

Kapitel 2: Materielles Patentrecht in Österreich

I. Schutzgegenstand und -voraussetzungen

Das österreichische Patentgesetz (öPatG) statuiert in den §§ 1 – 56 PatG die materiellen Voraussetzungen für einen Patentschutz und regelt in den §§ 57 – 86 leg cit die Patent-Behörden und -Einrichtungen, in den §§ 87 – 145b leg cit das Verfahren bzw in den §§147ff leg cit Patentverletzungen.

Nach § 1 PatG werden **Patente** für

- Erfindungen, die
- neu sind, sich
- für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Erfindungshöhe) und
- gewerblich anwendbar sind,

auf allen Gebieten der Technik erteilt¹⁴⁴.

Der Erfinder hat einen **gesetzlichen Anspruch auf Erteilung** eines Patentes (so die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen) – es handelt sich um einen **öffentlich-rechtlichen Anspruch**¹⁴⁵; die Patenterteilung erfolgt ausschließlich auf Antrag.

1. Erfindung

Einer der zentralen Begriffe des Patentrechts ist jener der „Erfindung“, der aber weder national¹⁴⁶ noch international geregelt/definiert ist. 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“ definiert¹⁴⁷.

Dieser Ansatz wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Patentsystemen als Anknüpfungspunkt zur Erfindungsbeurteilung herangezogen. Bereits 1933 hat das dt. Reichsgericht die Patentfähigkeit einer Multiplikations- und Divisionstabelle in Buchform geprüft. Es hat dabei auf den Unterschied zwischen **Technik**, die sich auf die **Erscheinungswelt** bezieht, **und Welt des Geistes** hingewiesen und festgehalten, dass das Rechenwerk von Tabellen dem Gebiet rein geistiger Tätigkeit angehört und in Bezug auf patentrechtliche Überlegungen außer Betracht zu bleiben hat¹⁴⁸.

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.

144 § 1 PatG idF BGBl 2007/81 (Patentgesetz-Novelle 2007).

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

146 Vgl Wiltschek, Patentrecht, 9; Weiser, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 41.

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

148 RG GRUR 1933, 289.

Das **TRIPS-Abkommen 1994**¹⁴⁹ 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 2007¹⁵⁰ 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 dient¹⁵¹. 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 hat¹⁵².

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 wird¹⁵³.

Nicht-technische Effekte (ästhetische Effekte udgl) sind nicht Voraussetzung für diese „Technizität“ im Sinne des Patentgesetzes¹⁵⁴, schließen aber die Technizität auch nicht aus. Ein Geschehen im Inneren eines Körpers, das auf biologische bzw physiologische Geschehen zurückzuführen ist, begründet bspw keine Technizität¹⁵⁵. Demgegenüber wurden bspw eine

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

150 BGBl I 2007/81.

151 BA 06.06.1989, PBl 1990, 106.

152 BA 26.07.1984, PBl 1985, 172.

153 BA 12.12.1967, PBl 1968, 39; AA 29.12.1899, PBl 1900, 322, 03.05.1899, PBl 1899, 367 bzw 19.12.1969, PBl 1970, 145.

154 BA 15.01.1981, PBl 1981, 110.

155 PBl 1987, 222.

Fehlerprüfung einer Datensicherung oder die Zuordnung von Zählimpulsen zu Zeitimpulsen zur Fahrpreisanzeige (Taxameter) bzw das Detektieren eines Codes als technische Maßnahmen qualifiziert¹⁵⁶.

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 darf¹⁵⁷.

2. Neuheit

Die **Neuheit** einer Erfindung wird in § 3 PatG geregelt und grenzt sich von der Erfindungshöhe vor allem darin ab, als eine Erfindung neu ist, wenn sie nicht zum „nächstliegenden“ Stand der Technik gehört, und zwar vor dem Prioritätstag – nach § 3 Abs 1 PatG gilt nämlich *„Eine Erfindung ... als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung [Einlangen der Anmeldung beim Patentamt zB per Telefax] ... zugänglich gemacht worden ist.*

Neuheitsschädlich sind daher Veröffentlichungen nur dann, wenn sie am Tag vor der Anmeldung (im Konkreten dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt) erfolgen, weil die Veröffentlichung dann am Tag vor der Anmeldung bereits Stand der Technik war¹⁵⁸. Wenn aber am Tag des Einlangens einer Anmeldung zugleich auch die angemeldete Erfindung veröffentlicht wird, dann liegt keine „neuheitsschädliche“ Vorveröffentlichung vor – am oder nach dem Prioritätstag veröffentlichtes Material (**nachveröffentlichtes Material**) ist unbeachtlich, wobei fingiert wird, dass die Anmeldung am Anmeldetag um null Uhr als eingereicht gilt!

Ob bei Bejahung der Neuheit auch die geforderte Erfindungshöhe erreicht wird, ist eine davon losgelöst zu beurteilende Frage, nach dem Motto: „Nicht alles was neu ist, ist patentierbar“¹⁵⁹

Von besonderer Bedeutung ist, dass eine Erfindung, um patentierbar zu sein, weltweit neu sein muss! Es gilt also der **„weltweite oder absolute Neuheitsbegriff“**, wobei es unbeachtlich ist, ob eine vorveröffentlichte Patentschrift im Inland bekannt ist oder nicht¹⁶⁰.

Die **Öffentlichkeit** ist ein unbestimmter, nicht zur **Geheimhaltung** verpflichteter Personenkreis, der anonym und unbegrenzt ist¹⁶¹. **Mitarbeiter eines Unternehmens** sind aufgrund ihrer allgemeinen Treuepflicht zur

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

157 PBl 1988, 124. Zur Technizität eingehend unten Teil 4, Kapitel 2.

158 Zur Neuheit vgl OPM 11.06.2008, Op 2/08 (N 6/2003), PBl 2009, Nr. 5, 63ff bzw OPM 09.04.2008, Op 1/08 (N 20/2005), PBl 2009, Nr. 7, 88ff.

159 Anderes gilt im US-Patentrecht, das „new“ und „useful arts“ für einen Patentschutz verlangt, siehe dazu eingehend unten Teil 5.

160 PBl 1997, 138.

161 StRsp zB PBl 1994, 122, PBl 1983, 145 oder PBl 1983, 094; uvm.

Verschwiegenheit verpflichtet, weshalb das Wissen der Mitarbeiter grundsätzlich nicht neuheitsschädlich ist¹⁶². Auch Offerte sind grundsätzlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, weshalb sie auch nicht einem allgemein zugänglichen Stand der Technik gleichgesetzt werden können¹⁶³.

Die Unterrichtung einzelner Personen ist nur dann neuheitsschädlich, wenn unter Berücksichtigung des normalen Verlaufs der Dinge damit zu rechnen ist, dass die Informationen an eine unbegrenzte Öffentlichkeit weitergegeben wird. Mancherorts wird demgegenüber vertreten, dass nur dann nicht von einer weiteren Verbreitung an eine unbegrenzte Öffentlichkeit ausgegangen werden kann, wenn eine **Geheimhaltungsverpflichtung** besteht¹⁶⁴. Bei einer bloßen Benutzung einer Erfindung wird von einer Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit dann ausgegangen, wenn die Weiterverbreitung der erlangten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen ist oder doch wenigstens wahrscheinlich ist¹⁶⁵.

Eine rechtliche Verpflichtung zur Geheimhaltung (zB Geheimhaltungsvereinbarung oder Treupflicht eines Arbeitnehmers) stellt die Neuheit allerdings nicht absolut sicher, weil eine Verletzung dieser Verpflichtung auch den Rechtsverlust für die Erfindungsanmeldung mit sich bringt. In dieser Hinsicht **geht also das tatsächliche Handeln der rechtlichen Verpflichtung vor**¹⁶⁶!

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der sechsmonatigen **Neuheitsschonfrist** nach § 3 Abs 4 Z 1 PatG (= Art 55 Abs 1 lit a EPÜ) zu, weil dadurch, zumindest für einen Zeitraum von max 6 Monaten, ein gewisser Schutz gegeben ist, dh eine Anmeldung trotz tatsächlicher Vorveröffentlichung gegeben ist.

Eine Verletzung von Geheimhaltungspflichten eröffnet aber jedenfalls Schadenersatzansprüche.

In Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Inanspruchnahme einer Priorität im Zusammenhang mit einer Internationalisierung einer „Erfindungsanmeldung“ oder eines „Gebrauchsmusters“ binnen 12 Monaten (= „**Prioritätsjahr**“) ab dem Prioritätszeitpunkt der Voranmeldung gem Art 4 PVÜ, hat der OPM festgehalten, dass Voraussetzung dafür die unmittelbare und eindeutige Entnehmbarkeit der Erfindung aus der „führenden Anmeldung“ als Ganzes, für einen Fachmann mit allgemeinen Fachwissen, ist¹⁶⁷.

162 PBl 1992, 130ff.

163 Vgl dazu bspw PBl 2001, 137ff.

164 So bspw Singer/Stauder/Spangenberg, Art 54 Rdnr 18.

165 So bspw BGH GRUR 1996, 747ff – Lichtbogen-Plasma-System.

166 Vgl EPA 23.07.1993 – T 830/90 Abl 1994, 713 – Geheimhaltungsvereinbarung; BGH GRUR 1966, 255ff.

167 OPM 27.06.2007, Op 7/06 (N 9/2004), PBl 2008, 111.

a) Prioritätsältere Rechte

Als Stand der Technik gelten nach § 3 Abs 2 PatG aber auch **prioritätsältere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen**, und zwar auch dann, wenn diese erst am Prioritätstag (oder später) der jüngeren Anmeldung veröffentlicht werden:

Damit erfolgt eine „Verschärfung“ des „weltweiten/absoluten Neuheitsbegriffes“ nach § 3 Abs 2 PatG bzw Art 54 Abs 3 EPÜ, weil zum Stand der Technik auch der Inhalt einer prioritätsälteren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung bzw einer internationalen oder europäischen Anmeldung, deren Inhalt erst am Prioritätstag der jüngeren Anmeldung oder danach amtlich veröffentlicht worden ist, zählt.

Nach § 101 PatG/Art 93 EPÜ sind Anmeldungen einer Erfindung zum Patent unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine frühere Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag, zu veröffentlichen (§ 101 PatG; Art 93 EPÜ). Erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt also eine Veröffentlichung der Erfindung durch das Patentamt, es sei denn die Erfindung wurde in anderer Form, insb durch den Erfinder/Anmelder, bereits veröffentlicht. Ungeachtet dessen geht das PatG/EPÜ aber von der Fiktion aus, dass derartige **unveröffentlichte Anmeldungen** als publiziert gelten und somit per se „neuheitsschädlich“ sind – „**absoluter (erweiterter) Neuheitsbegriff**“.

Dieses Einbeziehen der älteren Anmeldungen in den Stand der Technik, obwohl noch nicht veröffentlicht, erfolgt sowohl im Interesse des Erstanmelders als auch der Allgemeinheit, die vor so genannten „**Doppelerfindungen**“ geschützt werden sollen.

Im Gegenzug dazu trifft aber den späteren Anmelder der Nachteil, dass er im Vorfeld de facto nicht abschließend recherchieren kann, ob der Inhalt seiner Anmeldung tatsächlich neu ist oder nicht, weil auch **angemeldet aber noch nicht veröffentlichtes** (und damit nicht recherchierbares) **Material relevant** ist.

Diese Interessensabwägung löst der österreichische Gesetzgeber und das EPÜ zugunsten des Erstanmelders und der Allgemeinheit zum Schutz vor Doppelpatentierungen und zu Lasten des späteren Anmelders. Dies erscheint zunächst auch systemkonform zu sein, ist doch aufgrund des absoluten Neuheitserfordernisses ohnedies jeder Anmelder der Rechtsunsicherheit ausgesetzt, dass neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen, die nicht recherchierbar sind, einer Patentierung entgegenstehen oder sogar ein erteiltes Patent „vernichten“ können¹⁶⁸!

Bei näherer Betrachtung aber würde dem Doppelpatentierungsverbot auch ausreichend Rechnung getragen, wenn die Neuheitsschädlichkeit nur dann „Wirksamkeit“ entfalten würde, wenn das prioritätsältere Recht auch zur Patenterteilung führt oder aber zumindest die jeweilige Anmeldung publiziert wird, weil nur dann die Gefahr einer Doppelpatentierung ent-

168 Zum Nichtigkeitsverfahren siehe §§ 48 und 112ff PatG.

stehen würde. Auch das Straßburger Übereinkommen, dem Österreich angehört, fordert in dieser Hinsicht nur ein „Doppelpatentierungsverbot“¹⁶⁹. Insb aus Gründen der Praktikabilität wurde aber in den meisten europäischen Staaten der Ansatz gewählt, dass die Anmeldung per se die Neuheitsschädlichkeit mit sich bringt¹⁷⁰.

b) Whole contents approach

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Frage zu, in welchem Umfang im Konkreten derartige, unveröffentlichte prioritätsältere Anmeldungen zu berücksichtigen sind: Sind also für die Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit der jüngeren Anmeldung nur die jeweiligen Patentansprüche, oder die gesamte Anmeldung mit all ihren Bestandteilen (Titel, Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung, Figuren) relevant. Diese Frage wird unter den Begriffen „**prior claim approach**“ bzw „**whole contents approach**“ diskutiert:

Für Patente, die bis zum 31.12.1993 angemeldet wurden, sah das PatG idF BGBl 234/1984 vor, dass zwar der weltweite, absolute Neuheitsbegriff gilt, bei der Berücksichtigung prioritätsälterer, nicht veröffentlichter Anmeldungen aber nur die Anspruchsgegenstände der jüngeren Anmeldung mit der prioritätsälteren zu vergleichen sind. Außer Betracht zu bleiben hatte daher der übrige Inhalt der Anmeldung = „**prior claim approach**“.

Mit der PatG-Novelle 1994¹⁷¹ wurde der prior claim approach per 01.01.1994 durch den „**whole contents approach**“ ersetzt¹⁷². Danach ist bei der Beurteilung der Neuheit einer jüngeren Anmeldung, der gesamte Inhalt einer prioritätsälteren, nicht veröffentlichten Anmeldung zu berücksichtigen. Dieser Wechsel im Zugang bei der Neuheitsprüfung verschärfte den „absoluten Neuheitsbegriff“ neuerlich. Eine Vorveröffentlichung zum Erfindungsgegenstand ist neuheitsschädlich, muss aber klar und eindeutig bzw zwanglos und deutlich von einem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt verstanden werden können. Da zur Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit einer Veröffentlichung der gesamte Inhalt heranzuziehen ist¹⁷³, sind auch die Zeichnungen als Bestandteil der Gesamtoffenbarung einer veröffentlichten Patentschrift zu berücksichtigen, und zwar auch lediglich in der Zeichnung enthaltene Merkmale¹⁷⁴.

Die PatG-Novelle 1999¹⁷⁵ bezog ab 01.02.1999 auch internationale und europäische Patentanmeldungen in den whole contents approach ein, al-

169 Siehe dazu Art 4 Abs 3 StrÜ.

170 So auch bspw nach dem dt. Patentgesetz und dem EPÜ, vgl dazu Kraßer, Patentrecht⁵, 282f.

171 BGBl 634/1994.

172 Zur Entwicklung vgl. Weiser, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 95f; Wilt-schek, Patentrecht, 20.

173 PBl 1991, 30ff; PBl 1980, 140ff; uvm.

174 PBl 1996, 176; uvm.

175 BGBl 175/1998.

lerdings nur, wenn in Bezug auf die internationale Anmeldung die Nationalisierung in Österreich erfolgreich war bzw in Bezug auf die europäische Anmeldung Österreich benannt wurde. Das EPÜ idF 13.12.2007 hebt diese Beschränkung der Länderbenennung auf¹⁷⁶ – eine entsprechende Umsetzung dieser EPÜ-Vorgabe findet sich im österreichischen Patentrecht nicht.

ME ist die Regelung, wonach prioritätsältere, nicht veröffentlichte Anmeldungen per se neuheitsschädlich sind, überschießend, da dem „**Doppelpatentierungsverbot**“ auch dann Genüge getan werden würde, wenn die Neuheitsschädlichkeit nur durch jene prioritätsälteren Rechte bewirkt werden würde, die letztlich auch zur Patenterteilung führen¹⁷⁷. Dies gilt umso mehr, als aufgrund der Anwendbarkeit des whole contents approach der gesamte Inhalt der Anmeldung, die möglicherweise überhaupt nicht zu einer Patenterteilung führt, bei der Neuheitsprüfung heranzuziehen ist.

Die Klarstellung in § 3 Abs 2 letzter Satz PatG, wonach bei der Beurteilung der Erfindungshöhe der Inhalt prioritätsälterer, nicht veröffentlichter Anmeldungen unberücksichtigt zu bleiben hat, ist zwar begrüßenswert¹⁷⁸, ändert aber an der generellen Problematik nichts.

c) Neuheitsschonfrist

Gem § 3 Abs 4 PatG bleibt aber eine Offenbarung für die Neuheitsprüfung außer Betracht, wenn diese nicht früher als **6 Monate** vor der betreffenden Anmeldung erfolgte und entweder

- unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen **Rechtsmissbrauch** zum Nachteil des Anmelders oder
- auf eine Ausstellung iSd Übereinkommens über **internationale Ausstellungen** zurückgeht¹⁷⁹.

3. Erfindungshöhe

Um von einer Erfindung iSd Patentrechts ausgehen zu können, bedarf diese einer „bestimmten Erfindungshöhe“¹⁸⁰ – 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 werden¹⁸¹.

Im Konkreten darf eine Erfindung **für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ableitbar sein** – es muss also ein Abstand zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik, also eine er-

176 Vgl Art 54 Abs 4 EPÜ aF und Art 54 EPÜ idF 13.12.2007.

177 IdS auch Kraßer, aaO, 282.

178 Ein Kombinieren des älteren Rechts mit einer anderen Literaturstelle, um die Erfindungshöhe zu widerlegen, ist demnach unzulässig.

179 Diese Neuheitsschonfrist geht zurück auf Art 11 PVÜ; vgl auch BGBl 445/1980.

180 Vgl allgemein zur Erfindungshöhe Weiser, Österreichisches Patentgesetz², 43ff.

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

finderische Tätigkeit, vorliegen (das Gebrauchsmustergesetz fordert demgegenüber eine „reduzierte Erfindungshöhe“, nämlich nur einen „erfindetischen Schritt“, § 1 Abs 1 GMG).

Der Oberste Patent- und Markensenat legt der Frage der Erfindungshöhe die Beurteilung zugrunde, ob die betreffende Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik unter der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann nahe liegend gewesen wäre¹⁸².

Bereits die Rsp vor der Novelle 1984 hat den Begriff „Erfindungshöhe“¹⁸³ entwickelt, wobei ausschließlich der durch die Patentansprüche definierte Gegenstand entscheidend ist, nicht aber Ausführungen in der Beschreibung, Zusammenfassung odgl.

Die notwendige **Erfindungshöhe** ist 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 nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ableitbar ist.

Der maßgebende **Fachmann ist ein durchschnittlicher Fachmann** auf seinem Gebiet, der **nicht über schöpferische Phantasie verfügt**¹⁸⁴. 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 Patentanmeldung¹⁸⁵ – **normativer Fachmann**.

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 vermittelt¹⁸⁶.

Im Interesse einer objektiven Beurteilung der Erfindung wird die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit nach dem **„problem-solution-approach“**¹⁸⁷ 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 viel-

182 Siehe dazu bspw jüngst eingehend 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.

183 BA 06.12.1988, PBI 1989, 152.

184 PBI 1991, 019; PBI 2000, 156.

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

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

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

mehr, ob dieser Fachmann eine Veranlassung hatte, dies auch tatsächlich zu tun (= „**could-would-test**“)¹⁸⁸.

Weist eine Erfindung eine außerordentliche Erfindungshöhe auf, dann spricht man von einem sog **Pionierpatent**¹⁸⁹.

Bei der **Beurteilung der Erfindungshöhe** sind zudem **nur technische Effekte** zu berücksichtigen, nicht aber wirtschaftliche Vorteile oder andere nicht-technische (zB ästhetische) Effekte/Aspekte¹⁹⁰.

Die **Kombination bekannter Maßnahmen** kann ebenfalls eine ausreichende Erfindungshöhe begründen, wenn dabei ein besonderer „**Kombinationseffekt**“ 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 anderes¹⁹¹. Dies alles darf aber zudem für einen Fachmann nicht nahe liegend sein¹⁹².

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 entnimmt¹⁹³. Die Lösungsmittel müssen mit den in den Patentansprüchen genannten Merkmalen in ihrer technischen Funktion übereinstimmen und die im Wesentlichen gleiche Wirkung erzielen¹⁹⁴.

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. Jüngst hat der OGH¹⁹⁵ auch in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass eine Patentverletzung trotz Unterschieden in einzelnen Verfahrensschritten nicht ausgeschlossen werden kann, sofern

- mit den unterschiedlichen Verfahrensschritten dieselbe technische Wirkung erzielt wird,

188 Siehe dazu OPM 26.09.2007, Op 4/07 (N18/2001) – Haarersatzteil; OPM OP 1/02 = PBI 2003, 29 mwN.

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

190 OPM 10.03.1993, PBI 1994, 122; PBI 1991, 130.

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

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

193 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.

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

195 OGH 20.05.2008, 17 Ob 6/08v, RdW 2008/549, 586f = ÖBI 2008, 275 = wbl 2008, 612ff.

- der angegriffene Lösungsweg für die Maßfigur einer mit allgemeinen Fachwissen ausgerüsteten Fachperson naheliegt und
- die Fachperson die beiden Lösungswege als gleichwertig empfindet.

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 war¹⁹⁶.

Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ist zudem nicht nur für den Hauptanspruch Voraussetzung, sondern auch für alle Unteransprüche¹⁹⁷

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 nahe liegend für einen Fachmann in Bezug auf den Stand der Technik), fordert das Gebrauchsmuster „nur“ einen **erfinderischen Schritt**, der qualitativ unter dem für das Patent notwendigen, „für einen Fachmann aus dem Stand der Technik nicht naheliegend ableitbar“, liegt¹⁹⁸.

Zum Begriff des „**erfinderischen Schritts**“ iSd GMG hat der OGH erst in der jüngeren Vergangenheit ausgeführt, dass es dabei nicht einer Leistung bedarf, die sich für 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, vorliegt¹⁹⁹.

4. 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 Gewerbe-rechts zu vergleichen, sondern bedeutet vielmehr, dass die Ausführung nur dazu geeignet sein muss, die äußeren bildhaften Merkmale berufsmäßiger Tätigkeit zu erfüllen²⁰⁰.

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 ist²⁰¹.

196 Vgl dazu auch Körner, Äquivalenz und abhängige Erfindung, GRUR 2/2009, 97ff;

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

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

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

200 PBI 1964, 195; PBI 1989, 152.

201 BA 21.09.1981, PBI 1983, 118.

Eine gewerbliche Anwendbarkeit wurde bspw Erfindungen mit unsinnigen Problemstellungen, nicht ausführbaren oder nicht wiederholbaren Erfindungen udgl abgesprochen²⁰².

5. Keine Erfindung

§ 1 PatG normiert aber nicht nur die Voraussetzungen für eine patentierbare Erfindung, sondern auch eine **Ausschlussliste** von Gegenständen, die nicht als Erfindungen angesehen werden; solche Gegenstände sind nach Abs 3 leg cit insb:

- Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden,
- ästhetische Formschöpfungen
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie
- **Programme für Datenverarbeitungsanlagen** und
- die Wiedergabe von Informationen.

Die Gegenstände dieses Ausnahmekatalogs sind aber nach Abs 4 leg cit nur dann keine Erfindungen, wenn es sich um diese **Gegenstände „als solche“** handelt.

Demnach können bspw Programme für Datenverarbeitungsanlagen der Patentierbarkeit durchaus zugänglich sein, wenn nicht der Schutz für das Programm für die Datenverarbeitungsanlage als solche begehrt wird, sondern der Schutzgegenstand darüber hinausgeht. Die Abgrenzungsfrage, ob der betreffende Gegenstand „als solches“ vorliegt oder nicht, ist schwer und stets eine Frage des Einzelfalls²⁰³.

6. Ausschluss von der Patentierbarkeit

Ganz **generell von der Patentierbarkeit ausgenommen** sind aber die in § 2 PatG aufgezählten Gegenstände/Erfindungen, nämlich

- Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung **gegen die öffentliche Ordnung** oder die guten Sitten verstoßen (insb Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen oder zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens; die Verwendung von menschlichen Embryonen, die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen bzw Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier zu verursachen).

202 Weiser, aaO, 61ff, mwN.

203 In Bezug auf die Patentierbarkeit von Computerprogrammen bzw computerimplementierten Erfindungen siehe eingehend unten Teil 4 und Teil 5 Kapitel 4.

- **Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung** des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden und
- **Pflanzensorten oder Tierarten** (Tierrassen) sowie für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.

Je nach Anmeldung und Erteilung gelten/galten für Erfindungen/ Patente unterschiedliche Fassungen des Patentgesetzes: Für Anmeldungen bis 07.10.1987 galt beispielsweise das Stoffschutzverbot nach Artikel IV PatG-Nov 1984 weiter; ab dem 23.07.1986 sind auch Mikroorganismen, mikrobiologische Verfahren und damit gewonnene Erzeugnisse zum Schutz zugelassen²⁰⁴; für Anmeldungen ab dem 01.01.1994 wurde der Ausschlusskatalog bspw auch auf „Tiere“ ausgedehnt²⁰⁵.

Bei Ausnahmen von der Patentierbarkeit ist aber auch und vor allem auf gemeinschaftsrechtliche und internationale Verpflichtungen Rücksicht zu nehmen:

Insbesondere die Biotechnologierichtlinie der EU hebt die öffentliche Ordnung und die guten Sitten, gegen die Patentierungen keinesfalls verstoßen dürfen, hervor, und zwar insb in Hinblick auf die sensible Materie, auf die sich die Biotechnologierichtlinie bezieht (inhärente Beziehung zur lebenden Materie)²⁰⁶.

Auch nach dem TRIPS-Abkommen können Mitgliedstaaten gemäß Artikel 27 Erfindungen von der Patentierbarkeit ausschließen, wenn das Verbot zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder/und der guten Sitten, dem Schutz des Lebens oder/und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen oder/und der Vermeidung einer ernsten Beeinträchtigung der Umwelt notwendig ist.

II. Patentarten – Sach-/Verfahrenspatente

Das Patentrecht kennt im Wesentlichen zwei Arten von Patenten – das Sachpatent und das Verfahrenspatent. Während das Sachpatent ein Arbeitsmittel, einen Stoff oder eine Anordnung von Körpern betrifft, erfasst das Verfahrenspatent den zeitlichen Ablauf von Vorgängen.

Gemäß § 22 PatG erstreckt sich die **Wirkung des Patents für ein Verfahren** auch auf die durch dieses Verfahren **unmittelbar erstellten Erzeugnisse**. Das Verfahrenspatent erstreckt sich zudem auf jede Benützung des Verfahrens²⁰⁷, weshalb eine Verletzung eines derartigen Patents bspw auch dann vorliegt, wenn das Verfahren im Schutzland angewendet wird, wenn-

204 BGBl 1986/382.

205 BGBl 1994/634.

206 Marterer, Die Patentierbarkeit von Mikroorganismen per se, PBl 1987, Anhang XLV; Wolner, Biotechnologie- und Patentrechtsnovelle, ÖBl 2001, 147ff; Kucsko, aaO, 839ff.

207 OGH 18.05.1993, 4 Ob 42/93.

gleich die für die Anwendung erforderlichen Maßnahmen nur zum Teil vorgenommen werden.

Das bloße Herstellen der Vorrichtungen oder sonstigen Mittel für die Anwendung eines patentierten Verfahrens bewirkt hingegen noch keine Anwendung des Verfahrens selbst²⁰⁸.

Das **Sachpatent** schützt gegen die Herstellung des patentierten Erzeugnisses, und zwar unabhängig davon, auf welchem Weg die Herstellung erfolgte²⁰⁹. Der Sachschutz beschränkt sich auch nicht auf bestimmte Arten der Verwendung der Sache bzw ob bspw die besonderen, patentbegründenden Wirkungen/Eigenschaften genutzt werden oder nicht²¹⁰.

Die **Wirkungen eines Patents** erstrecken sich gem § 22 Abs 1 PatG **nicht auf Studien und Versuche** sowie sich daraus ergebende praktische Anforderungen, soweit sie für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung, Zulassung oder Registrierung für das Inverkehr bringen erforderlich sind.

Mit der Patentrechtsnovelle 2004 wurde allerdings die Patentwirkung auf „**mittelbare Patentverletzungen**“ ausgedehnt. Danach ist es auch jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung, Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benützung der Erfindung anzubieten oder zu liefern (§ 22 Abs 3 PatG)²¹¹.

Der Schutzbereich bzw die Schutzausnahmen für biologisches Material ist in den §§ 22b und 22c PatG geregelt.

Die Unterscheidung zwischen Sach- und Verfahrenspatent ist insb auch in Hinblick auf die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes von besonderer Bedeutung²¹².

III. Erfinder

Nach § 4 PatG hat der **Erfinder** oder sein Rechtsnachfolger **Anspruch auf Erteilung des Patents**; der Anspruch ist ein öffentlich-rechtlicher Anspruch. Da es sich beim Anspruch auf Erteilung eines Patents um einen verfahrensrechtlichen Anspruch handelt²¹³, kann eine Abweisung eines Patenterteilungsantrages auch niemals eine Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf Unversehrtheit des Eigentums begründen²¹⁴.

208 IdS bspw BGH 19.11.1991, BGHZ 116, 122, 127ff.

209 BGH 25.04.1956, GRUR 1959, 125 – Textilgarn; Utermann, GRUR 1977, 1ff (14); Bunke, GRUR 1978, 132ff (135ff).

210 GRUR 1956, 77ff; GRUR 1979, 149ff; BGHZ 51, 378, 389.

211 Vgl eingehend unten Pkt V.

212 Vgl dazu eingehend unten Pkt V.

213 PBl 1993, 154; VfSlg 8564; ua.

214 PBl 1981, 170 mit Verweis auf stRsp VfSlg 5684/1968, 6930/1972; uvm.