

TE OGH 2017/2/20 34R108/16a

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 20.02.2017

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung des Gebrauchsmusters mit dem Titel „Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage“ über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Technischen Abteilung des Patentamts vom 28.7.2016, *****, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Der Technischen Abteilung wird die Fortsetzung der Prüfung der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters nach § 18 GMG aufgetragen. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Der Technischen Abteilung wird die Fortsetzung der Prüfung der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters nach Paragraph 18, GMG aufgetragen.

Text

Begründung

Der Antragsteller beantragte am 17.5.2011 die Veröffentlichung des Gebrauchsmusters „Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage“ (Anm: von der Wiedergabe der Ansprüche [in der letzten Fassung] wird im Hinblick auf die aufhebende Entscheidung abgesehen). Der Antragsteller beantragte am 17.5.2011 die Veröffentlichung des Gebrauchsmusters „Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage“ Anmerkung, von der Wiedergabe der Ansprüche [in der letzten Fassung] wird im Hinblick auf die aufhebende Entscheidung abgesehen).

In der 2. Mitteilung (= erste inhaltliche Bemängelung) vom 27.9.2011 beanstandete die Technische Abteilung unter anderem uneinheitliche Schutzansprüche, nämlich A) Verbrennungsmotor und B) Stirling- oder anderweitiger Heißluftmotor. Eine Anspruchsgruppe wäre auszuscheiden und gegebenenfalls gesondert weiter zu verfolgen. Anspruch 1 enthalte eine Negativkennzeichnung „verzichtet“ und führe zu einem ungenauen Schutzzumfang. Anspruch 1 beinhalte eine Aufgabenstellung „gekapselt wird“, ohne dass genau und eindeutig dargelegt werde, was wie und womit gekapselt wird. Es werde die Beiziehung zum Beispiel eines Patentanwalts empfohlen.

Mit Eingabe vom 16.5.2012 legte der Antragsteller (nunmehr durch einen Patentanwalt vertreten) eine neue Beschreibung samt Deckblatt, Ansprüchen und Zusammenfassung vor. Er habe Bedacht darauf genommen, die ursprüngliche Offenbarung nicht zu überschreiten und durch die Einführung des Begriffs „Brennkraftmaschine“ für Gasmotor und Stirling-Motor die Einheitlichkeit der Erfindung herzustellen.

Daraufhin beanstandete die Technische Abteilung in ihrer 3. Mitteilung (= zweite inhaltliche Bemängelung) vom 29.11.2012, dass für Merkmale unterschiedliche Bezeichnungen verwendet würden, was einer klaren und eindeutigen

Kennzeichnung des Anmeldungsgegenstands entgegenstehe und bei einer eventuellen Neuvorlage zu korrigieren sei.

«Beispiele – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu stellen – seien hier genannt:

.) Überschuss-Wärme <--> Wärmeüberschuss,»

Außerdem kritisierte die Technische Abteilung eine Vielzahl „von Tipp-, Ausdrucks- und Satzzeichenfehlern“, dies allerdings wiederum nur exemplarisch. Weiters führte sie aus, in der Eingabe vom 16.5.2012 seien „Merkmale eines Perpetuum Mobile verwendet“ worden, das nicht schützbar sei. Weiters erhob sie den Einwand mangelnder Offenbarung und mangelnder Ausführbarkeit: Die Merkmale des Anmeldungsgegenstands seien nur sehr global beschrieben und die vorliegende Offenbarung sei nicht geeignet, die Vorrichtung unter Anleitung eines Fachmannes auszuführen. Schließlich wird empfohlen, die Anmeldung zurückzuziehen.

Darauf legte der Antragsteller mit Eingabe vom 4.3.2013 eine neue Beschreibung, neue Ansprüche und eine neue Zusammenfassung vor. In den Ansprüchen werde durchgängig auf eine „Wärmekraftmaschine“ als Oberbegriff von Brennkraftmaschinen mit innerer Verbrennung und Heißluftmaschinen Bezug genommen. Dadurch solle die mangelnde Einheitlichkeit behoben werden, dennoch würden die auf den Stirling-Motor bezogenen Ansprüche 8 und 9 gestrichen.

Mit der 4. Mitteilung (= dritte inhaltliche Bemängelung) vom 15.4.2014 erhob die Technische Abteilung diverse „Formalbemängelungen“ (Anm: die dessen ungeachtet dennoch auch inhaltliche Beanstandungen einschließen; dazu unten), so etwa die mangelnde Offenbarung. Abschließend stellte sie die Zurückweisung der Anmeldung aus verfahrensökonomischen Gründen in Aussicht, falls mit der nächsten Eingabe „keine formal einwandfreien Unterlagen vorgelegt“ würden. Mit der 4. Mitteilung (= dritte inhaltliche Bemängelung) vom 15.4.2014 erhob die Technische Abteilung diverse „Formalbemängelungen“ Anmerkung, die dessen ungeachtet dennoch auch inhaltliche Beanstandungen einschließen; dazu unten), so etwa die mangelnde Offenbarung. Abschließend stellte sie die Zurückweisung der Anmeldung aus verfahrensökonomischen Gründen in Aussicht, falls mit der nächsten Eingabe „keine formal einwandfreien Unterlagen vorgelegt“ würden.

Mit Eingabe vom 5.6.2014 legte der Antragsteller eine neue Beschreibung und neue Ansprüche vor und brachte dazu vor, er habe damit den formalen Bemängelungen „weitgehend Rechnung getragen“.

Mit Beschluss vom 28.7.2016 wies die Technische Abteilung die Anmeldung aus dem Grund des § 18 Abs 2 GMG zurück und begründete dies in erster Linie damit, dass innerhalb der in der 4. Mitteilung eingeräumten Frist keine Behebung der aufgezeigten Mängel erfolgt sei; unter anderem machte sie folgende Zurückweisungsgründe geltend: Mit Beschluss vom 28.7.2016 wies die Technische Abteilung die Anmeldung aus dem Grund des Paragraph 18, Absatz 2, GMG zurück und begründete dies in erster Linie damit, dass innerhalb der in der 4. Mitteilung eingeräumten Frist keine Behebung der aufgezeigten Mängel erfolgt sei; unter anderem machte sie folgende Zurückweisungsgründe geltend:

Die Anmeldung verfolge immer noch das Ziel, technische Merkmale einer Maschine oder Anlage zu schützen, die mehr Energie erzeuge als sie verbrauche („Perpetuum Mobile“). In den Ansprüchen 1, 3 und 5 werde als technische Ausprägung des Motors der Gattungsoberbegriff einer Wärmekraftmaschine verwendet. In den Ansprüchen 4, 6 und 7 werde hingegen als technische Ausprägung des Motors von einem Gasmotor gesprochen. „Währenddessen“ werde in der Beschreibung die technische Ausprägung des Motors als allgemeiner Begriff der Brennkraftmaschine (Seite 1 der Beschreibung: Verbrennungsmotor, Gasmotor und Erdgasmotor) und im speziellen die eines Stirling-Motors geoffenbart. Definitionsgemäß sei ein Stirling-Motor kein Gasmotor. Im Anspruch 8 würden als technisches Merkmal „Sonnenkollektoren“ vorgesehen, ohne diese genauer „in ihrer Abhängigkeit/Zusammenspiel“ von den anderen technischen Merkmalen/Komponenten zu offenbaren. Daher seien die technischen Merkmale dieser Ansprüche nur mangelhaft durch die Beschreibung gestützt und ungenügend und für die Allgemeinheit nicht nachvollziehbar offenbart.

Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers aus den Gründen der Aktenwidrigkeit, der unrichtigen Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, den Beschluss aufzuheben und das Gebrauchsmuster zu registrieren.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist im Sinn des vom Abänderungsantrag umfassten Aufhebungsantrags berechtigt.

1.1. Der Antragsteller moniert darin im Wesentlichen:

- -Strichaufzählung
Er habe alle sprachlichen Änderungen vorgenommen.
- -Strichaufzählung
Die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit sei im Prüfungsverfahren nach dem GMG nicht relevant und nicht zu prüfen.
- -Strichaufzählung
Die „Feststellung“, beim Anmeldungsgegenstand handle es sich um ein Perpetuum Mobile, sei aktenwidrig.
- -Strichaufzählung
Anspruch 1 als Hauptanspruch verweise in seiner Einleitung auf eine Wärmekraftmaschine. Im abhängigen Anspruch 4 und in den auf ihn rückbezogenen Ansprüchen 6 und 7 seien verschiedene Ausführungsvarianten als bevorzugte Erscheinungsformen der Erfindung spezifiziert worden, bei denen die Wärmekraftmaschine ein Gasmotor sei. In der Beschreibung seien weitere Ausführungsvarianten erläutert, bei denen ein Stirling-Motor als Wärmekraftmaschine genannt werde. Es könne nicht verlangt werden, dass sämtliche Ausführungsvarianten von sämtlichen Ansprüchen abgedeckt werden.
- -Strichaufzählung
Ein Fachmann könne daher die Erfindung auf Basis seines allgemeinen Fachwissens ausführen.

1.2. Ungeachtet der Geltendmachung einer Aktenwidrigkeit und der Ausführung einer Beweistrüge ist das Rekursvorbringen von seiner Stoßrichtung her als Rechtsrüge aufzufassen (RIS-Justiz RS0041851 [T8]; RS0111425), drehen sich die Argumente des Antragstellers doch um die Anwendung von § 18 GMG und die dort genannten Prüfkriterien. Ausgehend davon begnügt sich das Rekursgericht mit Rechtsausführungen.

1.2. Ungeachtet der Geltendmachung einer Aktenwidrigkeit und der Ausführung einer Beweistrüge ist das Rekursvorbringen von seiner Stoßrichtung her als Rechtsrüge aufzufassen (RIS-Justiz RS0041851 [T8]; RS0111425), drehen sich die Argumente des Antragstellers doch um die Anwendung von Paragraph 18, GMG und die dort genannten Prüfkriterien. Ausgehend davon begnügt sich das Rekursgericht mit Rechtsausführungen.

2. Gemäß § 18 Abs 1 GMG hat das Patentamt die Anmeldung des Gebrauchsmusters auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Eine Prüfung der Neuheit, des erfinderischen Schritts, der gewerblichen Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, erfolgt im Anmeldeverfahren jedoch nicht. Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung ist zu beurteilen, ob die Anmeldung den formellen Erfordernissen entspricht (zum Beispiel Vorlage von Unterlagen, die den Anforderungen des § 14 GMG entsprechen), sowie ob sonstige Bedenken gegen die Veröffentlichung und die Registrierung des Gebrauchsmusters bestehen (zum Beispiel aufgrund des § 1 Abs 3 GMG, des § 2 GMG etc.).

2. Gemäß Paragraph 18, Absatz eins, GMG hat das Patentamt die Anmeldung des Gebrauchsmusters auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Eine Prüfung der Neuheit, des erfinderischen Schritts, der gewerblichen Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, erfolgt im Anmeldeverfahren jedoch nicht. Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung ist zu beurteilen, ob die Anmeldung den formellen Erfordernissen entspricht (zum Beispiel Vorlage von Unterlagen, die den Anforderungen des Paragraph 14, GMG entsprechen), sowie ob sonstige Bedenken gegen die Veröffentlichung und die Registrierung des Gebrauchsmusters bestehen (zum Beispiel aufgrund des Paragraph eins, Absatz 3, GMG, des Paragraph 2, GMG etc.).

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist der Anmelder gemäß § 18 Abs 2 GMG aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen Frist zu äußern. Die daneben aus den Erläuternden Bemerkungen hervorgehende Wunsch des Gesetzgebers nach einem zügigen Anmeldeverfahren erfordert, dass das Patentamt dem Anmelder bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung alle offensichtlichen Mängel in den Anmeldungsunterlagen unverzüglich kommuniziert (abgedruckt bei Wiltschek, PatR3 § 18 GMG Anm 2, „Gelegenheit zu einer Behebung der Mängel bzw zu einer Stellungnahme“).

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist der Anmelder gemäß Paragraph 18, Absatz 2, GMG aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen Frist zu äußern. Die daneben aus den Erläuternden Bemerkungen hervorgehende Wunsch des Gesetzgebers nach einem zügigen Anmeldeverfahren erfordert, dass das Patentamt dem Anmelder bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung alle offensichtlichen Mängel in den Anmeldungsunterlagen unverzüglich kommuniziert (abgedruckt bei Wiltschek, PatR3 Paragraph 18, GMG Anmerkung 2, „Gelegenheit zu einer Behebung der Mängel bzw zu einer Stellungnahme“).

Als Ausgleich dafür kann jedermann die Nichtigkeitsklage beantragen (§ 28 GMG), wenn diese Voraussetzungen fehlen (RIS-Justiz RS0103410; 8 ObA 19/03g, Weiser, PatG GMG 3 734; Wiltschek, PatR 3 § 18 GMG Anm 1); erst dann werden die materiellen Schutzvoraussetzungen geprüft. Als Ausgleich dafür kann jedermann die Nichtigkeitsklage beantragen (Paragraph 28, GMG), wenn diese Voraussetzungen fehlen (RIS-Justiz RS0103410; 8 ObA 19/03g, Weiser, PatG GMG 3 734; Wiltschek, PatR 3 Paragraph 18, GMG Anmerkung eins,); erst dann werden die materiellen Schutzvoraussetzungen geprüft.

3. Zum Widerspruchsverfahren nach §§ 29a ff MSchG hat das Rekursgericht (im Kontext von Bedenken gegen die Tauglichkeit der bis dahin vorgelegten Bescheinigungsmittel) ausgesprochen, dass das Verfahren mit einem Verfahrensmangel behaftet ist, wenn das Patentamt konkrete Bedenken mitteilt, dann jedoch die negative Entscheidung mit anderen Argumenten begründet (RIS-Justiz RW0000797). 3. Zum Widerspruchsverfahren nach Paragraphen 29 a, ff MSchG hat das Rekursgericht (im Kontext von Bedenken gegen die Tauglichkeit der bis dahin vorgelegten Bescheinigungsmittel) ausgesprochen, dass das Verfahren mit einem Verfahrensmangel behaftet ist, wenn das Patentamt konkrete Bedenken mitteilt, dann jedoch die negative Entscheidung mit anderen Argumenten begründet (RIS-Justiz RW0000797).

4. Das Vorgehen der Technischen Abteilung ist hier dadurch charakterisiert, dass der Anmelder mehrfach nach Behebung von in einer amtlichen Mitteilung aufgelisteten Mängeln mit einer weiteren Mitteilung konfrontiert wurde, die neue Beanstandungen enthielt, die ihre Grundlagen zumindest weit überwiegend in den ursprünglichen eingereichten Anmeldeunterlagen hatten und somit bereits insgesamt in der ersten sachlichen 2. Mitteilung (vom 27.9.2011) hätten mitgeteilt werden können.

Für das Rekursgericht folgt aus den Mitteilungen der Technischen Abteilung, dass diese zunächst selbst den Fokus der Gesetzmäßigkeitsprüfung auf behebbare formale Mängel richtete; so in der gerade erwähnten 2. Mitteilung (und zwar „auszugsweise und ohne Anspruch auf Vollständigkeit“) auf die mangelnde Einheitlichkeit, auf formale Aspekte der Anspruchsformulierung, auf orthographische und Satzzeichenfehler und auf die Ersetzung einzelner Begriffe durch übliche technische Fachbegriffe.

So erweckte der Inhalt der 2. Mitteilung objektiv gesehen den Eindruck, dass der Antragsteller darauf vertrauen könne, dass nach der Behebung der darin aufgelisteten Mängel der Recherchenbericht erstellt und das Gebrauchsmuster (nach der Zahlung der Veröffentlichungsgebühr) registriert würde.

Erst nachdem der (Anm: nunmehr durch eine Patentanwältin vertretene) Antragsteller in Reaktion auf die 2. Mitteilung geänderte Anmeldungsunterlagen vorgelegt hatte, beanstandete die Technische Abteilung erstmals mit der 3. Mitteilung substantielle – und falls zutreffend – unbehebbar Mängel der Anmeldung, nämlich, dass die Anmeldung per se nicht schützbares Element eines Perpetuum Mobile verwende und weiters mangelnd offenbart und/oder für den Fachmann nicht ausführbar sei. Diese gravierenden, weil substantiellen Beanstandungen finden sich allerdings inmitten einer Vielzahl von Beanstandungen von Ausdrucks- und Schreibfehlern, die in der Mitteilung zumindest räumlich wesentlich breiteren Raum einnehmen als die wesentlich relevanteren, weil substantiellen Beanstandungen. Erst nachdem der (Anm: nunmehr durch eine Patentanwältin vertretene) Antragsteller in Reaktion auf die 2. Mitteilung geänderte Anmeldungsunterlagen vorgelegt hatte, beanstandete die Technische Abteilung erstmals mit der 3. Mitteilung substantielle – und falls zutreffend – unbehebbar Mängel der Anmeldung, nämlich, dass die Anmeldung per se nicht schützbares Element eines Perpetuum Mobile verwende und weiters mangelnd offenbart und/oder für den Fachmann nicht ausführbar sei. Diese gravierenden, weil substantiellen Beanstandungen finden sich allerdings inmitten einer Vielzahl von Beanstandungen von Ausdrucks- und Schreibfehlern, die in der Mitteilung zumindest räumlich wesentlich breiteren Raum einnehmen als die wesentlich relevanteren, weil substantiellen Beanstandungen.

Aus Sicht des Rekursgerichts wäre es dem Grundsatz der Transparenz folgend, der auch das Verbot von Überraschungsentscheidungen einschließt, nahegelegen, den Schwerpunkt der Beanstandungen auf diese, von der Technischen Abteilung offenbar als schwerwiegend erkannten Mängel zu richten und dies gegenüber dem Antragsteller auch entsprechend deutlich zu machen. Die breiten Raum einnehmende Beanstandung diverser Schreibfehler führt weg vom nach § 18 GMG relevanten sachlichen Kern. Aus Sicht des Rekursgerichts wäre es dem Grundsatz der Transparenz folgend, der auch das Verbot von Überraschungsentscheidungen einschließt, nahegelegen, den Schwerpunkt der Beanstandungen auf diese, von der Technischen Abteilung offenbar als schwerwiegend

erkannten Mängel zu richten und dies gegenüber dem Antragsteller auch entsprechend deutlich zu machen. Die breiten Raum einnehmende Beanstandung diverser Schreibfehler führt weg vom nach Paragraph 18, GMG relevanten sachlichen Kern.

In Beantwortung der 3. Mitteilung legte der Antragsteller erneut Anmeldeunterlagen vor: In den vorgelegten Ansprüchen nahm er zur Überwindung der Beanstandung mangelnder Einheitlichkeit durchgängig auf eine „Wärmekraftmaschine“ als Oberbegriff von Brennkraftmaschinen mit innerer Verbrennung und auf Heißluftmaschinen Bezug.

Das Rekursgericht teilt in diesem Zusammenhang seine Ansicht, dass der Begriff „Wärmekraftmaschinen“ der Oberbegriff für interne Verbrennungsmotoren und Heißluftmotoren, zB Stirling-Motoren, ist und er damit die Beanstandung mangelnder Einheitlichkeit ausräumt.

In der 4. Mitteilung wiederholte die Technische Abteilung – wie bereits eingangs der Rekursentscheidung auszugsweise wiedergegeben – diverse „Formalbemängelungen“ und beanstandete auch weitere Fehler, die bei der erforderlichen Gesamtschau als eine Mischung aus formalen und substantiellen Bemängelungen, wie etwa die mangelnde Offenbarung, anzusehen sind. Entscheidungswesentlich und damit für den Antragsteller überraschend ist jedoch, dass die Technische Abteilung darin die Zurückweisung der Anmeldung (Anm: nur?) für den Fall ankündigte, dass „keine formal einwandfreien Unterlagen vorgelegt“ werden. In der 4. Mitteilung wiederholte die Technische Abteilung – wie bereits eingangs der Rekursentscheidung auszugsweise wiedergegeben – diverse „Formalbemängelungen“ und beanstandete auch weitere Fehler, die bei der erforderlichen Gesamtschau als eine Mischung aus formalen und substantiellen Bemängelungen, wie etwa die mangelnde Offenbarung, anzusehen sind. Entscheidungswesentlich und damit für den Antragsteller überraschend ist jedoch, dass die Technische Abteilung darin die Zurückweisung der Anmeldung (Anmerkung, nur?) für den Fall ankündigte, dass „keine formal einwandfreien Unterlagen vorgelegt“ werden.

5.1. Der Zurückweisungsbeschluss ist – und daher teilweise im Widerspruch zur gerade beleuchteten Rechtsfolgeankündigung der 4. Mitteilung – im Wesentlichen damit begründet, dass:

- -Strichaufzählung
die in der 4. Mitteilung angeführten (vermeintlichen Mängel) nicht behoben worden seien;
- -Strichaufzählung
mit der Anmeldung ein Perpetuum Mobile geschützt werden solle;
- -Strichaufzählung
in den Ansprüchen 1, 3 und 5 als technische Ausprägung des Motors der Gattungsoberbegriff einer Wärmekraftmaschine verwendet werde, in den Ansprüchen 4, 6 und 7 als technische Ausprägung des Motors von einem Gasmotor gesprochen werde, ein in der Beschreibung geoffenbarter Stirling-Motor definitionsgemäß aber kein Gasmotor sei;
- -Strichaufzählung
in Anspruch 8 als technisches Merkmal „Sonnenkollektoren“ vorgesehen seien, ohne diese genauer „in ihrer Abhängigkeit/Zusammenspiel“ von den anderen technischen Merkmalen/Komponenten zu offenbaren, daher
- -Strichaufzählung
die technischen Merkmale dieser Ansprüche nur mangelhaft durch die Beschreibung gestützt und ungenügend und für die Allgemeinheit nicht nachvollziehbar offenbart seien; und
- -Strichaufzählung
generell nur Ideen skizziert würden, ohne die für die Allgemeinheit oder den Durchschnittsfachmann notwendigen technischen Zusammenhänge ausreichend zu offenbaren.

5.2. Das Rekursgericht bewertet diese Zurückweisungsgründe wie folgt:

Der Vorwurf, dass die in der 4. Mitteilung angeführten (vermeintlichen) Mängel nicht behoben worden seien, ist anhand der Aktenlage nicht ausreichend nachvollziehbar begründet. Der Antragsteller entsprach ohnedies den meisten der Bemängelungen durch Änderungen in der Beschreibung im geforderten Ausmaß. Zu den übrigen Beanstandungen nahm er qualifiziert Stellung und führte aus, warum die beanstandeten Mängel aus seiner Sicht nicht vorliegen.

Der Zurückweisungsgrund, dass der Anmelder Schutz für ein Perpetuum Mobile erlangen wolle, hält einer näheren

Prüfung ebenfalls nicht stand:

Die von der Technischen Abteilung zur Begründung herangezogene Passage aus der mit der Eingabe vom 16.5.2012 vorgelegten Beschreibungseinleitung (richtig: S 5):

«Die oben skizzierte Technologie [Verbrennungsmotor + Wärmepumpe + Nutzung der „Verlustwärme“ aus dem Motor und aus seinem Auspuff] ist in der Lage, die Energieausbeute gegenüber einem Heizkessel, der Heizöl „nur“ verbrennt, etwa auf das Doppelte zu vergrößern.»

wurde nicht im Gesamtzusammenhang beurteilt. Diese Passage war zudem bereits im originalen Anmeldetext (zB ON 1, S 2, erster Absatz) enthalten und hätte daher, falls überhaupt, nach § 18 Abs 2 GMG sofort, also schon bei der Prüfung der ursprünglichen Anmeldung beanstandet werden müssen. wurde nicht im Gesamtzusammenhang beurteilt. Diese Passage war zudem bereits im originalen Anmeldetext (zB ON 1, S 2, erster Absatz) enthalten und hätte daher, falls überhaupt, nach Paragraph 18, Absatz 2, GMG sofort, also schon bei der Prüfung der ursprünglichen Anmeldung beanstandet werden müssen.

Das Rekursgericht vollzieht auch das Argument nicht nach, wonach in der angeführten Passage behauptet werde, dass die angemeldete Maschine einen Wirkungsgrad aufweise, der größer sei als der theoretisch mögliche Wirkungsgrad eines idealen Kreisprozesses. Der Antragsteller beschreibt nur die Zielvorstellung, durch sinnvolle Kombination bereits bekannter Technologien die Energieausbeute von Heizungsanlagen gegenüber einem gewöhnlichen Ölheizkessel in etwa zu verdoppeln. Dies soll anmeldungsgemäß dadurch erreicht werden, dass – im Gegensatz zu gewöhnlichen Ölheizkesseln – die beim Betrieb der Heizungsanlage anfallende Abwärme der Komponenten der Heizungsanlage ebenfalls genutzt wird anstatt sie in die Umwelt entweichen zu lassen.

Die Argumentation der Technischen Abteilung, dass die Energieausbeute bei einem Heizkessel vollständig erfolge, weil die chemisch gespeicherte Energie des Brennstoffes vollständig in Wärmeenergie umgesetzt wird und eine Verdoppelung derselben technisch nicht möglich ist, da dies einen Wirkungsgrad von mehr als 100 % bedeuten würde, überzeugt nicht. Sie übersieht, dass bereits aus dem Inhalt der Anmeldungsunterlagen hervorgeht, dass sich der Antragsteller nicht auf den Wirkungsgrad des Verbrennens eines Brennstoffs im Kesselinneren als solchen bezieht, sondern auf den Gesamtwirkungsgrad der Heizanlage. Beispielsweise haben selbst moderne Verbrennungsmotoren Wirkungsgrade von (nur) ca 40 % (siehe zB <https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsmotor>; abgefragt am 13.2.2017), obwohl in den Brennräumen der Zylinder der Verbrennungsvorgang mit einem Wirkungsgrad von fast 100 % abläuft.

Es ist für das Rekursgericht daher nach dem Stand der Technik evident, dass es gewöhnliche Heizkessel mit einem niedrigen Gesamtwirkungsgrad gibt, der nur der Hälfte des Gesamtwirkungsgrads einer anmeldungsgemäßen Heizanlage entspricht.

Auch das von der Technischen Abteilung behauptete Fehlen der Stützung der Ansprüche 1, 3, 4, 5, 6 und 7 durch die Beschreibung liegt nicht vor: Der Terminus „Wärmekraftmaschinen“ bildet nach Auffassung des Rekursgerichts den Oberbegriff für interne Verbrennungsmotoren (auch Gas- und Erdgasmotoren) einerseits und andererseits Heißluftmotoren, zB Stirling-Motoren. Der Antragsteller hat soweit ersichtlich auch nicht behauptet, dass ein Stirling-Motor ein Gasmotor sei.

5.3. Eine Gebrauchsmusterschrift wendet sich an den Fachmann auf dem Gebiet des Anmeldungsgegenstands. Der vorliegende Anmeldungsgegenstand umfasst eine Kombination der dem Fachmann auf dem Gebiet der Heizungstechnik allgemein bekannten Komponenten und Geräte.

Wie von der Prüfungsabteilung in ihren Mitteilungen vom 29.11.2012 und vom 15.4.2014 ausgeführt wurde, sind diese Komponenten beispielsweise aus dem „Taschenbuch für Heizung + Klima Technik“ bekannt und nehmen daher die erfindungswesentlichen Merkmale des Anmeldungsgegenstands vorweg. Was im herkömmlichen Wissen des adressierten Durchschnittsfachmanns liegt, muss aber zur Vermeidung von Weitläufigkeiten nicht in einer Gebrauchsmusteranmeldung im Detail erklärt werden. Der Fachmann wird durch die Offenbarung der Anmeldungsunterlagen daher in die Lage versetzt, die beanspruchten Heizungsanlagen zu bauen, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen, weil die Komponenten und Kombinationen dieser Heizungsanlagen allgemein bekannt sind.

Die Offenbarung der Anmeldung ist daher als Anleitung zum technischen Handeln für den Gegenstand der letztgültigen Ansprüche 1 bis 7 im Ergebnis noch ausreichend.

5.4. Dies trifft nicht auf den Gegenstand des Anspruchs 8 zu. Diesbezüglich sind die Beanstandungen der Technischen Abteilung nachvollziehbar und Anspruch 8 daher nicht schutzbar. Zwar wird in der Beschreibung (S 3, Abs gg) erwähnt, dass Solarkollektoren zur Vorerwärmung verwendet werden können. Aus dem Wortlaut des Anspruchs 8 ergibt sich jedoch nur, dass zusätzlich Sonnenkollektoren vorgesehen sind.

Diese Formulierung ist zu vage, um dem Fachmann als Anleitung zum technischen Handeln dienen zu können, auch wenn ihm Sonnenkollektoren grundsätzlich bekannt sind.

5.5. Was den aufklärenden Bericht des Patentamts gemäß § 47 Z 6 GMG vom 10.10.2016 betrifft, so werden darin hauptsächlich Sachverhalte diskutiert, die die Technische Abteilung während der Prüfung auf Gesetzmäßigkeit nie ansprach: 5.5. Was den aufklärenden Bericht des Patentamts gemäß Paragraph 47, Ziffer 6, GMG vom 10.10.2016 betrifft, so werden darin hauptsächlich Sachverhalte diskutiert, die die Technische Abteilung während der Prüfung auf Gesetzmäßigkeit nie ansprach:

Weder wurde im Prüfungsverfahren die angebliche unklare Kennzeichnung des Hauptanspruchs in der Weise des aufklärenden Berichts thematisiert noch wurde das Nicht-Vorhandensein von Zeichnungen gerügt noch wurde der Antragsteller auf den Schreibfehler in der Beschreibung, nämlich das Fehlen des Worts „Doppelte“ auf S 5, erster Absatz, nach „[...] die Effizienz gegenüber ... etwa auf das [Doppelte] [...]“, aufmerksam gemacht.

5.6. Im fortgesetzten Verfahren wird die Technische Abteilung unter Bedachtnahme auf die Bedenken des Rekursgerichts die Prüfung des Anmeldungsgegenstands anhand der aufgezeigten Grundsätze fortzusetzen haben.

Gemäß § 18 Abs 5 GMG werden geänderte Anmeldungsunterlagen im Anmeldeverfahren nicht darauf geprüft, ob dadurch über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgegangen wird. Gemäß Paragraph 18, Absatz 5, GMG werden geänderte Anmeldungsunterlagen im Anmeldeverfahren nicht darauf geprüft, ob dadurch über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgegangen wird.

Dazu hält das Rekursgericht nochmals fest, dass sich der Begriff „Wärmekraftmaschine“ bereits in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen findet, er aber explizit nur in Zusammenhang mit den Beispielen „Stirling-Motor oder anderweitiger Heißluftmotor“ (siehe ON 1, S 5, letzter Absatz) erwähnt ist, er aber auch implizit für Verbrennungsmotoren aus Anspruch 11 durch dessen Rückbeziehung auf Anspruch 1 ableitbar ist.

Die Verwendung des Begriffs „Wärmekraftmaschine“ in den Ansprüchen könnte daher eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung in Form einer sogenannten „Zwischenverallgemeinerung“ sein, die aber etwa durch eine Klarstellung in Anspruch 1 im Sinne von „Wärmekraftmaschine, nämlich ein Verbrennungsmotor oder ein Heißluftmotor, insbesondere ein Stirling-Motor“ vermieden werden könnte.

Die Technische Abteilung wird daher dem Antragsteller die Gelegenheit einzuräumen haben, für die Veröffentlichung und die Erstellung des Recherchenberichts geänderte Anmeldungsunterlagen auf der Basis der zuletzt eingereichten Unterlagen vorzulegen, in denen der oben erwähnte Schreibfehler auf S 5, erster Absatz, korrigiert und allenfalls Anspruch 8 gestrichen wird.

Dem Anmelder sollte zusätzlich anheim gestellt werden, den Oberbegriff des Anspruchs 1 so abzuändern, dass im Sinn der obigen Ausführungen keine Zwischenverallgemeinerung zu befürchten ist.

Sollte der Antragsteller dem entsprechen, so wäre auf Basis der bisherigen Verfahrensergebnisse der Recherchenbericht nach § 19 GMG zu erstellen. Sollte der Antragsteller dem entsprechen, so wäre auf Basis der bisherigen Verfahrensergebnisse der Recherchenbericht nach Paragraph 19, GMG zu erstellen.

6. Auch im außerstreitigen Verfahren ist ein Aufhebungsbeschluss des Rekursgerichts ohne Rechtsmittelzulässigkeitsausspruch absolut unanfechtbar und ein Antrag auf nachträgliche Zulassung des Rekurses an den Obersten Gerichtshof nicht zulässig. Für das in § 64 Abs 1 letzter Satz AußStrG normierte Antragsrecht verbleibt der Anwendungsbereich, dass die Parteien vor dem Ergehen der Rekursentscheidung den Antrag stellen können, das Rekursgericht möge den Rechtszug an den Obersten Gerichtshof zulassen, wenn es den Rechtsstandpunkt des Antragstellers über die Spruchreife der Sache nicht teilt (RIS-Justiz RS0109580 [T7, T8]). Aus diesen Gründen unterbleibt auch ein Bewertungsausspruch. 6. Auch im außerstreitigen Verfahren ist ein Aufhebungsbeschluss des Rekursgerichts ohne Rechtsmittelzulässigkeitsausspruch absolut unanfechtbar und ein Antrag auf nachträgliche Zulassung des Rekurses an den Obersten Gerichtshof nicht zulässig. Für das in Paragraph 64, Absatz eins, letzter Satz AußStrG normierte Antragsrecht verbleibt der Anwendungsbereich, dass die Parteien vor dem Ergehen der Rekursentscheidung

den Antrag stellen können, das Rekursgericht möge den Rechtszug an den Obersten Gerichtshof zulassen, wenn es den Rechtsstandpunkt des Antragstellers über die Spruchreife der Sache nicht teilt (RIS-Justiz RS0109580 [T7, T8]). Aus diesen Gründen unterbleibt auch ein Bewertungsausspruch.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz - Patentrecht; Gebrauchsmuster; Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage,

Textnummer

EW0000811

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2017:03400R00108.16A.0220.000

Im RIS seit

07.03.2017

Zuletzt aktualisiert am

26.02.2021

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at