

RDB-Entscheidung



▫ **Rubrik**
Entscheidung

▫ **Entscheidung**
OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10.

▫ Unterinstanz
NA, NGM 1/2008; NA, N 19/2002.

▫ **bespricht folgende Normen**
§ 1 Abs 1 PatG.

▫ Fundstelle
PBI 2011, 71

▫ Leitsatz

Zur Frage der Erfindungshöhe eines Teleskopauslegers für ein Fahrzeug oder ein Hebezeug als Gebrauchsmuster.

Verhältnis zwischen der Erfindungshöhe des Patents und des Gebrauchsmusters:

Der Spielraum zwischen Neuheit und nicht Naheliegendem ist zu klein, um ein dazwischen liegendes Niveau für die erfinderische Leistung eines Gebrauchsmusters konkret definieren zu können. Der Versuch, zwischen der neuen und der nicht nahe liegenden Lösung die Kategorie einer "nicht ganz naheliegenden Lösung" einzuführen, ist angesichts des Umstandes, dass auch eine nicht "ganz naheliegende" Lösung letztlich in dem Sinn nahe liegt, dass der Fachmann irgendeine Veranlassung haben muss, sie vorzuschlagen (andernfalls liegt die Lösung nach dem Aufgabe - Lösungsansatz ohnedies nicht nahe), als gescheitert anzusehen.

Daraus folgt, dass ein erfinderischer Schritt im Sinne des § 1 Abs 1 GMG als qualitatives Kriterium ebenso wie die erfinderische Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs 1 PatG das Auffinden einer nicht nahe liegenden Lösung einer Aufgabe voraussetzt.

▫ Langtext

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben und die angefochtene Entscheidung dahin abgeändert, dass sie insgesamt zu lauten hat:

1. Es wird festgestellt, dass die Eintragung des Gebrauchsmusters Nr 9 337 hinsichtlich der Ansprüche 1 und 2, ausgenommen in Verbindung mit Anspruch 8 oder 9, unwirksam war.
2. Es wird festgestellt, dass die Eintragung der Ansprüche 4 bis 7 in ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 1 oder 2 unwirksam und in ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 3 wirksam waren.
3. Es wird festgestellt, dass die Eintragung der Ansprüche 3 sowie 8 und 9 wirksam war.
4. Die Antragsgegner sind schuldig, der Antragstellerin die mit 525 EUR bestimmten anteiligen Barauslagen (Verfahrensgebühren) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Gründe:

Die Antragsgegner waren Inhaber des einen Teleskopausleger betreffenden Patents AT 409 485 B, das am mit Priorität vom 18. Mai 1999 (Patentanmeldung A 878/1999) erteilt wurde.

Auf Antrag der Antragstellerin erklärte die Nichtigkeitsabteilung im Verfahren N 19/2002 mit rechtskräftigem Beschluss vom die Patentansprüche teilweise für nichtig.

Das europäische Patent 1 194 362 B1 wurde am mit der beanspruchten Priorität der österreichischen Patentanmeldung A 878/1999 erteilt. Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts widerrief mit ihrer Entscheidung vom das europäische Patent. Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts wies die dagegen von den Antragsgegnern erhobene Beschwerde am zurück.

Am wurde von den Antragsgegnern die österreichische Gebrauchsmusteranmeldung GM 842/2005 als Abzweigung der europäischen Patentanmeldung EP 1 194 362 eingereicht. Die Gebrauchsmusteranmeldung nahm gemäß § 15a Abs 1 GMG als Anmeldetag und als Prioritätstag in Anspruch. Das Gebrauchsmuster wurde am als AT 9 337 U2 registriert.

Das Gebrauchsmuster umfasst folgende Schutzansprüche:

Ende Seite 71»

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (71)

Anfang Seite 72»

1. Teleskopausleger für ein Fahrzeug oder ein Hebezeug mit einem Lagergestell für wenigstens zwei in Richtung ihrer Längsachsen ineinander verschiebbar geführte Kastenträger, die um eine horizontale Schwenkachse im Lagergestell schwenkverstellbar gehalten und mittels eines Stelltriebes gegenseitig verschiebbar sind, wobei die Längsachsen der Kastenträger einen nach oben gewölbten Kreisbogen bilden, der konzentrisch zu einer gemeinsamen, zur Schwenkachse parallelen Achse verläuft, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Kastenträger (2, 3) ein Zylindertrieb zum gegenseitigen Verschieben der Kastenträger (2, 3) angeordnet ist und dass der Zylindertrieb aus zwei Stellzylindern (20) besteht, die einerseits je an einem der äußeren Trägerenden und andererseits an einem gemeinsamen, im inneren Kastenträger (3) verschiebbar gelagerten Gleitstück (21) angelenkt sind.

2. Teleskopausleger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die obere und die untere kreiszylindrische Wand (12) des inneren Kastenträgers (3) seitlich über das Kastenprofil vorstehende, am äußeren Kastenträger (2) geführte Längsrandstege (15) bilden.

3. Teleskopausleger für ein Fahrzeug oder ein Hebezeug mit einem Lagergestell für wenigstens zwei in Richtung ihrer Längsachsen ineinander verschiebbar geführte Kastenträger, die um eine horizontale Schwenkachse im Lagergestell schwenkverstellbar gehalten und mittels eines Stelltriebes gegenseitig verschiebbar sind, wobei die Längsachsen der Kastenträger einen nach oben gewölbten Kreisbogen bilden, der konzentrisch zu einer gemeinsamen, zur Schwenkachse parallelen Achse verläuft, dadurch gekennzeichnet, dass die obere und die untere kreiszylindrische Wand (12) des inneren Kastenträgers (3) seitlich über das Kastenprofil vorstehende, am äußeren Kastenträger (2) geführte Längsrandstege (15) bilden, dass der Stelltrieb aus wenigstens einer entlang eines Kastenträgers (3) verlaufenden Zahnstange (22) und einem mit der Zahnstange (22) kämmenden Antriebsritzel (23) des anderen Kastenträgers (2) besteht und dass in wenigstens einem der sich

zwischen den Längsrandstegen (15) außerhalb des Kastenprofils auf beiden Seiten des inneren Kastenträgers (3) ergebenden Längskanälen (16) die Zahnstange (22) des Stelltriebes (19) angeordnet ist.

4. Teleskopausleger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den mit Spiel ineinandergreifenden Kastenträgern (2, 3) im Bereich der sich oben bzw unten am jeweils anderen Kastenträger (2, 3) abstützenden Trägerenden Gleitführungen (10) vorgesehen sind, die an den Trägerenden um eine zur Schwenkachse (5) parallele Achse (14) schwenkbar gelagert sind.

5. Teleskopausleger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der das auskragende Auslegerende bildende Kastenträger (3) einen um eine horizontale Schwenkachse (38) schwenkverstellbaren, gegebenenfalls teleskopisch verlängerbaren Auslegerarm (35) trägt.

6. Teleskopausleger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Anordnung von drei ineinander verschiebbar geführten Kastenträgern (2, 3, 41) der im Lagergestell (6) schwenkbar gelagerte Kastenträger (41) kürzer als der mittlere, nach oben und unten aus dem lagergestellseitigen Kastenträger (41) ausschiebbare Kastenträger (2) ausgebildet ist.

7. Teleskopausleger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kastenträger (2, 3) einen begehbaren und/oder befahrbaren Tunnel bilden.

8. Teleskopausleger nach einem der Ansprüche 1 bis 7 für ein absetzbare Mulden aufnehmendes Fahrzeug mit einem am Teleskopausleger vorgesehenen Schwenkkopf für ein Lastaufnahmegehänge, das ein Querjoch mit seitlich paarweise angeordneten Zugmitteln zur Muldenaufnahme aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eines der paarweise angeordneten Zugmittel (29, 30) auf jeder Querjochseite gegenüber dem ihm jeweils zugeordneten Zugmittel verstellbar ist.

Ende Seite [«72»](#)

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (72)

Anfang Seite [«73»](#)

9. Teleskopausleger nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die verstellbaren Zugmittel an im Querjoch (28) gelagerten Hubzylindern (32) angreifen.

Zur Übersicht werden in der folgenden Tabelle die Schutzbegehren des Streitgebrauchsmusters AT 9 337 U2 und des Patentes AT 409 485 B verglichen und dargestellt, welche Patentansprüche im Verfahren N 19/2002 (in der Folge: Vorverfahren) nichtig erklärt wurden.

AT 409 485 B	N 19/2002	AT 9 337 U2
Anspruch 1 (unabhängig)	nichtig (nicht neu)	Anspruch 1 (unabhängig)
Anspruch 2 (abhängig)	nichtig (nahe liegend)	
Anspruch 3 (abhängig)	nichtig (nahe liegend)	Anspruch 2 (abhängig)

Anspruch 4 (abhängig)	aufrecht gelassen in Rückbeziehung auf A1+A3	Anspruch 3 (unabhängig: A1+A3+A4 von AT 409 485 B)
Anspruch 5 (abhängig)		Anspruch 5 (abhängig)
Anspruch 6 (abhängig)	aufrecht gelassen, soweit auf Anspruch 4 rückbezogen, nichtig erklärt, sofern lediglich auf Ansprüche 1, 2 oder 3 rückbezogen (nahe liegend)	Anspruch 6 (abhängig)
Anspruch 7 (abhängig)		Anspruch 7 (abhängig)

Die Antragstellerin beantragt die gänzliche Nichtigkeitsklärung des Streitgebrauchsmusters. Zur Begründung stützte sie sich insbesondere auf die französische Patentschrift FR 1 552 034 (Beilage./A) und die deutsche Auslegerschrift DE 12 46 968 (Beilage./J). Der Gegenstand von Anspruch 1 ergebe sich aus Beilage./A in Zusammenschau mit Beilage./J, ohne dass ein über die fachmännische Routine hinausgehendes Können erforderlich sei. Der unabhängige Anspruch 3 erfülle im Lichte der Beilagen./A./B und./E (französische Patentschrift FR 2 355 767) nicht das Erfordernis des erfinderischen Schritts. Die verbleibenden abhängigen Ansprüche 2 sowie 4 bis 9 seien ebenfalls nicht erfinderisch. Die Maßnahmen der abhängigen Ansprüche 2 und 4 bis 9 dienten unterschiedlichen Zwecken und wirkten nicht zusammen. Der Kombinationseffekt gehe nicht über die Summe der Einzeleffekte hinaus.

Die Antragsgegner wenden ein, dass der Fachmann Beilage./J nicht zur Lösung seiner Aufgabe heranziehen würde. Anspruch 3 sei erfinderisch, weil die Anordnung von Zahnstangen in den Längskanälen, die sich zwischen den Längsrandstegen außerhalb des Kastenprofils des inneren Kastenträgers ergeben, dem nachgewiesenen Stand der Technik nicht entnommen werden könne. Die Ansprüche 2 und 4 bis 9 hätten in Rückbeziehungen auf die Ansprüche 1 und 3 Bestand.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag zur Gänze ab. Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik (Beilage./A) führe erst eine Summe von Einzelschritten zur Lösung der gestellten Aufgabe, zwei ineinander verschiebbar gelagerte, stark gekrümmte Kastenträger durch einen Stellzylinderantrieb gegeneinander zu verschieben (Anspruch 1). Das wesentliche technische Merkmal von Anspruch 3, "dass in wenigstens einem der sich zwischen den Längsrandstegen (15) außerhalb des Kastenprofils auf beiden Seiten des inneren Kastenträgers (3) ergebenden Längskanälen (16) die Zahnstange (22) des Stelltriebes (19) angeordnet ist", werde in keinem der Vorhalte geoffenbart. Auf Grund der Schutzfähigkeit der Ansprüche 1 und 3 hätten auch die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 sowie 4 bis 9 Bestand.

Ende Seite [«73»](#)

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (73)

Anfang Seite [«74»](#)

In ihrer Berufung strebt die Antragstellerin die gänzliche Nichtigkeitsklärung des Gebrauchsmusters an. Sie verweist auf die Übereinstimmung des Kennzeichens von Anspruch 1 mit Beilage./J. In dem Verfahren auf Nichtigkeitsklärung des Patents sei der dem Gebrauchsmusteranspruch 1 entsprechende Patentanspruch 2 zutreffend als für den Fachmann aus dem Stand der Technik nahe liegend beurteilt worden. Die in diesem Verfahren nichtig erklärten Unteransprüche (dort 3 und 5 bis 7) entsprächen

den Ansprüchen 2 und 5 bis 7 des Streitgebrauchsmusters in ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 1. Der dem Gebrauchsmusteranspruch 3 entsprechende Patentanspruch sei im Europäischen Einspruchsverfahren mit zutreffender Begründung widerrufen worden.

Die Antragsgegner beantragen in ihrer Berufungsbeantwortung, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist teilweise berechtigt.

I. Zu Anspruch 1

1. Die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 gegenüber dem in Beilage./A dargestellten, nächstliegenden Stand der Technik ist unbestritten. Zur Beurteilung der erfinderischen Qualität bedarf es zunächst einer Auseinandersetzung mit der technischen Lösung (entsprechend Anspruch 1) der Aufgabe.

1.1 Die Gebrauchsmusterschrift definiert als Aufgabe, einen Teleskopausleger für ein Fahrzeug oder ein Hebezeug so auszugestalten, dass mit dem Teleskopausleger Orte, zwischen denen und dem Lagergestell kein freier, geradliniger Durchtritt gegeben ist, erreicht werden können, ohne auf eine zusätzliche, gelenkige Unterteilung des Auslegers zurückgreifen zu müssen.

1.2 Beilage./A löst dieses technische Problem. Als Aufgabe verbleibt, einen geeigneten Stellantrieb zum Aus- und Einfahren des Teleskopauslegers zu schaffen.

1.3 Der Fachmann, der sich im Stand der Technik umsieht, findet in Beilage./J die Lösung zum Aus- und Einschoben eines geraden Teleskoparms, die auch bei Durchbiegung des Auslegers funktioniert und darin liegt, dass der Zylindertrieb aus zwei Stellzylindern besteht, die einerseits an je einem der äußeren Trägerenden und andererseits an einem gemeinsamen, im Kastenträger verschiebbar gelagerten Gleitstück angelenkt sind. Da ein durchgebogener Träger ebenfalls leicht gekrümmt ist, wendet er diese Lösung auf den gebogenen Ausleger an. Um dabei die Ausfahrlänge jedes Zylinders optimal nutzen zu können, wird er durch rein handwerkliche Überlegungen angeleitet, die Stellzylinder so anzulenken, dass sie den verfügbaren Bauraum optimal nutzen. Das führt zu einer sehnartigen Erstreckung innerhalb der gekrümmten Kastenträger mit Anlenkung außerhalb des Kreisbogens.

1.4 Daraus folgt aber, dass der Fachmann die dem unabhängigen Anspruch 1 der Gebrauchsmusterschrift zugrundeliegende Lösung nahe liegend aus zwei offenbarten Dokumenten (Beilage./A und Beilage./J) finden kann. Aus diesem Grund erklärte die Nichtigkeitsabteilung im Vorverfahren den mit dem unabhängigen Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters identen Patentanspruch 2 rechtskräftig für nichtig.

2. Es stellt sich daher die Rechtsfrage (RIS-Justiz RS0123155 [T3, 4]), ob bereits das "Naheliegen" der Erfindung für den Fachmann die Beurteilung rechtfertigt, dass auch ein "erfinderischer Schritt" als Voraussetzung für den Gebrauchsmusterschutz zu verneinen ist. Es gilt also zu klären, ob die geforderte Erfindungshöhe im Patentrecht von jener des Gebrauchsmusterrechts abweicht.

2.1 gesetzliche Grundlagen

Ende Seite [«74»](#)

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (74)

Anfang Seite [«75»](#)

2.1.1 § 1 Abs 1 PatG, der zur Anpassung an Art 52 bis 54 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) durch die Patentrechts-Novelle 1984 BGBl 1984/234 geändert wurde, entspricht inhaltlich dem Art 52 Abs 1 EPÜ, weicht jedoch insofern von dessen Wortlaut ab, als an die Stelle des dort verwendeten Begriffs "erfinderische Tätigkeit" die in Art 56 EPÜ enthaltene Definition sinngemäß übernommen wurde. Danach liegt eine Erfindung vor, sofern sie neu ist und sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

2.1.2 Die Erläuterungen verweisen darauf, dass neben den bereits derzeit im Patentgesetz ausdrücklich angeführten Erfordernissen der Neuheit und der gewerblichen Anwendbarkeit die erfinderische Tätigkeit, die dem bisher in der Rechtsprechung verwendeten Begriff der Erfindungshöhe entspricht, erstmals ausdrücklich als gesetzliche Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung festgelegt wird (ErläutRV 265 BlgNR 16. GP 12 f).

2.1.3 Als Gebrauchsmuster werden nach dem Wortlaut des § 1 Abs 1 GMG Erfindungen geschützt, die neu sind (§ 3), auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Definition der Neuheit einer Erfindung in § 3 Abs 1 GMG entspricht dem § 3 Abs 1 PatG.

2.1.4 Die Materialien zum GMG BGBl 1994/211 halten wörtlich (ErläutRV 1235 BlgNR 18. GP 15) fest:

"§ 1 legt grundsätzlich fest, unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung als Gebrauchsmuster geschützt werden kann. Ebenso wenig wie das geltende Patentgesetz enthält das Gebrauchsmustergesetz eine umfassende Definition des Erfindungsbegriffs. Gemäß Abs 1 ist - wie nach dem Patentgesetz - erforderlich, dass die Erfindung neu und gewerblich anwendbar ist. Der Neuheitsbegriff stimmt grundsätzlich mit jenem des Patentgesetzes überein ... Abs 1 normiert weiters, dass die Erfindung auf einem "erfinderischen Schritt" beruhen muss. Dies bedeutet, dass der Anmeldungsgegenstand Erfindungsqualität aufweisen muss, jedoch in einem geringen Ausmaß, als dies für eine Patentierung erforderlich wäre."

2.2 Rechtsprechung und Lehre

2.2.1 Eine Erfindung ist nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann nahe liegend, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (17 Ob 24/09t = ÖBl 2010/28 - Nebivolol mwN). Diese Prüfung erfolgt insbesondere nach dem vom Europäischen Patentamt herangezogenen Aufgabe - Lösungsansatz (OPM Op 1/02 = PBl 2003, 29; Op 6/08 = PBl 2009, 107). 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 nahe liegend gewesen wäre.

2.2.2 Demgegenüber liegen nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und der bisherigen Rechtsprechung des OPM im Bereich des Gebrauchsmusters die materiellen Schutzvoraussetzungen niedriger; gefordert wird (nur) ein erfinderischer Schritt, der ein geringeres Ausmaß an Erfindungsqualität aufweist, als es für eine Patentierung erforderlich wäre (4 Ob 6/96 = ÖBl 1996, 200 - Wurfpeilautomat; 4 Ob 3 /06d = ÖBl 2007/17 - Holzabdeckung, OPM OGM 1/04 = PBl 2005, 39 uva). Die Entscheidung 4 Ob 3/06d (ÖBl 2007/17 - Holzabdeckung) nimmt die Abgrenzung dahin vor, dass für das Vorliegen eines erfinderischen Schritts keine Leistung gefordert sei, die sich für einen Fachmann mit durchschnittlichem Können als nicht nahe liegend aus dem Stand der Technik ergibt (Erfindungshöhe für Patent); es soll vielmehr eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung genügen, die aber für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist.

Ende Seite [«75»](#)

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (75)

Anfang Seite [«76»](#)

2.2.3 Die deutsche Rechtsprechung vertrat - bei im Wesentlichen vergleichbarer Rechtslage - zunächst ebenfalls die Auffassung, dass Gebrauchsmusterschutz bereits dann erlangt werden kann, wenn die Lösung für den Fachmann aus dem Stand der Technik nahe gelegt ist, dieser sie aber nur nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne Weiteres auffinden kann (BPatG 5 W (pat) 420/02 = GRUR 2004, 852; ebenso *Goebel* in *Benkard*, PatG¹⁰, § 1 GebrMG Rz 14 ff mwN aus der deutschen Rechtsprechung; *Loth*, Gebrauchsmustergesetz [2001] § 1 Rz 160 ff).

2.2.4 Mit der Entscheidung X ZB 27/05 (GRUR 2006, 842 [*Nirk*] - Demonstrationsschrank) vollzog der Bundesgerichtshof einen Paradigmenwechsel: Unter Berufung darauf, dass durch die auch in Deutschland erfolgte Übernahme der in Art 56 EPÜ enthaltenen Definition der erfinderischen Leistung die Anforderungen an die Schutzfähigkeit im Patentrecht derart herabgesetzt wurden, dass sie bereits alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen, gelangte er zur Auffassung, dass für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden müsse. Es verbiete sich, Naheliegendes als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.

2.2.5 Dieser Auffassung tritt *Beetz* (Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht, ÖBl 2007/34) in kritischer Auseinandersetzung mit der Entscheidung 4 Ob 3/06d auch für den österreichischen Rechtsbereich bei.

2.3 Die Auffassung, die Anforderungen an die Erfindungshöhe seien im Gebrauchsmusterrecht geringer als im Patentrecht anzusetzen, ist nicht aufrecht zu erhalten:

2.3.1 Eine eigenständige Definition des "erfinderischen Schritts" ist weder Lehre noch Rechtsprechung gelungen. Während die Ausfüllung des unbestimmten Gesetzesbegriffs der Erfindung im Patentrecht nach dem dargestellten Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgt, fällt auf, dass der "erfinderische Schritt" überwiegend durch Negativabgrenzungen definiert wird: Für die Anerkennung einer gebrauchsmusterrechtlich schützbarer Leistung wird etwa mit "nicht allzu fernliegenden" Lösungen (*Goebel* aaO § 1 GebrMG Rz 15) argumentiert. Der Erfindungsschritt wird ferner verneint, wenn die neue Lehre eine rein handwerkliche Routineleistung, eine konstruktive Maßnahme, eine normale technische Weiterentwicklung oder eine sich aufdrängende Maßnahme darstellt (vergleiche die Beispiele bei *Bühning*, GebrMG⁷, § 2 Rz 76 ff). Die Aussage, der "erfinderische Schritt" dürfe nicht mit dem Begriff "inventive step" der englischen Fassung der Art 52 Abs 1 und 56 EPÜ gleichgesetzt werden (*Goebel* aaO § 1 GebrMG Rz 14), nimmt lediglich das gewünschte Ergebnis vorweg, ohne es zu begründen.

2.3.2 Durch die Übernahme des vom Europäischen Patentamt entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wurden die bisherigen Anforderungen an eine Erfindung im Patentrecht herabgesetzt: Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist es zur Bejahung des Naheliegens eines Gegenstandes nicht mehr ausreichend, dass der Fachmann Kenntnis zweier Vorhalte hatte, die in Verbindung miteinander den zu prüfenden Gegenstand ergeben. Nur dann, wenn der Fachmann darüber hinaus konkrete Veranlassung hat, die Vorhalte auch tatsächlich zu vereinigen, liegt die "Erfindung" nahe. Hatte aber ein Fachmann tatsächlich Veranlassung, durch eine Zusammenschau von zwei bekannten Dokumenten zu der Lösung zu gelangen, ist nicht erkennbar, wie er eine über die fachmännische Routine hinausgehende Leistung (4 Ob 3/06d = ÖBl 2007/17 - Holzabdeckung) erbringen kann (*Beetz*, ÖBl 2007/34).

2.3.3 Im Hinblick darauf, dass alle neuen und gewerblich anwendbaren Erfindungen bereits dann patentierbar sind, wenn sie für den Fachmann nicht nahe liegen, bestehen keine verallgemeinerungsfähigen Kriterien, mit denen die Anforderungen des Patentrechts zwar noch unterschritten werden können, andererseits eine Monopolisierung trivialer Neuerungen jedoch vermieden wird (BGH X ZB 27/05 = GRUR 2006, 842 [Nirk]).

Ende Seite [«76»](#)

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (76)

Anfang Seite [«77»](#)

2.3.4 Der Spielraum zwischen Neuheit und nicht Naheliegender ist somit zu klein, um ein dazwischen liegendes Niveau für die erfinderische Leistung eines Gebrauchsmusters konkret definieren zu können. Der Versuch, zwischen der neuen und der nicht nahe liegenden Lösung die Kategorie einer "nicht ganz naheliegenden Lösung" einzuführen, ist angesichts des Umstandes, dass auch eine nicht "ganz naheliegende" Lösung letztlich in dem Sinn nahe liegt, dass der Fachmann irgendeine Veranlassung haben muss, sie vorzuschlagen (andernfalls liegt die Lösung nach dem Aufgabe - Lösungsansatz ohnedies nicht nahe), als gescheitert anzusehen. Das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht ist ein qualitatives und kein quantitatives. Wer Veranlassung hatte, durch zwei ihm bekannte Dokumente zu einer Lösung zu gelangen, erbringt typischerweise gerade keine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung. Die bloß vorteilhafte Lösung einer Aufgabe (4 Ob 3/06d = ÖBl 2007/17 - Holzabdeckung) macht den Fachmann noch nicht zum Erfinder.

2.3.5 Der Sache nach hat letztlich auch der OPM in seinen jüngeren Erkenntnissen (OGM 2/06 = PBl 2007,88 - Gong; OGM 2/07 = PBl 2008, 54 - Werbeträger) die erfinderische Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs 1 GMG schon dann verneint, wenn die Lösung für den Fachmann nahe lag und damit im Ergebnis - wenngleich unter Berufung auf die geringere Erfindungshöhe im Gebrauchsmusterrecht - den Aufgabe-Lösungsansatz aus dem Patentrecht übernommen.

2.3.6 Der in der österreichischen Rechtsprechung unternommene Versuch einer Abgrenzung zwischen einem "erfinderischen Schritt" und dem "Nichtnaheliegen" einer Lösung steht zweifellos im Einklang mit dem aus den Materialien hervorleuchtenden Willen des (historischen) Gesetzgebers. Ziel jeder Gesetzesauslegung ist es jedoch, den in der heutigen Rechtsordnung maßgebenden Sinn des auszulegenden Gesetzes zu suchen (F. *Bydlinski* in Rummel³, § 6 ABGB Rz 15 mwN; siehe auch RIS-Justiz RS0109735; RS0008874).

Aufgrund der dargestellten abgesenkten Anforderungen an die Qualität einer erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht sind die in den Materialien zum GMG formulierten Forderungen - Erfindungsqualität des Gebrauchsmusters, allerdings in geringerem Ausmaß als für eine Patentierung erforderlich - nicht mehr gleichzeitig zu erfüllen. Die Forderung des Gesetzgebers nach einer geringeren Erfindungshöhe beim Gebrauchsmuster; im Ergebnis also Bejahung der Erfindungshöhe auch bei nahe liegender Lösung, schließt die Forderung nach Erfindungsqualität unerfüllbar aus. In diesem Konflikt ist der Anforderung an die Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht der Vorzug zu geben, weil der maßgebende objektive Zweck des GMG darin liegt, schöpferische Leistungen zu schützen, nicht aber, bloß fachmännische Routineleistungen mit Ausschließlichkeitswirkungen gegenüber Dritten zu versehen, also triviale Neuerungen zu monopolisieren.

2.3.7 Daraus folgt zusammengefasst, dass ein erfinderischer Schritt im Sinne des § 1 Abs 1 GMG als qualitatives Kriterium ebenso wie die erfinderische Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs 1 PatG das Auffinden einer nicht nahe liegenden Lösung einer Aufgabe voraussetzt.

2.3.8 Durch dieses Ergebnis wird dem Gebrauchsmusterrecht der Anwendungsbereich nicht entzogen: Der geringeren maximalen Schutzdauer eines Gebrauchsmusters gegenüber einem Patent stehen die Vorteile der rascheren Durchsetzbarkeit, der geringeren Kosten im Registrierungsverfahren sowie des vollen Schutzes bis zur etwaigen Erteilung eines korrespondierenden Patents gegenüber. Wegen dieser Vorteile stellt das Gebrauchsmusterrecht jedenfalls eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zu einem Patent dar (*Beetz*, ÖBl 2007/34; siehe auch *Hüttermann/Storz*, Die BGH-Entscheidung "Demonstrationsschrank" - eine Revolution im gewerblichen Rechtsschutz? NJW 2006, 3178 [3180]).

3. Konsequenzen dieses Ergebnisses für Anspruch 1

3.1 Die rechtskräftige Entscheidung im Verfahren auf Nichtigerklärung des Patents entfaltet trotz der aus den dargelegten Gründen gleichen Anforderungen, die an die Erfindungshöhe in Patent- und Gebrauchsmusterrecht zu stellen sind, weder Einmaligkeits- noch Bindungs-

Ende Seite [«77»](#)

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (77)

Anfang Seite [«78»](#)

wirkung für die hier zu treffende Entscheidung: Aus § 113 Abs 2 PatG ergibt sich zwar, dass eine rechtskräftigen Entscheidung im Verfahren über die Nichtigerklärung eines Patents zwischen den Verfahrensparteien Rechtskraftwirkung entfaltet (Op 2/91 = PBl 1993, 185). Einmaligkeitswirkung der materiellen Rechtskraft, die eine Wiederholung desselben Rechtsstreits ausschließt (RIS-Justiz RS0041115; RS0041126), liegt hier schon mangels Identität der Streitgegenstände (Patent/Gebrauchsmuster) nicht vor. Die Bindungswirkung verbietet die selbständige Beurteilung einer Vorfrage, die im Vorverfahren als Hauptfrage entschieden wurde (RIS-Justiz RS0041205; *Rechberger* in *Rechberger*³ § 411 Rz 3). Die Frage nach der erfinderischen Leistung war aber auch im Vorverfahren nicht Haupt-, sondern bloß Vorfrage für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Patents. Bindungswirkung besteht daher nicht (RIS-Justiz RS0041180; RS0041342).

3.2 Allerdings ergibt sich aus den zu 1. dargestellten Gründen das Naheliegen der Lösung. Es ist daher in Stattgebung der Berufung die Unwirksamkeit des unabhängigen Anspruchs 1 - eine Nichtigerklärung kommt infolge Ablaufs der Schutzfrist mit nicht in Betracht - festzustellen. Dasselbe gilt für die Ansprüche 2 und 4 bis 7 in ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 1 bzw die abhängigen Ansprüche 5 bis 7 in ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 2, da es sich bei den in diesen Ansprüchen angeführten weiteren Merkmalen (wie auch im Vorverfahren erkannt) um für den zuständigen Fachmann rein handwerkliche Maßnahmen handelt.

II. zu Anspruch 3

1. Auch bezüglich Anspruch 3 (Variante "Zahnstange") bindet die rechtskräftige Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung, die den dem Anspruch 3 des angegriffenen Gebrauchsmusters entsprechenden Patentanspruch sowohl als neu als auch erfinderisch (nicht nahe liegend) im Sinne des § 1 Abs 1 PatG beurteilte und aufrecht erhielt, nicht (siehe I.3.1). Das gilt ebenso für die Entscheidung des Europäischen Patentamts.

2. In diesem Umfang ist jedoch der Beurteilung der Nichtigkeitsabteilung inhaltlich zuzustimmen: Beilage./E zeigt einen geraden Ausleger mit seitlich über das Kastenprofil vorstehenden Längsrandstegen im Sinne der ersten Merkmalsgruppe des Kennzeichens von Anspruch 3. In den so entstehenden Längskanälen zwischen innerem und äußerem Kastenträger sind in Beilage./E Versorgungsleitungen angeordnet. Entgegen der in der Berufung vertretenen Auffassung entnimmt der Fachmann weder Beilage./E noch Beilage./B Anregungen, diese Versorgungsleitungen durch

einen Zahnstangenantrieb zu ersetzen oder zu ergänzen. Ein Hinzufügen eines Zahnstangenantriebes scheint aus Platzgründen unmöglich.

III. zu Anspruch 4

Die in Anspruch 4 angeführte Merkmalsgruppe "mit Spielen ineinandergreifende Kastenträger" und "an den Trägerenden schwenkbar gelagerte Gleitführungen (10)" gemäß Beilage./I stellt eine im Bereich der Teleskopauslegung übliche Maßnahme dar (Beilage./I Figuren 2 bis 6, Spalte 2 Zeilen 13 bis 23). Diese Maßnahme wird der Fachmann unabhängig davon, ob es sich um einen geraden oder gekrümmten Teleskopausleger handelt, je nach Zweckmäßigkeit vorsehen. Das Vorsehen der genannten Gleitführungen liegt im rein handwerklichen Bereich und kann den erfinderischen Schritt nicht begründen. Anspruch 4 war daher in seiner Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 und 2 unwirksam, jedoch in seiner Rückbeziehung auf Anspruch 3 (vergleiche II.2) wirksam.

IV. zu Anspruch 8 und 9

Dieser gegenüber dem Patent neu eingeführte Anspruch 8 fügt dem Schutzgegenstand die Merkmale "am Teleskopausleger vorgesehener Schwenkkopf für ein Lastaufnahmegehänge" zu, das ein Querjoch mit seitlich paarweise angeordneten Zugmitteln zur Muldenaufnahme aufweist, wobei "zumindest eines der paarweise angeordneten Zugmittel (29, 30) auf jeder Querjochseite gegenüber dem ihm jeweils zugeordneten Zugmittel (29) verstellbar ist". An-

Ende Seite [«78](#)

OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (78)

Anfang Seite [«79](#)

spruch 9, der auf Anspruch 8 rückbezogen ist, konkretisiert, dass die verstellbaren Zugmittel (29, 30) am im Querjoch (28) gelagerten Hubzylindern (32) angreifen.

Die Antragstellerin verwies in ihrem verfahrenseinleitenden Antrag auf Seite 4 Absatz 4 der Streitgebrauchsmusterschrift. Der genannten Stelle kann aber nicht entnommen werden, dass Querjoch mit verstellbaren Zugmitteln vor dem Prioritätstag des Streitgebrauchsmusters bekannt waren. Zu Anspruch 9 führte die Antragstellerin lediglich aus, dass die dort genannten Merkmale eine rein handwerklich konstruktive Maßnahme darstellten, die im Griffbereich jedes Fachmanns lägen. In keiner der Beilagen./A bis./J findet sich jedoch ein Querjoch, schon gar nicht eines mit paarweise angeordneten Zugmitteln, von denen das eine gegenüber dem anderen verstellbar wäre (Anspruch 8) oder mit im Inneren des Querjochs angeordneten Hubzylindern zur Verstellung der Zugmittel (Anspruch 9). Aus dem von der Antragstellerin ins Treffen geführten Stand der Technik kann mangelnde erfinderische Qualität der Gegenstände der Ansprüche 8 und 9 nicht abgeleitet werden. Anspruch 8 und 9 waren somit sowohl in ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 3 als auch in ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 1 wirksam.

V. Kosten

Die Antragstellerin hat die gänzliche Nichtigerklärung des Gebrauchsmusters beantragt. Bei Gegenüberstellung der als wirksam und der als unwirksam festgestellten Ansprüche ergibt sich ein etwa gleichteiliges Obsiegen der Parteien. Daraus folgt in Anwendung des § 36 Abs 1 GMG iVm § 122 Abs 1 PatG und §§ 43 Abs 1 und 50 ZPO, dass die Antragsgegner der Antragstellerin 50 % der - rechnerisch nicht beanstandeten - Verfahrensgebühren des erstinstanzlichen und des Berufungsverfahrens zu ersetzen haben und im Übrigen die Verfahrenskosten aufzuheben sind.

..... OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71 (79)

Folgendem Rechtsgebiet zugeordnet:
Patentrecht

Dokument zu/zur PBl 2011, 71 - Inhalt der RDB Rechtsdatenbank, ein Produkt von MANZ.