

Österreichisches Patentamt  
Dresdner Straße 87  
1200 Wien

Wiedner Hauptstraße 63 | Postfach 195  
1045 Wien  
T +43 (0)5 90 900-4239DW | F +43 (0)5 90 900-114239  
E Verena.Varga@wko.at  
W <http://www.wko.at/rp>

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
GZ 934-ÖPA/2007,  
22.06.2007

Unser Zeichen, Sachbearbeiter  
Rp 49/07/MSt/Va/  
Mag. Huberta Maitz-Straßnig

Durchwahl  
4296

Datum  
02.08.2007

Entwurf eines BG, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Schutzzertifikatgesetz 1996, das Markenschutzgesetz 1970 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden, Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Wirtschaftskammer Österreich dankt für die Übermittlung des gegenständlichen Gesetzesentwurfs und gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

#### Zu § 1 PatG

Die Änderung des § 1 PatG soll der geänderten Formulierung des Art 52 Abs 1 EPÜ Rechnung tragen, der im Hinblick auf Art 27 Abs 1 des TRIPS-Abkommens nunmehr klarstellt, dass für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik bei Vorliegen der sonstigen Patentierungsvoraussetzungen Patentschutz erlangt werden kann. Wir regen einen klarstellenden Hinweis in den Erläuterungen an, dass nach Art 52 Abs 2 und 3 EPÜ bzw nach § 1 Abs 2 und 3 PatG nach wie vor bestimmte Gegenstände oder Tätigkeiten, soweit für sie als solche Schutz begeht wird, nicht als Erfindungen anzusehen sind.

#### Zu § 46a PatG, § 12a GMG

Die vorgeschlagene Bestimmung soll es dem Patentinhaber ermöglichen, das Patent insgesamt zu widerrufen oder durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken, wobei die Beschränkung oder der Widerruf auf den Anmeldetag zurückwirken und somit ex-tunc-Wirkung haben soll.

Im Rahmen der kammerinternen Begutachtung wurde diesbezüglich die Problematik aufgeworfen, dass während der Laufzeit eines bereits erteilten Patentes der Patentinhaber den Schutzumfang durch Einschränkung auf ein bisher nicht beanspruchtes technisches Merkmal verlagern könnte. Wenn ein Mitbewerber bisher in gutem Glauben und nach Überprüfung der Rechtslage ein Erzeugnis auf den Markt gebracht hat, so könnte dieses Erzeugnis nachträglich und sogar rückwirkend zum Eingriffsgegenstand mutieren. Auch gezielte Missbräuche erteilter Patente durch nachträgliche Adaptierung in Richtung auf ein Produkt eines Mitbewerbers wären nicht

völlig auszuschließen. Derartiges sollte durch eine entsprechende Klarstellung im Gesetzestext dezidiert ausgeschlossen werden. Dies gilt sinngemäß auch für § 5 PatV-EG.

Nicht ganz klar erscheint auch, welche Folge die ex-tunc wirkende Einschränkung bzw der Widerruf hat, wenn zB auf Basis des bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bzw der Einschränkung bestehenden Patentes ein entsprechendes Patentverletzungsverfahren geführt wurde, ein solches unter den rückwirkend neuen Umständen aber zu einem anderen Ergebnis geführt hätte.

#### Zu § 68a MarkSchG

Nach Art 5 Abs 5 der VO (EG) Nr. 510/2006 (VO zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel) haben die Mitgliedstaaten zur Prüfung eines Eintragungsantrages auf nationaler Ebene ein Einspruchsverfahren vorzusehen, das in § 68a MarkSchG geregelt werden soll. Im Sinne des Rechtsschutzinteresses der beteiligten Wirtschaftskreise begrüßen wir, dass nach Abs 3 auf Antrag oder von Amts wegen eine mündliche Verhandlung anberaumt werden kann. Wir regen allerdings an, dass auf Antrag jedenfalls eine Verhandlung stattfinden sollte, und nicht nur dann, wenn der zuständige Bearbeiter dies im Einzelfall für erforderlich hält.

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen der gegenständlichen Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. Zusätzlich erfolgt wunschgemäß auch die Übermittlung der Stellungnahme per Email an [Begutachtungsverfahren@parlament.gv.at](mailto:Begutachtungsverfahren@parlament.gv.at).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christoph Leitl  
Präsident

Mag. Anna Maria Hochhauser  
Generalsekretärin