

# ÖBL

[Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht]

**Beiträge 148 Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht**

Rainer Beetz

**153 Die Gemeinschaftsmarke nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien zur Europäischen Union**

Georg Kresbach und Veronika Gögerova

**Leitsätze Nr 114 – 133**

**Rechtsprechung 164 Perlinger**  
Markenrechtsverletzung bei Verwendung des eigenen Namens

**170 Wein & Co**  
Markenverletzung durch Keyword-Advertising

**176 BUZZ!**  
Kennzeichenmäßiger Gebrauch; Markenschutz ohne tatsächliche Verwendung

**181 Haftungsverbund II**  
Wettbewerbsverstöße gegen Art 81 EG innerhalb einer Kreditinstitutsgruppe; Gründung einer Haftungsgesellschaft

**184 Haftungsverbund III**  
Zusammenschluss durch Kontrollerwerb

Juli 2007

04

MANZ 

**Herausgeber**  
Österreichische Vereinigung  
für gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht

**Redaktion und Schriftleitung**  
Lothar Wiltschek  
Helmut Gamerith  
Walter Holzer

ISSN 0029-8921

# Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht

## Zwei widersprüchliche Entscheidungen als Anlass für eine Neudefinition.

ÖB| 2007/34

§ 1 Abs 1 GMG

OGH 12. 7. 2006,  
4 Ob 3/06 d –  
Holzabdeckung;  
BGH X ZB 27/05,  
GRUR 2006, 842

erfinderischer  
Schritt;  
erfinderische  
Tätigkeit;  
Anforderungen  
an die  
Erfindungs-  
qualität

Der OGH hat in seiner ersten einschlägigen E zur Abgrenzung der Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht gegenüber jener im Patentrecht eine Definition aus der deutschen Literatur übernommen, welche in einer nahezu zeitgleich ergangenen E des BGH explizit verworfen wurde. Was sind nun die Anforderungen an die Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht?

Von Rainer Beetz

### Inhaltsübersicht:

- A. Ausgangslage im Gebrauchsmusterrecht
- B. Abgrenzungsproblematik Gebrauchsmusterrecht – Patentrecht
  1. Entwicklung der Rechtsprechung zum erfinderischen Schritt im Gebrauchsmusterrecht
  2. Jüngere Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht
  3. Versuch einer Abgrenzung durch den OGH
  4. Gegenmeinung des BGH
- C. Gleiche Erfindungsqualität – Systembruch?
- D. Resümee

### A. Ausgangslage im Gebrauchsmusterrecht

Als der österr Gesetzgeber am 22. 3. 1994 das österr Gebrauchsmustergesetz (GMG) kundmachte<sup>1)</sup>, machte er es sich hinsichtlich der Determinierung der Anforderungen an die Erfindungsqualität vergleichsweise einfach. Unter den beteiligten Verkehrskreisen bestand Einvernehmen, dass technische Neuentwicklungen nur einem Gebrauchsmusterschutz zugänglich sein sollten, wenn sie auch auf einer gewissen erfinderischen Leistung beruhten.<sup>2)</sup> Hierdurch sollte für österr Unternehmen, insb für KMU, die Möglichkeit geschaffen werden, in einer einfachen, aber zugleich Rechtssicherheit gewährleistenden Weise in den Genuss eines Schutzrechts zu gelangen und somit ein neuer Investitionsanreiz geschaffen werden.

Der Gesetzgeber unterließ es jedoch, die Erfindungsqualität, welche zur Erfüllung des in § 1 Abs 1 GMG normierten „erfinderischen Schritts“ konkret erforderlich sei, näher zu bestimmen. Als Hilfe für die mit der Auslegung dieses unbestimmten Gesetzesbegriffs nachfolgend befassten Patentbehörden und Gerichte wies der Gesetzgeber darauf hin, dass er durch die abweichende Wortwahl, wonach eine Erfindung iSd GMG eines „erfinderischen Schritts“, eine Erfindung iSd Patentrechts (PatG) hingegen einer „erfinderischen Tätigkeit“ bedürfe, zum Ausdruck bringen wollte, dass der Anmeldungsgegenstand für eine Gebrauchsmusterregistrierung zwar eine gewisse Erfindungsqualität aufweisen müsse, jedoch in einem geringeren Ausmaß, als dies für eine Patentierung erforderlich wäre.

Die Wahl dieses äußerst unbestimmten und erst durch die zukünftige Rsp auszufüllenden Gesetzesbegriffs wurde in der Literatur bereits vor dem Ergehen erster einschlägiger Entscheidungen kritisiert.<sup>3)</sup> Insb wurde auch bereits die Problematik einer Abgrenzung zwischen den Anforderungen an das „Nicht-Naheliegen“ im PatG gegenüber denen im GMG aufgezeigt. Zudem wurden Befürchtungen geäußert, dass die nunmehrige Möglichkeit eines Gebrauchsmusterschutzes eventuell zu einer strengeren Beurteilung des „Nicht-Naheliegens“ im Patentrecht führen könnte, wurde doch zuvor als Begründung dafür, dass auch im Patentrecht kein allzu strenger Maßstab an die erfinderische Tätigkeit angelegt werden dürfe, das Fehlen eines Gebrauchsmusterschutzes angeführt.<sup>4)</sup>

### B. Abgrenzungsproblematik Gebrauchsmusterrecht – Patentrecht

Obgleich somit bereits bei Erlass des GMG ein gewisses Bewusstsein hinsichtlich der Abgrenzungsproblematik zum PatG vorhanden war, entschied sich der Gesetzgeber für eine wortwörtliche Übernahme der korrespondierenden Bestimmungen aus dem deutschen GebrMG.<sup>5)</sup> Der Gesetzgeber musste sich somit auch nicht mit der im Rahmen der Harmonisierung des europäischen Gebrauchsmusterrechts entbrannten Diskussion näher auseinandersetzen, worin nun tatsächlich ein erfinderischer Schritt iSd GMG zu verstehen sei. Zudem wurde die Begriffswahl auch kritisiert, da im europäischen Kontext der Ausdruck „inventive step“ bereits in der englischen Fassung des EPÜ für das Patentrecht belegt war.<sup>6)</sup>

Um eine präzisere Abgrenzung zu der im Patentrecht normierten erfinderischen Tätigkeit zu erlangen, wurden auf europäischer Ebene bereits vorher verschiedene Alternativlösungen diskutiert; so insb die im Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts enthaltene For-

1) BGBl 1994/211.

2) Vgl ErläutRV 1235 BlgNR 18. GP; AB 1523 BlgNR 18. GP 156.

3) *Weininger/Sonn*, Das österreichische GMG, GRURInt 1995, 745 (749).

4) BA B 49/43 = ÖB| 1954, 14.

5) Vgl § 1 Abs 1 dGebrMG.

6) *Weininger/Sonn*, GRURInt 1995, 745 (749); Bericht über das Ringberg-Symposium „Europäisches Gebrauchsmusterrecht“ des Max-Planck-Instituts v 7. – 12. 11. 1993, GRURInt 1994, 549 (557).

mulierung, wonach eine Gebrauchsmusterschutzfähige Erfindung vorliegt, wenn sie „über das durchschnittliche handwerkliche Können auf dem betreffenden Gebiet hinausgeht“.<sup>7)</sup>

Auch in den nachfolgenden Vorschlägen für eine Harmonisierung des Gebrauchsmusterrechts auf gemeinschaftsrechtlicher Basis wurde um eine präzisere Definition der Erfindungsqualität gerungen. So enthielt der erste Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Gebrauchsmusterrechts noch die Definition, dass eine Gebrauchsmusterschutzfähige Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, wenn „die Erfindung entweder eine besondere Funktionstüchtigkeit etwa in Form einer vereinfachten Verwendung oder Handhabung oder einen praktischen oder gewerblichen Vorteil aufweist“.<sup>8)</sup>

In einem geänderten Vorschlag wurde eine ausreichende Abgrenzung des erfinderischen Schritts zur erfinderischen Tätigkeit dadurch zu erzielen versucht, dass eine Erfindung als auf einem erfinderischen Schritt beruhend angesehen wurde, „wenn sie einen Vorteil aufweist und sich für den Fachmann nicht in sehr naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt“.<sup>9)</sup>

Auch mit diesem Vorschlag gelang es der Kom jedoch nicht, die Bedenken zu zerstreuen, dass die Einführung eines etwaigen Gemeinschaftsgebrauchsmusters negative Folgen für das Patentschutzsystem in Europa haben könnte, da es das Niveau der Schutzvoraussetzungen absenken und ein billigeres, aber weniger leistungsfähiges Parallelsystem schaffen würde.<sup>10)</sup>

Demzufolge versuchte der Gemeinschaftsgesetzgeber zwar – im Gegensatz zum österr Gesetzgeber –, eine klare Abgrenzung zwischen der für einen Gebrauchsmusterschutz erforderlichen Erfindungsqualität und jener im Patentrecht zu finden, scheiterte jedoch. Dieses Unvermögen war mit ein Grund, weshalb die Bemühungen um eine gemeinschaftsrechtliche Harmonisierung der Anforderungen für einen Gebrauchsmusterschutz begraben wurden.

## 1. Entwicklung der Rechtsprechung zum erfinderischen Schritt im Gebrauchsmusterrecht

So war es den österr Patentbehörden und Gerichten überlassen, den unbestimmten Gesetzesbegriff näher zu definieren. In Anbetracht der relativ geringen Anzahl an Entscheidungen im Gebrauchsmusterrecht ging diese Rechtsfortbildung jedoch äußerst träge vor sich.

In seiner ersten einschlägigen E konnte sich der OGH noch bedeckt halten, indem er die allgemeinen Ausführungen in den EB wortwörtlich wiedergab.<sup>11)</sup> Ohne den unbestimmten Gesetzesbegriff näher zu definieren, erachtete die NA die Ausbildung eines durchgehenden Mittelteils eines Schonbezugs gegenüber der aus dem Stand der Technik bekannten zweiteiligen Ausbildung des Mittelteils als nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhend, da „dieses Merkmal im Belieben des Durchschnittsfachmanns gelegen ist“.<sup>12)</sup> Unter Berücksichtigung, dass der vermeintliche erfinderische Effekt einer rascheren Auswechselbarkeit eines einteilig ausgebildeten Mittelteils nicht gegeben war, wurde somit nach Ansicht der NA ein durchgehender Mittelteil durch die

aus dem Stand der Technik bekannte zweiteilige Ausbildung „so weit nahe gelegt, dass der Durchschnittsfachmann durch diesen Stand der Technik zur anspruchsgemäßen Lösung ohne jeglichen erfinderischen Schritt zu gelangen vermag“.<sup>13)</sup> Eine Rechtsfortbildung, worin denn nun (allgemein) ein erfinderischer Schritt iSd GMG zu erkennen sei, ist jedoch dieser ersten einschlägigen E der NA somit nicht zu entnehmen.

Auch in den nachfolgenden E unterblieb eine nähere Auseinandersetzung. So stellte die NA in übereinstimmender Weise mit der patentrechtlichen Judikatur darauf ab, ob sich die beanspruchte Kombination von Merkmalen aus dem Stand der Technik in naheliegender Weise ergibt.<sup>14)</sup> Auch in den nachfolgenden E betreffend die Schutzvoraussetzungen für ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster wurden keine näheren Ausführungen zur Qualität des erfinderischen Schritts gemacht; dies einerseits, da der angefochtene Gegenstand aufgrund mangelnder Neuheit nichtig erklärt wurde<sup>15)</sup> und andererseits die bisher im Patentrecht üblichen Kriterien zur Prüfung, ob erfinderische Tätigkeit vorliegt, angewandt wurden.<sup>16)</sup>

In der ersten E, in der sich der OPM explizit mit der Frage der „Höhe“<sup>17)</sup> des erfinderischen Schritts eines Gebrauchsmusteranspruchs im Verhältnis zu einem Patent auseinandersetzte, erkannte der OPM, dass beim Patent das Schutzhindernis der fehlenden Erfindungshöhe erst überwunden wird, wenn etwas Nichtnaheliegendes geschaffen wird, wohingegen im Bereich des Gebrauchsmusters die materiellen Schutzvoraussetzungen niedriger liegen. Demnach müsse der erfinderische Schritt nur ein geringeres Ausmaß an Erfindungsqualität aufweisen, als dies für eine Patentierung erforderlich wäre.<sup>18)</sup>

Diese scheinbare Auseinandersetzung mit der Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht geht in der

7) Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein europäisches Gebrauchsmusterrecht, MPI/EGR/1. 7. 1993, GRURInt 1994, 569; Bericht über das Ringberg-Symposium „Europäisches Gebrauchsmusterrecht“, GRURInt 1994, 549 (557).

8) Art 6, Vorschlag für eine RL des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster v 16. 12. 1997, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/model/util\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/util_de.pdf)

9) Vgl Art 6 Abs 1 des geänderten Vorschlags für eine RL des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster v 25. 6. 1999, KOM (1999) 309 endg (97/0356 [COD]), [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/model/utility\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utility_de.pdf)

10) Vgl Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Sondierung der Auswirkungen des Gemeinschaftsgebrauchsmusters zur Aktualisierung des Grünbuchs über den Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt“ (KOM (95) 370 endg) v 26. 7. 2001, SEK (2001) 1307, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/model/utilreport\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utilreport_de.pdf)

11) OGH 4 Ob 6/96 = ÖBI 1996, 200 – *Wurfpfeilautomat*.

12) NA NGM 2/96 = PBI 2000, 161.

13) NA NGM 2/96 = PBI 2000, 161 (164).

14) NA NGM 3/97 = PBI 2001, 151 (158).

15) NA NGM 3/96 = PBI 2002, 20 (27).

16) OPM OGM 1/01 = PBI 2003, 94 (98).

17) Die Beurteilung des Vorliegens eines erfinderischen Schritts oder einer erfinderischen Tätigkeit ist Ergebnis einer Wertung und somit eine Rechtsfrage und keine Tatfrage. Da es sich somit um ein qualitatives und kein quantitatives Kriterium handelt, sollte der veraltete Begriff „Erfindungshöhe“ keine Anwendung mehr finden; vgl BGH X ZB 27/05 = GRUR 2006, 842.

18) OPM OGM 1/04 = PBI 2005, 39.

Sache jedoch nicht über die allgemeinen Erläuterungen in den Materialien<sup>19)</sup> bzw die vorher ergangene Judikatur hinaus.<sup>20)</sup> Beachtlich an dieser E ist jedoch, dass – obgleich festgestellt wurde, dass die materiellen Schutzvoraussetzungen im Gebrauchsmusterrecht niedriger seien – dennoch Anspruch 1 als nicht rechtsbeständig erkannt wurde, da dieser als „trivial“ beurteilt wurde. Nähere Ausführungen, wo die Grenze zwischen schutzfähigem „Naheliegender“ und „Triviale“ zu ziehen ist, sind der E jedoch nicht zu entnehmen. Zudem wurde Anspruch 2 als auf einem erfinderischen Schritt beruhend anerkannt, wobei hier jedoch nicht etwa ein anderes Prüfungsschema als im Patentrecht angewendet, sondern erkannt wurde, dass auch eine Kombination der zwei geltend gemachten Vorhalte nicht die Gesamtheit der technischen Merkmale des Anspruchs 2 vorwegnimmt. Weiters hat der Fachmann auch keinen Anlass gehabt, die beiden Vorhalte miteinander zu kombinieren, da sie unterschiedlichen Gattungen angehören.

Somit wurden zwar einerseits unkritisch die vermeintlichen Unterschiede gem den EB hinsichtlich der Erfindungsqualität im Patent- und Gebrauchsmusterrecht wiedergegeben, andererseits jedoch genau die gleichen Kriterien an den erfinderischen Schritt im Gebrauchsmusterrecht angelegt, wie diese für erfinderische Tätigkeit im Patentrecht gefordert werden.

## 2. Jüngere Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht

Seit der Einführung des GMG im Jahr 1994 entwickelte sich auch die Rsp im Patentrecht zur erfinderischen Tätigkeit wesentlich weiter. Insb kam es durch die Übernahme des im Rahmen der Rsp des EPA entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu einem Bruch mit der bisherigen österr Rsp.<sup>21)</sup> Demnach kommt es nunmehr gem stRsp des ÖPA nicht mehr darauf an, ob es einem Durchschnittsfachmann prinzipiell möglich gewesen wäre, die genannten Maßnahmen bei einer bekannten Vorrichtung einzusetzen; entscheidend ist vielmehr die Frage, ob der Durchschnittsfachmann eine Veranlassung gehabt hätte, dies tatsächlich so zu tun. Zur Vermeidung der Gefahren einer Ex-post-Betrachtung ist somit zu fragen, ob der Fachmann, der Bekanntes verbessern will, durch einen weiteren Vorhalt veranlasst worden wäre, die im Patent vorgesehene Ausbildung vorzusehen.<sup>22)</sup>

Somit traten keinesfalls die von *Weinzinger/Sonn*<sup>23)</sup> vorgebrachten Befürchtungen ein, dass in Anbetracht des nunmehr möglichen Gebrauchsmusterschutzes die Anforderungen an das Nichtnaheliegen des Anmeldegegenstands im Patentrecht hinaufgesetzt würden. Vielmehr wurden die Anforderungen an das Nichtnaheliegen im Patentrecht durch die Übernahme des im Rahmen der Rsp des EPA entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes deutlich herabgesetzt. Demnach genügt zur Vernichtung eines Patents nicht einmal mehr der Nachweis, dass der Fachmann nur zwei ihm bekannte Veröffentlichungen miteinander kombinieren müsste, um zum Schutzgegenstand zu gelangen – nein, erst wenn er hiezu auch tatsächlich eine Veranlassung gehabt hat, ist ihm der Schutzgegenstand nahegelegt.

## 3. Versuch einer Abgrenzung durch den OGH

In Anbetracht dieser äußerst geringen Anforderungen, die an die Qualität der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht gestellt werden, scheint es auf den ersten Blick doch äußerst zweifelhaft, ob es unterhalb dieser Anforderungen noch technische Neuerungen geben kann, die mit einem zeitweiligen ausschließlichen Benutzungsrecht belohnt werden sollten, ohne dass hierdurch die kontinuierliche Fortentwicklung der Technik behindert wird.<sup>24)</sup>

Ohne sich näher mit der nunmehr gängigen Rsp zur Erfindungsqualität im Patentrecht auseinanderzusetzen, stellt der OGH<sup>25)</sup> nunmehr unter Verweis auf die bisherige Judikatur<sup>26)</sup> fest, dass die Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht bloß in einem geringeren Ausmaß gegeben sein muss, als dies für die Patentierung erforderlich ist. Zudem führt der OGH aus, dass die deutsche Rechtslage diesbezüglich der österr Rechtslage entspricht. Unter Verweis auf das deutsche Schrifttum<sup>27)</sup> kommt der OGH sodann zu dem Ergebnis, dass sich der erkennende Senat einer in der deutschen Literatur geäußerten Ansicht anschließt. Demnach bedürfe es für das Vorliegen eines erfinderischen Schritts nicht einer Leistung, die sich für den Fachmann mit durchschnittlichem Können als nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt, sondern es genüge vielmehr eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung, die aber für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist.

Fraglich erscheint hiebei jedoch, ob durch diese Definition des erfinderischen Schritts als eine „über die fachmännische Routine hinausgehende Leistung“ tatsächlich eine stichhaltige Abgrenzung zu der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht geschaffen wurde. Stellt man diese Definition dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz gegenüber, so stellt sich die folgende Frage:

→ Erbringt ein Fachmann, der tatsächlich eine Veranlassung gehabt hätte, durch eine Zusammenschau von zwei ihm bekannten Dokumenten zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen, jemals eine über die fachmännische Routine hinausgehende Leistung?

→ Ist es nicht vielmehr so, dass eben genau diese veranlasste Zusammenschau von Bekanntem gerade eine auf fachmännischer Routine beruhende Leistung darstellt?

Bejahendenfalls handelt es sich bei der vom OGH gewählten Definition um eine Scheinabgrenzung, bei deren näherer Betrachtung sich vielmehr ergibt, dass die für einen Gebrauchsmusterschutz erforderliche erfinde-

19) Siehe FN 2.

20) In der E wird auch explizit auf das OGH-Erk *Wurfpfeilautomat* verwiesen, vgl FN 10.

21) OPM Op 1/02 = PBI 2003, 29.

22) OPM Op 1/05 = PBI 2006, 34; vgl auch Richtlinien für die Prüfung im EPA, C – IV, 9.8.

23) Siehe FN 3.

24) BA B 17, 18 und 21/88 = PBI 1991, 19 (21); demnach besteht die Forderung einer erfinderischen Tätigkeit zusätzlich zu jener nach Neuheit, um den stetigen Fortschritt, der dem Fachmann anvertraut ist, von einer Patentierung auszuschließen und so eine unbillige Belastung der Öffentlichkeit hintanzuhalten.

25) OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 3/06 d = ÖBl 2007, 76 – *Holzabdeckung*.

26) OGH 4 Ob 6/96 = ÖBl 1996, 200 – *Wurfpfeilautomat*.

27) *Goebel in Benkard*, Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz<sup>10)</sup> (2006) RN 12.

rische Leistung gar nicht von der für das Patentrecht erforderlichen Erfindungsqualität abweicht.

Anders wäre es nur, wenn man ausschließt, dass der Fachmann den Stand der Technik insgesamt kennt, immer nur ein Dokument betrachtet und zwei Dokumente nie kombiniert, auch wenn er eine Veranlassung dazu gehabt hätte. Dann würde mit jeglicher erforderlichen Kombination, mit der man zum Schutzgegenstand gelangt, bereits ein erfinderischer Schritt iSd GMG begründet sein. Allerdings käme dies im Wesentlichen der bloßen Neuheit als einziges Kriterium gleich.<sup>28)</sup> Es erscheint doch sehr fraglich, ob dies die Intention des Gesetzgebers gewesen sein kann.

#### 4. Gegenmeinung des BGH

Wie der OGH richtig feststellt, wurde in der deutschen Literatur überwiegend eine Differenzierung der erforderlichen Erfindungsqualität im Patent- und Gebrauchsmusterrecht für gangbar gehalten.<sup>29)</sup> Zudem war vergleichbar mit der österr Rechtslage den Gesetzesmaterialien zum GebrauchsmusteränderungsG v 15. 8. 1986<sup>30)</sup> der Wunsch der deutschen Bundesregierung nach einer solchen Differenzierung zu entnehmen. Auch in der einschlägigen Judikatur des BPatG wurde die Auffassung vertreten, dass das Erfordernis eines erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht bereits erfüllt werde, wenn der Erfindungsgegenstand für den Fachmann aus dem Stand der Technik zwar nahegelegt sei, dieser sie aber nur nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Standes der Technik ohne weiteres auffinden könne.<sup>31)</sup>

Entgegen dieser in Schrifttum und Judikatur einheitlich vertretenen Ansicht entschied der BGH<sup>32)</sup> jedoch – im Wesentlichen zeitgleich mit dem OGH –, dass durch die Übernahme der aus dem EPÜ kommenden Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit im Patentrecht die Anforderungen an die Schutzfähigkeit derart herabgesetzt worden sind, dass somit alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfasst werden. Der BGH vertritt demnach die Ansicht, dass die verschiedenen Ansätze, wonach die erfinderische Leistung im Gebrauchsmusterrecht anders als im Patentrecht zu bemessen wäre, keinen überzeugenden Ansatz aufgezeigt haben, mit welchem verallgemeinerungsfähige Kriterien geschaffen würden, mit denen einerseits die aus dem Patentrecht bekannten Anforderungen unterschritten werden können und andererseits zugleich aber eine Monopolisierung trivialer Neuerungen vermieden wird.

Demzufolge gelangt der BGH – bei einer der diesbezüglichen österr Rechtslage entsprechenden Rechtslage – zu der Erkenntnis, dass es sich verbietet, Naheliegender etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Standes der Technik ohne weiteres finden kann, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten. Demzufolge ist die Erfindungsqualität, welche zur Erfüllung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht erforderlich ist, die gleiche wie jene zur Erfüllung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht. Zudem würde nach Ansicht des BGH die Ertei-

lung eines Ausschließlichkeitsrechts, welches an eine geringere erfinderische Leistung geknüpft ist als jene im Patentrecht, einen Systembruch darstellen.

Somit verwirft der BGH explizit die von *Goebel*<sup>33)</sup> entwickelte Definition, auf welche jedoch gerade der OGH seine E gestützt hat. Der BGH verweist zudem auch darauf, dass er an die seinerzeitige Auffassung der Bundesregierung nicht gebunden sei. Gleiches trifft für das österr Recht zu.

Als einziger Unterschied zur österr Rechtslage kann die in Deutschland verfassungsrechtlich geschützte Handlungsfreiheit Dritter angeführt werden,<sup>34)</sup> auf welche der BGH unter anderem seine Begründung stützt, weshalb sich der Schutz von Naheliegender durch ein Ausschließungsrecht verbiete. Ein derartig absolut geschütztes Recht am ausgeübten Gewerbebetrieb ist in Österreich im Gegensatz zu Deutschland nicht anerkannt.<sup>35)</sup>

#### C. Gleiche Erfindungsqualität – Systembruch?

Wie vorstehend ausgeführt, kann die vom OGH vorgenommene Scheinabgrenzung keinesfalls überzeugen, sodass es zweckmäßig erscheint zu überprüfen, ob die vom BGH vertretene Rechtsansicht nicht auch für den österr Rechtsbereich Anwendung finden sollte. Sofern auch im österr Recht keine geringeren Anforderungen an den erfinderischen Schritt im Gebrauchsmusterrecht als an die erfinderische Tätigkeit im Patentrecht gestellt werden, bleibt selbstverständlich zu überprüfen, ob nicht dem GMG die ratio legis entzogen würde.

Da dem Gebrauchsmusterinhaber gem § 41 GMG die gleichen Rechte zukommen wie dem Patentinhaber gem §§ 147–157 PatG, erscheint jedenfalls in Anbetracht der aus dem Gebrauchsmuster herzuleitenden Rechte eine sachliche Differenzierung bei den Schutzvoraussetzungen keinesfalls gerechtfertigt. Wie den EB<sup>36)</sup> zu entnehmen ist, war es jedoch Ziel des GMG, technische Neuentwicklungen, die zwar nach dem PatG nicht patentierbar sind aber dennoch auf einer gewissen erfinderischen Leistung beruhen, als Gebrauchsmuster

28) Je nachdem, ob man die Ansicht vertritt, dass im Rahmen der Neuheitsprüfung eine einzige Entgegenhaltung alles offenbart und somit neuheitsschädlich vorwegnimmt, was für den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist, oder was er bei dessen aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erkennt und in Gedanken mitliest – so das deutsche Rechtsverständnis, vgl BGH GRUR 2000, 296, 297 – *Schmierfettzusammensetzung*; GRUR 1995, 330, 331 – *Elektrische Steckverbindung* –, oder ob man von einem „fotografischen“ Neuheitsbegriff ausgeht, wonach nur das, was identisch vorbeschrieben ist, auch neuheitsschädlich ist, vgl EPA ABI 1984, 401 – *Spiroverbindungen*.

29) *Goebel* in *Benkhard*, Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz<sup>10</sup> (2006) § 1 GMG, RN 12; *Bühning*, Gebrauchsmustergesetz<sup>6</sup> (2003) § 3 GMG, RN 47; *Loth*, Gebrauchsmustergesetz 2001 § 1 GMG, RN 160; *Mes*, Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz<sup>2</sup> (2005) § 1 GMG, RN 9.

30) Siehe dBGGI 1986 S 1466.

31) Beschluss 2. 8. 2000, 5w (Pat) 4349, Leitsatz in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2002, 46; BPatG 47/2005 = GRUR 2004, 852.

32) BGH X ZB 27/05 = GRUR 2006, 842.

33) Siehe FN 28.

34) Vgl zuletzt E des Großen Senats für Zivilsachen des BGH GSZ 1/04 = GRUR 2005, 882.

35) OGH 21. 11. 2006, 4 Ob 18/06x.

36) Siehe FN 2.

schützen zu können. Hierin liegt jedoch keinesfalls die einzige *ratio legis*, welche nach der hier vertretenen Auffassung nunmehr wegfallen würde.

Vielmehr lassen sich auch bei gleichen Anforderungen an die Erfindungsqualität im Patent- und Gebrauchsmusterrecht wesentliche Argumente für die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit eines Gebrauchsmusterschutzes anführen:

- schnelle und einfache Registrierung, sodass eine Schutzrechtsdurchsetzung binnen weniger Monate ab Anmeldung möglich ist;
- geringere Kosten durch den Wegfall eines materiellrechtlichen Prüfungsverfahrens, sodass auch insb KMU von der Schutzrechtsmöglichkeit Gebrauch machen können;
- voller Schutz bis zur etwaigen Erteilung einer korrespondierenden Patentanmeldung.

Diesen gegenüber dem Patentrecht bestehenden Vorteilen steht bei gleichen Anforderungen an die Erfindungsqualität im Wesentlichen lediglich die kürzere Schutzdauer entgegen. Dazu kommen auch noch die Vorteile der Neuheitsschonfrist<sup>37)</sup> und auch das weiter gefasste Gebiet, welches einem Gebrauchsmusterschutz zugänglich ist.<sup>38)</sup>

Auch in Anbetracht der Möglichkeit der Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung<sup>39)</sup> aus einer Patentanmeldung (oder einem erteilten Patent) erscheint es nur gerecht, an beide Schutzrechtsarten die gleichen Anforderungen hinsichtlich der Erfindungsqualität zu stellen. So war es bisher nicht wirklich einsichtig, weshalb beispielsweise ein zentral beim EPA angegriffenes Patent, welches von den Beschwerdekammern endgültig für nichtig erklärt wurde, sodann über eine Abzweigung einer österr Gebrauchsmusteranmeldung sozusagen wiederbelebt werden konnte. Um dem Patentinhaber demzufolge nicht über die gesamte Verfahrensdauer eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA – welches üblicherweise einige Jahre dauert – die Möglichkeit zu eröffnen, ein auf einen potentiellen Verletzungsgegenstand maßgeschneidertes Gebrauchsmuster abzuzweigen, war es häufig ratsam, von der zentralen Angriffsmöglichkeit beim EPA keinen Gebrauch zu machen. Andernfalls hätte der Schutzrechtsinhaber doch aufgrund der geringeren Anforderungen an die erfinderische Qualität im Gebrauchsmusterrecht durch eine Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung seine Rechtsposition erheblich verbessern können.

Auch in Anbetracht dieser Interaktion zwischen dem Patent- und dem Gebrauchsmusterschutz erscheint die Forderung, bei beiden Schutzrechten die gleichen Kriterien an die Erfindungsqualität anzulegen, keinesfalls sys-

temwidrig; vielmehr gebietet die Kohärenz des gesamten Schutzrechtssystems für technische Erfindungen, an beide Schutzrechtsarten die gleichen Anforderungen zu stellen.

Die fehlende Anerkennung des geschützten Rechts am ausgeübten Gewerbebetrieb im österr Recht vermag somit nichts daran zu ändern, dass es auch für den österr Rechtsbereich zweckmäßig erscheint, von einer Differenzierung der Erfindungsqualität im Patent- und Gebrauchsmusterrecht abzugehen.

## D. Resümee

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass insb aufgrund der in Anbetracht der Rsp des EPA herabgesetzten Anforderungen an die Schutzfähigkeit im Patentrecht, welche von den österr Patentbehörden übernommen wurde, kein Platz mehr verbleibt, um aufgrund zuverlässiger verallgemeinerungsfähiger Kriterien einem Erfindungsgegenstand eine gewisse erfinderische Leistung zuzusprechen, welche sich von trivialen Neuerungen unterscheidet. Derart naheliegende Neuerungen sollten aus volkswirtschaftlichen Gründen Allgemeingut verbleiben. Zudem stehen einem Gebrauchsmusterinhaber exakt dieselben Rechte wie einem Patentinhaber zu, so dass es sich bei einem Gebrauchsmuster nicht um ein minderes Recht handelt und auch aus Sicht der Rechtsdurchsetzung geringere Anforderungen an die Erfindungsqualität nicht zu rechtfertigen sind. Der geringeren maximalen Schutzdauer eines Gebrauchsmusters gegenüber einem Patent stehen die Vorteile der raschen Durchsetzbarkeit, der geringeren Kosten im Registrierungsverfahren sowie der Vorteil der Neuheitsschonfrist gegenüber, sodass auch bei gleichen Anforderungen an die Erfindungsqualität im Patent- und Gebrauchsmusterrecht das Gebrauchsmusterrecht jedenfalls nach wie vor seine Berechtigung als alternative Schutzrechtsmöglichkeit für technische Neuentwicklungen behält.

Aus dem ergibt sich, dass die Patentbehörden und Gerichte zum Zweck der Rechtssicherheit und zum volkswirtschaftlichen Wohl von ihrer bisherigen Rsp, wonach an die Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht geringere Anforderungen als im Patentrecht zu stellen sind, abgehen sollten. Erstrebenswert wäre es, wenn bei der Beurteilung, ob ein erfinderischer Schritt iSd GMG vorliegt, die gleichen Beurteilungskriterien wie im Patentrecht angelegt werden.

37) § 3 Abs 4 GMG.

38) § 1 Abs 2 GMG.

39) § 15a GMG.

### → In Kürze

Mit der Übernahme der Rsp des EPA betreffend die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit durch die österr Patentbehörden und Gerichte wurden die Anforderungen an die erfinderische Leistung im Patentrecht wesentlich herabgesetzt, sodass fraglich erscheint, ob unterhalb dieser Anforderungen noch verallgemeinerungsfähige Kriterien definiert werden können, mit denen eine Monopolisierung trivialer Weiterentwicklungen vermieden wird. Die

vom OGH aus der deutschen Literatur übernommene Definition vermag nicht zu überzeugen. Um naheliegende Weiterentwicklungen für jedermann zugänglich zu belassen und um die Kohärenz des gesamten Schutzrechtssystems für technische Erfindungen zu wahren, sollten hinsichtlich der Anforderungen an die Erfindungsqualität im Patent- und Gebrauchsmusterrecht die gleichen Kriterien gelten.

→ **Zum Thema****Über den Autor:**

Dr. Rainer Beetz, LL.M., ist Patentanwalt in der Kanzlei SONN & PARTNER Patentanwälte in Wien.

Kontaktadresse: SONN & PARTNER Patentanwälte, Riemergasse 14, 1010 Wien.

Tel: (01) 512 84 05,

Fax: (01) 512 98 05,

E-Mail: office@sonn.at

Internet: www.sonn.at

**Vom selben Autor erschienen:**

*Beetz* in *Kucsko*, *marken.schutz* (2006), § 33 a, § 39, § 76;

*Sonn/Alge/Beetz* in *Arnold & Siedsma*, *Manual for Handling of Applications for Patents, Designs and Trademarks throughout the World* (2005);

*Sonn/Alge/Beetz* in *Meller*, *International Patent Litigation* (2004).

**Literatur:**

*Weinzinger/Sonn*, *Das österreichische GMG*,

GRURInt 1995, 745;

*Goebel* in *Benkard*, *Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz*<sup>10</sup> (2006);

*Mes*, *Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz*<sup>2</sup> (2005).

**Links:**

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/model/utlireport\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utlireport_de.pdf)

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/model/utility\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utility_de.pdf)

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/model/utl\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utl_de.pdf)

→ **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](http://www.manz.at)

