

265 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP

Regierungsvorlage

**Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXX,
mit dem das Patentgesetz 1970 und das
Patentverträge-Einführungsgesetz geändert
werden
(Patentrechts-Novelle 1984)**

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 581/1973, 349/1977, 526/1981, 201/1982 und 126/1984 wird wie folgt geändert:

1. Die Überschriften der §§ 1 bis 3 sowie diese haben zu lauten:

„Patentierbare Erfindungen

§ 1. (1) Für Erfindungen, die neu sind (§ 3), sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, werden auf Antrag Patente erteilt.

(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;
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 begehrt wird.

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

§ 2. Patente werden nicht erteilt:

1. für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen 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 von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen; dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

Neuheit

§ 3. (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

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

(3) Für die Anwendung des Abs. 1 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, die nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
2. darauf, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen, BGBl. Nr. 445/1980, in der jeweils geltenden Fassung zur Schau gestellt hat.

(4) Abs. 3 Z 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei der Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung bei der Ausstellung zur Schau gestellt worden ist, und hierüber innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung eine Bestätigung der Ausstellungsleitung vorlegt. Darin ist der Tag der Ausstellungseröffnung und, sofern die

erstmalige Offenbarung nicht gleichzeitig erfolgt ist, auch deren Tag anzugeben. Der Bestätigung ist eine Darstellung der Erfindung beizufügen, die mit einem Beglaubigungsvermerk der Ausstellungsleitung versehen ist.“

2. Der erste und zweite Satz des § 4 Abs. 1 haben zu lauten:

„§ 4. (1) Auf die Erteilung des Patentbeschlusses hat nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger Anspruch. Bis zum Beweis des Gegenteiles wird als Erfinder der erste Anmelder angesehen.“

3. § 5 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 5. (1) Der erste Anmelder hat jedoch keinen Anspruch auf Erteilung des Patentbeschlusses, wenn er nicht der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist oder wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist und im ersten Falle vom Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger, im letzteren vom Beeinträchtigten Einspruch erhoben wird.“

4. Die Überschrift und der Abs. 1 des § 20 haben zu lauten:

„Anspruch auf Erfindernennung

§ 20. (1) Der Erfinder hat Anspruch auf Nennung als Erfinder.“

5. In § 20 Abs. 4 und 5 lit. a hat an die Stelle des Wortes „Urheber“ das Wort „Erfinder“ zu treten.

6. Nach § 22 ist folgender § 22 a einzufügen:

„§ 22 a. Der Schutzbereich des Patentbeschlusses und der bekanntgemachten Anmeldung (§ 101 Abs. 2) wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl. Nr. 350/1979, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden.“

7. § 25 hat zu lauten:

„§ 25. Soweit der Gegenstand einer patentierten Erfindung einem Monopolrecht des Bundes vorbehalten ist, hat das Patent gegenüber der Monopolverwaltung keine Wirkung. Die Monopolverwaltung ist befugt, die Erfindung für ihre Bedürfnisse in eigenen oder fremden Betriebsstätten auszunützen.“

8. § 28 hat zu lauten:

„§ 28. (1) Die Patentsdauer beträgt achtzehn Jahre ab dem Tag der Bekanntmachung der angemeldeten Erfindung im Patentblatt (§ 101), längstens jedoch zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag.

(2) Zusatzpatente erreichen ihr Ende mit dem Stammpatent. Ein Zusatzpatent kann jedoch als

selbständiges Patent ausdrücklich aufrechterhalten werden, wenn das Stammpatent zurückgenommen, nichtig erklärt oder darauf verzichtet wird. In Ansehung der Dauer, des Fälligkeitstages und des Ausmaßes der Jahresgebühren tritt das selbständig gewordene Zusatzpatent an die Stelle des Stammpatentes.“

9. In § 31 Abs. 1 und 5 sowie in § 32 Abs. 3 hat an die Stelle des Wortes „Patentbeschreibung“ das Wort „Anmeldung“ zu treten.

10. § 46 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 46. (1) Das Patent erlischt

1. bei rechtzeitiger Zahlung der Jahresgebühren spätestens mit Erreichung der Höchstdauer;
2. wenn die fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig eingezahlt wurde;
3. wenn der Patentinhaber auf das Patent verzichtet.“

11. § 46 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Das Erlöschen wirkt im Fall des Abs. 1 Z 1 mit dem auf die Erreichung der Höchstdauer, im Fall des Abs. 1 Z 2 mit dem auf den Ablauf des letzten Gültigkeitsjahres und im Fall des Abs. 1 Z 3 mit dem auf die Bekanntgabe des Verzichtes an das Patentamt folgenden Tag.“

12. § 48 hat zu lauten:

„§ 48. (1) Das Patent wird nichtig erklärt, wenn

1. der Gegenstand nach den §§ 1 bis 3 nicht patentierbar war,
2. die Erfindung Gegenstand des Patentbeschlusses eines früheren Anmelders ist,
3. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,
4. der gemäß § 87 a 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, in der jeweils geltenden Fassung (Budapester Vertrag) 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.

(2) Treffen die Nichtigkeitsgründe nur teilweise zu, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patentbesitzes erklärt.

(3) Die rechtskräftige Nichtigkeitsklärung 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. Im Fall des Abs. 1 Z 2 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.“

13. Der letzte Satz des § 56 hat zu lauten:

„§ 163 Abs. 4 bleibt unberührt.“

14. § 57 hat zu lauten:

„§ 57. (1) Die Erteilung, die Rücknahme, die Nichtigkeitsklärung, die Aberkennung, die Abhängigkeitsklärung von Patenten, die Entscheidung über die Nennung als Erfinder (§ 20), über das Bestehen des Vorbenützerrechtes (§ 23), über Lizenzeinräumungen (§ 36), über Feststellungsanträge (§ 163) sowie Service- und Informationsleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (§§ 57 a, 57 b) und alle Eintragungen in das Patentregister obliegen dem Patentamt.

(2) Im Interesse der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes kann vereinbart werden, daß das Patentamt Staaten oder internationalen staatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen, die mit Aufgaben auf dem genannten Gebiet befaßt sind, unentgeltlich oder gegen angemessenen Kostenersatz technische oder rechtliche Hilfe leistet. Unentgeltlichkeit darf nur vereinbart werden, wenn die Hilfeleistung im öffentlichen Interesse liegt, zu Zwecken der Entwicklungshilfe erbracht wird oder bloß geringfügige Kosten verursacht.“

15. Nach § 57 ist § 57 a mit folgender Überschrift sowie § 57 b einzufügen:

„Service- und Informationsleistungen des Patentamtes

§ 57 a. Das Patentamt hat auf Antrag schriftliche Gutachten

1. über den Stand der Technik bezüglich eines konkreten technischen Problems (Recherchen) und
 2. darüber, ob eine nach den §§ 1 bis 3 patentierbare Erfindung gegenüber dem vom Antragsteller bekanntgegebenen oder vom Patentamt zu recherchierenden Stand der Technik vorliegt,
- zu erstatten.

§ 57 b. (1) Das Patentamt hat seine Service- und Informationsleistungen auszubauen und hiebei insbesondere seine Dokumentation zum Zwecke ihrer leichteren Zugänglichkeit zu erschließen und der Öffentlichkeit eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren.

(2) Der Präsident des Patentamtes hat das Entgelt für die Service- und Informationsleistungen des Patentamtes nach dem Grundsatz der Kostendeckung in einem Tarif festzusetzen. Dabei kann in Fällen, in denen die Leistung überwiegend im öffentlichen Interesse liegt, ein geringeres Entgelt oder Unentgeltlichkeit vorgesehen werden.

(3) Der Tarif und seine Änderungen sind im Patentblatt (§ 79) kundzumachen.“

16. Die Überschrift des § 60 hat „Einrichtungen des Patentamtes“ zu lauten.

17. In § 60 Abs. 1 lit. d hat an die Stelle des Punktes ein Beistrich zu treten. Folgende lit. e und f sind anzufügen:

- „e) eine Bibliothek,
- f) eine Buchhaltung.“

18. In § 60 Abs. 3 lit. a haben an die Stelle der Worte „Durchführung von Recherchen“ die Worte „Erstattung schriftlicher Gutachten nach § 57 a“ zu treten.

19. § 62 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Das der Technischen Abteilung zugewiesene rechtskundige Mitglied hat an der Beschlussfassung nach Abs. 3 als Stimmführer mitzuwirken, oder es hat der Prüfer, wenn ihm die Beschlussfassung allein zusteht (Abs. 1), vorher die Äußerung des rechtskundigen Mitgliedes einzuholen, sofern

1. über die Patentierbarkeit unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Anwendbarkeit oder auf Grund des § 2 zu entscheiden ist,
2. ein Einspruch auf § 102 Abs. 2 Z 6 oder 7 gestützt wird,
3. über Anmeldungen zu entscheiden ist, die nach § 110 zu behandeln sind,
4. über Prioritätsrechte zu entscheiden ist, die auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen beansprucht werden und deren rechtliche Voraussetzungen zweifelhaft oder bestritten sind,
5. Zeugen oder Sachverständige vernommen worden sind oder ein Augenschein durchgeführt worden ist,
6. über eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe zu entscheiden ist.“

20. Dem § 64 ist folgender Abs. 4 anzufügen:

„(4) Mitteilungen, die automationsunterstützt erstellt werden, müssen weder unterschrieben noch beglaubigt werden.“

21. § 73 Abs. 6 hat zu lauten:

„(6) Beratung und Abstimmung der Beschwerdeabteilung erfolgen in nichtöffentlicher Sitzung. § 65 Abs. 3 und 4 ist sinngemäß anzuwenden. Einstellungen können schriftlich im Umlaufweg beschlossen werden, sofern nicht ein Mitglied widerspricht.“

22. § 78 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 78. (1) Wer auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes, ohne im Inland zur berufsmäßigen Parteivertretung in solchen Angelegenheiten befugt zu sein, gewerbsmäßig

1. für den Gebrauch vor inländischen oder ausländischen Behörden Schriftstücke oder Zeichnungen verfaßt,
 2. Auskünfte erteilt,
 3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt oder
 4. sich zu einer der unter Z 1 bis 3 erwähnten Tätigkeiten anbietet,
- macht sich der Winkelschreiberei schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen.“

23. § 80 Abs. 3 und 4 hat zu lauten:

„(3) Die Einsicht in das Patentregister steht jedermann frei.

(4) Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassungen der erteilten Patente, soweit deren Einsicht jedermann freisteht, in selbständigen Druckschriften (Patentschriften). In der Patentschrift sind die Entgegenhaltungen anzugeben, die das Patentamt für die Beurteilung der Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht gezogen hat.“

24. § 81 Abs. 3 und 4 hat zu lauten:

„(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, dem gegenüber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung (§ 92 a) kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der noch nicht bekanntgemachten früheren Anmeldung Einsicht nehmen.

(4) In Akten, die Patente gemäß § 110 betreffen, ist Dritten nur mit Zustimmung des Patentinhabers und in Akten, die Gutachten (§ 57 a) betreffen, nur mit Zustimmung des Antragstellers Einsicht zu gewähren.“

25. Die bisherigen Abs. 4, 5 und 6 des § 81 haben die Bezeichnung Abs. 5, 6 und 7 zu erhalten.

26. Nach § 81 ist § 81 a mit folgender Überschrift einzufügen:

„Proben hinterlegter Mikroorganismen

§ 81 a. Anspruch auf eine Probe eines gemäß § 87 a Abs. 2 Z 1 hinterlegten Mikroorganismus hat vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung an (§ 101 Abs. 1), wer sich dem Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet, den hinterlegten oder einen von diesem abgeleiteten Mikroorganismus Dritten nicht zugänglich zu machen, bevor

1. die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen (§§ 100 und 104) worden ist oder als zurückgenommen gilt (§ 166 Abs. 6) oder
2. das Patent erloschen (§ 46), zurückgenommen worden (§ 47) oder nichtig erklärt worden (§ 48) ist.“

27. Nach § 87 ist als § 87 a mit folgender Überschrift einzufügen:

„Offenbarung

§ 87 a. (1) Die Erfindung ist in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß sie ein Fachmann ausführen kann.

(2) Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe eines solchen Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und wird dabei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Anmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß danach ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages hinterlegt worden ist,
2. die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthält und
3. dem Patentamt vor Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur bekanntgegeben worden ist.“

28. Die §§ 88 und 89 haben samt Überschrift zu lauten:

„Einheitlichkeit

§ 88. Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Erfordernisse der Anmeldung

§ 89. (1) Die Anmeldung muß enthalten:

1. den Namen und den Sitz bzw. den Wohnort des Anmelders sowie gegebenenfalls seines inländischen Vertreters;

2. den Antrag auf Erteilung eines Patentes;
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung (Titel);
4. eine Beschreibung der Erfindung;
5. einen oder mehrere Patentansprüche (§ 91 Abs. 1);
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen;
7. eine Zusammenfassung (§ 91 Abs. 2).

(2) Die im Abs. 1 Z 4 bis 7 genannten Teile der Anmeldung sind in zwei Ausfertigungen vorzulegen. Sie können auch in englischer oder in französischer Sprache abgefaßt sein.“

29. Die Überschrift des § 90 hat zu entfallen.

30. Die Überschriften der §§ 91 und 92 haben zu entfallen. Die §§ 91, 91 a und 92 haben zu lauten:

„§ 91. (1) Die Patentansprüche müssen genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird. Sie müssen von der Beschreibung gestützt sein.

(2) Die Zusammenfassung muß eine Kurzfassung der in der Anmeldung enthaltenen Offenbarung enthalten. Sie dient ausschließlich der technischen Information und kann nicht für andere Zwecke herangezogen werden, insbesondere nicht zur Bestimmung des Schutzbereiches.

(3) Bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. Soweit die Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung auszuscheiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden (§ 92 a).

§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefaßt (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen, deren Richtigkeit von einem im Inland gerichtlich beeideten Dolmetsch, von einem in § 77 angeführten Parteienvertreter oder vom Anmelder, wenn dieser seinen Sitz oder Wohnsitz im Inland hat, bestätigt sein muß. Diese Übersetzung ist dem Vorprüfungsverfahren zugrunde zu legen; die Berichtigung von Übersetzungsfehlern ist unzulässig.

(2) Wird eine Übersetzung nicht fristgerecht vorgelegt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

§ 92. Durch Verordnung sind Form und Inhalt der Anmeldung näher zu regeln. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Verständlichkeit der Patentschrift und auf die Erfordernisse ihrer Drucklegung und Veröffentlichung Bedacht zu nehmen.“

31. Nach § 92 ist als § 92 a mit folgender Überschrift einzufügen:

„Teilung der Anmeldung

§ 92 a. (1) Der Anmelder kann die Anmeldung bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) oder des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100 Abs. 1) freiwillig teilen. Wird der ausgeschiedene Teil nicht zugleich mit der Teilung gesondert angemeldet, so ist dem Anmelder hiefür eine Frist zu setzen, wenn er dies bei der Teilung beantragt hat.

(2) Ist die Anmeldung uneinheitlich (§ 88) oder ist sie unzulässig abgeändert worden (§ 91 Abs. 3), so ist der Anmelder mit Vorbescheid zur Teilung der Anmeldung aufzufordern und ihm eine Frist zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen.

(3) Auf Antrag des Anmelders ist die Uneinheitlichkeit (§ 88) der Anmeldung mit Beschluß festzustellen. Mit diesem ist dem Anmelder eine mit Rechtskraft des Beschlusses beginnende Frist zur Teilung der Anmeldung und zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen.

(4) Wird die Anmeldung ganz oder teilweise zurückgewiesen, weil sie unzulässig abgeändert (§ 91 Abs. 3) und trotz Aufforderung nicht geteilt worden ist oder weil ein auf § 102 Abs. 2 Z 4 gestützter Einspruch Erfolg hat, so ist dem Anmelder mit diesem Beschluß eine mit dessen Rechtskraft beginnende Frist zur gesonderten Anmeldung der unzulässigen Abänderungen zu setzen.

(5) Erfolgt die gesonderte Anmeldung zugleich mit der Teilung der ursprünglichen Anmeldung (Abs. 1) oder nach der Teilung innerhalb der zur gesonderten Anmeldung gesetzten Frist (Abs. 1 bis 4), so kommt ihr als Anmeldetag der Tag zu, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht bzw. an dem die Abänderung dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden ist.“

32. Der letzte Satz des § 93 Abs. 3 hat zu entfallen.

33. § 94 hat zu lauten:

„§ 94. (1) Gesonderte Prioritäten für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes (Teilprioritäten) können nur auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen beansprucht werden. Solche Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für die Priorität eines Merkmales des Anmeldegegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung beim Patentamt maßgebend bleibt. Für einen Patentanspruch können auch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden.

(2) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu entrichten. Wird die volle Zahlung nicht innerhalb der hiefür gesetzten Frist nachgewiesen (§ 168 Abs. 3), so bestimmt sich die Priorität der Anmeldung nach dem Tag ihres Ein-

langens beim Patentamt (§ 93). Soweit der eingezahlte Teilbetrag die einfache Anmeldegebühr übersteigt, ist er zurückzuerstatten.“

34. § 95 Abs. 3 und 4 hat zu lauten:

„(3) Hängt die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit Verordnung ist zu bestimmen, welche Belege für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann sie vorzulegen sind.

(4) Wird die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig abgegeben, werden die Prioritätsbelege nicht rechtzeitig vorgelegt oder wird das Aktenzeichen der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, auf amtliche Aufforderung nicht fristgerecht bekanntgegeben, so bestimmt sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung im Inland.“

35. Die §§ 96 bis 98 haben zu entfallen.

36. § 102 Abs. 2 und 3 hat zu lauten:

„(2) Der Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Er kann nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptungen gestützt werden:

1. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung nach den §§ 1 bis 3 nicht patentierbar ist;
2. daß die Erfindung ganz oder teilweise bereits Gegenstand eines Patentes oder einer in Verhandlung befindlichen und zur Patenterteilung führenden früheren Anmeldung ist;
3. daß die bekanntgemachte Anmeldung die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;
4. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung
 - a) über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung oder
 - b) bei einer gesonderten Anmeldung gemäß § 92 a oder einer Anmeldung gemäß § 106 über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;
5. daß der gemäß § 87 a 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 Anmelder 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;

6. daß der Anmelder keinen Anspruch auf die Erteilung des Patentes (§ 4 Abs. 1, §§ 6 und 7) hat;

7. daß der wesentliche Inhalt der angefochtenen Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist.

(3) Zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 6 ist nur berechtigt, wer Anspruch auf Erteilung des Patentes hat, zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 7 nur der Beeinträchtigte.“

37. § 103 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden. Zeugen haben jedoch nur dann Anspruch auf Kostenersatz, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben.“

38. In § 106 hat an die Stelle der Zitierung „§ 102 Abs. 2 Z 3 und 4“ die Zitierung „§ 102 Abs. 2 Z 6 und 7“ zu treten.

39. In § 108 Abs. 1 haben die Worte „oder zur Verbesserung zurückgestellt“ zu entfallen.

40. In § 109 hat an die Stelle des Wortes „Patentbeschreibung“ das Wort „Patentschrift“ zu treten.

41. Der zweite Satz des § 110 Abs. 1 hat zu lauten:

„In diesem Fall unterbleibt auch die Auslegung der Anmeldung (§ 101 Abs. 3) und die Drucklegung der Patentschrift sowie die Eintragung des Gegenstandes der Erfindung in das öffentliche Patentregister.“

42. § 110 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Dauer solcher Patente, deren Bekanntmachung unterblieben ist, beträgt achtzehn Jahre ab der endgültig beschlossenen Erteilung, längstens jedoch zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag.“

43. An die Stelle der Abschnittsbezeichnung „B. Recherchen“ hat die Abschnittsbezeichnung „B. Gutachten“ zu treten.

44. § 111 a hat zu lauten:

„§ 111 a. (1) Ein Antrag auf Recherchen gemäß § 57 a Z 1 darf nur ein einziges konkretes technisches Problem zum Gegenstand haben. Im Antrag kann auch begehrt werden, daß die Recherche auf einen zurückliegenden Tag abgestellt wird. Dem Antrag sind eine genaue und deutliche Beschreibung und erforderlichenfalls eine gedrängte Zusammenfassung des konkreten technischen Problems und Zeichnungen anzuschließen.

265 der Beilagen

7

(2) Dem Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a Z 2 sind die Beschreibung der Erfindung, Ansprüche und erforderlichenfalls Zeichnungen anzuschließen. § 91 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. Gibt der Antragsteller nicht an, von welchem Stand der Technik das Gutachten auszugehen hat, so ist dem Gutachten der Stand der Technik zugrunde zu legen, der dem Patentamt am Tag des Einlangens des Antrages bekannt ist. Im Antrag kann auch begehrt werden, daß das Gutachten auf einen früheren Tag abgestellt wird.

(3) Die Anträge auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a samt Beilagen (Abs. 1 und 2) sind in zweifacher Ausfertigung schriftlich einzubringen. Die Beschreibung, die Ansprüche und die Zusammenfassung können auch in englischer oder in französischer Sprache abgefaßt sein, doch ist das Patentamt berechtigt, eine deutsche Übersetzung zu verlangen.

(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach der Geschäftsverteilung zuständige fachtechnische Mitglied (§ 61) berufen. Der Erledigung ist eine Ausfertigung der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen (Abs. 1 und 2) anzuheften.

(5) Ist der Antrag oder eine Beilage mangelhaft, so ist der Antragsteller aufzufordern, den Mangel binnen einer bestimmten Frist zu beheben. Wird der Mangel nicht behoben, so ist der Antrag mit Beschluß zurückzuweisen. Der Beschluß kann mit Beschwerde angefochten werden.“

45. § 114 Abs. 4 hat zu entfallen.

46. § 120 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden. Zeugen haben jedoch nur dann Anspruch auf Kostenersatz, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben.“

47. § 121 hat zu lauten:

„§ 121. Beratung und Abstimmung der Nichtigkeitsabteilung erfolgen in nichtöffentlicher Sitzung. Einstellungen können schriftlich im Umlaufweg beschlossen werden, sofern nicht ein Mitglied widerspricht.“

48. Dem § 129 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen:

„Eine Versäumnung, die auf einem minderen Grade des Versehens beruht, hindert die Wiedereinsetzung nicht.“

49. In § 129 Abs. 3 hat die Zitierung „und § 98 Abs. 4 und 6“ zu entfallen.

50. § 147 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Das Gericht kann bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe

eine von ihm erlassene einstweilige Verfügung aufheben, wenn der Gegner angemessene Sicherheit leistet.“

51. § 149 Abs. 2 und 3 hat zu lauten:

„(2) Die Veröffentlichung umfaßt den Urteilspruch. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann jedoch das Gericht einen vom Urteilspruch nach Umfang oder Wortlaut abweichenden oder ihn ergänzenden Inhalt der Veröffentlichung bestimmen. Dieser Antrag ist spätestens vier Wochen nach Rechtskraft des Urteils zu stellen. Ist der Antrag erst nach Schluß der mündlichen Streitverhandlung gestellt worden, so hat hierüber das Gericht erster Instanz nach Rechtskraft des Urteils mit Beschluß zu entscheiden.

(3) Das Prozeßgericht erster Instanz hat auf Antrag der obsiegenden Partei mit Beschluß die Kosten der Urteilsveröffentlichung festzusetzen und deren Ersatz dem Gegner aufzutragen.“

52. § 153 hat zu lauten:

„§ 153. Soweit derselbe Anspruch in Geld (§ 150) gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand.“

53. § 154 hat zu lauten:

„§ 154. § 1489 ABGB gilt für alle Ansprüche in Geld (§ 150) und den Anspruch auf Rechnungslegung (§ 151). Die Verjährung aller dieser Ansprüche wird auch durch die Klage auf Rechnungslegung oder einen Feststellungsantrag (§ 163) unterbrochen.“

54. Der erste Satz des § 156 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist, so hat das Gericht das Verfahren zu unterbrechen, sofern die Nichtigkeit nicht offenbar zu verneinen ist.“

55. Dem § 156 ist folgender Abs. 5 anzufügen:

„(5) Ist die Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patenten vom Patentamt oder vom Obersten Patent- und Markensenat anders beurteilt worden als vom Gericht im Verletzungsstreit, so kann darauf eine Wiederaufnahmeklage (§ 530 Abs. 1 ZPO) gestützt werden; es sind für die Zuständigkeit der § 532 Abs. 2 ZPO und für die Unterbrechung des Rechtsmittelverfahrens der § 544 Abs. 1 ZPO sinngemäß anzuwenden; die Klagefrist (§ 534 Abs. 1 ZPO) ist von dem Tag an zu berechnen, an dem die Entscheidung über die Gültigkeit oder Wirksamkeit des Patenten in Rechtskraft erwachsen ist.“

56. § 157 Z 4 hat zu lauten:

„4. Beweise über Behauptungen, die nicht spätestens zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung dem Patentamt vorgebracht und dem Gegner mitgeteilt worden sind, dürfen nur aufgenommen werden, wenn der Gegner nicht widerspricht.“

57. § 162 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 162. (1) Für Klagen und einstweilige Verfügungen nach diesem Bundesgesetz ist ausschließlich das Handelsgericht Wien zuständig. Ohne Rücksicht auf den Streitwert hat der Senat (§ 7 Abs. 2 erster Satz, § 8 Abs. 2 JN) zu entscheiden. Das gilt auch für einstweilige Verfügungen.“

58. § 163 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Bei der Beurteilung des Schutzbereiches des Patentbesitzes, das Gegenstand des Feststellungsverfahrens ist, hat das Patentamt den Inhalt der Erteilungsakten und den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu berücksichtigen.“

59. Die bisherigen Abs. 5 und 6 des § 163 haben die Bezeichnung Abs. 6 und 7 zu erhalten.

60. In § 166 Abs. 3 und 4 sind nach dem Wort „Beschreibung“ die Worte „und Patentansprüche“ einzufügen.

61. Der erste Satz des § 166 Abs. 10 hat zu lauten:

„Die Zahl der Seiten der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche sowie die Zahl der Blätter der angeschlossenen Zeichnungen gemäß Abs. 3 und 4 ist nach folgenden Richtlinien zu berechnen:“

62. § 167 hat zu lauten:

„§ 167. Für jeden nicht auf Grund einer amtlichen Aufforderung gestellten Antrag des Anmelders auf Abänderung der Beschreibung, der Patentansprüche, der Zeichnungen oder der Zusammenfassung (§ 91 Abs. 3) ist eine Gebühr von 370 S zu zahlen.“

63. In § 168 Abs. 1 Z 6 lit. a ist die Zitierung „§ 57 Abs. 2 lit. a“ durch die Zitierung „§ 57 a Z 1“ und in § 168 Abs. 1 Z 6 lit. b und c die Zitierung „§ 57 Abs. 2 lit. b“ durch die Zitierung „§ 57 a Z 2“ zu ersetzen.

64. § 168 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Von diesen Gebühren sind die unter Abs. 1 Z 2 bis 5 festgesetzten für jede Anmeldung und für jedes Patent zu zahlen, die einen Gegenstand der Beschwerde, der Berufung oder des Antrages bilden.“

65. Der erste Satz des § 168 Abs. 6 hat zu lauten:

„Durch Verordnung können besondere Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen sowie für Registerauszüge festgesetzt werden.“

66. In § 173 Z 1 hat die Zitierung „§ 3 Abs. 2 und“ zu entfallen.

67. § 173 Z 8 und 9 hat zu lauten:

„8. hinsichtlich § 57 Abs. 2 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten,

9. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie.“

Artikel II

Das Patentverträge-Einführungsgesetz, BGBl. Nr. 52/1979, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 5. (1) Wird die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben, so ist spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patentbesitzes im Europäischen Patentblatt beim Österreichischen Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr (§ 22) zu zahlen. Das Österreichische Patentamt veröffentlicht die Übersetzung als Druckschrift.“

2. § 9 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Für das auf die umgewandelte Patentanmeldung erteilte Patent sind Jahresgebühren nach § 166 PatG zu zahlen.“

3. § 10 Abs. 1 und 2 hat zu lauten:

„§ 10. (1) Europäische Patente können aus den im Art. 138 Abs. 1 lit. a bis d EPÜ einschließlichen § 48 Abs. 1 Z 4 PatG vorgesehenen Gründen nichtig erklärt und aus dem im Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ vorgesehenen Grund aberkannt werden.

(2) Soweit 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, für Nahrungsmittel als solche für Menschen oder für 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 Nahrungsmittels für Menschen oder eines Arzneimittels.“

4. Nach § 14 ist § 14 a mit folgender Überschrift einzufügen:

„Rechtshilfeersuchen

§ 14 a. (1) Das Österreichische Patentamt hat die Rechtshilfeersuchen des Europäischen Patentamtes (Art. 131 Abs. 2 EPÜ) entgegenzunehmen. Die Rechtshilfeersuchen sind von dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitglied der Rechtsabteilung unter Beiziehung des für das

betreffende technische Gebiet zuständigen fachtechnischen Mitgliedes zu erledigen.

(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden.“

5. Der erste Satz des § 16 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Ist das Österreichische Patentamt Bestimmungsort, so hat der Anmelder innerhalb der hierfür im Art. 22 PCT vorgesehenen Frist ein Exemplar der internationalen Anmeldung einzureichen, sofern es nicht bereits gemäß Art. 20 PCT übermittelt worden ist, und, wenn das Österreichische Patentamt nicht zugleich Anmeldeamt ist, eine Gebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) zu zahlen.“

6. § 17 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Wird die Auswählerklärung vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum vorgenommen, so ist für die im § 16 Abs. 2 genannten Handlungen die Frist gemäß Art. 39 Abs. 1 lit. a PCT maßgebend. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Anmelder die Begünstigung des Art. 37 Abs. 4 lit. b PCT in Anspruch nehmen will.“

7. In § 19 Abs. 1 hat an die Stelle der Zitierung „§ 57 Abs. 2 lit. a PatG“ die Zitierung „§ 57 a Z 1 PatG“ zu treten.

8. In § 19 Abs. 4 hat an die Stelle der Zitierung „§ 57 Abs. 2 lit. b PatG“ die Zitierung „§ 57 a Z 2 PatG“ zu treten.

9. Der erste Satz des § 23 Abs. 2 hat zu lauten:

„(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 sowie europäischer Patente, 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.“

Artikel III

Werden zum Zweck der Erstellung von Registern, die vom Patentamt auf Grund gesetzlicher Vorschriften geführt werden, oder zur Erfüllung einer jedermann gegenüber bestehenden Auskunftspflicht des Patentamtes Daten automationsunterstützt verarbeitet, so gelten für deren Ermittlung, Verarbeitung, Übermittlung, Richtigstellung und Löschung die §§ 11 und 12 Abs. 2 Z 2 des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, in der jeweils geltenden Fassung nicht.

Artikel IV

(1) Soweit und solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl. Nr. 350/1979, wirksam ist, werden Patente für Erfindungen von chemischen Erzeugnissen als solchen, von Nahrungsmitteln als solchen für Menschen oder von Arzneimitteln als solchen nicht erteilt, es sei denn, die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels für Menschen oder eines Arzneimittels.

(2) Nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes (Art. VII Abs. 1) sind entgegen Abs. 1 erteilte Patente auf Antrag nichtig zu erklären.

Artikel V

(1) Patente, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes (Art. VII Abs. 1) erteilt worden sind, sind auf Antrag nichtig zu erklären, wenn sich ergibt, daß ihr Gegenstand nach den §§ 1 bis 3 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, nicht patentfähig war oder die Erfindung Gegenstand des Patent eines früheren Anmelders ist.

(2) Vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Anspruch genommene Prioritätsrechte im Sinne der §§ 96 bis 98 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, in der Fassung der Patentgesetz-Novelle 1977, BGBl. Nr. 349, gelten weiter.

Artikel VI

Für die Dauer und das Erlöschen von Patenten, die auf vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes (Art. VII Abs. 1) eingereichten Patentanmeldungen beruhen, sind § 28, § 46 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 sowie § 110 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, weiterhin maßgebend.

Artikel VII

(1) Dieses Bundesgesetz tritt vorbehaltlich der Abs. 2 und 3 mit dem Beginn des sechsten auf seine Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

(2) Art. I Z 15, soweit er § 57 b des Patentgesetzes betrifft, Art. I Z 16, 17, 20, 21, 47, 48, 50 bis 59 und 65, Art. II Z 4, 5, 6 und 9 sowie Art. III treten mit Beginn des zweiten auf seine Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

(3) Art. I Z 1 tritt, soweit er den zweiten Satz des § 2 Z 2 und § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes betrifft, mit dem Tag in Kraft, der auf das Ende der Geltungsdauer des Vorbehaltes Österreichs gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl. Nr. 350/1979, folgt.

10

265 der Beilagen

(4) Verordnungen auf Grund des Patentgesetzes in der Fassung dieses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch erst zugleich mit diesem Bundesgesetz in Kraft gesetzt werden.

Artikel VIII

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich Art. I Z 14, soweit er § 57 Abs. 2 des Patentgesetzes betrifft, der Bundesmini-

ster für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten,

2. hinsichtlich Art. I Z 50 bis 55 und 57 der Bundesminister für Justiz,
3. hinsichtlich Art. I Z 65 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie.

VORBLATT**Problem:**

Das Europäische Patentübereinkommen, BGBl. Nr. 350/1979, ist am 1. Mai 1979 für Österreich in Kraft getreten. Es können daher vom Europäischen Patentamt in Österreich wirksame Patente erteilt werden, die allerdings anderen materiellen Rechtsvorschriften unterliegen als nationale österreichische Patente.

Ziel:

Harmonisierung des österreichischen Patentrechtes mit jenem des Europäischen Patentübereinkommens unter Bedachtnahme auf die EntschlieÙung des Nationalrates vom 16. Dezember 1978, E 41-NR/XIV. GP, womit die Bundesregierung zu folgenden Maßnahmen aufgefordert wird:

1. Novellierung des Patentgesetzes 1970 zum Zwecke der Anpassung der §§ 1 bis 3 an die Art. 52 bis 54 des Europäischen Patentübereinkommens sowie der Schaffung von Bestimmungen, die es künftig ermöglichen, beim Österreichischen Patentamt Erfindungen auch in englischer und französischer Sprache, allenfalls gefolgt von einer Übersetzung ins Deutsche, anzumelden;
2. die Serviceleistungen des Österreichischen Patentamtes auszubauen;
3. die Dokumentation zum Zwecke der leichteren Zugänglichkeit zu ausländischen Erfindungen zu erschließen und den österreichischen Unternehmungen eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren.

Inhalt:

Soweit zur Entsprechung der zitierten EntschlieÙung gesetzliche Maßnahmen erforderlich sind, werden sie in diesem Entwurf vorgesehen. Um sicherzustellen, daß die Voraussetzungen für die Erteilung nationaler Patente in Österreich die gleichen sind wie für europäische Patente, geht die vorgesehene Harmonisierung des österreichischen Patentrechtes mit jenem des Europäischen Patentübereinkommens allerdings über die in Punkt 1 der EntschlieÙung enthaltenen Mindestanforderungen hinaus. Aus Gründen der Rechtssicherheit sieht der Entwurf ebenso wie die Gesetze der meisten anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens, von sprachlichen Verbesserungen abgesehen, die Übernahme der entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens vor.

Alternativen:

Keine.

Kosten:

Keine Mehrkosten.

Erläuterungen

A. Kompetenzrechtliche Grundlage

Das Patentwesen ist gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes 1929 in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache.

Gemäß Art. 102 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 1929 kann das Patentwesen unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.

B. Allgemeiner Teil

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (idF kurz „PCT“), BGBl. Nr. 348/1979, ist am 23. April 1979, das Europäische Patentübereinkommen (idF kurz „EPÜ“), BGBl. Nr. 350/1979, am 1. Mai 1979 für Österreich in Kraft getreten. Mit Entschließung vom 16. Dezember 1978, E 41-NR/XIV. GP, zu der Regierungsvorlage 868 der Beilagen hat der Nationalrat die Bundesregierung zu folgenden Maßnahmen aufgefordert:

1. Novellierung des Patentgesetzes 1970 zum Zwecke der Anpassung der §§ 1 bis 3 an die Art. 52 bis 54 EPÜ sowie der Schaffung von Bestimmungen, die es künftig ermöglichen, beim Österreichischen Patentamt Erfindungen auch in englischer und französischer Sprache, allenfalls gefolgt von einer Übersetzung ins Deutsche, anzumelden;
2. die Serviceleistungen des Österreichischen Patentamtes auszubauen;
3. die Dokumentation zum Zwecke der leichteren Zugänglichkeit zu ausländischen Erfindungen zu erschließen und den österreichischen Unternehmungen eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren.

Mit dem vom Nationalrat am selben Tage beschlossenen Patentverträge-Einführungsgesetz, BGBl. Nr. 52/1979, hat Österreich jene Wahlmöglichkeiten ausgeübt, die das EPÜ und der PCT dem nationalen Gesetzgeber ausdrücklich einräumen, ergänzende Regelungen getroffen, um die Übernahme der Materie in die österreichische Rechtsordnung zu erleichtern, und die Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes im Rahmen der beiden internationalen Verträge geregelt.

Die Harmonisierung der Bestimmungen des Patentgesetzes mit jenen der genannten Verträge wurde einer späteren Novelle zum Patentgesetz vorbehalten, um diese Fragen getrennt von der umfangreichen Materie der beiden internationalen Patentverträge behandeln zu können.

Soweit zur Verwirklichung der erwähnten Entschließung gesetzliche Maßnahmen erforderlich sind, werden sie in dieser Novelle getroffen. Die vorgesehene Harmonisierung geht allerdings über die im P 1 der erwähnten Entschließung enthaltenen Mindestanforderungen hinaus. Zur besseren Übersichtlichkeit sind im Besonderen Teil der Erläuterungen die den Bestimmungen der Novelle jeweils entsprechenden Artikel des EPÜ in Klammern angeführt.

An bewährten österreichischen Bestimmungen, zB den Regelungen über ältere Rechte (§ 4 Abs. 1), Zusatzpatente (§ 4 Abs. 2) und Abhängigerklärungen (§ 4 Abs. 3), wird jedoch festgehalten.

Die übrigen in der Novelle vorgesehenen Änderungen des Patentgesetzes und des PatV-EG tragen den Erfordernissen der Praxis Rechnung.

C. Besonderer Teil

Zu Art. I:

Zu Z 1:

§ 1 Abs. 1 gibt an, unter welchen Voraussetzungen Erfindungen patentiert werden können. Diese Regelung entspricht zwar inhaltlich dem Art. 52 Abs. 1 EPÜ, weicht jedoch insofern von dessen Wortlaut ab, als an Stelle des Begriffes „erfinderische Tätigkeit“ die im Art. 56 EPÜ enthaltene Definition („Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.“) sinngemäß verwendet wird. Hiedurch wird nicht nur die Aussagekraft des § 1 Abs. 1, sondern auch seine sprachliche Klarheit erhöht.

Neben den bereits derzeit im Patentgesetz ausdrücklich angeführten Erfordernissen der Neuheit und der gewerblichen Anwendbarkeit wird somit

die erfinderische Tätigkeit, die dem bisher in der Rechtsprechung verwendeten Begriff der Erfindungshöhe entspricht, erstmals ausdrücklich als gesetzliche Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung festgelegt.

Da durch Judikatur und Lehre der Begriff der „gewerblichen Anwendbarkeit“ einer Erfindung klargestellt erscheint, sieht die Novelle ebenso wie das geltende Patentgesetz von einer Definition ab. Eine solche Vorgangsweise ist insofern unbedenklich, als die im Art. 57 EPÜ enthaltene Definition ohnedies mit der von Judikatur und Lehre bereits bisher vertretenen Auffassung im Einklang steht, daß eine Erfindung dann gewerblich anwendbar ist, wenn sie eine Tätigkeit zuläßt, welche die äußeren „bildhaften“ Merkmale berufsmäßiger Beschäftigung erfüllt. Hiedurch scheint ausreichend klargestellt, daß zB auch Erfindungen auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft gewerblich anwendbar sein können.

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen werden allerdings künftig nicht mehr mangels gewerblicher Anwendbarkeit, sondern auf Grund der ausdrücklichen Regelung des § 2 Z 2 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein.

Der technische Fortschritt ist nicht als gesetzliche Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung vorgesehen. Da gemäß Abs. 1 patentierbare Erfindungen in aller Regel auch technischen Fortschritt aufweisen werden und andererseits das bloße Fehlen des technischen Fortschrittes bereits bisher nur selten zur Zurückweisung von Patentanmeldungen oder zur Nichtigkeitsklärung von Patenten geführt hat, ist nicht anzunehmen, daß sich der Wegfall dieses von der Judikatur zumindest vereinzelt berücksichtigten Kriteriums auf die Rechtsprechung nennenswert auswirken wird. Als Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit wird der technische Fortschritt jedoch auch künftig herangezogen werden können.

Die Novelle enthält ebensowenig wie das EPÜ und das geltende Patentgesetz eine umfassende Definition des Erfindungsbegriffes, wenngleich sie diesbezüglich den Spielraum der Judikatur durch die ausdrückliche Normierung der erfinderischen Tätigkeit als Erfordernis der Patentierbarkeit sowie durch die im § 1 Abs. 2 (Art. 52 Abs. 2 EPÜ) enthaltene demonstrative Aufzählung von Gegenständen und Tätigkeiten, die nicht als Erfindungen anzusehen sind, weitgehend einengt.

Hier sind unter der Z 1 auch wissenschaftliche Theorien als nicht unter den Erfindungsbegriff nach Abs. 1 fallend angeführt. Dieser Umstand war schon bisher unbestritten und bildete das Motiv für die im Bundesgesetz vom 22. Jänner 1969, BGBl. Nr. 78, vorgesehene Streichung der wissenschaftlichen Lehr- und Grundsätze aus der Aufzählung

der vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen im geltenden § 2.

Da jedoch die Novelle aus den bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterungen erwähnten Gründen eine möglichst weitgehende Übernahme der entsprechenden Bestimmungen des EPÜ vorsieht, wird auch der Abs. 2 des Art. 52 zur Gänze in den § 1 Abs. 2 aufgenommen.

Auch die übrigen im Abs. 2 angeführten Gegenstände und Tätigkeiten wurden schon bisher von der Judikatur nicht als Erfindung angesehen, weshalb diese Bestimmungen die geltende Rechtslage nicht ändern.

Abs. 3 (Art. 52 Abs. 3 EPÜ) stellt hiezu ausdrücklich klar, daß Abs. 2 der Patentierung der dort genannten Gegenstände und Tätigkeiten nur entgegensteht, soweit für sie als solche Schutz begehrt wird. Daher könnte zB eine damit verbundene technische Anwendung durchaus patentierbar sein.

§ 2 Z 1 führt jene Erfindungen an, die zwar patentierbar iS des § 1 sind, aber dennoch von der Patentierung ausgenommen werden sollen, weil ihre Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößen würde. Er stimmt fast wörtlich mit Art. 53 lit. a EPÜ überein. In der Zielrichtung entspricht er der geltenden Z 1, ist aber insofern strenger, als nicht nur jene Erfindungen, deren Zweck oder Gebrauch, sondern auch solche, deren Verwertung schlechthin sowie deren Veröffentlichung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößen würden, von der Patentierung ausgenommen sind.

Andererseits reicht für den Ausschluß von der Patentierbarkeit die bloße Gesetzeswidrigkeit der Verwertung nicht hin, sondern es muß ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung vorliegen, und dieser Verstoß kann nicht allein aus der Gesetzeswidrigkeit der Verwertung hergeleitet werden. Unter „öffentlicher Ordnung“ sind nämlich nach Art. 2 des Straßburger Patentübereinkommens, der dem Art. 53 EPÜ zugrunde liegt, „nur die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung“ zu verstehen. Dem Patentinhaber soll nicht von vornherein die Möglichkeit genommen werden, sein Patent für den Fall der Aufhebung eines allfälligen Verwertungsverbotes voll auszunützen; damit wird auch dem Art. 4 quater PVÜ entsprochen.

Entfallen ist die im geltenden § 2 Z 1 enthaltene, im EPÜ nicht vorgesehene Bestimmung, daß für Erfindungen, deren Gegenstand einem Monopolrecht des Bundes vorbehalten ist, keine Patente erteilt werden. Allerdings bleiben Patente, soweit ihr Gegenstand einem solchen Monopolrecht vorbehalten ist, gegenüber der Monopolverwaltung weiterhin gemäß § 25 wirkungslos.

Da das Patent kein positives Benützungsrecht gewährt, hat der Inhaber eines Patent, dessen

Gegenstand dem Monopolrecht des Bundes vorbehalten ist, auch in Zukunft kein Recht, die geschützte Erfindung im Inland ohne Zustimmung der Monopolverwaltung zu benutzen oder das Patentrecht gegenüber der Monopolverwaltung geltend zu machen.

§ 2 Z 2 (Art. 52 Abs. 4 EPÜ) schließt Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen von der Patentierbarkeit aus ethischen und sozialen Motiven aus, ohne sich wie das EPÜ der entbehrlichen Fiktion der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit solcher Verfahren zu bedienen. Da solche Motive für Tierheil- und Diagnostizierverfahren nicht gelten, wird ihre Patentierung nicht ausgeschlossen. Auch diesbezüglich weicht § 2 Z 2 vom Art. 52 Abs. 4 EPÜ ab.

Klargestellt wird, daß Erzeugnisse (zB Instrumente, Stoffe oder Stoffgemische) zur Anwendung in einem dieser Verfahren nicht von der Patentierung ausgeschlossen sind. Mit Rücksicht darauf, daß das generelle Stoffschutzverbot während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehalts nach Art. 167 Abs. 2 lit. a EPÜ aufrecht bleibt (vgl. Art. IV der Novelle), sieht Art. VII Abs. 3 der Novelle vor, daß diese Klarstellung erst mit dem Tag in Kraft tritt, der auf das Ende der Geltungsdauer des Vorbehalts folgt.

Heil- und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen Körper vorgenommen werden, wurden bereits bisher von Lehre und Rechtsprechung als nicht patentierbar angesehen, und zwar unter dem Gesichtspunkt der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit, obwohl auch hier für den Ausschluß von der Patentierbarkeit letztlich ethische und soziale Erwägungen maßgeblich waren.

Gegen die Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierarten sowie von Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren, selbst wenn es sich um im wesentlichen biologische Verfahren handelt, bestehen dann keine Bedenken, wenn diese die im § 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllen. Eine dem Art. 53 lit. b EPÜ entsprechende Bestimmung ist daher in die Novelle nicht aufgenommen worden.

Anders als der geltende § 2 Z 2 läßt die Novelle in Übereinstimmung mit dem EPÜ Erfindungen von chemischen Erzeugnissen sowie von Nahrungs- und Arzneimitteln als solchen zum Patentschutz grundsätzlich zu (Stoffschutz).

Da aber, wie eine Umfrage ergeben hat, die beteiligten Kreise an der Aufrechterhaltung des Stoffschutzverbotes bis zum Ende des von Österreich gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a EPÜ eingelegten Vorbehalts (Art. 167 Abs. 3 EPÜ) interessiert sind, sieht die Novelle die Weitergeltung des Stoffschutzverbotes bis zu diesem Zeitpunkt vor (Art. IV der Novelle).

§ 3 Abs. 1 (Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ) geht im Gegensatz zur geltenden Regelung von einem

absoluten Neuheitsbegriff aus. Demgemäß bildet den Stand der Technik im Sinne des Patentgesetzes alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung — gleichgültig in welcher Form — zugänglich gemacht worden ist.

Auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wird von der Übernahme einer dem Art. 54 Abs. 3 EPÜ entsprechenden Bestimmung (sog. „whole contents approach“) abgesehen. Österreich hält somit ebenso wie die Schweiz bezüglich älterer Rechte an der jahrzehntelang bewährten Identitätsprüfung (sog. „prior claim approach“) fest.

Aus § 3 Abs. 2 (Art. 54 Abs. 5 EPÜ) ergibt sich, daß Stoffe und Stoffgemische zur therapeutischen oder diagnostischen Behandlung von Menschen und Tieren selbst dann als neu gelten, wenn sie zwar als solche, nicht jedoch in ihrer Anwendbarkeit für ein derartiges Behandlungsverfahren zum Stand der Technik gehören. Unter diesem Begriff ist im gegebenen Zusammenhang der Stand der medizinischen Wissenschaft zu verstehen. Geschützt werden kann in einem solchen Fall daher nicht nur die Anwendung, sondern auch der Stoff bzw. das Gemisch selbst (Sachpatent).

Durch Aufnahme einer im Art. 54 Abs. 5 EPÜ nicht enthaltenen Ergänzung („oder in einem derartigen Verfahren für Tiere“) trägt § 3 Abs. 2 dem Umstand Rechnung, daß § 2 Z 2 die Patentierung von Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren im Gegensatz zu Art. 52 Abs. 4 EPÜ dann nicht ausschließt, wenn diese Verfahren Tiere betreffen.

Mit Rücksicht darauf, daß das generelle Stoffschutzverbot während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehalts nach Art. 167 Abs. 2 lit. a EPÜ aufrecht bleibt (vgl. Art. IV der Novelle), sieht Art. VII Abs. 3 der Novelle vor, daß § 3 Abs. 2 erst mit dem Tag in Kraft tritt, der auf das Ende der Geltungsdauer des Vorbehalts folgt.

§ 3 Abs. 3 (Art. 55 Abs. 1 und 2 EPÜ) sieht eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist vor. Die Schonfrist gemäß Z 1 beruht auf Billigkeitserwägungen, jene gemäß Z 2 bezweckt die Erfüllung der gemäß Art. 11 Abs. 1 PVÜ den Verbandsländern auferlegten Mindestschutzerfordernisse für Erzeugnisse, die auf amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellungen zur Schau gestellt werden.

Der Anmelder hat gemäß § 3 Abs. 4 bereits in der Anmeldungseingabe anzugeben, daß er oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf einer solchen Ausstellung zur Schau gestellt hat (vgl. Art. 55 Abs. 2 EPÜ). Eine Bestätigung darüber ist innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung vorzulegen (vgl. Regel 23 der Ausführungsordnung zum EPÜ).

Ein Prioritätsschutz für Erfindungen, die auf Ausstellungen zur Schau gestellt werden, wie er bis-

her gemäß §§ 96 ff des Patentgesetzes gewährt wird, entfällt. Dadurch wird der Ausstellungsschutz praktisch auf Ausstellungen im Rang von Weltausstellungen beschränkt.

Der geltende § 3 Abs. 2 ermächtigt die Bundesregierung, auswärtigen Staaten die Begünstigung einzuräumen, daß die von ihnen herausgegebenen Patentbeschreibungen nicht schon vom Tag ihrer Herausgabe an, sondern erst nach höchstens sechs Monaten veröffentlichten Druckschriften im Sinne des Gesetzes gleich geachtet werden.

Da eine entsprechende Regelung im EPÜ nicht enthalten ist und auch an einer Aufrechterhaltung dieser Bestimmung bzw. ihrer Anpassung an den geänderten Neuheitsbegriff kein Interesse besteht, soll sie ersatzlos entfallen.

Zu Z 2 bis 5:

Der veraltete Begriff „Urheber der Erfindung“ wird durch den üblichen, auch im EPÜ verwendeten Begriff „Erfinder“ ersetzt.

Die Einspruchs- und Aberkennungsgründe der mangelnden Urheberschaft und der widerrechtlichen Entnahme (§ 102 Abs. 2 Z 6 und 7 und § 49 Abs. 1) können bei nationalen Patentanmeldungen bzw. bei nationalen Patenten weiterhin geltend gemacht werden. Eine Änderung soll hier nicht eintreten.

Zu Z 6:

§ 22 a (Art. 69 Abs. 1 EPÜ) legt die für den Schutzbereich von Patenten und bekanntgemachten Patentanmeldungen maßgebenden Kriterien fest. Da der Schutzbereich nationaler Patente und europäischer Patente nach den gleichen Gesichtspunkten beurteilt werden soll, sieht § 22 a die sinn-gemäße Anwendung des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 des EPÜ auf nationale Patente vor. Dementsprechend ist der erste Satz des § 22 a nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich eines Patentes oder einer bekanntgemachten Patentanmeldung nur der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist dieser Satz dahin auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber bzw. Anmelder mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Zu Z 7:

Der Entfall des geltenden § 2 Z 1, welcher ua. jene Erfindungen grundsätzlich vom Patentschutz

ausschließt, deren Gegenstand, einem Monopolrecht des Bundes vorbehalten ist, macht eine Klarstellung des § 25 erforderlich (vgl. § 23 Abs. 2).

An Stelle des im § 23 Abs. 2 enthaltenen Wortes „Werkstätten“ wird der in diesem Zusammenhang inhaltsgleiche, jedoch zeitgemäßere Begriff „Betriebsstätten“ verwendet.

Zu Z 8:

Europäische Patente sowie die nationalen Patente der meisten Industriestaaten erlöschen spätestens zwanzig Jahre ab ihrem Anmeldetag. Die Schutzdauer österreichischer Patente beträgt hingegen achtzehn Jahre ab dem Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt (§ 101). Dieser Umstand bewirkt, daß in jenen Fällen, in denen zwischen Einreichung und Bekanntmachung einer österreichischen Patentanmeldung mehr als zwei Jahre liegen, die betreffende Erfindung in Österreich noch patentrechtlich geschützt sein kann, während sie im Ausland keinen Patentschutz mehr genießt. Hiedurch ergeben sich für die inländische Wirtschaft mitunter erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber der ausländischen Konkurrenz.

Auf Grund der im Begutachtungsverfahren vorgebrachten Anregungen wird nunmehr sichergestellt, daß die Dauer österreichischer Patente keinesfalls zwanzig Jahre, gerechnet ab dem Anmeldetag, überschreitet.

Zu Z 9:

Die vorgesehenen Änderungen tragen dem Umstand Rechnung, daß die Novelle an Stelle des derzeitigen „weiten“ Beschreibungsbegriffes, der die Beschreibung im engeren Sinne, die Patentansprüche und die Zeichnungen umfaßt, einen „engen“ Beschreibungsbegriff verwendet, wie ihn auch das EPÜ kennt.

Zu Z 10 und 11:

Die Änderungen sind infolge der Neuregelung der Höchstdauer österreichischer Patente erforderlich geworden (vgl. § 28 Abs. 1 in der neuen Fassung).

Zu Z 12:

Art. 138 Abs. 1 EPÜ legt jene Sachverhalte fest, welche die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten als Gründe für die Nichtigserklärung europäischer Patente mit Wirkung für ihr Hoheitsgebiet vorsehen dürfen (vgl. § 10 Abs. 1 PatV-EG).

Die im § 48 Abs. 1 Z 1 und 3 aufgenommenen Nichtigkeitsgründe entsprechen den im Art. 138 Abs. 1 lit. a und b EPÜ enthaltenen. Somit ist nunmehr die mangelnde Offenbarung der Erfindung ausdrücklich als Nichtigkeitsgrund vorgesehen.

Auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wird jedoch von der Übernahme des

Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung der Patentanmeldung (vgl. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) abgesehen. Dieser Nichtigkeitsgrund wird als unbillige Härte empfunden, vor allem, wenn der Patentinhaber im Zeitpunkt der Erweiterung für seine Erfindung in einer gesonderten Anmeldung Schutz erlangen hätte können. In einem allfälligen Nichtigkeitsverfahren wird allerdings wie bereits bisher davon auszugehen sein, daß einer unzulässigen Erweiterung nur die Priorität des Tages zukommt, an dem sie dem Patentamt bekanntgegeben worden ist.

Diese Einwendungen treffen jedoch auf den in der Novelle vorgesehenen Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung der Patentanmeldung nicht zu (vgl. Erläuterungen zu § 102 Abs. 2 Z 4).

Eine Übernahme des im Art. 138 Abs. 1 lit. d EPÜ enthaltenen Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung des Patentes ist nicht erforderlich, weil das Einspruchsverfahren in Österreich vor der Patenterteilung durchgeführt wird und nicht, wie im EPÜ vorgesehen, danach. Gleichfalls nicht übernommen wird der Nichtigkeitsgrund des Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ. Er ist nach der Terminologie des österreichischen Patentgesetzes ein Aberkennungstatbestand und ohnedies bereits im geltenden § 49 Abs. 1 Z 1 enthalten.

Unverändert geblieben ist der Nichtigkeitsgrund des § 48 Abs. 1 Z 2. Wie bisher werden die sogenannten älteren Rechte im Wege der Identitätsprüfung („prior claim approach“) berücksichtigt. Von der Übernahme der diesbezüglichen Regelung des EPÜ („whole contents approach“) wurde im Hinblick auf die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens abgesehen (vgl. Erläuterungen zu § 3).

Gemäß § 87 a Abs. 2 in der neuen Fassung gilt eine Erfindung, die sich auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis bezieht, nur unter gewissen Voraussetzungen als geoffenbart. Vor allem muß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle iS des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt worden sein (vgl. Regel 28 Abs. 1 der Ausführungsordnung zum EPÜ, idF des Beschlusses des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 30. November 1979).

Die hinterlegte Kultur muß grundsätzlich ständig zugänglich sein. Ist dies nicht der Fall, so ist das Patent gemäß § 48 Abs. 1 Z 4 auf Antrag nichtig zu erklären. Dieser Nichtigkeitsgrund wird nunmehr auch im § 10 Abs. 1 PatV-EG ausdrücklich erwähnt.

Da jedoch die Vertragsstaaten des erwähnten Budapester Vertrages verpflichtet sind, eine dem Art. 4 dieses Vertrages entsprechende erneute Hinterlegung eines Mikroorganismus so zu behandeln,

als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, ist im § 48 Abs. 1 Z 4 lit. a eine entsprechende Ausnahme von dem erwähnten Nichtigkeitsgrund vorgesehen (vgl. Regel 28 a der Ausführungsordnung zum EPÜ in der erwähnten Fassung).

Aus Billigkeitserwägungen sieht § 48 Abs. 1 Z 4 lit. b vor, daß dieser Nichtigkeitsgrund auch dann nicht zum Tragen kommt, wenn der Patentinhaber nachweist, 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. Diese Regelung ist deshalb erforderlich, weil bei Versäumung der Frist zur erneuten Hinterlegung eines Mikroorganismus dem Patentinhaber die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung fehlt; denn der sich aus der Fristversäumung ergebende Rechtsnachteil tritt nicht, wie gemäß § 129 Abs. 1 erforderlich, „ohne weiteres“ ein. Vielmehr ergibt sich für den Patentinhaber überhaupt nur dann ein Rechtsnachteil, wenn dieser Nichtigkeitsgrund erfolgreich vor den Patentbehörden geltend gemacht wird.

Der Abs. 2 entspricht im wesentlichen der derzeitigen Regelung. Von der im Art. 138 Abs. 2 EPÜ vorgesehenen Ermächtigung, wonach das nationale Recht die Beschränkung eines Patentes auch in Form einer Änderung der Beschreibung oder der Zeichnungen zulassen kann, hat das PatV-EG für europäische Patente keinen Gebrauch gemacht. Es besteht daher auch keine Notwendigkeit, eine derartige Bestimmung für vom Österreichischen Patentamt erteilte Patente vorzusehen.

Das schließt jedoch nicht aus, bei einer Teilnichtigklärung eines Patentes neben der Änderung der Patentansprüche auch auszusprechen, inwieweit dadurch die Beschreibung und die Zeichnungen erfaßt werden.

Abs. 3 legt fest, auf welchen Tag die rechtskräftige Nichtigklärung eines Patentes zurückwirkt. Mit Ausnahme der Nichtigklärung gemäß § 48 Abs. 1 Z 4, welche auf den Tag zurückwirkt, an dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, daß sie nicht in der Lage ist, Proben des Mikroorganismus abzugeben, wirkt die Nichtigklärung wie schon bisher auf den Anmeldetag zurück.

Die bereits im geltenden § 48 Abs. 3 vorgesehene Begünstigung für Lizenznehmer an einem Patent, das wegen Vorliegens eines älteren Rechtes nichtig erklärt worden ist, wird beibehalten.

Zu Z 13:

Die Änderung ist auf Grund des Entfalles des § 114 Abs. 4 erforderlich.

265 der Beilagen

17

Zu Z 14:

Durch Ergänzung der Aufzählung der Agenden des Patentamtes im § 57 Abs. 1 wird klargestellt, daß auch Service- und Informationsleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in dessen Wirkungsbereich fallen.

Gemäß § 57 Abs. 2 kann vereinbart werden, daß das Österreichische Patentamt auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes Staaten oder einschlägig befaßten internationalen Organisationen technische und/oder rechtliche Hilfe leistet. Die Hilfeleistungen erfolgen grundsätzlich gegen angemessenen Kostenersatz. Nur bei Vorliegen besonderer, ausdrücklich im Gesetz angeführten Umstände kann Unentgeltlichkeit vereinbart werden.

Voraussetzung für den Abschluß einer solchen Vereinbarung ist allerdings, daß sie im Interesse der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes liegt.

Abs. 2 ermöglicht es somit dem Österreichischen Patentamt seine bisherigen einschlägigen Hilfeleistungen fortzusetzen, allenfalls auszubauen und den Bedürfnissen der einzelnen interessierten Länder anzupassen.

Auf Grund von Verträgen zwischen dem Bundeskanzler und dem Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) erstellt das Österreichische Patentamt nämlich bereits seit mehreren Jahren Recherchen zum Stand der Technik für Entwicklungsländer und bildet Patentfachleute dieser Länder aus. Derartige Leistungen werden heute von fast allen namhaften Patentämtern, wie dem Europäischen Patentamt, dem Deutschen Patentamt, den Patentämtern Frankreichs, der Schweiz, Schwedens, der USA und der Sowjetunion erbracht. Sie haben sich als sehr nützlich erwiesen und werden von den Patentämtern insbesondere deshalb ständig erweitert, weil der Technologietransfer in Entwicklungsländer voraussetzt, daß dort Grundkenntnisse über den gewerblichen Rechtsschutz vorhanden sind und daß diese Länder in der Lage sind, die Patentliteratur, mit welcher technisches Wissen in erster Linie vermittelt wird, richtig zu nützen.

Zu Z 15:

Die Service- und Informationsleistungen des Patentamtes (§§ 57 a und 57 b) werden unter einer gemeinsamen Überschrift zusammengefaßt.

§ 57 a entspricht im wesentlichen dem geltenden § 57 Abs. 2.

Dem § 57 b Abs. 1 liegt die Entschließung des Nationalrates vom 16. Dezember 1978, E 41-NR/XIV. GP, zugrunde. In Anlehnung an diese Entschließung formuliert, enthält der Absatz den gesetzlichen Auftrag an das Patentamt, seine Service- und Informationsleistungen auszubauen, hie-

bei insbesondere seine technische Dokumentation zu erschließen und der Öffentlichkeit eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren.

Gemäß § 57 b Abs. 2 hat der Präsident des Patentamtes in Erfüllung dieses Gesetzesauftrages einen Tarif zu erlassen; darin sind die vom Patentamt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zu erbringenden Service- und Informationsleistungen sowie die Entgelte hierfür festzusetzen. Dadurch wird es dem Präsidenten des Patentamtes möglich sein, die Service- und Informationsleistungen des Patentamtes auszubauen und künftigen Gegebenheiten in rascher und einfacher Weise anzupassen.

Zu Z 16 und 17:

Die vorgesehenen Änderungen passen den Gesetzestext den tatsächlichen Verhältnissen an, indem sie berücksichtigen, daß im Österreichischen Patentamt außer Abteilungen und Hilfsstellen auch eine Bibliothek und eine Buchhaltung bestehen.

Für die Einrichtung der Buchhaltung gelten das Bundeshaushaltsgesetz, bis zu dessen Inkrafttreten der Art. 5 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, und die auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Verordnungen.

Zu Z 18:

Hiedurch wird klargestellt, daß auch die Erstattung schriftlicher Gutachten gemäß § 57 a Z 2 in die Zuständigkeit der Technischen Abteilungen fällt.

Zu Z 19:

§ 62 Abs. 4 legt fest, wann die Äußerung des einer Technischen Abteilung zugewiesenen rechtskundigen Mitgliedes einzuholen ist bzw. dieses an der Beschlußfassung der Technischen Abteilung mitzuwirken hat.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind insbesondere auf Grund der Neuformulierung der §§ 2 und 3 sowie des Entfalls der Bestimmungen über die Ausstellungspriorität (vgl. Art. I Z 35 der Novelle) erforderlich geworden.

Da sich gewisse derzeit problematische Fragen (zB betr. den Druckschriftencharakter von Vorhalten) künftig im Hinblick auf den weiten Neuheitsbegriff des § 3 nicht mehr stellen werden, ist die obligatorische Mitwirkung des rechtskundigen Mitgliedes bei Fragen, die den Stand der Technik betreffen, nicht mehr erforderlich.

Entsprechend der langjährigen Praxis des Patentamtes sieht § 62 Abs. 4 Z 5 die Mitwirkung des rechtskundigen Mitgliedes auch für den Fall vor, daß Zeugen oder Sachverständige vernommen worden sind oder ein Augenschein durchgeführt worden ist.

Zu Z 20:

Die Neuregelung dient der Verwaltungsvereinfachung (vgl. § 21 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, idF BGBl. Nr. 350/1977). Eine Beeinträchtigung des Rechtsschutzbedürfnisses ist insofern nicht zu befürchten, als Ausfertigungen von Erledigungen mit Bescheidcharakter oder von Vorbescheiden selbstverständlich auch weiterhin gemäß § 64 Abs. 3 zu unterschreiben bzw. zu beglaubigen sind.

Zu Z 21:

Da Einstellungsbeschlüsse durchwegs einstimmig gefaßt werden und dabei rechtliche Probleme kaum auftreten, soll aus verfahrensökonomischen Gründen die Einstellung von Beschwerdeverfahren auch schriftlich, also im Zirkularweg, beschlossen werden können. Wird jedoch keine Stimmeneinhelligkeit erzielt, so ist eine Sitzung abzuhalten.

Zu Z 22:

Der Tatbestand der Winkelschreiberei wird neu geregelt, wobei die Erhöhung der Strafobergrenze von 1 000 S auf 3 000 S, der Entfall der alternativ angedrohten Arreststrafe und die alleinige Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden zur Bestrafung dieser Verwaltungsübertretung vorgesehen wird. Gleichfalls berücksichtigt wird der künftige enge Beschreibungsbegriff (vgl. Erläuterungen zu § 89 Abs. 1).

Die Vertretungsbefugnis ergibt sich aus den einschlägigen Rechtsvorschriften (zB § 77 PatG, Art. 134 EPÜ).

Diese besondere Vorschrift gegen die unbefugte Parteienvertretung ist deshalb erforderlich, weil es nach dem Wortlaut des Art. IX Abs. 1 Z 4 EGVG zweifelhaft ist, ob die Verfassung von Beschreibungen, Patentansprüchen, Zusammenfassungen und Zeichnungen zu Patentanmeldungen unter dem dort geregelten Sachverhalt subsumiert werden kann.

Zu Z 23:

Im Hinblick auf die seit der Patentgesetz-Novelle 1977 erweiterte Akteneinsichtsregelung des § 81 kann die im § 80 Abs. 3 enthaltene Sonderregelung ersatzlos entfallen.

Die Änderungen im Abs. 4 berücksichtigen, daß die vorliegende Novelle von einem engen Beschreibungsbegriff (vgl. Erläuterungen zu § 89 Abs. 1) und einem absoluten Neuheitsbegriff (vgl. § 3 in der neuen Fassung) ausgeht. Überdies wird vorgesehen, daß auch die Zusammenfassung (vgl. § 91 Abs. 2 in der neuen Fassung) in der Patentschrift zu veröffentlichen ist.

Zu Z 24:

In Akten, die noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen betreffen, ist derzeit nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht möglich. Die Neufassung des § 81 Abs. 3 (Art. 128 Abs. 2 EPÜ) gewährt aus Billigkeitserwägungen auch demjenigen ohne Zustimmung des Anmelders ein Recht auf Einsichtnahme in solche Akten, dem gegenüber sich der Anmelder auf seine Anmeldung berufen hat.

Im Hinblick auf den Einspruchsgrund gemäß § 102 Abs. 2 Z 4 in der neuen Fassung wird des weiteren bestimmt, daß nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung (§ 92 a) jedermann in die Akten der früheren Patentanmeldung Einsicht nehmen kann, auch wenn diese noch nicht bekanntgemacht worden ist (vgl. Art. 128 Abs. 3 EPÜ).

Während somit die allgemeine Bestimmung über die Einsicht in Akten noch nicht bekanntgemachter Patentanmeldungen nach wie vor im Abs. 3 enthalten ist, werden die speziellen, Patente gemäß § 110 bzw. Gutachten gemäß § 57 a betreffenden Regelungen zur Erhöhung der Übersichtlichkeit in einen neuen Abs. 4 aufgenommen.

Zu Z 25:

Die Einfügung eines neuen Abs. 4 in den § 81 macht eine Änderung der Absatzbezeichnungen der bisherigen Abs. 4 bis 6 erforderlich.

Zu Z 26:

Gemäß § 87 a Abs. 2 in der neuen Fassung gilt eine Erfindung bezüglich eines mikrobiologischen Verfahrens oder eines mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenen Erzeugnisses, sofern dabei ein Mikroorganismus verwendet wird, welcher der Öffentlichkeit weder zugänglich ist noch so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, nur unter bestimmten Voraussetzungen als geoffenbart. Insbesondere muß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt werden.

Gemäß § 81 a ist ein solcher Mikroorganismus der Öffentlichkeit vom Tag der Bekanntmachung der betreffenden Patentanmeldung an (§ 101 Abs. 1) zugänglich zu machen, und zwar durch Aushändigung einer Probe des Mikroorganismus. Diese Regelung ist vor allem deshalb notwendig, weil ab der Bekanntmachung der Anmeldung jedermann gegen die Patenterteilung Einspruch erheben kann und zur Beurteilung der Rechtsbeständigkeit der Anmeldung die Kenntnis des hinterlegten Mikroorganismus unerlässlich ist. Gleiches gilt auch für den Antrag auf Nichtigerklärung eines derartigen Patentes.

Allerdings hat zum Schutz des Anmelders bzw. des Patentinhabers Anspruch auf eine Probe des

Mikroorganismus nur, wer sich verpflichtet, den hinterlegten oder einen von diesem abgeleiteten Mikroorganismus Dritten nicht zugänglich zu machen, solange die Anmeldung bzw. das Patent noch aufrecht ist.

Die Novelle folgt somit nicht der in der Regel 28 der Ausführungsordnung zum EPÜ (idF des Beschlusses des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 30. November 1979) vorgesehenen „kleinen Expertenlösung“. Diese ermöglicht es dem Anmelder, durch eine Mitteilung an das Europäische Patentamt zu bewirken, daß der vom Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an mögliche Zugang zu dem betreffenden Mikroorganismus bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patentes bekanntgemacht wird oder an dem die Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt wird. Der mit einer solchen Lösung sowohl für die Parteien als auch für die Patentbehörden verbundene Aufwand ist nämlich für das österreichische Patentsystem nicht gerechtfertigt, weil der Zeitraum zwischen der Bekanntmachung einer österreichischen Anmeldung und der Patenterteilung bzw. Versagung in der Regel wesentlich kürzer ist als der im europäischen Verfahren für die Anwendung der „kleinen Expertenlösung“ vorgesehene.

Auch im Interesse der Anmelder ist eine Übernahme der „kleinen Expertenlösung“ nicht erforderlich, weil gemäß § 101 Abs. 2 mit der Bekanntmachung einer Anmeldung ohnehin einstweilen die gesetzlichen Wirkungen eines Patentes (§ 22) eintreten; dadurch ist der Schutz für den Patentanmelder und Hinterleger des Mikroorganismus ohnedies umfassender als im europäischen Verfahren.

Zu Z 27:

Die Offenbarung einer Erfindung hat gemäß Abs. 1 gegenüber dem „Fachmann“ derart deutlich und vollständig zu erfolgen, daß dieser sie ausführen kann.

Inhaltlich entspricht diese Vorschrift dem § 91 Abs. 1 Z 1 in der geltenden Fassung, wonach die Erfindung so zu offenbaren ist, daß danach die Benützung durch Sachverständige möglich ist. An die Stelle der Begriffe „Sachverständige“ und „Benützung“ treten in Angleichung an die Terminologie des Art. 83 EPÜ die Begriffe „Fachmann“ und „Ausführung“. Ein inhaltlicher Unterschied zwischen den angeführten Begriffen besteht jedoch nicht.

Gemäß Abs. 2 gilt eine Erfindung, die sich auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe eines solchen Verfahrens gewonnenes Erzeugnis bezieht, nur unter gewissen zusätzlichen Vorausset-

zungen als geoffenbart. Insbesondere muß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle iS des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt worden sein (vgl. § 28 der Ausführungsordnung zum EPÜ).

Zu Z 28:

Der in den § 88 übernommene Einheitlichkeitsbegriff des Art. 82 EPÜ ist etwas weiter als der geltende. Laut Art. 82 EPÜ darf eine Anmeldung dann mehrere Erfindungen enthalten, wenn diese untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. In einer Anmeldung können dementsprechend insbesondere enthalten sein:

- a) neben einem unabhängigen Patentanspruch für ein Erzeugnis ein unabhängiger Patentanspruch für ein besonders angepaßtes Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses und ein unabhängiger Patentanspruch für eine Verwendung des Erzeugnisses,
- b) neben einem unabhängigen Patentanspruch für ein Verfahren ein unabhängiger Patentanspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt worden sind, oder
- c) neben einem unabhängigen Patentanspruch für ein Erzeugnis ein unabhängiger Patentanspruch für ein besonders angepaßtes Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses und ein unabhängiger Patentanspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt worden sind (vgl. Regel 30 der Ausführungsordnung zum EPÜ).

Die Aufzählung im geltenden § 89 Abs. 1 wird unter Bedachtnahme auf Art. 78 Abs. 1 EPÜ erweitert. Als neues Erfordernis ist die Vorlage einer Zusammenfassung vorgesehen (vgl. § 91 Abs. 2 in der neuen Fassung).

Im übrigen geht die Neufassung vom weiten Beschreibungsbegriff ab, welche die Beschreibung im engeren Sinn, die Patentansprüche und die Zeichnungen umfaßt, und verwendet in Übereinstimmung mit dem EPÜ den engen Beschreibungsbegriff.

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates vom 16. Dezember 1978, E 41-NR/XIV. GP, sowie im Einklang mit den Ergebnissen des Begutachtungsverfahrens wird in § 89 Abs. 2 vorgesehen, daß bei der Patentanmeldung die Beschreibung der Erfindung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung außer in Deutsch auch in Englisch oder Französisch (Amtssprachen des Europäischen Patentamtes) abgefaßt sein dürfen. Dies gilt auch für auf Zeichnungen befindliche Vermerke, Bezeichnungen u. dgl.

Von der Möglichkeit des § 89 Abs. 2 werden die Anmelder bzw. deren Vertreter insbesondere dann Gebrauch machen, wenn es ihnen aus Zeitgründen nur schwer oder überhaupt nicht möglich ist, die Anmeldeunterlagen vor Ablauf der im Art. 4 lit. c Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingeräumten Prioritätsfrist ins Deutsche übersetzen zu lassen und die deutschsprachigen Unterlagen beim Patentamt einzureichen. Für das weitere Verfahren ist jedoch eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen (vgl. § 91 a).

Zu Z 29:

Im Hinblick auf die neue, umfassende Überschrift des § 89 kann die Überschrift des § 90 entfallen.

Zu Z 30:

§ 91 Abs. 1 wird unter Bedachtnahme auf den geltenden § 91 Abs. 1 Z 2 sowie auf Art. 84 EPÜ neu formuliert.

§ 91 Abs. 2 normiert Zweck und Inhalt der im geltenden Patentgesetz nicht vorgesehenen Zusammenfassung unter Berücksichtigung der Regel 33 Abs. 2 der Ausführungsordnung zum EPÜ und des Art. 85 EPÜ. Danach dient die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information und soll somit Wissenschaftlern, Ingenieuren und Rechercheuren das Sichten des jeweiligen technischen Sachgebietes erleichtern. Die Zusammenfassung kann somit kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung nicht für andere Zwecke, zB zur Bestimmung des Schutzbereiches herangezogen werden.

Die näheren Regelungen über Form und Inhalt der Beschreibung, der Patentansprüche, der Zeichnungen und der Zusammenfassung werden gemäß § 92 in der neuen Fassung mit Verordnung zu treffen sein.

§ 91 Abs. 3 entspricht im wesentlichen dem geltenden § 91 Abs. 2 sowie Teilen des geltenden § 91 Abs. 3. Wie schon bisher wird in diesem Absatz darauf hingewiesen, daß Abänderungen, die das Wesen der Erfindung berühren, aus der Anmeldung auszuschneiden und, wenn der Anmelder Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden sind. Die näheren Regelungen über die Teilung von Anmeldungen sind im § 92 a in der neuen Fassung enthalten.

Gemäß § 89 Abs. 2 ist es möglich, bestimmte Anmeldungsteile in englischer oder französischer Sprache zu überreichen. Um sicherzustellen, daß dem Prüfer noch vor dem Beginn der Vorprüfung deutschsprachige Anmeldeunterlagen zur Verfügung stehen, sieht § 91 a Abs. 1 vor, daß eine Übersetzung ins Deutsche binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag zu überreichen ist. Ihre Richtigkeit muß nicht durch einen inländischen

Dolmetsch beglaubigt werden, vielmehr genügt es, wenn dies vom inländischen Anmelder oder von einem inländischen Rechtsanwalt oder Patentanwalt bestätigt wird.

Um Erschwerungen und Verzögerungen des Vorprüfungsverfahrens zu vermeiden, wird bestimmt, daß die rechtzeitig vorgelegte Übersetzung dem Vorprüfungsverfahren — ungeprüft — zugrunde zu legen und eine Berichtigung von Übersetzungsfehlern unzulässig ist. Diese Bestimmung steht jedoch weder der Berichtigung offensichtlicher Schreibfehler noch Abänderungen gemäß § 91 Abs. 3 in der neuen Fassung entgegen. Geht die Übersetzung über den Inhalt der fremdsprachig vorgelegten Anmeldungsteile hinaus, so bildet dieser Umstand einen Einspruchsgrund gemäß § 102 Abs. 2 Z 4 in der neuen Fassung.

Die in der Übersetzung gegenüber den fremdsprachig vorgelegten Anmeldungsteilen vorgenommenen unzulässigen Abänderungen können vom Anmelder allerdings dann prioritätsbegünstigt neu angemeldet werden, wenn ein diesbezüglicher Einspruch Erfolg hat und die gesonderte Anmeldung innerhalb der hiezu mit der Einspruchsentscheidung gesetzten Frist getätigt wird (vgl. § 92 a Abs. 4 in der neuen Fassung).

Wird die Übersetzung nicht innerhalb der Dreimonatsfrist vorgelegt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, ohne daß es hierbei der Beschlußfassung der Technischen Abteilung bedarf. Eine Nachfrist gemäß § 99 Abs. 5 ist nicht vorgesehen, wohl aber ist eine Wiedereinsetzung möglich.

Die Änderungen im § 92 tragen dem Umstand Rechnung, daß die Novelle vom engeren Beschreibungsbegriff, wie ihn auch das EPÜ kennt, ausgeht (vgl. Erläuterungen zu § 89 Abs. 1). Die Neuformulierung ermöglicht überdies, Form und Inhalt der Beschreibung, der Patentansprüche, der Zeichnungen und der Zusammenfassung mit Verordnung näher zu regeln.

Zu Z 31:

Das geltende Patentgesetz enthält keine allgemeinen Bestimmungen über die Teilung von Anmeldungen bzw. die Ausscheidung von Anmeldungsteilen und über die sich dabei ergebenden Rechtsfragen, sondern nur eine auf unzulässige Abänderungen abgestellte Spezialnorm (§ 91 Abs. 3), deren sinngemäße Anwendung auf ähnliche Fälle teils ausdrücklich im Patentgesetz vorgesehen ist (§ 93 Abs. 3), teils von der Judikatur bejaht wird.

Zur Erhöhung der Rechtssicherheit regelt § 92 a die Voraussetzungen für die Teilung von Anmeldungen und deren Rechtsfolgen möglichst umfassend.

Abs. 1 legt im Sinne des Art. 4 lit. G Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des

gewerblichen Eigentums die Bedingungen für die freiwillige Teilung fest und bestimmt, daß die Anmeldung nur bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses bzw. des Zurückweisungsbeschlusses freiwillig geteilt werden kann. Die Zulassung einer freiwilligen Teilung nach diesem Zeitpunkt würde nämlich außerordentliche verfahrensrechtliche Probleme hervorrufen. Bei freiwilliger Teilung kann der ausgeschiedene Teil entweder zugleich mit der Teilung (Abs. 5) oder innerhalb einer gemäß Abs. 1 auf Antrag des Anmelders zu bestimmenden Frist gesondert angemeldet werden.

Abs. 2 bestimmt, daß der Anmelder sowohl im Fall der Uneinheitlichkeit als auch der unzulässigen Abänderung der Anmeldung mit Vorbescheid zur Teilung der Anmeldung aufzufordern und ihm mit diesem eine Frist zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen ist.

Durch Abs. 3 wird der nach der Judikatur in diesem Zusammenhang zu fassende Beschluß auf Feststellung der Uneinheitlichkeit der Anmeldung im Gesetz verankert. Aus verfahrensökonomischen Gründen ist ein solcher Beschluß jedoch nur auf Antrag des Anmelders zu fassen. Aus den gleichen Gründen ist dem Anmelder bereits mit diesem Beschluß eine mit dessen Rechtskraft beginnende Frist zur Teilung der Anmeldung und zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen. Teilt der Anmelder die Anmeldung nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, so ist die Anmeldung gemäß § 100 Abs. 1 zur Gänze zurückzuweisen.

Entspricht der Anmelder im Fall der unzulässigen Abänderung nicht den diesbezüglichen Aufträgen des Vorbescheides (Abs. 2), so ist die Anmeldung gemäß Abs. 4 teilweise, dh. bezüglich der unzulässigen Abänderungen, bzw., wenn die übrige Anmeldung nicht patentierbar ist, zur Gänze zurückzuweisen. Im Zurückweisungsbeschluß ist dem Anmelder eine mit Rechtskraft des Beschlusses beginnende Frist zur gesonderten Anmeldung der unzulässigen Abänderungen zu setzen.

Gleiches gilt, wenn ein auf § 101 Abs. 2 Z 4 gestützter Einspruch Erfolg hat. Falls nämlich der Anmelder eine über den ursprünglichen fremdsprachigen Text der Anmeldung hinausgehende Übersetzung (§ 91 a Abs. 1) vorgelegt oder die Anmeldung im Vorprüfungsverfahren unzulässig abgeändert hat, ohne daß ihn der Prüfer darauf hingewiesen hat, und die unzulässige Abänderung als Einspruchsgrund (§ 102 Abs. 2 Z 4) geltend gemacht wird, dann erscheint es billig, dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, seine Anmeldung auch nach Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses freiwillig zu teilen, die unzulässig abgeänderten Teile auszuscheiden und neu — prioritätsbegünstigt gemäß Abs. 5 — anzumelden.

Gemäß Abs. 5 kommt der gesonderten Anmeldung bei Uneinheitlichkeit der ursprünglichen

Anmeldung der Tag als Anmeldetag zu, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist bzw. im Fall der unzulässigen Abänderung jener Tag, an dem die Abänderung dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden ist. In beiden Fällen muß die zur gesonderten Anmeldung amtlich gesetzte Frist eingehalten werden. Bei freiwilliger Teilung ist eine amtliche Fristsetzung nur dann erforderlich, wenn der Anmelder nicht gleichzeitig mit der Teilung gesondert anmeldet.

Zu Z 32:

Der Hinweis auf die sinngemäße Anwendung des § 91 Abs. 3 konnte wegen der umfassenden Regelung des § 92 a entfallen.

Zu Z 33:

Die Neuformulierung des Abs. 1 berücksichtigt den Entfall der Bestimmungen über die Ausstellungspriorität (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 35) und sieht unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens vor, daß künftig — entgegen der bisherigen Gesetzeslage — für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können.

Abs. 2 wird dem § 168 Abs. 3 angepaßt. Es wird daher für den Eintritt der im Abs. 2 vorgesehenen Rechtsfolgen künftig ausschließlich darauf ankommen, ob der urschriftliche Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg fristgerecht vorgelegt worden ist, unabhängig davon, wann die Gebührenzahlung als solche erfolgt ist.

Zu Z 34:

Im Hinblick auf die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wird im Abs. 3 das dem EPU unbekannte Erfordernis der Prioritätsaufteilung fallengelassen. Eine Prioritätsaufteilung ist seit der Patentgesetz-Novelle 1977, BGBl. Nr. 349, ohnehin nur vorgeschrieben, wenn die Erlangung oder Aufrechterhaltung eines Patentes davon abhängt, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde. Ab dem Inkrafttreten der Novelle wird vom Patentamt auch für bereits früher eingereichte Patentanmeldungen keine Prioritätsaufteilung mehr gefordert werden dürfen.

Im Abs. 4 wird dem Umstand Rechnung getragen, daß eine Prioritätsaufteilung nicht mehr vorgeschrieben ist.

Zu Z 35:

Wegen der Schwierigkeiten, die bei der Beanspruchung von Ausstellungsprioritäten im Zusammenhang mit späteren Auslandsanmeldungen entstehen können, wird der Entfall dieser Bestimmungen von den beteiligten Kreisen bereits seit längerer Zeit angeregt. Die Novelle trägt diesen Wünschen

Rechnung. Den im Art. 11 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vorgeschriebenen Mindestschutzerfordernissen für Erzeugnisse, die auf amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellungen zur Schau gestellt werden, ist durch § 3 Abs. 3 Z 2 in der neuen Fassung entsprochen.

Zu Z 36:

Die Einspruchsgründe werden wegen der durch die Novelle geänderten materiellrechtlichen Bestimmungen neu festgelegt. Die im § 102 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 5 enthaltenen Einspruchsgründe stimmen mit den Nichtigkeitsgründen gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 bis 4 in der neuen Fassung überein.

Ein dem Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung der Patentanmeldung (§ 102 Abs. 2 Z 4) entsprechender Nichtigkeitsgrund ist in der Novelle nicht vorgesehen, da ein solcher, wie das Begutachtungsverfahren ergeben hat, allgemein als unbillig empfunden wird, vor allem wenn der Patentinhaber im Zeitpunkt der Erweiterung für seine Erfindung in einer gesonderten Anmeldung Schutz erlangen hätte können. Diese Einwendungen treffen jedoch nicht auf den diesbezüglichen Einspruchsgrund zu, weil § 92 a Abs. 4 in der neuen Fassung auch dem in einem solchen Einspruchsverfahren unterlegenen Anmelder die Möglichkeit einer Ausscheidung und prioritätsbegünstigten Neuanmeldung der unzulässigen Abänderung bietet.

Die Z 1, 3 und 4 des § 102 Abs. 2 entsprechen im übrigen inhaltlich dem Art. 100 EPÜ.

Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu § 48 verwiesen.

Die neuen Z 6 und 7 des § 102 Abs. 2 entsprechen den geltenden Z 3 und 4.

Im § 102 Abs. 3 werden Zitierungen abgeändert.

Zu Z 37:

Gemäß § 3 Abs. 1 in der neuen Fassung werden künftig auch in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren Sachverhalte als neuheitsschädlich zu beachten sein, die bisher unberücksichtigt geblieben sind, insbesondere Vorbenützungshandlungen, Vorführungen und Zurschaustellungen im Ausland, soweit dadurch die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Solche neuheitsschädlichen Sachverhalte können jedoch meist nur in einem aufwendigen Beweisverfahren, insbesondere durch Vernehmung ausländischer Zeugen, nachgewiesen werden. Dabei würden oft Zeugengebühren in einer Höhe anfallen, die das mit Patentanmeldungen verbundene Kostenrisiko übermäßig vergrößern würde und insbesondere für finanzschwache Anmelder prohibitiv sein könnte. § 103 Abs. 2 sieht daher zum Schutz

dieses Personenkreises vor, daß im Einspruchsverfahren — gemäß § 108 Abs. 2 auch im Beschwerdeverfahren — Zeugen nur dann Anspruch auf Kostenersatz nach dem Gebührenanspruchsgesetz zukommt, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben. Zum Nichtigkeitsverfahren vgl. die Neufassung des § 120 Abs. 4.

Zu Z 38:

Die Zitierung muß infolge von Änderungen der Ziffernbezeichnungen des § 102 Abs. 2 richtiggestellt werden.

Zu Z 39:

Die Streichung im § 108 Abs. 1 erfolgt, weil eine beschlußmäßige Zurückstellung der Anmeldung durch die Technische Abteilung im geltenden Patentgesetz nicht mehr vorgesehen ist.

Zu Z 40 und 41:

Hier wird berücksichtigt, daß die Novelle im Gegensatz zum geltenden Patentgesetz ebenso wie das EPÜ von einem engen Beschreibungsbegriff ausgeht (vgl. Erläuterungen zu § 89 Abs. 1).

Zu Z 42:

Die Änderungen sind infolge der Neufestsetzung der Höchstdauer österreichischer Patente erforderlich geworden (vgl. § 28 Abs. 1 in der neuen Fassung).

Zu Z 43:

An Stelle der bisherigen Bezeichnung „Recherchen“ tritt die Bezeichnung „Gutachten“. Hierdurch soll zum Ausdruck kommen, daß dieser Abschnitt sowohl Gutachten gemäß § 57 a Z 1 (Recherchen) als auch Gutachten gemäß § 57 a Z 2 betrifft.

Zu Z 44:

Hier wird berücksichtigt, daß die Novelle von einem engen Beschreibungsbegriff ausgeht (vgl. Erläuterungen zu § 89 Abs. 1). Die Änderung von Zitierungen ist erforderlich, weil die bisher im § 57 Abs. 2 enthaltene Regelung in den neuen § 57 a aufgenommen worden ist. Überdies werden geringfügige sprachliche Verbesserungen vorgenommen.

Der letzte Satz des § 111 a Abs. 5 wird gestrichen, weil er im Hinblick darauf, daß die Vorschriften über die (einseitige) Beschwerde ohnedies unmittelbar anzuwenden sind, überflüssig ist.

Zu Z 45:

Österreich hat den Doppelschutz derselben Erfindung durch ein österreichisches und ein europäisches Patent mit gleichem Zeitrang bewußt in Kauf genommen (vgl. Erläuterungen zum PatV-

EG, RV 870 GP XIV). Es erscheint deshalb zweckmäßig, die Anfechtung solcher Patente mit einem gemeinsamen Antragsschriftsatz und damit auch die Einleitung eines gemeinsamen Verfahrens zu ermöglichen. Dementsprechend wird der Entfall des § 114 Abs. 4 vorgesehen.

Es bleibt dem Patentamt allerdings gemäß § 56 unbenommen, gesonderte Schriftsätze in jenen Fällen zu verlangen, in denen dies zur Vermeidung von Erschwerungen bei der amtlichen Bearbeitung geboten erscheint.

Gebührenrechtlich ist weiterhin § 168 Abs. 2 maßgebend.

Zu Z 46:

Zum Schutz finanzschwacher Parteien ist vorgesehen, daß im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung Zeugen nur dann Anspruch auf Kostenersatz zukommt, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben. Siehe die Erläuterungen zur Neufassung des § 103 Abs. 2.

Zu Z 47:

Da Einstellungsbeschlüsse in der Praxis durchwegs einstimmig gefaßt werden und in diesem Zusammenhang kaum rechtliche Probleme auftreten, soll die Einstellung von Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung auch schriftlich, also im Zirkularweg, beschlossen werden können (vgl. § 73 Abs. 6 in der neuen Fassung). Wird jedoch keine Stimmeneinhelligkeit erzielt, so ist eine Sitzung abzuhalten.

Zu Z 48:

§ 129 Abs. 1 wird im Interesse der Einheit der Rechtsordnung dem § 146 Abs. 1 ZPO idF der Zivilverfahrens-Novelle 1983, BGBl. Nr. 135, angepaßt. Eine Versäumung, die auf einem minderen Grade des Versehens beruht, hindert daher künftig die Wiedereinsetzung nicht.

Zu Z 49:

Die Änderung des Klammerausdruckes ist im Hinblick auf den vorgesehenen Entfall der Bestimmungen über Ausstellungsprioritäten (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 35 der Novelle) notwendig geworden.

Zu Z 50:

Auf Grund des geltenden § 147 Abs. 2 hat das Gericht eine einstweilige Verfügung aufzuheben, wenn der Gegner angemessene Sicherheit leistet. Gegen diese Regelung spricht einerseits, daß diesbezügliche Bestimmungen für andere Immaterialgüterrechte nicht bestehen sowie andererseits, daß hiedurch der im Provisorialverfahren zur Klärung der Verletzungsfrage nötige Aufwand vielfach nutzlos wird.

Allerdings ist auch zu berücksichtigen, daß einstweilige Verfügungen auf dem Gebiet des Patentrechtes mitunter die wirtschaftliche Existenz des Beklagten empfindlicher beeinträchtigen können, als dies bei anderen Immaterialgüterrechten der Fall ist.

Die Novelle gibt daher dem Gericht die Möglichkeit, die Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu berücksichtigen und dementsprechend einstweilige Verfügungen nur dann gegen Leistung angemessener Sicherheit aufzuheben, wenn rücksichtswürdige Gründe vorliegen.

Zu Z 51:

Der neue Abs. 2 sieht das sogenannte „corrective advertising“ vor (vgl. § 25 Abs. 5 UWG; § 85 Abs. 2 UrhG), wodurch dem Gericht die Möglichkeit gegeben wird, einen vom Urteilspruch nach Umfang oder Wortlaut abweichenden oder ihn ergänzenden Inhalt der Urteilsveröffentlichung zu bestimmen.

Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 3.

Zu Z 52:

Obwohl § 153 dem § 89 UrhG nachgebildet ist, sieht er eine Solidarhaftung nur für den Anspruch auf angemessenes Entgelt und auf Schadenersatz, nicht jedoch auf Gewinnherausgabe vor. Dieser sachlich nicht gerechtfertigte Unterschied wird nunmehr beseitigt.

Zu Z 53:

Die Neufassung dient der Klarstellung und entspricht, zumindest hinsichtlich der Rechnungslegungsklage, der geltenden Rechtslage.

Zu Z 54:

Die geltende Regelung gibt dem Patentverletzer die Möglichkeit, das Verletzungsverfahren dadurch zu verzögern, daß er mutwillig die Nichtigkeit des Patentbeschlusses einwendet. Das Gericht hat in diesem Falle das Verfahren selbst dann zu unterbrechen, wenn der Einwand offenbar nicht zutrifft.

Derartige mutwillige Verfahrensverzögerungen sollen durch die Neuregelung verhindert werden.

Zu Z 55:

Da auf Grund der Neufassung des § 156 Abs. 3 im Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage nicht mehr jeder Nichtigkeitsbescheid zur Unterbrechung des Verletzungsverfahrens und Befassung der Patentbehörde führen wird, ermöglicht es der neue Abs. 5 des § 156, eine Wiederaufnahmeklage darauf zu stützen, daß die Patentbehörde ein Patent nichtig erklärt hat, dessen Nichtigkeit vom Gericht als Vorfrage geprüft und verneint worden war.

Darüber hinaus läßt der neue Abs. 5 eine Wiederaufnahme in allen Fällen zu, in denen die Gültigkeit oder die Wirksamkeit eines Patenten von der Patentbehörde anders beurteilt worden ist als vom Gericht im Verletzungsstreit, sodaß zB auch die Ergebnisse von Aberkennungsverfahren (§ 49) und von streitigen Verfahren betreffend Vorbenützungrechte (§ 23 Abs. 4) berücksichtigt werden können.

Zu Z 56:

Die Änderung dient der Klarstellung.

Zu Z 57:

Ein Patentverletzungsverfahren erfordert in der Regel außerrechtliche (technische, chemische usw.) Kenntnisse, die von einem Berufsrichter nicht erwartet, wohl aber bei einem dem Senat beizuziehenden fachmännischen Laienrichter vorausgesetzt werden können. Die Novelle legt daher die Senatszuständigkeit zwingend fest, sodaß es den Parteien nicht mehr möglich sein wird, durch entsprechend geringe Bewertung des Streitgegenstandes das Gericht zur Entscheidung durch den Einzelrichter zu zwingen und hiedurch die Befassung eines fachmännischen Laienrichters auszuschließen. Die einschlägigen Kenntnisse der Laienrichter sind desweiteren Anlaß dafür, daß § 162 Abs. 1 in der neuen Fassung im Verfahren über einstweilige Verfügungen die Beiziehung von Laienrichtern auch in zweiter Instanz vorsieht.

Zu Z 58:

Bereits in den Erläuterungen zur Patentgesetz-Novelle 1977 (RV 490 GP XIV), Pbl. 1977 nach S 114, ist darauf hingewiesen worden, daß bei der Beurteilung des Schutzbereiches eines Patenten, das den Gegenstand des Feststellungsverfahrens bildet, auch der bekannte Stand der Technik und der Inhalt der Erteilungsakten zu berücksichtigen ist. Um die Beachtung dieses Grundsatzes sicherzustellen, wird er nunmehr im Gesetz selbst verankert.

Zu Z 59:

Infolge der Einfügung eines neuen Abs. 5 in den § 163 muß die Bezeichnung der bisherigen Abs. 5 und 6 geändert werden.

Zu Z 60 bis 62:

Dadurch wird berücksichtigt, daß die Novelle im Gegensatz zum geltenden Patentgesetz ebenso wie das EPÜ von einem engen Beschreibungsbegriff ausgeht (vgl. Erläuterungen zu § 89 Abs. 1).

Zu Z 63:

Die Änderung der Zitierungen ist erforderlich, weil die bisher im § 57 Abs. 2 enthaltene Regelung in den neuen § 57 a aufgenommen wird.

Zu Z 64:

Der Entfall des § 114 Abs. 4 macht die vorliegenden Änderungen notwendig.

Zu Z 65:

Auf Grund des neuen § 57 b hat der Präsident des Patentamtes die Entgelte für die Informationsleistungen des Patentamtes mit Tarif festzusetzen. Durch die im § 168 Abs. 6 vorgenommenen Änderungen sollen Überschneidungen der darin enthaltenen Verordnungsmächtigung mit der Regelung gemäß § 57 b vermieden werden.

Zu Z 66 und 67:

Hiedurch werden die in der Novelle vorgesehenen Änderungen des Patentgesetzes, soweit dies erforderlich ist, in der Vollziehungsklausel des Patentgesetzes berücksichtigt.

Zu Art. II:

Zu Z 1:

Die Einhaltung der im geltenden § 5 Abs. 1 PatV-EG vorgesehenen Frist zur Vorlage der Übersetzung der europäischen Patentschrift ins Deutsche ist für den Patentinhaber vielfach nur schwer möglich. Aus diesem Grund sowie iS einer europäischen Harmonisierung werden daher der Fristbeginn sowie das Fristende unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Praxis neu festgesetzt.

Zu Z 2:

Der zweite Satz des § 9 Abs. 4 ist im Hinblick auf die Neufassung des § 28 Abs. 1 des Patentgesetzes entbehrlich und kann daher entfallen.

Zu Z 3:

Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, stellt die Neuformulierung des § 10 Abs. 1 klar, daß der Nichtigkeitsgrund des § 48 Abs. 1 Z 4 des Patentgesetzes in der neuen Fassung auch für europäische Patente gilt. Die Klarstellung ist durch Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ gedeckt, weil Patente, die sich auf einen gemäß § 87 a Abs. 2 Z 1 des Patentgesetzes in der neuen Fassung hinterlegten Mikroorganismus beziehen, die Erfindung im Falle der Unzugänglichkeit des Mikroorganismus nicht so deutlich und vollständig offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Unzugänglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt eingetreten ist.

§ 10 Abs. 2 PatV-EG wird, wie gemäß § 167 Abs. 2 lit. a EPÜ erforderlich, in Einklang mit der Übergangsregelung gemäß Art. IV der Novelle gebracht. Auf Grund der neuen Formulierung werden europäische Patente, die auf Erfindungen von

265 der Beilagen

25

Nahrungsmitteln für Tiere erteilt worden sind, in Österreich nicht mehr nichtig erklärt werden können.

Zu Z 4:

Die Regel 99 Abs. 1 der Ausführungsordnung zum EPÜ sieht vor, daß jeder Vertragsstaat eine zentrale Behörde bestimmt, die vom Europäischen Patentamt ausgehende Rechtshilfersuchen entgegenzunehmen und dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde zur Erledigung zuzuleiten hat.

Gemäß § 14 a Abs. 1 wird das Österreichische Patentamt als zentrale Behörde iS der erwähnten Regel bestimmt und ihm darüber hinaus auch die Zuständigkeit zur Erledigung solcher Rechtshilfersuchen übertragen. Dies erscheint vor allem deshalb zweckmäßig, weil die bei Beweisaufnahmen im Zusammenhang mit europäischen Patenten häufig auftretenden Fragen technischer Natur durch Beiziehung des zuständigen fachtechnischen Mitgliedes des Patentamtes besonders verfahrensökonomisch gelöst werden können.

Abs. 2 sieht im Einklang mit den Bestimmungen, die für andere vom Österreichischen Patentamt durchzuführende Beweisverfahren gelten (§ 103 Abs. 2 und § 120 Abs. 4 des Patentgesetzes idF der Novelle), die Anwendung des Gebührenanspruchsgesetzes auch für Beweisverfahren auf Grund von Rechtshilfersuchen nach Abs. 1 vor. Nicht übernommen wird die Ausnahme betreffend Zeugen, die ihren Wohnsitz nicht im Inland haben, weil das Europäische Patentamt um deren Vernehmung in der Regel ohnehin keine österreichischen Behörden ersuchen wird.

Zu Z 5:

Klargestellt wird, daß der Anmelder auf Grund dieser Bestimmung nur dann ein Exemplar der internationalen Anmeldung beim Österreichischen Patentamt einreichen muß, wenn dieses nicht gemäß Art. 20 PCT vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum übermittelt worden ist. Die Novelle sieht von einer ziffernmäßigen Festsetzung der für Handlungen nach diesem Absatz maßgeblichen Frist ab und verweist unmittelbar auf die entsprechende Bestimmung des PCT. Dadurch wird vermieden, daß das PatV-EG bei jeder Änderung der diesbezüglichen PCT-Frist novelliert werden müßte.

Zu Z 6:

Die Neufassung des § 16 Abs. 2 macht eine Änderung des § 17 Abs. 2 erforderlich.

Zu Z 7 und 8:

Die Änderung der Zitierung erfolgt, weil durch die Novelle jene Bestimmungen, die Gutachten des

Österreichischen Patentamtes betreffen, in einem eigenen Paragraph des Patentgesetzes (§ 57 a) zusammengefaßt werden.

Zu Z 9:

Durch die vorgesehene Änderung wird es ermöglicht, Formalprüfer auch in Angelegenheiten europäischer Patente heranzuziehen (zB zur Kenntnisnahme von Vollmachten und Übersetzungen).

Zu Art. III:

Dieser Artikel sieht Ausnahmen vom Datenschutzgesetz in den Bereichen des Patent-, Marken- und Musterwesens vor, in denen dem Patentamt eine gesetzliche Informationsaufgabe zugewiesen ist.

Zu berücksichtigen ist dabei, daß die einschlägigen Gesetze ohnehin Informationsverpflichtungen des Patentamtes vorsehen, die in ihrer Substanz dem Auskunftsrecht gemäß § 11 des Datenschutzgesetzes gleichkommen, und andererseits die besondere Förmlichkeit der Registerverfahren die im § 12 Abs. 2 Z 2 des Datenschutzgesetzes festgelegte Pflicht zur Richtigstellung oder Löschung auf begründeten Antrag des Betroffenen erübrigt.

Zu Art. IV:

Der Vorbehalt Österreichs gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a EPÜ, der Österreich die Aufrechterhaltung des Stoffschutzverbotes bei europäischen Patenten ermöglicht, ist gemäß Art. 167 Abs. 3 EPÜ höchstens bis zum Jahr 1987 und im Fall einer Fristverlängerung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation bis zum Jahr 1992 wirksam. Allerdings können bis dahin erteilte europäische Patente, die einen Stoffschutz gewähren, auch noch danach für Österreich nichtig erklärt werden (§ 10 Abs. 2 PatV-EG iV mit Art. 167 Abs. 5 EPÜ). Dementsprechend sieht Art. IV vor, daß auch derartige österreichische Patente bis zu dem erwähnten Zeitpunkt nicht erteilt werden dürfen und entgegen dieser Vorschrift vom Österreichischen Patentamt allenfalls erteilte Patente zeitlich unbeschränkt nichtig erklärt werden können. Bei der Formulierung dieses Artikels ist außerdem darauf Bedacht genommen worden, daß das künftige Stoffschutzverbot weder über den gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a EPÜ möglichen, noch über den im geltenden Patentgesetz vorgesehenen Umfang hinausgeht.

Da das Stoffschutzverbot nicht mehr im Patentgesetz selbst normiert, sondern in den Art. IV der Novelle aufgenommen wird, kann der Wortlaut des Patentgesetzes bereits mit dieser Novelle den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ angepaßt und eine spätere neuerliche Novellierung vermieden werden.

Zu Art. V:

Die Anwendung des in der Novelle vorgesehenen materiellen Patentrechtes, insbesondere des umfassenderen Neuheitsbegriffes (§ 3 des Patentgesetzes in der neuen Fassung), auf bereits erteilte Patente würde die Anfechtbarkeit einer nicht unmaßgeblichen Zahl bisher rechtsbeständiger Patente bewirken. Zur Vermeidung dieser Unbilligkeit sieht Art. V Abs. 1 vor, daß vor dem Inkrafttreten der Novelle (Art. VII Abs. 1) erteilte Patente (§§ 104, 107 des Patentgesetzes) nur auf Grund der bis dahin geltenden Bestimmungen des Patentgesetzes (§§ 1 bis 3) nichtig erklärt werden können.

Art. V Abs. 2 stellt klar, daß trotz der Aufhebung der §§ 96 bis 98 des Patentgesetzes auf Grund dieser Bestimmungen beanspruchte Prioritätsrechte weitergelten.

Zu Art. VI:

Aus § 28, § 46 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 sowie aus § 110 Abs. 2 des Patentgesetzes in der neuen Fassung ergibt sich, daß künftig auch österreichische Patente nicht länger als zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag gelten werden. Diese Neuregelung ist gemäß Art. VI der Novelle jedoch nicht auf Patente anzuwenden, die auf Anmeldungen beruhen, die vor dem Inkrafttreten der Novelle eingereicht worden sind. Für diese bleiben die erwähnten Bestimmungen in der vor dem Inkrafttreten der Novelle geltenden Fassung maßgebend. Hiedurch wird eine allfällige Verkürzung der Dauer derartiger Patente und damit ein Eingriff in wohlerworbene Rechte der Patentinhaber verhindert. Hervorzuheben ist, daß diese Übergangsbestimmung auch jene Patente erfaßt, die erst nach dem Inkrafttreten

der Novelle erteilt, jedoch bereits davor angemeldet worden sind. Dadurch wird dem Umstand Rechnung getragen, daß die Anmelder die Bekanntmachung der Anmeldung im Hinblick auf die geltende Berechnungsart der Patendauer vielfach hinausgeschoben haben (zB durch Aussetzungsanträge gemäß § 101 Abs. 4 des Patentgesetzes).

Zu Art. VII:

Um den am Patentschutz Interessierten Gelegenheit zum eingehenden Studium der umfassenden Neuregelungen der Novelle zu geben, sieht Art. VII Abs. 1 vor, daß das diesbezügliche Bundesgesetz erst mit dem Beginn des sechsten auf seine Kundmachung folgenden Monats in Kraft tritt.

Art. VII Abs. 2 führt jene Bestimmungen der Novelle an, die aus Zweckmäßigkeitsgründen bereits früher in Kraft treten sollen.

Der zweite Satz des § 2 Z 2 sowie § 3 Abs. 2 des Patentgesetzes in der neuen Fassung setzen inhaltlich die Zulässigkeit des Stoffschutzes voraus. Diese Bestimmungen werden daher unter Bedachtnahme auf Art. IV Abs. 1 der Novelle gemäß Art. VII Abs. 3 mit dem auf das Ende der Geltungsdauer des Vorbehaltes Österreichs gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a EPÜ folgenden Tag in Kraft gesetzt.

Art. VII Abs. 4 ermöglicht es, Verordnungen auf Grund des Patentgesetzes in der neuen Fassung bereits von dem auf die Kundmachung des betreffenden Bundesgesetzes folgenden Tag an zu erlassen. Sie dürfen jedoch erst zugleich mit der entsprechenden Bestimmung der Novelle in Kraft gesetzt werden.

Textgegenüberstellung

Geltender Text:

Text des Entwurfes:

Artikel I

Z 1:

Gegenstand des Patentschutzes

§ 1. (1) Unter dem Schutz dieses Gesetzes stehen neue Erfindungen, die eine gewerbliche Anwendung zulassen.

(2) Für diese werden auf Ansuchen Patente erteilt.

Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen

§ 2. Patente werden nicht erteilt

1. für Erfindungen, deren Zweck oder Gebrauch gegen Gesetze oder gegen die guten Sitten verstößt oder deren Gegenstand einem Monopolrecht des Bundes vorbehalten ist, es sei denn, daß durch Rechtsvorschriften lediglich das Feilhalten und Inverkehrbringen von gemäß der Erfindung hergestellten Gegenständen oder, wenn die Erfindung ein Verfahren betrifft, des durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisses beschränkt wird;
2. für Erfindungen von
 - a) Nahrungs- und Genußmitteln für Menschen,
 - b) Heilmitteln,
 - c) Stoffen, die auf chemischem Weg hergestellt werden,soweit die unter lit. a bis c erwähnten Erfindungen nicht ein bestimmtes technisches Verfahren zur Herstellung solcher Gegenstände betreffen.

Patentierbare Erfindungen

§ 1. (1) Für Erfindungen, die neu sind (§ 3), sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, werden auf Antrag Patente erteilt.

(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;
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 begehrt wird.

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

§ 2. Patente werden nicht erteilt:

1. für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen 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 von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen; dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

Geltender Text:

Neuheit

§ 3. (1) Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie bereits vor dem Zeitpunkt ihrer diesem Gesetzentsprechenden Anmeldung

1. in veröffentlichten Druckschriften derart beschrieben wurde, daß darnach die Benützung durch Sachverständige möglich erscheint, oder
2. im Inland so offenkundig benützt, öffentlich zur Schau gestellt oder vorgeführt wurde, daß darnach die Benützung durch Sachverständige möglich erscheint, oder
3. den Gegenstand eines im Geltungsgebiet dieses Gesetzes in Kraft gestandenen Privilegiums oder Gebrauchsmusters gebildet hat und zum Gemeingut geworden ist.

(2) Die Bundesregierung ist ermächtigt, auswärtigen Staaten, die im Patentblatt (§ 79) kundzumachende Begünstigung einzuräumen, daß die von ihnen amtlich herausgegebenen Patentbeschreibungen nicht schon von dem Tag ihrer Herausgabe, sondern erst nach einer Frist von höchstens sechs Monaten veröffentlichten Druckschriften im Sinne dieses Gesetzes gleichgeachtet werden.

Text des Entwurfes:

Neuheit

§ 3. (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

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

(3) Für die Anwendung des Abs. 1 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, die nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
2. darauf, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen, BGBl. Nr. 445/1980, in der jeweils geltenden Fassung zur Schau gestellt hat.

(4) Abs. 3 Z 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei der Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung bei der Ausstellung zur Schau gestellt worden ist, und hierüber innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung eine Bestätigung der Ausstellungsleitung vorlegt. Darin ist der Tag der Ausstellungseröffnung und, sofern die erstmalige Offenbarung nicht gleichzeitig erfolgt ist, auch deren Tag anzugeben. Der Bestätigung ist eine Darstellung der Erfindung beizufügen, die mit einem Beglaubigungsvermerk der Ausstellungsleitung versehen ist.

Geltender Text:

§ 4. (1) 1. und 2. Satz

Auf die Erteilung des Patentes hat nur der Urheber einer Erfindung oder dessen Rechtsnachfolger Anspruch. Bis zum Beweis des Gegenteiles wird der erste Anmelder als Urheber der Erfindung angesehen.

§ 5. (1) Dem ersten Anmelder steht jedoch ein Anspruch auf Erteilung des Patentes nicht zu, wenn er nicht Urheber der angemeldeten Erfindung oder dessen Rechtsnachfolger ist oder wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist und im ersten Falle vom Urheber oder dessen Rechtsnachfolger, im letzteren vom Beeinträchtigten Einspruch erhoben wird.

Anspruch des Urhebers einer Erfindung auf Nennung als Erfinder

§ 20. (1) Der Urheber einer Erfindung hat einen Anspruch, als Erfinder genannt zu werden.

§ 20.

(4) Der Antrag kann sowohl vom Urheber als auch vom Anmelder oder vom Patentinhaber gestellt werden. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, der Antragsteller die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein anderer als der bereits als Erfinder Genannte neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder genannt werden, so ist auch die Zustimmung des bisher als Erfinder Genannten nachzuweisen.

(5) Verweigert der Anmelder, der Patentinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung, so ist der Anspruch bei sonstigem Ausschluß innerhalb der folgenden Frist mit Antrag beim Patentamt geltend zu machen:

Text des Entwurfes:

Z 2:

§ 4. (1) 1. und 2. Satz

Auf die Erteilung des Patentes hat nur der **Erfinder** oder **sein** Rechtsnachfolger Anspruch. Bis zum Beweis des Gegenteiles wird **als Erfinder** der erste Anmelder angesehen.

Z 3:

§ 5. (1) **Der** erste Anmelder **hat** jedoch **keinen** Anspruch auf Erteilung des Patentes, wenn er nicht **der Erfinder** oder dessen Rechtsnachfolger ist oder wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist und im ersten Falle vom **Erfinder** oder dessen Rechtsnachfolger, im letzteren vom Beeinträchtigten Einspruch erhoben wird.

Z 4:

Anspruch auf Erfindernennung

§ 20. (1) Der **Erfinder** hat Anspruch **auf Nennung** als Erfinder.

Z 5:

§ 20.

(4) Der Antrag kann sowohl vom **Erfinder** als auch vom Anmelder oder vom Patentinhaber gestellt werden. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, der Antragsteller die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein anderer als der bereits als Erfinder Genannte neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder genannt werden, so ist auch die Zustimmung des bisher als Erfinder Genannten nachzuweisen.

(5) Verweigert der Anmelder, der Patentinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung, so ist der Anspruch bei sonstigem Ausschluß innerhalb der folgenden Frist mit Antrag beim Patentamt geltend zu machen:

Geltender Text:

- a) gegen den Anmelder oder den Patentinhaber vor Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Kundmachung der Erteilung des Patentbeschlusses im Patentblatt (§ 109) oder, wenn der Urheber das Patent auf einen anderen übertragen hat, gegen diesen vor Ablauf eines Jahres nach dem Tag des Einlangens des Übertragungsgesuches (§ 43) beim Patentamt;

§ 25. Soweit der Gegenstand einer patentierten Erfindung einem Monopolrecht des Bundes vorbehalten ist, hat das Patent gegenüber der Monopolverwaltung keine Wirkung.

§ 28. (1) Die Dauer des Patentbeschlusses beträgt achtzehn Jahre; der Lauf dieser Zeit beginnt mit dem Tag der Bekanntmachung der angemeldeten Erfindung im Patentblatt (§ 101).

(2) Zusatzpatente erreichen ihr Ende mit dem Stammpatent. Ein Zusatzpatent kann jedoch als selbständiges Patent ausdrücklich aufrechterhalten werden, wenn das Stammpatent zurückgenommen, nichtig erklärt oder darauf verzichtet wird. Seine Dauer bestimmt sich sodann nach dem Anfangstag des Stammpatentes. In Ansehung des Fälligkeitstages und des Ausmaßes der Jahresgebühren tritt das selbständig gewordene Zusatzpatent an die Stelle des Stammpatentes.

§ 31. (1) Der Anmelder oder sein Rechtsnachfolger kann die Erfindung vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt an (§ 101 Abs. 1) in

Text des Entwurfes:

- a) gegen den Anmelder oder den Patentinhaber vor Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Kundmachung der Erteilung des Patentbeschlusses im Patentblatt (§ 109) oder, wenn der **Erfinder** das Patent auf einen anderen übertragen hat, gegen diesen vor Ablauf eines Jahres nach dem Tag des Einlangens des Übertragungsgesuches (§ 43) beim Patentamt;

Z 6:

§ 22 a. Der Schutzbereich des Patentbeschlusses und der bekanntgemachten Anmeldung (§ 101 Abs. 2) wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl. Nr. 350/1979, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden.

Z 7:

§ 25. Soweit der Gegenstand einer patentierten Erfindung einem Monopolrecht des Bundes vorbehalten ist, hat das Patent gegenüber der Monopolverwaltung keine Wirkung. **Die Monopolverwaltung ist befugt, die Erfindung für ihre Bedürfnisse in eigenen oder fremden Betriebsstätten auszunützen.**

Z 8:

§ 28. (1) Die **Patentdauer** beträgt achtzehn Jahre **ab** dem Tag der Bekanntmachung der angemeldeten Erfindung im Patentblatt (§ 101), **längstens jedoch zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag.**

(2) Zusatzpatente erreichen ihr Ende mit dem Stammpatent. Ein Zusatzpatent kann jedoch als selbständiges Patent ausdrücklich aufrechterhalten werden, wenn das Stammpatent zurückgenommen, nichtig erklärt oder darauf verzichtet wird. **In Ansehung der Dauer, des Fälligkeitstages und des Ausmaßes der Jahresgebühren tritt das selbständig gewordene Zusatzpatent an die Stelle des Stammpatentes.**

Z 9:

§ 31. (1) Der Anmelder oder sein Rechtsnachfolger kann die Erfindung vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt an (§ 101 Abs. 1) in

Geltender Text:

dem aus der ausgelegten Patentbeschreibung (§ 101 Abs. 3) sich ergebenden Schutzzumfang gewerbsmäßig ausüben, ohne an die Vorschriften für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung gebunden zu sein. Die Begünstigung umfaßt das Herstellen, das Inverkehrbringen und das Feilhalten des Gegenstandes der Erfindung. Ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich die Begünstigung auch auf dessen Gebrauch.

(5) Wird die Anmeldung zurückgenommen, zurückgewiesen oder gilt sie gemäß § 166 Abs. 6 als zurückgenommen, wird das Patent rechtskräftig nichtig erklärt oder aberkannt, so darf von diesem Zeitpunkt an die Erfindung gewerbsmäßig nur auf Grund der für die betreffende Tätigkeit jeweils erforderlichen Gewerbeberechtigung ausgeübt werden. Das gleiche gilt, wenn das Patent in einem gegenüber der ausgelegten Patentbeschreibung (§ 101 Abs. 3) eingeschränkten Umfang erteilt, nur teilweise nichtig erklärt oder aberkannt wurde, für jede durch den Schutzzumfang des Patenten nicht mehr gedeckte Gewerbeausübung. Wenn das Patent jedoch erlischt (§ 46) oder zurückgenommen wird (§ 47), besteht die Begünstigung gemäß Abs. 1 weiter, wenn sie beim Erlöschen oder bei der Rücknahme des Patenten bereits in Anspruch genommen worden war.

§ 32.

(3) Wird mit der Ausübung der Erfindung vor der Patenterteilung begonnen, so ist der Anzeige ein Exemplar des Patentblattes, in dem die Patentanmeldung bekanntgemacht ist, sowie eine Fotokopie der ausgelegten Patentbeschreibung (§ 101 Abs. 3) beizulegen und, wenn die Erfindung durch einen Rechtsnachfolger des im Patentblatt veröffentlichten Anmelders ausgeübt wird, die Rechtsnachfolge nachzuweisen. Wird auf die Anmeldung ein Patent erteilt, so ist der Bezirksverwaltungsbehörde die Patentschrift binnen einem Monat nach ihrer Ausgabe nachzureichen.

§ 46. (1) Das Patent erlischt

1. bei rechtzeitiger Zahlung der Jahresgebühren spätestens mit Ablauf des achtzehnten Jahres;
2. wenn die fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig eingezahlt wurde;
3. wenn der Patentinhaber auf das Patent verzichtet.

Text des Entwurfes:

dem aus der ausgelegten **Anmeldung** (§ 101 Abs. 3) sich ergebenden Schutzzumfang gewerbsmäßig ausüben, ohne an die Vorschriften für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung gebunden zu sein. Die Begünstigung umfaßt das Herstellen, das Inverkehrbringen und das Feilhalten des Gegenstandes der Erfindung. Ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich die Begünstigung auch auf dessen Gebrauch.

(5) Wird die Anmeldung zurückgenommen, zurückgewiesen oder gilt sie gemäß § 166 Abs. 6 als zurückgenommen, wird das Patent rechtskräftig nichtig erklärt oder aberkannt, so darf von diesem Zeitpunkt an die Erfindung gewerbsmäßig nur auf Grund der für die betreffende Tätigkeit jeweils erforderlichen Gewerbeberechtigung ausgeübt werden. Das gleiche gilt, wenn das Patent in einem gegenüber der ausgelegten **Anmeldung** (§ 101 Abs. 3) eingeschränkten Umfang erteilt, nur teilweise nichtig erklärt oder aberkannt wurde, für jede durch den Schutzzumfang des Patenten nicht mehr gedeckte Gewerbeausübung. Wenn das Patent jedoch erlischt (§ 46) oder zurückgenommen wird (§ 47), besteht die Begünstigung gemäß Abs. 1 weiter, wenn sie beim Erlöschen oder bei der Rücknahme des Patenten bereits in Anspruch genommen worden war.

§ 32.

(3) Wird mit der Ausübung der Erfindung vor der Patenterteilung begonnen, so ist der Anzeige ein Exemplar des Patentblattes, in dem die Patentanmeldung bekanntgemacht ist, sowie eine Fotokopie der ausgelagten **Anmeldung** (§ 101 Abs. 3) beizulegen und, wenn die Erfindung durch einen Rechtsnachfolger des im Patentblatt veröffentlichten Anmelders ausgeübt wird, die Rechtsnachfolge nachzuweisen. Wird auf die Anmeldung ein Patent erteilt, so ist der Bezirksverwaltungsbehörde die Patentschrift binnen einem Monat nach ihrer Ausgabe nachzureichen.

Z 10:

§ 46. (1) Das Patent erlischt

1. bei rechtzeitiger Zahlung der Jahresgebühren spätestens mit **Erreichung der Höchstdauer**;
2. wenn die fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig eingezahlt wurde;
3. wenn der Patentinhaber auf das Patent verzichtet.

Geltender Text:

§ 46.

(3) In den Fällen des durch Zeitablauf (Abs. 1 Z 1 und 2) eingetretenen Erlöschens wirkt dieses mit dem auf den Ablauf des letzten Gültigkeitsjahres folgenden Tag, im Fall des Verzichtes (Abs. 1 Z 3) mit dem auf die Bekanntgabe des Verzichtes an das Patentamt folgenden Tag.

§ 48. (1) Das Patent wird nichtig erklärt, wenn sich ergibt,

1. daß der Gegenstand nach §§ 1, 2 oder 3 nicht patentfähig war;
2. daß die Erfindung Gegenstand des Patent eines früheren Anmelders ist.

(2) Trifft eine dieser Voraussetzungen (Abs. 1 Z 1 und 2) nur teilweise zu, so erfolgt die Erklärung der Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patent.

(3) Die rechtskräftige Nichtigkeitsklärung eines Patent wirkt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Patent zurück. Im Fall des Abs. 1 Z 2 bleiben jedoch die von dem späteren Anmelder rechtmäßig bestellten, von dritten Personen redlich erworbenen und seit einem Jahr im Patentregister eingetragenen Lizenzrechte, die durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen wurden

Text des Entwurfes:

Z 11:

§ 46.

(3) Das Erlöschen wirkt im Fall des Abs. 1 Z 1 mit dem auf die Erreichung der Höchstdauer, im Fall des Abs. 1 Z 2 mit dem auf den Ablauf des letzten Gültigkeitsjahres und im Fall des Abs. 1 Z 3 mit dem auf die Bekanntgabe des Verzichtes an das Patentamt folgenden Tag.

Z 12:

§ 48. (1) Das Patent wird nichtig erklärt, wenn

1. der Gegenstand nach den §§ 1 bis 3 nicht patentierbar war,
2. die Erfindung Gegenstand des Patent eines früheren Anmelders ist,
3. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,
4. der gemäß § 87 a 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, in der jeweils geltenden Fassung (Budapester Vertrag) 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.

(2) Treffen die Nichtigkeitsgründe nur teilweise zu, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patent erklärt.

(3) Die rechtskräftige Nichtigkeitsklärung 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. Im Fall des Abs. 1 Z 2 bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom späteren Anmelder rechtmäßig bestellten und von

Geltender Text:

(§ 45), unbeschadet der hieraus gegen den späteren Anmelder entspringenden Ersatzansprüche, von dieser Rückwirkung unberührt.

§ 56. letzter Satz.

Die Bestimmungen des § 114 Abs. 4 und § 163 Abs. 4 bleiben unberührt.

§ 57. (1) Die Erteilung, die Rücknahme, die Nichtigkeitsklärung, die Aberkennung, die Abhängigerklärung von Patenten, die Entscheidung über die Nennung als Erfinder (§ 20), die Entscheidung über das Bestehen des Vorbenützerrechtes (§ 23), die Entscheidung über Feststellungsanträge (§ 163) und Lizenzeinräumungen (§ 36) sowie alle Eintragungen in das Patentregister obliegen dem Patentamt.

(2) Das Patentamt hat auf Antrag schriftliche Gutachten

- a) über den Stand der Technik bezüglich eines konkreten technischen Problems (Recherchen) und
- b) über die Frage, ob eine nach den §§ 1 bis 3 patentfähige Erfindung gegenüber dem vom Antragsteller bekanntgegebenen oder vom Patentamt zu recherchierenden Stand der Technik vorliegt,

zu erstatten.

Vgl. § 57. (2)

Text des Entwurfes:

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.

Z 13:

§ 56. letzter Satz

§ 163 Abs. 4 **bleibt** unberührt.

Z 14:

§ 57. (1) Die Erteilung, die Rücknahme, die Nichtigkeitsklärung, die Aberkennung, die Abhängigerklärung von Patenten, die Entscheidung über die Nennung als Erfinder (§ 20), über das Bestehen des Vorbenützerrechtes (§ 23), über Lizenzeinräumungen (§ 36), über Feststellungsanträge (§ 163) sowie **Service- und Informationsleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (§§ 57 a, 57 b)** und alle Eintragungen in das Patentregister obliegen dem Patentamt.

(2) Im Interesse der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes kann vereinbart werden, daß das Patentamt Staaten oder internationalen staatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen, die mit Aufgaben auf dem genannten Gebiet befaßt sind, unentgeltlich oder gegen angemessenen Kostenersatz technische oder rechtliche Hilfe leistet. Unentgeltlichkeit darf nur vereinbart werden, wenn die Hilfeleistung im öffentlichen Interesse liegt, zu Zwecken der Entwicklungshilfe erbracht wird oder bloß geringfügige Kosten verursacht.

Z 15:

Service- und Informationsleistungen des Patentamtes

§ 57 a. Das Patentamt hat auf Antrag schriftliche Gutachten

1. über den Stand der Technik bezüglich eines konkreten technischen Problems (Recherchen) und
2. **darüber**, ob eine nach den §§ 1 bis 3 **patentierbare** Erfindung gegenüber dem vom Antragsteller bekanntgegebenen oder vom Patentamt zu recherchierenden Stand der Technik vorliegt,

zu erstatten.

Geltender Text:

Text des Entwurfes:

§ 57 b. (1) Das Patentamt hat seine Service- und Informationsleistungen auszubauen und hierbei insbesondere seine Dokumentation zum Zwecke ihrer leichteren Zugänglichkeit zu erschließen und der Öffentlichkeit eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren.

(2) Der Präsident des Patentamtes hat das Entgelt für die Service- und Informationsleistungen des Patentamtes nach dem Grundsatz der Kostendeckung in einem Tarif festzusetzen. Dabei kann in Fällen, in denen die Leistung überwiegend im öffentlichen Interesse liegt, ein geringeres Entgelt oder Unentgeltlichkeit vorgesehen werden.

(3) Der Tarif und seine Änderungen sind im Patentblatt (§ 79) kundzumachen.

Z 16:

Die Überschrift des § 60.:

Abteilungen und Hilfsstellen

§ 60. (1) Im Patentamt bestehen

- a) Technische Abteilungen und mindestens eine Rechtsabteilung,
- b) mindestens eine Beschwerdeabteilung,
- c) mindestens eine Nichtigkeitsabteilung,
- d) mindestens eine Präsidialabteilung.

§ 60.

(3) Unbeschadet der in anderen Rechtsvorschriften diesen Abteilungen übertragenen Aufgaben sind zuständig:

- a) die Technische Abteilung für das Verfahren zur Erteilung von Patenten und für die Durchführung von Recherchen, die Rechtsabteilung für das Verfahren in Angelegenheiten, die sich auf die Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung, auf andere rechtliche Verfügungen über ein solches Recht, auf erteilte Patente oder auf Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beziehen, soweit nicht die Beschwerde- oder die Nichtigkeitsabteilung zuständig ist;

Einrichtungen des Patentamtes

Z 17:

§ 60. (1) Im Patentamt bestehen

- a) Technische Abteilungen und mindestens eine Rechtsabteilung,
- b) mindestens eine Beschwerdeabteilung,
- c) mindestens eine Nichtigkeitsabteilung,
- d) mindestens eine Präsidialabteilung,
- e) eine Bibliothek,
- f) eine Buchhaltung.

Z 18:

§ 60.

(3) Unbeschadet der in anderen Rechtsvorschriften diesen Abteilungen übertragenen Aufgaben sind zuständig:

- a) die Technische Abteilung für das Verfahren zur Erteilung von Patenten und für die **Erstattung schriftlicher Gutachten nach § 57 a**, die Rechtsabteilung für das Verfahren in Angelegenheiten, die sich auf die Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung, auf andere rechtliche Verfügungen über ein solches Recht, auf erteilte Patente oder auf Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beziehen, soweit nicht die Beschwerde- oder Nichtigkeitsabteilung zuständig ist;

Geltender Text:

§ 62.

(4) Das der Technischen Abteilung zugewiesene rechtskundige Mitglied hat an der Beschlußfassung nach Abs. 3 als Stimmführer mitzuwirken oder es hat der Prüfer, wenn ihm die Beschlußfassung allein zusteht (Abs. 1), vorher die Äußerung des rechtskundigen Mitgliedes einzuholen, wenn

- a) über die Patentierbarkeit unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Anwendbarkeit oder auf Grund des § 2 Z 1 zu entscheiden ist,
- b) die Offenkundigkeit einer Vorbenützung oder die Frage, ob ein Schriftstück als veröffentlichte Druckschrift anzusehen ist, zweifelhaft oder bestritten ist,
- c) ein Einspruch auf § 102 Abs. 2 Z 3 und 4 gestützt wird,
- d) über Anmeldungen, die nach § 110 zu behandeln sind, zu entscheiden ist,
- e) über Prioritätsrechte zu entscheiden ist, die auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder der Bestimmungen über den Prioritätsschutz von Erfindungen auf Ausstellungen beansprucht werden und deren rechtliche Voraussetzungen zweifelhaft oder bestritten sind,
- f) über eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe zu entscheiden ist.

§ 73.

(6) Die Beratung und die Abstimmung der Beschwerdeabteilung erfolgen in nichtöffentlicher Sitzung. Die Bestimmungen des § 65 Abs. 3 und 4 finden sinngemäß Anwendung.

§ 78. (1) Wer auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes, ohne zur berufsmäßigen Parteienvertretung in Angelegenheiten der in Betracht kommenden Art befugt zu sein, gewerbsmäßig für das Verfahren vor inländischen oder ausländi-

Text des Entwurfes:

Z 19:

§ 62.

(4) Das der Technischen Abteilung zugewiesene rechtskundige Mitglied hat an der Beschlußfassung nach Abs. 3 als Stimmführer mitzuwirken, oder es hat der Prüfer, wenn ihm die Beschlußfassung allein zusteht (Abs. 1), vorher die Äußerung des rechtskundigen Mitgliedes einzuholen, **sofern**

1. über die Patentierbarkeit unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Anwendbarkeit oder auf Grund des § 2 zu entscheiden ist,
2. ein Einspruch auf § 102 Abs. 2 Z 6 oder 7 gestützt wird,
3. über Anmeldungen zu entscheiden ist, die nach § 110 zu behandeln sind,
4. über Prioritätsrechte zu entscheiden ist, die auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen beansprucht werden und deren rechtliche Voraussetzungen zweifelhaft oder bestritten sind,
5. **Zeugen oder Sachverständige vernommen worden sind oder ein Augenschein durchgeführt worden ist,**
6. über eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe zu entscheiden ist.

Z 20:

§ 64.

(4) **Mitteilungen, die automationsunterstützt erstellt werden, müssen weder unterschrieben noch beglaubigt werden.**

Z 21:

§ 73.

(6) Beratung und Abstimmung der Beschwerdeabteilung erfolgen in nichtöffentlicher Sitzung. § 65 Abs. 3 und 4 **ist sinngemäß anzuwenden. Einstellungen können schriftlich im Umlaufweg beschlossen werden, sofern nicht ein Mitglied widerspricht.**

Z 22:

§ 78. (1) Wer auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes, ohne **im Inland** zur berufsmäßigen Parteienvertretung in **solchen** Angelegenheiten befugt zu sein, gewerbsmäßig

Geltender Text:

schen Behörden schriftliche Anbringen, Beschreibungen oder Zeichnungen zu Patentanmeldungen oder Urkunden verfaßt, einschlägige Auskünfte erteilt, bei inländischen Behörden als Bevollmächtigter von Parteien einschreitet oder sich zu einer dieser Tätigkeiten in schriftlichen oder mündlichen Kundgebungen anbietet (Winkelschreiber), begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde oder in Orten, für die eine Bundespolizeibehörde besteht, von dieser mit Geld bis zu 1 000 S oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

§ 80.

(3) Die Einsicht in das Patentregister und in die Beschreibung und die Besichtigung der Zeichnungen, Modelle und Probestücke, auf Grund deren die Erteilung der Patente erfolgt ist, dann die Einsicht in die Gesuche und Urkunden sowie die Entnahme von Abschriften und Kopien steht, soweit es sich nicht um ein der Bundesverwaltung zustehendes, noch nicht bekanntgemachtes Patent handelt (§ 110), jedermann frei.

(4) Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen und Zeichnungen der erteilten Patente, soweit deren Einsicht jedermann freisteht, in selbständigen Druckschriften (Patentschriften). In der Patentschrift sind die Druckschriften anzugeben, die das Patentamt zur Abgrenzung des Anmeldungsgegenstandes vom Stand der Technik in Betracht gezogen hat.

§ 81.

(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders, in Akten, die Patente gemäß § 110 betreffen, nur mit Zustimmung des Patentinhabers und in Akten, die Gutachten (§ 57 Abs. 2) betreffen, nur mit Zustimmung des Antragstellers Einsicht zu gewähren.

Text des Entwurfes:

1. für den Gebrauch vor inländischen oder ausländischen Behörden Schriftstücke oder Zeichnungen verfaßt,
2. Auskünfte erteilt,
3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt oder
4. sich zu einer der unter Z 1 bis 3 erwähnten Tätigkeiten anbietet, macht sich der Winkelschreiberei schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen.

Z 23:

§ 80.

(3) Die Einsicht in das Patentregister steht jedermann frei.

(4) Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassungen der erteilten Patente, soweit deren Einsicht jedermann freisteht, in selbständigen Druckschriften (Patentschriften). In der Patentschrift sind die Entgegenhaltungen anzugeben, die das Patentamt für die Beurteilung der Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht gezogen hat.

Z 24:

§ 81.

(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, dem gegenüber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung (§ 92 a) kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der noch nicht bekanntgemachten früheren Anmeldung Einsicht nehmen.

(4) In Akten, die Patente gemäß § 110 betreffen, ist Dritten nur mit Zustimmung des Patentinhabers und in Akten, die Gutachten (§ 57 a) betreffen, nur mit Zustimmung des Antragstellers Einsicht zu gewähren.

Geltender Text:

§ 81.

(4) Das Recht auf Akteneinsicht umfaßt auch das Recht, Kopien anzufertigen. Diese sind auf Antrag vom Patentamt zu beglaubigen.

(5) Auskünfte und amtliche Bestätigungen darüber, wann, unter welchem Titel, von wem und gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine Anmeldung eingereicht wurde, welches Aktenzeichen sie trägt, welcher Patentklasse sie angehört, welche Priorität beansprucht wird, welches Aktenzeichen die prioritätsbegründende Anmeldung trägt, ob ein selbständiges Patent oder ein Zusatzpatent erwirkt werden soll, gegebenenfalls wer als Erfinder genannt ist, ob die Anmeldung noch in Behandlung steht sowie ob und an wen das Recht aus ihr übertragen wurde, sind jedermann zu erteilen.

(6) Von der Einsichtnahme sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenteile ausgenommen.

Text des Entwurfes:

Z 25:

§ 81.

(5) Das Recht auf Akteneinsicht umfaßt auch das Recht, Kopien anzufertigen. Diese sind auf Antrag vom Patentamt zu beglaubigen.

(6) Auskünfte und amtliche Bestätigungen darüber, wann, unter welchem Titel, von wem und gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine Anmeldung eingereicht wurde, welches Aktenzeichen sie trägt, welcher Patentklasse sie angehört, welche Priorität beansprucht wird, welches Aktenzeichen die prioritätsbegründende Anmeldung trägt, ob ein selbständiges Patent oder ein Zusatzpatent erwirkt werden soll, gegebenenfalls wer als Erfinder genannt ist, ob die Anmeldung noch in Behandlung steht sowie ob und an wen das Recht aus ihr übertragen wurde, sind jedermann zu erteilen.

(7) Von der Einsichtnahme sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenteile ausgenommen.

Z 26:

Proben hinterlegter Mikroorganismen

§ 81 a. Anspruch auf eine Probe eines gemäß § 87 a Abs. 2 Z 1 hinterlegten Mikroorganismus hat vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung an (§ 101 Abs. 1), wer sich dem Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet, den hinterlegten oder einen von diesem abgeleiteten Mikroorganismus Dritten nicht zugänglich zu machen, bevor

1. die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen (§§ 100 und 104) worden ist oder als zurückgenommen gilt (§ 166 Abs. 6) oder
2. das Patent erloschen (§ 46), zurückgenommen worden (§ 47) oder nichtig erklärt worden (§ 48) ist.

Z 27:

Offenbarung

§ 87 a. (1) Die Erfindung ist in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß sie ein Fachmann ausführen kann.

(2) Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und wird dabei ein Mikroor-

Geltender Text:

Umfang der Anmeldung

§ 88. Für jede Erfindung ist eine besondere Anmeldung erforderlich. Es können jedoch Erfindungen, die auf eine andere Erfindung als Bestandteile oder wirkende Mittel Bezug nehmen, mit dieser in einer einzigen Anmeldung vereinigt werden.

Teile der Anmeldung

§ 89. Die Anmeldung muß enthalten

1. den Vor- und den Zunamen und den Wohnort des Anmelders und, wenn die Anmeldung durch einen Vertreter überreicht wird, seines inländischen Vertreters;
2. den Antrag auf Erteilung des Patentes;
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung (Titel);
4. die den Vorschriften dieses Gesetzes gemäß (§ 91) abgefaßte Beschreibung der angemeldeten Erfindung in zwei Ausfertigungen, von welchen eine zu unterfertigen ist.

Text des Entwurfes:

ganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Anmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß danach ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages hinterlegt worden ist,
2. die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthält und
3. dem Patentamt vor Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur bekanntgegeben worden ist.

Z 28:

Einheitlichkeit

§ 88. Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Erfordernisse der Anmeldung

§ 89. (1) Die Anmeldung muß enthalten:

1. den Namen und den Sitz bzw. den Wohnort des Anmelders sowie gegebenenfalls seines inländischen Vertreters;
2. den Antrag auf Erteilung eines Patentes;
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung (Titel);
4. eine Beschreibung der Erfindung;
5. einen oder mehrere Patentansprüche (§ 91 Abs. 1);
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen;
7. eine Zusammenfassung (§ 91 Abs. 2).

(2) Die im Abs. 1 Z 4 bis 7 genannten Teile der Anmeldung sind in zwei Ausfertigungen vorzulegen. Sie können auch in englischer oder in französischer Sprache abgefaßt sein.

38

265 der Beilagen

Geltender Text:

Beilage zur Anmeldung

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht beige-schlossen sein.

Patentbeschreibung

§ 91. (1) Die Patentbeschreibung muß

1. die Erfindung derart klar, deutlich und vollständig beschreiben, daß danach die Benützung der Erfindung durch Sachverständige möglich ist;
2. dasjenige, was neu ist und somit den Gegenstand des Patenten bildet, am Schluß der Beschreibung in einem oder mehreren Patentansprüchen genau und in unterscheidender Weise hervorheben;
3. die zur Verständlichkeit der Beschreibung nötigen, in dauerhafter Weise hergestellten Zeichnungen enthalten, erforderlichenfalls auch von Modellen und Probestücken begleitet sein.

(2) Bis zu dem vom Patentamt gefaßten Beschluß, die Anmeldung bekanntzumachen, sind Abänderungen der in der Beschreibung enthaltenen Angaben zulässig.

(3) Soweit die Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung auszuscheiden und, sofern der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden. Für die gesonderte Anmeldung ist eine Frist zu bestimmen. Wird die Anmeldung innerhalb der Frist überreicht, so hat sie die Priorität des Tages, an dem die Abänderung dem Patentamt im Verfahren über die frühere Anmeldung bekanntgegeben worden ist.

Text des Entwurfes:

Z 29:

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht beige-schlossen sein.

Z 30:

§ 91. (1) Die Patentansprüche müssen genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird. Sie müssen von der Beschreibung gestützt sein.

(2) Die Zusammenfassung muß eine Kurzfassung der in der Anmeldung enthaltenen Offenbarung enthalten. Sie dient ausschließlich der technischen Information und kann nicht für andere Zwecke herangezogen werden, insbesondere nicht zur Bestimmung des Schutzzumfanges.

(3) Bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. Soweit die Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung auszuscheiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden (§ 92 a).

§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefaßt (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen, deren Richtigkeit von einem im Inland gerichtlich beeideten Dolmetsch, von einem in § 77 angeführten Parteienvertreter oder vom Anmelder, wenn dieser seinen Sitz oder Wohnsitz im Inland hat, bestätigt sein muß. Diese Übersetzung ist dem Vorprüfungsverfahren zugrunde zu legen; die Berichtigung von Übersetzungsfehlern ist unzulässig.

(2) Wird eine Übersetzung nicht fristgerecht vorgelegt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Geltender Text:

Formalerfordernisse der Anmeldung

§ 92. Durch Verordnung sind die formalen Erfordernisse der Anmeldung näher zu regeln. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Drucklegung und der Veröffentlichung der Patentbeschreibung Bedacht zu nehmen.

Text des Entwurfes:

40

§ 92. Durch Verordnung sind **Form und Inhalt** der Anmeldung näher zu regeln. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie **auf die Verständlichkeit der Patentschrift und** auf die Erfordernisse ihrer Drucklegung und Veröffentlichung Bedacht zu nehmen.

Z 31:

Teilung der Anmeldung

§ 92 a. (1) Der Anmelder kann die Anmeldung bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) oder des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100 Abs. 1) freiwillig teilen. Wird der ausgeschiedene Teil nicht zugleich mit der Teilung gesondert angemeldet, so ist dem Anmelder hierfür eine Frist zu setzen, wenn er dies bei der Teilung beantragt hat.

(2) Ist die Anmeldung uneinheitlich (§ 88) oder ist sie unzulässig abgeändert worden (§ 91 Abs. 3), so ist der Anmelder mit Vorbescheid zur Teilung der Anmeldung aufzufordern und ihm eine Frist zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen.

(3) Auf Antrag des Anmelders ist die Uneinheitlichkeit (§ 88) der Anmeldung mit Beschluß festzustellen. Mit diesem ist dem Anmelder eine mit Rechtskraft des Beschlusses beginnende Frist zur Teilung der Anmeldung und zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen.

(4) Wird die Anmeldung ganz oder teilweise zurückgewiesen, weil sie unzulässig abgeändert (§ 91 Abs. 3) und trotz Aufforderung nicht geteilt worden ist oder weil ein auf § 102 Abs. 2 Z 4 gestützter Einspruch Erfolg hat, so ist dem Anmelder mit diesem Beschluß eine mit dessen Rechtskraft beginnende Frist zur gesonderten Anmeldung der unzulässigen Abänderungen zu setzen.

(5) Erfolgt die gesonderte Anmeldung zugleich mit der Teilung der ursprünglichen Anmeldung (Abs. 1) oder nach der Teilung innerhalb der zur gesonderten Anmeldung gesetzten Frist (Abs. 1 bis 4), so kommt ihr als Anmeldetag der Tag zu, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht bzw. an dem die Abänderung dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden ist.

265 der Beilagen

Geltender Text:

(3) Weist die Anmeldung Mängel auf, so wirkt deren rechtzeitige Behebung (§ 99) auf den Tag der ersten Überreichung zurück, sofern die Behebung der Mängel das Wesen der Erfindung nicht berührt hat. Hat die rechtzeitige Behebung der Mängel eine nachträgliche Änderung des Wesens der Erfindung zur Folge, so ist § 91 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden.

§ 94. (1) Gesonderte Prioritäten für einzelne Teile des Anmeldungsgegenstandes (Teilprioritäten) können nur auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder auf Grund der Bestimmungen über den Prioritätsschutz von Erfindungen auf Ausstellungen beansprucht werden. Solche Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für die Priorität eines Teiles des Anmeldungsgegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung beim Patentamt maßgebend bleibt. Die den verschiedenen Prioritäten entsprechenden Teile des Anmeldungsgegenstandes sind in gesonderte Patentansprüche aufzunehmen.

(2) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu entrichten. Unterbleibt die volle Einzahlung, so bestimmt sich die Priorität der Anmeldung nach dem Tag ihres Einlangens beim Patentamt (§ 93). Der eingezahlte Teilbetrag ist, soweit er das einfache Ausmaß der Anmeldegebühr übersteigt, zurückzuerstatten.

§ 95.

(3) Hängt die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen und bei Teilprioritäten die Prioritätsaufteilung bekanntzugeben. Mit Verordnung ist zu bestimmen, welche Belege für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann sie vorzulegen sind.

(4) Wird die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig abgegeben, werden die Prioritätsbelege nicht rechtzeitig vorgelegt oder wird das Aktenzeichen der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder die Prioritätsaufteilung

Text des Entwurfes:

Z 32:

§ 93.

(3) Weist die Anmeldung Mängel auf, so wirkt deren rechtzeitige Behebung (§ 99) auf den Tag der ersten Überreichung zurück, sofern die Behebung der Mängel das Wesen der Erfindung nicht berührt hat.

Z 33:

§ 94. (1) Gesonderte Prioritäten für einzelne Teile des Anmeldungsgegenstandes (Teilprioritäten) können nur auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen beansprucht werden. Solche Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für die Priorität eines **Merkmals** des Anmeldungsgegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung beim Patentamt maßgebend bleibt. **Für einen Patentanspruch können auch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden.**

(2) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu entrichten. **Wird die volle Zahlung nicht innerhalb der hierfür gesetzten Frist nachgewiesen (§ 168 Abs. 3),** so bestimmt sich die Priorität der Anmeldung nach dem Tag ihres Einlangens beim Patentamt (§ 93). **Soweit der eingezahlte Teilbetrag die einfache Anmeldegebühr übersteigt, ist er zurückzuerstatten.**

Z 34:

§ 95.

(3) Hängt die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit Verordnung ist zu bestimmen, welche Belege für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann sie vorzulegen sind.

(4) Wird die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig abgegeben, werden die Prioritätsbelege nicht rechtzeitig vorgelegt oder wird das Aktenzeichen der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, auf amtliche Aufforderung

Geltender Text:

(Abs. 3) auf amtliche Aufforderung nicht fristgerecht bekanntgegeben, so bestimmt sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung im Inland.

§ 96. (1) Erfindungen, die auf einer inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau gestellt werden, genießen einen Prioritätsschutz nach den Bestimmungen der §§ 97 und 98.

(2) Die Bestimmungen der §§ 97 und 98 gelten insbesondere auch für Schaustellungen auf Muster- und Warenmessen.

§ 97. (1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie der Ausstellung die Begünstigung des Prioritätsschutzes für die dort zur Schau gestellten Gegenstände zuerkannt hat.

(2) Um die Zuerkennung hat die Ausstellungsleitung anzusuchen. Dieses Ansuchen hat die für die Entscheidung über die beanspruchte Prioritätsbegünstigung erforderlichen Angaben zu enthalten.

(3) Dem Ansuchen ist stattzugeben, wenn die Zuerkennung des Schutzes auf Grund zwischenstaatlicher Verpflichtungen geboten oder im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Ausstellung gerechtfertigt ist.

(4) Die Zuerkennung der Begünstigung des Prioritätsschutzes ist auf Kosten der Ausstellungsleitung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ und im „Österreichischen Patentblatt“ zu verlautbaren.

§ 98. (1) Der Schutz hat die Wirkung, daß die Erfindung vom Tag der Einbringung des Gegenstandes in den Ausstellungsraum an ein Prioritätsrecht (Abs. 2) genießt, wenn die Erfindung vor Ablauf von drei Monaten nach dem Tag der Schließung der Ausstellung zum Patent angemeldet wird.

(2) Tatsachen, die vom Tag der Einbringung des Gegenstandes in den Ausstellungsraum an eintreten, stehen der Erlangung des Patenten nicht entgegen und die Anmeldung geht anderen Anmeldungen vor, deren Priorität nach diesem Tag liegt. Handlungen, die nach diesem Tag vorgenommen worden sind, begründen kein Recht auf Fortbenützung des Gegenstandes.

(3) Von mehreren gleichen Gegenständen, die gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingebracht wurden, genießt der den Vorrang vor den übrigen, dessen Anmeldung früher bewirkt worden ist.

Text des Entwurfes:

nicht fristgerecht bekanntgegeben, so bestimmt sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung im Inland.

Z 35:

Die § 96. bis 98. haben zu entfallen.

Geltender Text:

(4) Das Prioritätsrecht ist ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind die Ausstellung und der Tag der Einbringung des Gegenstandes in den Ausstellungsraum zu bezeichnen (Prioritätserklärung). Die Bestimmungen des § 95 Abs. 2 gelten sinngemäß.

(5) Das Prioritätsrecht ist durch eine Beschreibung des zur Schau gestellten Gegenstandes mit den zu ihrer Verständlichkeit notwendigen Zeichnungen oder anderen Abbildungen, erforderlichenfalls auch Modellen und Probestücken, und durch eine Bestätigung der Ausstellungsleitung, daß der zur Schau gestellte Gegenstand mit dem beschriebenen übereinstimmt, sowie darüber, wann dieser Gegenstand in den Ausstellungsraum eingebracht wurde, nachzuweisen (Prioritätsbelege).

(6) Wird die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig abgegeben oder werden die Prioritätsbelege auf amtliche Aufforderung nicht fristgerecht vorgelegt, so bestimmt sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung.

§ 102.

(2) Der Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Er kann nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptungen gestützt werden:

1. daß der Gegenstand nicht patentfähig ist (§§ 1 bis 3);
2. daß die Erfindung ganz oder teilweise bereits Gegenstand eines Patenten oder einer in Verhandlung befindlichen und zur Patenterteilung führenden früheren Anmeldung ist;

Text des Entwurfes:

Z 36:

§ 102.

(2) Der Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Er kann nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptungen gestützt werden:

1. daß der Gegenstand **der bekanntgemachten Anmeldung nach den §§ 1 bis 3 nicht patentierbar** ist;
2. daß die Erfindung ganz oder teilweise bereits Gegenstand eines Patenten oder einer in Verhandlung befindlichen und zur Patenterteilung führenden früheren Anmeldung ist;
3. **daß die bekanntgemachte Anmeldung die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;**
4. **daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung**
 - a) **über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung oder**
 - b) **bei einer gesonderten Anmeldung gemäß § 92 a oder einer Anmeldung gemäß § 106 über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;**
5. daß der gemäß § 87 a 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

Geltender Text:

3. daß dem Anmelder der Anspruch auf die Erteilung des Patenten (§ 4 Abs. 1, §§ 6 und 7) nicht zusteht;
4. daß der wesentliche Inhalt der angefochtenen Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen würde.

(3) In dem unter Abs. 2 Z 3 genannten Fall ist nur der, dem der Anspruch auf die Erteilung des Patenten zusteht, in dem unter Abs. 2 Z 4 genannten Fall nur der Beeinträchtigte zum Einspruch berechtigt.

§ 103.

(2) Auf die Zeugen- und Sachverständigengebühren ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136 in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden.

§ 106. Hat der Einspruch in den Fällen des § 102 Abs. 2 Z 3 und 4 die Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung zur Folge, so kann die Partei, die Einspruch erhob, falls sie binnen einem Monat nach dem Eintritt der Rechtskraft des hierauf bezüglichen Beschlusses des Patentamtes die Erfindung ihrerseits anmeldet, verlangen, daß als Tag ihrer Anmeldung der Tag der zurückgezogenen oder zurückgewiesenen Anmeldung festgesetzt wird.

§ 108. (1) Gegen den Beschluß, durch den die Anmeldung ganz oder zum Teil zurückgewiesen oder zur Verbesserung zurückgestellt wird (§§ 100 und 104), kann der Anmelder, gegen den Beschluß, durch den das Patent in vollem

Text des Entwurfes:

diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Anmelder 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;
6. daß der Anmelder keinen Anspruch auf die Erteilung des Patenten (§ 4 Abs. 1, §§ 6 und 7) hat;
 7. daß der wesentliche Inhalt der angefochtenen Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist.

(3) Zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 6 ist nur berechtigt, wer Anspruch auf Erteilung des Patenten hat, zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 7 nur der Beeinträchtigte.

Z 37:

§ 103.

(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden. Zeugen haben jedoch nur dann Anspruch auf Kostenersatz, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben.

Z 38:

§ 106. Hat der Einspruch in den Fällen des § 102 Abs. 2 Z 6 und 7 die Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung zur Folge, so kann die Partei, die Einspruch erhob, falls sie binnen einem Monat nach dem Eintritt der Rechtskraft des hierauf bezüglichen Beschlusses des Patentamtes die Erfindung ihrerseits anmeldet, verlangen, daß als Tag ihrer Anmeldung der Tag der zurückgezogenen oder zurückgewiesenen Anmeldung festgesetzt wird.

Z 39:

§ 108. (1) Gegen den Beschluß, durch den die Anmeldung ganz oder zum Teil zurückgewiesen wird (§§ 100 und 104), kann der Anmelder, gegen den Beschluß, durch den das Patent in vollem Umfang erteilt wird, der Einsprecher

Geltender Text:

Umfang erteilt wird, der Einsprecher und gegen den Beschluß, durch den das Patent in beschränktem Umfang erteilt wird, sowohl der Anmelder als auch der Einsprecher Beschwerde erheben.

§ 109. Ist das Patent endgültig erteilt, so verfügt das Patentamt die Eintragung der geschützten Erfindung in das Patentregister, die Kundmachung der Erteilung im Patentblatt, die Ausfertigung der Patenturkunde für den Patentinhaber sowie die Drucklegung und Veröffentlichung der Patentbeschreibung.

§ 110. (1) 2. Satz

In diesem Fall unterbleibt auch die Auslegung und Drucklegung der Beschreibung sowie die Eintragung des Gegenstandes der Erfindung in das öffentliche Patentregister.

§ 110.

(2) Die Dauer solcher Patente, deren Bekanntmachung unterblieben ist, läuft vom Tag der endgültig beschlossenen Erteilung.

B. Recherchen

§ 111 a. (1) Ein Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57 Abs. 2 lit. a darf nur ein einziges konkretes technisches Problem zum Gegenstand haben. Im Antrag kann auch begehrt werden, daß die Recherche auf einen zurückliegenden Zeitpunkt abgestellt wird. Dem Antrag sind eine genaue und deutliche Beschreibung und erforderlichenfalls eine gedrängte Zusammenfassung des konkreten technischen Problems und Zeichnungen anzuschließen.

Text des Entwurfes:

und gegen den Beschluß, durch den das Patent in beschränktem Umfang erteilt wird, sowohl der Anmelder als auch der Einsprecher Beschwerde erheben.

Z 40:

§ 109. Ist das Patent endgültig erteilt, so verfügt das Patentamt die Eintragung der geschützten Erfindung in das Patentregister, die Kundmachung der Erteilung im Patentblatt, die Ausfertigung der Patenturkunde für den Patentinhaber sowie die Drucklegung und Veröffentlichung der **Patentschrift**.

Z 41:

§ 110. (1) 2. Satz

In diesem Fall unterbleibt auch die Auslegung der **Anmeldung** (§ 101 Abs. 3) und die Drucklegung der **Patentschrift** sowie die Eintragung des Gegenstandes der Erfindung in das öffentliche Patentregister.

Z 42:

§ 110.

(2) Die Dauer solcher Patente, deren Bekanntmachung unterblieben ist, beträgt **achtzehn Jahre** ab der endgültig beschlossenen Erteilung, **längstens jedoch zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag**.

Z 43:

B. Gutachten

Z 44:

§ 111 a. (1) Ein Antrag auf Recherche gemäß § 57 a Z 1 darf nur ein einziges konkretes technisches Problem zum Gegenstand haben. Im Antrag kann auch begehrt werden, daß die Recherche auf einen zurückliegenden **Tag** abgestellt wird. Dem Antrag sind eine genaue und deutliche Beschreibung und erforderlichenfalls eine gedrängte Zusammenfassung des konkreten technischen Problems und Zeichnungen anzuschließen.

Geltender Text:

(2) Dem Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 Abs. 2 lit. b ist eine Beschreibung der Erfindung anzuschließen. § 91 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. Gibt der Antragsteller nicht an, von welchem Stand der Technik das Gutachten auszugehen hat, so ist dem Gutachten der dem Patentamt im Zeitpunkt des Einlangens des Antrages bekannte Stand der Technik zugrunde zu legen. Im Antrag kann auch begehrt werden, daß das Gutachten auf einen zurückliegenden Zeitpunkt abgestellt wird.

(3) Die Anträge auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 Abs. 2, die Beschreibung, die Zusammenfassung und die Zeichnungen sind in zweifacher Ausfertigung beim Patentamt schriftlich einzubringen. Die Beschreibung und die Zusammenfassung können auch in englischer oder in französischer Sprache abgefaßt sein, doch ist das Patentamt berechtigt, eine deutsche Übersetzung zu verlangen.

(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach der Geschäftsverteilung zuständige fachtechnische Mitglied (§ 61) berufen. Eine Ausfertigung der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen (Abs. 1 und 2) ist der Erledigung anzuheften.

(5) Ist der Antrag, die Beschreibung, die Zusammenfassung oder die Zeichnung mangelhaft, so ist der Antragsteller aufzufordern, binnen einer bestimmten Frist den Mangel zu beheben. Wird der Mangel nicht behoben, so ist der Antrag mit Beschluß zurückzuweisen. Der Beschluß kann mit Beschwerde angefochten werden. Für die Beschwerde sind die Bestimmungen der §§ 70 bis 73 sinngemäß anzuwenden.

§ 114.

(4) Jeder Antrag kann lediglich ein einziges Patent samt dessen Zusatzpatenten zum Gegenstand der Anfechtung machen.

§ 120.

(4) Auf die Zeugen- und Sachverständigengebühren ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136 in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden.

Text des Entwurfes:

(2) Dem Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a Z 2 sind die Beschreibung der Erfindung, Ansprüche und erforderlichenfalls Zeichnungen anzuschließen. § 91 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. Gibt der Antragsteller nicht an, von welchem Stand der Technik das Gutachten auszugehen hat, so ist dem Gutachten der Stand der Technik zugrunde zu legen, **der** dem Patentamt **am Tag** des Einlangens des Antrages **bekannt ist**. Im Antrag kann auch begehrt werden, daß das Gutachten auf einen **früheren Tag** abgestellt wird.

(3) Die Anträge auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a **samt Beilagen (Abs. 1 und 2)** sind in zweifacher Ausfertigung schriftlich einzubringen. Die Beschreibung, **die Ansprüche** und die Zusammenfassung können auch in englischer oder in französischer Sprache abgefaßt sein, doch ist das Patentamt berechtigt, eine deutsche Übersetzung zu verlangen.

(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach der Geschäftsverteilung zuständige fachtechnische Mitglied (§ 61) berufen. **Der Erledigung** ist eine Ausfertigung der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen (Abs. 1 und 2) anzuheften.

(5) Ist der Antrag **oder eine Beilage** mangelhaft, so ist der Antragsteller aufzufordern, **den Mangel** binnen einer bestimmten Frist zu beheben. Wird der Mangel nicht behoben, so ist der Antrag mit Beschluß zurückzuweisen. Der Beschluß kann mit Beschwerde angefochten werden.

Z 45:

§ 114. (4) hat zu entfallen.

Z 46:

§ 120.

(4) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung **ist** anzuwenden. **Zeugen haben jedoch nur dann Anspruch auf Kostenersatz, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben.**

Geltender Text:

§ 121. Beratung und Abstimmung der Nichtigkeitsabteilung erfolgen in nicht-öffentlicher Sitzung.

§ 129. (1) Wer durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach einer den Erfindungsschutz betreffenden Vorschrift einen kraft dieser Vorschrift ohne weiteres eintretenden Rechtsnachteil zur Folge hat, hat einen Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

§ 129.

(3) In die Frist zur Abgabe einer Prioritätserklärung, zu deren Berichtigung oder zur Vorlage der Prioritätsbelege (§ 95 Abs. 2 und 3 und § 98 Abs. 4 und 6) ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur zulässig, wenn der Antrag, unbeschadet der für die Antragstellung gemäß § 131 geltenden Fristen, spätestens am Tag vor der Bekanntmachung (§ 101) im Patentamt eingelangt ist. Mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt ein allenfalls bereits erlassener Bekanntmachungsbeschluß (§ 101) oder Zurückweisungsbeschluß (§ 100) außer Kraft.

§ 147.

(2) Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Das Gericht hat eine von ihm erlassene einstweilige Verfügung aufzuheben, wenn der Gegner angemessene Sicherheit leistet.

§ 149.

Text des Entwurfes:

Z 47:

§ 121. Beratung und Abstimmung der Nichtigkeitsabteilung erfolgen in nicht-öffentlicher Sitzung. **Einstellungen können schriftlich im Umlaufweg beschlossen werden, sofern nicht ein Mitglied widerspricht.**

Z 48:

§ 129. (1) Wer durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach einer den Erfindungsschutz betreffenden Vorschrift einen kraft dieser Vorschrift ohne weiteres eintretenden Rechtsnachteil zur Folge hat, hat einen Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. **Eine Versäumung, die auf einem minderen Grade des Versehens beruht, hindert die Wiedereinsetzung nicht.**

Z 49:

§ 129.

(3) In die Frist zur Abgabe einer Prioritätserklärung, zu deren Berichtigung oder zur Vorlage der Prioritätsbelege (§ 95 Abs. 2 und 3) ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur zulässig, wenn der Antrag, unbeschadet der für die Antragstellung gemäß § 131 geltenden Fristen, spätestens am Tag vor der Bekanntmachung (§ 101) im Patentamt eingelangt ist. Mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt ein allenfalls bereits erlassener Bekanntmachungsbeschluß (§ 101) oder Zurückweisungsbeschluß (§ 100) außer Kraft.

Z 50:

§ 147.

(2) Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Das Gericht **kann bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe** eine von ihm erlassene einstweilige Verfügung aufheben, wenn der Gegner angemessene Sicherheit leistet.

Z 51:

§ 149.

(2) Die Veröffentlichung umfaßt den Urteilsspruch. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann jedoch das Gericht einen vom Urteilsspruch nach Umfang oder

Geltender Text:

(2) Das Prozeßgericht erster Instanz hat auf Antrag der obsiegenden Partei mit Beschluß die Kosten der Urteilsveröffentlichung festzusetzen und deren Ersatz dem Gegner aufzutragen.

§ 153. Soweit derselbe Anspruch auf angemessenes Entgelt oder auf Schadenersatz gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand.

§ 154. Für die Verjährung der Ansprüche auf angemessenes Entgelt (§ 150 Abs. 1), Herausgabe des Gewinnes (§ 150 Abs. 2 lit. b) und Rechnungslegung (§ 151) gilt § 1489 ABGB sinngemäß.

§ 156. (3) 1. Satz

Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist, so hat das Gericht das Verfahren zu unterbrechen.

Text des Entwurfes:

Wortlaut abweichenden oder ihn ergänzenden Inhalt der Veröffentlichung bestimmen. Dieser Antrag ist spätestens vier Wochen nach Rechtskraft des Urteils zu stellen. Ist der Antrag erst nach Schluß der mündlichen Streitverhandlung gestellt worden, so hat hierüber das Gericht erster Instanz nach Rechtskraft des Urteils mit Beschluß zu entscheiden.

(3) Das Prozeßgericht erster Instanz hat auf Antrag der obsiegenden Partei mit Beschluß die Kosten der Urteilsveröffentlichung festzusetzen und deren Ersatz dem Gegner aufzutragen.

Z 52:

§ 153. Soweit derselbe Anspruch in Geld (§ 150) gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand.

Z 53:

§ 154. § 1489 ABGB gilt für alle Ansprüche in Geld (§ 150) und den Anspruch auf Rechnungslegung (§ 151). Die Verjährung aller dieser Ansprüche wird auch durch die Klage auf Rechnungslegung oder einen Feststellungsantrag (§ 163) unterbrochen.

Z 54:

§ 156. (3) 1. Satz

Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist, so hat das Gericht das Verfahren zu unterbrechen, sofern die Nichtigkeit nicht offenbar zu verneinen ist.

Z 55:

§ 156.

(5) Ist die Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patentes vom Patentamt oder vom Obersten Patent- und Markensenat anders beurteilt worden, als vom Gericht im Verletzungsstreit, so kann darauf eine Wiederaufnahmsklage (§ 530 Abs. 1 ZPO) gestützt werden; es sind für die Zuständigkeit der § 532 Abs. 2 ZPO und für die Unterbrechung des Rechtsmittelverfahrens der § 544 Abs. 1 ZPO sinngemäß anzuwenden; die Klagfrist (§ 534 Abs. 1 ZPO) ist von dem Tag an zu berechnen, an dem die Entscheidung über die Gültigkeit oder Wirksamkeit des Patentes in Rechtskraft erwachsen ist.

Geltender Text:

§ 157.

4. Beweise über Behauptungen, die nicht innerhalb von zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung dem Patentamt vorgebracht und dem Gegner mitgeteilt worden sind, dürfen nur aufgenommen werden, wenn der Gegner nicht widerspricht.

§ 162. (1) Für Klagen und einstweilige Verfügungen nach diesem Bundesgesetz ist ausschließlich das Handelsgericht Wien zuständig. § 50 EO ist nicht anzuwenden.

§ 163.

(5) Die Verfahrenskosten sind vom Antragsteller zu tragen, wenn der Antragsgegner durch sein Verhalten zur Antragstellung nicht Anlaß gegeben und den Anspruch innerhalb der ihm für die Gegenschrift gesetzten Frist anerkannt hat.

(6) Im übrigen gelten für das Feststellungsverfahren die Bestimmungen des Anfechtungsverfahrens.

§ 166.

- (3) Die Jahresgebühr beträgt für das erste Jahr 800 S

Text des Entwurfes:

Z 56:

§ 157.

4. Beweise über Behauptungen, die nicht **spätestens** zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung dem Patentamt vorgebracht und dem Gegner mitgeteilt worden sind, dürfen nur aufgenommen werden, wenn der Gegner nicht widerspricht.

Z 57:

§ 162. (1) Für Klagen und einstweilige Verfügungen nach diesem Bundesgesetz ist ausschließlich das Handelsgericht Wien zuständig. **Ohne Rücksicht auf den Streitwert hat der Senat (§ 7 Abs. 2 erster Satz, § 8 Abs. 2 JN) zu entscheiden. Das gilt auch für einstweilige Verfügungen.**

Z 58:

§ 163.

(5) Bei der Beurteilung des Schutzbereiches des Patentbesitzes, das Gegenstand des Feststellungsverfahrens ist, hat das Patentamt den Inhalt der Erteilungsakten und den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu berücksichtigen.

Z 59:

§ 163.

(6) Die Verfahrenskosten sind vom Antragsteller zu tragen, wenn der Antragsgegner durch sein Verhalten zur Antragstellung nicht Anlaß gegeben und den Anspruch innerhalb der ihm für die Gegenschrift gesetzten Frist anerkannt hat.

(7) Im übrigen gelten für das Feststellungsverfahren die Bestimmungen des Anfechtungsverfahrens.

Z 60:

§ 166.

- (3) Die Jahresgebühr beträgt für das erste Jahr 800 S

Geltender Text:

zuzüglich 350 S für die sechste und für jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung sowie 350 S für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen,

für das zweite Jahr 800 S,
für das dritte Jahr ...

.....

§ 166.

(4) Für Zusatzpatente, die nicht zu selbständigen Patenten erklärt werden (§ 28), ist die Jahresgebühr für die gesamte Geltungsdauer nur einmal zu entrichten; sie beträgt 2 000 S zuzüglich 350 S für die sechste und für jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung sowie 350 S für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen.

§ 166. (10) 1. Satz

Die Zahl der Seiten der zur Auslegung gelangenden Beschreibung sowie die Zahl der Blätter der dieser Beschreibung angeschlossenen Zeichnungen gemäß Abs. 3 und 4 ist nach folgenden Richtlinien zu berechnen:

§ 167. Für jeden nicht auf Grund einer Aufforderung des Patentamtes gestellten Antrag des Anmelders auf Abänderung der Beschreibung im Sinn des § 91 ist eine Gebühr von 370 S zu zahlen.

§ 168. (1) Z 6

6. a) den Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57 Abs. 2 lit. a 2 000 S;
b) den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 Abs. 2 lit. b, wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegeben wird 2 000 S;

Text des Entwurfes:

zuzüglich 350 S für die sechste und für jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung **und Patentansprüche** sowie 350 S für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen,

für das zweite Jahr 800 S,
für das dritte Jahr ...

.....

§ 166.

(4) Für Zusatzpatente, die nicht zu selbständigen Patenten erklärt werden (§ 28), ist die Jahresgebühr für die gesamte Geltungsdauer nur einmal zu entrichten; sie beträgt 2 000 S zuzüglich 350 S für die sechste und für jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung **und Patentansprüche** sowie 350 S für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen.

Z 61:

§ 166. (10) 1. Satz

Die Zahl der Seiten der zur Auslegung gelangenden Beschreibung **und Patentansprüche** sowie die Zahl der Blätter der angeschlossenen Zeichnungen gemäß Abs. 3 und 4 ist nach folgenden Richtlinien zu berechnen:

Z 62:

§ 167. Für jeden nicht auf Grund einer **amtlichen** Aufforderung gestellten Antrag des Anmelders auf Abänderung der Beschreibung, **der Patentansprüche, der Zeichnungen oder der Zusammenfassung** (§ 91 Abs. 3) ist eine Gebühr von 370 S zu zahlen.

Z 63:

§ 168. (1) Z 6

6. a) den Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57 a Z 1 2 000 S;
b) den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a Z 2, wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegeben wird 2 000 S;

Geltender Text:

- c) den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 Abs. 2 lit. b, wenn der Stand der Technik vom Patentamt zu recherchieren ist 3 000 S.

§ 168.

(2) Von diesen Gebühren sind die unter Abs. 1 Z 2 und 5 festgesetzten für jede Anmeldung und für jedes Patent, die einen Gegenstand der Beschwerde oder des Gesuches bilden, die Gebühren unter Abs. 1 Z 3 und 4 auch für jedes in den Antrag einbezogene Zusatzpatent (§ 114 Abs. 4 und § 163 Abs. 4) zu entrichten.

§ 168. (6) 1. Satz

Durch Verordnung können besondere Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen, für Registerauszüge sowie für schriftliche Auskünfte aus amtlichen Unterlagen festgesetzt werden.

§ 173. Z 1

1. hinsichtlich § 3 Abs. 2 und § 51 die Bundesregierung,

§ 173. Z 8 und 9

8. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie.

§ 5. (1) Wird die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben, so ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Beginn der für die Ein-

Text des Entwurfes:

- c) den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a Z 2, wenn der Stand der Technik vom Patentamt zu recherchieren ist 3 000 S.

Z 64:

§ 168.

(2) Von diesen Gebühren sind die unter Abs. 1 Z 2 bis 5 festgesetzten für jede Anmeldung und für jedes Patent zu zahlen, die einen Gegenstand der Beschwerde, **der Berufung oder des Antrages bilden.**

Z 65:

§ 168. (6) 1. Satz

Durch Verordnung können besondere Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen **sowie** für Registerauszüge festgesetzt werden.

Z 66:

§ 173. Z 1

1. hinsichtlich § 51 die Bundesregierung,

Z 67:

§ 173. Z 8 und 9

8. **hinsichtlich § 57 Abs. 2 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten,**
9. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie.

Artikel II

Z 1:

§ 5. (1) Wird die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben, so ist **spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises**

Geltender Text:

zahlung 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.

§ 9.

(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.

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

Text des Entwurfes:

auf die Erteilung des europäischen Patentbesitzes im Europäischen Patentblatt beim Österreichischen Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr (§ 22) zu zahlen. Das Österreichische Patentamt veröffentlicht die Übersetzung als Druckschrift.

Z 2:

§ 9.

(4) Für das auf die umgewandelte Patentanmeldung erteilte Patent sind Jahresgebühren nach § 166 PatG zu zahlen.

Z 3:

§ 10. (1) Europäische Patente können aus den im Art. 138 Abs. 1 lit. a bis d EPÜ **einschließlich § 48 Abs. 1 Z 4 PatG** vorgesehenen Gründen nichtig erklärt und aus dem im Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ vorgesehenen Grund aberkannt werden.

(2) Soweit 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, für **Nahrungsmittel als solche für Menschen** oder für 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 **Nahrungsmittels für Menschen** oder eines Arzneimittels.

Z 4:

Rechtshilfeersuchen

§ 14 a. (1) Das Österreichische Patentamt hat die Rechtshilfeersuchen des Europäischen Patentamtes (Art. 131 Abs. 2 EPÜ) entgegenzunehmen. Die Rechtshilfeersuchen sind von dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitglied der Rechtsabteilung unter Beiziehung des für das betreffende technische Gebiet zuständigen fachtechnischen Mitgliedes zu erledigen.

(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden.

Geltender Text:

§ 16. (2) 1. Satz

(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.

§ 17.

(2) Wird die Auswahrklärung 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.

§ 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.

§ 19.

(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.

Text des Entwurfes:

Z 5:

§ 16. (2) 1. Satz

(2) Ist das Österreichische Patentamt Bestimmungsamt, so hat der Anmelder innerhalb **der hierfür im Art. 22 PCT vorgesehenen Frist** ein Exemplar der internationalen Anmeldung einzureichen, **sofern es nicht bereits gemäß Art. 20 PCT übermittelt worden ist**, und, wenn das Österreichische Patentamt nicht zugleich Anmeldeamt ist, eine Gebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) zu zahlen.

Z 6:

§ 17.

(2) Wird die Auswahrklärung vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum vorgenommen, so **ist für die im § 16 Abs. 2 genannten Handlungen die Frist gemäß Art. 39 Abs. 1 lit. a PCT maßgebend**. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Anmelder die Begünstigung des Art. 37 Abs. 4 lit. b PCT in Anspruch nehmen will.

Z 7:

§ 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 a Z 1 PatG.

Z 8:

§ 19.

(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 a Z 2 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.

Geltender Text:

§ 23. (2) 1. Satz

(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.

Text des Entwurfes:

Z 9:

§ 23. (2) 1. Satz

(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 **sowie europäischer Patente**, 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.