

Gebrauchsmuster und „any hardware“ – Ein Widerspruch (in Arbeit)

Atilla Pramhas <a@pamt.at>

24.01.2021

Quelle: any-hardware.pamt.at

Am 31.08.2020 ging der österreichische Oberste Gerichtshof von der langjährigen Rechtsprechung ab und befürwortete die Verwendung des „any hardware“-Ansatzes bei Gebrauchsmustern. Der „any hardware“-Ansatz bedeutet die Aufspaltung der Technizitätsprüfung in einen Teil, der sofort bei Anmeldung durchgeführt wird, und einen, der erst bei der Überprüfung des erfinderischen Schritts stattfindet. Eine solche Aufteilung widerspricht dem Gebrauchsmustergesetz. Die Technizitätsprüfung muss als Teil der Gesetzmäßigkeitsprüfung vor der Veröffentlichung und Registrierung stattfinden. Im vorliegenden Artikel wird dieser interessante Widerspruch analysiert.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Gebrauchsmuster	2
Die alte Situation	3
Was sich ändert	4
Die Folgen	5
Schlusswort	6

Einleitung

Mit der Entscheidung 4 Ob 119/20h¹ vom 31.08.2020 hat der österreichische Oberste Gerichtshof die bisherige, langjährige und von der Höchstinstanz bestätigte Art des Umgangs mit mangelnder Technizität von Anmeldungen, die Computerprogramme umfassen, abgelehnt und sich für den „any hardware“-Ansatz ausgesprochen.

Gleichzeitig äußerte sich der Oberste Gerichtshof zum Begriff des erfinderischen Schritts in solchen Fällen:

Bei Erstellung des Recherchenberichts wird besonderes Augenmerk darauf zu legen sein, dass im Sinn der erwähnten Rechtsprechung zum „COMVIK-Ansatz“ jene Merkmale der Ansprüche zum erfinderischen Schritt der Anspruchsgegenstände nicht beitragen können, die zum technischen Charakter der Erfindung keinen Beitrag leisten.

Diese Entscheidung stellt einen Paradigmenwechsel dar. Auf der Website der beteiligten Kanzlei Sonn & Partner liest sich das wie folgt²:

KEY CASE: OGH LÄSST GEBRAUCHSMUSTER AUF COMPUTER-IMPLEMENTIERTE ERFINDUNGEN ZU

In einer bahnbrechenden Entscheidung (4 Ob 119/20h) gab der österreichische Oberste Gerichtshof seine bisherige Haltung auf und

Betonungen in Zitaten hinzugefügt

¹ Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes: pamt.at/695z (Rechtssystem des Bundes); Bezieht sich auf die Anmeldung GM 218/2013: pamt.at/d7ub (seeIP des Österreichischen Patentamtes); Rekurs beim Oberlandesgericht Wien: 133R103/19y

² pamt.at/83ri, ermittelt am 3. Jänner 2021

übernahm den „any hardware“-Ansatz des Europäischen Patentamts zur Beurteilung der Technizität einer computerimplementierten Erfindung. Dies bedeutet, dass es vorhersehbarer und generell einfacher geworden ist, computer-implementierte Erfindungen mit einem österreichischen GM zu schützen.

Die Anmeldung, die zu dieser Entscheidung geführt hat, wurde von unserer Kanzlei eingereicht und in erster Instanz (Österreichisches Patentamt) und zweiter Instanz (OLG Wien) weiterverfolgt. Gemeinsam mit Alexander Koller von SSW haben wir den Fall erfolgreich vor den österreichischen Obersten Gerichtshof gebracht.

11.11.2020

Um die Tragweite der Entscheidung darzulegen, wird sie mit der ebenfalls höchstinstanzlichen Entscheidung OBG 1/13, welche den früher gängigen Ansatz zum Ausdruck bringt, verglichen. Beide Entscheidungen betreffen Gebrauchsmuster. Im Folgenden wird deshalb zunächst auf die Behandlung von Gebrauchsmusteranmeldungen eingegangen.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass diese Ausgangslage und die sachlichen Grundlagen, zB die relevanten Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, für beide Entscheidungen gleich sind.

Gebrauchsmuster

§ 1 Gebrauchsmustergesetz gibt die Voraussetzungen an, unter denen eine Erfindung als Gebrauchsmuster zu schützen sind³:

„Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen auf allen Gebieten der Technik *geschützt*, sofern sie neu sind (§ 3), auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.“

Die Voraussetzungen sind also (a) Antragstellung⁴, (b) Technizität, (c) Neuheit, (d) erfinderischer Schritt und (e) gewerbliche Anwendbarkeit. § 18 Abs 1 und 2 Gebrauchsmustergesetz geben an, wann diese Voraussetzungen zu Prüfen sind⁵:

1. Jede Anmeldung ist vom Patentamt auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Eine Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, erfolgt im Anmeldeverfahren jedoch nicht. Bestehen gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine Bedenken, ist gemäß § 19 ein Recherchenbericht zu erstellen.

2. Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zu äußern. Wird nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Veröffentlichung und Registrierung festgestellt, so ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Die Tabelle 1, Gesetzmäßigkeitsprüfung, zeigt die Zeitpunkte, zu denen die einzelnen Voraussetzungen geprüft werden müssen.

³ pamt.at/gmg1

⁴ Kein ex officio Gebrauchsmusterschutz

⁵ pamt.at/gmg18

Voraussetzung	Zeitpunkt der Prüfung
Antrag	vor Veröff./Registr.
Technizität	vor Veröff./Registr.
Neuheit	nach Veröff./Registr., zB Nichtigkeit
Erf. Schritt	nach Veröff./Registr., zB Nichtigkeit
Gewerbl. Anw.	nach Veröff./Registr., zB Nichtigkeit

Tabelle 1: Gesetzmäßigkeitsprüfung

Nichtigkeit: pamt.at/gmg28

Es ist somit klar, dass keine Veröffentlichung und Registrierung ohne vollständige Technizitätsprüfung stattfinden darf.

Insbesondere ist nach dem Gebrauchsmustergesetz eine Aufteilung der Technizitätsprüfung in einen Teil, der vor, und einen Teil, der nach der Veröffentlichung und Registrierung durchgeführt wird, nicht zulässig.

Vollständigkeithalber sei erwähnt, dass es unumstritten ist, dass die Technizität für ein Gebrauchsmuster *im Anmeldeverfahren* zu prüfen ist. Siehe zB OBG 1/13⁶:

„Auch die Antragstellerin bestreitet nicht, dass bereits im Anmeldeverfahren der Frage nach der technischen Natur nachzugehen ist (vergleiche Goebel in Benkard, PatG10 § 8 GebrMG Rz 5 mwN).“

oder auch 4 ob 119/20h⁷:

„Das aus der Wendung „auf allen Gebieten der Technik“ in § 1 Abs 1 GMG ableitbare Technizitätserfordernis für gebrauchsmusterfähige Erfindungen...“

...

Weiter ist ein Recherchenbericht erst bei Vorliegen der Technizität zu erstellen – für einen anderen Zeitpunkt fehlt die gesetzliche Grundlage.

Die alte Situation

Der Oberste Patent- und Markensenat hat in seiner letzten Entscheidung Ende 2013, bevor ihre Agenden mit 01.01.2014 vom Obersten Gerichtshof übernommen wurden, sich für die bis dahin üblichen Vorgangsweise entschieden und wie folgt argumentiert⁸:

Rechtliche Beurteilung, Punkt 5.6. Die von der Antragstellerin für das Gesetzmäßigkeitsprüfungsverfahren nach § 18 GMG gewünschte rein formale Betrachtung würde den vom Gesetzgeber in § 1 Abs 3 GMG geregelten Ausschluss bestimmter Tatbestände vom Gebrauchsmusterschutz konterkarieren. Formal könnte dann nämlich jedes Element der Ausschlussliste, also zB jede Entdeckung, jede mathematische Methode, jede ästhetische Formschöpfung, jedes Computerprogramm und jede Wiedergabe von Information mit technischen Merkmalen paraphrasiert und dadurch Gebrauchsmustertauglich gemacht werden. Wollte man beispielsweise die ästhetische Formschöpfung einer Glasflasche (zB die bekannte Flasche von Coca Cola) mittels Gebrauchsmuster beanspruchen, so würde die Formulierung „industriell gefertigte Glasflasche, dadurch gekennzeichnet dass sie mittels eines technischen Verfahrens erzeugt wird und folgendes Aussehen hat...“ formal einen Anspruch generieren, der technische und

⁶ OPMS, OBG 1/13, Verfahren zum Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen, bezieht sich auf BGM 1/2013, 11.12.2013, pamt.at/9u

⁷ pamt.at/695z

⁸ OPMS, OBG 1/13, Verfahren zum Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen, bezieht sich auf BGM 1/2013, 11.12.2013, pamt.at/9u

nichttechnische Merkmale enthält, wobei die technischen Merkmale offensichtlich bekannt sind.

In dieser Entscheidung wurde die mangelnde Technizität der folgenden Ansprüche festgestellt:

- 10. Vorrichtung zum Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen...
- 11. Computer zum Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen...
- 13. Computer-Netzwerk zum Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen...

Was sich ändert

Was der „any hardware“-Ansatz ist und wie es zu seiner Entwicklung kam, wird hier nicht näher ausgeführt. Details können anderen Publikationen entnommen werden⁹.

Wesentlich ist, dass das Europäische Patentübereinkommen und damit das Europäische Patentamt keine Gebrauchsmuster kennt. Das Europäische Patentamt hat also bei der Entwicklung des „any hardware“-Ansatzes nicht berücksichtigt, wie sich dieser Ansatz auf ein Schutzrecht, das vor und ohne Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft veröffentlicht und registriert wird, auswirkt. Chandler hält in seiner Abhandlung zum „any hardware“-Ansatz fest:

Wenn das Urteil über die Feinheiten des technischen Charakters der Erfindung auf den Schritt der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit *verlagert* wird, hat dies den Vorteil, dass kein gesonderter K.O.-Test durchgeführt werden muss, der potenziell zur sofortigen Vernichtung eines Anspruchs führt oder alternativ eine langwierige zusätzliche Analyse erfordert. Stattdessen wird der ausgeschlossene Gegenstand Hand in Hand mit der Formulierung der technischen Aufgabe beurteilt, deren Lösung dann im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit geprüft wird.

Für ein österreichisches Gebrauchsmuster bedeutet die Verschiebung der Technizitätsprüfung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit hin, dass Technizität – notwendig für die Gesetzmäßigkeit – vor der Registrierung nur mehr unvollständig geprüft wird! Eine solche unvollständige Prüfung ist nach dem Gebrauchsmustergesetz unzulässig.

Interessant ist auch, dass der Oberste Gerichtshof es bevorzugt, eine Argumentationskette zu benutzen, statt das österreichische Gebrauchsmustergesetz direkt anzuwenden:

Anderes gilt jedoch für die Technizität (vgl. RIS-Justiz RS0130899; OBG 1/13; Weiser, PatG GMG 3 734 f). Das aus der Wendung „auf allen Gebieten der Technik“ in § 1 Abs 1 GMG ableitbare Technizitätserfordernis für gebrauchsmusterfähige Erfindungen deckt sich – aufgrund der gleichlautenden Formulierung in § 1 Abs 1 PatG – mit jenem für patentfähige Erfindungen. Aus diesem Grund *kann* zur Beurteilung der Technizität von gebrauchsmusterfähigen Erfindungen die einschlägige patentrechtliche Judikatur herangezogen

⁹ Chandler, W. Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (CII): Sachlage und Entwicklungen. Zusatzpublikation - Amtsblatt EPA, 5/2015, Seiten 73–79, pamt.at/hgne

werden. Zur Sicherstellung einer harmonisierten Auslegung der gebrauchsmusterrechtlichen Schutzanforderungen nach den nationalen Rechtsvorschriften im Lichte des Europäischen Patentübereinkommens *kann* dabei auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts zurückgegriffen werden (4 Ob 228/18k).

Das heißt, statt das Gebrauchsmustergesetz direkt anzuwenden, macht man einen Schritt vom Gebrauchsmuster zum Patent und dann vom Patent zur Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes, wobei auch noch der Schritt von den Rechtsvorschriften zur Rechtsprechung fehlt. Zum Letzteren genauer: Dass sich Österreich an das Europäische Patentübereinkommen halten muss, bedeutet nicht unmittelbar, dass auch die Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes für Österreich gilt!

Nach dem „any hardware“-Ansatz würde nichts gegen die Registrierung und Veröffentlichung der oben genannten Ansprüche 10, 11 und 13 bzw. einer Gebrauchsmusteranmeldung, deren Schutzbegehren aus diesen Ansprüchen besteht, sprechen.

Der Rest dieses Dokuments geht auf die Folgen der Entscheidung 4 Ob 119/20h des Obersten Gerichtshofes ein.

Die Folgen

Gebrauchsmusteranmeldungen, in denen Schutz für Computer begehrt wird, sind nunmehr zu registrieren. Der Gegenstand der Anmeldung muss dabei nur noch die allgemeinen Gesetzmäßigkeitsprüfungen bestehen, zB hinreichend offenbart sein. Es ist nicht mehr von Belang, wofür der Computer eingerichtet, zB programmiert ist. Das Schutzbegehren braucht, außer dem Computer, nichts Technisches zu umfassen. Insbesondere darf es ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die im Gebrauchsmustergesetz von einem Schutz explizit ausgeschlossen sind – solange auch ein Computer genannt wird.

Gleichzeitig hält der Oberste Gerichtshof fest, dass „jene Merkmale der Ansprüche zum erfinderischen Schritt der Anspruchsgegenstände nicht beitragen können, die zum technischen Charakter der Erfindung keinen Beitrag leisten.“ Diese Feststellung ist für die Kategorisierung der im Recherchenbericht zitierten Dokumente wichtig.

Insgesamt hat die Anwendung des „any hardware“-Ansatzes auf Gebrauchsmuster zur Folge, dass Anmeldungen der genannten Art zu registrieren sind, wobei die entsprechenden Recherchenberichte bereits dann Kategorie X Einträge enthalten, wenn vom entgegengehaltenen Dokument nur Teile des Schutzbegehrens nahe gelegt werden – nämlich jene Teile, die zum technischen Charakter beitragen. Letztere können lediglich aus einem Computer bestehen. Sie brauchen mit der eigentlichen Idee der Anmeldung, zB der mathematischen Methode, in der die potentiell erfinderische Idee steckt, nichts zu tun zu haben.

So ist eine Gebrauchsmusteranmeldung, in der Schutz für ei-

nen Computer begehrt wird, der zur Durchführung eines neuen Verfahrens zum Integrieren von Funktionen eingerichtet ist, zu registrieren. Einem vor dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlichten Dokument, in dem ein Computer offenbart wird, der zum Verwalten von Büchern eingerichtet ist, würde in diesem Fall im Recherchenbericht die Kategorie X zugewiesen – die Anmeldung und das Dokument weisen die gleichen technischen Anteile auf.

Recherchenberichte von Gebrauchsmustern sind unter Berücksichtigung der Folgen dieser neuen Rechtsprechung zu interpretieren.

Schlusswort

...