

D. Unklarheit und mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit	92
E. Mangelnde Offenbarung und gewerbliche Anwendbarkeit	93
F. Mangelhafte Kennzeichnung und gewerbliche Anwendbarkeit	93
G. Beschlussfassung	93
VII. Biotechnologische Erfindungen	93
A. In der Natur vorhandenes biologisches Material	94
B. Humanbestandteile und Gen(teil)sequenzen	94
VIII. Ausschlussliste	95
A. Entdeckungen, Erkenntnis von Wirkungen, Vorteilen, Funktionsweisen	96
B. Mathematische Methoden	96
C. Menschlicher Körper	97
D. Entdeckung menschlicher Bestandteile und Gensequenzen	97
E. Ästhetische Formschöpfungen	98
F. Pläne, Regeln, Verfahren für gedankliche Tätigkeiten	98
G. Computerprogramme	99
H. Wiedergabe von Informationen	99

I. Allgemeines

A. Natur des Patenterteilungsverfahrens

Das Recht auf Erteilung eines Patenten ist ein öffentlich-rechtlicher Anspruch¹⁾, siehe § 4, Seite 161.

Das Patenterteilungsverfahren ist ein Antragsverfahren, siehe § 87, Seite 358.

B. Erfindungsbegriff

Das Patentgesetz definiert in § 1 die grundlegenden Voraussetzungen für die Patentierbarkeit einer Erfindung, enthält jedoch keine Definition des Begriffes „Erfindung“ selbst. Dies wurde bewusst unterlassen, um eine aktuelle Auslegung nach dem jeweiligen Stand der Technik zu ermöglichen; die Rsp soll nicht hinter einer Legaldefinition erstarren²⁾).

¹⁾ VfGH 28. 11. 1984, B 489/80; VfGH 1. 10. 1981, B 5/81 PBl 1981, 170 unter Hinweis auf stRsp.

²⁾ Siehe die EB zur RV PatG 1897, 1420 BlgAH 11. Sess, abgedruckt in *Friedl/Schönherr/Thaler*, Patent- und Markenrecht 3: „Das Gesetz hat eine Definition dieses Begriffes bewusst vermieden. Da schon in dem Wort *Erfindung* die schöpferische Geistestätigkeit klar zum Ausdruck kommt und der fortschrittliche Charakter dieser Schöpfung durch den Zweck des PatG – Förde-

Einigkeit besteht jedoch darüber, dass nach stRsp eine Erfindung iSd § 1 auf *technischem* Gebiet liegen muss, siehe unter „Technizität“, unten.

Für die Patentierung muss eine Erfindung in sprachliche Form gebracht werden, jedoch ist für den sachlichen Gehalt der Erfindung die sprachliche Einkleidung per se nicht maßgebend³⁾.

C. Sach- oder Rechtsfrage

Die Frage, ob eine Erfindung iSd PatG vorliegt, ist eine *Rechtsfrage*, keine *Tatfrage* (Sachfrage)⁴⁾.

Da sich die Erfindungshöhe am Stand der Technik, also an dem Fachwissen, über das der Durchschnittsfachmann (siehe Seite 25) auf dem betreffenden Gebiet verfügt, orientiert, ist die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, jedoch von einer *Tatfrage* (Sachfrage) *abhängig*⁵⁾.

II. Alle Gebiete der Technik

Mit dem Inkrafttreten⁶⁾ des TRIPS-Abk⁷⁾ wurde § 1 Abs 1 („auf allen Gebieten der Technik“) an den Wortlaut des Art 27 TRIPS-Abk (und des Art 52 Abs 1 EPÜ) angepasst⁸⁾, welcher lautet (deutsche Fassung nach BGBl 1995/1):

Article 27 Patentable Subject Matter

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. [...]

runng der Industrie durch den Schutz der Erfindungen – vorgezeichnet ist, wird der Begriff der Erfindung als einer fortschrittlichen Schöpfung auf dem gewerblichen Gebiet als feststehend vorausgesetzt“.

³⁾ OPM 27. 4. 2011, Op 2/11 PBl 2011, 160 mwN.

⁴⁾ OLG Wien 25. 3. 2015, 34 R 16/15 w; OGH 12. 4. 2011, 17 Ob 4/11 d unter Hinweis auf 17 Ob 24/09 t und 17 Ob 13/09 z; BA 26. 7. 1984, PBl 1985, 172.

⁵⁾ OGH 12. 4. 2011, 17 Ob 4/11 d; RIS-Justiz RS0071399.

⁶⁾ Am 1. Jänner 1995, Beginn der Anwendung war für Österreich nach Art 65 Abs 1 TRIPS-Abk der 1. Jänner 1996.

⁷⁾ BGBl 1995/1.

⁸⁾ Siehe auch die EB zu EPÜ2000Nov 2007, BGBl I 2007/81.

Artikel 27 Patentfähiger Gegenstand

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Absätze 2 und 3 werden Patente für alle Erfindungen, ob sie Erzeugnisse oder Verfahren betreffen, auf allen Gebieten der Technik gewährt, vorausgesetzt sie sind neu, beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit und sind gewerblich anwendbar. [...]

Die Bestimmungen des TRIPS-Abk sind in Österreich unmittelbar anwendbar⁹⁾, soweit sie nicht in Gemeinschaftsrecht geregelt sind¹⁰⁾.

Die Formulierung „auf allen Gebieten der Technik“ in Art 27 Abs 1 TRIPS-Abk hat den Kreis der patentfähigen Gegenstände erweitert und international harmonisiert, siehe dazu auch § 2 und insb das zuvor in Österreich bestehende „Stoffschutzverbot“, Seite 107.

III. Technizität

A. Erfordernis

Nach stRsp sind nur Erfindungen *technischer Natur* schutzfähig¹¹⁾, dh wenn sie *Technizität* besitzen; auch der Schutzbereich

⁹⁾ Der Nationalrat hat bei der Genehmigung des Abschlusses des TRIPS-Abk keinen Erfüllungsvorbehalt iSv Art 50 Abs 2 B-VG abgegeben. Daher ist nach der Rsp des VfGH (V 78/90 Slg 12.558/1990; G 91/93, V 46/93 Slg 13.952/1994) im Zweifel anzunehmen, dass das Übereinkommen unmittelbar anwendbar ist, siehe OGH 26. 8. 2008, 17 Ob 18/08.

¹⁰⁾ Das TRIPS-Abk ist als gemischtes Übereinkommen, das sowohl von der Europäischen Gemeinschaft als auch von deren Mitgliedstaaten geschlossen wurde, auch Bestandteil des Gemeinschaftsrechts. Nach der Rsp des EuGH ist es zwar nicht unmittelbar anzuwenden, soweit es sich auf Materien bezieht, in denen die Gemeinschaft bereits Rechtsvorschriften erlassen hat. Hat hingegen die Gemeinschaft ihre Zuständigkeit überhaupt nicht oder nur in geringem Umfang ausgeübt, so schließt es das Gemeinschaftsrecht nicht aus, dass die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats die unmittelbare Anwendung einzelner Vorschriften des TRIPS-Abk vorsieht, siehe OGH 26. 8. 2008, 17 Ob 18/08 unter Hinweis auf EuGH 14. 12. 2000, C-300/98 *ecolex* 2001, 501; EuGH 11. 9. 2007, C-431/05 *wbl* 2007, 582; das gilt insb für den Bereich des Patentrechts, siehe EuGH 11. 9. 2007, C-431/05 *wbl* 2007, 582; *Kaiser in Busche/Stoll/Wiebe*, TRIPs – Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums² (2013).

¹¹⁾ OPM 27. 4. 2011, Op 2/11 PBl 2011, 160; BA 26. 4. 1988, PBl 1988, 164 unter Hinweis auf BA 26. 4. 1926, PBl 1926, 75; TA 31. 3. 1987, PBl 1987,

eines Patentanspruches wird nur durch die *technischen* Merkmale definiert¹²⁾).

Diese Praxis wurde durch die Neufassung des § 1 weder im Zuge der PatGNov 1984 noch der PatGNov 1986 berührt, denn die in der Ausschlussliste des neugefassten § 1 Abs 2 aufgezählten Gegenstände (siehe Seite 93) galten aufgrund der Spruchpraxis vor dieser Nov bereits als nicht patentierbar, weil sie eben dieser Technizitätsbedingung nicht entsprechen¹³⁾.

B. Technizitätsbegriff

So wie für den Begriff der „Erfindung“ gibt es auch für den Begriff der „Technizität“ bzw „Technik“ keine Legaldefinition im Patentgesetz.

Nach älterer Judikatur wird dazu die Beherrschung von Naturkräften im weitesten Sinne (einschließlich biologischer Kräfte und Energiearten) gefordert, sozusagen „die Beherrschung der toten Materie“:

1. Naturkräfteerfordernis

Nach dem Kriterium des Naturkräfteerfordernisses liegt eine Erfindung technischer Natur vor,

- wenn Kräfte der äußeren Natur benützt werden¹⁴⁾,
- Naturkräfte im weitesten Sinne zur Erzielung eines technischen Erfolges benützt werden¹⁵⁾, oder
- ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, wobei ein technisches Problem dann vorliegt, wenn zu seiner Lösung diejenigen Naturkräfte benützt werden müssen, auf deren Beherrschung die Technik im weitesten Sinne abzielt¹⁶⁾.

Vgl dazu auch die seinerzeitige „BGH-Definition der Technizität“ nach deutscher Rsp:

- Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal

222; siehe dazu auch Weiser, Die Patentierung von Computerprogrammen und Systemen.

¹²⁾ BA 1. 12. 1987, PBl 1988, 124.

¹³⁾ BA 26. 4. 1988, PBl 1988, 164; TA 31. 3. 1987, PBl 1987, 222.

¹⁴⁾ AA 29. 12. 1899, PBl 1900, 322.

¹⁵⁾ AA 3. 5. 1899, PBl 1899, 367.

¹⁶⁾ AA 19. 12. 1969, PBl 1970, 145; BA 12. 12. 1967, PBl 1968, 39.

übersehbaren Erfolges, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge beherrschbarer Naturkräfte ist¹⁷⁾).

Jüngere Judikatur vermeidet oft jede Festlegung und liefert nur eine

2. Tautologische Definition

- Unter einer *technischen* Erfindung ist eine Lehre zum *technischen* Handeln zu verstehen, dh eine Anweisung, mit *technischen* Mitteln ein beabsichtigtes Ergebnis zur Lösung eines *technischen* Problems zu erzielen¹⁸⁾.
- Die Entdeckung einer bisher unbekannten Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeugnisses wird erst dann zu einer Erfindung, wenn sie durch eine neue *Lehre zum technischen Handeln* in Form der Anwendung oder Verwendung für einen bestimmten neuen Zweck nutzbar gemacht wird¹⁹⁾.

Universeller als das Naturkräfteerfordernis und ergiebiger als Tautologien ist eine Abstimmung auf den *Zweck*:

3. Zweckkriterium

Ein Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen *Zweck* dient²⁰⁾.

Ob der *Zweck* seinerseits *technisch* ist, lässt sich beispielsweise daraus ermitteln, ob das betrachtete Element zur *menschlichen* oder *maschinellen* Auffassung *bestimmt* (Zweck) ist oder nicht: Zur menschlichen Auffassung bestimmte (Daten-)Elemente sind nicht technisch²¹⁾.

Vgl dazu auch den in der Rsp des EPA entwickelten Grundsatz der Unterscheidung zwischen *kognitiven*, dh zur menschlichen Auffassung bestimmten, nicht-technischen und *funktionellen*, dh zur maschinellen Auffassung bestimmten, technischen (Daten-)Elementen²²⁾.

¹⁷⁾ Siehe BGH 4. 2. 1992, GRUR 1992, 430 – Tauchcomputer; BPatG 14. 6. 1999, GRUR 1999, 1078 – Automatische Absatzsteuerung.

¹⁸⁾ OPM 27. 4. 2011, Op 2/11 PBl 2011, 160.

¹⁹⁾ OPM 10. 3. 1993, PBl 1994, 122.

²⁰⁾ BA 6. 6. 1989, PBl 1990, 106.

²¹⁾ Siehe dazu *Weiser*, Die Patentierung von Computerprogrammen und Systemen.

²²⁾ Siehe zB in EPA BK 15. 3. 2000, T 1194/97 – Data structure product.

C. Zusätzliche Effekte kein Technizitätshindernis

Zusätzliche nicht-technische Effekte, zB medizinische Effekte, ästhetische Effekte (hier: farbige Streifen in Zahnpaste) usw sind noch kein Grund, mangelnde Technizität des Anspruchsgegenstandes anzunehmen, solange zumindest ein technischer Effekt (hier: vereinigte Abgabe von Pastensträngen) vorliegt; solche anderen Effekte sind ohne Belang²³).

D. Benutzereingriff kein Technizitätshindernis

Die bloße Tatsache, dass im Rahmen eines Verfahrens, einer Vorrichtung oder eines Systems ein Benutzereingriff erforderlich ist, zB Zwischenschritte, die vom Menschen durchgeführt werden, ist kein Grund, Technizität abzusprechen.

Beispiel: „Flüssigkeitsbehälter, aus dem *willkürlich durch Bedienung* einer Betätigungseinrichtung eine vorbestimmte Flüssigkeitsmenge auf das Heizelement überführbar ist“ – zulässig²⁴).

E. Anspruchsbereich umfasst nicht-technische Ausführungsformen

Das Technizitätserfordernis ist nicht erfüllt, wenn der Patentanspruch derart weit gefasst ist, dass er neben technischen Ausführungsformen auch nicht-technische Ausführungsformen umfasst²⁵). Siehe dazu auch § 3, „Zu weite Anspruchsfassung der Anmeldung“, Seite 142.

F. Einzelfälle

- Therapeutische Effekte sind nicht technisch²⁶).
- Das „Detektieren eines Codes“ ist eine technische Maßnahme²⁷).
- Die „Fehlerprüfung einer Datensicherung“ ist ein technischer Zweck²⁸).

²³) BA 15. 1. 1981, PBl 1981, 110.

²⁴) BA 15. 4. 1982, PBl 1983, 134.

²⁵) OPM 27. 11. 2013, Op 3/13 PBl 2014, 58 unter Hinweis auf Rsp des EPA, T 619/02, ABl 2007, 63.

²⁶) TA 31. 3. 1987, PBl 1987, 222.

²⁷) BA 6. 6. 1989, PBl 1990, 106.

²⁸) BA 6. 6. 1989, PBl 1990, 106.