der Patentierung der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur entgegen, soweit für sie als solche Schutz begehrt wird.

Kommentar:**1. Patentierbare Erfindungen**

Nach § 1 werden Patente für Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Erfindungshöhe) und gewerblich anwendbar sind, auf allen Gebieten der Technik erteilt.²⁹ Der Erfinder hat dabei einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung eines Patentes (sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen) – es handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Anspruch;³⁰ die Patenterteilung erfolgt ausschließlich auf Antrag.

Nicht notwendige Voraussetzung für eine Patentierung ist, dass die Erfindung auch den Zweck erfüllt, der dem Erfinder vorgeschwebt ist.³¹

1.1. Erfindung – Begriff

Einer der zentralen Begriffe des Patentrechts ist jener der „**Erfindung**“, der aber weder national³² noch international geregelt/definiert ist. Bereits 1933 hat bspw das dt. Reichsgericht die Patentfähigkeit einer Multiplikations- und Divisionstabelle in Buchform als rein geistige Tätigkeit mangels Erfindungseigenschaft vom Patentschutz ausgenommen.³³ Der BGH hat in verschiedenen Entscheidungen den Begriff der Erfindung als „Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolgs“ definiert.³⁴ Dieser Ansatz wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Patentsystemen als Anknüpfungspunkt zur Erfindungsbeurteilung herangezogen.

Eine Erfindung muss „ihrem Wesen nach“ **technisch** sein, also mit Mitteln von Naturkräften arbeiten. Die Technik arbeitet dabei nach den Lehren von Physik und Chemie. Ob ein Gegenstand auf technischem Gebiet liegt und damit grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich ist, setzt eine **Aufgabenstellung mit entsprechenden konkreten Lösungswegen** voraus – „**problem-solution-approach**.“ Dem Patentschutz nicht zugänglich sind Aufgabenstellungen oder Ideen alleine oder aber auch nicht technische Mittel, die

29 § 1 PatG idF BGBl 2007/81 (Patentgesetz-Novelle 2007).

30 StRsp VfSlg 5684/1968, 6930/1972; PBl 1981, 170 uvm.

31 OLG Wien 24.05.2018, 133 R 6/18g – ÖBl 2018, 318.

32 *Burgstaller*, Patentrecht und Technologietransfer, 63ff, 73ff, 167, 281ff, mwN; *Weiser*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 41.

33 RG GRUR 1933, 289.

34 BGHZ 1969, 52, 74, 79; BGHZ 1976, 26ff; BGHZ 1980, 78, 98, 106; GRUR 1977, 152ff; GRUR 1975, 549.

für sich genommen nicht patentfähig sind.³⁵ Der „problem-solution-approach“ kann wie folgt zusammengefasst werden:³⁶

- Festlegung des nächstliegenden Standes der Technik;
- Definition der technischen Aufgabe;
- Lösung der technischen Aufgabe mit der auf dem nächstliegenden Stand der Technik aufbauenden beanspruchten Erfindung;
- Prüfung, ob die beanspruchte Erfindung auch die entsprechende Erfindungshöhe aufweist.

Das **TRIPS-Abkommen 1994**³⁷ normiert, dass Patente grundsätzlich für **alle Erfindungen** erhältlich sein müssen, egal ob es sich um Erzeugnisse oder Verfahren handelt, wenn sie nur das Gebiet der Technik betreffen, neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Dem Begriff „Erfindung“ iSd TRIPS-Abkommens sind also der Technikbegriff und damit die „Technizität“ inhärent. Das Abkommen statuiert in Art 27 zudem, dass Patente **„in all fields of technology“** zur Verfügung stehen müssen. Mit der PatG-Novelle 2007³⁸ wurde § 1 Abs 1 PatG nunmehr auch dahingehend ergänzt, dass Erfindungen „auf allen Gebieten der Technik“ erteilt werden.

Die Biotechnologie-RL, die bisher einzige Vorgabe des Gemeinschaftsrechts in Bezug auf den Erfindungsschutz, sieht in Art 3 vor, dass Erfindungen neu, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein müssen. Erfindungen können bei Vorliegen dieser Voraussetzungen auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis betreffen, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren betreffen, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird.

Grundsätzlich sind nur Erfindungen auf dem Gebiet der Technik schutzfähig, wobei eine Maßnahme dann technisch ist, wenn sie einem technischen Zweck dient.³⁹ Ob eine Erfindung vorliegt oder nicht, ist in vielen Fällen strittig (insb in Zusammenhang mit Software, wie sich noch zeigen wird). Die Frage des Vorliegens einer Erfindung ist dabei eine vom Gericht zu lösende Rechtsfrage und keine Sachfrage, die bspw ein Sachverständiger zu klären hat.⁴⁰

35 So bspw OLG Wien 08.06.2018, 133 R 7/18d – PBI 2019/4, 25

36 Vgl bspw dazu OPM 25.09.2002 – PBI 2002, 29; OLG Wien 08.06.2018, 133 R 7/18d – PBI 2019/4, 25.

37 WIPO, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994).

38 BGBl I 2007/81.

39 BA 06.06.1989 – PBI 1990, 106.

Die ältere Judikatur verweist bei der Prüfung der Technizität stets auf das „Naturkräfteerfordernis“, wonach eine Erfindung dann technischer Natur ist, wenn Kräfte der äußeren Natur benützt werden, Naturkräfte im weitesten Sinne zur Erzielung eines technischen Erfolges benützt werden oder ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird.⁴¹

Der durch ein Patent beanspruchte Gegenstand muss „technischen Charakter“ aufweisen; die Erfindung muss eine „**Lehre zum technischen Handeln**“ zum Gegenstand haben. Die an die Fachperson gerichtete Anweisung aus dieser Lehre muss eine bestimmte „technische Aufgabe“ mit bestimmten technischen Mitteln lösen. Patentfähig ist daher eine Erfindung dann, wenn sie der Fachperson eine Lösung für ein technisches Problem mit technischen Mitteln gibt.⁴²

Nicht-technische Effekte (ästhetische Effekte udgl) sind nicht Voraussetzung für diese „Technizität“ im Sinne des Patentgesetzes,⁴³ schließen diese aber auch nicht aus. Ein Geschehen im Inneren eines Körpers, das auf biologische bzw physiologische Geschehen zurückzuführen ist, begründet bspw keine Technizität.⁴⁴ Demgegenüber wurden bspw eine Fehlerprüfung einer Datensicherung oder die Zuordnung von Zählimpulsen zu Zeitimpulsen zur Fahrpreisanzeige (Taxameter) bzw das Detektieren eines Codes als technische Maßnahmen qualifiziert.⁴⁵

Die Technizität im Zusammenhang mit dem Patentschutz ist vor allem auch deswegen von besonderer Bedeutung, weil sich der Schutzbereich eines Patentanspruches nur auf die technischen Merkmale beziehen kann und darf.⁴⁶

Die Technizität ist dabei streng von Frage der Neuheit und Erfindungshöhe zu trennen. Eine Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient.⁴⁷

Zur **Neuheit** siehe § 3.

40 BA 26.07.1984 – PBI 1985, 172.

41 BA 12.12.1967 – PBI 1968, 39; AA 29.12.1899 – PBI 1900, 322, 03.05.1899 – PBI 1899, 367 bzw 19.12.1969 – PBI 1970, 145.

42 Eing. zur Technizität von Patenten und Gebrauchsmustern: *Stadler*, ÖBI 2014, 156ff mwN; OLG Wien 08.06.2018, 133 R 7/18d – PBI 2019/4, 25.

43 BA 15.01.1981 – PBI 1981, 110.

44 PBI 1987, 222.

45 PBI 1990, 106; PBI 1985, 197; PBI 1990, 106; eingehend dazu auch *Weiser*, Die Patentierung von Computerprogrammen und Systemen (2001) 48ff.

46 PBI 1988, 124; vgl auch OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a; OLG Wien 08.06.2018, 133 R 7/18d – PBI 2019/4, 25.

47 OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a – PBI 2017/7, 39.

1.2. Erfindungshöhe

Um von einer Erfindung iSd Patentrechts ausgehen zu können, bedarf diese einer „**bestimmten Erfindungshöhe**“⁴⁸ – also nicht jede Erfindung und nicht alles was neu ist, ist auch patentierbar! Was jeder Durchschnittsfachmann „bald“ gefunden hätte, soll nicht mit einem Ausschlussrecht belohnt werden.⁴⁹

Im Konkreten darf eine Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ableitbar sein – es muss also ein Abstand zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik, also eine erfinderische Tätigkeit, vorliegen (das Gebrauchsmustergesetz fordert demgegenüber eine „reduzierte Erfindungshöhe“, nämlich nur einen „erfinderischen Schritt“, § 1 Abs 1 GMG).

Fachmann muss dabei nicht eine einzelne Person sein, sondern kann **auch eine Personengruppe** sein, insb wenn die Erfindung über mehrere Fachbereiche übergreift.⁵⁰

Der Oberste Patent- und Markensenat hat der Beurteilung der Erfindungshöhe die Frage zugrunde gelegt, ob die betreffende Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik unter der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.⁵¹

Bereits die Rsp vor der Novelle 1984 hat den Begriff „Erfindungshöhe“⁵² entwickelt, wobei ausschließlich der durch die Patentansprüche definierte Gegenstand entscheidend ist, nicht aber Ausführungen in der Beschreibung, Zusammenfassung odgl. Die notwendige Erfindungshöhe ist dabei ein **zusätzlicher, völlig getrennter Aspekt zur Neuheit**: Während die Neuheit bereits dann vorliegt, wenn der Erfindungsgegenstand nicht zum Stand der Technik gehört, ist die Erfindungshöhe nur dann als ausreichend gegeben, wenn die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ableitbar ist.

Der **maßgebende Fachmann** ist ein durchschnittlicher Fachmann auf seinem Gebiet, der nicht über schöpferische Phantasie verfügt.⁵³ Der Durchschnittsfachmann ist damit nicht nur von einem unterdurchschnittlichen, sondern auch von einem überdurchschnittlichen Fachmann abzugrenzen. Entscheidend ist darüber hinaus nur das stets parate Wissen des Fachmannes zum Zeitpunkt der Patentanmeldung⁵⁴ – normativer Fachmann.

48 Vgl allgemein zur Erfindungshöhe *Weiser*, Österreichisches Patentgesetz², 43ff.

49 IdS auch *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz⁶, 121f, mwN.

50 NA 26.06.2018, N4/2015-9 – PBI 2018/12, 64.

51 So bspw OPM, 12.12.2007, OP 5/07 (N 10/2002) – PBI 2008, 146ff; zum Fachmann vgl auch *Asendorf*, GRUR 2009, Heft 3-4, 209ff (210ff), mwN.

52 BA 06.12.1988 – PBI 1989, 152.

53 PBI 1991, 019; PBI 2000, 156.

54 OPM 10.03.1993 – PBI 1994, 122; stRsp zB PBI 2000, 180; uvm.

Die erfinderische Tätigkeit hängt vom Stand der Technik ab, und zwar so wie ihn der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt versteht – eine **ex-post-Betrachtung ist unzulässig**. Dem Fachmann ist also die Kenntnis des Standes der Technik zu unterstellen, nicht aber die Kenntnis, die nur die Erfindung vermittelt.⁵⁵

Im Interesse einer objektiven Beurteilung der Erfindung wird die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit nach dem „**problem-solution-approach**“⁵⁶ beurteilt – eine rückschauende Betrachtungsweise ist damit unzulässig. Bei der konkreten Beurteilung der Erfindungshöhe ist zudem nicht entscheidend, ob es dem normativen Fachmann prinzipiell möglich wäre, die im Patent beschriebene Maßnahme einzusetzen, sondern vielmehr, ob dieser Fachmann eine Veranlassung hatte, dies auch tatsächlich zu tun (= „**could-would-test**“).⁵⁷

Für die Beurteilung, ob sich eine Erfindung naheliegend aus dem Stand der Technik ergeben hat, sind entsprechende Tatsachenfeststellungen dahingehend notwendig, was sich für die Fachperson aus Vorveröffentlichungen im Prioritätszeitpunkt ergab.⁵⁸

Weist eine Erfindung eine außerordentliche Erfindungshöhe auf, dann spricht man von einem sog **Pionierpatent**.⁵⁹

Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe sind zudem **nur technische Effekte** zu berücksichtigen, nicht aber wirtschaftliche Vorteile oder andere nicht-technische (zB ästhetische) Effekte/Aspekte.⁶⁰

Das Erfordernis der Technizität ist nicht nur von der Frage der Neuheit sondern auch der Frage des erfinderischen Schritts strikt zu trennen: Eine Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient. Das Vorliegen der erforderlichen Technizität ist vom Ergebnis einer im Einzelfall vorzunehmenden wertenden Gesamtbetrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands abhängig; dabei ist es für das Technizitätserfordernis unerheblich, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nicht-technische Merkmale aufweist. Die Patentierbarkeit setzt die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln voraus.

Die Kombination bekannter Maßnahmen kann ebenfalls eine ausreichende Erfindungshöhe begründen, wenn dabei ein besonderer „**Kombina-**

55 OPM 25.09.2002, Op 1/02 (N 19/99) – PBI 2003, 29ff.

56 OPM 25.02.2009, Op 6/08 (N 9/06) – PBI 2009, 107ff.

57 Siehe dazu OLG Wien 01.03.2018, 133 R 131/17p – PBI 2019/1, 4; OPM 26.09.2007, Op 4/07 (N18/2001) – Haareratzteil; OPM OP 1/02 – PBI 2003, 29 mwN.

58 OLG Wien 01.03.2018, 133 R 131/17p – PBI 2019/1, 4.

59 Allg PBI 2002, 32; ÖBI 1999, 11; ÖBI 1998, 9; PBI 2000, 130; PBI 1990, 121; uvm.

60 OPM 10.03.1993 – PBI 1994, 122; PBI 1991, 130.

tionseffekt“ entsteht – wesentlich ist, dass der Kombinationseffekt über den bloßen Summeneffekt hinausgeht! Gleiches gilt für die Auswahl bestimmter Maßnahmen aus einem größeren Zusammenhang oder für die Übertragung einer technischen Lösung von einem Fachgebiet auf ein anderes.⁶¹ Dies alles darf aber zudem für einen Fachmann nicht nahe liegend sein.⁶²

Die Erfindungshöhe wird anhand der von der Rsp entwickelten „**erfinderischen Äquivalenz**“ geprüft. Demnach liegt keine ausreichende Erfindungshöhe vor, wenn der Fachmann im Prioritätszeitpunkt, ausgestattet mit dem allgemeinen Fachwissen, unter Berücksichtigung des in der Anmeldung mitgeteilten Standes der Technik, ohne erfinderisches Bemühen, die ausgetauschten Merkmale den Patentansprüchen als funktionsgleiche Lösungsmittel entnimmt.⁶³ Die Lösungsmittel müssen mit den in den Patentansprüchen genannten Merkmalen in ihrer technischen Funktion übereinstimmen und die im Wesentlichen gleiche Wirkung erzielen.⁶⁴

Die Frage, ob eine Äquivalenz vorliegt oder nicht, ist zwar eine Rechtsfrage, welches Verständnis aber ein Fachmann im konkreten Zeitpunkt hatte, ein zu objektivierendes, dem Beweis zugängliches Element. Es sind daher bei der Prüfung jedenfalls Feststellungen dahingehend notwendig, welches Fachwissen eine Fachperson im Prioritätszeitpunkt hatte und ob dieselbe technische Wirkung erzielt wird bzw ob der alternative Herstellungsweg für die Fachperson im Hinblick auf den damaligen Stand der Technik naheliegend war.⁶⁵ Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ist dabei nicht nur für den Hauptanspruch, sondern auch für alle Unteransprüche Voraussetzung.⁶⁶

Das Patent grenzt sich in Bezug auf die Erfindungshöhe vom sog. „**kleinen Patent**“ iSd **Gebrauchsmusterschutzgesetzes** ab:

Während beim Patent das Schutzhindernis der fehlenden Erfindungshöhe erst dann überwunden ist, wenn etwas „nicht-Naheliegendes“ geschaffen wird (und zwar nicht naheliegend für einen Fachmann in Bezug auf den Stand der Technik), fordert das Gebrauchsmusterschutzgesetz „nur“ einen erfinderischen Schritt.⁶⁷ Zum Begriff des „erfinderischen Schritts“ iSd GMG hat der OGH ausgeführt, dass es dabei nicht einer Leistung bedarf, die sich für

61 StRsp zB OPM 26.05.1983 – PBI 1983, 145ff; PBI 1984, 41ff; PBI 1992, 75ff; PBI 1997, 198ff.

62 OPM 12.07.2000, Op 3/99 (N 15/97) – PBI 2001, 197ff.

63 OGH 14.02.2008, 4 Ob 243/07z; OGH 4 Ob 321/84 – SZ 57/58; OGH 4 Ob 1128/94 und 4 Ob 178/03k – ÖBI 2005, 244; OPM 4/99 – PBI 2001/100 und 2/01, PBI 2004, 26 uvm.

64 Vgl bspw PBI 2004, 26ff; PBI 1998, 158ff; uvm.

65 Vgl dazu auch *Körner*, Äquivalenz und abhängige Erfindung, GRUR 2/2009, 97ff.

66 Vgl dazu insb TA 25.02.2008, 4A A 365/2005 – PBI 2009/3, 29ff.

67 OPM 12.01.2005, OGM 1/04 (NGM 4/2002) – PBI 2005, 39ff.

einen Fachmann mit durchschnittlichem Können als nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt (dies ist für das Patent notwendig), sondern es vielmehr ausreicht, dass eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung, die aber für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist, vorliegt.⁶⁸ Nach der jüngeren Rsp ist aber der Spielraum zwischen patentrelevanter und gebrauchsmusterrelevanter Erfindung zu klein, um ein dazwischen liegendes Niveau für die erfinderische Leistung definieren zu können.⁶⁹

Wenn der Hauptanspruch eines Patents neu und erfinderisch ist, so sind es auch die davon abhängigen Unteransprüche; diese sind daher für sich genommen nicht auf ihre Patentfähigkeit, insb mit Blick auf Neuheit und Erfindungshöhe, zu prüfen.⁷⁰

1.3. Gewerbliche Anwendbarkeit

Letztlich fordert das Patentgesetz als weitere Voraussetzung für die Patentierbarkeit die **gewerbliche Anwendbarkeit** der Erfindung. Diese Voraussetzung ist nicht mit einer gewerbsmäßigen Ausführung iSd Gewerberechts zu vergleichen, sondern bedeutet vielmehr, dass die Ausführung nur dazu geeignet sein muss, die äußeren bildhaften Merkmale berufsmäßiger Tätigkeit zu erfüllen.⁷¹

Zur Erfüllung dieser Voraussetzung reicht es dabei, dass die Erfindung im Rahmen einer berufsmäßigen Beschäftigung ausgeübt werden kann, es also möglich und nicht von vornherein ausgeschlossen ist.⁷²

Eine gewerbliche Anwendbarkeit wurde bspw Erfindungen mit unsinnigen Problemstellungen, nicht ausführbaren oder nicht wiederholbaren Erfindungen udgl abgesprochen.⁷³

Entscheidungen:

E1: Unter einer **technischen Erfindung** ist eine **Lehre zum technischen Handeln** zu verstehen, dh eine Anweisung, mit technischen Mitteln ein beabsichtigtes Ergebnis zur Lösung eines technischen Problems zu erzielen. Die Erfindung muss zwar für die Patentierung in sprachliche Form gebracht werden. Die sprachliche Einkleidung als solche ist aber unerheblich, maßgebend ist allein der sachliche Gehalt der offenbarten Lehre (OPM 27.04.2011, Op 2/11 [N 9/2007]).

68 OGH 12.07.2006, 4 Ob 3/06d – ÖBI 2007, 76ff.

69 OPM 22.12.2010, OGM 1/10 (NGM 1/2008; N 19/2002); vgl auch zu §§ 1 und 2 GMG.

70 OLG Wien 29.08.2018, 133 R 40/18g – PBI 2019/7, 41.

71 PBI 1964, 195; PBI 1989, 152.

72 BA 21.09.1981 – PBI 1983, 118.

73 Weiser, aaO, 61ff, mwN.

E2: Eine **Erfindung** im Sinne des Patentrechts ist eine **Lehre zum planmäßigen Handeln**, deren beanspruchter Gegenstand technischer Natur, realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer Aufgabe durch technische Überlegungen darstellt (BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen; BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007 – Sprachanalyseeinrichtung).

E3: Die **Prüfung der erfinderischen Tätigkeit** erfolgt insbesondere nach dem vom EPA herangezogenen Aufgabe-Lösungsansatz („**problem-solution-approach**“). Dafür ist zuerst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven Aufgabenstellung für den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wäre (OPM 27.10.2010, Op 3/10 [N 12/2006]; OPM 29.06.2011, Op 3/11 [N 15/2007] – PBI 2012/1, 2ff; OPM 30.11.2011, Op 4/11 [N 12/2009] – PBI 2012/5, 106ff).

E4: **Außerhalb der Technik liegende Anweisungen** können zur Begründung der **erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen** werden; sie haben nur dahingehend Bedeutung, als sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen können (BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667; EPA, GRUR-Int 2005, 332; BPatG, 17 W [pat] 6/04; BPatG, 17 [w] 12/06).

E5: Zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, um welche Leistung der Stand der Technik **bereichert** wird, was die Erfindung also gegenüber diesem tatsächlich leistet (BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382; BGH, GRUR 2009, 1039; BPatG, 3 Ni 54/08; uvm).

E6: Die erfinderische Tätigkeit stellt, so wie auch in § 1 Abs 1 GMG, ein **qualitatives Kriterium** für das Auffinden einer nicht naheliegenden Lösung einer Aufgabe dar (OPM 22.12.2010, OGM 1/10 [NGM 1/2008; N 19/2002]).

E7: Es existiert kein Rechtssatz, wonach nur diejenige Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren würde, naheliegend ist (BPatG, 1 Ni 32/08).

E8: Bei der Frage und Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der Maßstab einer **objektiven Beurteilung** der Erfindung durch den **Fachmann, ohne rückschauende Betrachtungsweise**, anzulegen (OPM 29.06.2011, Op 3/11 [N 15/2007] – PBI 2012/1, 2ff).

E9: Der **Fachmann** betrachtet die aus dem Stand der Technik entnehmbaren Gegenstände nicht nur isoliert, sondern prüft diese unter Einsatz seines Fachwissens auch dahingehend, welche **Vor- und Nachteile sie aufweisen**, auch unter Berücksichtigung von routinemäßig fachmännischem Handeln (zB Berücksichtigung von Montage- und Materialaufwand) (BPatG, 20 W [pat] 52/05).

E10: Der maßgebende Fachmann ist ein **durchschnittlicher Fachmann** auf seinem Gebiet, ohne aber über „schöpferische Phantasie“ zu verfügen (PBI 1991, 19ff; PBI 2000, 156ff).

E11: Für die konkrete Beurteilung der Erfindungshöhe ist nicht entscheidend, ob es dem **normativen Fachmann** prinzipiell möglich wäre, die im Patent be-

schriebene Maßnahme einzusetzen, sondern vielmehr, ob dieser eine Veranlassung hatte, dies auch tatsächlich zu tun (= **could-would-test**) (OLG Wien, 01.03.2018, 133 R 131/17p – PBI 2019/1, 4; OPM 26.09.2007, Op 4/07 (N 18/2001); OPM Op 1/02 – PBI 2003, 29 mwN).

E12: Als **relevanter (Durchschnitts-)Fachmann** im Bereich der Arzneimittelentwicklung ist ein erfahrener organischer oder pharmazeutischer Chemiker anzusehen, der mit der Entwicklung sowie der Herstellung derartiger Wirkstoffe vertraut ist und in ein Team von Spezialisten eingebunden ist, das mit dem Auffinden neuer Wirkstoffe sowie der Entwicklung befasst ist (BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404; BGHZ 147/306 = GRUR 2001, 813; BPatG, 3 Ni 28/07, 3 Ni 38/07, 3 Ni 38/08).

E13: Eine Erfindung beruht auf einer **erfinderischen Tätigkeit**, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist aber nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr gelangen hätte können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines **hinreichenden Anlasses** in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch **tatsächlich vorgeschlagen** hätte (OGH 12.04.2011, 17 Ob 4/11d; OGH 17 Ob 13/09z).

E14: Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist (ebenso wie die Frage nach dem Vorliegen einer äquivalenten Benutzung) grundsätzlich eine **Rechtsfrage**. Die Frage aber, ob das Patent für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ableitbar ist, ist von einer **Tatfrage** abhängig, deren selbständige Beurteilung als Vorfrage im Verletzungsstreit sich dem Gericht, mangels Fachwissens, idR entzieht (OGH 17 Ob 24/09t; 17 Ob 13/09z; 17 Ob 4/11d).

E15: Das **Wesen einer Erfindung** ist die technische Lösung der jeweiligen erfindungsgemäßen Problemstellung, wobei diese am Anmeldetag durch technische Merkmale genau und unterscheidend gekennzeichnet sein muss (siehe auch §§ 87a und 91) (OPM 14.07.2010, Op 2/10 [N 3/2006] – PBI 2010/11, 176ff).

E16: Eine ausreichende erfinderische Tätigkeit einer „**Entwicklungsleistung**“ liegt auch dann nicht vor, wenn zwar die konkrete Auswahl des Werkstoffes aus dem Stand der Technik nicht auszumachen ist, die konkrete Problemlösung sich aber darauf beschränkt, dass ein bekanntes, einfach strukturiertes Werkzeug aus einem modifizierten Material hergestellt wird und der Gegenstand geometrisch so ausgelegt wird, dass die Eigenschaften des gewählten Materials optimal ausgenützt werden können (BGH 27.04.2010, X ZR 79/09 – Fugenglätter – GRUR 2010, 814ff).

E17: Die **Erfindungseigenschaft** des Gegenstandes eines Anspruchs ist stets am Stand der Technik zu messen, nicht aber an den nicht zum Stand der Technik gehörigen restlichen Ansprüchen des Streitpatents. Beim Feststellen des **bestimmungsgemäßen Gebrauchs** ist das genau umgekehrt: Erst im Anschluss ist der Stand der Technik heranzuziehen, um dann den Unterschied zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu erkennen und daran die Erfindungseigenschaft des Verfahrens zu messen (OPM 27.05.2009, Op 1/09 [N 4+5/2006] – PBI 2010/1, 7ff).

E18: Bei der Frage, ob ein in einer Patentschrift offenbartes Erzeugnis geeignet ist, als **Stand der Technik** im Prioritätszeitpunkt zu gelten, ist darauf abzustellen, ob der Durchschnittsfachmann auf Grund der in der Anmeldung enthaltenen Informationen in die Lage versetzt wird, unter Inanspruchnahme des von ihm zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens und mit Hilfe der vom Anmelder aufgezeigten Ausführungswege die **Lehre zum technischen Handeln zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umzusetzen**, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlschläge hinnehmen zu müssen. Was der Fachmann noch als zumutbar ansieht, hängt dabei stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere dem mit der Erfindung verbundenen Fortschritt und dem jeweiligen Gebiet der Technik ab (OGH 09.11.2004, 4 Ob 214/04f und OGH 17.11.2007, 17 Ob 10/10k).

E19: Bei der Prüfung der Erfindung auf **erfinderische Tätigkeit** sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die **Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln** bestimmen oder zumindest beeinflussen (anders verhält es sich bei der Frage nach dem technischen Bereich). Die **Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen** bleibt daher als nicht-technische Vorgabe bei der Prüfung des Gegenstandes auf seine Erfindungshöhe durch den Fachmann außer Betracht (BGH 26.10.2010, X ZR 47/07 – GRUR 2011, 125ff).

E20: Auch eine **Kombination aus bekannten Maßnahmen** stellt eine ausreichende Erfindungshöhe dar, wenn sich daraus ein besonderer „**Kombinationseffekt**“ ergibt, der über den bloßen „Summeneffekt“ hinausgeht (StRsp OPM 26.05.1983 – PBI 1983, 145ff mwN; siehe auch OPM 12.07.2000 – PBI 2001, 197ff mwN; uvm).

E21: Als **Ausgangspunkt** für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende Aufgabe abzustellen. Vielmehr ist auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat (BGH, GRUR 2003, 693ff – Hochdruckreiniger; BGH, GRUR 2011, 607ff – kosmetisches Sonnenschutzmittel III).

E22: Nur Erfindungen auf dem Gebiet der Technik sind schutzfähig, wobei eine Maßnahme dann technisch ist, wenn sie einem technischen Zweck dient (BA 06.06.1989 – PBI 1990, 106).

E23: Das Vorliegen einer **erfinderischen Tätigkeit** ist zudem nicht nur für den Hauptanspruch Voraussetzung, sondern auch für alle Unteransprüche (vgl dazu insb TA 25.02.2008, 4A A 365/2005 – PBI 2009/3, 29ff).

E24: Da eine **Aufgabe keine Erfindung** ist, diese vielmehr in der Lösung der Aufgabe liegt, dürfen sich die im Schutzanspruch enthaltenen Angaben nicht in einer Umschreibung der der Erfindung zu Grunde liegenden Aufgabe erschöpfen, um gegenüber dem Stand der Technik abgrenzbar zu sein, sondern müssen vielmehr die Lösung der Aufgabe umschreiben (BGH, GRUR 1984, 194; BPatG, 35 W [pat] 416/08).

E25: Ein **Geschehen im Inneren eines Körpers**, das auf biologische bzw. physiologische Geschehen zurückzuführen ist, begründet bspw keine Technizität (PBI 1987, 222).

E26: Das Erfordernis der Technizität ist von der Frage der Neuheit bzw des erfinderischen Schritts strikt zu trennen. Eine Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient. Das Vorliegen der erforderlichen Technizität ist vom Ergebnis einer im Einzelfall vorzunehmenden wertenden Gesamtbetrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands abhängig; dabei ist es für das Technizitätserfordernis unerheblich, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nicht-technische Merkmale aufweist. Die Patentierbarkeit setzt die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln voraus (OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a – ZIIR 2017, 82).

E27: Auch eine **fiktive Personengruppe kann Fachmann sein**, wenn sich bspw die Erfindung über mehrere Fachbereiche erstreckt (NA 26.06.2018, N 4/2015 – PBI 2018/12, 64).

E28: Für die **Prüfung der Erfindungshöhe** bzw erfinderischen Tätigkeit kann der **Aufgabe-Lösungs-Ansatz** herangezogen werden: Zunächst ist der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und dann zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung auf Basis dieses Standes der Technik und diese Aufgabenstellung für den Fachmann naheliegend gewesen wäre (OLG Wien, 20.10.2016, 34 R 68/16v – PBI 2017/5, 30f).

E29: Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz geht stets vom nächstliegenden Stand der Technik aus. Ob der Erfinder selbst die **Vorteile der patentierten Ausführungsform erkannt hat** oder nicht, spielt für die Patentierbarkeit keine Rolle (OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a).

E30: Der Umstand, dass in der Beschreibung darauf hingewiesen wird, dass der Erfinder selbst an verschiedenen Verfahren gedacht hat, ist kein **Beweis dafür**, dass diese Gedanken den **nächstliegenden Stand der Technik bilden**, dh für den außenstehenden Fachmann vor dem Anmeldetag naheliegend gewesen ist (OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w – PBI 2016/4, 24).

E31: Selbst der Umstand, dass der Fachmann durch eine Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Standes der Technik zum Erfindungsgegenstand hätte gelangen können, ändert nichts am Erfinderischen, weil allein entscheidend dafür wäre, ob der **Fachmann tatsächlich dahin gelangt wäre**, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste (OLG Wien 15.09.2014, 34 R 93/14t – PBI 2015/7, 45).

E32: Der **Spielraum zwischen Neuheit und nicht Naheliegenderm** ist zu klein, um ein dazwischen liegendes Niveau für die erfinderische Leistung iSd GMG konkret definieren zu können. Der Versuch, zwischen der neuen und der nicht naheliegenden Lösung die Kategorie einer „nicht ganz naheliegenden Lösung“ einzuführen, ist als gescheitert anzusehen (OPM 22.12.2010, OGM 1/10 [NGM 1/2008; N 19/2002]).

E33: Nach Ansicht des BGH ist die **Erfindungsqualität**, die zur Erfüllung des erfinderischen Schritts im **dGGMG** führt, die gleiche wie jene zur Erfüllung der erfinderischen Tätigkeit im **Patentrecht** (BGH X ZB 27/05 – GRUR 2006, 842).

E34: Ob eine Erfindung auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruht, ist grundsätzlich eine **Rechtsfrage** (OGH 17 Ob 24/09t). Da sich aber die erfinderische Tätigkeit an den erzielten Effekten orientiert, also am Fachwissen, über das die „Durchschnittsfachperson“ auf dem betreffenden Gebiet verfügt, ist die Beurteilung, ob sich das Patent für den Fachmann in **naheliegender Weise aus dem Stand der Technik** ergibt, in erster Linie von einer **Tatfrage** abhängig (OLG Wien 20.11.2017, 133 R 88/17i – ÖBI-LS 2018/15, 70).

E35: Bei einer Erfindung, die aus einer **Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale** besteht (und wegen des genannten „**any technical means**“-Ansatzes als Ganzes technischen Charakter aufweist), sind bei Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen, während Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können (EPA T 641/00 COMVIK; T 154/04 DUNS; OGH 31.08.2020, 4 Ob 119/20h)

E36: Zwischen mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe besteht ein enger sachlicher Zusammenhang. Die mangelnde Neuheit wird als der Spezialfall einer „Erfindungshöhe von Null“ angesehen. Bei mangelnder Neuheit kommt es auf eine Erfindungshöhe (Erfindungseigenschaft, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen) nicht mehr weiter an, weil **Erfindungshöhe Neuheit zur Voraussetzung hat**. Der Einwand der mangelnden Neuheit muss daher – bei gegebenem sachlichen Zusammenhang – in einer zweiten Stufe (nachdem die Neuheit bejaht wurde) zur Prüfung (auch) der Erfindungshöhe führen (OGH 18.02.2021 4 Ob 167/20t).

E37: Wird im Einspruchsverfahren **nur die mangelnde Neuheit eingewendet**/geltend gemacht, so ist auch für den Fall, dass die Neuheit bejaht wird, die Frage der **erfinderischen Tätigkeit zu prüfen**, es sei denn dies wird ausdrücklich nicht verlangt (OLG 29.04.2020, 133 R 84/19d).

E38: Die erfinderische Tätigkeit fehlt nicht schon dann, wenn die Fachperson aufgrund des Stands der Technik zur Erfindung gelangen hätte können, sondern erst, wenn sie sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte („**could-would-approach**“) (OLG Wien 24.11.2020, 33 R 69/20i).

E39: Für die Beurteilung, ob die erfinderische Tätigkeit zu bejahen ist, ist nach dem vom EPA entwickelten „**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**“ zunächst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, sodann die zugrunde liegende technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu beurteilen, ob die Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend war (OLG Wien 29.05.2020, 33 R 31/20a).

2. Ausschluss vom Erfindungsschutz (§ 1 Abs 3)

§ 1 normiert nicht nur die Voraussetzungen für eine patentierbare Erfindung, sondern in Abs 3 auch eine Liste von Gegenständen, die **ex lege nicht**