



Zentralsekretariat

An das
Österreichische Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

1010 Wien, Teinfaltstraße 7
Tel.: 01 534 54 263 Fax 01 534 54 305
e-mail: zentralsekretariat@goed.at

per e-mail an: legistik@patentamt.at
sowie an: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at
und an: ernst.tuechler@oegb.at

Unser Zeichen:
Zl. 8.226/08-VA/Dr.G/Ne/RauE

Ihr Zeichen:
857-ÖPA/2008

Datum:
Wien, 2008-06-18

**Betreff: Gesetzesentwurf betreffend Abänderung des Patentgesetzes 1970,
Gebrauchsmustergesetzes, Markenschutzgesetzes 1970 und
Gebührengesetzes 1957 und Erlassung eines Innovationsschutz-
gebührengesetzes;
Stellungnahme**

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst gibt zu ob genanntem Gesetzesentwurf folgende Stellungnahme ab:

zu Artikel I (Änderung des Patentgesetzes 1970):

Die Abänderung des § 57a und § 58a Abs. 1 Z 3 und 4 PatG bedeutet die Verlagerung der selbstständigen Erstattung schriftlicher Recherchen zum Stand der Technik und Gutachten über die Patentierbarkeit ausschließlich in den teilrechtsfähigen Bereich des Patentamtes, während die Teilrechtsfähigkeit bislang nur bei der Erbringung solcher Leistungen für internationale Organisationen mitwirkt (§ 58a Abs. 1 Z 3 und 4 PatG i.d.g.F.).

Die bisher im Rahmen der Hoheitsverwaltung erbrachten Leistungen liegen wesentlich im Interesse vor allem der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) als Entscheidungshilfe über allfällig vorzunehmende Schutzrechtsanmeldungen. Vor allem die bisher geringen Gebühren und die kompetente Erledigung durch den Prüferstab des Amtes sind als wesentliche Faktoren zu nennen. Die Umsetzung der geplanten Änderungen würde beide Faktoren gefährden.

Einerseits wäre eine drastische Erhöhung der für den Antragsteller anfallenden Kosten zu befürchten. Als Richtwert für das zu erwartende Niveau müsste wohl der Preis der schon jetzt durch die Teilrechtsfähigkeit angebotenen Expressrecherche (€ 1.320,- inkl. USt.) gelten. Dies würde eine Verteuerung auf mehr als 600 % der bisherigen Verfahrensgebühr bedeuten, und würde wohl insbesondere für KMUs oftmals prohibitiv wirken. Andererseits würden bei Durchführung von Recherchen und Gutachten im teilrechtsfähigen Bereich diese nicht – wie dies bisher der Fall ist – von dem später für die Bearbeitung einer allfälligen Schutzrechtsanmeldung

zuständigen Prüfer (Amtssachverständigen) erfolgen, sodass die Gefahr bestünde, dass die vom Antragsteller erwünschte Information darüber, ob eine Schutzrechtsanmeldung aussichtsreich ist, gerade nicht erreicht wird.

Die Maßnahme kann demnach keinesfalls als dem Wirtschaftsstandort Österreich zuträglich gesehen werden. Vielmehr birgt die Erstellung von Recherchen zum Stand der Technik und insbesondere Gutachten über die Patentierbarkeit durch den teilrechtsfähigen Bereich des Patentamtes die Gefahr einer schlechten Außenwirkung, wenn sich solche Gutachten nicht mit dem Ergebnis der behördlichen Gesetzmäßigkeitsprüfung im Falle einer späteren Schutzrechtsanmeldung decken. Die Vermutung liegt nahe, dass das ein weit weiterer versuchter Schritt ist, den Bereich Technik des Patentamtes Stück für Stück auszugliedern.

Um die Patentfähigkeit einer Idee bzw. Erfindung beurteilen zu können, und dementsprechende Investitionsentscheidungen zu treffen, sind qualitativ hochwertige Recherchen und Gutachten wichtig.

Es ist ein Wettbewerbsvorteil für jede Volkswirtschaft, wenn sie Zugriff auf hochwertige und leistbare Recherchen und Gutachten hat. Diese werden vom Österreichischen Patentamt (Bereich Technik) im Rahmen von Patentanmeldungen, Gebrauchsmusteranmeldungen, kommerziellen Recherchen und PCT-Recherchen (internationales Verfahren), seit Jahrzehnten erstellt. Das österreichische Patentamt hat als eines von nur 12 Patentämtern weltweit, die Qualifikation als internationale Prüfungsbehörde (PCT-Verfahren). Es ist in Bezug auf Qualität also „Weltklasse“.

In den letzten Jahren wurde im Bereich der Teilrechtsfähigkeit eine Recherchenabteilung aufgebaut, welche zur Zeit ca. 8 Mitarbeiter hat und die eigenständig und parallel zum Patentamt Recherchen und Gutachten durchführt. Jeder dieser 8 Mitarbeiter ist also für einen sehr großen Bereich der Technik verantwortlich, der eigentlich nicht zu überblicken ist. Deswegen setzt ja die PCT-Qualifikation, also die Fähigkeit als Internationale Prüfungsbehörde tätig zu sein, eine Untergrenze von 100 Prüfern voraus. Weiters sind die „Belohnungsgehälter“ der Angestellten der Teilrechtsfähigkeit von der Anzahl der gemachten Recherchen abhängig und nicht von deren Qualität. Die so genannten „Expressrecherchen“ der Teilrechtsfähigkeit sind jedenfalls teurer und hinsichtlich ihrer Qualität mit jenen des hoheitlichen Bereiches schwer zu vergleichen.

Außerdem wurden und werden von der Teilrechtsfähigkeit, Recherchen- und Gutachtenanträge an das Ungarische Patentamt sub vergeben.

Wenn diesem Gesetzesentwurf zugestimmt wird, ist für die österreichische Wirtschaft ein Schaden zu befürchten. Aus der vorgeschlagenen Gesetzesänderung würde wahrscheinlich auch eine Reduktion der Anzahl der Patentprüfer des Österreichischen Patentamtes resultieren (ganz gegen den internationalen Trend).

Außerdem wird dem Österreichischen Patentamt, welches in den letzten Jahrzehnten für die Republik so wertvoll war, geschadet, indem mittelfristig die PCT-Qualifikation nicht zu halten sein wird, z.B. wegen der geringeren Anzahl an Prüfern.

Im Vorblatt der Patentgesetznovelle wird versucht zu argumentieren, dass durch den Gesetzesentwurf „kostenintensive Doppelgleisigkeiten bei der Erstellung von Recherchen und Gutachten vermieden werden“. Tatsächlich werden die „Doppelgleisigkeiten“ nur verstärkt, weil für die Bearbeitung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, welche im Hoheitlichen Bereich verbleiben, ebenso

Recherchen notwendig sind und jeder Bescheid bzw. Vorbescheid eigentlich ein Gutachten ist. Es würde dann je eine eigene Recherchen- und Prüfungsstelle sowohl im teilrechtsfähigen Bereich, als auch im hoheitlichen Bereich des Österreichischen Patentamts geben.

Da sämtliche entwurfsgemäßen Änderungen des Patentgesetzes 1970 mit der Verlagerung der Erstellung von Recherchen und Gutachten in den teilrechtsfähigen Bereich des Patentamtes zusammenhängen, wird insgesamt ein Absehen von den in Artikel I geplanten Änderungen angeregt.

zu Artikel IV (Änderung des Gebührengesetzes 1957):

Die geplanten Änderungen stehen ausschließlich in Zusammenhang mit der Einführung des Innovationsschutzgebührengesetzes, zu dem weiter unten Stellung genommen wird.

zu Artikel V (Innovationsschutzgebührengesetz):

Die intendierte Integration der Schriftengebühren in die Verfahrens- und Ausfertigungsgebühren des Patentamtes erscheint begrüßenswert. Insbesondere kann so auch eine Vereinheitlichung des Zeitpunktes der Gebührenfälligkeit erreicht werden.

In Bezug auf die in § 13 ISGG geregelte Gebühr für die internationale Recherche, die von bisher € 200,-- auf € 1.700,-- angehoben wird, ist anzuregen, dass Möglichkeiten zur Gebührenreduktion auch für Recherchenanträge aus Entwicklungsländern vorgesehen werden. Dies würde einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Ansehens der Republik Österreich und des Österreichischen Patentamtes in Fragen der Entwicklungszusammenarbeit sein.

Bei Entfall der Änderungen des Patentgesetzes 1970 wären im ISGG zusätzlich die Gebühren für Recherchen und Gutachten nach § 57a PatG zu regeln.

Mit vorzüglicher Hochachtung



(Dr. Wilhelm Gloss)
Vorsitzender-Stellvertreter