

dung möglicherweise nahe oder eben auch nicht. Wenn sie nicht naheliege und zu einem echten technischen Fortschritt führe, dann stehe dem Anmelder ein Patent zu.

Grund hierfür sei nicht eine unterschiedliche Auslegung des Begriffs Fachmann in den einzelnen Artikeln, sondern seine Anwendung auf unterschiedliche Situationen.

4. Erfindungshöhe des Patents und des Gebrauchsmusters

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 22. Dezember 2010 (OGM 1/10)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Verhältnis zwischen der Erfindungshöhe des Patents und des Gebrauchsmusters

In der vorliegenden Sache behandelte der OPM die Rechtsfrage, ob die geforderte Erfindungshöhe im Patentrecht von jener des Gebrauchsmusterrechts abweicht.

Nach der österreichischen Rechtsprechung und Lehre ist eine Erfindung nicht schon dann naheliegend, 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. Diese Prüfung erfolgt insbesondere nach dem vom EPA herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Demgegenüber lagen nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und der bisherigen Rechtsprechung des OPM im Bereich des Gebrauchsmusters die materiellen Schutzvoraussetzungen niedriger; gefordert wurde (nur) ein erfinderischer Schritt, der ein geringeres Ausmaß an Erfindungsqualität aufweist, als es für eine Patentierung erforderlich wäre.

Zudem wies der OPM auf die Entscheidung *Demonstrationsschrank* (zusammengefasst in diesem Bericht, siehe unten) des deutschen Bundesgerichts-

This was not because a different construction was being given to the phrase "person skilled in the art" in the different articles. It was because the phrase was being applied to different situations.

4. Inventive step in patents and utility models

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 22 December 2010 (OGM 1/10)

Keyword: inventive step – relationship between the inventiveness of a patent and that of a utility model

In this case, the Supreme Patent and Trademark Chamber dealt with the legal issue of whether or not the inventiveness required under patent law differed from that required under utility-model law.

According to Austrian case law and legal doctrine, an invention was obvious not simply because the skilled person could have arrived at it on the basis of the prior art; it was obvious only if the skilled person would actually have proposed it, given sufficient reason, in expectation of some improvement or advantage. One test for this was the problem-solution approach used by the EPO. The substantive conditions for utility model protection were lower by comparison, according to the case law of the Supreme Court and the current case law of the Supreme Patent and Trademark Chamber; the requirement there was (only) an inventive step involving a lesser degree of inventiveness than that necessary for patenting.

The Supreme Patent and Trademark Chamber also cited the *Demonstrationsschrank* decision of the German Federal Court of Justice (see next

domaines différents pour résoudre un problème, cette combinaison pouvait être évidente ou ne pas l'être. Si elle n'était pas évidente et si elle aboutissait à un véritable progrès technique, alors le titulaire méritait un brevet.

Ceci résultait non pas du fait de donner une interprétation différente à l'expression "person skilled in the art" dans les différents articles, mais du fait que l'expression était appliquée à différentes situations.

4. Activité inventive du brevet et du modèle d'utilité

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 22 décembre 2010 (OGM 1/10)

Mot-clé : activité inventive – activité inventive du brevet par rapport à celle du modèle d'utilité

Dans cette affaire, la Chambre suprême des brevets et des marques a traité la question juridique de savoir si le degré d'activité inventive exigé en droit des brevets diffère de celui utilisé en droit des modèles d'utilité.

D'après la jurisprudence et la doctrine autrichiennes, une invention n'est pas évidente, dès lors que l'homme du métier aurait pu y parvenir à partir de l'état de la technique, mais seulement s'il l'aurait effectivement proposée, en raison d'une incitation suffisante, dans l'espoir d'obtenir une amélioration ou un avantage. Ce test est appliqué notamment dans l'approche problème-solution pratiquée par l'OEB. Par contre, selon la jurisprudence de la Cour suprême et la jurisprudence antérieure de la Chambre suprême des brevets et des marques, les conditions matérielles de la protection sont moins élevées dans le domaine des modèles d'utilité ; il y est exigé (seulement) une étape inventive, laquelle présente un niveau inférieur d'inventivité par rapport à celui nécessaire pour obtenir un brevet.

En outre, la Chambre a renvoyé à la décision *Demonstrationsschrank* (voir résumé suivant dans ce rapport) de la Cour fédérale allemande de justice,

hofs hin, dass für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden müsse. Es verbiete sich, Nahelegendes als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten. Dies wurde damit begründet, 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. Auch der OPM war der Ansicht, dass die ehemalige Auffassung, dass die Anforderungen an die Erfindungshöhe im Gebrauchsmusterrecht geringer als im Patentrecht anzusetzen seien, nicht aufrechtzuhalten ist.

Eine eigenständige Definition des "erfinderischen Schritts" sei weder Lehre noch Rechtsprechung gelungen. Während die Ausfüllung des unbestimmten Gesetzesbegriffs der Erfindung im Patentrecht nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolge, falle auf, dass der "erfinderische Schritt" überwiegend durch Negativabgrenzungen definiert werde: Für die Anerkennung einer gebrauchsmusterrechtlich schützbarer Leistung werde etwa mit "nicht allzu fernliegenden" Lösungen argumentiert. Durch die Übernahme des vom EPA entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes seien die bisherigen Anforderungen an eine Erfindung im Patentrecht herabgesetzt worden: Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz sei es zur Bejahung des Naheliegens eines Gegenstandes nicht mehr ausreichend gewesen, 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 habe, die Vorhalte auch tatsächlich zu vereinigen, liege die "Erfindung" nahe. Der Spielraum zwischen Neuheit und nicht Naheliegender sei 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 naheliegenden Lösung die Kategorie einer "nicht ganz naheliegenden Lösung" einzuführen, sei angesichts des Umstandes, dass auch eine nicht "ganz nahe-

summary in this report), according to which the principles elaborated in patent law had to be applied in assessing inventive step in utility-model law. It was wrong to assess obviousness as if it were based on inventive step. This was because when Germany adopted the definition of inventive step as laid down in Art. 56 EPC, the requirements for patentability were lowered in patent law such that they now covered all above-average achievements. The Supreme Patent and Trademark Chamber agreed that the old view, whereby the requirements applicable to inventiveness had to be set lower in utility-model law than in patent law, could not be maintained.

Neither legal doctrine nor case law had succeeded in providing an independent definition of "inventive step". While the undefined legal concept of "invention" in patent law was amplified using the problem-solution approach, it was striking that "inventive step" was defined chiefly in negative terms. For instance, arguments based on solutions that were "not too remote" were used to identify an achievement protectable under utility model law. The adoption of the problem-solution approach developed by the EPO had lowered the patent-law requirements that hitherto had had to be fulfilled by an invention. According to the problem-solution approach, to confirm the obviousness of subject-matter it was no longer sufficient for the skilled person to be aware of two prior-art documents which, in combination, produced the subject-matter to be examined. The "invention" was considered obvious only if the skilled person also had specific reason to actually combine the prior art. Novelty and non-obviousness were thus so close that there was no room in between for the concrete definition of inventive step for a utility model. The attempt to introduce the category "not entirely obvious solution" between "new" and "non-obvious" had to be considered unsuccessful because even a solution that was not "entirely obvious" was ultimately obvious in the sense that the skilled person had to have some reason for proposing it (as otherwise the solution was in any case non-obvious according

selon laquelle il convient, pour l'évaluation de l'activité inventive en droit des modèles d'utilité, de recourir aux principes développés en droit des brevets. Il importait de ne pas évaluer quelque chose d'évident comme impliquant une activité inventive, ce qui a été justifié par le fait que les conditions de la protection en droit des brevets, suite à l'adoption de la définition de l'art. 56 CBE en Allemagne aussi, ont été tellement réduites qu'elles couvrent déjà toutes les innovations légèrement supérieures à la moyenne. La Chambre a été elle aussi d'avis que l'ancienne opinion ne peut être maintenue selon laquelle le degré d'activité inventive exigé en droit des modèles d'utilité serait inférieur à celui exigé en droit des brevets.

Ni la doctrine ni la jurisprudence n'avait réussi à formuler une définition propre de "l'activité inventive". Alors que la concrétisation de la notion d'invention, non précisée dans les textes de loi, avait lieu en droit des brevets par le biais de l'approche problème-solution, il était frappant de voir que "l'activité inventive" était définie principalement par des critères négatifs. Ainsi, pour justifier qu'une réalisation méritait une protection par modèle d'utilité, on argumentait avec des formules du genre "solution pas trop éloignée". Du fait de l'adoption de l'approche problème-solution développée par l'OEB, les conditions posées jusque-là à propos de l'invention avaient été réduites en droit des brevets: dans l'approche problème-solution, il ne suffisait plus, pour pouvoir conclure à l'évidence d'un objet, que l'homme du métier ait eu connaissance de deux antériorités, qui, combinées entre elles, conduisaient à l'objet en question. L'"invention" n'était évidente que si l'homme du métier avait été concrètement incité à effectuer cette combinaison. L'intervalle distinctif entre nouveauté et non-évidence était donc trop faible pour permettre de définir concrètement un niveau intermédiaire entre les deux correspondant à l'activité inventive pour un modèle d'utilité. La tentative d'introduire, entre une solution nouvelle et une solution non évidente, la catégorie d'une "solution pas tout à fait évidente" devait être considérée comme un échec, compte tenu du fait qu'une solution "pas tout à fait évidente" était en

liegende" Lösung letztlich in dem Sinn nahe liegt, dass der Fachmann irgendeine Veranlassung haben muss, sie vorzuschlagen (andernfalls liegt die Lösung nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ohnedies nicht nahe), als gescheitert anzusehen. Das Kriterium des erfindерischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht sei ein qualitatives und kein quantitatives.

DE **Deutschland**

Bundesgerichtshof vom 20. Juni 2006 (X ZB 27/05) – Demonstrations-schrank

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – nächstliegender Stand der Technik – Gebrauchsmuster

In dieser Entscheidung befasste sich der BGH mit dem Ausmaß der erfinderischen Leistung im Patent- und Gebrauchsmusterrecht:

Im Patentrecht sind alle Erfindungen ohne jegliche Differenzierung schutzfähig, die neu und gewerblich anwendbar sind und für den Fachmann nicht naheliegen. Die Anforderungen an die Schutzfähigkeit sind damit derart herabgesetzt worden, dass sie alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen. Verallgemeinerungsfähige Kriterien, mit denen diese Anforderungen noch unterschritten werden können, andererseits aber eine Monopolisierung trivialer Neuerungen vermieden wird, bei denen ein Ausschluss Dritter von der Benutzung auch vor dem Hintergrund höherrangigen Rechts nicht zu rechtfertigen wäre, sind bislang noch nicht entwickelt worden; für sie sind hinreichend sichere Kriterien auch nicht zu erkennen. Gegen die unterschiedliche Bewertung im Hinblick auf die Schutzvoraussetzung einer erfinderischen Leistung spricht darüber hinaus, dass die Schutzwirkungen des Patents und des Gebrauchsmusters jedenfalls im Wesentlichen die gleichen sind. Wenn auch Gebrauchsmusterschutz nicht auf allen dem Patentschutz zugänglichen Gebieten erlangt werden kann, ist das Gebrauchsmuster aber dort, wo ein entsprechender Schutz eröffnet ist, kein minderes Recht, sieht man von seiner kürzeren Höchstlaufzeit ab. Dem Anliegen des Gesetzgebers, eine Unterscheidung vorzunehmen, ist

to the problem-solution approach). The inventive-step criterion in utility model law was qualitative, not quantitative.

DE **Germany**

Federal Court of Justice of 20 June 2006 (X ZB 27/05) – Display case

Keyword: inventive step – closest prior art – utility model

In this decision, the Federal Court of Justice discussed the degree of inventive step required under patent and utility-model law:

In patent law, any invention which is novel, capable of industrial application and not obvious to the skilled person is patentable, without any differentiation. The requirements for patentability have thus been relaxed in such a way that they are met by all above-average innovations. Generally applicable criteria for relaxing them further still, whilst nevertheless preventing the monopolisation of trivial innovations which, having regard also to higher-ranking law, third parties could not justifiably be excluded from using, have not yet been developed; nor could such criteria provide sufficient certainty. Moreover, the fact that patents and utility models have – at least essentially – the same protective effect precluded a different assessment of the requisite inventive act. Although a utility model cannot be obtained in all areas for which patents are available, in those areas in which such a right may be granted, it is not inferior, except for its shorter maximum term. Account has also been taken of the legislator's interest in distinguishing the two rights inasmuch as the prior art to be considered, not only in examining novelty but also in assessing the inventive act, has a different definition from that in patent law.

définitive évidente, au sens que l'homme du métier devait avoir une raison quelconque qui l'incitait à la proposer (sinon la solution n'était pas évidente selon l'approche problème-solution). Le critère d'étape inventive utilisé en droit des modèles d'utilité était de nature qualitative et non quantitative.

DE **Allemagne**

Cour fédérale de justice du 20 juin 2006 (X ZB 27/05) – Cabinet de démonstration

Mot-clé : activité inventive – état de la technique le plus proche – modèle d'utilité

Dans cette décision, la Cour fédérale considère la distinction à propos du niveau d'activité inventive requis en droit des brevets et en droit des modèles d'utilité :

En droit des brevets, toutes les inventions, sans aucune distinction, peuvent être brevetées, dans la mesure où elles sont nouvelles, non évidentes pour l'homme du métier et susceptibles d'application industrielle. Ainsi, les conditions de la brevetabilité ont été minimisées de telle sorte qu'elles englobent toutes les contributions, pas seulement les contributions de niveau moyen. Il n'a pas encore été développé de critères généralisables à l'aide desquels le niveau de ces exigences pourrait encore être abaissé, tout en évitant d'accorder un monopole à des innovations banales, qui ne justifieraient pas d'exclure les tiers de leur exploitation, même dans le contexte d'un droit supérieur, et pour lesquelles on ne distingue pas encore de critères suffisamment sûrs. En outre, le fait que les effets de la protection conférée par le brevet et par le modèle d'utilité soient les mêmes, du moins pour l'essentiel, ne parle pas en faveur d'une évaluation différente des conditions à remplir pour la protection d'une contribution innovante. Bien qu'une protection par modèle d'utilité ne puisse pas être obtenue dans tous les domaines ouverts à la protection par brevet, la première, là où elle est offerte, n'est nullement un droit de seconde catégorie, abstraction faite de sa durée maximale inférieure. De plus, il a été tenu compte de la volonté du

zudem dadurch Rechnung getragen, dass der zu berücksichtigende Stand der Technik, und zwar nicht nur für die Neuheitsprüfung, sondern auch für die Beurteilung der erfinderischen Leistung, abweichend vom Patentrecht bestimmt ist.

Wie die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ist auch das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht nach § 1 GebrMG kein quantitatives, sondern ein qualitatives; die Beurteilung des erfinderischen Schritts ist wie die der erfinderischen Tätigkeit das Ergebnis einer Wertung. Zudem unterscheiden sich die Wertungskriterien beim Patent und beim Gebrauchsmuster lediglich marginal. Schon von daher erscheint die Annahme, Ausschließlichkeit könne an eine "geringere" erfinderische Leistung anknüpfen als das Patent, ja sich letztlich sogar auf Naheliegendes gründen, als Systembruch.

Für die Beurteilung des erfinderischen Schritts kann bei Berücksichtigung der Unterschiede, die sich daraus ergeben, dass der Stand der Technik im Gebrauchsmusterrecht hinsichtlich mündlicher Beschreibungen und hinsichtlich von Benutzungen außerhalb des Geltungsbereichs des Gebrauchsmustergesetzes in § 3 GebrMG abweichend definiert ist, auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Es verbietet sich dabei, Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne Weiteres finden könne, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.

Like the patentability requirement of inventive step to be met in patent law, the requirement for an inventive act foreseen in utility-model law under Art. 1 German Utility Model Act is not quantitative but qualitative in nature; as in the examination of inventive step, whether or not an act is inventive under utility-model law has to be established by way of an assessment of the circumstances. Moreover, the assessment criteria applicable to patents differ only marginally from those applicable to utility models. For that reason alone, the German Federal Court of Justice considered the idea that an exclusive right could be obtained on the basis of a "lesser" inventive act than that required for a patent, or ultimately even on the basis of an obvious element, to constitute a breach of the system.

Whilst account has to be taken of the differences arising from the specific utility-model-law definition of prior art under § 3 German Utility Model Act with respect to oral descriptions and uses outside the scope of the Act, it is permissible for the purposes of assessing the inventive act to have recourse to the principles developed in patent law. However, obvious developments cannot be regarded as involving an inventive act, for example on the basis that the skilled person could not have arrived at them purely on the basis of his general expertise and routine consultation of the prior art.

législateur d'effectuer une distinction du fait que l'état de la technique à prendre en compte, pas seulement pour l'examen de la nouveauté, mais aussi pour celui de l'activité inventive, est déterminé différemment par rapport au droit des brevets.

Comme l'exigence d'activité inventive en droit des brevets, le critère du "pas inventif" en droit des modèles d'utilité, selon § 1 Loi allemande sur les modèles d'utilité, est lui aussi un critère non pas quantitatif, mais qualitatif; l'appréciation de l'étape inventive est, comme pour l'activité inventive, le résultat d'une évaluation. De plus, les critères d'évaluation du brevet et du modèle d'utilité ne se distinguent que de façon marginale. Rien que pour cette raison, la thèse selon laquelle l'exclusivité pourrait se rattacher à une activité inventive de niveau inférieur à celle du brevet, et même se fonder sur la simple notion d'évidence, apparaît comme une incohérence du système de protection.

Pour l'appréciation de l'étape inventive, il est possible de recourir aux principes développés en droit des brevets, tout en tenant compte des différences qui résultent du fait que, en droit des modèles d'utilité, l'état de la technique est défini autrement, dans § 3 Loi allemande sur les modèles d'utilité, pour ce qui est des descriptions orales et des usages ayant eu lieu en dehors du champ d'application de la Loi sur les modèles d'utilité. Ainsi, il serait illicite de juger que quelque chose d'évident repose sur une étape inventive au motif, par exemple, que l'homme du métier ne l'aurait pas trouvé sur la seule base de ses connaissances générales et d'une simple consultation de routine de l'état de la technique.