

## **Vorblatt**

**Probleme:**

Die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist umzusetzen.

**Inhalt und Ziele:**

Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen durch eine Novelle des Patentgesetzes, des Patentverträge-Einführungsgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes und des Sortenschutzgesetzes 2001.

**Alternativen:**

Keine.

**Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:**

Der Entwurf soll zur Rechtssicherheit im Bereich des Patentrechts beitragen und Unzulänglichkeiten, die sich bisher als Investitionshindernis ausgewirkt haben, beseitigen. Dies liegt sowohl im Interesse der Beschäftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Vollziehung des Gesetzes ist mit keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen verbunden.

Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht belastet.

**Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:**

Der Entwurf dient der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht.

## Erläuterungen

### Allgemeiner Teil

#### **Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:**

Die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Calex Nr. 398 L 0044) (im folgenden Biotechnologie-Richtlinie) wäre bis 30. Juli 2000 umzusetzen gewesen. Die Regierungsvorlage Patentrechts- und Gebührennovelle 2000 (106 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen), die die Umsetzung der Richtlinie vorsah, wurde in der XXI. GP nicht behandelt.

Die übrigen Regelungen, die die seinerzeitige Regierungsvorlage vorgesehen hat, sind Gegenstand eines gesonderten Entwurfs (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004).

Der vorliegende Entwurf enthält nunmehr ausschließlich die Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie. Es liegt bereits eine Klage der Europäischen Kommission gegen Österreich wegen Nichtumsetzung der Richtlinie vor.

Der Verabschiedung der Biotechnologie-Richtlinie im Jahr 1998 waren knapp zehnjährige Beratungen in der Materie vorausgegangen. Das Europäische Parlament hat mit großer Mehrheit für die Verabschiedung der Richtlinie votiert. Im Rat haben nur die Niederlande gegen die Annahme der Richtlinie gestimmt; Italien und Belgien haben sich der Stimme enthalten. Die Niederlande haben im Dezember 1998 eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof erhoben, der sich Italien angeschlossen hat. Die Klage hatte aber keine aufschiebende Wirkung und berührte die Verpflichtung zur rechtzeitigen Umsetzung der Richtlinie nicht. Mit Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 9. Oktober 2001 wurde die Klage in allen Punkten verworfen.

Im Oktober 2001 hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt um eine Stellungnahme zur Frage der innerstaatlichen Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie ersucht. Mit Beschluss vom 6. März 2002 kam die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt zum Ergebnis, dass die innerstaatliche Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie in Österreich auch aus ethischer Sicht wichtig ist.

Ziel der Biotechnologie-Richtlinie ist es, gemeinschaftsweit harmonisierte Regelungen für die Patentierung von Innovationen auf dem Gebiet der belebten Natur festzuschreiben. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Praxis und Rechtsprechung auf diesem Gebiet innerhalb der Gemeinschaft auseinanderentwickeln (vgl Erwägungsgründe 5 bis 7 der Biotechnologie-Richtlinie). Vor dem Hintergrund, dass Biotechnologie und Gentechnik als Zukunftstechnologien anzusehen sind, soll eine harmonisierte und gemeinschaftsweite Festschreibung von Regelungen zu Patentierung derartiger Innovationen dem Fortbestehen von Handelsschranken oder dem Entstehen neuer Beeinträchtigungen des Funktionierens des Binnenmarktes entgegenwirken. Ziel der Richtlinie und des vorliegenden Entwurfs ist es aber auch, eindeutige Vorschriften zu den Patentierungsverbote im Zusammenhang mit biotechnologischen Erfindungen in das Patentgesetz aufzunehmen.

Mit der Richtlinie ist kein neues Patentrecht für biotechnologische Erfindungen geschaffen worden. Der Grundsatz, dass Erfindungen auch dann patentiert werden können, wenn sie sich auf biologisches Material beziehen, ist bereits seit langem anerkannt. Die Biotechnologie-Richtlinie stellt in ihrem 8. Erwägungsgrund ausdrücklich klar, dass der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen nicht die Einführung eines besonderen Rechts erfordert, das an die Stelle des nationalen Patentrechtes tritt, sondern dass das nationale Patentrecht die wesentliche Grundlage für den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen ist. Die Umsetzung dient daher vor allem der Konkretisierung und Auslegung der geltenden Bestimmungen.

Mit dem Entwurf wird - wie seinerzeit in der Regierungsvorlage Patentrechts- und Gebührennovelle 2000 - vorgeschlagen, die Bestimmungen der Richtlinie weitgehend wörtlich umzusetzen. Dafür spricht, dass sämtliche Bestimmungen der Biotechnologie-Richtlinie das Ergebnis langer und intensiver Beratungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat sind. Um aber die Bedeutung ethischer Grenzziehungen bei der Patentierung hervorzuheben, wird nunmehr der Katalog der Patentierungsverbote unter Berücksichtigung der Erwägungsgründe der Biotechnologie-Richtlinie präziser und umfassender formuliert. Wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Bestimmung des ordre public in Österreich wird auch ein ausdrücklicher Hinweis auf die tragenden Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes eingefügt.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Patentinhaber mit einem Patent das daraus entspringende Recht erwirbt, anderen die Benutzung seiner Erfindung für die Dauer der Patentlaufzeit zu

untersagen, es entsteht durch die Patentierung aber kein Ausübungsrecht des Patentinhabers. Ist die Verwendung der Erfindung durch Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift verboten, darf der Patentinhaber selbst die Erfindung nicht verwerten, solange das Verbot besteht.

Der Entwurf geht – wie auch der Erwägungsgrund 26 der Biotechnologie-Richtlinie – davon aus, dass im Fall der Entnahme von biologischem Material – im Regelfall im klinischen Bereich – der Betroffene nach Inkennisssetzung und vorher freiwillig zugestimmt hat. Dies ist nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften sichergestellt, etwa durch Regelungen im Gesundheitsrecht und im Strafrecht. Soweit hier in bestimmten Bereichen Vollzugsdefizite bestehen sollten, muss ihnen ebendort entgegengetreten werden. Es handelt sich insoweit nicht um eine Frage des Patentrechts. Auch der Europäische Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang betont, dass sich die Biotechnologie-Richtlinie mit der Erteilung von Patenten befasst und deren Anwendungsbereich sich daher nicht auf Vorgänge vor der Erteilung erstreckt.

Erwägungsgrund 27 der Biotechnologie-Richtlinie sieht vor, dass eine Patentanmeldung, die eine Erfindung betreffend biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand hat, Angaben zum geographischen Herkunftsorthis des Materials umfassen sollte, falls dieser bekannt ist. Die 5. Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt hat im Mai 2000 zum Thema „Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich“ eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich des Themas mit Blick auf die Entwicklung von Internationalen Richtlinien für einen Umgang mit genetischen Ressourcen, der den Zielen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt entspricht, annehmen wird. Ebenso beschäftigt sich eine Sachverständigengruppe der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) mit dieser Fragestellung. Die Ergebnisse dieser internationalen Verhandlungen sind bei einer späteren Revision der Biotechnologie-Richtlinie und des Patentgesetzes entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur Umsetzung des Erwägungsgrundes 27 zum derzeitigen Zeitpunkt besteht nicht. Hinzu kommt, dass der Erwägungsgrund 27 selbst vorsieht, dass die Prüfung der Patentanmeldungen und die Gültigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente von der Angabe des Herkunftsorthis unberührt bleibt.

Das Gesetzesvorhaben unterliegt gemäß Art 1 Abs. 1 der Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus, BGBI. I Nr. 35/1999, dem genannten Konsultationsmechanismus. Die Befassung der in Art. 1 Abs. 1 der Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus benannten Stellen ist im Rahmen des Begutachtungsverfahrens zur Regierungsvorlage Patentrechts- und Gebührennovelle 2000 erfolgt, ein Verlangen nach Art. 2 Abs. 1 der Vereinbarung nach Verhandlungen im Konsultationsgremium wurde seinerzeit nicht gestellt.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Änderung der materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Bestimmungen ist mit keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen verbunden.

#### **Kompetenzgrundlage:**

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG.

## **Besonderer Teil**

### **Artikel I**

#### **Änderung des Patentgesetzes 1970**

##### **Zu Art. I Z 1 (§ 1 Abs. 2 bis 4):**

Die in der Biotechnologie-Richtlinie festgelegten Grundsätze über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen basieren auf den geltenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und reflektieren im wesentlichen die Praxis, die das Europäische Patentamt und seine Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPÜ entwickelt haben. Das österreichische Patentgesetz trägt den Anforderungen der Biotechnologie-Richtlinie im wesentlichen insofern schon Rechnung, als seine materiellrechtlichen Bestimmungen bereits durch die Patentrechtsnovelle 1984, BGBI. Nr. 234, und - auf Grund der Verpflichtungen des EWR-Abkommens - mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994, BGBI. Nr. 634/1994, vollständig an jene des EPÜ angepasst wurden. Zur Sicherstellung der richtlinienkonformen Auslegung des Patentgesetzes sind aber einige Klarstellungen und Ergänzungen vorzunehmen.

§ 1 Abs. 2, mit dem Art. 3 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie umgesetzt wird, dient einer solchen Klarstellung. Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, können auch dann patentiert werden, wenn sie sich auf biologisches Material beziehen. Es wird dadurch keine neue Kategorie von patentierbaren Erfindun-

gen geschaffen, sondern lediglich der Grundsatz bekräftigt, dass Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie bereits nach geltendem Recht patentierbar sind. In diesem Zusammenhang wird auch die im Art. 2 Abs. 1 lit. a der Biotechnologie-Richtlinie festgelegte Definition des „biologischen Materials“ in das nationale Recht übernommen.

§ 1 Abs. 2 Z 1 dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie. In Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen des Patentgesetzes und der bisherigen Praxis wird ausdrücklich klargestellt, dass biologisches Material auch dann patentierbar sein kann, wenn es in der Natur bereits vor kommt. Die bloße Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorhanden ist, hindert noch nicht dessen Patentierung. Schon die bisherige Auffassung geht dahin, dass derjenige, der erstmals mit technischen Mitteln einen bisher nicht bekannten Naturstoff isoliert und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, keine bloße Entdeckung – die nicht patentierbar wäre –, sondern eine Erfindung gemacht hat, wenn eine praktische Verwertungsmöglichkeit für den Stoff angegeben werden kann. Selbstverständlich müssen neben der Neuheit der Erfindung auch die weiteren allgemeinen Kriterien für die Patentierung vorliegen, nämlich die erforderliche Tätigkeit und die gewerbliche Anwendbarkeit. Unter diesen Voraussetzungen kann sich das Patent auch auf den neu gefundenen Stoff beziehen, denn der Naturstoff hat in dieser Form bis dahin nicht existiert. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Gegenstände, in denen der Stoff in seiner natürlichen Form enthalten ist, patentgeschützt sind.

Gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 und 3, der Art. 5 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie entspricht, können der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile keine Erfindungen darstellen. Dies gilt auch ohne diese ausdrückliche Vorschrift: Nur Erfindungen, nicht aber bloße Entdeckungen sind patentierbar. Die Patentierung des menschlichen Körpers würde zudem an dem grundsätzlichen Patentierungsverbot bei Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung (§ 2 Abs. 1 Z 1) scheitern. Durch die nunmehrige Fassung des Gesetzesstextes wird dieser ethische Grundsatz besonders hervorgehoben.

Im Art. 5 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie wird die Abgrenzung zwischen einer Erfindung und einer Entdeckung bei der Patentierung von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen verdeutlicht. Isolierte oder durch technische Verfahren gewonnene Bestandteile des menschlichen Körpers, zu denen auch Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen gehören, können patentierbare Erfindungen darstellen. Auf solche Weise hergestellte Bestandteile werden daher gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 auch dann als patentierbare Erfindung angesehen, wenn sie in ihrem Aufbau natürlich vorkommenden Bestandteilen entsprechen.

Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthält jedoch keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Somit kann eine Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens in seiner natürlichen Umgebung nicht Gegenstand einer Aneignung sein. Das Ergebnis von Arbeiten an Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher Gene kann nur dann zur Erteilung eines Patentes führen, wenn die Anmeldung die Beschreibung der Sequenzierung, die zur Erfindung geführt hat und die gewerbliche Anwendung umfasst, die das Ziel der Arbeiten ist. Dem § 89a kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu.

Die Erteilungsvoraussetzungen müssen vom Patentprüfer in jedem Einzelfall genau geprüft werden. Die Beschreibung der Funktion ist das wesentliche Kriterium für den Patentprüfer, um den zum Patent angemeldeten Genabschnitt bestimmen zu können. Daher hat eine möglichst enge und präzise Funktionszuordnung zu erfolgen. An Hand der Funktionsbeschreibung muss der Patentprüfer das Patent auf den Teil des angemeldeten Gens, der für die beschriebene Funktion wesentlich ist, beschränken und die angemeldeten, aber für die Funktion nicht benötigten Genabschnitte vom Patentschutz ausnehmen. Damit werden Überlappungen (vgl. den Erwägungsgrund 25 der Richtlinie) weitestgehend vermieden. Während nach dem bisher geltenden Recht eher allgemeine Angaben zur gewerblichen Verwertbarkeit, die im Laufe des Patentverfahrens ergänzt werden können, ausreichen, schafft die Richtlinie mit dieser neuen Patentierungsvoraussetzung der konkreten Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit eine für den Stoffs chutz im Bereich von Genen wesentliche Ergänzung des geltenden Patentrechts.

Durch das Konkretisierungsgebot – mit den erhöhten Anforderungen an eine möglichst präzise Eingrenzung des Patentschutzes bei Anmeldungen, die Genabschnitte betreffen, – werden im Ergebnis Fälle, in denen einem bereits patentgeschützten Genabschnitt einer weitere patentfähige Funktion zugeordnet werden kann, für deren Nutzung dann dem Erstanmelder eine Lizenzgebühr zu zahlen wäre, nur noch in sehr geringem Maße auftreten.

Das allgemeine Patentrecht, das einen Stoffs chutz bereits vorsieht, soll durch die Biotechnologie-Richtlinie nicht verändert werden. Insoweit besteht auch eine Bindung durch das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (WTO-TRIPS-Übereinkommen).

Der Inhaber eines Stoffschutzpatentes kann einem Dritten die Verwertung der Erfindung nur verbieten, wenn sie betriebsmäßig erfolgt. Dies bedeutet, dass die Forschung mit dem patentgeschützten Stoff nicht verhindert werden kann.

Aus den genannten Bestimmungen in ihrem Zusammenhang ergibt sich, dass das Patentrecht in Bezug auf lebende Materie menschlichen Ursprungs so streng gefasst wird, dass der menschliche Körper tatsächlich unverfügbar und unveräußerlich bleibt und somit die Menschenwürde gewahrt wird. Bestandteile des menschlichen Körpers sind als solche ebenso wenig patentierbar und ihre Entdeckung kann nicht geschützt werden. Gegenstand einer Patentanmeldung können nur Erfindungen sein, die einen natürlichen Bestandteil mit einem technischen Verfahren verknüpfen, durch das dieser im Hinblick auf eine gewerbliche Anwendung isoliert oder reproduziert werden kann.

§ 1 Abs. 3 Z 1 entspricht dem bisherigen § 1 Abs. 2 Z 1. § 1 Abs. 3 Z 4 bis 6 entspricht dem bisherigen § 1 Abs. 2 Z 2 bis 4.

Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung Abs. 4. In ihm werden lediglich Bezugnahmen angepasst.

#### **Zu Art. I Z 2 (§ 2):**

§ 2 Abs. 1 Z 1 lit. a bis e zählt eine Reihe von Gegenständen auf, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Die Aufzählung ist demonstrativ und als eine Konkretisierung der Begriffe „öffentliche Ordnung“ und „gute Sitten“ zu verstehen. Die lit. a und b entsprechen wörtlich Art. 6 Abs. 2 lit. a und b der Biotechnologie-Richtlinie. In der lit. c wird Art. 6 Abs. 2 lit. c der Biotechnologie-Richtlinie umgesetzt, wobei aber generell die Verwendung von menschlichen Embryonen von der Patentierung ausgeschlossen wird. In der lit. d wird eine Ausnahme explizit angeführt, die laut Erwägungsgrund 38 der Richtlinie unter den Tatbestand des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten einzuordnen ist. Lit. e entspricht wörtlich Art. 6 Abs. 2 lit. d der Richtlinie.

§ 2 Abs. 2 berührt nicht den schon nach der derzeitigen Rechtslage bestehenden Patentierungsausschluss für Pflanzensorten und Tierrassen (bzw. Tierarten in der deutschen Terminologie). § 2 Abs. 2 übernimmt die Definition des Begriffs „Pflanzensorte“ aus Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, die nach Art. 2 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie verbindlich ist. „Pflanzensorte“ ist demnach jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind,

- durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert,
- zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und
- in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann.

In Entsprechung des Art. 2 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie wird im Abs. 2 nunmehr näher festgelegt, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren „im wesentlichen biologisch“ ist. Es wird klargestellt, dass nur Züchtungsverfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, von der Patentierung ausgeschlossen sind.

In § 2 Abs. 2 wird klargestellt, dass Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, patentiert werden können, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Diese Bestimmung entspricht wörtlich Art. 4 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie. Diese Regelung bedeutet insbesondere, dass Erfindungen, die nur ein Gen einer Gesamtheit betreffen, die größer als eine Pflanzensorte ist, patentiert werden können. Erfindungen betreffend genetische Veränderungen mit größerem Anwendungsbereich als lediglich von Pflanzensorten oder Tierrassen können somit patentierbar sein. Erfolgt eine Patentierung, dann sind die erfindungswesentlichen Merkmale geschützt, nicht jedoch die gesamte Pflanze oder das Tier. Auch hier gilt der allgemeine Grundsatz, dass durch die Patentierung keine Eigentumsrechte an Pflanzen und Tieren begründet werden, sondern dem Patentinhaber lediglich ein Ausschließungsrecht gegen unberechtigte Verwendung der Erfindung durch Dritte gewährt wird.

Schon im bisherigen § 2 Z 3 war die Patentierbarkeit von Mikroorganismen als solchen sowie von mikrobiologischen Verfahren und von mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnissen vorgesehen. Im nunmehrigen § 2 Abs. 2 wird entsprechend Art. 4 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie der Grundsatz bekräftigt, dass mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse patentierbar sind, wobei die Definition des „mikrobiologischen Verfahrens“ aus Art. 2 Abs. 1 lit. b der Biotechnologie-Richtlinie übernommen wird. Zu beachten ist aber, dass Sachansprüche auf Pflan-

zensorten und Tierrassen auch dann nicht gewährbar sind, wenn die Sorte oder Rasse mikrobiologisch erzeugt wird.

Die Erteilungsvoraussetzungen müssen vom Patentprüfer in jedem Einzelfall genau geprüft werden, wo bei in diesem Zusammenhang den Prüfrichtlinien, die vom Prüfer zu beachten sind, besondere Bedeutung zukommt. Vom Anmelder ist eine klare Beschreibung der Erfindung vorzulegen, der Patentprüfer hat darauf zu achten, dass § 91 Abs. 1 vom Anmelder sorgfältig beachtet wird, wonach die Patentansprüche genau und in unterscheidender Weise angeben müssen, wofür Schutz begehrt wird. Erforderlichenfalls hat der Prüfer gemäß § 99 Abs. 3 einen Sachverständigen (z.B. in Fragen betreffend den Sortenschutz von der Agentur für Gesundheit und Ernährung bzw. betreffend das Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom Umweltbundesamt) beizuziehen.

Durch die Möglichkeiten des Einspruchs und der Nichtigerklärung ist sichergestellt, dass die Entscheidungen des Patentamtes einer ständigen Kontrolle auf Vereinbarkeit mit den Erteilungsvoraussetzungen unterzogen werden können.

Im Abs. 3 wird – betreffend die Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis c ausdrücklich auf das Fortpflanzungsmedizingesetz Bezug genommen. Grundsätzlich obliegt es der Rechtsprechung, flexibel in den jeweiligen Einzelfällen die Erfindungen zu identifizieren, deren gewerbliche Verwertung gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößen würde. Wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Bestimmung des ordre public in Österreich ist ein ausdrücklicher Hinweis auf die Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes aufgenommen worden.

**Zu Art. I Z 3 (§ 3 Abs. 3):**

In Abs. 3 ist eine Änderung der Zitierung erforderlich, weil die die medizinischen Verfahren betreffende Regelung nunmehr im § 2 Abs. 1 Z 2 enthalten ist.

**Zu Art. I Z 4 (§§ 22b und 22c):**

Die neu eingefügten §§ 22b und 22c regeln in ergänzender Weise den Umfang des Schutzes für Patente, die biologisches Material betreffen.

§ 22b Abs. 1 entspricht Art. 8 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie und sieht vor, dass sich der Schutz eines patentierten biologischen Materials auch auf die nächste Generation erstreckt, wenn sie durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form entstanden ist, sofern das biologische Material mit denselben Eigenschaften wie das (Ausgangs-)Material ausgestattet ist. Da die Biotechnologie in der Lage ist, den Erfolg bzw. die patentierten Eigenschaften über die Generationsgrenze weiterzugeben, ist der Schutzmfang entsprechend festzulegen. Voraussetzung für den Schutz ist, dass die patentierten Eigenschaften in der nächsten Generation dieselben sein müssen.

§ 22b Abs. 2 entspricht Art. 8 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie und regelt unter Heranziehung der in den § 22 Abs. 2 und § 22b Abs. 1 festgelegten Grundsätze den Schutzmfang für biologisches Material betreffende Verfahrenspatente. Für alle Verfahrenspatente gilt der allgemeine Grundsatz des § 22 Abs. 2, dass, wenn ein Patent für ein Verfahren erteilt ist, sich die Wirkung auch auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt. Das Einbeziehen von Erzeugnissen in den Schutz von Verfahrenspatenten garantiert, dass der Erfinder den wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung in vollem Umfang ausnützen kann. Erst die Einbeziehung der Verwertungsmöglichkeit auch der mit dem geschützten Verfahren hergestellten Erzeugnisse entspricht dem, was mit dem Patentschutz erreicht werden soll. Betrifft das Patent daher ein Verfahren, das die Gewinnung eines mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermöglicht, dann umfasst der Schutz das mit diesem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das in der im Abs. 1 genannten Form über die Generationsgrenze gewonnen wird.

§ 22b Abs. 3 entspricht Art. 9 der Biotechnologie-Richtlinie und stellt eine Klarstellung im Zusammenhang mit den Ausnahmen des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 dar. Gemäß dieser zuletzt genannten Bestimmungen wird der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens nicht als eine Erfindung angesehen. § 22b Abs. 3 stellt klar, dass ein biotechnologisch hergestelltes, patentiertes Erzeugnis mit dem Einbringen in den menschlichen Körper kein „Eigentum am Menschen“ begründen kann.

§ 22c Abs. 1 entspricht Art. 10 der Biotechnologie-Richtlinie. Der Patentinhaber ist berechtigt, die Verwendung patentierten selbstreplizierenden Materials unter solchen Umständen zu verbieten, die den Umständen gleichstehen, unter denen die Verwendung nicht selbstreplizierenden Materials verboten werden kann. Diese Regelung trägt dem Grundsatz der Erschöpfung Rechnung und stellt klar, dass, wenn patentrechtlich geschütztes biologisches Material vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung im Hoheitsgebiet des EWR in Verkehr gebracht wurde, sich der Patentschutz nicht auf das biologische Material

erstreckt, das durch generative oder vegetative Vermehrung des patentrechtlich geschützten biologischen Materials gewonnen wird, wenn diese Vermehrung notwendigerweise das Ergebnis der Verwendung ist, für die das biologische Material in Verkehr gebracht wurde. Klargestellt wird aber, dass das so gewonnene Material nicht weitervermehrt werden darf, da dies einen Patenteingriff darstellen würde. Diese Bestimmung legt somit in Bezug auf patentrechtlich geschütztes biologisches Material die Grenze für die Erschöpfung der Rechte des Patentinhabers fest.

§ 22c Abs. 2 entspricht Art. 11 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie und regelt das sogenannte „Landwirteprivileg“ in Bezug auf pflanzliches Vermehrungsmaterial. Die Bestimmung sieht eine Ausnahme zu dem im § 22b Abs. 1 festgelegten Schutzzumfang eines Patentes vor, wenn Vermehrungsmaterial, in das die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, vom Patentinhaber zum landwirtschaftlichen Anbau an einen Landwirt verkauft wird. Durch die Formulierung „oder mit dessen Zustimmung“ wird klargestellt, dass das Inverkehrbringen nicht nur durch den Patentinhaber selbst, sondern auch durch einen Dritten, der die Zustimmung des Patentinhabers zur Weitergabe in der Geschäftskette hat, erfolgen kann. Das Landwirteprivileg besteht daher auch dann, wenn das Inverkehrbringen nicht durch den Patentinhaber selbst, sondern zB durch einen Lizenznehmer des Patentinhabers vorgenommen wird. Mit dieser Ausnahmeregelung wird dem Landwirt gestattet, sein Erntegut für spätere generative oder vegetative Vermehrung in seinem eigenen Betrieb zu verwenden.

Das Ausmaß und die Modalitäten dieser Ausnahmeregelung entsprechen denjenigen des Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94. Dies bedeutet, dass die Weitervermehrung nicht ohne Abgeltung erfolgt, wobei aber vom Landwirt nur die Vergütung verlangt werden kann, die im gemeinschaftlichen Sortenschutzrecht im Rahmen einer Durchführungsbestimmung zu der Ausnahme vom gemeinschaftlichen Sortenschutzrecht festgelegt ist. Unter Heranziehung des Art. 14 Abs. 3 der genannten Verordnung bedeutet dies insbesondere, dass die Landwirte dem Patentinhaber, wenn kein Sortenschutzanspruch besteht, und wenn ein Sortenschutzrecht besteht, ausschließlich dem Sortenschutzinhaber, auf Antrag relevante Informationen zu übermitteln haben, und - sofern sie nicht zu den Kleinlandwirten zählen - zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung verpflichtet sind, die aber deutlich niedriger sein muss, als der Betrag, der im selben Gebiet für die Erzeugung von Vermehrungsmaterial derselben Sorte in Lizenz verlangt wird.

Für patentrechtlich geschütztes Vermehrungsmaterial besteht daher jedenfalls eine Vergütungspflicht, dem Landwirt steht aber das Recht zum Nachbau zu.

Der Patentinhaber kann jedoch seine ihm aus dem Patent zustehenden Rechte gegenüber dem Landwirt geltend machen, der die Ausnahme missbräuchlich nutzt, oder gegenüber dem Züchter, der die Pflanzen-sorte, in welche die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, entwickelt hat, falls dieser seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Es ist aber davon auszugehen, dass vor dem Hintergrund des Züchterprivilegs im Sortenschutzrecht die Züchtung von Pflanzensorten durch die Wirkung von Patenten für biologisches Material nicht unangemessen beeinträchtigt wird.

In der Praxis könnten sich Patentschutz und Sortenschutz insoweit überlappen, als bei geschützten Sorten patentierte Erfindungen verwendet werden – etwa um bestimmte Resistenzen zu erzielen. So kann das Material, das in den Verkauf gelangt, sowohl die Innovation des Patentinhabers in Form einer Resistenz als auch die des Sortenzüchters enthalten, der die Sorte mit den übrigen Eigenschaften gezüchtet hat.

§ 22c Abs. 3 entspricht Art. 11 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie und sieht das „Landwirteprivileg“ auch für Zuchtvieh und tierisches Vermehrungsmaterial vor. Dies bedeutet, dass der Landwirt das geschützte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken verwenden darf. Diese Befugnis gilt auch für die Überlassung des Viehs bzw. des tierischen Vermehrungsmaterials, also zB im Rahmen von Nachbarschaftshilfe oder bei Hofteilung im Erbweg oder als Mitgift, wesentlich ist aber, dass die Verwendung immer der Fortführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit dienen muss. Ausgenommen davon sind Verkäufe mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Viehzucht. Der Begriff „gewerblich“ ist kein Rechtsbegriff, der sich mit den in anderen nationalen Gesetzen verwendeten Begriffen „gewerblich“ deckt, sondern ein eigener durch die Biotechnologie-Richtlinie geprägter Begriff. Unter den Begriff „gewerblich“ fallen nur solche Betriebe, die für eine weitere Zucht züchten. In diesem Fall gilt der volle Schutz des Patentes.

Um keine Ungleichbehandlung zwischen dem Landwirteprivileg für pflanzliches Vermehrungsmaterial und jenem für tierisches Vermehrungsmaterial hervorzurufen, wird ausdrücklich vorgesehen, dass auch im letzteren Fall eine angemessene Entschädigung zu zahlen ist. Diese Entschädigung muss aber - wie bei den das pflanzliche Vermehrungsmaterial betreffenden Bestimmungen - deutlich niedriger sein als der Betrag, der im selben Gebiet für die Erzeugung von tierischem Vermehrungsmaterial in Lizenz verlangt wird.

Bei unbefugter Verwendung eines Patentes hat der Verletzte Anspruch auf ein angemessenes Entgelt gemäß § 150 Abs. 1, wobei dieses Entgelt nach der Judikatur dem Wert der Nutzung des Patentes, dh einer angemessenen Lizenzgebühr entspricht. Durch die Verwendung des Begriffes „angemessene Entschädigung“ im Abs. 3 ist sichergestellt, dass die Vergütung keinesfalls die Höhe eines „angemessenen Entgelts“, dh einer Lizenzgebühr erreichen darf. In jedem Fall wird die Höhe der Entschädigung nach den Umständen des Einzelfalls individuell zu bemessen sein.

Im § 22c Abs. 4 sollen die patentrechtlichen Ansprüche nach § 22b für die Fälle eingeschränkt werden, in denen die Vermehrung im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar erfolgt („Auskreuzungen“). Sinngemäß gilt dies auch für Verunreinigungen im Saatgut. Der Landwirt soll so vor Ansprüchen auf Grund von zufälligen oder technisch nicht vermeidbaren Verunreinigungen geschützt werden. § 22c Abs. 4 dient – ebenso wie § 22c Abs. 1 bis 3 – einer Beschränkung des in § 22b festgelegten Schutzmanganges.

#### **Zu Art. I Z 5 (§ 36 Abs. 2 und 3):**

§ 36 Abs. 2 dient der Umsetzung des Art. 12 Abs. 1 und Abs. 3 lit. b der Biotechnologie-Richtlinie. Durch diese Bestimmung wird der Kreis der Zwangslizenzen an Patenten erweitert. Für den Bereich der Nutzung der auf gentechnischem Wege erzielten neuen Merkmale von Pflanzensorten wird in Form einer Zwangslizenz ein Recht zur Benützung des Patentes vorgesehen, wenn die Pflanzensorte in Bezug auf die betreffende Gattung oder Art einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegenüber der patentgeschützten Erfindung darstellt und wenn diese Lizenz zur Verwertung der zu schützenden Pflanzensorte erforderlich ist. Das Vorliegen eines „bedeutenden technischen Fortschritts“ und des „erheblichen wirtschaftlichen Interesses“ wird im Einzelfall unter Berücksichtigung des Standes der Entwicklung der betreffenden Wirtschaftszweige zu prüfen sein. „Sortenschutzrecht“ im Sinn dieser Bestimmung bedeutet sowohl ein Sortenschutzrecht nach dem Sortenschutzgesetz als auch ein Sortenschutzrecht nach der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz.

Art. 12 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie sieht umgekehrt auch eine Zwangslizenz an einem Sortenschutzrecht für den Inhaber eines Patentes für eine biotechnologische Erfindung vor. Kann der Inhaber eines Patentes für eine biotechnologische Erfindung diese nicht verwerten, ohne ein früher erteiltes Sortenschutzrecht zu verletzen, so kann er beantragen, dass ihm eine nicht ausschließliche Zwangslizenz für die durch dieses Sortenschutzrecht geschützte Pflanzensorte erteilt wird. Diese Zwangslizenz wird für die nach dem Sortenschutzgesetz geschützten Sorten durch eine Novelle des Sortenschutzgesetzes (Art. V) vorgesehen.

Wenn eine Zwangslizenz an einem Sortenschutzrecht erteilt wird, dann hat der Inhaber des Sortenschutzrechtes gemäß Art. 12 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie zur Verwertung der geschützten Erfindung Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz, dh eine Lizenz am Patent, zu angemessenen Bedingungen (sogenannte „Kreuzlizenzen“). Diese Zwangslizenz am Patent wird im § 36 Abs. 3 vorgesehen.

Im Art. 12 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie ist auch eine „Kreuzlizenz“ am Sortenschutzrecht vorgesehen. Diesbezüglich erfolgt eine Regelung im Sortenschutzgesetz.

#### **Zu Art. I Z 6 (§ 36 Abs. 4 und 5, Entfall der bisherigen Abs. 4 bis 7 des § 36):**

Die bisher im Abs. 2 und 3 des § 36 vorgesehenen Zwangslizenzen an einem Patent (Zwangslizenz wegen Nichtausübung, Zwangslizenz im öffentlichen Interesse) werden nunmehr in den Abs. 4 und 5 geregelt. Die sonstigen Bedingungen und Verfahrensvorschriften zur Erlangung einer Zwangslizenz, die bisher in den Abs. 4 bis 7 des § 36 geregelt waren, werden im § 37 geregelt.

#### **Zu Art. I Z 7 (Entfall der Überschrift des § 37, § 37)**

Die bisher in den Abs. 4 bis 7 des § 36 geregelten sonstigen Bedingungen und Verfahrensvorschriften zur Erlangung einer Zwangslizenz werden nunmehr im § 37 geregelt. Die im bisherigen § 37 enthaltenen Bestimmungen betreffend die Übertragung von Lizzenzen werden in den § 38 aufgenommen. Die bisherige Überschrift des § 37 „Lizenzübertragung“ entfällt daher.

Inhaltlich erfolgt keine Änderung der Bestimmungen. Die im Art. 12 der Biotechnologie-Richtlinie festgelegten Bedingungen, wie insbesondere das Erfordernis des Bemühens um eine vertragliche Lizenz und der Anspruch auf eine angemessene Vergütung im Fall der Zwangslizenzerteilung gelten bereits für die derzeit im Patentgesetz vorgesehenen Zwangslizenzen, sodass keine Anpassung erforderlich ist.

Die Zuständigkeit zur Zwangslizenzerteilung an Patenten liegt beim Patentamt. Es entscheidet auf Antrag des Lizenzwerbers in dem für die Anfechtung von Patenten vorgesehenen Verfahren künftig auch über die neu in den § 36 Abs. 2 und 3 aufgenommenen Tatbestände. Im Hinblick auf die starke Konnexität zwischen Patent und Sorte bei der Beurteilung der Abhängigkeit wird für diese Verfahren eine besondere Zusammensetzung der Senate vorgesehen.

**Zu Art. I Z 8 (§ 38 samt Überschrift):**

Die Bestimmungen betreffend die Übertragung von Lizenzen, die bisher im § 37 enthalten waren, sind nun im § 38 geregelt. Die Zitierungen werden entsprechend angepasst und eine Überschrift wird vorgesehen.

**Zu Art. I Z 9 (§ 47 Abs. 1):**

Im Hinblick auf die Änderung des § 36 Abs. 2 in § 36 Abs. 4 wird in dieser Bestimmung die Bezugnahme entsprechend angepasst.

**Zu Art. I Z 10 (§ 48 Abs. 1 Z 4):**

Der nicht mehr der technischen Entwicklung entsprechende Begriff „Mikroorganismus“ wird in Übereinstimmung mit der Terminologie der Biotechnologie-Richtlinie durch den Begriff „biologisches Material“ ersetzt. Die Definition dieses Begriffes findet sich im § 1 Abs. 2. Eine inhaltliche Änderung der Bestimmung ist nicht erforderlich, da sie den Vorgaben des Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie entspricht.

**Zu Art. I Z 11 (§ 48 Abs. 3):**

Zur Änderung der Terminologie „Mikroorganismus“ in „biologisches Material“ wird auf die EB zu Z 10 (§ 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

**Zu Art. I Z 12 (§ 81a samt Überschrift):**

Zur Änderung der Terminologie „Mikroorganismus“ in „biologisches Material“ wird auf die EB zu Z 10 (§ 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

§ 81a hat schon bisher die Frage geregelt, wer Anspruch auf eine Probe hat. Die Biotechnologie-Richtlinie (Art. 13) enthält diesbezüglich sehr detaillierte Angaben, die den diesbezüglichen Regelungen des EPÜ entsprechen, und bereits mit der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004 angepasst werden.

**Zu Art. I Z 13 (§ 87a Abs. 2 und 3):**

Zur Änderung der Terminologie „Mikroorganismus“ in „biologisches Material“ wird auf die EB zu Z 10 (§ 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

**Zu Art. I Z 14 (§ 89a):**

In dieser Bestimmung wird Art. 5 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie umgesetzt.

**Zu Art. I Z 15 (§ 102 Abs. 2 Z 4):**

Zur Änderung der Terminologie „Mikroorganismus“ in „biologisches Material“ wird auf die EB zu Z 10 (§ 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

**Zu Art. I Z 16 (§ 176a):**

Im Hinblick darauf, dass mit dieser Novelle einige Bestimmungen in Kraft treten, die inhaltlich auf Sachverhalte abstellen, die erst mit dem Inkrafttreten der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004 in Kraft treten (insbesondere Veröffentlichung der Anmeldung) sind Übergangsbestimmungen vorzusehen, die nur für die Phase zwischen den beiden Inkrafttretensterminen maßgeblich sind.

**Zu Art. I Z 17 (§ 180 Abs. 11 und 12):**

Diese Regelungen enthalten die Inkrafttretensbestimmungen und legen ausdrücklich klar, welche Bestimmungen in der Fassung der Patentrechts und- Gebührennovelle 2004 aufgehoben werden.

**Zu Art. I Z 18 (§ 182):**

Aus § 182 geht hervor, welche Richtlinie durch dieses Gesetz umgesetzt wird.

## **Artikel II** **Änderung des Patentverträge-Einführungsgesetzes**

**Zu Art. II Z 1 (§ 4 Abs. 1):**

Der nach § 22c Abs. 2 und 3 des Patentgesetzes berechtigte Landwirt hat dem Patentanmelder für die ab der Veröffentlichung der Anmeldung im Rahmen der zitierten Bestimmungen erfolgte Benützung nur eine angemessene Entschädigung zu zahlen. Eine solche Entschädigung ist stets geringer als eine angemessene Lizenzgebühr. Auf die EB zu Art. I Z 4 (§ 22c Abs. 2 und 3) wird verwiesen.

**Zu Art. II Z 2 (§ 25 Abs. 8):**

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretensregelung.

### **Artikel III Änderung des Gebrauchsmustergesetzes**

**Zu Art. III Z 1 (§ 2 Z 3):**

Schon nach der bisherigen Rechtslage waren Pflanzensorten und Tierarten (Tierrassen) einschließlich Mikroorganismen sowie im wesentlichen biologische Verfahren zu deren Züchtung vom Gebrauchsmusterschutz, einem inhaltlich ungeprüften Schutzrecht, ausgeschlossen. Die Komplexität und weitreichenden Auswirkungen biotechnologischer Erfindungen machen es aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich, in diesem Bereich der Innovationen die Gewährung ungeprüfter Schutzrechte weitgehend zu vermeiden. Der Entwurf sieht daher für Pflanzen, Tiere und biologisches Material sowie diesbezügliche Züchtungsverfahren keinen Gebrauchsmusterschutz vor. Eine gesonderte Erwähnung der Pflanzensorten und Tierarten (Tierrassen) im Gesetzestext ist insofern entbehrlich, als sie unter die Oberbegriffe Pflanzen und Tiere einzureihen sind und somit schon aus diesem Grund nach wie vor nicht schutzfähig sind.

**Zu Art. III Z 2 (§ 53 Abs. 7):**

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretensregelung.

### **Artikel IV Änderung des Halbleiterschutzgesetzes**

**Zu Art. IV Z 1 (§ 12 Abs. 4):**

Die Übertragung einer Lizenz am Patent wird nunmehr im § 38 des Patentgesetzes geregelt. Die Bezugnahme ist daher entsprechend richtig zu stellen.

**Zu Art. IV Z 2 (§ 27 Abs. 5):**

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretensregelung.

### **Artikel V Änderung des Sortenschutzgesetzes 2001**

**Zu Art. V Z 1 (§ 6 Abs. 6 bis 8):**

Abs. 6 dient der Umsetzung des Art. 12 Abs. 2 und Abs. 3 lit. b der Biotechnologie-Richtlinie und Abs. 7 der Umsetzung des Art. 12 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie. Durch diese Bestimmung wird der Kreis der Zwangslizenzen an Sortenschutzrechten erweitert. Auf die EB zu Art. I Z 5 (§ 36 Abs. 2 und 3) wird verwiesen.

Die im Art. 12 der Biotechnologie-Richtlinie festgelegten Bedingungen für Lizenzen gemäß den Abs. 6 und 7, wie insbesondere das Erfordernis des Bemühens um eine vertragliche Lizenz und der Anspruch auf eine angemessene Vergütung im Fall der Zwangslizenzerteilung werden im Abs. 8 geregelt. Durch das Kriterium „vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes“ ist auch ein „öffentliches Interesse“ Voraussetzung für die Erteilung der Zwangslizenz.

Die Zwangslizenzerteilung erfolgt gemäß § 20 Abs. 1 durch die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes und in zweiter Instanz durch den Obersten Patent- und Markensenat unter Beteiligung von fachtechnischen und rechtskundigen Mitgliedern, die auf Vorschlag des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Umwelt ernannt worden sind.

**Zu Art. V Z 2 (§ 28 Abs. 4):**

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretensregelung.

## Textgegenüberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

#### Patentgesetz

##### § 1. (1)...

- (2) Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
  2. ästhetische Formschöpfungen;
  3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

##### § 1. (1)...

(2) Erfindungen, die die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen, können auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben, wobei biologisches Material ein Material ist, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Zu diesen patentierbaren Erfindungen zählen auch

1. biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war;
2. ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2. der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung;
3. die bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Körpers, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens;
4. ästhetische Formschöpfungen;
5. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

4. die Wiedergabe von Informationen.

(3) Abs. 2 steht der Patentierung der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur entgegen, soweit für sie als solche Schutz begeht wird.

#### § 2. Patente werden nicht erteilt

1. für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung durch Rechtsvorschriften verboten ist;

2. für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden; dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren;

3. für Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; diese Ausnahmen sind auf Mikroorganismen als solche sowie auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren

#### Vorgeschlagene Fassung:

6. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Abs. 3 steht der Patentierung der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur entgegen, soweit für sie als solche Schutz begeht wird.

#### § 2. (1) Patente werden nicht erteilt für:

1. Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist; als nicht patentierbar gelten in diesem Sinne unter anderem:

- a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
- b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;
- c) die Verwendung von menschlichen Embryonen;
- d) die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen;
- e) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere;

2. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden; dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

(2) Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierrassen sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Der Begriff der Pflanzensorte wird durch Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. Nr. L 227

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

#### Vorgeschlagene Fassung:

vom 1. September 1994 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2506/95, ABl. Nr. L 258 vom 28. Oktober 1995 S. 3, definiert. Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Satz 1 Teil 2, wonach Patente nicht für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren erteilt werden, berührt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen, die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, wobei ein mikrobiologisches Verfahren jedes Verfahren ist, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

(3) Bei der Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis c sind die entsprechenden Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 257/1992, in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gültigen Fassung zu beachten.

#### § 3. (1) - (2)...

(3) Die Patentierbarkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand der Technik gehören, wird durch die Abs. 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Z 2 bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(3) Die Patentierbarkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand der Technik gehören, wird durch die Abs. 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Abs. 1 Z 2 bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

**§ 22b.** (1) Der Schutz eines Patentes für biologisches Material, das aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, umfasst jedes biologische Material, das aus diesem biologischen Material durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnen wird und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist.

(2) Der Schutz eines Patentes für ein Verfahren, das die Gewinnung eines

## Textgegenüberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermöglicht, umfasst das mit diesem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen biologischen Material gewonnen wird.

(3) Der Schutz, der durch ein Patent für ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer genetischen Information besteht oder sie enthält, erstreckt sich vorbehaltlich § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfüllt.

**§ 22c.** (1) Der im § 22b vorgesehene Schutz erstreckt sich nicht auf das biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung von biologischem Material gewonnen wird, das im Europäischen Wirtschaftsraum vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, wenn die generative oder vegetative Vermehrung notwendigerweise das Ergebnis der Verwendung ist, für die das biologische Material in Verkehr gebracht wurde, vorausgesetzt, dass das so gewonnene Material anschließend nicht für andere generative oder vegetative Vermehrung verwendet wird.

(2) Abweichend von § 22b beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt zum landwirtschaftlichen Anbau dessen Befugnis, sein Erntegut für die generative oder vegetative Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb zu verwenden, wobei Ausmaß und Modalitäten dieser Ausnahmeregelung denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 entsprechen.

(3) Abweichend von § 22b beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen von Zuchtvieh oder von tierischem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt dessen Befugnis, das geschützte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu ver-

## Textgegenüberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

### Geltende Fassung

#### § 36. (1)...

(2) Wird eine patentierte Erfindung im Inland nicht in angemessenem Umfang ausgeübt, wobei die Ausübung auch durch Import erfolgen kann, und hat der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen Ausübung Erforderliche unternommen, so hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem Patent, es sei denn, der Patentinhaber weist nach, daß die Ausübung der Erfindung im Inland wegen der der Ausübung

### Vorgeschlagene Fassung:

wenden. Diese Befugnis erstreckt sich auch auf die Überlassung des Viehs oder anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortführung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit, jedoch nicht auf den Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Viehzucht. Für diese Befugnis ist eine angemessene Entschädigung zu zahlen.

(4) § 22b gilt nicht für biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wurde. Daher kann ein Landwirt nicht in Anspruch genommen werden, wenn er nicht diesem Patentschutz unterliegendes Saat- oder Pflanzgut angebaut hat.

#### § 36. (1)...

(2) Kann ein Pflanzenzüchter ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten, ohne eine mit besserem Zeitrang patentierte Erfindung (älteres Patent) zu verletzen, hat er Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem Patent, soweit die Pflanzensorte einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegenüber der patentgeschützten Erfindung darstellt und soweit diese Lizenz zur Verwertung der zu schützenden Pflanzensorte erforderlich ist.

(3) Wird dem Inhaber eines Patentes für eine biotechnologische Erfindung eine nicht ausschließliche Lizenz für eine durch ein mit besserem Zeitrang erteiltes Sortenschutzrecht (älteres Sortenschutzrecht) geschützte Pflanzensorte erteilt, weil er die biotechnologische Erfindung nicht verwerten kann, ohne ein älteres Sortenschutzrecht zu verletzen, dann hat der Inhaber des älteren Sortenschutzrechtes Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem jüngeren Patent zur Verwertung der geschützten Erfindung.

(4) Wird eine patentierte Erfindung im Inland nicht in angemessenem Umfang ausgeübt, wobei die Ausübung auch durch Import erfolgen kann, und hat der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen Ausübung Erforderliche unternommen, so hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem Patent, es sei denn, der Patentinhaber weist nach, daß die Ausübung der Erfindung im Inland wegen der der Ausübung

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht oder nicht in größerem Umfang zumutbar ist, als dies geschehen ist.

(3) Ist die Erteilung einer Lizenz an einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse geboten, hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an der Erfindung. Der diesbezügliche Anspruch der Bundesverwaltung ist hingegen an keinen Betrieb gebunden.

(4) Verweigert der zur Einräumung einer Lizenz gemäß Abs. 1 bis 3 Berechtigte deren Einräumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemüht hat, die Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet auf Antrag des Lizenzwerbers das Patentamt in dem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren. Im Fall der Lizenzeneinräumung ist eine angemessene Vergütung zu bestimmen, wobei der wirtschaftliche Wert der Lizenz in Betracht zu ziehen ist. Die gegebenenfalls erforderliche Sicherstellung sowie die sonstigen Bedingungen der Benützung sind unter Berücksichtigung der Natur der Erfindung und der Umstände des Falles festzusetzen. Umfang und Dauer der Lizenz gemäß Abs. 1 bis 3 werden vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich gemacht hat. Im Falle der Halbleitertechnik kann die Lizenz nur für den öffentlichen, nicht gewerblichen Gebrauch oder um eine in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praxis abzustellen, eingeräumt werden.

(5) Die Einräumung einer Lizenz gemäß Abs. 2 kann erst vier Jahre nach der Anmeldung oder drei Jahre nach der Kundmachung der Erteilung des Patentens, an dem die Lizenz begehrte wird, beantragt werden; maßgebend ist diejenige Frist, die zuletzt abläuft.

(6) Vom Erfordernis der Einholung der Zustimmung des zur Einräumung einer Lizenz Berechtigten kann im Fall des Abs. 3 bei Vorliegen eines nationalen Notstandes oder sonstiger Umstände von äußerster Dringlichkeit abgesehen werden. In diesem Fall ist durch Zwischenentscheidung eine vorläufige

#### Vorgeschlagene Fassung:

entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht oder nicht in größerem Umfang zumutbar ist, als dies geschehen ist.

(5) Ist die Erteilung einer Lizenz an einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse geboten, hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an der Erfindung. Der diesbezügliche Anspruch der Bundesverwaltung ist hingegen an keinen Betrieb gebunden.

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

Bewilligung zur Benützung der Erfindung zu erteilen.

(7) Eine gemäß Abs. 4 eingeräumte Lizenz ist vorbehaltlich eines angemessenen Schutzes der berechtigten Interessen der ermächtigten Personen auf Antrag aufzuheben, wenn und sofern die Umstände, die zu ihr geführt haben, zu bestehen aufhören und wahrscheinlich nicht mehr eintreten. Das Patentamt entscheidet über diesen Antrag in dem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren.

#### Lizenzübertragung

§ 37. Die Lizenzen gemäß §§ 35 und 36 Abs. 2 und 3 sowie am jüngeren Patent gemäß § 36 Abs. 1 können ohne Zustimmung des Patentinhabers unter Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs übertragen werden und gehen von Todes wegen nur dann auf die Rechtsnachfolger über, wenn von diesen der lizenzberechtigte Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs fortgeführt wird. Eine gemäß § 36 Abs. 1 am älteren Patent eingeräumte Lizenz ist nicht übertragbar, es sei denn zusammen mit der Übertragung des jüngeren Patentes.

#### Vorgeschlagene Fassung:

§ 37. (1) Verweigert der zur Einräumung einer Lizenz gemäß § 36 Berechtigte deren Einräumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemüht hat, die Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet auf Antrag des Lizenzwerbers das Patentamt in dem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren. Im Fall der Lizenzerteilung ist eine angemessene Vergütung zu bestimmen, wobei der wirtschaftliche Wert der Lizenz in Betracht zu ziehen ist. Die gegebenenfalls erforderliche Sicherstellung sowie die sonstigen Bedingungen der Benützung sind unter Berücksichtigung der Natur der Erfindung und der Umstände des Falles festzusetzen. Umfang und Dauer der Lizenz gemäß § 36 werden vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich gemacht hat. Im Falle der Halbleitertechnik kann die Lizenz nur für den öffentlichen, nicht gewerblichen Gebrauch oder um eine in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praxis abzustellen, eingeräumt werden.

(2) Die Einräumung einer Lizenz gemäß § 36 Abs. 4 kann erst vier Jahre nach der Anmeldung oder drei Jahre nach der Kundmachung der Erteilung des Patentes, an dem die Lizenz begehrt wird, beantragt werden; maßgebend ist diejenige Frist, die zuletzt abläuft.

(3) Vom Erfordernis der Einholung der Zustimmung des zur Einräumung einer Lizenz Berechtigten kann im Fall des § 36 Abs. 5 bei Vorliegen eines

## Textgegenüberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

nationalen Notstandes oder sonstiger Umstände von äußerster Dringlichkeit abgesehen werden. In diesem Fall ist durch Zwischenentscheidung eine vorläufige Bewilligung zur Benützung der Erfindung zu erteilen.

(4) Eine gemäß Abs. 1 eingeräumte Lizenz ist vorbehaltlich eines angemessenen Schutzes der berechtigten Interessen der ermächtigten Personen auf Antrag aufzuheben, wenn und sofern die Umstände, die zu ihr geführt haben, zu bestehen aufhören und wahrscheinlich nicht wieder eintreten. Das Patentamt entscheidet über diesen Antrag in dem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren.

(5) Bei Verfahren über die Einräumung oder Aufhebung von Lizzenzen gemäß § 36 Abs. 2 und 3 hat jedem Senat der Nichtigkeitsabteilung ein fachtechnisches und jedem Senat des Obersten Patent- und Markensenates ein rechtskundiges und ein fachtechnisches Mitglied anzugehören, die gemäß § 20 Abs. 3 des Sortenschutzgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 109, auf Vorschlag des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ernannt worden sind.

### Lizenzübertragung

**§ 38.** Lizzenzen gemäß den §§ 35 und 36 Abs. 2 bis 5 sowie am jüngeren Patent gemäß § 36 Abs. 1 können ohne Zustimmung des Patentinhabers unter Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs übertragen werden und gehen von Todes wegen nur dann auf die Rechtsnachfolger über, wenn von diesen der lizenzberechtigte Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs fortgeführt wird. Eine gemäß § 36 Abs. 1 am älteren Patent eingeräumte Lizenz ist nicht übertragbar, es sei denn zusammen mit der Übertragung des jüngeren Patentes.

**§ 47.** (1) Das Patent kann ganz oder teilweise zurückgenommen werden, wenn die Einräumung von Zwangslizenzen (§ 36 Abs. 2) nicht genügt hat, um die Ausübung der Erfindung im Inland im angemessenen Umfang zu sichern. Die Rücknahme wird mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.

**§ 47.** (1) Das Patent kann ganz oder teilweise zurückgenommen werden, wenn die Einräumung von Zwangslizenzen (§ 36 Abs. 4) nicht genügt hat, um die Ausübung der Erfindung im Inland in angemessenem Umfang zu sichern. Die Rücknahme wird mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.

## Textgegenüberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

### Geltende Fassung

(2)...

**§ 48. (1)...**

1 . -3....

4. der gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977, BGBl. Nr. 104/1984, (Budapester Vertrag) oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an das es nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,

- a) dass er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
- b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat.“

(2)...

(3) Die rechtskräftige Nichtigerklärung wirkt in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 auf den Anmeldetag, im Fall des Abs. 1 Z 4 auf den Tag zurück, an dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, dass sie nicht in der Lage ist, Proben des Mikroorganismus abzugeben. Wenn der Gegenstand des Patentes nach § 3 Abs. 2 nicht patentierbar war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom späteren Anmelder rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Patentregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen sind (§ 45), unberührt, dies unbeschadet der hieraus gegen den späteren Anmelder entspringenden Ersatzansprüche.

### Vorgeschlagene Fassung:

(2)...

**§ 48. (1)...**

1 . – 3....

4 . das gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte biologische Material nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977, BGBl. Nr. 104/1984, (Budapester Vertrag) oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an das es nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,

- a) dass er das biologische Material erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
- b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat.

(2)...

(3) Die rechtskräftige Nichtigerklärung wirkt in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 auf den Anmeldetag, im Fall des Abs. 1 Z 4 auf den Tag zurück, an dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, dass sie nicht in der Lage ist, Proben des biologischen Materials abzugeben. Wenn der Gegenstand des Patentes nach § 3 Abs. 2 nicht patentierbar war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom späteren Anmelder rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Patentregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen sind (§ 45), unberührt, dies unbeschadet der hieraus gegen den späteren Anmelder entspringenden Ersatzansprüche.

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

##### Proben hinterlegter Mikroorganismen

**§ 81a.** (1) Vor dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung hat jede Person, der das Recht auf Akteneinsicht nach § 81 Abs. 3 zusteht, Anspruch auf eine Probe eines gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegten Mikroorganismus. Vom Tag der Veröffentlichung der Anmeldung an hat diesen Anspruch jede Person, die einen entsprechenden Antrag stellt. Der Zugang wird vorbehaltlich Abs. 2 und 3 durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten Mikroorganismus an den Antragsteller oder einen unabhängigen Sachverständigen hergestellt.

(2) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich für die Dauer der Wirkung des Patentes oder bis die Anmeldung zurückgezogen oder zurückgewiesen worden ist, verpflichtet,

1. Dritten keine Probe des hinterlegten Mikroorganismus oder eines daraus abgeleiteten Materials zugänglich zu machen und
2. keine Probe des hinterlegten Mikroorganismus oder eines daraus abgeleiteten Materials zu anderen als zu Versuchszwecken zu verwenden,

es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patentes verzichtet ausdrücklich auf eine derartige Verpflichtung.

(3) Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung kann der Anmelder beantragen, dass der im Abs. 1 bezeichnete Zugang

1. bis zur Erteilung des Patentes oder
2. im Fall der Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag

nur durch Herausgabe einer Probe an einen unabhängigen Sachverständigen hergestellt wird.

(4) Als Sachverständiger im Sinne des Abs. 3 kann benannt werden:

1. jede natürliche Person, sofern der Antragsteller nachweist, dass die

#### Vorgeschlagene Fassung:

##### Proben hinterlegten biologischen Materials

**§ 81a.** (1) Vor dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung hat jede Person, der das Recht auf Akteneinsicht nach § 81 Abs. 3 zusteht, Anspruch auf eine Probe eines gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegten biologischen Materials. Vom Tag der Veröffentlichung der Anmeldung an hat diesen Anspruch jede Person, die einen entsprechenden Antrag stellt. Der Zugang wird vorbehaltlich Abs. 2 und 3 durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten biologischen Materials an den Antragsteller oder einen unabhängigen Sachverständigen hergestellt.

(2) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich für die Dauer der Wirkung des Patentes oder bis die Anmeldung zurückgezogen oder zurückgewiesen worden ist, verpflichtet,

1. Dritten keine Probe des hinterlegten biologischen Materials oder eines daraus abgeleiteten Materials zugänglich zu machen und
2. keine Probe des hinterlegten Materials oder eines daraus abgeleiteten Materials zu anderen als zu Versuchszwecken zu verwenden,

es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patentes verzichtet ausdrücklich auf eine derartige Verpflichtung.

(3) Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung kann der Anmelder beantragen, dass der im Abs. 1 bezeichnete Zugang

1. bis zur Erteilung des Patentes oder
2. im Fall der Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag

nur durch Herausgabe einer Probe an einen unabhängigen Sachverständigen hergestellt wird.

(4) Als Sachverständiger im Sinne des Abs. 3 kann benannt werden:

1. jede natürliche Person, sofern der Antragsteller nachweist, dass die

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

- Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt,
2. jede natürliche Person, die vom Präsidenten des Patentamtes als Sachverständiger anerkannt und in das beim Patentamt geführte Verzeichnis von Sachverständigen eingetragen ist.

Mit der Benennung ist eine Erklärung des Sachverständigen vorzulegen, in der er gegenüber dem Anmelder die Verpflichtungen gemäß Abs. 2 eingeht.

#### § 87a. (1)...

(2) Betrifft eine Erfindung einen Mikroorganismus, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Anmeldung auch nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, oder beinhaltet die Erfindung die Verwendung eines solchen Mikroorganismus, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. der Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapestener Vertrages hinterlegt worden ist,
2. die Anmeldung die einschlägigen Informationen enthält, die dem Anmelder bezüglich der Merkmale des hinterlegten Mikroorganismus bekannt sind und
3. die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung in der Anmeldung angegeben sind.

(3) Die in Abs. 2 Z 3 genannten Angaben können nachgereicht werden entweder

1. innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag, oder
2. bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung oder
3. innerhalb eines Monats, nachdem das Patentamt dem Anmelder mitgeteilt hat, dass ein Recht auf Akteneinsicht gemäß § 81 Abs. 3 besteht,

#### Vorgeschlagene Fassung:

- Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt,
2. jede natürliche Person, die vom Präsidenten des Patentamtes als Sachverständiger anerkannt und in das beim Patentamt geführte Verzeichnis von Sachverständigen eingetragen ist.

Mit der Benennung ist eine Erklärung des Sachverständigen vorzulegen, in der er gegenüber dem Anmelder die Verpflichtungen gemäß Abs. 2 eingeht.

#### § 87a. (1)...

(2) Betrifft eine Erfindung biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Anmeldung auch nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, oder beinhaltet die Erfindung die Verwendung eines solchen Materials, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. das biologische Material spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapestener Vertrages hinterlegt worden ist,
2. die Anmeldung die einschlägigen Informationen enthält, die dem Anmelder bezüglich der Merkmale des hinterlegten biologischen Materials bekannt sind und
3. die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung in der Anmeldung angegeben sind.

(3) Die in Abs. 2 Z 3 genannten Angaben können nachgereicht werden entweder

1. innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag, oder
2. bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung oder
3. innerhalb eines Monats, nachdem das Patentamt dem Anmelder mitgeteilt hat, dass ein Recht auf Akteneinsicht gemäß § 81 Abs. 3 besteht,

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

wobei maßgeblich ist, welche Frist zuerst abläuft.

#### § 102. (1)...

(2)...

1. - 3....

4. dass der gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an die er nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,
- a) dass er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
  - b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat.

(3)...

#### Vorgeschlagene Fassung:

wobei maßgeblich ist, welche Frist zuerst abläuft.

**§ 89a.** Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Anmeldung konkret beschrieben werden.

#### § 102. (1)...

(2)...

1. - 3....

4. dass das gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte biologische Material nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an die es nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,
- a) dass er das biologische Material erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
  - b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat.

(3)...

**§ 176a.** (1) Bis zum Inkrafttreten des § 101 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004) ist

1. § 81a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Veröffentlichung die Bekanntmachung tritt,
2. § 87a Abs. 3 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Nachreichung der im § 87a Abs. 2 Z 3 genannten Angaben noch bis zu Fassung des Bekanntmachungs-

## Textgegenüberstellung

### (auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

#### Geltende Fassung

#### § 180. (1) – (10)...

#### Vorgeschlagene Fassung:

- beschlusses erfolgen kann,  
3. § 87a Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) nicht anzuwenden.
- (2) Bis zum Inkrafttreten des § 48 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) ist § 48 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Gesetzes geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes „Mikroorganismus“ der Begriff „biologisches Material“ tritt.

#### § 180. (1) – (10)...

(11) § 1 Abs. 2 bis 4, §§ 2, 3 Abs. 3, §§ 22b, 22c, 36 Abs. 2 bis 5, § 37, die Überschrift des § 38, §§ 38, 47 Abs. 1, die Überschrift des § 81a, §§ 81a, 87a Abs. 2 und 3, §§ 89a, 102 Abs. 2 Z 4 und § 182 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungs- novelle) treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. Zugleich treten § 36 Abs. 4 bis 7 und die Überschrift vor § 37 in der bisher geltenden Fassung sowie § 81a, § 87a Abs. 2 und 3 und § 102 Abs. 2 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004) außer Kraft.

(12) § 48 Abs. 1 Z 4 und § 48 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) treten mit dem Inkrafttreten des § 101 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004) in Kraft. Zugleich treten § 48 Abs. 1 Z 4 und § 48 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004) außer Kraft.

**§ 182.** Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. Nr. L 213 vom 30. Juli 1998 S. 13, umgesetzt.

## Textgegenüberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

#### Patentverträge-Einführungsgesetz

**§ 4.** (1) Die europäische Patentanmeldung gibt dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung gemäß Art. 93 EPÜ an einstweilen gegen denjenigen einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, der den Gegenstand der Anmeldung unbefugt benützt hat. Dieser Anspruch verjährt nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Erteilung des Patentes. Der europäischen Anmeldung wird der Schutz nach Art. 64 EPÜ nicht gewährt.

(2)...

**§ 25.** (1) – (7)...

**§ 4.** (1) Die europäische Patentanmeldung gibt dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung gemäß Art. 93 EPÜ an einstweilen gegen denjenigen einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, der den Gegenstand der Anmeldung unbefugt benützt hat. Ab diesem Zeitpunkt besteht für die im § 22c Abs. 2 und 3 des PatG vorgesehene Befugnis ein Anspruch auf angemessene Entschädigung. Diese Ansprüche verjähren nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Erteilung des Patentes. Der europäischen Anmeldung wird der Schutz nach Art. 64 EPÜ nicht gewährt.

(2)...

**§ 25.** (1) – (7)...

(8) § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie – Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. Zugleich tritt § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004) außer Kraft.

#### Gebrauchsmustergesetz

§ 2....

1. - 2...

3. Pflanzensorten und Tierarten (Tierrassen) einschließlich Mikroorganismen sowie im wesentlichen biologische Verfahren zu deren Züchtung.

**§ 53.** (1) – (6)....

§ 2....

1. - 2...

3. Pflanzen, Tiere und biologisches Material sowie Verfahren zu deren Züchtung.

**§ 53.** (1) – (6)....

(7) § 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie – Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

## Textgegenüberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)

### Geltende Fassung

§ 12. (1) – (3)....

§ 27. (1) – (4)....

§ 6. (1) – (5)....

### Vorgeschlagene Fassung:

### Halbleiterschutzgesetz

§ 12. (1) – (3)....

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 27 und 38 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß.

§ 27. (1) – (4)....

(5) § 12 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie – Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

### Sortenschutzgesetz 2001

§ 6. (1) – (5)....

(6) Kann der Inhaber eines Patentes für eine biotechnologische Erfindung diese nicht verwerten, ohne ein mit besserem Zeitrang erteiltes Sortenschutzrecht (älteres Sortenschutzrecht) zu verletzen, hat er Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an der durch dieses Sortenschutzrecht geschützten Pflanzensorte, soweit die Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegenüber der geschützten Pflanzensorte darstellt und soweit diese Lizenz zur Verwertung des Patentes erforderlich ist.

(7) Wird einem Pflanzenzüchter eine nicht ausschließliche Lizenz für ein durch ein mit besserem Zeitrang erteiltes Patent (älteres Patent) erteilt, weil er ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten kann, ohne ein älteres Patent zu verletzen, dann hat der Inhaber des älteren Patents Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem jüngeren Sortenschutzrecht zur Verwertung der geschützten Erfindung.

(8) Verweigert der zur Einräumung einer Lizenz gemäß den Abs. 6 und 7 Berechtigte deren Einräumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemüht hat, die

## **Textgegenüberstellung**

### **(auf Basis der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004)**

#### **Geltende Fassung**

**§ 28. (1) – (3)....**

#### **Vorgeschlagene Fassung:**

Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet darüber auf Antrag des Lizenzwerbers die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes. Umfang und Dauer dieser Lizenzen werden vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich gemacht hat. Für Lizenzen gemäß den Abs. 6 und 7 sind die Abs. 2 bis 5 sinngemäß anzuwenden.

**§ 28. (1) – (3)....**

(4) § 6 Abs. 6 bis 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie – Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.