

**ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER**  
1070 Wien VII, Museumstraße 3

Wien, den 13. September 1984

An das  
Präsidium des  
Nationalrates  
Parlament  
1010 Wien

Betrifft GESEZENTWURF  
Zl. 3P -GE/19 *84*  
Datum: 18. SEP. 1984  
Verteilt *1984-09-21* *Reichenberg*

Betr.: Zl. 1364/01 - I 3/84  
Sortenschutzgesetz

*L. Puchberger*

Die Österreichische Patentanwaltskammer beehrt sich ihre Stellungnahme zum ausgesendeten Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) in 25 Ausfertigungen vorzulegen.

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Der Präsident:

*[Handwritten Signature]*

(Puchberger)

Anlage

www.parlament.gv.at

**STELLUNGNAHME ZUM GEPLANTEN SORTENSCHUTZGESETZ**  
**ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER**

Die österreichische Patentanwaltskammer (kurz öPAK) hat den Entwurf des Sortenschutzgesetzes vom 28. Juni 1984 mit einem Vorblatt (Problem, Ziel und Problemlösung, Alternative und Kosten) vom 22.6.1984, samt Erläuterungen vom 16.6.1984, auf mehrfache Anforderung erst am 10.8.1984 erhalten. Ein Sortenschutzgesetz, das offensichtlich auch eine Alternative zum Patentrecht und Markenrecht darstellt, berührt die Standesinteressen der öPAK in hohem Maße. Die Kammer gestattet sich, auf § 32 (3) des Patentanwaltsgesetzes (214 Bundesgesetz, ausgegeben am 6.7.1967, novelliert am 3.3.1983) hinzuweisen, der wie folgt lautet:

§ 32 (3) Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, welche Standesinteressen berühren, deren Vertretung der Patentanwaltskammer zukommt, sind der Patentanwaltskammer rechtzeitig und unter Einräumung einer angemessenen Frist zur Begutachtung zu übermitteln.

Eine angemessene Frist zur Begutachtung ist der öPAK nicht eingeräumt worden. Es versteht sich jedoch von selbst, daß die Begutachtung hier so rasch wie möglich durchzuführen war und jetzt wie folgt übermittelt wird:

### I) Allgemeines:

Der öPAK scheint es dringend geboten, den Entwurf zum Sortenschutzgesetz nochmals gründlich zu überarbeiten und dies zweckmäßigerweise in Zusammenarbeit mit dem Referat GR des Handelsministeriums (österreichisches Patentamt).

Der Lösung der aufgeworfenen Fragen wird große Bedeutung zukommen, berührt aber auch, mehr als in den Schlußbestimmungen vorgesehen, andere bestehende Gesetze. Aus diesem Grunde scheint es der öPAK, wie schon gesagt, dringend geboten, im Interesse aller Beteiligten eine nochmalige kritische Prüfung des geplanten Sortenschutzgesetzes durchzuführen. Von seiten der österreichischen Patentanwaltschaft können dabei wohl begründete praktische Erfahrungen aus dem Ausland bereitgestellt werden. Im besonderen wird angeregt, die im Bereich des Handelsministeriums für den gewerblichen Rechtsschutz bewährte Einrichtung der mündlichen Besprechung und Diskussion eines Gesetzesentwurfes in einem Beirat oder in einer frei zusammengestellten Arbeitsgruppe von Sachverständigen der Interessensgruppen auch hier zu übernehmen, um so bereits einen vorparlamentarischen Konsens der beteiligten Kreise herbeizuführen. Die öPAK ist jederzeit bereit, daran teilzunehmen.

II) Im einzelnen das Nachstehende:A) Anpassung weiterer Gesetze (Schlußbestimmungen):1 - Zu § 2 der Patentgesetz-Novelle 1984:

Die UPOV anerkennt, daß der Sortenschutz eine auch gleichzeitig mögliche Alternative zum Patentschutz darstellt. Die öPAK begrüßt sehr die Einführung des Sortenschutzes als neue Schutzform. Sie könnte sich gegebenenfalls auch mit dem Ausschluß einer Doppelschutzmöglichkeit abfinden, möchte jedoch darauf hinweisen, daß der Sortenschutz einerseits durch § 2 SortSchG nur auf wenige Sorten beschränkt ist, andererseits mikrobiologische Verfahren und Stämme überhaupt nicht umfaßt. Für diese nicht-umfaßten Sorten sollten daher Patentanmeldungen solange zugelassen werden, bis ein Sonderschutz nach dem SortSchG in Kraft tritt.

Es wäre daher die Zi 3 des § 2 PatG 1970 in der Fassung der Patentrechtsnovelle 1984 - wenn diese Ziffer nicht überhaupt zur Gänze gestrichen werden kann - wie folgt zu ergänzen:

3. für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen; diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden; sie ist ferner auf Patentanmeldungen für Pflanzensorten sowie für Züchtungsverfahren für Pflanzen erst dann anzuwenden, wenn die spezielle Art vor dem

Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung nach dem Sortenschutzgesetz schützbar war."

- 2 - Eine Änderung des Patentanwaltsgesetzes, 1967, BGBl. Nr. 214, i.d.F. BGBl. Nr. 172/1983, wäre gemäß den folgenden Unterstreichungen geboten, damit nicht alleine dieser gerade auch auf diesem Gebiet versierte Berufsstand von der Vertretung Rechtssuchender ausgeschlossen bleibt:

"§ 16 (1) Der Patentanwalt ist zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-, Kennzeichen-, Muster- und Sortenschutzwesens, ferner zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat sowie in Angelegenheiten des Musterschutzes und des Sortenschutzes vor den zuständigen Verwaltungsbehörden berechtigt.

(2) .....

Dies entspricht nicht nur den ausländischen gleichwertigen Bestimmungen, vgl. z.B. §§ 3 und 4 der dt. PatAnwO, sondern ist auch unerläßlich, um die Patentanwälte, die in jedem Land der UPOV vertretungsberechtigt sind, in Österreich vor dem Vorwurf der Winkelschreiberei und Überschreitung ihrer Befugnisse abzusichern.

- 3 - Zusätzliche Änderung des Markenschutzgesetzes 1970:

Aus allen denkbaren Rechten Dritter ist im Markenschutzgesetz nach den §§ 30, 31 und 32 die Löschung verletzender Marken vorgesehen, die die Inhaber der älteren Rechte beantragen können. Nach § 12 (6) Zi 1 und 2 SortSchG ist es nun aber

- 5 -

notwendig, daß, offenbar um Mißbräuche insbesondere nach Ablauf des Sortenschutzes (§ 13 SortSchG) in einem ordentlichen Verfahren zu verhindern, auch jeder Dritte feststellen lassen kann, daß eine Sortenbezeichnung mit solchen Kennzeichenrechten kollidiert. Hiefür müßte ein neuer § 33b MSchG eingeführt werden:

"§ 33b: Jedermann ist berechtigt, die Feststellung zu begehren, daß eine bestimmte registrierte Sortenbezeichnung ältere Rechte Dritter, die jenen in den §§ 30, 31 und 32 angegebenen entsprechen, verletzt oder nicht verletzt."

Dazu ist auch die Bezugnahme auf diesen neuen § 33b in § 37 MSchG einzufügen, um so die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung zu normieren:

"§ 37: Über Anträge ..... (§ 30a), sowie über Anträge auf Feststellung zu Sortenbezeichnungen (§ 33b) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung."

#### B) Noch notwendige ergänzende Regelungen im SortSchG:

##### 1 - Vertretungsbestimmungen:

Die öPAK ist der Ansicht, daß für das vorliegende Rechtsgebiet als Berufsvertreter offensichtlich nur Rechtsanwälte, Patentanwälte und die Finanzprokurator in Frage kommen können. Die Kammer schlägt daher vor, die Bestimmungen der §§ 21, 77 und 78 PatG (Parteienvertreter und Verbot der Winkelschreiberei) in der jeweils gültigen Fassung vollinhaltlich zu

übernehmen. Dabei können sich Inländer selbst vertreten. Für Ausländer ist ein Vertreterzwang vorgesehen, was bei internationalen gewerblichen Schutzrechten, die auch von Ausländern in Anspruch genommen werden, zum sachgemäßen Verhalten vor Behörden in allen Ländern üblich ist und sich als äußerst nützlich erwiesen hat.

(Die notwendige Ergänzung des Patentanwaltsgesetzes wird gleichzeitig beantragt.)

Textvorschlag für einen neuen § 26a SortSchG:

"§ 26a: Für die Vertretung vor den für Sortenschutzangelegenheiten zuständigen Behörden sind die Bestimmungen der §§ 21, 77 und 78 PatG, BGBl. 259 in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden."

2 - Wiedereinsetzung:

Die Wiedereinsetzungsbestimmungen des AVG sind völlig unzureichend für gewerbliche Schutzrechte mit Auslandsbezug, Prioritätsbelegen und Jahresgebühreneinzahlungen. Eine Wiedereinsetzungsfrist von einer Woche ist z.B. für einen Neuseeländer trotz elektronischer Telekommunikationsmittel und inländischem Vertreter uneinholdbar. Die ÖPAK tritt daher auch für die Übernahme der Wiedereinsetzungsbestimmungen der §§ 129 - 136 PatG ein.



- 7 -

Textvorschlag (ev. als Ergänzung des § 26 oder des neu vorgeschlagenen § 26a SortSchG):

"Auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind die Bestimmungen der §§ 129 - 136 PatG 1970, BGBI. 259 in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden."

3 - Freiwillige und Zwangslizenzen, Pfandrechte:

Eine der für den Rechtsverkehr in der Wirtschaft wichtigsten Bestimmungen hat sich in § 44 PatG entwickelt, nach welchem vor allem Lizenzrechte, aber auch Pfandrechte nach § 34 PatG, bei der Übertragung der Schutzrechte nicht nur bestehen bleiben, sondern auch mitübernommen werden müssen. Ebenso bedeutungsvoll zur wirtschaftlichen Absicherung der Sortenschutzinhaber ist auch die Bestimmung des § 37 PatG, nach welcher grundsätzlich Lizenzen dem Betrieb und nicht dem Inhaber als solchen eingeräumt werden. Nachdem der Rechtsverkehr mit Schutzrechten wirtschaftlich von gleich großer Bedeutung wie ihre Ausübung ist, müßten nach Meinung der ÖPAK jedenfalls auch diese Bestimmung übernommen und die entsprechenden Registereintragungen (z.B. für Pfandrechte) vorgesehen werden.

Dementsprechend müßte § 4 Abs 2 bis 4 unter Streichung des jetzigen Abs 3 lauten:

- "(2) Der Sortenschutz, das Pfandrecht und die sonstigen dinglichen Rechte an Sortenschutzrechten werden mit der Eintragung in das Sortenschutzregister (§ 24) erworben und gegen Dritte wirksam.
- (3) Für den Zeitpunkt der Erwerbung von Lizenzrechten bleiben die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes maßgebend. Dritten Personen gegenüber werden die Lizenzrechte erst mit der Eintragung in das Sortenschutzregister wirksam.
- (4) Auf Entdeckungen und Züchtungen von Dienstnehmern finden die §§ 6 bis 19 des PatG 1970, BGBl. 256, in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß Anwendung."

Daran wäre noch folgender neuer § anzuschließen:

"§ 4a: Auf das Verhältnis mehrerer Sortenschutzinhaber zueinander findet § 27, auf die Übertragung § 33 mit Ausnahme des letzten Satzes seines Abs 3 und § 44 des Patentgesetzes 1970, BGBl. 256, in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß Anwendung."

Ebenso wäre an die die Lizenzeinräumung regelnden §§ 10 und 11 SortSchG noch die folgende Bestimmung hinzuzufügen:

"§ 11a: Auf die Lizenzübertragung ist § 37 PatG 1970, BGBl. 256, in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden."

#### 4 - Vorbenutzerrechte:

Zum Schutze der inländischen Züchter ist es wohl auch beim Sortenschutz erforderlich, denjenigen von der Wirkung des Sortenschutzes zu befreien, der im Inland vorher bereits - wenn auch im Geheimen - diese Sorte entwickelt hat (vgl. § 23 PatG).

- 9 -

Dementsprechend müßte nach § 6 SortSchG noch ein ergänzender Paragraph eingefügt werden:

"§ 6a: Vorbenutzerrechte an einem Sortenschutz sind in sinngemäßer Anwendung des § 23 PatG 1970, BGBl. 256, in der jeweils geltenden Fassung, einzuräumen."

C) Änderungen betreffend die vorgeschlagenen Bestimmungen:

- a - Nach dem internationalen Übereinkommen müssen alle älteren Rechte Dritter gewahrt werden. Diese älteren Rechte erstrecken sich von den Namensrechten bis zu den Marken, die alle völlig gleichrangig sind (vgl. z.B. § 9 UWG oder §§ 30, 31, 32 MSchG). Dem entspricht zwar § 12 Abs 6, aber nicht die Basisbestimmung des § 12 Abs 3. Die Lösung hierfür wäre entweder die Ergänzung des § 12 Abs 3 Pkt 1 durch:

".... oder andere ältere Rechte Dritter verletzen."

oder, wenn eine genauere Definition und bessere Eingliederung in die bestehende Rechtsprechung gewünscht wird, durch Einfügung eines neuen Punktes in § 12 Abs 3:

"1a: ... geeignet sind, Verwechslungen mit einem Namen oder sonstigen anderen Unternehmenskennzeichen (§ 9 UWG) im geschäftlichen Verkehr hervorzurufen."

- b - Eine einmal mit der Sorte oder nach erzwungener Abänderung später registrierte Sortenbezeichnung ist,

wenn sich herausstellt, daß sie zu unrecht registriert wurde, wieder zu löschen. Was dabei ältere Rechte Dritter betrifft, erfordert dies offenbar ein rechtskräftiges Urteil nach § 9 UWG. Es war aber immer schon anerkannt vorteilhaft, insbesondere zur Förderung der Einigungsbereitschaft und um nicht mit allem die Gerichte belasten zu müssen und da das österreichische Patentamt gleiche Kriterien wie die Gerichte anwenden muß, Kennzeichen, die mit anderen in Konflikt treten oder unzulässig sind, auch einem Lösungsverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des österr. Patentamtes zu unterwerfen (es beziehen sich die §§ 30, 31 und 32 MSchG auf alle älteren Drittrechte). Nachdem nach § 16 Abs 2 SortSchG die Nichtigkeitssenate ohnehin auch mit Sortenschutzfachleuten besetzt sind, wäre ein solches Lösungsverfahren zumindest als Feststellungsverfahren in § 12 Abs 6 allgemein und insbesondere auch für Zi 1 das gegebene Verfahren. Dies ist auch deshalb zweckmäßig, da die Prüfung der Anmeldung der Bezeichnung und das Einspruchsverfahren auch gegen eine Sortenbezeichnung ohnehin dem Sortenschutzamt obliegen und wie auch in Patent- und Markenverfahren eine spätere Löschung durch diese besondere - hier auch fachkundige - von den Anmeldeinstanzen verschiedene Instanz überprüft werden soll. Darüberhinaus erscheint es nicht zweckmäßig, die Rechtsprechung zur Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit von Waren aufzuspalten. Dies erscheint umso notwendiger, da solche Lösungsverfahren auch

- 11 -

noch nach Beendigung des Sortenschutzes aufgrund des § 13 SortSchG durchgeführt werden können. Die auch nachträgliche Überprüfung auf absolute Eintragungshindernisse der Sortenbezeichnung obliegt weiterhin dem Sortenschutzamt.

Ein diesbezüglicher Gesetzesvorschlag wurde in Pkt. A Zi 3 vorgelegt, der ein Feststellungsverfahren nur über Drittrechte vor der Nichtigkeitsabteilung des österr. Patentamtes vorsieht.

- c - Die Frist zur Anmeldung einer neuen Sortenbezeichnung nach Löschung der bisherigen von zwei Wochen ist für Ausländer, die auch Neuseeländer oder Mexikaner sein können, viel zu kurz. Zwei Monate wären angemessener. Im Hinblick darauf, daß es eigentlich keine Sanktionen gegen die Nichtanmeldung einer neuen Sortenbezeichnung gibt, außer daß vielleicht die Sorte zwischenzeitig nicht vertrieben werden kann, braucht auch im Gesetz keine so große Strenge festgeschrieben werden. Es wäre demnach im letzten Absatz von § 12 (6) SortSchG das Wort "Wochen" in Zeile 2 durch "Monate" zu ersetzen.
- d - Im Hinblick darauf, daß es auch nationale Drittrechte gibt, die im Ausland nicht gelten, erscheint das Eintragungshindernis des § 12 Abs 4 unklar, da Unerfüllbarkeit der gleichzeitigen Erfüllung der Vorschriften von Abs 4 und Abs 3 Zi 1 eintreten kann. Es sollte der Klarheit wegen an Abs 4 noch der Halbsatz angefügt werden:

".... solange nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen."

- e - Im Anmeldeverfahren ist zunächst die Benutzung nur einer Anmeldebezeichnung zulässig, welche für Dritte unerheblich ist. Dritte können erst nach gesonderter Veröffentlichung der Anmeldung einer Sortenbezeichnung im Sortenblatt Einspruch erheben. Nachdem diese Anmeldung aber erst nach Abschluß der Sortenprüfung vorgenommen werden muß, müßte zum Ermöglichen dieses Einspruches nach der Amtsprüfung der Sortenbezeichnung und deren Veröffentlichung vor der Registrierung der Sorte noch eine 4-monatige Einspruchsfrist gegen die Sortenbezeichnung durch das Gesetz garantiert werden (vgl. PatG), damit das vorgeschlagene System auch in diesem Fall seine Funktion erfüllen kann. Dies müßte sich wiederholen, wenn der Einspruch gegen die erste vorgeschlagene Sortenbezeichnung Erfolg hat bzw. wenn nach Löschung eine neue Bezeichnung angemeldet wird (§ 12 Abs 6 SortSchG).

Dementsprechend müßte an § 22 noch ein Abs 3 angehängt werden:

- "(3) Für jeden Einspruch ist eine Mindestfrist von vier Monaten ab dem Tag der Bekanntmachung im Sortenblatt einzuräumen, vor deren ungenützlichem Verstreichen eine Registrierung nicht vorgenommen werden darf."

2 - Einspruch:

Nachdem zur Beschleunigung des Anmeldeverfahrens das Sortenschutzamt berechtigt ist, ausländische Prüfungsergebnisse zu übernehmen, muß wohl in § 22 SortSchG eine Mindesteinspruchsfrist von vier Monaten vor der Registrierung auch gegen die Registrierung der Sorte selbst eingeräumt werden. Der obige Formulierungsvorschlag zu C1 lit e trägt daher auch diesem Rechnung.

3 - Wirkung des Sortenschutzes:

Nach Art. 5 Abs 4 des Internationalen Übereinkommens (UPOV 1978) kann ein Vertragsstaat die Rechte des Inhabers für bestimmte Arten über jene der Erzeugung und des Vertriebes von Vermehrungsgut hinaus schützen. Etwas dergleichen wurde in § 6 Abs 2 des Entwurfes zugestanden, jedoch nur, was die Erzeugung von Zierpflanzen betrifft. Die Erfahrung mit den Sortenschutzrechten in anderen Staaten hat aber bei Zierpflanzen und Schnittblumen gezeigt, daß bei einer Beschränkung des Schutzes nur auf die inländische Erzeugung nur den billig produzierenden Ausländern geholfen und der Import gefördert wird. Um hier nicht eine weniger gewünschte wirtschaftspolitische Richtung einzuschlagen, wäre es vielleicht zweckmäßig, auch den ausschließlichen Vertrieb von Zierpflanzen und Schnittblumen einer geschützten neuen Sorte in das Schutzrecht einzubeziehen.

Textvorschlag zu § 6 Abs 2 SortSchG:

"(2) .... (wie bisher) .... und zu vertreiben."

Dabei könnte selbstverständlich dieses Recht zum Vorteil österreichischer Züchter auf die Gegenseitigkeit unter Verbandsstaaten eingeschränkt werden, von der Art 5 Abs 4 des Übereinkommens spricht.

"Dieser Schutz steht nur inländischen Sortenschutzinhabern zu und solchen ausländischen, die Angehörige eines Verbandsstaates sind, welcher gleiches Recht gewährt, oder in diesen ihren Sitz oder Wohnsitz haben."

4 - Prioritätsanspruch:

Trotz der gegebenen und noch günstiger zu regelnden Wiedereinsetzung wäre es eine große Erleichterung, wenn eine Nachfrist zur Beanspruchung und insbesondere zur Berichtigung des Antrages auf Einräumung eines Prioritätsrechtes vorgesehen würde. In der Praxis ist es meist so, daß bei Erhalt der notwendigen Kopien der Voranmeldung der inländische Vertreter erst erkennen kann, daß bei Beanspruchung eine Fehlinformation oder ein Versehen vorlag. Eine solche Nachfrist ist auch für Patent- und Markenrechte eingeräumt. Im vorliegenden Fall wäre es am zweckmäßigsten, eine Nachfrist von drei Monaten zu gewähren, um sie mit der Vorlagefrist nach § 17 Abs 3 Zi 3 gleichzuschalten.



Textvorschlag zu § 17 (3) Zi 1, 3 und 4:

- "1. ... es innerhalb von drei Monaten ab Anmeldung beim Sortenschutzamt ausdrücklich geltend gemacht wird.
2. ....
3. ... spätestens drei Monate nach der Anmeldung die frühere ...,
4. ... bei unrichtigen Angaben des Landes, des Tages und des Aktenzeichens der Voranmeldung diese spätestens drei Monate nach der Anmeldung berichtigt wurden."

5 - Akteneinsicht:

Nach langer Zeit der Geheimhaltung hat sich auch in Österreich mit Bezug auf gewerbliche Schutzrechte der allgemeine Konsens entwickelt, daß grundsätzlich alle Akte jedem zur Einsicht freistehen - vgl. § 81 PatG oder § 50 MSchG. Im Entwurf für ein Sortenschutzgesetz sind solche Bestimmungen verstreut und schwer zu durchschauen. Überdies ist die Kenntnis der Akten schon zur Vorbereitung von Einsprüchen und Nichtigkeitsverfahren bzw. Streitigkeiten um Sortenschutzbezeichnungen oder Verletzungsklagen unerlässlich. Eine Beschränkung durch Geheimnisschutz hebt aber den Sinn der Akteneinsicht praktisch wieder auf, da aus diesem Grunde der Anmelder oder Inhaber in der Regel die Einsicht verhindert. Es wäre nach Ansicht der ÖPAK wünschenswert, diese Bestimmungen zu einer allgemeinen Akteneinsichtsfreigabe zusammenzufassen.

Anstelle des § 20 Abs 2 und der Absätze 3 und 4 des § 24 sollte daher einfach eine Rezipierung des § 81 PatG erfolgen:

"§ 24a: Auf die Akteneinsicht ist § 81 PatG, BGBl. 256, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden."

Dies umfaßt auch gleich die in der Praxis besonders wichtige Möglichkeit für Dritte, bereits vor Bekanntmachung zu erfahren, ob eine bestimmte Anmeldung (z.B. aufgrund einer gegebenen ausländischen Voranmeldung) in Österreich ebenfalls getätigt wurde.

6 - Sortenschutz:

Zur kompletten Information und teilweise aufgrund der vorgeschlagenen Ergänzungen wären noch weitere Punkte in § 24 Abs 2 SortSchG anzufügen:

- " 9. der Tag der Anmeldung und gegebenenfalls die Priorität des erteilten Sortenschutzes,
- 10. der Name und Wohnort des etwaigen Vertreters,
- 11. die Übertragung des Sortenschutzes,
- 12. die Pfandrechte und sonstigen dinglichen Rechte am eingetragenen Sortenschutz,
- 13. das Benützungsrecht des Dienstgebers,
- 14. Vorbenützerrechte am Sortenschutz,
- 15. Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand."

Hiezu wäre noch Pkt. 7 des Abs 2 von § 24 wie folgt zu ergänzen:

- " 7. der Hinweis auf und das Ergebnis von anhängigen Verfahren zur Nichtigkeitsklärung (§ 9), zur Feststellung der Rechtmäßigkeit der Sortenbezeichnung, sowie andere den

erteilten Sortenschutz betreffende und dem Sortenschutzamt bekanntgegebene Verfahren."

7. - Verletzungsverfahren:

Es war in neuerer Zeit immer das allgemeine Bestreben, die bei Gerichten (Zivil- und Strafgerichte) durchsetzbaren Ansprüche aus den Immaterialgüterrechten und ihre Verfahrensbesonderheiten möglichst auf eine bewährte Art zu vereinheitlichen. Die öPAK sieht keinen Grund, warum bei Sortenschutzrechten für andere Immaterialgüter übliche und wichtige Ansprüche oder Rechtsbehelfe nicht gewährt werden sollen, da keine in der Besonderheit von Sortenschutzrechten liegenden Gründe dies ausschließen. Als Beispiele sind Unternehmerhaftung, die Vorfragenlösung bei Einwand der Nichtigkeit, die Unterbrechung der Verjährung auch bei Klage auf Rechnungslegung, die Urteilsveröffentlichung, die Auskunftspflicht u.a.m. angeführt. Unverständlich ist auch, warum z.B. in § 26 (2) noch die alte "hat"-Bestimmung für Sicherheitsleistungen bei einstweiligen Verfügungen aufgenommen wurde, wo doch nach langjährigen Diskussionen dies im Patentgesetz mit der Novelle 1984 in eine "kann"-Bestimmung mit einer Einschränkung umgewandelt wurde.

Nachdem es auch in Zukunft zweckmäßig sein wird, die zivil- und strafrechtlichen Gerichtsverfahren für

Patent- und Sortenschutzverletzungen möglichst ident zu halten, wäre es das Einfachste und Beste, statt einer wörtlichen Übernahme des Gesetzestextes aus dem Patentgesetz einfach (vielleicht mit der erwünschten Ausnahme des Feststellungsantrages § 163 PatG oder der unpassende § 158 PatG über den einstweiligen Patentschutz) alle §§ 147 - 165 des Teiles IV des Patentgesetzes im jeweilig geltenden Wortlaut auch für Sortenschutzverletzungen gelten zu lassen.

Textvorschlag eines neuen § 27 anstelle aller §§ 27 bis 30:

"§ 27: Für die Ansprüche aus Verletzungen eines Sortenschutzes gelten die Bestimmungen der §§ 147 - 165 PatG 1970, BGBl. 256, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß, mit Ausnahme der §§ 163 und 158."

8 - Zwangslizenzen:

- a - § 11 (2) sieht den Entzug von Zwangslizenzen vor, wenn die Voraussetzungen weggefallen sind. Damit kann der Sortenschutzinhaber die Marktaufbereitung dem Zwangslizenznehmer überlassen und sobald die Erzeugung profitabel geworden ist, selbst in ausreichenden Maße erzeugen und die Zwangslizenz löschen lassen. Damit wird aber dieses Institut praktisch unbrauchbar gemacht, weil niemand eine solche Lizenz zu erwerben wünscht. Die Rücknahme der Zwangslizenz sollte nur dann erfolgen können, wenn auch der Zwangslizenznehmer

- 19 -

nicht oder zumindest nicht in ausreichendem Maße erzeugt und den Markt versorgt.

b - § 11 (1) erlaubt auch eine Zwangslizenz für einen Ausländer bloß zum Import - vgl. "... ohne Zustimmung vertrieben wird." Eine solche nahezu einer Enteignung gleichkommende Maßnahme kann aber höchstens zugunsten einer inländischen Produktion im österreichischen öffentlichen Interesse sein. Das Wort "vertrieben" in Zeile 5 dieses Absatzes wäre daher wieder zu streichen.

c - Wie schon ausgeführt, kommt eine Zwangslizenz nach § 11 (1) nahezu einer Enteignung gleich. Auch muß über eine angemessene Vergütung streitig entschieden werden. Solch schwerwiegende Eingriffe können nach Ansicht der unterfertigten Kammer keinesfalls nur einer einfachen, inappellablen Entscheidung einer Person unterliegen. Hiefür muß jedenfalls eine Kontrollinstanz mit einem unabhängigen Richter vorgesehen werden, wofür sich hier nur der Verwaltungsgerichtshof oder der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) anbietet. Nachdem es schwierig ist, den Verwaltungsgerichtshof hier einzuführen, wäre es für ein geregelteres Verfahren überhaupt das Zweckmäßigste, die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes über diese Einräumung entscheiden zu lassen, die in solchen Verfahren schon versiert ist und welche ohnehin durch Fachleute im Senat ergänzt

wird. Daher sollte § 11 (1) SortSchG, Zeilen 2 und 3 unter Streichung der bewilligenden Instanz lauten:

"(1) . . . . , kann auf Antrag die Bewilligung . . . .".

Gleichzeitig wäre der Kompetenzbereich in § 16 entsprechend zu formulieren (sh. nächster Punkt).

9 - Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung:

Nach dem Entwurf (§ 16 SortSchG) ist die Nichtigkeitsabteilung nur für die Nichtigkeitsklärung des Sortenschutzes zuständig. Daß auch für die Feststellungsverfahren, ob eine Sortenbezeichnung in Drittrechte eingreift oder nicht, die üblichen Verfahren in Markenangelegenheiten gelten sollen, wurde bereits vorgetragen.

Die Einräumung des gerade für die österreichische Wirtschaft gegenüber Ausländern wichtigen Institutes des Vorbenutzerrechtes verlangt ebenfalls nach der Nichtigkeitsabteilung als entscheidende Behörde (vgl. § 23 (4) PatG).

Hiezu kommt noch die Wichtigkeit von Zwangslizenz einräumungen, welche praktisch einer Enteignung gleichkommen und auch nach rechtsstaatlichen Prinzipien einem überprüfbaren und richterlichen Instanzenzug (OPM oder Verwaltungsgerichtshof) unterworfen sein sollen, sodaß

auch hiefür die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung vorgeschlagen würde, die mit solchen Verfahren bereits vertraut ist.

Dementsprechend müßte § 16 Abs 1 lauten:

"(1) Die Nichtigkeitsklärung des Sortenschutzes, die Einräumung eines Vorbenutzerrechtes im Streitfalle und von Zwangslizenzen obliegt der ... (wie bisher) ..."

10 - Berufung:

§ 15 setzt einen Berufungssenat beim Sortenschutzamt selbst als letzte Instanz ein, der nicht mit unabhängigen Richtern besetzt ist. Dieser hat Kompetenzen auch aus dem Markenschutzgesetz, weil er ohne entsprechende Gesetzesänderung z.B. nach § 12 (3) Zi 1 in Verbindung mit (6) Zi 1 über die Ähnlichkeit von Marken abprechen soll, wofür jedenfalls der Rechtszug an den Verwaltungsgerichtshof gegeben ist, wenn nicht der OPM eingesetzt wird. Ähnliches muß wohl für alle Bestimmungen über das Zeichenwesen im Zusammenhang mit Sortenbezeichnungen gelten.

Was das Patentwesen betrifft, so ist der OPM oberste richterliche Instanz und Kontrollbehörde. Auch ein Sortenschutzinhaber muß beispielsweise bei Entzug des Rechtes die Möglichkeit haben, wie sonst im Patentwesen, seinen Fall in letzter Instanz vor einen unabhängigen richterlichen Senat, dem obersten Kontrollorgan im Patentwesen, zu bringen. Auch hiefür

bietet sich der zusätzlich durch Fachleute mitbesetzte Oberste Patent- und Markensenat an, der ohnehin schon nach § 16 SortSchG Kompetenzen besitzt. Dieser könnte als reine Revisionsinstanz für eine reine Rechtsbeschwerde eingesetzt werden - nach § 140 (2) PatG hat der OPM ohnehin keinerlei neue Beweise aufzunehmen. Es bietet sich daher hierfür die Übernahme der Verfahrensbestimmungen des Patentgesetzes an.

**Textvorschlag:**

In § 15 (1) sind die Worte "als letzte Instanz" zu streichen.

Als § 15a ist einzufügen:

"§15a: Die Revision an den Obersten Patent- und Markensenat gegen Entscheidungen des Berufungssenates beim Sortenschutzamt ist zulässig. Hiefür sind die Bestimmungen der §§ 138 bis 145 des Patentgesetzes 1970, BGBl. 256, in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden.

ENDE DES DOKUMENTES



ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER