

melder bzw. Patentinhaber auf Grund der §§ 31 und 32 des Patentgesetzes zustehende Recht, die Erfindung gewerbsmäßig auszuüben, ohne an die Vorschriften für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung gebunden zu sein, nicht eingeräumt.

Die Anmeldegebühr beträgt wie bei Patentanmeldungen 700 S. Weiters ist die Zahlung einer Veröffentlichungsgebühr, einer Zuschlagsgebühr für die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung sowie von Jahresgebühren, die niedriger als jene des Patentgesetzes sind, vorgesehen. Die Jahresgebühren können sowohl jährlich als auch in zwei pauschalierten Gesamtbeträgen gezahlt werden. Die Verfahrensgebühren entsprechen jenen des Patentgesetzes.

## I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

### Gegenstand

**§ 1. (1) 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.**

(2) Als Erfindung im Sinne des Abs 1 wird auch die Programmlogik angesehen, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Abs 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Abs 3 steht dem Schutz der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als Gebrauchsmuster nur insoweit entgegen, als für sie als solche Schutz begehrt wird.

*IdF BGBl I 2007/81.*

*EB zur Fassung BGBl I 2007/81:*

Zur Einführung des Begriffes „Technik“ wird auf die EB zu § 1 Abs 1 PatG verwiesen:

„Diese Bestimmung wurde an Art 52 Abs 1 EPÜ angepasst, der die ‚Technik‘ – in Orientierung an Art 27 Abs 1 des TRIPS-Abkommens – in die

grundlegende Bestimmung des materiellen europäischen Patentrechts verankert. Auch im PatG soll augenfällig zum Ausdruck gebracht werden, dass der Patentschutz grundsätzlich technischen Erfindungen aller Art offen steht. Um patentfähig zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand ‚technischen Charakter‘ aufweisen oder – etwas präziser umschrieben – eine ‚Lehre zum technischen Handeln‘ zum Gegenstand haben, dh eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen.“

*EB zur Fassung BGBl 1994/211:*

§ 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 Erfindungsbegriffes.

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. Abweichungen ergeben sich insofern, als an sich neuheitsschädliche Handlungen, die innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag erfolgen und unmittelbar oder mittelbar auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger zurückgehen (§ 3 Abs 3 Z 1), der Neuheit nicht entgegenstehen (Neuheitsschonfrist).

Das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit der Erfindung wurde aus dem Patentgesetz übernommen.

Abs 1 normiert weiters, dass die Erfindung auf einem „erfinderischen Schritt“ beruhen muss. Dies bedeutet, dass der Anmeldungsgegenstand Erfindungsqualität aufweisen muss, jedoch in einem geringeren Ausmaß, als dies für eine Patentierung erforderlich wäre.

Abs 2 bestimmt, dass als Erfindung im Sinne des Entwurfs auch die Programmlogik, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt, anzusehen ist und daher auch für diese Gebrauchsmusterschutz gewährt werden kann. Programme für Datenverarbeitungsanlagen per se werden jedoch nicht als gebrauchsmusterfähige Erfindungen angesehen (Abs 3 Z 3).

Es wird somit durch das Gebrauchsmustergesetz der Schutz der Lösungsidee, die durch die Programmlogik manifestiert wird, vorgesehen. Denn die zu einem Problem entwickelte Lösungsidee ist es, die den Wert eines Programms bestimmt. Sie enthält die eigentliche schöpferische, erfinderische Leistung. Die Umsetzung einer Lösungsidee bzw Programmlogik kann in einer Vielzahl von Programmformen erfolgen, abhängig von der verwendeten Programmiersprache und der Hardware. Es ist daher im Interesse der einschlägigen Wirtschaftskreise erforderlich, auch für die Programmlogik einen adäquaten Schutz vorzusehen.

Abs 3 enthält die auch im § 1 Abs 2 des Patentgesetzes vorgesehene beispielsweise Aufzählung jener Tätigkeiten und Gegenstände, die auch nach dem

Patentgesetz nicht als Erfindungen angesehen werden. Es handelt sich um sogenannte „Anweisungen an den menschlichen Geist“, die keine Lehre zum technischen Handeln vermitteln, sondern nur Denkanleitungen zum Gegenstand haben, etwas Wissenswertes mitteilen oder nur eine symbolische oder inhaltliche Bedeutung besitzen.

Abs 4 stellt ausdrücklich klar, dass Abs 3 der Schützbarkeit der dort genannten Gegenstände und Tätigkeiten als Gebrauchsmuster nur entgegensteht, soweit für sie als solche Schutz begehrt wird.

Ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster kann im übrigen auch dann nicht erlangt werden, wenn die Erfindung bereits Gegenstand eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters oder Patentes ist. Dies ergibt sich aus dem im § 28 Abs 1 Z 2 vorgesehenen Nichtigerklärungsgrund.

**Schrifttum:** *Adocker*, Österreichischer Oberster Patent- und Markensenat trifft Grundsatzentscheidung zum Verhältnis zwischen der Erfindungshöhe eines Patents und eines Gebrauchsmusters, Glosse zu OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10 – Teleskopausleger, GRUR Int 2011, 673 ff; *Beetz*, Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht – Zwei widersprüchliche Entscheidungen als Anlass für eine Neudefinition, ÖBl 2007, 148 ff; *Braunböck*, Der „erfinderische Schritt“ beim Gebrauchsmuster, Glosse zu OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 3/06 d, ecolex 2007, 123 ff; *Burgstaller*, Schutz der Programmlogik nach Gebrauchsmusterrecht in Österreich und die Entwicklung in der EU, MR 2000, 233 ff; *Gupta*, Der rechtliche Schutz wissenschaftlicher Theorien, GRUR Int 2014, 1022 ff; *Keukenschrijver*, Zum „erfinderischen Schritt“ im deutschen und österreichischen Gebrauchsmuster, GRUR Int 2008, 665 ff; *Laub*, Patentfähigkeit von Softwareerfindungen: Rechtliche Standards in Europa und in den USA und deren Bedeutung für den internationalen Anmelder, GRUR Int 2006, 629 ff; *Musger*, Kein Gebrauchsmusterschutz ohne Technizität der Lösung, ÖBl 2014, 131 ff; *Stadler*, Technizität von Patenten und Gebrauchsmustern, ÖBl 2014, 156 ff; *Weiser*, Die Patentierung von Computerprogrammen und Systemen – Technizitätskriterium, Objektorientierung und Patententwurf (2001); *Weiser*, Gebrauchsmusterschutz für Programmlogiken, Glosse zu OPM 11. 12. 2013, OBG 1/13, ecolex 2014, 349 ff.

## Übersicht

I. Allgemeines .....	701
II. Unterschiede zum Patent .....	701
A. Keine materielle Prüfung .....	701
B. Geringere Laufzeit .....	702
C. Wirkungen .....	702
D. Materielle Schutzvoraussetzungen .....	702
1. Erfinderischer Schritt .....	702
2. Neuheitsschonfrist .....	704
3. Programmlogiken .....	704

4. Veterinärmedizinische Verfahren .....	704
5. Keine Biotechnologie .....	705
III. Erfinderscher Schritt .....	705
A. Fachmann .....	705
B. Äquivalenz .....	706
1. Kein erfinderscher Schritt, wenn Stand der Technik äqui- valent .....	706
2. Spezialfall nimmt Allgemeinfall vorweg .....	706
C. Gebrauchsmusterbegründender Effekt .....	706
1. Hinreichend .....	706
2. Neuheit des Effekts .....	706
3. Glaubhaftmachung .....	707
4. Technizität .....	707
5. Summeneffekt .....	707
D. Spezielle Erfindungsarten .....	707
1. Kombinationserfindung .....	707
2. Aggregation .....	707
3. Aufgabenerfindung .....	707
IV. Wiedergabe von Information .....	708
V. Programmlogiken .....	708
A. Programmlogik – Computerprogramm .....	708
B. Programmlogik – Datenverarbeitungsverfahren .....	708
C. Technizität von Programmlogiken .....	708

## I. Allgemeines

Das Gebrauchsmustergesetz wurde 1994 als alternatives oder zu-  
sätzliches Schutzrecht zum österreichischen bzw europäischen Patent  
geschaffen, nicht zuletzt mit dem Argument, eine raschere Alternative  
zum Patenterteilungsverfahren zu schaffen<sup>1)</sup>.

## II. Unterschiede zum Patent

### A. Keine materielle Prüfung

Gebrauchsmusteranmeldungen werden nach einer formalen  
Prüfung (§ 18) und einer amtlichen Recherche (§ 19) ohne weitere  
materielle Prüfung registriert (§ 22); die Registrierung kann auf An-  
trag auch sofort, noch vor Fertigstellung der Recherche durchgeführt  
werden (§ 27).

<sup>1)</sup> OGH 30. 10. 2003, 8 ObA 19/03 g mwN.

### B. Geringere Laufzeit

Ein weiterer Unterschied zum Patent ist die maximale Laufzeit von 10 Jahren ab dem Anmeldetag (§ 6 GMG) anstelle von 20 Jahren des Patentbesitzes (§ 28 PatG).

### C. Wirkungen

Die *Wirkungen* eines Gebrauchsmusters entsprechen weitgehend denen eines Patentbesitzes, vgl. § 4 Abs 1 und § 4a GMG mit § 22 PatG sowie § 4 Abs 3 GMG mit § 26 PatG.

### D. Materielle Schutzvoraussetzungen

Die materiellen Schutzvoraussetzungen (§§ 1 bis 3 GMG) entsprechen denen eines Patentbesitzes (§§ 1 bis 3 PatG), jedoch mit den folgenden Besonderheiten:

#### 1. Erfinderischer Schritt

Anstelle des „Nicht-Naheliegens“ (erfinderische Tätigkeit, Erfindungshöhe) wurde nach dem Willen des Gesetzgebers zunächst (nur) ein erfinderischer *Schritt* gefordert und somit ursprünglich ein „geringeres Ausmaß an Erfindungsqualität, als es für eine Patentierung erforderlich wäre“<sup>2)</sup>.

Demzufolge bedurfte es für das Vorliegen eines erfinderischen Schritts nicht einer Leistung, die sich für einen Fachmann mit durchschnittlichem Können als nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergab (Erfindungshöhe für Patent), sondern es genügte vielmehr eine *über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung*, die aber für den Durchschnittsfachmann *grundsätzlich auffindbar* wäre<sup>3)</sup>.

---

<sup>2)</sup> ErlRV zu BGBl 1994/211; OPM 12. 1. 2005, PBl 2005, 39; vgl. OGH 30. 1. 1996, 4 Ob 6/96 ÖBl 1996, 200 unter Hinweis auf die EB zur RV und *Kucsko*, Österreichisches und europäisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht (1995) 114; sowie *Puchberger/Jakadofsky*, Gebrauchsmusterrecht (1994) 20; *Feil*, Gebrauchsmustergesetz (1994) 12.

<sup>3)</sup> OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 3/06 d unter Hinweis auf *Goebel*, Der erfinderische Schritt nach § 1 GebrMG, (2005) Rz 485; OPM 14. 2. 2007, OGM 2/06 PBl 2007, 88; 24. 10. 2007, OGM 2/07 PBl 2008, 54.

Deshalb wurde das Gebrauchsmuster oft als das „kleine Patent“ bezeichnet. Tatsächlich war es aber dadurch mit dem Argument der mangelnden Erfindungshöhe weitaus schwerer anfechtbar als das Patent<sup>4)</sup>.

2010 brach der OPM<sup>5)</sup> mit der zitierten älteren Rsp und deren Bemühungen zur Definition des erfinderischen Schritts und unternahm einen radikalen Paradigmenwechsel, der explizit im Widerspruch zum geäußerten Willen des Gesetzgebers hinsichtlich eines niedrigeren Qualitätserfordernisses für gebrauchsmusterfähige Erfindungen im Vergleich zu Patenten stand. Demnach gelten nun für die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters *dieselben* Anforderungen an die Erfindungshöhe wie für Patente, siehe unten, Seite 705.

Zur Begründung gab der OPM in diesem Erkenntnis an, dass durch die Übernahme des vom EPA entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes und insb des could-would-tests, wonach eine Erfindung nur dann naheliege, wenn der Fachmann zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe durch den Stand der Technik auch veranlasst wäre, auch in Österreich die Anforderungen an die Erfindungshöhe gesunken seien. Infolgedessen schlossen einander die Forderungen des Gesetzgebers nach Erfindungsqualität einerseits und nach geringerer Erfindungshöhe beim Gebrauchsmuster (als bei einem Patent) andererseits als unerfüllbar aus: Der Spielraum zwischen Neuheit und Nicht-Naheliegenderem wäre demnach zu klein, um ein dazwischen liegendes Niveau für die erfinderische Leistung eines Gebrauchsmusters konkret definieren zu können.

Durch die Übernahme der in Art 56 EPÜ enthaltenen Definition der erfinderischen Leistung seien die Anforderungen an die Schutzfähigkeit im Patentrecht derart herabgesetzt worden, dass sie bereits alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassten, sodass auch für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht auf diese patentrechtlichen Grundsätze zurückgegriffen werden müsse. Es verbiete sich, Naheliegenderes als auf einem erfinderischen Schritt

---

<sup>4)</sup> Siehe *Puchberger/Jakadofsky*, Gebrauchsmusterrecht (1994) 94, 7.

<sup>5)</sup> OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10 PBl 2011, 71 unter Hinweis auf BGH X ZB 27/05 GRUR 2006, 842, *Beetz*, Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht, ÖBl 2007, 34 und Erläuterungen AB 1523 BlgNR 18. GP 156, RV 1235.

beruhend zu bewerten. Im Hinblick darauf, dass alle neuen und gewerblich anwendbaren Erfindungen bereits dann patentierbar seien, wenn sie für den Fachmann nicht nahe liegen, bestünden keine verallgemeinerungsfähigen Kriterien, mit denen die Anforderungen des Patentrechts zwar noch unterschritten werden können, andererseits eine Monopolisierung trivialer Neuerungen jedoch vermieden werde. In diesem Konflikt sei der Anforderung an die Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht der Vorzug zu geben, weil der maßgebende objektive Zweck des GMG darin liege, schöpferische Leistungen zu schützen, nicht aber darin, bloß fachmännische Routineleistungen mit Ausschließlichkeitswirkungen gegenüber Dritten zu versehen, also triviale Neuerungen zu monopolisieren. Daraus folge, dass ein erfinderischer Schritt iSd § 1 Abs 1 GMG als qualitatives Kriterium ebenso wie die erfinderische Tätigkeit iSd § 1 Abs 1 PatG das Auffinden einer nicht-naheliegenden Lösung einer Aufgabe voraussetze<sup>6)</sup>.

Somit wird ein *erfinderischer Schritt* nach § 1 Abs 1 durch das gemäß § 1 Abs 1 PatG definierte *Nicht-Naheliegen* einer Erfindung erreicht.

### 2. Neuheitsschonfrist

Es gibt eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten für *eigene* Vorveröffentlichungen (§ 3 Abs 4), siehe Seite 715.

### 3. Programmlogiken

Es besteht eine zusätzliche Kategorie von schützbarer Erfindung, zw Programmlogiken, welche jedoch ebenfalls den Erfordernissen des Abs 1 entsprechen müssen<sup>7)</sup>, siehe Seite 708.

### 4. Veterinärmedizinische Verfahren

Im Gegensatz zu § 2 Abs 1 Z 2 PatG verbietet § 2 Z 2 GMG nicht den Gebrauchsmusterschutz von Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Tieren oder Diagnostizierverfahren an Tieren.

---

<sup>6)</sup> OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10 PBl 2011, 71; fehlerhaft zitiert in OLG Wien 21. 8. 2014, 34 R 67/14 v PBl 2015, 13; dann richtiggestellt zitiert in OLG Wien 11. 12. 2014, 34 R 94/14 i PBl 2015, 34.

<sup>7)</sup> OPM 11. 12. 2013, OBGm 1/13 PBl 2014, 43, siehe dazu *Weiser*, *ecol* 2014, 349.