

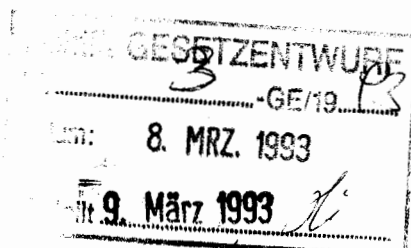
1/SN-286/ME 1 von 17

OBERSTER PATENT- UND MARKENSENAT

1014 WIEN

1., KOHLMARKT 8-10
On 1/93

An das
Präsidium des Nationalrates
W i e n



Betrifft:

Gebrauchsmustergesetz und Bundesgesetz,
mit dem das Patentgesetz geändert wird;
Begutachtungsverfahren

L. Labrin

Der Oberste Patent- und Markensenat beehrt sich, in der Anlage im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 10. August 1985, GZ 602.271/1-V/6/85, 25 Ausfertigungen der Stellungnahmen seiner Mitglieder Prof.Dr. Gerhard Friedl, Hon.Prof.Dr. Helmut Gamerith und Dr. Erich Kodek zu übermitteln.

Wien, am 1. März 1993

Der Vorsitzende:

Dr. Schragel e.h.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

leprax

Rat des Obersten Patent- und Markensenates

Dr. Erich K o d e k

An den

Herrn Präsidenten des Obersten Patent- und Markensenates

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz von Gebrauchsmustern
(Gebrauchsmustergesetz - GMG); Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem
das Patentgesetz geändert wird

Zu diesen Entwürfen erstatte ich folgende

S t e l l u n g n a h m e:

1. Entwurf eines Gebrauchsmustergesetzes

Zu § 1 des Entwurfes:

Das im Entwurf vorgesehene Gebrauchsmuster hat entgegen der durch diesen Ausdruck zunächst nahegelegten Vermutung kaum eine Verwandtschaft mit dem Muster im Sinne des Musterschutzgesetzes 1990, BGBl 1990/497, unterscheidet sich aber auch wesentlich von dem Gebrauchsmuster im Sinne des bundesdeutschen Gebrauchsmustergesetzes vom 4.9.1986, BGBl I 1455 ff; vielmehr ist es als Patent minderen Grades anzusehen, unterscheidet es sich doch - was die Voraussetzungen für den Schutz anlangt - vom Patent im wesentlichen nur in der Erfindungsqualität. Setzt § 1 Abs. 1 PatG 1970, BGBl 259, für den Patentschutz voraus, daß sich die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, fordert der Entwurf bloß, daß die als Gebrauchsmuster zu schützende Erfindung auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Den Erläuterungen hiezu ist nur zu entnehmen, daß auch die als Gebrauchsmuster schützbare Erfindung Erfindungsqualität aufweisen müsse, jedoch in geringerem Ausmaß, als dies für eine Patentie-

des Obersten Patent- und Markensenates

Dr. Erich K o d e k

nung erforderlich wäre. Irgendwelche Abgrenzungskriterien sind somit weder dem Gesetzeswortlaut noch den Materialien zu entnehmen. Das wäre aber wünschenswert, weil die Gesetzwerdung des Entwurfes den vom Gesetzgeber offenbar nicht beabsichtigten Effekt nach sich ziehen könnte, daß bei der Prüfung von Patentansuchen an die Erfindungshöhe ein strengerer als der bisher übliche Maßstab angelegt wird, wurde doch schon ausgesprochen, daß gerade mangels eines Gebrauchsmusterschutzes bei einfachen Erfindungsgegenständen an die Erfindungshöhe kein zu strenger Maßstab anzulegen sei (BA ÖBl 1954/14).

Zu Abs. 2:

Soferne unter "Programmlogik" nur die Computersprache zu verstehen sein sollte, bestehen gegen die vorgesehene Bestimmung keine Bedenken. Soweit freilich die Programmlogik als Bestandteil des Computerprogramms anzusehen wäre, müßte das Verhältnis zu § 40 a UrhG idF BGBl 1993/93 in Erwägung gezogen werden. Nach § 40 a Abs. 2 UrhG umfaßt der Ausdruck Computerprogramm alle Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerprogramms. Nach Abs. 1 derselben Gesetzesstelle sind solche Werke, sofern sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urheberrechtes sind, Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes.

Gegen die einzelnen Regelungen des Entwurfes für das das Gebrauchsmuster betreffende Verfahren udgl., welche weitgehend wörtlich mit dem Patentgesetz übereinstimmen, bestehen jedenfalls aus der Sicht des Obersten Patent- und Markensenates keine Einwendungen.

des Obersten Patent- und Markensenates
Dr. Erich K o d e k

2. Zum Entwurf einer Patentgesetznovelle:

Damit soll die bei Inkrafttreten des Gebrauchsmustergesetzes notwendige Anpassung des Patentgesetzes vorgenommen werden. Auch dagegen bestehen keine Bedenken.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'X E A' followed by a long, sweeping flourish.

On 1/93

An den

Herrn Präsidenten des Obersten Patent- und Markensenates

Wien 1

Kohlmarkt 8-10

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmustergesetz - GMG); Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz geändert wird.

Zu den beiden Entwürfen erstatte ich folgende Stellungnahme:

1. Entwurf eines Gebrauchsmustergesetzes

1.1 Allgemeines:

Die Frage, ob auch in Österreich ein Gebrauchsmusterschutz eingeführt werden soll, "um einen Innovationsanreiz für österreichische Unternehmen, insbesondere Klein- und Mittelbetriebe zu schaffen", ist vorwiegend eine rechts- und wirtschaftspolitische Frage, zu der eine Stellungnahme aus dem Bereich der Rechtsprechung nur wenig beizutragen hat. Einerseits kann die Schaffung neuer Tatbestände des Sonderrechtsschutzes im Immaterialgüterrecht einen Anreiz für schöpferische Leistungen bilden, andererseits wirkt sich jedes Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen und weiterzuentwickeln, auf den technischen Fortschritt hemmend aus, zumal Lizenzen nicht immer zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen zu erlangen sind. Geht man von den Erfahrungen aus, die in der BRD mit der Einrichtung eines Gebrauchsmusterschutzes

gemacht worden sind und sich wohl auch - mit gewisser Vorsicht - auf österreichische Verhältnisse übertragen lassen, so ist die Einführung eines Gebrauchsmusterschutzes zu begrüßen. In der BRD hat der Gebrauchsmusterschutz in der Praxis große Bedeutung gewonnen. Gebrauchsmuster sind einfach zu erlangen und nicht mit hohen Gebühren belegt. Deshalb wird der Gebrauchsmusterschutz nicht nur für die vielen kleinen technischen Erfindungen, für die er ursprünglich gedacht war, sondern auch für große und bedeutsame Erfindungen in Anspruch genommen. Die Zahl der jährlichen Neuanmeldungen überschritt seit 1981 ständig 35.000 (Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz⁸ Rz 3 zu § 1 GebrMG).

Da schon eine Reihe von Staaten Europas, darunter auch wichtige EG-Länder, ein Gebrauchsmusterrecht eingeführt haben (laut Benkard aaO außer der BRD, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen Portugal, Schweden und Spanien) erscheint die Einführung eines Gebrauchsmusterschutzes auch international gesehen zweckmäßig, zumal Art. 1 Abs 2 PVÜ ausdrücklich auch den Schutz des gewerblichen Eigentums an Gebrauchsmustern vorsieht und dem Verband die wichtigsten Industriestaaten in Europa und Übersee angehören (vgl. Friedl-Schönherr-Thaler, Patent- und Markenrecht 481 f FN 1). Österreich ist gemäß Art 2 PVÜ verpflichtet, den Schutz ausländischer Gebrauchsmuster zu gewährleisten (vgl. Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht¹² Rz 2 zu § Art 2 PVÜ), so daß schon zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen inländischer Unternehmer ein Gebrauchsmusterschutz eingeführt werden sollte.

1.2 Zur Gesetzestechnik im allgemeinen

Der Entwurf lehnt sich mit Recht eng an das geltende Patentgesetz an und folgt damit einer Gesetzestechnik, die sich bereits bei der Schaffung des Halbleiterschutzgesetzes und des Musterschutzgesetzes 1990 bewährt hat. Der Gesetzgeber hat bei der Schaffung des Musterschutzgesetzes 1990 den Weg, immaterialgüterrechtliche Regelungen möglichst zu vereinheitlichen, beibehalten. Das Musterrechtsgesetz verweist weitgehend auf das Patentgesetz. Diese Regelungstechnik entlastet den Gesetzestext und bietet auch ein größeres Maß an Rechtssicherheit (Knittel-Kucsko, Musterschutzgesetz 3).

Das Gebrauchsmusterrecht, dessen historischer, wohl auch jetzt noch weitgehend aktueller Schutzzweck im Schutz der "Erfindungen des kleinen Mannes" liegt, steht dem Patentrecht der Materie nach noch näher als das Musterschutzgesetz, hat aber auch zu diesem enge Beziehungen. Die Regelungstechnik der Verweisung sollte daher noch in einem wesentlich größeren Umfang angewendet werden, als dies bisher im Entwurf geschehen ist. Hiebei bietet sich in erster Linie die Verweisung auf das Patentgesetz an. Soweit aber im Musterschutzgesetz kürzere und der modernen Rechtssprache besser entsprechende Formulierungen gewählt wurden, hätte mit einer Verweisung auf dieses Gesetz an Stelle eines "Volltextes" das Auslangen gefunden werden können. Das gilt zum Teil auch für materiellrechtliche Vorschriften, vor allem aber für verfahrensrechtliche Regelungen, bei denen die Gefahr, daß das Gebot der sinngemäßen Anwendung zu Mißverständnissen bei der Auslegung führt, nicht gegeben ist. Es ist nicht sinnvoll, umfangreiche Paragraphen des PatG und des

MuschG zu übernehmen und hiebei nur die Worte "Patent" und "Muster" gegen das Wort "Gebrauchsmuster" auszutauschen. So bieten sich insbesondere Verweisungen auf § 2 PatG (unter Hinweis auf die geringfügigen Änderungen in Z 3), § 9 MuschG, § 21 PatG, § 30 Abs 1, 2 und 4 MuschG, § 81 PatG, § 163 PatG und § 165 PatG an, um nur einige Beispiele anzuführen.

Der Einwand, daß dadurch die leichte Lesbarkeit des Gesetzes leiden könnte, fällt gegenüber den Vorteilen der Kürze nicht ins Gewicht, weil Patentgesetz und GebrMG wegen ihrer Verwandtschaft in Zukunft voraussichtlich Gegenstand gemeinsamer Bearbeitung für Wissenschaft und Praxis sein werden, wie das heute in der BRD schon weitgehend zutrifft.

2. Zu einzelnen Bestimmungen

2.1 Voraussetzungen des Gebrauchsmusterschutzes

Voraussetzung für den Gebrauchsmusterschutz ist, so wie für den Patentschutz eine Erfindung; der Begriff der Erfindung wird im Gesetz ebensowenig wie im Patentgesetz alter und neuer Fassung und im EPÜ (positiv) definiert. Man wird aber so wie im Patentrecht davon ausgehen können, daß damit die Lösung technischer Aufgaben mit technischen Mitteln gemeint ist. In der Frage der Neuheit und der gewerblichen Anwendbarkeit unterscheiden sich Patent- und Gebrauchsmusterschutz (im wesentlichen) nicht. Während aber das Patentgesetz für die Patentierbarkeit verlangt, daß sich die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist für den Gebrauchsmusterschutz in Anlehnung an die Neufassung des deutschen GebrMG im Jahre 1986 (nur ?) erforderlich,

daß die Erfindung auf einem erfinderischen Schritt beruht. Der Entwurf bringt damit offensichtlich zum Ausdruck, daß für ein Gebrauchsmuster Erfindungsqualität nur in geringerem Maße erforderlich ist als für ein Patent. Das ist auch die Ansicht der deutschen Rechtsprechung, die für Gebrauchsmuster ebenfalls Erfindungshöhe, wenn auch in einem geringeren Ausmaß als beim Patent verlangt (vgl. Benkard aaO Rz 35 ff zu § 1 GebrMG).

Das kommt aber im Entwurf nicht klar zum Ausdruck. Als erfinderische Maßnahme im Sinne des Patentgesetzes wird nur eine neue technische Lehre angesehen, die für den Fachmann nicht naheliegt; das muß aber, will man nicht von einem verschiedenen Erfindungsbegriff des PatG und des künftigen GMG ausgehen, auch für den Begriff des "erfinderischen Schrittes" gelten. Auch die Untergrenze der Erfindung im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes kann somit erst dort ansetzen, wo die fortschrittliche Maßnahme für den Durchschnittsfachmann, der den Stand der Technik kennt, nicht naheliegt. Vor allem im Lichte jener, allerdings anzweifelbaren Rechtsprechung, wonach derzeit in Österreich an die Erfindungshöhe insbesondere bei besonders einfachen Erfindungsgegenständen mangels eines Gebrauchsmusterschutzes kein allzu strenger Maßstab angelegt werden dürfe (BA 2.3.1954, ÖBl 1954, 14; aM Friebel-Pulitzer, Österr. Patentrecht 24 mwN), würde dies zu einer Verschiebung des Maßstabes der Erfindungshöhe für Patente nach oben und damit nicht zu der bezweckten Erleichterung für das "Patent des kleinen Mannes" führen.

Diese Problematik wurde auch in der BRD vor der Neufassung 1986 diskutiert und vorgeschlagen, für die

erfinderische Qualifikation eine äquivalente Weiterentwicklung genügen zu lassen (Benkard⁷ Rz 33), was aber bedeutet, daß Weiterentwicklungen, die auf fachmännischem Können ohne schöpferische Leistungen beruhen, dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich wären, Erfindungsqualität im Sinne des Patentgesetzes also nicht Voraussetzung ist. Das deutsche GebrMG 1986 hat allerdings an der Voraussetzung des Vorliegens einer Erfindung festgehalten.

Dazu kommt, daß der Entwurf - anders als das deutsche Gebrauchsmustergesetz - keine zusätzlichen Kriterien für die Abgrenzung von Patentschutz kennt. Nach dem deutschen Gesetz sind nur Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenstände geschützt, die eine neue Gestaltung, Anordnung, Vorrichtung oder Schaltung aufweisen. Voraussetzung ist aber nach wie vor eine Verkörperung in der Raumform, also - ebenso wie beim "Geschmacksmuster" - das Vorliegen eines "Musters". Der österr. Entwurf geht von diesem Prinzip ab und entwickelt das Gebrauchsmuster zum "kleinen Patent" schlechthin. Wenn es auch zugegebenermaßen sehr schwierig ist, geringere und größere Erfindungshöhe zu definieren, ist doch eine klare Abgrenzung der Schutzvoraussetzungen - mindestens in Materialien - zu fordern. Klarzustellen wird auch sein, ob sich Patent- und Gebrauchsmusterschutz gegenseitig ausschließen sollen oder ob ein Patent und ein Gebrauchsmuster kumulativ angemeldet werden können; daß sich der Erfinder einer patentierbaren Erfindung auf den - wesentlich einfacher und rascher zu erlangenden - Gebrauchsmusterschutz beschränken darf, wie es in der BRD Praxis und offenbar auch in Österreich geplant ist (siehe Erläuterungen zu § 21), besagt ja noch nicht, daß er

auch beide Rechte in Anspruch nehmen darf, was im Fall der Nichtigerklärung des Patentes von Bedeutung sein kann (siehe 3.3).

2.2 Schutz der Programmlogik

Nach § 1 Abs 2 soll auch die Programmlogik, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrundeliegt, als Erfindung im Sinne des § 1 Abs 1 anzusehen sein.

Dieses Vorhaben ist schon deshalb abzulehnen, weil damit bei entsprechender Erfindungshöhe auch die Patentierbarkeit reiner Algorithmen (= Rechenverfahren; Gesamtheit aller Rechenschritte) - etwas anderes ist wohl die Programmlogik grundsätzlich nicht - anerkannt würde, was mit § 1 Abs 2 Z 1 PatG in Widerspruch steht. Vor allem gerät aber das Vorhaben mit dem gesetzlichen Schutz von Computerprogrammen als Sprachwerken auf Grund der Urheberrechtsgesetznovelle 1993 in Widerspruch. Mit diesem Gesetz (RV 596 BlgNR 18. GP und BJA 854 BlgNR 18. GP) wurde die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 14.5.1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (91/250/EWG)

ABlNrL 122 S 4 - durchaus im Einklang mit der herrschenden Lehre - in österreichisches Urheberrecht umgesetzt, werden. Der vorliegende Entwurf erwähnt diese legislativen Maßnahmen mit keinem Wort und erklärt auch nicht, worin der Gebrauchsmusterschutz für die Programmlogik bestehen soll, obwohl der Ausdruck "Computerprogramm" gemäß § 40 a Abs 2 UrhNov 1993 alle Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerprogramms umfaßt. Wie soll der "erfinderische Schritt" einer Programmlogik von der

"geistigen Schöpfung" nach § 40 a Abs 1 UrhG abgegrenzt werden ?

Der mit dem vorliegenden Entwurf beabsichtigte Doppelschutz ist entschieden abzulehnen. Zweckmäßig wäre nur, den Schutz von Computerprogrammen (im Rahmen des UrhG) auf zehn Jahre zu beschränken, da eine Schutzdauer von 70 Jahren für solche Programme völlig unrealistisch ist, doch stehen dem EG-Richtlinien entgegen (vgl RV 596 BlgNR 18. GP 4).

2.3 Zu § 1 Abs 4 des Entwurfes

Die dort vorgenommene sprachliche Änderung gegenüber § 1 Abs 3 PatG ist zwar - für sich gesehen - belanglos, gibt aber wegen der anzustrebenden Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts zu einer grundsätzlichen Bemerkung Anlaß:

Der Entwurf sollte entweder auf das PatG oder das moderne formulierte MuschG verweisen (1.2) oder die sprachliche Form des PatG oder des MuschG beibehalten, um keine Zweifel darüber entstehen zu lassen, ob nicht doch auch eine inhaltliche Änderung beabsichtigt war (daher besser: "..... nur entgegen, soweit für").

2.4 Zu § 4 des Entwurfes

Der § 26 PatG hat so geringe praktische Bedeutung, daß es genügen würde, auf diese Bestimmung, so wie auf §§ 24 und 29 PatG im jetzigen Abs 5 zu verweisen.

2.5 Zu § 5 des Entwurfes

Hier folgt der Entwurf - wie an vielen anderen Stellen - der Diktion des MuschG. Dem Begriff "bereits zur Zeit der Anmeldung" in § 23 Abs 1 PatG entspricht die Diktion "bereits am Prioritätstag" in § 5 Abs 1 MuschG. § 5 des Entwurfes formuliert abweichend: "Bereits vor dem

Prioritätstag", ohne dies zu begründen. Wegen § 903 Satz 1 ABGB und der Fassung des § 3 Abs 1 PatG wird der neuen Formulierung der Vorzug zu geben sein, es sollte jedoch dann auch das PatG (und das MuschG) entsprechend angepaßt werden.

2.6 Zu § 17 Abs 3 des Entwurfes

Hier muß wohl - so wie im § 95 Abs 3 PatG - auch die "Erlangung" (des Gebrauchsmusters) erwähnt werden.

2.7 Zu § 21 und § 27 des Entwurfes

Von besonderem Vorteil ist für den Anmelder, daß er bis zum Ablauf von zwei Monaten ab Zustellung des Recherchenberichts die Umwandlung der Anmeldung in eine Patentanmeldung unter Wahrung der Priorität beantragen kann; die umgekehrte Möglichkeit gewährt § 92 b PatG in der Fassung des Entwurfes.

Unklar ist aber, ob eine Umwandlung auch dann möglich ist, wenn der Anmelder gemäß § 27 des Entwurfes die sofortige, vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Recherchenberichtes unabhängige ("beschleunigte") Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters beantragt hat, so daß der Recherchenbericht in aller Regel der Registrierung nachfolgen wird. Nach dem Wortlaut des § 21 des Entwurfes erscheint dies nicht ausgeschlossen, doch würde in diesem Fall das Vorprüfungsverfahren nach § 99 PatG nach der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters (§ 23 des Entwurfes) liegen; im Fall der Patenterteilung müßte der Gebrauchsmusterschutz außer Kraft treten.

2.8 Zu § 28 des Entwurfes

Der Nichtigkeitsklärung von Gebrauchsmustern wird besondere Bedeutung zukommen, weil eine Vorprüfung auf

Neuheit, erfinderischen Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit und Anspruchsberechtigung nicht stattfindet und auch kein Einspruchsverfahren (§ 102 PatG) vorgesehen ist.

Nicht ganz verständlich ist, warum das Gebrauchsmuster schon allein deshalb für nichtig erklärt werden kann, weil sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht, räumt doch § 19 Abs 3 des Entwurfes dem Anmelder das Recht ein, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung des Recherchenberichtes eine neue Fassung sämtlicher Ansprüche vorzulegen, was in der Regel auch Auswirkungen auf den Gegenstand des Gebrauchsmusters haben wird. Jede Änderung, die keine Einschränkung oder Klarstellung ist, geht streng genommen über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Es müßte doch genügen, die geänderten Ansprüche nur dann unter Nichtigkeitssanktion zu stellen, wenn sie (infolge der vorgenommenen Änderung) in ein prioritätsälteres Recht eingreifen.

2.9 Zu § 41 des Entwurfes

§ 41 setzt die üblichen zivilrechtlichen Sanktionen gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen fest und folgt dabei der Formulierung des § 34 MuschG, übernimmt aber auch - wegen der größeren Sachnähe der Materie zum PatG - die §§ 155 bis 157 PatG. Auch die sinngemäße Anwendung der Beweisregel für Verfahrenspatente (§ 155 PatG) kommt nach der derzeitigen, wohl aber noch überprüfungsbedürftigen Begriffsbestimmung des Gebrauchsmusters in Betracht. Nach der Fassung des deutschen Gebrauchsmustergesetzes sind Verfahren dem

Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich (Benkard aaO Rz 23).

Nach Knittel-Kucsko (MuschG 104) ist der Hinweis auf die vorbeugende Unterlassungsklage eigentlich entbehrlich, weil sich ihre Zulässigkeit schon aus dem sinngemäß anzuwendenden § 147 Abs 1 PatG ergibt. Der derzeitigen Fassung könnte andererseits der Sinn entnommen werden, daß bei der vorbeugenden Unterlassungsklage kein Anspruch auf Urteilsveröffentlichung besteht, während dies nach den §§ 147, 149 PatG jedenfalls möglich ist, obwohl in den Fällen einer bloß vorbeugenden Unterlassungsklage wohl kaum ein Bedürfnis nach Urteilsveröffentlichung bestehen wird.

3. Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Patentgesetz geändert wird

3.1 Allgemeines

Gegen diesen Entwurf, der nur die Anpassung des Patentgesetzes an das beabsichtigte Gebrauchsmustergesetz bezweckt, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.

3.2 Zu § 4 Abs 3 des Entwurfes

Bei der Einfügung des Falles der Abhängigkeit des zu erteilenden Patenten von einem prioritätsälteren Gebrauchsmuster wurde ohne ersichtlichen Grund von der bisherigen Formulierung des § 4 Abs 3 PatG abgewichen. Die Formulierung sollte daher lauten: "..... so ist das angemeldete Patent auf Antrag des Inhabers des prioritätsälteren Schutzrechts mit dem Beisatz zu erteilen, daß es vom prioritätsälteren bestimmt zu bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster abhängig ist (Abhängigkeitserklärung)". Der ältere Rechteinhaber beantragt ja kein Patent, sondern dessen Beschränkung durch den Beisatz.

3.3 Zu § 48 Abs 1 Z 1 PatG

Zu dieser Bestimmung wären Überlegungen anzustellen, ob die mangelnde Patentierbarkeit bloß wegen unzureichender Erfindungshöhe auch dann zur gänzlichen Vernichtung des Schutzrechts führen muß, wenn die Voraussetzungen für den Gebrauchsmusterschutz vorlagen und die zehnjährige Schutzfrist (§ 6 des Entwurfes) noch nicht abgelaufen ist. Das ist insbesondere dann unbillig, wenn der Schutzrechtswerber seine ursprüngliche Gebrauchsmusteranmeldung auf Grund der Ergebnisse des Recherchenberichtes gemäß § 21 des Entwurfes in eine Patentanmeldung umgewandelt hat und ihm dann auf Grund der Ergebnisse der Vorprüfung (§ 99 PatG) - möglicherweise sogar nach Abweisung eines Einspruches (§§ 102 ff PatG) - das Patent erteilt wird, es später aber doch zu einer Nichtigserklärung kommt.

Der auf Nichtigserklärung des Patentes mangels Patentierbarkeit Belangte sollte daher im Nichtigkeitsverfahren das Recht haben, entweder den Antrag zu stellen, daß sein Patent, falls die Voraussetzungen des § 1 Abs 1 PatG fehlen, aber die Voraussetzungen des § 1 Abs 1 GMG vorliegen, für die restliche Schutzdauer nach § 6 des Entwurfes als Gebrauchsmuster aufrecht erhalten wird, oder auf den Patentschutz zu Gunsten des Gebrauchsmusterschutzes zu verzichten.

Es wäre unbillig, wenn der Dritte, der in ein aufrechtes, wenngleich nichtiges Patent eingegriffen hat, überhaupt nicht wegen einer Schutzrechtsverletzung belangt werden könnte, obwohl die Schutzvoraussetzungen für den Gebrauchsmusterschutz vorlagen. Der Vertrauensschutz des

Dritten wird durch eine solche Regelung nicht verletzt, da ja materiell ein Schutzrecht vorlag und auch eingetragen war.

Nach Ablauf der 10jährigen Frist müßte der Belangte immer noch die Möglichkeit der Feststellung haben, daß sein nichtiges Patent bis zum Ablauf der Schutzdauer als Gebrauchsmuster wirksam war. Sollte anerkannt werden, daß ein nichtiges Patent ein wirksames Gebrauchsmuster enthalten kann, aber dennoch keine Vorsorge für ein solches Feststellungsverfahren getroffen werden, so müßte die Frage des Schutzrechts entgegen den Intentionen des § 156 PatG im Rechtsstreit geklärt werden.

Der Entwurf trifft aber auch keine Vorsorge dafür, was zu geschehen hat, wenn der Anmelder seine Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt hat, die Prüfung nach § 99 PatG oder ein Einspruchsverfahren dann doch ergibt, daß nur die Voraussetzungen eines Gebrauchsmusterschutzes, nicht aber der Patentierbarkeit vorlagen.

Den Überlegungen zu diesem Punkt kommt allerdings geringere Bedeutung zu, wenn es möglich sein sollte, Patent und Gebrauchsmuster kumulativ zu beanspruchen.

