



REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESKANZLERAMT

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2
Tel. (0222) 531 15/0
Fernschreib-Nr. 1370-900
DVR: 0000019

GZ 600.088/3-V/5/92

An das
Präsidium des Nationalrates
1010 W i e n

betrifft GESETZENTWURF
Zl. _____ -GE/19_____ B3
Datum: 2. APR. 1993
Verteilt 2. April 1993 *Jan*

Sachbearbeiter

Klappe/Dw

Item 074

Siess

3069

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

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt in der Anlage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu den im Betreff genannten Gesetzesentwürfen.

31. März 1993
Für den Bundeskanzler:
OKRESEK

~~Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:~~



REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESKANZLERAMT

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2
Tel. (0222) 531 15/0
Fernschreib-Nr. 1370-900
DVR: 0000019

GZ 600.088/3-V/5/93

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten
Referat für den
gewerblichen Rechtsschutz

Kohlmarkt 8-10
1014 W i e n

DRINGEND

Sachbearbeiter	Klappe/Dw	Ihre GZ/vom
Siess	2968	1710-GR/92 17. Dezember 1992

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

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zum vorliegenden Gesetzesentwurf wie folgt Stellung:

A) Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz geändert wird:

Zu § 4 Abs. 3:

Um eine Wiederholung der Klausel "in der jeweils geltenden Fassung" zu vermeiden, empfiehlt es sich - sofern dies bisher noch nicht erfolgt ist - folgende Bestimmung in das Patentgesetz aufzunehmen: "Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmung anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden."; Ausnahmen von dieser Bestimmung (beabsichtigte statische Verweisungen) sollten einzeln aufgezählt werden (vgl. Richtlinie 62 der Legistischen Richtlinie 1990).

Im Zusammenhang der einzelnen Bestimmungen erscheint dann die Wiederholung der genannten Klausel entbehrlich.

- 2 -

Zu § 92b:

§ 92b letzter Satz sollte aus sprachlichen Gründen wie folgt lauten:

"Für diese Gebrauchsmusteranwendung gilt als Anmeldetag jener Tag, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist."

Zu § 174 Abs. 3:

Im Sinne der Richtlinie 41 der Legistischen Richtlinien 1990 sollte es in dieser Bestimmung heißen: "... sowie § 102 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. .../1993 treten mit Beginn des vierten auf den Tag der Kundmachung des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. .../1993, folgenden Monats ...".

Diese Formulierungsanregung gilt grundsätzlich auch für § 53 des Entwurfs für ein Gebrauchsmustergesetz.

B) Zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz von Gebrauchsmustern:

Vorbemerkung:

Als Gebrauchsmuster im Sinn des vorliegenden Entwurfs können Erfindungen geschützt werden, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Das Patentamt prüft nach Einlangen der Gebrauchsmusteranmeldung diese "vorerst auf Gesetzmäßigkeit"; diese Prüfung soll offenbar lediglich eine Prüfung auf formelle Mängel umfassen, im Unterschied zum Patentgesetz soll keine materielle Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit erfolgen. Vielmehr kann nach Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters von der Öffentlichkeit bzw.

- 3 -

vom hiezu tatsächlich Berechtigten die Nichtigerklärung, Aberkennung oder Abhängigerklärung des Gebrauchsmusters beantragt werden.

Ob die Vorgangsweise, die Prüfung der Einhaltung der materiellen Voraussetzung für ein Gebrauchsmuster auf den "Rechtsmittelweg" zu "verlagern", aus rechtspolitischer Sicht zweckmäßig erscheint, ist in erster Linie vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten zu beurteilen. Es könnte durch den Wegfall einer "materiellen Prüfung" des Musters durch die Behörde eine höhere Anzahl von Verfahren, die sich gegen ein veröffentlichtes und registriertes Gebrauchsmuster richten, zu erwarten sein.

Zum Titel des Bundesgesetzes:

Entsprechend der Richtlinie 103 der Legistischen Richtlinien 1990 hat die Anführung des Beschußdatums im Titel des Gesetzes zu unterbleiben.

Zu § 1:

Im Lichte des Art. 18 B-VG wäre es wünschenswert, die Umschreibung "auf einem erfinderischen Schritt beruhen" durch eine präzisere Formulierung zu ersetzen. Es erscheint auch fraglich, ob sich aus dieser Umschreibung - so wie dies die Erläuterungen ausführen - klar ergibt, daß die Erfindung im Hinblick auf diese Umschreibung eine geringere "Erfindungsqualität" aufweisen muß als dies für eine Patentierung erforderlich wäre.

Eine präzisere Formulierung erscheint gerade im Hinblick darauf wünschenswert, daß diese Umschreibung ("erfinderischer Schritt") für die Abgrenzung vom Patentgesetz maßgeblich sein soll.

- 4 -

Es erscheint fraglich, ob der Begriff "Programmlogik" hinreichend klar ist, um die Sachverhalte, die diesem Begriff unterstellt werden sollen, zu umschreiben (Art. 18 B-VG). Soferne es sich bei diesem Begriff nicht um einen bekannten Fachausdruck handelt, könnte es empfehlenswert erscheinen, diesen Begriff im Gesetz eingehender zu umschreiben, um Auslegungsfragen bei der Anwendung des Gesetzes hintanzuhalten. Weiters wäre es wünschenswert, in den Erläuterungen anzugeben, aufgrund welcher Erwägungen die "Programmlogik" gemäß § 1 Abs. 2 den Erfindungen gemäß § 1 gleichgestellt werden soll, ganze Programme aber gemäß § 1 Abs. 3 Z 3 nicht den Erfindungen zuzurechnen sind (Art. 7 B-VG).

Zu § 3:

In den Erläuterungen könnte der Vollständigkeit halber angegeben werden, warum eine Regelung, wie sie aus § 3 Abs. 4 des Patentgesetzes 1970 erforderlich ist, nicht in den vorliegenden Entwurf aufgenommen wurde.

Zu § 4:

In Abs. 2 und 5 Bestimmungen wird - wie auch in weiteren anderen Vorschriften des vorliegenden Gesetzentwurfes - eine sinngemäße Anwendung von verschiedenen Bestimmungen des Patentgesetzes angeordnet. Eine "sinngemäße" Anwendung von Rechtsvorschriften darf nach der Richtlinie 59 der Legistischen Richtlinien 1990 - wegen der Unbestimmtheit eines derartigen Verweises - jedoch nicht angeordnet werden; es ist entweder uneingeschränkt auf die anderen Rechtsvorschriften in ihrer bestehenden Fassung zu verweisen oder aber anzugeben, mit welcher Maßgabe sie angewendet werden sollen.

Zu Abs. 5 ist anzumerken, daß im Sinne der Richtlinie 133 der Legistischen Richtlinien 1990 außer beim ersten Zitat eines verwiesenen Bundesgesetzes die Angabe der Fundstelle im Bundesgesetzblatt unterbleiben kann (vgl. in der Folge etwa § 7 Abs. 2).

- 5 -

Zu § 6:

Im Interesse der Verständlichkeit könnte in diese Bestimmung folgende Formulierung aufgenommen werden: "... und endet nach Maßgabe des § 12 spätestens ...".

Zu § 9:

Es sollte geprüft werden, ob es - im Interesse der Klarheit - im letzten Halbsatz nicht heißen sollte: "rechtlich vorzugehen"; weiters fällt auf, daß der Begriff "Schutzrecht" in den vorherigen Bestimmungen des Entwurfs offenbar nicht verwendet wird (§ 4 etwa trägt die Überschrift "Wirkung" und spricht in seinem Abs. 2 vom "Schutzbereich", § 5 trägt die Überschrift "Vorbenützerrecht"); im Interesse der Klarheit sollte versucht werden, den Wortgebrauch im vorliegenden Entwurf möglichst einheitlich zu gestalten (vgl. Richtlinie 1 bis 10 der Legistischen Richtlinien 1990).

Zu § 12:

Aus sprachlichen Gründen sollte es in Abs. 2, zweite Zeile heißen: "(Einschränkung des Verzichts)".

Zu § 15:

Es wird nicht übersehen, daß eine vergleichbare Regelung im § 92 des Patentgesetzes 1970 enthalten ist. Im Lichte des Art. 18 Abs. 2 B-VG ist aber auf folgendes aufmerksam zu machen: Der Inhalt der Anmeldung ist offenbar im § 14 eingehend geregelt. Die aus § 15 ersichtlichen Tatbestandselemente geben offenbar keine Grundlage dafür ab, im Wege einer Verordnung Teile des Inhalts einer Anmeldung vorzuschreiben, die im § 14 nicht bereits enthalten sind (eine derartige Ergänzung eines Gesetzes würde auch mit dem Charakter einer Durchführungsverordnung gemäß Art. 18 Abs. 2 B-VG in einem Spannungsverhältnis stehen). Es wird daher empfohlen, die Formulierung des § 15 zu überdenken.

- 6 -

Zu § 16:

Es wäre zu prüfen, ob eine dem § 93 Abs. 3 Patentgesetz analoge Regelung (Behebung einer mangelhaften Anmeldung und deren Wirkung) normiert werden sollte.

Zu § 18:

Im Hinblick darauf, daß es sich auch bei der Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung gemäß § 18 nicht relevant sein sollen, um gesetzlich geregelte Gegenstände handelt, wäre es wünschenswert den Begriff "Gesetzmäßigkeitsprüfung" durch einen treffenderen Ausdruck - der die vom § 18 erfaßte Übereinstimmung der Anmeldung mit den gesetzlichen Regelungen über Form und Inhalt erfaßt - zu ersetzen.

Zu § 19:

In Abs. 1 sollte (betreffend die zweite Zeile dieser Regelung) festgelegt werden, nach welchem Beurteilungsmaßstab "keine Bedenken" bestehen dürfen (Art. 18 B-VG); dies könnte auch durch einen entsprechenden Verweis (etwa auf § 18 des Entwurfs) näher geregelt werden.

Im Interesse der klaren Regelung könnte in Abs. 3 das Wort "möglichst" entfallen und - im Sinne der Erläuterungen zu dieser Bestimmung - durch eine Regelung ersetzt werden, die eine Verlängerung der sechsmonatigen Frist regelt.

Zu § 21:

§ 21 zweiter Satz sollte wie folgt lauten (vgl. die Bemerkung zu § 92b des Patentgesetzes unter Punkt A):

- 7 -

"Für diese Patentanmeldung gilt als Anmeldetag jener Tag, an dem die Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist."

Zu § 22:

Aus legistischer Sicht erscheint es wünschenswert, anstelle von in Klammern gesetzten Verweisen in der Formulierung der Regelung die Beziehung zur verwiesenen Bestimmung klarzustellen; so sollte es etwa anstelle von "(§ 18)" heißen: "gemäß § 18" (vgl. Richtlinie 57 der Legistischen Richtlinie 1990).

Zu § 23:

Aus den Erläuterungen zu dieser Bestimmung ergibt sich, daß die Eintragung des Gebrauchsmusters im Gebrauchsmusterregister deklarativ ist. Im § 32 Abs. 1 des vorliegenden Entwurfs wird geregelt, daß dingliche Rechte an Gebrauchsmustern sowie das Gebrauchsmuster selbst im Fall seiner Übertragung mit der Eintragung in das Gebrauchsmusterregister erworben werden; im Zusammenhang mit dem § 32 Abs. 1 erscheint daher die Eintragung des Gebrauchsmusters im Gebrauchsmusterregister konstitutiv. Die Erläuterungen sollten daher im Lichte des § 32 überdacht werden.

Zu § 25:

Der Ausdruck "öffentlich-rechtliche Institutionen" in Abs. 2 erscheint unklar und sollte durch eine klarere Umschreibung ersetzt werden (der Begriff "Einrichtung" wäre zudem dem Begriff "Institution" vorzuziehen).

Zu § 28:

Es fällt auf, daß § 48 Abs. 3 des Patentgesetzes eine Wirkung einer rechtskräftigen Nichtigkeitserklärung "auf den

- 8 -

Anmeldetag" vorsieht; diese Formulierung könnte aus praktischen Gründen zweckmäßiger erscheinen, als die aus § 28 Abs. 3 ersichtliche Textierung "als von Anfang an nicht eingetreten". Die genannte Textierung in Abs. 3 sollte daher nochmals überdacht werden.

Zu § 31:

Im Zusammenhang mit dem Recht auf Ausstellung eines beglaubigten Registerauszugs gemäß Abs. 2 stellt sich die Frage, ob für die Ausstellung eines Registerauszugs ein Kostenersatz zu leisten ist.

Zu den Erläuterungen ist festzuhalten, daß § 31 Abs. 1 offenbar die Verpflichtung enthält, im Register gewisse Eintragungen vorzunehmen; die Umschreibung "weitere zulässige Eintragungen" scheint diesen Verpflichtungscharakter nicht hinreichend zum Ausdruck zu bringen.

Soll eine bestimmte Veröffentlichung lediglich deklarativen Charakter tragen, so sollte dies ausdrücklich angeordnet werden.

Zu § 34:

Im Zusammenhang mit Abs. 3 dieser Bestimmung stellt sich die Frage, welche rechtliche Wirkung eine "Äußerung" eines rechtskundigen Mitglieds haben soll. Es wäre zu prüfen, ob es im Interesse der Klarheit nicht heißen sollte, daß das rechtskundige Mitglied zu hören ist.

Zu § 35:

Es wird nicht übersehen, daß der Wortlaut des Abs. 2 teilweise dem § 71 Abs. 3 des Patentgesetzes entspricht; es stellt sich aber dennoch die Frage, wodurch sich "unzulässige Beschwerden" von "Beschwerden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen" rechtlich unterscheiden. Im Interesse der Klarheit

- 9 -

sollte geprüft werden, ob diese Regelung nicht präziser gestaltet werden kann.

Ferner sollte geprüft werden, ob die zum Schluß des Abs. 2 getroffene Regelung, daß eine Zurückweisung wegen Formgebrechen erst erfolgen darf, "nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist", noch weiter präzisierungsbedürftig erscheint (so könnte etwa angeordnet werden, daß nach Verstreichen einer zur Behebung der Mängel gesetzten Nachfrist eine Zurückweisung erfolgen soll; vgl. § 13 Abs. 3 AVG).

Im Zusammenhang mit Abs. 5 sollte überlegt werden, ob eine nähere Regelung im Gesetz über den Inhalt und Zweck einer Zwischenentscheidung erforderlich erscheint. Im Hinblick auf mit diesem Begriff verbundene Rechtsfolgen [etwa betreffend den Verfahrensgang, die Zusammensetzung der Behörde (vgl. Art. 83 B-VG) oder die Rechtsmittelmöglichkeit] ist es wünschenswert, daß diesem Begriff schon aufgrund des Gesetzes ein klarer Inhalt zukommt. Jedenfalls könnte in die Erläuterungen eine Erklärung - so wie auch zur allgemeinen rechtlichen Gestaltung des Verfahrens vor dem Patentamt - aufgenommen werden.

Zu § 37:

Die Ausführungen zur "Zwischenentscheidung" im Zusammenhang mit § 35 treffen auch auf die in Abs. 3 genannten "vorbereitenden Verfügungen" zu.

Zu § 38:

Im Zusammenhang mit Abs. 4 stellt sich die Frage, ob die Anfertigung von Kopien bzw. die Beglaubigung durch das Patentamt gegen den Ersatz von Kosten erfolgen soll. Ist dies der Fall, müßte - sofern für einen Kostenersatz nicht bereits eine besondere gesetzliche Regelung vorhanden ist - eine solche Regelung geschaffen werden. Weiters wäre es zweckmäßig, auf diese Frage in den Erläuterungen näher einzugehen.

- 10 -

Zu § 39:

Im Zusammenhang mit Abs. 1 und 4 ist auf folgendes aufmerksam zu machen:

Gemäß Abs. 1 muß eine Person, die als Vertreter in Angelegenheiten des Gebrauchsmusterschutzes vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat einschreitet, einen Wohnsitz im Inland haben.

Diese Vorschrift stellt eine Schlechterbehandlung von Unternehmern anderer EWR-Vertragsparteien gegenüber österreichischen Unternehmern dar. Gemäß Art. 4 des EWR-Abkommens ist jedoch grundsätzlich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Anwendungsbereich des EWR-Abkommens verboten. Insbesondere könnte eine solche Regelung als unzulässige Einschränkung der Freiheit des Warenverkehrs sowie der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs angesehen werden, weil dadurch die Teilnahme ausländischer Unternehmer am österreichischen Markt erschwert wird. Es wird daher angeregt Abs. 1 erster Satz wie folgt zu formulieren: "... muß seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens haben."

In Abs. 1 erscheint weiters unklar, ob durch das Wort "allerdings" für Rechtsanwälte und Patentanwälte das Erfordernis eines Wohnsitzes im Inland nicht gelten soll. Die Regelung wäre auch diesbezüglich zu überprüfen.

Gemäß Abs. 4 des vorliegenden Entwurfs muß eine Person, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt vertreten sein.

Für den Fall des Inkrafttretens des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum steht auch diese Regelung mit diesem Abkommen in einem Spannungsverhältnis. Zur Begründung ist auf die Ausführungen zu Abs. 1 zu verweisen. Darüber hinaus ist folgendes festzuhalten:

- 11 -

Allgemeiner Maßstab für die rechtliche Beurteilung der gegenständlichen Frage sind unter EG-rechtlichem Gesichtspunkt die Art. 30 und 36 des EWG-Vertrages, das entspricht den Art. 11 und 13 des EWR-Abkommens (Hauptabkommen).

In diesem Zusammenhang ist auf das Urteil des Gerichtshofes der EG vom 2. März 1983 in der Rechtssache 155/82 (Slg. 1983, S. 531 ff) hinzuweisen. In diesem Urteil hat der Gerichtshof entschieden, daß ein Mitgliedsstaat gegen seine Verpflichtungen aus den Art. 30ff des EWG-Vertrages verstößen hat, indem er es für die Zulassung oder Genehmigung von bestimmten Pflanzenschutzmitteln in einer nationalen Vorschrift zwingend vorgeschrieben hat, daß ein diesbezüglicher Antrag von einer in diesem Mitgliedstaat ansässigen Person, die für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels, sei es als Hersteller, Einführer, Eigentümer oder Konzessionsinhaber verantwortlich ist, zu stellen ist und dafür kein zwingendes Erfordernis im Sinne des Art. 36 des EWG-Vertrages glaubhaft machen konnte.

Das zitierte Urteil sowie das vom Gerichtshof der EG in ähnlichen Fällen angewendete "Prüfungsschema" für die Beurteilung, ob eine einzelstaatliche Maßnahme als Handelshemmnis anzusehen ist oder nicht (siehe dazu: Matthies, Art. 30, Rn. 29, in: Grabitz (Hrsg), Kommentar zum EWG-Vertrag), lassen folgenden Schluß zu: das nach der Judikatur als Rechtfertigung für eine solche einzelstaatliche Maßnahme notwendige "zwingende Erfordernis" dürfte in aller Regel fehlen. Sofern ein solches zwingendes Erfordernis im vorliegenden Fall nicht begründet werden kann, könnte es in Abs. 4 daher heißen: "Wer weder Wohnsitz noch Niederlassung im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens hat,".

Im Zusammenhang mit den eben angestellten Überlegungen wird auch empfohlen, die Rechtslage in den Mitgliedstaaten der EG - etwa auch im Zusammenhang mit der Annahme eines "zwingenden Erfordernisses" zu prüfen.

- 12 -

Zu § 41:

Im Lichte des Art. 18 B-VG wäre es erforderlich, klar zu regeln, in welchen Rechten eine Verletzung eingetreten sein muß, damit die in § 41 vorgesehenen Ansprüche aus einer derartigen Rechtsverletzung gegeben sind (auch § 147 des Patentgesetzes trifft in diesem Zusammenhang eine klarere Regelung).

§ 41 sollte daher entsprechend überarbeitet werden.

Zu § 42:

Die Anmerkung zu § 41 gilt auch für den aus § 42 Abs. 1 ersichtlichen Straftatbestand. Gemäß Richtlinie 89 der Legistischen Richtlinien 1990 sind Gebote und Verbote, deren Nichtbeachtung mit Strafe bedroht ist, im einzelnen zu bezeichnen; die Formulierung "Wer ein Gebrauchsmuster verletzt" sollte daher durch eine präzisere Formulierung der Umstände, deren Verletzung mit Strafe bedroht ist, ersetzt werden (im vorliegenden Zusammenhang wird nicht übersehen, daß im § 159 des Patentgesetzes das Tatbild ähnlich formuliert ["Wer ein Patent verletzt"] wie § 42 Abs. 1 des vorliegenden Entwurfs).

Zu § 46:

In Abs. 3 sollte es heißen: "eines Gebrauchsmusters gemäß § 27".

Zu § 47:

Es wäre zu prüfen, ob die aus Abs. 7 ersichtliche Formulierung "wenn es sonst vor Fälligkeit in Wegfall kommt" nicht durch eine präzisere Formulierung ersetzt werden sollte; eine andere Formulierung könnte auch aus sprachlichen Gründen wünschenswert erscheinen.

- 13 -

Zu § 54:

In der im Entwurf vorliegenden Bestimmung wird nicht nur auf Bestimmungen des Entwurfs, sondern auch auf Bestimmungen des Patentgesetzes abgestellt. Die Nennung von Bestimmungen des Patentgesetzes erfolgt offenbar dann, wenn in der Bestimmung des Entwurfs auf die genannten Regelungen des Patentgesetzes verwiesen wird.

Im Hinblick darauf, daß ein "sinngemäßer" Verweis auf Bestimmungen des Patentgesetzes im vorliegenden Entwurf aus legistischer Sicht nicht vorgenommen werden sollte, sollte auch die Vollziehungsklausel entsprechend geändert werden.

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium des Nationalrates übermittelt.

31. März 1993
Für den Bundeskanzler:
OKRESEK

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

