

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

Mai 2019

03

113 – 160

Beiträge

Ohio v. American Express *Barbara Seelos* ➤ 116

Der Streitgegenstand im Patentverletzungsverfahren und
seine Grenzen *Thomas Adocker* ➤ 121

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ➤ 125

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ➤ 128

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ➤ 132

Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen ➤ 133

Rechtsprechung des OLG Wien in Markenregisterverfahren ➤ 134

Leitsätze

Nr 9 – 15 ➤ 135

BGH 12. 7. 2018, I ZR 74/17, Combit Software II *Johannes Strobl* ➤ 137

BGH 19. 7. 2018, I ZR 268/14, Champagner Sorbet II

Alexander Koller ➤ 140

Rechtsprechung

Knuspriges Gemüse – Rote Rüben-Kren-Chips

Andreas Natterer und Iliyana Sirakova ➤ 143

LED LENSER – Umfang der Ersatzpflicht nach einer

Muster-Verletzung *Thomas Schneider und Clemens Thiele* ➤ 149

Verfahren zur Entwicklung eines Produkts – Zur Technizität

eines Verfahrens für gedankliche Tätigkeiten *Fabian Stanke* ➤ 153

Sonnenuntergang – Urheberrechtliche Unternehmerhaftung

Johann Guggenbichler ➤ 156

→ Zur Technizität eines Verfahrens für gedankliche Tätigkeiten

→ Die Rsp zum Eintragungshindernis für Programme zur Datenverarbeitung („Computerprogramme“) lässt sich auf Verfahren für gedankliche Tätigkeiten unverändert anwenden.

Sachverhalt:

Die ASt beantragt die Registrierung eines Gebrauchsmusters.¹⁾ Zuletzt waren acht Ansprüche anhängig, davon fünf unabhängige Ansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung eines mehrere Funktionen aufweisenden mechatronischen Produkts mit mehreren Bauteilen, wobei Designparameter einzelner Bauteile des Produkts festgelegt werden, aufweisend die Schritte:

→ Zur Bejahung der Technizität muss das technische Problem, das gelöst werden soll oder zu dessen Lösung ein Beitrag geleistet werden soll, ein konkretes technisches Problem sein.

→ Erstellung eines Datenmodells des Produkts, in welchem die Bauteile des Produkts abgebildet sind;

→ Erstellung einer Datenstruktur, in welcher die Bauteile des Datenmodells gegebenenfalls mehrfach in Funktionsgruppen enthalten sind, welche den Funktionen des Produkts entsprechen; →

ÖBI 2019/38

§ 1 Abs 3 Z 3
GMG

OLG Wien
18. 9. 2018,
133 R 41/18 d,
ECLI:AT:
OLG0009:2018:
13300R00041.
18D.0918.000

Verfahren zur
Entwicklung eines
Produkts

1) In der Folge „GM“.

- Zuordnung von Eigenschaften zu den Funktionsgruppen und/oder zu in den Funktionsgruppen enthaltenen Bauteilen, welche Eigenschaften der Funktionsgruppen und/oder der Bauteile zur Erreichung der Funktion der Funktionsgruppe erforderlich sind;
- Zuordnung von Nachweisaufgaben und Nachweiszielen zu den Funktionsgruppen und/oder zu den Bauteilen, mit welchen ein Erreichen der erforderlichen Eigenschaften der Funktionsgruppen und/oder der Bauteile nachweisbar ist;
- Durchführung der Nachweisaufgaben und Dokumentation der Ergebnisse der Nachweisaufgaben;
- Zuordnung der Ergebnisse der Nachweisaufgaben als Ereignisse zu den Eigenschaften der Funktionsgruppen und/oder der Bauteile in den jeweiligen Funktionsgruppen;
- Zuordnung von Informationen betreffend Entscheidungen und Konsequenzen, welche auf die Ereignisse folgen und zu Designparametern einzelner Bauteile des Produkts führen, zu den Ereignissen;
- Zuordnung von ermittelten Designparametern zu den einzelnen Bauteilen in der Datenstruktur;
- Herstellung des Produkts gemäß den Designparametern.

5. Set aus einem Produkt und einer Dokumentation eines Entwicklungsprozesses, wobei das Produkt in einem Verfahren nach Anspruch 4 hergestellt ist und die Dokumentation eine in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 erstellte Datenstruktur ist.

6. Datenstruktur, erstellt in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4.

7. Computerprogrammprodukt mit Programmcode zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4 auf einem Computer, wenn der Programmcode vom Computer ausgeführt wird.

8. Computerlesbarer Datenträger, auf dem ein Computerprogramm zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4 auf einem Computer gespeichert ist.

Die TA wies die Anmeldung wegen des Fehlens der Technizität zurück. Das OLG Wien gab dem Rek dagegen nicht Folge und ließ den oRevRek nicht zu. Die E blieb unbekämpft.

Aus der Begründung:

2.1. Das GM betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines aus Bauteilen bestehenden Produkts, wobei nach Auffassung des RekG dabei auf das Wesentliche zusammengefasst

- ein Datenmodell und eine dazugehörige Datenstruktur erstellt werden,
- darin Eigenschaften, Aufgaben und Ziele zugeordnet werden,
- Aufgaben durchgeführt werden,
- Ergebnisse zugeordnet und dazu Entscheidungen getroffen werden,
- Designparameter festgelegt werden,
- ein Produkt hergestellt wird.

2.2. Die Rsp zum Eintragungshindernis für die Programme zur Datenverarbeitung („Computerprogramme“) lässt sich auf das (in der Praxis eher selten vorkommende) hier vorliegende Verfahren für gedankliche Tätigkeiten unverändert anwenden.

2.3. Zur Bejahung der Technizität von Programmen zur Datenverarbeitung („Computerprogrammen“) reicht es nicht allein aus, dass ein Verfahren bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert, sind doch Programme für Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (§ 1 Abs 3 Z 5 PatG und § 1 Abs 3 Z 3 GMG). Das Programm muss daher einen „weiteren technischen Effekt“ aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen nichtschützbaren und schützbaren Computerprogrammen wird anhand ihrer **Technizität** gezogen, indem ein technischer Beitrag auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Bereich gefordert wird (RIS-Justiz RS0130900). Voraussetzung für die Patentierbarkeit ist die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln.

Dieser Grundsatz gilt auch für GM, berücksichtigt man, dass der Gesetzgeber nur „Erfindungen“ dem GM-Schutz zugänglich machen wollte (§ 1 Abs 1 GMG), und in § 1 Abs 3 – wie im PatG – einigen ausdrücklich genannten geistigen Leistungen die Erfindungseigenschaft abspricht (OBGM 1/13,² *Programmlogik*).

2.4. Der OPM griff in OBGM 1/13 ausdrücklich sowohl auf die Rsp des EPA als auch auf jene des BGH zurück.

Im Einklang damit hat auch das RekG in den E 34 R 60/14i (ein GM betreffend) und 34 R 88/15h (*Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten*, ein Patent betreffend; in der Sache vom OGH gebilligt: 4 Ob 94/16a,³ *Datenleseverfahren – Stromchiffrierung* [in Bezug auf die Technizität mit Hinweis auf § 71 Abs 3 AußStrG]) deutlich gemacht, dass sich die Beurteilung der Technizität vor allem an den E des EPA, aber auch an jenen des BGH orientieren kann, weil die jüngere Rsp des BGH in der dt Lehre als Annäherung an die Praxis des EPA qualifiziert wird und der österr Gesetzgeber eine Harmonisierung der nationalen Rsp mit jener des EPA als Ziel sah (ErläutRV 216 BlgNR 23. GP 1).

2.5. Wegen dieser Anlehnung an die Rsp des BGH (vgl X ZB 22/07; X ZR 47/07; Xa ZB 20/08; X ZR 90/14 ua) und an jene des EPA (T 1173/97; T 424/03; T 258/03 ua) ist aber nach der Rsp des RekG (34 R 88/15 h, *Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten*), an der festzuhalten ist, keine inhaltliche Prüfung der Technizität vorzunehmen, sondern zu beurteilen, ob nach den GM-Ansprüchen (überhaupt) ein Anspruchsmerkmal vorliegt, das Technizität aufweist, und ob im Hinblick auf Computeralgorithmen ein weiterer technischer Effekt zu ersehen ist, der formal betrachtet den Ausschlussbestand des § 1 Abs 3 Z 3 GMG überwindet.

Denn vom GM-Schutz ausgeschlossen ist der bloße Algorithmus, der eine dem Programm zugrundeliegende Rechenregel ist und keinen technischen Charakter besitzt (zB *Stock in Loth*, GMG² § 1 Rz 78; *Mes*,

2) Lösung von Differentialgleichungen, ÖBl 2014/30 (Musger).

3) ÖBl-LS 2017/7 und ÖBl-LS 2017/9.

Das OLG Wien prüft, ob bei einem Gebrauchsmuster das Schutzhindernis für „Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten“ vorliegt.

PatG/GMG⁴ § 1 PatG Rz 122; differenzierend Hössle in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, Patentrechtskomm⁴ § 1 PatG Rz 215; *Keukenschrijver*, PatG⁸ § 1 Rz 22).

[Das konkrete technische Problem]

2.6. Der BGH formuliert dies in X ZB 22/07, *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*, als amtlichen Leitsatz zusammengefasst und besonders prägnant so:

„Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.“

Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang also nicht; sie sind nur dann von Bedeutung, wenn sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen (X ZR 90/14, *Verfahren zum inkrementellen Bewegen von Zähnen*, Rn 26, s auch *Keukenschrijver*, PatG⁸ § 1 Rz 25).

2.7. In der schon mehrfach erwähnten E des OLG Wien 34 R 88/15 h, *Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten*, wurde wiederholt (dort Pkt 7.), dass es darauf ankommt, ob ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird oder gelöst werden soll. Die Erfindung muss somit auch eine Anleitung zu einem technischen (und nicht nur zu einem gedanklichen) Handeln geben.

2.8. In der E T 1227/05, *Schaltkreissimulation*, musste sich die Beschwerdekammer des EPA mit einer solchen Frage beschäftigen und kam zum Ergebnis, dass ein Verfahren dann einen technischen Charakter hat, wenn die Verfahrensschritte (oder ein Verfahrensschritt) einem technischen Zweck des Verfahrens dienen. Im konkreten Fall war der technische Zweck in der Simulation eines Schaltkreises zu sehen, der bestimmten Rauscheinflüssen unterworfen ist. Betont wurde auch, dass das angemeldete Verfahren auf den (zu lesen wie: auf einen bestimmten) technischen Zweck funktional beschränkt sein muss.

2.9. Die bloße Möglichkeit, technische Mittel zu verwenden, wenngleich als Ausführungsbeispiel offenbart, ist nach der E T 306/04 (*Automated finite capacity scheduler*, mwN) der Beschwerdekammer des EPA jedoch nicht ausreichend, um einen Ausschluss von der Patentierbarkeit zu vermeiden. In diesem Fall wählte der dortige ASt übrigens einen vergleichbaren Weg, um schon in Anspruch 1 eine Technizität herbeizuführen, indem er aus einem „industrial process“ eine „industrial refinery“ machte.

2.10. Das RekG vertritt davon ausgehend zusammengefasst weiterhin die Ansicht, dass das technische Problem, das gelöst werden soll oder zu dessen Lösung ein Beitrag geleistet werden soll, eine **konkretes** technisches Problem sein muss.

3. Die ASt trägt dazu vor, dass das Schutzbegehren ausreichend offenbart ist und Technizität aufweist. Diese Argumentation ist ausgehend von den obigen Grundsätzen nicht belastbar:

3.1. In der Beschreibung führt die ASt an, das Verfahren werde üblicherweise mittels einer Datenverarbeitungsanlage durchgeführt und daher werde eine elektronische Datenstruktur erstellt und laufend ergänzt.

Ein Datenmodell und eine Datenstruktur zur technischen Organisation der Bauteile sind jedoch nicht nur üblich, sondern die einzige Möglichkeit, Daten zu strukturieren. Folglich liegt die Erstellung des Datenmodells und der Datenstruktur im Können der Durchschnittsfachperson und erfordere darüber hinaus keine Anleitung, wie vorzugehen sei.

Darauf kommt es aber an, weil für die Schutzfähigkeit in erster Linie auf den Gegenstand des GM-Anspruchs abzustellen ist, denn er hat die technischen Mittel anzuführen, mit denen das technische Problem den angestrebten Erfolg erreicht (statt vieler *Einsele* in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, Patentrechtskomm⁴ § 1 GMG Rz 37 f; *Keukenschrijver*, PatG⁸ § 1 Rz 25 ff, je mwH und mwN).

3.2. Entgegen der Beschreibung ermöglicht eine Datenstruktur im Allgemeinen ein besonders genaues und einfaches Nachvollziehen eines Entwicklungsprozesses eben nicht, es sei denn, der Grund läge in der speziellen Anordnung oder im Aufbau der Datenstruktur. Dies ist beim vorliegenden Schutzbegehren nicht zwingend gegeben.

Selbiges gilt für die Zuordnung von Eigenschaften und für den Zweck der Elemente einer Datenstruktur und/oder eines Datenmodells. Die Zuordnung per se ist notwendig, eine spezielle Ausgestaltung ist dem Schutzbegehren jedoch nicht zu entnehmen und wird erneut dem Können der Fachperson bei der Implementierung überlassen.

Die Erstellung des Datenmodells und der Datenstruktur sowie die Zuordnung von Eigenschaften sind auf triviale Schritte reduziert, die deshalb keine technische Lehre enthalten und folglich weder eine Offenbarung noch technische Mittel zur Lösung eines technischen Problems bilden können.

3.3. Außerdem kommt dem Wort „mechatronisch“ in Anspruch 1 keine tiefere Bedeutung zu, weil die ASt dadurch offenbar nur versucht, die Beliebigkeit des zur Registrierung begehrten Verfahrens zu verwischen. In der ursprünglichen Fassung stand ganz allgemein „eines Produkts“, was in rechtlicher Würdigung nur bedeuten kann, dass damit irgendein und damit kein abgrenzbar aus dem breiten Spektrum denkbarer Ausführungsvarianten ausgewähltes Produkt gemeint ist. Dass nun ein „mechatronisches Produkt“ adressiert wird, versteht das RekG vor diesem Hintergrund so, dass dies ein beliebiges Beispiel für irgendein anderes Produkt ist.

[Technische Nachweisaufgaben ersetzen nicht das zu lösende technische Problem]

3.4. Die ASt nennt etliche Beispiele für Nachweisaufgaben. So könne die Zugfestigkeit eines mechanischen Bauteils durch einen Zugversuch bestimmt werden. Eine Pumpe könne durch einen Hochlasttest geprüft werden. Bauteile könnten unter Einsatzbedingungen erprobt werden, mit Simulationen oder Berechnungen sowie mit zerstörenden Prüfungen. Diese Beispiele belegen iSd bereits Ausgeführten, dass für eine unbestimmte Zahl von Objekten eine unbestimmte Zahl von Prüfungsmethoden denkbar ist und dass alle diese Methoden unter den Begriff „Nachweisaufgaben“ der GM-Ansprüche zu subsumieren sind. →

Die Ansprüche beschränken diese Auswahl nicht, sodass das „Verfahren zur Entwicklung eines Produkts“ genauso allumfassend, unbestimmt und beliebig eingesetzt werden kann, wie es die Wahl der „Nachweisaufgaben“ ist.

3.5. Wenn die in der Beschreibung beispielhaft genannten Methoden nur eine Auswahl von beliebig vielen Methoden ist, so fehlt die Technizität des ganzen GM.

3.6. Die ASt argumentiert im Rekurs auch noch, dass Technizität vorliege, weil das Produkt gemäß

dem Verfahren auch hergestellt werde. Diese Ansicht greift zu kurz.

Dem letzten Verfahrensschritt, der Herstellung des Produkts, kommt nur eine formale Bedeutung zu, weil die Herstellungsschritte weder angeführt noch für den Ablauf relevant sind. Tatsächlich ist die eigentliche Herstellung als bloße Aufgabenstellung formuliert, die nicht Teil des Verfahrensablaufs ist. Vielmehr ist dieser Schritt so zu lesen, dass für die Herstellung des Produkts eine durch das Verfahren erzielte, ausreichende Beschreibung vorliegt.

Anmerkung:

Die E befasst sich mit der Frage der Technizität anschließend in Bezug auf den Verfahrensanspruch, Anspruch 1. Bei der Auslegung dieses Anspruchs wird dessen Einschränkung im Registrierungsverfahren auf die Herstellung eines **mechatronischen** Produkts als „beliebiges Beispiel für irgendein anderes Produkt“ nicht als solche beachtet. Die Zulässigkeit der Änderung ist unstrittig. Die auf diese Weise über den genauen Wortlaut hinausgehende Auslegung des Anspruchs widerspricht herrschenden Auslegungsgrundsätzen. Das Motiv der ASt für die Abfassung der Ansprüche (hier: „Verwischen der Beliebigkeit“) kann für deren Auslegung nur dann eine Rolle spielen, wenn es sich aus der ursprünglich eingereichten Fassung ergibt, zB wenn auf Grundlage der Beschreibung und der Zeichnungen⁴⁾ eine breitere Auslegung als der genaue Wortlaut als beabsichtigt festgestellt werden kann. Für eine Berücksichtigung des Motivs für nach der ursprünglichen Einreichung vorgenommene Änderungen bei der Auslegung der Ansprüche gibt es keine gesetzliche Grundlage.

Eine ähnliche Abwertung in die Bedeutungslosigkeit, wenn auch aus anderen Gründen, ist dem Verfahrensschritt der Herstellung des Produkts beschert: Die E gesteht diesem Merkmal als „bloße Aufgabenstellung“ lediglich „formale Bedeutung“ oder – wie sich herausstellt – vielmehr keine Bedeutung zu. Es liegt jedoch in der Natur der erforderlichen schriftlichen Anmeldung,⁵⁾ dass ein Verfahren nur als Aneinanderreihung „bloßer Aufgabenstellungen“ geschützt werden kann. Würde die Begründung der E stimmen, müsste die ge-

setzlich vorgeschriebene Abstraktion jedem Verfahrensanspruch zum Verhängnis werden.

Abgesehen von der problematischen Begründung ist das Ergebnis der in der E vorgenommenen Anspruchsauslegung, dass das Schutzbegehren auch auf Verfahren gerichtet ist, bei denen überhaupt kein Produkt hergestellt wird. Mit der einleitenden Zweckbestimmung des Anspruchs 1 („Verfahren zur Herstellung [...]“) lässt sich eine so breite Auslegung nicht vereinbaren.

Nachdem der Bezug des Anspruchs auf eine technische Anwendung (die Herstellung eines mechatronischen Produkts) einer – wie gezeigt – fragwürdigen Auslegung zum Opfer fällt, bleibt keine Gelegenheit, den vom BGH⁶⁾ übernommenen Hinweis auf die notwendige Lösung eines **konkreten** technischen Problems (Hervorhebung wie in der E) mit Leben zu erfüllen. Ansonsten wäre vielleicht aufgefallen, dass ein Verfahren zur Herstellung einer technischen Vorrichtung zumindest ein, offensichtliches technisches Problem löst: die Bereitstellung der betreffenden technischen Vorrichtung; und dass dieses Problem durch rein gedankliche Tätigkeit wohl kaum gelöst werden kann.

*Fabian Stanke, Patentanwalt,
Sonn & Partner Patentanwälte, Wien*

4) § 4 Abs 2 GMG iVm Art 1 Protokoll über die Auslegung des Art 69 des Europäischen Patentübereinkommens.

5) § 13 Abs 1 Satz 1 GMG.

6) BGH 20. 1. 2009, X ZB 22/07, *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*, GRUR 2009, 479.

