

870 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP

1978 05 10

Regierungsvorlage

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über die Einführung des Europäischen Patentübereinkommens und des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentverträge-Einführungsgesetz — PatV-EG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Begriffsbestimmungen

§ 1. In diesem Bundesgesetz bedeuten

1. „EPÜ“ das am 5. Oktober 1973 in München abgeschlossene Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen);

2. „Zentralisierungsprotokoll“ das Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung, das gemäß Art. 164 EPÜ Bestandteil dieses Übereinkommens ist;

3. „PCT“ den am 19. Juni 1970 in Washington abgeschlossenen Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens;

4. „europäische Patentanmeldung“ eine auf Grund des EPÜ eingereichte Anmeldung, in der die Republik Österreich als Vertragsstaat benannt und demgemäß in diesem Staat für die Erfindung Schutz begehrt wird;

5. „europäisches Patent“ ein Patent, das auf Grund des EPÜ für die Republik Österreich als benannten Vertragsstaat erteilt wurde;

6. „internationale Anmeldung“ eine auf Grund des PCT getätigte Anmeldung, in der die Republik Österreich als Vertragsstaat bestimmt und demgemäß in diesem Staat Schutz für die Erfindung auf Grundlage der internationalen Anmeldung begehrt wird;

7. „PatG“ das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259/1970, in der jeweils geltenden Fassung.

Patentanmeldungen und Patente auf Grund des EPÜ**Einreichung beim Österreichischen Patentamt**

§ 2. Patentanmeldungen auf Grund des EPÜ können, abgesehen von den in Art. 75 Abs. 1

lit. a EPÜ vorgesehenen Einreichungsstellen, beim Österreichischen Patentamt in einer der nach Art. 14 EPÜ zulässigen Sprache eingereicht werden, wenn zumindest die in Art. 80 lit. a bis c EPÜ bezeichneten Angaben in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefaßt sind. Anmeldungen, die diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, gelten als nicht eingereicht.

Bekanntmachung und Auslegung; Unterrichtung der Öffentlichkeit

§ 3. (1) Gemäß Art. 93 EPÜ veröffentlichte europäische Patentanmeldungen sind samt hiezu eingereichten Übersetzungen (§ 4 Abs. 2) bis zur Erteilung eines europäischen Patentbeschlusses oder bis zum Untergang der europäischen Patentanmeldung vom Österreichischen Patentamt auszulegen. Im Österreichischen Patentblatt ist ein Hinweis darauf zusammen mit der Angabe der Sprache bekanntzumachen, in der die europäische Patentanmeldung abgefaßt ist. § 101 Abs. 1 und 3 PatG gilt sinngemäß.

(2) Das Europäische Patentblatt, die veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen und die europäischen Patentschriften sind im Österreichischen Patentamt zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu halten.

(3) Über europäische Patentanmeldungen und europäische Patente sind Verzeichnisse zu führen, die eine rasche und zuverlässige Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Schutzrechte ermöglichen.

Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach ihrer Veröffentlichung; Übersetzung

§ 4. (1) Die europäische Patentanmeldung gibt dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung gemäß Art. 93 EPÜ an einstweilen gegen denjenigen einen Anspruch auf eine den Umständen angemessene Entschädigung, der den Gegenstand der Anmeldung unbefugt benützt hat (§ 22 Abs. 1 PatG). Der europäischen Anmeldung wird der Schutz nach Art. 64 EPÜ nicht gewährt.

(2) Ist die europäische Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache veröffentlicht worden, so besteht der Anspruch gemäß Abs. 1 erst von

dem Tag an, an dem eine vom Anmelder eingereichte Übersetzung der Patentansprüche ins Deutsche vom Österreichischen Patentamt nach Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr (§ 22) in sinngemäßer Anwendung des § 3 Abs. 1 veröffentlicht oder dem Benützer des Gegenstandes der Anmeldung übermittelt worden ist.

Übersetzung der europäischen Patentschrift

§ 5. (1) Wird die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben, so ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Beginn der für die Einzahlung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr (Art. 97 Abs. 2 lit. b EPÜ) vorgesehenen Frist beim Österreichischen Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr (§ 22) zu bezahlen. Das Österreichische Patentamt veröffentlicht die Übersetzung in Form einer Druckschrift.

(2) Abs. 1 ist sinngemäß auf die Vorlage der Übersetzung der durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung geänderten Fassung der europäischen Patentschrift (Art. 102 Abs. 3 EPÜ) anzuwenden.

(3) Werden gemäß Abs. 1 oder 2 erforderliche Übersetzungen nicht fristgerecht beim Österreichischen Patentamt eingereicht, werden Formgebrechen der Übersetzung (§ 21) trotz Aufforderung nicht innerhalb der zu ihrer Behebung gesetzten Frist behoben oder wird die Entrichtung der Gebühr nicht ordnungsgemäß (§ 168 Abs. 3 PatG) innerhalb der zur Nachreichung der Belege eingeräumten Frist nachgewiesen, so gelten die Wirkungen des europäischen Patentbesitzes als von Anfang an nicht eingetreten. In der Aufforderung zur Nachreichung der Belege ist der zu zahlende Betrag anzugeben.

Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung und eines europäischen Patentbesitzes; Berichtigung der Übersetzung

§ 6. (1) Ist nach den §§ 4 oder 5 eine Übersetzung ins Deutsche vorgeschrieben, so richtet sich der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patentbesitzes nach dieser Übersetzung, sofern der sich aus der Übersetzung ergebende Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Dies gilt jedoch nicht für das Verfahren auf Nichtigerklärung oder Aberkennung des Patentbesitzes.

(2) Der Anmelder eines europäischen Patentbesitzes oder dessen Inhaber kann die Berichtigung der Übersetzung beantragen. Sie wird mit dem Tag wirksam, an dem sie vom Österreichischen Patentamt nach Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr (§ 22) veröffentlicht worden ist.

(3) Die Berichtigung wird bei Patentanmeldungen durch Auslegung in der Auslegehalle des Österreichischen Patentamtes (§ 3 Abs. 1), bei Patenten durch Herausgabe einer Druckschrift veröffentlicht.

(4) Im Österreichischen Patentblatt ist ein Hinweis auf die Berichtigung zu veröffentlichen.

(5) Beruft sich jemand auf den engeren Schutzbereich der deutschen Übersetzung einer veröffentlichten Patentanmeldung, so wird die Berichtigung ihm gegenüber auch dann wirksam, wenn der Anmelder ihm die berichtigte deutsche Übersetzung übermittelt hat.

(6) Die Wirkung der Berichtigung tritt gegen denjenigen nicht ein, der vor ihrem Wirksamwerden den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patentbesitzes in gutem Glauben im Inland in Benützung genommen oder die zu solcher Benützung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (Zwischenbenützer). Die Rechte des Zwischenbenützers richten sich nach den sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des § 23 Abs. 2 bis 4 PatG. Besteht hinsichtlich des von der Berichtigung erfaßten Schutzbereiches ein vor der Berichtigung abgeschlossener Lizenzvertrag und wird das Recht des Lizenznehmers durch die Berichtigung beeinträchtigt, so kann der Lizenznehmer eine den Umständen des Falles angemessene Minderung des bedungenen Entgeltes verlangen oder den Vertrag auflösen, wenn für ihn wegen dieser Beeinträchtigung an der weiteren Erfüllung des Vertrages kein Interesse besteht.

Patentregister

§ 7. Eintragungen zu europäischen Patenten sind in einen besonderen Teil des Patentregisters (§ 80 PatG) vorzunehmen und haben dieselbe Wirkung wie Eintragungen im übrigen Teil des Registers.

An das Österreichische Patentamt zu zahlende Jahresgebühren

§ 8. (1) Für europäische Patente sind für die an das in Art. 86 Abs. 4 EPÜ genannte Jahr anschließenden Jahre Jahresgebühren an das Österreichische Patentamt zu zahlen.

(2) Die Höhe der gemäß Abs. 1 an das Österreichische Patentamt zu entrichtenden Jahresgebühren bestimmt sich nach § 166 Abs. 3 PatG, jedoch mit folgenden Änderungen:

1. Für das dritte Jahr der Laufzeit des europäischen Patentbesitzes ist die Jahresgebühr für das erste Jahr unter Ausschluß von zuzüglichen Beträgen für Seiten der Beschreibung und Blätter der Zeichnungen zu zahlen.

2. Für das vierte bis zwanzigste Jahr der Laufzeit des europäischen Patenten sind jeweils Jahresgebühren für das zweite bis achtzehnte Jahr zu zahlen.

(3) Die Jahresgebühren werden jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt.

(4) Die Jahresgebühren können frühestens drei Monate vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden. Die erste an das Österreichische Patentamt zu entrichtende Jahresgebühr ist innerhalb eines Jahres, die weiteren Jahresgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit zu entrichten.

(5) Bei Zahlung nach Fälligkeit ist neben der Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 vom Hundert zu entrichten. Dieser Zuschlag entfällt bei der ersten an das Österreichische Patentamt zu entrichtenden Jahresgebühr, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit eingezahlt wird.

(6) Die Jahresgebühren können von jeder an dem Patent interessierten Person eingezahlt werden.

(7) Noch nicht fällige Jahresgebühren sind dem Einzahler zurückzuerstatten, wenn auf das Patent verzichtet wird oder wenn das Patent sonst vor Fälligkeit in Wegfall kommt.

Umwandlungsantrag

§ 9. (1) Auf Antrag des Anmelders einer europäischen Patentanmeldung leitet das Österreichische Patentamt das Verfahren zur Erteilung eines Patenten ein, wenn die europäische Patentanmeldung nach Art. 77 Abs. 5 oder Art. 162 Abs. 4 EPÜ als zurückgenommen gilt.

(2) Ist der Umwandlungsantrag dem Österreichischen Patentamt übermittelt worden oder, wenn der Antrag beim Österreichischen Patentamt zu stellen war, dort eingereicht worden, so ist der Antragsteller mit Vorbescheid (§ 99 PatG) aufzufordern, innerhalb einer Frist von drei Monaten

a) die Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) zu bezahlen und erforderlichenfalls

b) eine Übersetzung der europäischen Patentanmeldung ins Deutsche einzureichen, und zwar in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie gegebenenfalls in einer geänderten Fassung, die der Anmelder dem Erteilungsverfahren vor dem Österreichischen Patentamt zugrunde zu legen wünscht.

(3) Bei vorschriftsmäßig umgewandelten Patentanmeldungen gilt der Anmeldetag der euro-

päischen Patentanmeldung als Tag der Anmeldung im Sinne des § 87 Abs. 2 PatG.

(4) Für das auf die umgewandelte Patentanmeldung erteilte Patent sind Jahresgebühren nach § 166 PatG zu bezahlen. Jedoch erlischt das Patent, unbeschadet der Bestimmung des § 46 Abs. 1 Z. 1 PatG, jedenfalls nach zwanzig Jahren vom Anmeldetag an.

Nichtigkeitsgründe

§ 10. (1) Europäische Patente können aus den im Art. 138 Abs. 1 lit. a bis d EPÜ vorgesehenen Gründen nichtig erklärt und aus dem im Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ vorgesehenen Grund aberkannt werden.

(2) Insoweit und solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a EPÜ wirksam ist, können europäische Patente nichtig erklärt werden, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche gewähren, es sei denn, das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nahrungs- oder Arzneimittels.

(3) Das europäische Patent kann ferner nichtig erklärt werden, wenn sich ergibt, daß die Erfindung Gegenstand eines älteren österreichischen Patenten ist.

Unterbrechung des Anfechtungsverfahrens

§ 11. (Verfassungsbestimmung) Ein vor dem Österreichischen Patentamt anhängiges Verfahren auf Nichtigerklärung eines europäischen Patenten ist von Amts wegen insoweit zu unterbrechen, als ein dieselbe Sache betreffendes Einspruchsverfahren (Art. 99 EPÜ) vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist oder anhängig gemacht wird. Das unterbrochene Verfahren ist nach rechtskräftigem Abschluß des Einspruchsverfahrens auf Antrag fortzusetzen, wenn vom Europäischen Patentamt eine Entscheidung in der Sache selbst nicht gefällt wurde. Andernfalls ist das Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen einzustellen.

Verletzungsklagen

§ 12. Ist ein Verfahren über eine Verletzungsklage gemäß § 156 Abs. 3 PatG unterbrochen worden, kann der Beklagte anstelle des Nachweises, daß er beim Österreichischen Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, daß ein Nichtigkeitsverfahren zwischen den Streitparteien bereits anhängig ist oder daß er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen hat, den Nachweis erbringen, daß er gegen das europäische Patent beim Europäischen Patentamt Einspruch (Art. 99 EPÜ) eingelegt

hat oder sonst Partei eines bereits zwischen den Streitparteien anhängigen, gegen das europäische Patent gerichteten Einspruchsverfahrens ist.

Ergänzende Recherche des Österreichischen Patentamtes

§ 13. (1) Jedermann kann beim Österreichischen Patentamt den Antrag auf Durchführung einer ergänzenden Recherche zu einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder zu einem europäischen Patent stellen. Die Recherche hat sich auf jene österreichischen Patentschriften zu erstrecken, die im Prüfstoff des Europäischen Patentamtes nicht enthalten sind, und hat vom Österreichischen Patentamt erteilte Patente zu ermitteln, die gegenüber der europäischen Patentanmeldung oder dem europäischen Patent einen älteren Anmeldetag aufweisen.

(2) Im Patentregister ist die Durchführung einer ergänzenden Recherche anzumerken. Jedermann kann in den Recherchenbericht Einsicht nehmen.

(3) Der Antrag auf Erstellung des Recherchenberichtes unterliegt einer Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG). § 168 Abs. 3 und 4 PatG findet Anwendung.

Übertragung europäischer Patentanmeldungen zur Bearbeitung an das Österreichische Patentamt

§ 14. (Verfassungsbestimmung) In Verträgen betreffend die Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen durch das Österreichische Patentamt, die gemäß Abschnitt IV Nr. 1 und 2 des Zentralisierungsprotokolles zwischen dem Präsidenten des Europäischen Patentamtes und dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie abgeschlossen werden, können insbesondere die Art, der Ursprung und die Anzahl der europäischen Patentanmeldungen, die bearbeitet werden sollen, der Zeitraum der Übertragung, das Verfahren zur Feststellung der dem Österreichischen Patentamt für die Bearbeitung der europäischen Patentanmeldungen zu ersetzenden Kosten und die Verpflichtung des Österreichischen Patentamtes festgelegt werden, die Richtlinien des Europäischen Patentamtes für europäische Recherchen und Prüfungen zu beachten.

Anmeldungen auf Grund des PCT Anmeldeamt

§ 15. (1) Für Anmelder, die österreichische Staatsbürger sind oder ihren Wohnsitz (Sitz) in der Republik Österreich haben, ist das Österreichische Patentamt Anmeldeamt im Sinne des Art. 10 PCT. Die Anmeldungen sind in deutscher Sprache einzureichen. Prioritäten können

auch auf Grund von Anmeldungen nach dem PatG beansprucht werden.

(2) Für jede Anmeldung gemäß Abs. 1 ist spätestens am Tag ihrer Einreichung eine Übermittlungsgebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) zu zahlen. § 168 Abs. 3 und 4 PatG ist sinngemäß anzuwenden.

Bestimmungsamt

§ 16. (1) Das Österreichische Patentamt ist für internationale Anmeldungen Bestimmungsamt, es sei denn, der Anmelder hat die Erteilung eines europäischen Patentes beantragt.

(2) Ist das Österreichische Patentamt Bestimmungsamt, so hat der Anmelder innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum ein Exemplar der internationalen Anmeldung einzureichen und, wenn das Österreichische Patentamt nicht zugleich Anmeldeamt ist, eine Gebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) zu zahlen. Ist die Anmeldung nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so ist ferner innerhalb der gleichen Frist eine Übersetzung ins Deutsche einzureichen.

(3) Eine Entscheidung über die Weiterbehandlung einer internationalen Anmeldung gemäß Art. 25 Abs. 2 lit. a PCT ist vom Österreichischen Patentamt nur zu treffen, wenn fristgerecht eine Gebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) gezahlt und gegebenenfalls eine Übersetzung der internationalen Anmeldung ins Deutsche eingereicht wird.

(4) Zur Nachreichung von Belegen über Gebührenzahlungen gemäß Abs. 2 und 3 ist eine Nachfrist von zwei Monaten zu setzen. § 168 Abs. 3 PatG findet Anwendung.

Ausgewähltes Amt

§ 17. (1) Wird in der internationalen Anmeldung die Republik Österreich gemäß Art. 31 Abs. 4 lit. a PCT als Vertragsstaat angegeben, in dem der Anmelder die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwerten will, und hat er die Erteilung eines europäischen Patentes nicht beantragt, ist das Österreichische Patentamt ausgewähltes Amt (Art. 2 lit. xiv PCT), und es finden Abs. 2 und 3 Anwendung.

(2) Wird die Auswahlerklärung vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum vorgenommen, so verlängert sich die im § 16 Abs. 2 vorgesehene Frist von 20 Monaten auf 25 Monate. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Anmelder die Begünstigung des Art. 37 Abs. 4 lit. b PCT in Anspruch nehmen will.

(3) Prüfungsberichte, die nicht in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefaßt sind, sind gemäß Art. 36 Abs. 2 PCT ins Deutsche zu übersetzen.

Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

§ 18. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Zustimmung zur Einsetzung des Österreichischen Patentamtes als Internationale Recherchenbehörde (Art. 16 Abs. 3 lit. b PCT) oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (Art. 32 Abs. 3 PCT) erteilt der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie.

(2) Nach dem Inkrafttreten des EPÜ für die Republik Österreich kann der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie die Zustimmung erteilen, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 3 oder nach dem Zentralisierungsprotokoll gegeben sind.

(3) (Verfassungsbestimmung) In einem Vertrag zwischen dem Präsidenten des Europäischen Patentamtes und dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie kann dem Österreichischen Patentamt die selbständige Durchführung von internationalen Recherchen und internationalen vorläufigen Prüfungen nach dem PCT zugunsten von Entwicklungsländern übertragen werden.

(4) (Verfassungsbestimmung) In den zwischen dem Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum und dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie abzuschließenden Verträgen (Art. 16 Abs. 3 lit. b und Art. 32 Abs. 3 PCT) sind die die Durchführung der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung betreffenden Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, insbesondere die ausdrückliche Verpflichtung zur Anwendung und Beachtung der gemeinsamen Regeln für die Durchführung internationaler Recherchen und internationaler vorläufiger Prüfungen, festzulegen.

Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung

§ 19. (1) Die Gebühr für die Durchführung der internationalen Recherche und aller anderen Aufgaben, die internationalen Recherchenbehörden durch den PCT und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Recherchegebühr“), entspricht der Gebühr für den Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57 Abs. 2 lit. a PatG.

(2) Ist die internationale Anmeldung nicht einheitlich (Art. 3 Abs. 4 lit. iii PCT), so ist der internationale Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen. Für jede weitere Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, ist eine zusätzliche Gebühr in der Höhe der Gebühr zu bezahlen.

(3) Wird für die internationale Anmeldung die Priorität einer früheren internationalen Anmeldung in Anspruch genommen, die vom Österreichischen Patentamt als Internationale Recherchenbehörde recherchiert worden ist, so ist die geleistete Recherchegebühr im Ausmaß von 75 vom Hundert zu erstatten, wenn der erste Recherchenbericht ganz oder zum wesentlich überwiegenden Teil bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichtes verwendet werden kann. Gleiches gilt, wenn im Antrag der internationalen Anmeldung auf eine frühere Recherche internationaler Art (Art. 15 Abs. 5 PCT) Bezug genommen wurde und die Recherche internationaler Art bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichtes ganz oder zum wesentlichen überwiegenden Teil verwendet werden kann.

(4) Die Gebühr für die Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung und aller anderen Aufgaben, die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden durch den PCT und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Gebühr für die vorläufige Prüfung“), entspricht der Gebühr für den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 Abs. 2 lit. b PatG, wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegeben wird. Die Gebühr wird gleichzeitig mit der zugunsten des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum zu zahlenden Bearbeitungsgebühr fällig.

(5) Stellt das Österreichische Patentamt fest, daß die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist und fordert es den Anmelder zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auf, so sind die Höhe der zusätzlichen Gebühren und die Gründe hierfür anzugeben. Schränkt der Anmelder seine Ansprüche auf eine einheitliche Erfindung oder Gruppe von Erfindungen ein, so ist für jede weitere Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, eine zusätzliche Gebühr in der Höhe der Gebühr für die vorläufige Prüfung zu bezahlen.

(6) Die Entrichtung von Gebühren gemäß den Abs. 1 bis 5 gilt erst als erfolgt, wenn sie gemäß § 168 Abs. 3 PatG nachgewiesen ist.

(7) Über Rechtsmittel gegen Entscheidungen über den Widerspruch eines Anmelders gegen eine vom Österreichischen Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT oder nach Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr entscheidet die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes.

Bekanntmachung und Auslegung; Unterrichtung der Öffentlichkeit; Rechte aus der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung

§ 20. (1) Internationale Anmeldungen, die vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum gemäß Art. 21 PCT veröffentlicht werden, sind, gegebenenfalls samt den hiezu eingereichten Übersetzungen (§ 21), bis zur Erteilung eines Patentbeschlusses oder bis zum Untergang der Patentanmeldung vom Österreichischen Patentamt bekanntzumachen und auszulegen. § 101 Abs. 1 und 3 PatG gilt sinngemäß.

(2) Die Rechte aus einer gemäß Art. 21 PCT veröffentlichten internationalen Anmeldung richten sich nach der sinngemäß anzuwendenden Bestimmung des § 4. Hiedurch wird Art. 158 Abs. 1 EPÜ nicht berührt.

(3) Das Blatt des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Art. 55 Abs. 4 PCT) und die veröffentlichten internationalen Anmeldungen sind im Österreichischen Patentamt zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu halten.

(4) Über internationale Anmeldungen sind Verzeichnisse zu führen, die eine rasche und zuverlässige Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Anmeldungen ermöglichen.

Gemeinsame Bestimmungen

Formale Erfordernisse der Übersetzung

§ 21. Durch Verordnung des Präsidenten des Österreichischen Patentamtes sind die formalen Erfordernisse einer vom Anmelder nach diesem Bundesgesetz einzureichenden Übersetzung oder ihrer Berichtigung näher zu regeln. Bei Erlassung dieser Verordnung ist auf möglichstste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der vorgesehenen Art der Veröffentlichung der Übersetzung Bedacht zu nehmen. Eine Beglaubigung kann nicht gefordert werden.

Gebühren für die Veröffentlichung von Übersetzungen

§ 22. (1) Für jede in diesem Bundesgesetz vorgesehene Veröffentlichung einer Übersetzung oder ihrer Berichtigung ist eine Veröffentlichungsgebühr im Ausmaß der Jahresgebühr für das erste Jahr (§ 166 Abs. 3 PatG) zu entrichten.

(2) Bei der Gebührenbemessung treten dabei an die Stelle der sechsten und jeder folgenden Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und des dritten und jedes folgenden Blattes der dieser Beschreibung angeschlossenen Zeichnungen die entsprechenden Seiten und

Blätter der eingereichten Übersetzung. § 166 Abs. 10 PatG ist anzuwenden.

(3) Die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr ist gemäß § 168 Abs. 3 PatG nachzuweisen. Die Veröffentlichungsgebühr gilt erst nach Erbringung dieses Nachweises als entrichtet.

Zuständigkeit für Erledigungen; Formalprüfer

§ 23. (1) Die Zuständigkeit für Erledigungen bei europäischen und internationalen Patentanmeldungen sowie bei europäischen Patenten richtet sich, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anders verfügt, nach den sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des PatG.

(2) Durch Verordnung des Präsidenten des Österreichischen Patentamtes können Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten europäischer und internationaler Patentanmeldungen, insbesondere der Formalprüfung, ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigung zweckmäßig ist und die Ausbildung dieser Bediensteten (Formalprüfer) Gewähr für ordnungsgemäße Erledigung bietet. Die Formalprüfer sind an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes des Österreichischen Patentamtes gebunden. Dieses kann die Erledigung jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(3) § 76 Abs. 1, 4 und 5 PatG ist auf die Formalprüfer sinngemäß anzuwenden.

(4) Die Beschlüsse der Formalprüfer können wie die des zuständigen Mitgliedes des Patentamtes angefochten werden. Das zuständige Mitglied kann dem Rechtsmittel selbst stattgeben; ist es der Ansicht, daß dem Rechtsmittel nicht oder nur teilweise Folge zu geben wäre, so hat es das Rechtsmittel der Beschwerdeabteilung vorzulegen und im Vorlagebericht die Gründe hierfür anzugeben.

Ergänzende Anwendung des PatG

§ 24. Auf europäische und internationale Patentanmeldungen sowie auf europäische Patente und auf Verfahren, die diese Schutzrechte betreffen, sind ergänzend zu den Bestimmungen des EPÜ, des PCT und dieses Bundesgesetzes die Vorschriften des PatG sinngemäß anzuwenden.

Schluß- und Übergangsbestimmungen

Inkrafttreten

§ 25. Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich europäischer Patentanmeldungen und Patente mit

870 der Beilagen

7

dem Inkrafttreten des EPÜ für die Republik Österreich (Art. 169 EPÜ), hinsichtlich internationaler Anmeldungen mit dem Inkrafttreten des PCT für die Republik Österreich (Art. 63 PCT) in Kraft.

Außerkräfttreten und Übergangsbestimmungen

§ 26. (1) (Verfassungsbestimmung) Dieses Bundesgesetz tritt

1. für Anmeldungen nach dem EPÜ mit dem Außerkräfttreten des EPÜ für die Republik Österreich außer Kraft;

2. für Anmeldungen nach dem PCT mit dem Außerkräfttreten des PCT für die Republik Österreich außer Kraft.

(2) Art. 175 EPÜ bleibt unberührt.

(3) Art. 66 Abs. 2 PCT bleibt unberührt.

Vollziehung

§ 27. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut, soweit sie nicht gemäß dem Bundesministeriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389, dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und dem Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten obliegt.

Erläuterungen**Allgemeines**

Das Patentverträge-Einführungsgesetz übt jene Wahlmöglichkeiten aus, die das Europäische Patentübereinkommen und der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (im folgenden „Patentzusammenarbeitsvertrag“) dem nationalen Gesetzgeber ausdrücklich einräumen, trifft ergänzende Regelungen zur Erleichterung der Übernahme der Materie in die österreichische Rechtsordnung, regelt die Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes im Rahmen der beiden internationalen Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens und enthält Verfassungsbestimmungen, die die Genehmigung von Vertragsbestimmungen auf einfachgesetzlicher Basis ermöglichen.

Folgende Bestimmungen des Patentverträge-Einführungsgesetzes sind verfassungsändernd: §§ 11, 14; § 18 Abs. 1, 3 und 4; § 26 Abs. 1.

§ 11 bezieht sich auf die Bestimmungen über die Anfechtung des europäischen Patentes im Einspruchsverfahren nach Art. 99 des Europäischen Patentübereinkommens. § 14 betrifft den Abschluß von Verträgen über die Übertragung von europäischen Patentanmeldungen zur Bearbeitung an das Österreichische Patentamt und schafft die verfassungsgesetzliche Grundlage für Abschnitt IV Nr. 1 lit. d und Nr. 2 lit. c des Zentralisierungsprotokolles zum Europäischen Patentübereinkommen. § 18 enthält eine vergleichbare Regelung für den Abschluß von Abkommen nach Art. 16 Abs. 3 lit. b und Art. 32 Abs. 3 des Patentzusammenarbeitsvertrages. Die Bestimmungen sind im einzelnen ausführlich erläutert.

§ 26 Abs. 1 ist verfassungsändernd, weil er Regelungen über das Außerkräfttreten von Verfassungsbestimmungen enthält.

Der Entwurf eines Patentverträge-Einführungsgesetzes wurde im Jahre 1976 einem Begutachtungsverfahren unterzogen. Vorschläge sind eingehend geprüft und größtenteils berücksichtigt worden. Insbesondere wird im Interesse eines erleichterten Zuganges zu Informationen über den Stand der Technik eine ergänzende Recherche des Österreichischen Patentamtes (§ 13) eingeführt.

Der vorliegende Entwurf berücksichtigt ferner die Entscheidungen, die der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation auf seiner ersten Tagung vom 19. bis 21. Oktober 1977 in bezug auf die Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrages getroffen hat. Der Präsident des Europäischen Patentamtes wurde zum Abschluß eines Vertrages ermächtigt, durch den dem Österreichischen Patentamt für einen Zeitraum von 15 Jahren die Bearbeitung von europäischen Patentanmeldungen übertragen wird. Neben diesem für Österreich bedeutsamen Beschluß ist es in der letzten Phase der Verhandlungen des Interimsausschusses der Europäischen Patentorganisation, der die Tätigkeit des Verwaltungsrates vorbereitet hat, gelungen, einen einhelligen Beschluß der in diesem Ausschuß vertretenen Unterzeichnerstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zu erwirken, der es dem Österreichischen Patentamt ermöglicht, die Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung

beauftragte Behörde nach dem Patentrechtszusammenarbeitsvertrag zugunsten von Entwicklungsländern auszuüben.

Auf der Grundlage dieser Willensbildung im Interimsausschuß hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation den Präsidenten des Europäischen Patentamtes ermächtigt, die selbständige Durchführung von internationalen Recherchen und internationalen vorläufigen Prüfungen zugunsten von Entwicklungsländern zu übertragen.

Die für die Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes bei der Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen und bei der Durchführung von Tätigkeiten nach dem Patentrechtszusammenarbeitsvertrag erforderlichen innerstaatlichen Vorschriften sind in den §§ 14, 18 und 19 zusammengefaßt. Das Europäische Patentamt wird die Kosten der Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen zu ersetzen haben (§ 14). Für internationale Recherchen und internationale vorläufige Prüfungen nach dem Patentrechtszusammenarbeitsvertrag werden kostendeckende Gebühren festgesetzt (§ 19).

Die erwähnten Bestimmungen tragen dem Interesse der österreichischen Wirtschaft nach Ausbau und umfassendem Einsatz der fachtechnischen Kapazitäten des Österreichischen Patentamtes Rechnung.

Die Vorschriften des materiellen Patentrechts nach dem Patentgesetz 1970, das weiter für nationale Patente gilt, werden noch nicht an die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens angeglichen. Diese Anpassung ist derzeit nicht vordringlich, weil Österreich von dem Vorbehalt des Art. 167 Abs. 2 lit. a des Europäischen Patentübereinkommens Gebrauch macht und bestimmte Kategorien von Erfindungen (Stoffschutz für chemische Erzeugnisse, Nahrungs- und Arzneimittel) entsprechend der derzeitigen nationalen Rechtslage vom Patentschutz ausschließt. Die Harmonisierung der Bestimmungen des materiellen Patentrechts wird einer Novelle des Patentgesetzes vorbehalten. Diese Fragen sollen getrennt von der umfangreichen Materie der beiden internationalen Patentverträge behandelt werden können.

Das Patentrechts-Einführungsgesetz gliedert sich in fünf Abschnitte, ohne diese Unterteilungen ausdrücklich als solche zu bezeichnen. § 1 enthält eine Definition der wichtigsten Begriffe. Die §§ 2 bis 14 befassen sich mit den Patentanmeldungen und Patenten auf Grund des Europäischen Patentübereinkommens. Die §§ 15 bis 20 behandeln die Anmeldungen auf Grund des Patentrechtszusammenarbeitsvertrages. Gemeinsame Bestimmungen sind in den §§ 21 bis 24 niedergelegt. Die Schluß- und Übergangsbestimmungen sind in den §§ 25 bis 27 enthalten.

Europäische Patentanmeldungen werden auch beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden können (§ 2). Von besonderer Bedeutung für die heimische Industrie, insbesondere für die Klein- und Mittelindustrie, ist die Regelung dieses Gesetzes, daß europäische Patentanmeldungen und Patente in Österreich nur wirksam werden, wenn eine Übersetzung ins Deutsche eingereicht wird, wobei die Fassung in der Übersetzung für das Gebiet der Republik Österreich verbindlich ist (§§ 4 bis 6). Ferner wird eine umfassende Information über in Österreich wirksam werdende Schutzrechte gewährleistet (§ 3). Dem Wunsch der beteiligten Kreise Rechnung tragend wurde von einer Umstellung des Systems der Berechnung der Jahresgebühren für nationale Patente, das auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung der Anmeldung abstellt, auf das europäische System, für das der Zeitpunkt der Anmeldung maßgebend ist, abgesehen. Es sind daher entsprechende Anpassungsvorschriften für die Entrichtung von Jahresgebühren für europäische Patente an das Österreichische Patentamt notwendig, die in § 8 getroffen werden.

Im Rahmen des Patentrechtszusammenarbeitsvertrages wird das Österreichische Patentamt als Anmeldeamt und Bestimmungsamt tätig (§§ 15, 16).

Da nicht beabsichtigt ist, einen Vorbehalt zu Kapitel II des Patentrechtszusammenarbeitsvertrages abzugeben, wird es auch ausgewähltes Amt nach Art. 2 lit. xiv dieses Vertrages sein (§ 17). Mit der Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes als internationale Behörde nach dem Patentrechtszusammenarbeitsvertrag befassen sich die §§ 18 und 19.

Als Gemeinsame Bestimmungen sind die Regelungen über die formalen Erfordernisse der Übersetzung, die Gebühren für ihre Veröffentlichung, die Zuständigkeit für Erledigungen bei europäischen und internationalen Patentanmeldungen und europäischen Patenten, die Bestellung von Formalprüfern und die ergänzende Anwendung des Patentgesetzes zusammengefaßt.

Die Schluß- und Übergangsbestimmungen regeln das Inkrafttreten, das Außerkrafttreten einschließlich der Übergangsbestimmungen und die Vollziehung dieses Bundesgesetzes.

Besonderer Teil

Zu § 1:

Diese Bestimmung definiert Begriffe, die in diesem Bundesgesetz häufig verwendet werden und legt gebräuchliche Abkürzungen fest.

Zu § 2:

Diese Bestimmung ermöglicht es im Dienste heimischer Erfinder, Patentanmeldungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen auch

870 der Beilagen

9

beim Österreichischen Patentamt einzureichen. Die Anmeldungen können auch in Deutsch, Englisch und Französisch eingereicht werden, in anderen Sprachen der Vertragsstaaten jedoch nur, wenn die für die geschäftsordnungsmäßige Behandlung wesentlichen allgemeinen Daten der Anmeldung in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamtes abgefaßt sind. Die Priorität einer österreichischen Erstanmeldung kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn in der europäischen Patentanmeldung die Republik Österreich als Vertragsstaat benannt wird (Art. 79 EPÜ). Dem Anmelder steht es aber auch frei, neben der europäischen Anmeldung die österreichische Anmeldung weiterzuverfolgen. Die vorliegende Bestimmung wird daher nicht auf „europäische Patentanmeldungen“ im Sinne des § 1 (Benennung der Republik Österreich) eingeschränkt; es wird daher der Begriff „Patentanmeldungen nach dem EPÜ“ verwendet.

Zu § 3:

Der europäischen Patentanmeldung wird mit ihrer Veröffentlichung durch das Europäische Patentamt einstweilen Schutz gewährt (§ 4). Abs. 1 sieht daher die Unterrichtung der Öffentlichkeit durch eine entsprechende Bekanntmachung im Österreichischen Patentblatt und durch Auslegung der europäischen Patentanmeldung entsprechend den für die Veröffentlichung österreichischer Patentanmeldungen geltenden Vorschriften vor. Aus der Bekanntmachung kann auch entnommen werden, in welcher Sprache die Patentansprüche abgefaßt sind.

Abs. 2 und 3 schaffen weitere Einrichtungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit.

Zu § 4:

Da die europäische Patentanmeldung noch vor Durchführung eines Prüfungsverfahrens veröffentlicht wird, ist ihr Schutz in Übereinstimmung mit Art. 67 Abs. 2 EPÜ auf einen Anspruch auf angemessene Entschädigung eingeschränkt, und es wird der volle Schutz gemäß Art. 64 EPÜ ausgeschlossen (Abs. 1).

Nach Abs. 2 ist der Anspruch auf angemessene Entschädigung von der Vorlage einer Übersetzung der Patentansprüche abhängig. Patentansprüche, die in einer fremden Sprache abgefaßt sind, müssen daher von der österreichischen Wirtschaft nicht beachtet werden. Diese Regelung stützt sich auf Art. 67 Abs. 3 EPÜ.

Auf die Veröffentlichung findet § 3 Abs. 1 Anwendung.

Zu § 5:

Abs. 1 schreibt aus den gleichen Erwägungen, die § 4 Abs. 2 zugrunde liegen, die Vorlage einer

Übersetzung der europäischen Patentschrift vor. Diese Regelung stützt sich auf Art. 65 EPÜ. Die Übersetzung wird in Form einer Druckschrift veröffentlicht werden.

Abs. 2 regelt die Vorlage der Übersetzung bei Änderungen der europäischen Patentschrift im Einspruchsverfahren.

Abs. 3 behandelt in Übereinstimmung mit Art. 65 EPÜ die rechtlichen Folgen der Nichtvorlage oder mangelhaften Vorlage der Übersetzung.

Zu § 6:

Abs. 1 bestimmt, daß für die Beurteilung des Schutzbereiches eines europäischen Patentes die deutsche Übersetzung maßgebend ist, wenn sich aus ihr ein engerer Schutzbereich ergibt. Bei der Beurteilung des Schutzbereiches eines europäischen Patentes kann daher in Österreich auf die vorgelegte deutsche Übersetzung vertraut werden.

Nach Abs. 2 bis 6 kann der Patentanmelder die Übersetzung berichtigen, wenn der Schutzbereich enger ist als jener in der Verfahrenssprache; die Wirkungen einer Berichtigung werden geregelt.

Zu § 7:

Europäische Patente gewähren dem Inhaber dieselben Rechte, die ihm ein vom Österreichischen Patentamt erteiltes Patent gewähren würde (Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Deshalb wird für die Eintragung dieser Schutzrechte ein Verfahren vorgesehen, das der Registrierung von Patenten entspricht, die durch das Österreichische Patentamt erteilt werden.

Zu § 8:

Abs. 1 schafft die rechtliche Grundlage für die Einhebung von Jahresgebühren für europäische Patente. Sie sind für die an das in Art. 86 Abs. 4 EPÜ genannte Jahr anschließenden Jahre zu zahlen (Art. 141 EPÜ).

Die Laufzeit des europäischen Patentes beträgt 20 Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an (Art. 63 EPÜ). Da im Begutachtungsverfahren der Wunsch geäußert wurde, die Laufzeitberechnung des § 28 PatG für nationale Patente beizubehalten, ist es erforderlich, eine entsprechende Berechnungsart für die Jahresgebühren vorzusehen. Wegen der unterschiedlichen Dauer des Patentschutzes und des Beginns der Laufzeit ist für eine Jahresgebühr, die nach der europäischen Berechnung dem dritten Jahr entspricht, eine Gebühr einzuheben, die der ersten Jahresgebühr nach § 166 Abs. 3 PatG entspricht. In gleicher Weise sind für die folgenden Jahre Jahresgebühren zu entrichten, die jeweils einem nach der europäischen Berechnungsart ermittelten Jahr, jedoch vermindert um die Zahl 2,

entsprechen. Auf diese Weise werden die Jahresgebühren für das 1. bis 18. Jahr gemäß PatG dem 3. bis 20. Jahr nach dem EPÜ gleichgesetzt (Abs. 2).

Abs. 3 vereinheitlicht den Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresgebühren.

Abs. 4 schließt aus verwaltungstechnischen Gründen die Entrichtung einer Jahresgebühr früher als drei Monate vor Fälligkeit aus. Die erste Jahresgebühr kann innerhalb eines Jahres, die weiteren Jahresgebühren können innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit entrichtet werden.

Nach Abs. 5 ist eine Zuschlagsgebühr zu entrichten, wenn die Jahresgebühr erst nach Fälligkeit gezahlt wird.

Abs. 6 entspricht § 166 Abs. 8 PatG.

Wenn das Patent vor Fälligkeit einer Jahresgebühr untergeht, sind bereits entrichtete Jahresgebühren zurückzuerstatten (Abs. 7).

Zu § 9:

Das Europäische Patentamt wird seine Tätigkeit stufenweise auf alle Gebiete der Technik erstrecken (stufenweise Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches gemäß Art. 162 EPÜ). Solange die Prüfung noch nicht auf allen Gebieten der Technik durchgeführt wird, wird eine europäische Patentanmeldung auf einem von der europäischen Prüfung noch nicht erfaßten Gebiet im nationalen Verfahren weiterbehandelt, sofern der Anmelder die Einleitung des Erteilungsverfahrens vor dem Österreichischen Patentamt erwirkt (Abs. 1).

Abs. 2 regelt die Gebühr für den Umwandlungsantrag und die Vorlage einer Übersetzung der europäischen Patentanmeldung.

Abs. 3 legt den Anmeldetag der umgewandelten Patentanmeldung fest.

Abs. 4 betrifft die Entrichtung der Jahresgebühren für Patente, die auf eine umgewandelte Anmeldung erteilt wurden.

Zu § 10:

Das EPÜ zählt die Gründe, aus denen ein europäisches Patent nichtig erklärt werden kann, abschließend auf. Innerhalb dieses Rahmens kann das nationale Recht die Nichtigkeitsgründe festlegen. Der im Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund entspricht dabei der sogenannten Aberkennung nach § 49 PatG.

Solange die Gründe für die Nichtigerklärung der vom Österreichischen Patentamt erteilten Patente (§ 48; §§ 1, 2 und 3 PatG) noch nicht an die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ (Art. 52 bis 57) angeglichen sind, werden die Nichtigkeitsgründe des Art. 138 Abs. 1 EPÜ

unmittelbar nur für die in Österreich wirksam werdenden europäischen Patente angewendet, während für die vom Österreichischen Patentamt erteilten Patente weiter die §§ 1 bis 4 PatG verbindlich bleiben (Abs. 1).

Österreich macht von der Möglichkeit nach Art. 167 EPÜ Gebrauch, den Schutz für chemische Erzeugnisse als solche und für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche auszuschließen. Insoweit und solange diese Vorbehalte Österreichs gemäß Art. 167 EPÜ wirksam sind, kann die Nichtigerklärung derartiger europäischer Patente erwirkt werden. In diesem Umfang können Patente über die in Abs. 1 aufgezählten Gründe hinaus vernichtet werden (Abs. 2). Eine Harmonisierung der entsprechenden Bestimmungen des PatG mit den Bestimmungen des EPÜ bleibt einer künftigen Reform des PatG vorbehalten.

Ältere österreichische Patente können als Nichtigkeitsgrund für europäische Patente unter Anwendung des Art. 139 Abs. 2 EPÜ geltend gemacht werden. Dies ergibt sich unmittelbar aus Art. 139 Abs. 2 EPÜ. Abs. 3 erscheint jedoch aus Gründen der Vollständigkeit der Aufzählung der Nichtigkeitsgründe zweckmäßig.

Der Doppelschutz derselben Erfindung durch ein europäisches und ein vom Österreichischen Patentamt erteiltes Patent mit gleichem Zeitrang wird nicht ausgeschlossen. Die schutzrechtliche Schädlichkeit des Doppelschutzes für eine Erfindung durch ein nationales und ein europäisches Patent mit gleicher Laufdauer ist nicht erwiesen. Auch die registermäßigen Konsequenzen einer Unwirksamkeit des nationalen Patentbesitzes bei gleichzeitigem Bestehen eines europäischen Patentbesitzes mit gleichem Zeitrang sprechen gegen ein Verbot des Doppelschutzes. Es wären nämlich in diesem Fall materiell unwirksame Schutzrechte im Patentregister des Österreichischen Patentamtes eingetragen, das die Schutzrechtslage nicht wiedergeben würde.

Zu § 11:

Die Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ) stimmen mit den nach Art. 138 EPÜ festgelegten Nichtigkeitsgründen überein. Innerhalb der Einspruchsfrist des Art. 99 Abs. 1 EPÜ kann das europäische Patent sowohl vor der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes als auch vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes angefochten werden. Da die innerstaatliche Zuständigkeit einschließlich des Rechtszuges an den Verfassungsgerichtshof damit von einer parteiautonomen Entscheidung abhängig gemacht wird, ist § 11 als verfassungsändernd zu qualifizieren. Diese Bestimmung bildet die Voraussetzung dafür, daß Art. 99 EPÜ vom Nationalrat auf einfachgesetzlicher Basis gemäß Art. 50 B-VG genehmigt werden kann.

Eine vertragskonforme Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens erfordert ferner eine Regelung, die das Entstehen einander widersprechender Entscheidungen in derselben Sache verhindert. Nach § 11 wird daher das Nichtigkeitsverfahren vor dem Österreichischen Patentamt unterbrochen, wenn ein dieselbe Sache betreffendes Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist oder anhängig gemacht wird. Die Unterbrechung des Nichtigkeitsverfahrens erfolgt nur insoweit, als Sachidentität besteht. Gegebenenfalls kann daher ein Nichtigkeitsverfahren teilweise fortgesetzt werden.

Was unter „derselben Sache“ zu verstehen ist, erscheint durch die Rechtsprechung zur Streit-anhängigkeit (vgl. Fasching Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen Bd. III Anm. 3 zu § 233) hinreichend geklärt.

Das nationale Verfahren wird für die Dauer des europäischen Einspruchsverfahrens unterbrochen. Ist eine Sachentscheidung ergangen, so ist der innerstaatliche Rechtsweg unzulässig und das Verfahren daher einzustellen. Eine bloße Formalentscheidung des Europäischen Patentamtes (z. B. Zurückweisung des Einspruchs) schließt hingegen eine Fortsetzung des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes nicht aus.

Zu § 12:

§ 156 PatG schließt die selbständige Beurteilung bestimmter Vorfragen im Verletzungsprozeß aus und ordnet zwingend die Unterbrechung des Verfahrens an. Stellt nun der Beklagte beim Österreichischen Patentamt einen Antrag auf Nichtigserklärung des europäischen Patent, so tritt durch § 11 eine Unterbrechung auch dieses Verfahrens ein. Um eine zweimalige Unterbrechung zu vermeiden, wird dem Beklagten die Möglichkeit eingeräumt, an Stelle des Antrags bei der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes sogleich Einspruch beim Europäischen Patentamt einzulegen oder nachzuweisen, daß ein derartiges Verfahren anhängig ist.

Zu § 13:

Im Prüfstoff des Europäischen Patentamtes werden nur jene österreichischen Patentschriften enthalten sein, die gemäß Regel 34.1 lit. c Z. vi der Ausführungsordnung zum PCT zum Mindestprüfstoff einer Internationalen Recherchenbehörde gehören (österreichische Patentschriften ohne Inanspruchnahme einer Priorität). Die europäische Prüfung bezieht sich ferner nicht auf vom Österreichischen Patentamt erteilte Patente, die einer europäischen Patentanmeldung als älteres Recht entgegenstehen können (Art. 139 EPÜ).

Nach § 13 hat der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patent und auch jeder Dritte die Möglichkeit, die Gültigkeit eines bereits erteilten europäischen Patent einer ergänzenden Überprüfung durch das Österreichische Patentamt unterziehen zu lassen und die Erstellung eines ergänzenden Recherchenberichtes zu beantragen (Abs. 1). Die Erstellung von Recherchenberichten fällt in die Zuständigkeit der technischen Abteilungen (§ 23 Abs. 1).

Der Recherchenbericht stellt eine Ergänzung des Prüfungsverfahrens dar und ist daher im Gegensatz zu Recherchenberichten nach § 57 Abs. 2 lit. a PatG allgemein zugänglich (Abs. 2).

Abs. 3 setzt die Gebühr für den Recherchenbericht fest. Sie kann im Hinblick auf die Beschränkung des Gegenstandes der Recherche niedrig angesetzt werden.

Zu § 14:

Abschnitt IV Nr. 1 lit. d und Nr. 2 lit. c des Zentralisierungsprotokolles wären im Hinblick auf Art. 65 Abs. 1 und Art. 66 Abs. 2 B-VG als verfassungsändernd zu qualifizieren, da sie für ein Abkommen über die Übertragung europäischer Patentanmeldungen auf österreichischer Seite die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz als Vertragspartei bestimmen. Nach § 14 ist ein derartiges Abkommen vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie abzuschließen. Die Regelungen des Zentralisierungsprotokolles über den Inhalt der Abkommen über die Übertragung von europäischen Patentanmeldungen haben aus innerstaatlicher Sicht den Charakter von Ausnahmebestimmungen, die nach allgemeinen Grundsätzen eng auszulegen sind. Um Bedenken in der Richtung, ob sie eine ausreichende Ermächtigung für den Abschluß eines die Materie umfassend regelnden Vertrages bilden, von vornherein auszuschließen, ergänzt § 14 die Regelungen über den Inhalt der erwähnten, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und dem Präsidenten des Europäischen Patentamtes abzuschließenden Abkommen. Da die Kosten für die Durchführung der übertragenen Arbeiten vom Europäischen Patentamt zu ersetzen sind, erwachsen der Republik Österreich keine finanziellen Verpflichtungen.

Zu § 15:

Abs. 1 umschreibt die Zuständigkeit des Österreichischen Patentamtes als Anmeldeamt im Sinne des PCT. Anmeldungen sind in deutscher Sprache einzureichen.

Art. 8 Abs. 2 lit. b PCT überläßt die Zulässigkeit der Inanspruchnahme der Priorität

einer österreichischen Erstanmeldung in zwei Fällen der nationalen Gesetzgebung:

1. wenn in der Anmeldung nach dem PCT die Republik Österreich als Vertragsstaat benannt ist („internationale Anmeldung“ im Sinne des § 1);
2. wenn nur ein Staat als Bestimmungsstaat benannt ist.

Abs. 1 stellt klar, daß die Inanspruchnahme von Prioritäten solchen Beschränkungen nicht unterliegen wird.

Abs. 2 regelt in Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 4 lit. iv PCT die Entrichtung der Übermittlungsgebühr, die vom Österreichischen Patentamt für den sich aus der Bearbeitung der Anmeldung ergebenden Verwaltungsaufwand erhoben wird.

Zu § 16:

Das Österreichische Patentamt ist für internationale Anmeldungen grundsätzlich Bestimmungsamt. Hat jedoch der Anmelder in der internationalen Anmeldung die Erteilung eines europäischen Patentbeschlusses beantragt, so ist das Europäische Patentamt Bestimmungsamt und führt das Erteilungsverfahren nach dem EPÜ durch (Abs. 1). Ist das Österreichische Patentamt Bestimmungsamt, so leitet es nach Ablauf von 20 Monaten seit dem Prioritätstag der internationalen Anmeldung das nationale Erteilungsverfahren ein (Abs. 2).

Abs. 3 regelt die Bedingungen für die Weiterbehandlung bestimmter, im internationalen Verfahren untergegangener Anmeldungen.

Abs. 4 betrifft den Nachweis der Gebührenzahlung.

Zu § 17:

Abs. 1 legt in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen des PCT und des EPÜ die Voraussetzungen fest, unter denen das Österreichische Patentamt ausgewähltes Amt gemäß Kapitel II PCT ist.

Abs. 2 verlängert im Einklang mit Art. 39 Abs. 1 PCT die in § 16 Abs. 2 vorgesehene Frist von 20 Monaten auf 25 Monate. Andererseits wird die Aufrechterhaltung der internationalen Anmeldung trotz Zurücknahme des Antrages auf vorläufige Prüfung oder der Benennung der Republik Österreich als ausgewählter Staat (Art. 37 Abs. 4 lit. b PCT) davon abhängig gemacht, daß die Erfordernisse des § 16 Abs. 2 spätestens mit dem Ablauf von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung erfüllt werden. Die Verlängerung der Frist für den Beginn der nationalen Phase von 20 auf 25 Monate (Art. 39 Abs. 1 PCT) ist nämlich nicht mehr gerechtfertigt; wenn eine internationale vorläufige Prüfung nicht stattfindet.

Abs. 3 regelt die vorgeschriebenen Sprachen der Prüfungsberichte und verpflichtet zur Vorlage einer Übersetzung, wenn die Prüfungsberichte nicht in einer dieser Sprachen abgefaßt sind.

Zu § 18:

Diese Bestimmung stellt die verfassungsrechtliche Grundlage für die Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde dar. Abs. 1 und 4 sind aus den gleichen Gründen verfassungsändernd wie die analoge Regelung des § 14 betreffend die Übertragung von europäischen Patentanmeldungen zur Bearbeitung an das Österreichische Patentamt.

Die Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hat nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens für Österreich auf das Zentralisierungsprotokoll Bedacht zu nehmen, das — von gewissen Ausnahmen abgesehen — die Vertragsstaaten zum Verzicht auf diese Tätigkeiten zugunsten des Europäischen Patentamtes verpflichtet (Abschnitt I Nr. 2 und Abschnitt II des Zentralisierungsprotokolles).

Die im Interimsausschuß der Europäischen Patentorganisation vertretenen Unterzeichnerstaaten des Europäischen Patentübereinkommens haben einhellig eine Erklärung beschlossen, wonach das Europäische Patentamt an das Österreichische Patentamt und das schwedische Patentamt die selbständige (autonome) Durchführung von Recherchen und Prüfungen nach dem PCT zugunsten von Entwicklungsländern überträgt. Die im Interimsausschuß vertretenen Staaten haben diese Delegation einhellig als mit dem Zentralisierungsprotokoll nicht in Widerspruch stehend bezeichnet. Der Interimsausschuß ist auf Grund eines Beschlusses der Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 5. Oktober 1973 in München eingesetzt worden; er hat das Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens vorbereitet und setzte sich aus sämtlichen 16 Unterzeichnerstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zusammen. Die auf der 9. Tagung des Interimsausschusses am 11. Juni 1977 einhellig beschlossene Erklärung lautet wie folgt:

„Das Europäische Patentamt arbeitet in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens mit den Patentämtern Österreichs und Schwedens zusammen, indem es ihnen die selbständige Durchführung der Arbeiten in bezug auf Anträge auf Recherche und

vorläufige Prüfung zugunsten von Entwicklungsländern überträgt, die den Gegenstand von Abkommen bilden, die von Österreich und Schweden mit den betreffenden Ländern geschlossen worden sind.

Das Österreichische und das schwedische Patentamt teilen dem Europäischen Patentamt diese Abkommen mit.

Das Europäische Patentamt beendet auf Beschluß des Verwaltungsrates die Übertragung solcher Arbeiten, wenn der Verwaltungsrat feststellt, daß diese Tätigkeit dem Europäischen Patentamt zum Nachteil gereicht.“

Der Interimsausschuß hat ferner folgende, im Beratungsprotokoll zu dieser Tagung festgehaltene und ebenfalls einhellig beschlossene Bemerkungen ausgeführt:

„Das Zentralisierungsprotokoll räumt dem Europäischen Patentamt das Monopol für Tätigkeiten im Bereich der Recherche und der vorläufigen Prüfung im Rahmen des PCT, einschließlich der Tätigkeiten für die Entwicklungsländer, ein. Ausnahmen davon, die zeitlich oder in der geographischen Anwendung begrenzt sind, sind im Zentralisierungsprotokoll selbst ausdrücklich vorgesehen. Das Protokoll untersagt es der Europäischen Patentorganisation hingegen nicht, die Befugnis zur Ausführung einiger dieser Arbeiten auf andere nationale Ämter zu übertragen, die die vom PCT geforderten Voraussetzungen für ein Tätigwerden als Internationale Recherchenbehörde oder als eine mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erfüllen. Die angenommene Erklärung steht daher nicht im Widerspruch zum Zentralisierungsprotokoll.

In diesem Zusammenhang bedeutet der Ausdruck „Übertragung der selbständigen Durchführung der Arbeiten“ nicht, daß das Europäische Patentamt bei ihm eingegangene besondere Patentanmeldungen dem österreichischen oder schwedischen Amt überträgt, um Recherchen oder vorläufige Prüfungen für seine Rechnung durchführen zu lassen. Der vorgenannte Ausdruck bedeutet vielmehr die Übertragung — durch das Europäische Patentamt — der Befugnis zur Durchführung solcher Arbeiten für Anmeldungen, die unmittelbar beim österreichischen oder schwedischen Amt im Rahmen der PCT-Tätigkeiten eingegangen sind, soweit diese Arbeiten den Gegenstand von Abkommen bilden, die von Österreich oder Schweden mit Entwicklungsländern geschlossen worden sind.

Die Tatsache, daß die in der Erklärung genannten Arbeiten „selbständig“ durchgeführt werden, beinhaltet, daß das österreichische und das schwedische Amt diese Arbeiten als Internationale Recherchenbehörde im Sinne des Art. 16 Abs. 3

des PCT oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne des Art. 32 Abs. 3 des PCT so lange durchführen, als das Europäische Patentamt nicht auf die Bestimmung des Abs. 3 der Erklärung zurückgreift. Nach dem Zentralisierungsprotokoll dürfen diese beiden Ämter jedoch keine Tätigkeiten im Bereich der Recherche oder der vorläufigen Prüfung im Rahmen des PCT — abgesehen von den in den Abschnitten III und IV des genannten Protokolls vorgesehenen Ausnahmen — für Arbeiten durchführen, die nicht von der in der Erklärung genannten Übertragung erfaßt sind. Hinsichtlich der Recherchentätigkeit des österreichischen Amtes schreibt Abschnitt I Nummer 2 des Zentralisierungsprotokolls im besonderen einen Verzicht auf die Tätigkeit als Recherchenbehörde im Sinne des PCT vor, schließt aber nicht aus, daß ein Amt, das die vom PCT geforderten Voraussetzungen erfüllt, als Internationale Recherchenbehörde bestimmt werden kann.“

Auf der Grundlage dieser Willensbildung der Unterzeichnerstaaten des Europäischen Patentübereinkommens im Interimsausschuß der Europäischen Patentorganisation hat der Verwaltungsrat dieser Organisation auf seiner ersten Tagung in München (19. bis 21. Oktober 1977) den Präsidenten des Europäischen Patentamtes dazu ermächtigt, die selbständige Durchführung von internationalen Recherchen und internationalen vorläufigen Prüfungen zugunsten von Entwicklungsländern an das Österreichische Patentamt zu übertragen. Das Österreichische Patentamt wird daher eine Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag auch nach Wirksamwerden des Europäischen Patentübereinkommens für Österreich ausüben können.

Zu § 19:

Die Gebühren für die internationale Recherche (Abs. 1) und die internationale vorläufige Prüfung (Abs. 4), die das Österreichische Patentamt gemäß § 18 durchführt, werden in der gleichen Höhe wie die Gebühren für die Recherche und das Gutachten über die Patentierbarkeit gemäß § 57 Abs. 2 PatG festgesetzt. Abs. 2 und 5 regeln die Zahlung von Zusatzgebühren bei mangelnder Einheitlichkeit der internationalen Anmeldung. Abs. 3 sieht eine teilweise Erstattung der Recherchegebühr vor, wenn ein früherer internationaler Recherchenbericht oder eine Recherche internationaler Art ganz oder zum wesentlichen Teil verwendbar ist. Abs. 6 bezieht sich auf den Nachweis der Gebührenzahlung. Abs. 7 bestimmt die Zuständigkeit zur Entscheidung über einen Widerspruch des Anmelders gegen die Festsetzung von zusätzlichen Gebühren.

Zu § 20:

Abs. 1 und 2 regeln Art und Wirkungen der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und gewähren ihr den gleichen Schutz wie einer gemäß § 3 Abs. 1 veröffentlichten europäischen Patentanmeldung. Der Schutz der internationalen Anmeldung, die nicht in deutscher Sprache publiziert worden ist, tritt erst mit der Veröffentlichung der Übersetzung ein.

Abs. 3 und 4 schaffen wichtige Einrichtungen für die Information der Öffentlichkeit.

Zu § 21:

Die formalen Erfordernisse einer nach diesem Bundesgesetz einzureichenden Übersetzung oder ihrer Berichtigung werden durch Verordnung bestimmt. § 21 determiniert den Inhalt der Verordnung analog zu § 92 PatG. Bei der Erlassung der Verordnung wird darauf Bedacht zu nehmen sein, ob die eingereichte Übersetzung veröffentlicht werden muß oder nur für das Erteilungsverfahren bestimmt ist.

Ist eine Übersetzung zu veröffentlichen, so kommt ihr der Charakter einer Zweitpublikation zu. Die direkte Vervielfältigung des vorgelegten Manuskriptes wird daher ausreichen.

Zu § 22:

Abs. 1 setzt für jede nach diesem Bundesgesetz erforderliche Übersetzung eine einheitliche Veröffentlichungsgebühr fest.

Abs. 2 und 3 regeln Detailfragen der Gebührenbemessung und des Nachweises der Gebührenerichtung.

Zu § 23:

Abs. 1 sieht die sinngemäße Anwendung der Zuständigkeitsbestimmungen des PatG vor.

Der Schriftverkehr des Österreichischen Patentamtes mit dem Europäischen Patentamt und der Weltorganisation für geistiges Eigentum sowie mit den Anmeldern europäischer oder internationaler Anmeldungen wird eine große Zahl von Mitteilungen und Bescheiden umfassen, die die Prüfung formaler Erfordernisse europäischer und internationaler Patentanmeldungen zum Gegenstand haben. Er wird überwiegend unter Verwendung von Formularen abgewickelt werden. Es ist daher zweckmäßig, hierfür entsprechend ausgebildete Bedienstete (Formalprüfer)

anstelle von Mitgliedern des Patentamtes heranzuziehen. Ähnliche Institutionen bestehen bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Marken, im Bereich der Justiz (Rechtspfleger), beim Europäischen Patentamt und bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz anderer Länder.

Zur Sicherung der Rechte des Anmelders ist ein Weisungs- und Überprüfungssystem nach dem Vorbild der bewährten Regelung für Rechtspfleger vorgesehen (Abs. 2).

Abs. 3 regelt die Ausschlußbestimmungen für die Formalprüfer nach den für Mitglieder des Patentamtes geltenden Vorschriften.

Nach Abs. 4 ist gegen Beschlüsse der Formalprüfer die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung zulässig. Das zuständige Mitglied kann dem Rechtsmittel auch selbst stattgeben.

Zu § 24:

Obwohl das EPÜ und der PCT die Materie der europäischen und internationalen Patentanmeldungen und europäischen Patente eingehend regeln, reichen diese Bestimmungen für die Behandlung der Schutzrechte im nationalen Bereich nicht vollständig aus. Die ergänzende Heranziehung des PatG ist daher erforderlich. So ist insbesondere § 77 PatG auf die Vertretung vor dem Patentamt bei europäischen Patentanmeldungen und Patenten sowie bei Anmeldungen nach dem PCT anzuwenden.

Zu § 25:

Diese Bestimmung bindet das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an das Inkrafttreten des EPÜ bzw. des PCT für die Republik Österreich.

Zu § 26:

Diese Bestimmung enthält Übergangsbestimmungen bei Außerkrafttreten des EPÜ und des PCT im Einklang mit den zum Schutz erworbener Rechte in den beiden Verträgen vorgesehenen Bestimmungen. Abs. 1 ist verfassungsändernd, weil er Regelungen über das Außerkrafttreten von Verfassungsbestimmungen enthält (vgl. VfGH Erk. 1681/1948).

Zu § 27:

Diese Bestimmung regelt den Vollzug des Bundesgesetzes in Übereinstimmung mit dem Bundesministeriengesetz 1973.