

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

1) Änderung des Patentanwaltsgesetzes

Die Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255/22 [CELEX-Nr. 32005L0036], wurde durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“), ABl. L 354/167 [CELEX-Nr. 32013L0055], novelliert, nach deren Art. 3 Abs. 1 die Umsetzung bis 18. Jänner 2016 zu erfolgen hat. Diesbezüglich waren Anpassungen des Patentanwaltsgesetzes hinsichtlich der Einführung des europäischen Berufsausweises und der Ermöglichung des partiellen Zugangs zu einer Berufstätigkeit erforderlich.

Der zunehmenden Bedeutung der Kenntnisse des Verfahrensrechts vor den Gerichten Rechnung tragend soll die Prüfungskommission für die Patentanwaltsprüfung um einen Richter als fünftes Mitglied erweitert werden. Darüber hinaus sollen der zunehmenden Wichtigkeit und Verfügbarkeit elektronischer Kundmachungsmethoden entsprechend bestimmte Informationen der Patentanwaltskammer ausschließlich durch eine Veröffentlichungen im Internet erfolgen.

2) Weitere erforderliche Anpassungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

Zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs werden Formvorschriften für den Urkundennachweis bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen gelockert und die Voraussetzungen für die rein elektronische Veröffentlichung von Patentanmeldungen sowie Patent- und Gebrauchsmusterschriften geschaffen. In jenen Fällen, in denen nach Veröffentlichung der Patentanmeldung ein gesonderter Recherchenbericht zu veröffentlichen ist, soll diese Veröffentlichung bei vorher erfolgter Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung unterbleiben. Darüber hinaus erforderte die Auflösung des Obersten Patent- und Markenrates weitere durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl. I Nr. 126/2013, noch nicht durchgeführte Anpassungen.

Um unnötige Zeitverzögerungen bei der notwendigen Harmonisierung der Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche mit der Recherchegebühr des Europäischen Patentamts zu vermeiden, soll dem Präsidenten eine diesbezügliche Verordnungsermächtigung erteilt werden.

Kompetenzgrundlage:

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG (Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen; Angelegenheiten der Patentanwälte).

Besonderer Teil

Zu Art. 1 (Änderung des Patentanwaltsgesetzes):

Zu Art. I Z 1, 6, 7 und 8 (§ 4 Abs. 1, § 16 Abs. 1, § 16a Abs. 1 bis 4 und § 16 b Abs. 3):

Die Änderungen in § 4 Abs. 1, § 16 Abs. 1, § 16a Abs. 1 und 4 sowie § 16 b Abs. 3 tragen dem Umstand Rechnung, dass die Richtlinie 2013/55/EU einen partiellen Zugang auf Einzelfallbasis (Art. 4f) bei großen Unterschieden zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufstätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat und dem reglementierten Beruf im Aufnahmemitgliedstaat vorsieht, wenn sich die Berufstätigkeit objektiv von anderen im Aufnahmemitgliedstaat unter den reglementierten Beruf fallenden Tätigkeiten trennen lässt. Dies ist beim klassischen patentanwaltlichen Berufsbild dann der Fall, wenn im Herkunftsstaat die anwaltliche Berufstätigkeit nicht bei allen Schutzrechtsarten auf dem Gebiet des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens rechtmäßig ausgeübt werden darf (etwa bei einem ausschließlich auf das Markenwesen beschränkten „Markenanwalt“).

Ferner sieht die genannte Richtlinie die Einführung eines europäischen Berufsausweises (Art. 4a bis 4e) zur Vereinfachung des Anerkennungsverfahrens vor. Diesbezüglich war § 16a Abs. 3 und 4 anzupassen, da bei Übermittlung eines solchen elektronischen Berufsausweises die schriftliche Meldung und Vorlage der im § 16a Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Dokumente nicht mehr erforderlich ist. Enthält dieser Berufsausweis keine Information über eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung o.ä. und deren Deckungsumfang, ist eine solche nachzureichen. Die Verlängerung der Frist für die Erneuerung der

Meldung ergibt sich aus Art. 4c Abs. 1 der genannten Richtlinie, wonach der Aufnahmemitgliedstaat während der auf die Übermittlung des Berufsausweises folgenden 18 Monate keine weitere Meldung verlangen darf.

Zu Art. 1 Z 2, 3 und 9 (§ 6 Abs. 2, § 7 Abs. 4, § 25):

Angesichts der zunehmenden Wichtigkeit und Verfügbarkeit elektronischer Kundmachungsmedien sowie der Tatsache, dass das Patentblatt nunmehr lediglich in elektronischer Form zur Verfügung steht, werden die in den geänderten Bestimmungen normierten Melde- und Informationspflichten sowie die Veröffentlichungen im Internet auf der Homepage der Patentanwaltskammer zur Informierung der Öffentlichkeit als ausreichend angesehen.

Zu Art. 1 Z 4 und 5 (§ 9 Abs. 1 und 2; Entfall des § 14 Abs. 2 letzter Satz):

Der Ausdehnung der patentanwaltlichen Vertretungsbefugnis, insbesondere vor dem Oberlandesgericht Wien, und der damit zusammenhängenden zunehmenden Bedeutung der Kenntnisse des Verfahrensrechts vor den Gerichten Rechnung tragend wird eine Ergänzung der Prüfungskommission für die Patentanwaltsprüfung um einen Richter als fünftes Mitglied vorgeschlagen (§ 9 Abs. 1). In Anlehnung an die seinerzeitigen Bestellungsmodalitäten der Mitglieder des mittlerweile aufgelösten Disziplinarsenats aus dem Kreis der Richter soll im § 9 Abs. 2 die Bestellung dieses Richters durch den Bundesminister für Justiz erfolgen. Die Dauer der Funktionsperiode wird an die durch BGBl. I Nr. 126/2013 verlängerte Funktionsperiode für die Mitglieder des Disziplinarrats (§ 51 Abs. 1) und den Disziplinaranwalt (§ 54 Abs. 1) angepasst.

Da die Prüfungskommission nunmehr aus fünf Mitgliedern besteht, hatte § 14 Abs. 2 letzter Satz, wonach bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden entscheidet, zu entfallen.

Zu Art. 1 Z 10 (§ 76 Abs. 2):

Diese Ergänzung berücksichtigt die Möglichkeit des partiellen Zugangs zu einzelnen patentanwaltlichen Tätigkeiten, in deren Zusammenhang im Herkunftsstaat unterschiedliche auf bestimmte Schutzrechtsarten bezogene Berufsbezeichnungen zur Verwendung gelangen.

Zu Art. 1 Z 11 (§ 80a Abs. 3):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 2 (Änderung des Patentgesetzes 1970):

Zu Art. 2 Z 1 (§ 2 Abs. 3):

Die Zitierung des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 275/1992, wird berichtigt.

Zu Art. 2 Z 2 (§ 43 Abs. 6 und 7):

Abs. 6 wird im Hinblick auf die Ausdehnung des elektronischen Verkehrs und die verbesserte elektronische Bearbeitbarkeit von Anträgen auf bestimmte Registerstandsänderungen dahingehend geändert, dass in Zukunft die Überreichung von Kopien der als Grundlage für die Eintragung dienenden Urkunden ausreichen soll. Das Patentamt kann aber, wenn sich nach Prüfung von Form und Inhalt dieser Urkunden begründete Zweifel ergeben, weiterhin Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangen (Abs. 7).

Zur weiteren Vereinfachung und Kostenvermeidung ist überdies vorgesehen, dass im Falle der Übertragung von Patentanmeldungen und Patentrechten eine übereinstimmende Erklärung von Anmeldern bzw. Inhabern und den Rechtsnachfolgern über den Rechtsübergang, die im Antrag selbst oder in einem gesonderten Schriftstück enthalten ist, vorgelegt werden kann. Bei begründeten Zweifeln kann auch hier das Patentamt weitere Unterlagen zum Nachweis des außerbücherlichen Rechtsübergangs einfordern.

Zu Art. 2 Z 3 (§ 62 Abs. 8):

Diese Bestimmung wird lediglich um die Fundstelle des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 ergänzt.

Zu Art. 2 Z 4 und 5 (§ 80 Abs. 4 und § 92):

Beschreibungen, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassungen erteilter Patente sind gemäß § 80 Abs. 4 in Patentschriften zu veröffentlichen. Hinsichtlich der Form der Veröffentlichung ist derzeit lediglich geregelt, dass diese in selbständigen Druckschriften (Patentschriften) erfolgen soll.

Den internationalen Gepflogenheiten und den modernen Publikationsmedien entsprechend sollen nicht zuletzt aus Kostengründen wie bereits bei europäischen Patentschriften (vgl. Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften, EPA Abl.

2007, Sonderausgabe Nr. 3, D.3., 97) auch die österreichischen Patentschriften mit Ausnahme des für die Ausfertigung der Patenturkunde hergestellten Papierexemplars ausnahmslos in elektronischer Form mittels eines Veröffentlichungsservers, auf dem sie zum Herunterladen bereitgestellt werden, erfolgen.

§ 80 Abs. 4 und § 92 werden daher unter Entfall des Hinweises auf Druckschriften entsprechend angepasst und insbesondere die Verordnungsermächtigung zur Regelung des Anmeldeverfahrens im Hinblick auf die Veröffentlichung von Patentanmeldungen und Patentschriften klarer formuliert.

Zu Art. 2 Z 6 (§ 101 Abs. 2 letzter Satz):

Die Patentanmeldung (nach Möglichkeit samt Recherchenbericht) ist unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag zu veröffentlichen (§ 101 Abs. 1). In jenen Fällen, in denen der Recherchenbericht im Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht vorliegt (insbesondere bei Anmeldungen mit Prioritätsbeanspruchung, bei denen die Veröffentlichung meist schon nach sechs Monaten ab Anmeldetag zu erfolgen hat), ist der Recherchenbericht zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zu veröffentlichen.

Da dem Publizitätsprinzip durch die Veröffentlichung der Anmeldungsunterlagen ausreichend Rechnung getragen ist, soll nunmehr eindeutig klargestellt werden, dass in jenen Fällen, in denen die Anmeldung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die gesonderte Veröffentlichung des Recherchenberichts zurückgezogen oder aus formellen Gründen (zB. mangels Zahlung der für die Anmeldung zu entrichtenden Gebühren) zurückgewiesen worden ist, diese Veröffentlichung in Hinkunft unterbleibt.

Zu Art. 2 Z 7 (§ 111a Abs. 4):

Den allgemeinen Bedürfnissen der Antragsteller entsprechend und im Hinblick auf die Zulässigkeit, Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung auch in englischer Sprache vorzulegen zu können, sollen nunmehr die Service- und Informationsleistungen des Patentamts insofern ausgebaut werden, als die sich aus § 57 a (Recherchen und Gutachten) resultierenden Erledigungen nicht mehr ausschließlich in deutscher Sprache sondern nunmehr alternativ auch in englischer Sprache übermittelt werden, sofern dies der Antragsteller ausdrücklich beantragt hat.

Zu Art. 2 Z 8 (§ 180b Abs. 3):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes):

Zu Art. 3 Z 1 (§ 15):

Im Hinblick auf die Veröffentlichung der Gebrauchsmusterschriften ausschließlich in elektronischer Form wird die bestehende Verordnungsermächtigung entsprechend § 92 PatG (vgl. die Erläuterungen zu Art. 2 Z 4 und 5) angepasst.

Zu Art. 3 Z 2 (§ 17 Abs. 3):

Da der Oberste Patent- und Markensenat durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I. Nr. 51/2012, aufgelöst wurde und anstelle dieses Senates nunmehr das Oberlandesgericht Wien als zweite Instanz und der Oberste Gerichtshof als dritte Instanz fungieren (vgl. BGBl. I Nr. 126/2013), war § 17 Abs. 3 entsprechend anzupassen.

Zu Art. 3 Z 3 (§ 53a Abs. 7):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 4 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes):

Zu Art. 4 Z 1 (§ 19):

Aufgrund der Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates war diese Bestimmung entsprechend anzupassen (vgl. Erläuterungen zu Art. 3 Z 2).

Zu Art. 4 Z 2 (§ 27 Abs. 9):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 5 (Änderung des Markenschutzgesetzes 1970):

Zu Art. 5 Z 1 (§ 28):

Aufgrund der Änderungen für die bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen bestehenden Formvorschriften im Bereich der Patente (vgl. Erläuterungen zu Art. 2 Z 2) waren auch im Bereich der Marken, insbesondere bei deren Umschreibung, die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen.

Zu Art. 5 Z 2 (§ 81a Abs. 7):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 6 (Änderung des Musterschutzgesetzes 1990):**Zu Art. 6 Z 1 (§ 20 Abs. 3):**

Aufgrund der Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates war diese Bestimmung entsprechend anzupassen (vgl. Erläuterungen zu Art. 3 Z 2).

Zu Art. 6 Z 2 (§ 46 Abs. 11):

Aufgrund der Änderungen für die bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen bestehenden Formvorschriften im Bereich der Patente (vgl. Erläuterungen zu Art. 2 Z 2) waren auch im Bereich der Muster die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen.

Zu Art. 6 Z 3 (§ 28):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 7 (Änderung des Patentamtsgebührengesetzes):**Zu Art. 7 Z 1 (§ 4 letzter Satz):**

Ein Sequenzprotokoll ist ein gesonderter Teil der Beschreibung der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder ein zur Anmeldung nachgereichtes Schriftstück, das die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen im Einzelnen offenbart und sonstige verfügbare Angaben enthält. Da eine Tendenz zur Vorlage umfangreicherer Sequenzprotokolle festzustellen ist und solche Sequenzprotokolle kaum Mehraufwand hinsichtlich Bearbeitung und Veröffentlichung verursachen, soll aus Billigkeitserwägungen eine Grenze für die diesbezügliche Berechnung der Veröffentlichungsgebühr eingezogen werden. Hierbei erfolgt eine Orientierung an der durch § 22 Patentamtsverordnung, PBl. 2005, Nr. 12, Anhang 4, vorgegebenen Grenze von 400 Seiten, ab deren Überschreitung spezielle Publikationsformen für Patentanmeldungen vorgesehen sind.

Zu Art. 7 Z 2 (§ 13 Abs. 1):

Aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 13. Dezember 2013 zur Änderung des Artikels 2 der Gebührenordnung und zur Anpassung des Betrags der Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche, wenn ein von einer der Internationalen Recherchenbehörden in Europa erstellter internationaler oder ergänzender internationaler Recherchenbericht vorliegt (CA/D 14/13, EPA ABl. 2014, A5) ist die Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die vom Österreichischen Patentamt ein internationaler Recherchenbericht erstellt worden ist, von derzeit 1.875 € um 1.100 € herabgesetzt.

Diese Gebührenreduktion wurde vom Verwaltungsrat aufgrund eines Sonderabkommens über die Zusammenarbeit in PCT-Angelegenheiten vom 13. Dezember 2007 mit der Europäischen Patentorganisation beschlossen. Aufgrund dieses Sonderabkommens besteht allerdings auch die Verpflichtung, die Gebühren, die bei der Tätigkeit des Österreichischen Patentamts als internationale Recherchenbehörde gemäß Regel 16.1. lit. a der Ausführungsordnung zum Patentszusammenarbeitsvertrag auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), BGBl. 348/1979 anfallen, hinsichtlich der Beträge so festzusetzen, dass sie den von der Europäischen Patentorganisation festgesetzten Gebühren entsprechen.

Die erstmalige Anpassung der Recherchegebühr im § 13 Abs. 1 Patentamtsgebührengesetz (PAG) erfolgte durch die sogenannte Innovationsschutz-Novelle, BGBl. I Nr. 126/2009, und eine weitere durch das Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010. In beiden Fällen ist die Gebührenerhöhung erst einige Zeit nach der von der Europäischen Patentorganisation durchgeführten Gebührenänderung in Kraft getreten. Zur zeitnahen Herstellung eines vertragskonformen Zustands wird daher vorgeschlagen, den Präsidenten des Patentamts zur entsprechenden Anpassung dieser Recherchegebühr zu ermächtigen, wobei ausdrücklich festgelegt wird, dass diese Gebühr die vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation im Art. 2 der Gebührenordnung zum Europäischen Patentübereinkommen festgesetzte Gebühr für eine internationale Recherche nicht übersteigen darf.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass österreichische Anmelder von diesen Maßnahmen nicht betroffen sind, da das Patentamt aufgrund des Zentralisierungsprotokolls, BGBl. Nr. 350/1979, sowie gemäß § 18 PatV-EG und der diesbezüglichen Vereinbarung mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) nur zugunsten von Entwicklungsländern als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung betraute Behörde agieren darf. Für diese ausländischen Anmelder wurden im § 13 Abs. 3 und 4 PAG darüber hinaus weitgehende Ermäßigungen vorgesehen.

Zu Art. 7 Z 3 (§ 40 Abs. 15):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Solange hinsichtlich des Ausmaßes der Recherchegebühr keine Verordnung des Präsidenten (vgl. Art. 7 Z 2) in Kraft tritt, ist § 13 Abs. 1 in der bisher geltenden Fassung anzuwenden.