

## 586 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP

Ausgedruckt am 7. 6. 1988

# Regierungsvorlage

### Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz — HlSchG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

#### Schutzgegenstand

§ 1. (1) Für dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) kann auf Antrag Schutz nach diesem Bundesgesetz erworben werden, wenn und soweit sie Eigenart (§ 2) aufweisen.

(2) Der Schutz der Topographie von Halbleitererzeugnissen nach Abs. 1 gilt nicht für die in der Topographie enthaltenen Konzepte, Verfahren, Systeme, Techniken oder gespeicherten Informationen, sondern nur für die Topographie als solche.

#### Eigenart

§ 2. (1) Eine Topographie weist Eigenart auf, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Arbeit ihres Schöpfers und in der Halbleitertechnik nicht alltäglich ist.

(2) Besteht eine Topographie aus einer Anordnung an sich alltäglicher Teile, so wird sie dennoch insoweit geschützt, als die Anordnung in ihrer Gesamtheit Eigenart aufweist.

#### Anspruch auf Schutz

§ 3. (1) Anspruch auf Halbleiterschutz hat der Schöpfer der Topographie.

(2) Ist die Topographie im Rahmen eines Dienstverhältnisses oder sonst im Auftrag eines anderen geschaffen worden, so steht der Anspruch auf Halbleiterschutz, wenn nichts anderes vereinbart wurde, dem Dienstgeber oder dem Auftraggeber zu.

(3) Kann der nach Abs. 1 oder 2 Anspruchsberechtigte seinen Anspruch mangels Vorliegen der Voraussetzungen nach § 5 nicht geltend machen und ist die Topographie zuvor von einem anderen noch nicht, oder nur vertraulich geschäftlich

verwertet worden, so steht der Anspruch demjenigen zu, der vom Anspruchsberechtigten die ausschließliche Zustimmung erhalten hat, die Topographie erstmals im Inland nicht nur vertraulich geschäftlich zu verwerten. Mit der Geltendmachung dieses Anspruches durch Anmeldung erlischt der auf Abs. 1 und 2 gestützte Anspruch.

(4) Der Anspruch auf Halbleiterschutz (Abs. 1 bis 3) ist übertragbar.

#### Erlöschen des Anspruches

§ 4. Der Anspruch erlischt fünfzehn Jahre nach dem Tag der ersten Aufzeichnung, wenn die Topographie bis dahin weder

1. nicht bloß vertraulich geschäftlich verwertet worden ist, noch
2. beim Patentamt angemeldet worden ist.

#### Geltendmachung des Anspruches

§ 5. (1) Der Anspruch auf Halbleiterschutz (§ 3) kann nur von österreichischen Staatsbürgern sowie von natürlichen Personen, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben, und von juristischen Personen und Personengesellschaften des Handelsrechtes, die im Inland eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung besitzen, geltend gemacht werden.

(2) Andere können den Anspruch auf Halbleiterschutz nur geltend machen, wenn sie die Staatsangehörigkeit eines Staates haben, der den Personen oder Gesellschaften gemäß Abs. 1 gleichen Schutz gewährt oder wenn sie in einem solchen Staat ihren ständigen Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung besitzen und die Gegenseitigkeit durch zwischenstaatliche Vereinbarung oder durch eine vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachung festgestellt worden ist.

#### Wirkung des Schutzes

§ 6. (1) Das Halbleiterschutzrecht hat die Wirkung, daß der Schutzrechtsinhaber jedem Dritten verbieten kann, im geschäftlichen Verkehr

1. die Topographie oder deren selbständig verwertbare Teile nachzubilden oder Darstellungen zur Herstellung der Topographie anzufertigen;
2. Darstellungen zur Herstellung der Topographie oder das die Topographie oder deren selbständig verwertbare Teile enthaltende Halbleitererzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu vertreiben oder zu den genannten Zwecken einzuführen.

(2) Die Wirkung des Schutzes der Topographie erstreckt sich insbesondere nicht auf

1. Handlungen, die zu nichtgeschäftlichen Zwecken vorgenommen werden,
2. die Nachbildung der Topographie zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder der Lehre oder
3. die geschäftliche Verwertung einer Topographie, die auf Grund einer solchen Analyse oder Bewertung geschaffen wurde und selbst Eigenart (§ 2) aufweist.

§ 7. Die Wirkung des Halbleiterschutzes tritt gegenüber demjenigen nicht ein, der ein Halbleitererzeugnis erwirbt, ohne zu wissen oder wissen zu müssen, daß es eine geschützte Topographie enthält; sobald er weiß oder wissen muß, daß die Topographie durch ein Halbleiterschutzrecht geschützt ist, muß er dem Schutzrechtsinhaber auf dessen Verlangen für die weitere geschäftliche Verwertung des vorher erworbenen Halbleitererzeugnisses ein nach den Umständen angemessenes Entgelt bezahlen. Der Schutzrechtsinhaber hat Anspruch auf Rechnungslegung nach § 151 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259.

#### Beginn und Dauer des Schutzes

§ 8. (1) Der Schutz entsteht mit dem Tag der erstmaligen nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie, sofern diese innerhalb von zwei Jahren beim Patentamt angemeldet wird oder mit dem Tag der Anmeldung beim Patentamt, wenn die Topographie zuvor noch nicht oder nur vertraulich geschäftlich verwertet worden ist.

(2) Der Schutz endet spätestens mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach dem Jahr des Schutzbeginnes.

(3) Der Schutz kann erst geltend gemacht werden, wenn das Halbleiterschutzrecht in das Halbleiterschutzregister eingetragen ist.

#### Anmeldungsanfordernisse

§ 9. (1) Die Topographie ist beim Patentamt schriftlich anzumelden. Für jede Topographie ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich.

(2) Die Anmeldung muß enthalten:

1. einen Antrag auf Eintragung des Schutzes der Topographie in das Halbleiterschutzregister

und eine kurze und genaue Bezeichnung derselben (Titel),

2. Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie oder eine Kombination davon und gegebenenfalls zusätzlich das Halbleitererzeugnis selbst,
3. den Tag der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie, wenn dieser Tag vor der Anmeldung liegt und
4. Angaben, aus denen sich im Falle des § 3 Abs. 3 der Anspruch auf Halbleiterschutz ergibt und Angaben über die Berechtigung zur Geltendmachung des Anspruches (§ 5).

(3) Der Antrag unterliegt einer Gebühr von 3 000 S.

(4) Die näheren Erfordernisse der Anmeldung sowie der vorzulegenden Unterlagen sind mit Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten zu bestimmen, wobei auf eine möglichst zweckmäßige, rasche, einfache und kostensparende Regelung sowie auf die Bedürfnisse der Halbleiterindustrie und den Stand der technischen Entwicklung Bedacht zu nehmen ist.

#### Halbleiterschutzregister

§ 10. (1) Entspricht die Anmeldung den Anforderungen des § 9 und der darauf gestützten Verordnung, so ist das Halbleiterschutzrecht ohne weitere Prüfung in das vom Patentamt geführte Halbleiterschutzregister einzutragen.

(2) Das Halbleiterschutzregister hat die Nummer, den Titel, den Anmeldetag und gegebenenfalls den Tag der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie (§ 9 Abs. 2 Z 3) sowie den Namen und den Wohnort der Schutzrechtsinhaber und ihrer Vertreter zu enthalten. Der Anfang, das Erlöschen, die Nichtigerklärung, die Aberkennung und Übertragungen des Schutzrechtes, Lizenzeinräumungen, Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte am Schutzrecht, Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, Feststellungsentscheidungen und Streitmerkmale sind ebenfalls in das Register einzutragen.

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

(4) Die näheren Bestimmungen über das Halbleiterschutzregister werden mit Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten getroffen, wobei sowohl auf die Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen als auch auf das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit Bedacht zu nehmen ist.

(5) Die gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 vorgelegten Unterlagen und gegebenenfalls das Halbleitererzeugnis selbst sind ab dem Ende des Halbleiterschutzes sechs Jahre hindurch aufzubewahren.

Nach Ablauf dieser Frist ist der letzte im Halbleiterschutzregister eingetragene Schutzrechtsinhaber unter Fristsetzung aufzufordern, die Unterlagen und gegebenenfalls das Halbleitererzeugnis zurückzunehmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, sind die Unterlagen und gegebenenfalls das Halbleitererzeugnis vom Patentamt zu vernichten.

(6) Führt eine Anmeldung nicht zur Eintragung in das Halbleiterschutzregister, beträgt die Aufbewahrungsfrist ein Jahr, gerechnet von der Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses.

#### Veröffentlichung

§ 11. Die Eintragungen in das Halbleiterschutzregister (§ 10 Abs. 2) sind im Patentblatt zu veröffentlichen.

#### Übertragung; Lizenzen

§ 12. (1) Das Halbleiterschutzrecht kann zur Gänze oder nach ideellen Anteilen übertragen werden. Es geht auf die Erben über; ein Heimfallsrecht findet nicht statt.

(2) Die Übertragung ist in das Halbleiterschutzregister einzutragen und wird mit der Eintragung wirksam.

(3) Am Halbleiterschutzrecht können Lizenzrechte erworben werden. Die Lizenzrechte sind auf Antrag in das Halbleiterschutzregister einzutragen; mit der Eintragung werden sie auch Dritten gegenüber wirksam.

(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 27 und 37 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß.

#### Nichtigerklärung

§ 13. (1) Jedermann kann beantragen, ein bestimmt zu bezeichnendes Halbleiterschutzrecht für nichtig zu erklären, wenn

1. die geschützte Topographie nicht schutzfähig (§§ 1 und 2) war,
2. der Anspruch auf ein Halbleiterschutzrecht nach § 4 erloschen war oder die Frist zur Anmeldung (§ 8 Abs. 1) ungenützt verstrichen war,
3. die Berechtigung zur Geltendmachung des Anspruches (§ 5) gefehlt hat oder nachträglich weggefallen ist oder
4. die Unterlagen gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 dem gegebenenfalls hinterlegten Halbleitererzeugnis nicht entsprechen.

(2) Die rechtskräftige Nichtigerklärung wirkt auf den Beginn des Schutzes (§ 8 Abs. 1) zurück; ist der Nichtigkeitsantrag darauf gestützt, daß die Berechtigung zur Geltendmachung des Anspruches nachträglich weggefallen ist (Abs. 1 Z 3), so wirkt die rechtskräftige Nichtigerklärung auf den Zeitpunkt zurück, in dem das Halbleiterschutzrecht anfechtbar geworden ist.

#### Aberkennung

§ 14. (1) Das Halbleiterschutzrecht ist dem Inhaber abzuerkennen, wenn der Nachweis erbracht wird, daß ihm der Anspruch auf dessen Erteilung nicht zustand (§ 3).

(2) Der Anspruch auf Aberkennung des Halbleiterschutzrechtes steht nur dem zu, der den Anspruch auf das Schutzrecht hat, und verjährt gegen den gutgläubigen Schutzrechtsinhaber innerhalb dreier Jahre vom Zeitpunkt seiner Eintragung in das Halbleiterschutzregister.

(3) Wenn der Antragsteller obsiegt, steht es ihm frei, binnen einem Monat nach dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung die Übertragung des Halbleiterschutzrechtes auf seine Person zu begehren, sofern er den Anspruch auf Halbleiterschutz geltend machen kann (§ 5).

(4) Die Unterlassung eines rechtzeitigen Übertragungsbegehrens ist dem Verzicht auf das Halbleiterschutzrecht gleichzuhalten.

#### Feststellungsanträge

§ 15. (1) Wer eine Topographie geschäftlich verwertet, insbesondere ein diese enthaltendes Halbleitererzeugnis anbietet, in Verkehr bringt, vertreibt oder zu diesen Zwecken einführt, oder wer solche Maßnahmen beabsichtigt, kann gegen den Inhaber eines Halbleiterschutzrechtes oder den ausschließlichen Lizenznehmer beim Patentamt die Feststellung beantragen, daß die Topographie oder das diese enthaltende Halbleitererzeugnis weder ganz noch teilweise unter das Halbleiterschutzrecht fällt (§ 6).

(2) Der Inhaber eines Halbleiterschutzrechtes oder der ausschließliche Lizenznehmer kann gegen jemanden, der eine Topographie geschäftlich verwertet, insbesondere ein diese enthaltendes Halbleitererzeugnis anbietet, in Verkehr bringt, vertreibt oder zu diesen Zwecken einführt, oder wer solche Maßnahmen beabsichtigt, beim Patentamt die Feststellung beantragen, daß die Topographie oder das diese enthaltende Halbleitererzeugnis ganz oder teilweise unter das Halbleiterschutzrecht fällt (§ 6).

(3) Anträge gemäß Abs. 1 und 2 sind zurückzuweisen, wenn der Antragsgegner nachweist, daß bei Gericht zwischen denselben Parteien eine vor Überreichung des Feststellungsantrages eingebrachte Verletzungsklage, die dieselbe Topographie betrifft, anhängig ist (§ 21).

(4) Der Feststellungsantrag kann sich nur auf ein einzelnes Halbleiterschutzrecht beziehen. Dem Antrag sind Unterlagen im Sinne des § 9 Abs. 2 Z 2 und gegebenenfalls zusätzlich das Halbleitererzeugnis selbst in vier Ausfertigungen anzuschließen. Ein Exemplar der Unterlagen und gegebenenfalls des Halbleitererzeugnisses ist der Endentscheidung anzuheften.

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

(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.

### Zuständigkeit

§ 16. (1) Das Halbleiterschutzregister wird vom Patentamt geführt.

(2) Zur Beschlußfassung über die Eintragung in das Halbleiterschutzregister (§ 10) ist das nach der Geschäftsverteilung zuständige fachtechnische Mitglied berufen.

(3) Zur Beschlußfassung in Angelegenheiten, die sich auf erteilte Halbleiterschutzrechte beziehen, ist, soweit nicht die Gerichte, der Oberste Patent- und Markensenat oder die Beschwerde- oder die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes zuständig sind, das nach der Geschäftsverteilung zuständige rechtskundige Mitglied der Rechtsabteilung berufen.

(4) Die Beschwerdeabteilung und die Nichtigkeitsabteilung entscheiden durch drei Mitglieder, von denen eines den Vorsitz führt. Der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied müssen rechtskundig sein.

(5) Die §§ 58 bis 61 und 74, 75, sowie 76 Abs. 1, 4 und 5 des Patentgesetzes 1970 sind anzuwenden.

### Verfahren

§ 17. Soweit nichts anderes bestimmt ist, finden auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 64, 66 bis 73, 77 bis 79, 82 bis 86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 129 bis 145, 168 und 169 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß Anwendung; die im § 132 Abs. 1 lit. b des Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldegebühr in Patentsachen.

### Akteneinsicht

§ 18. (1) Die an einem Verfahren Beteiligten sind zur Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten berechtigt.

(2) In Akten, die erteilte Halbleiterschutzrechte betreffen, kann — ausgenommen Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenteile — vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen jedermann Einsicht nehmen. Dieser Einsicht unterliegen auch die bei der Anmeldung gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 vorgelegten Unterlagen und das gegebenenfalls vorgelegte Halbleitererzeugnis selbst, allerdings mit der Maßgabe, daß Einsicht in Unterlagen, die Betriebs-

oder Geschäftsgeheimnisse enthalten und vom Anmelder bei der Anmeldung als solche gekennzeichnet worden sind, nur in einem Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder Feststellungsverfahren auf Anordnung der Nichtigkeitsabteilung oder in einem Rechtsstreit über die Verletzung des Halbleiterschutzrechtes auf Anordnung des Gerichtes gegenüber den Personen gewährt wird, die an dem Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder Feststellungsverfahren oder an dem Rechtsstreit beteiligt sind. Unterlagen, die zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie erforderlich sind, dürfen nicht in ihrer Gesamtheit als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet werden.

(3) Die Geheimhaltung nach Abs. 2 steht der Akteneinsicht durch denjenigen nicht entgegen, dem gegenüber sich der Schutzrechtsinhaber auf sein Schutzrecht berufen hat.

### Vertreter

§ 19. Für die Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat finden die Bestimmungen des § 21 des Patentgesetzes 1970 Anwendung.

### Auskunftspflicht

§ 20. Wer Gegenstände in einer Weise bezeichnet, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, daß sie Halbleiterschutz genießen, hat auf Verlangen Auskunft darüber zu geben, auf welches Schutzrecht sich die Bezeichnung stützt.

### Verletzung von Halbleiterschutzrechten

§ 21. (1) Wer in seinem Halbleiterschutzrecht verletzt worden ist (§ 6), kann in sinngemäßer Anwendung der §§ 147 bis 154 und 164 des Patentgesetzes 1970 auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe der Bereicherung, angemessene Entschädigung sowie auf Rechnungslegung klagen. Auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung kann auch derjenige klagen, der eine solche Verletzung zu besorgen hat.

(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.

§ 22. (1) Wer ein Halbleiterschutzrecht verletzt (§ 6), ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens zu bestrafen, der eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung eines Halbleiterschutzrechtes nicht verhindert. Ist der Inhaber des Unternehmens eine juristische Person, so ist die

Bestimmung auf die Organe des Unternehmens anzuwenden, die eine solche Unterlassung begangen haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet das Unternehmen zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt.

(4) Für das Strafverfahren gelten die §§ 160 und 161 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß.

#### Zuständigkeit

§ 23. (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.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Bundesgesetz steht dem Landesgericht für Strafsachen Wien zu.

#### Vorfragen

§ 24. (1) Für die Beurteilung der Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Halbleiterschutzrechtes, hinsichtlich dessen die Verletzungsklage erhoben wird, gelten vorbehaltlich des Abs. 2 die §§ 156 und 157 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß.

(2) § 156 Abs. 3 des Patentgesetzes 1970 gilt mit der Einschränkung, daß das Verfahren nur zu unterbrechen ist, wenn Nichtigkeit im Grunde des § 13 Abs. 1 Z 1 oder 4 geltend gemacht wird.

#### Verhältnis zum Urheberrechtsgesetz

§ 25. Der geschäftlichen Verwertung von Topographien stehen Urheberrechte an Werken der

Literatur nach § 2 Z 3 des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, und verwandte Schutzrechte für Lichtbilder nach § 73 des Urheberrechtsgesetzes nicht entgegen.

#### Zitierungen

§ 26. Die in diesem Bundesgesetz genannten bundesgesetzlichen Bestimmungen sind in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

#### Inkrafttreten

§ 27. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Beginn des dritten auf seine Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund 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.

#### Vollziehung

§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich des § 17, soweit dieser die sinngemäße Anwendung des § 168 Abs. 6 des Patentgesetzes 1970 vorsieht, der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
2. hinsichtlich der §§ 21 bis 24 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten,
3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten.

## VORBLATT

### Problem:

Halbleitererzeugnisse (auch integrierte Schaltungen oder Mikrochips genannt) sind als Bestandteile vieler technischer Produkte nicht mehr wegzudenken; ihr Einsatz in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft und Technik nimmt ständig zu.

Schon der Entwurf eines einzigen Chips kann hohen Personaleinsatz erfordern und — auch wegen des Einsatzes technischer Hilfsmittel — außerordentlich teuer sein. Die Entwicklung von ganzen Chips-Systemen kann jahrelange Entwicklungsarbeit und dementsprechend enorm hohe Kosten verursachen.

Hingegen kann mit den heutigen technischen Mitteln verhältnismäßig leicht und in kurzer Zeit zu einem Bruchteil dieser Kosten eine Kopie von einem Mitbewerber hergestellt werden. Dies führt zu wettbewerbsverzerrenden und sittenwidrigen Kostenvorteilen für den Nachahmer.

Gegen ein derartiges Kopieren kann nach den geltenden Vorschriften nicht wirkungsvoll genug vorgegangen werden, weil nur der Kopierende selbst, allenfalls der bösgläubige Erwerber des Halbleitererzeugnisses, nicht aber ein gutgläubiger Dritter belangt werden kann.

In den westlichen Industriestaaten geht daher die Tendenz in Richtung eines auch gegen Dritte wirksamen Schutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen. Derartiger Schutz wird regelmäßig Ausländern nur im Falle materieller Gegenseitigkeit gewährt.

### Problemlösung:

Der Entwurf will einerseits im Wege eines dem Patentwesen zuzurechnenden Sonderschutzgesetzes eine Schutzmöglichkeit für die Topographien von Halbleitererzeugnissen vorsehen und damit andererseits gleichzeitig — schon aus Gründen des Ansehens Österreichs als moderner Industriestaat — die Voraussetzung für die bilaterale oder multilaterale Erwirkung von Gegenseitigkeit schaffen.

### Alternativen:

Keine.

### Kosten:

Der personelle und sachliche Mehraufwand soll durch die Gebühren prinzipiell gedeckt sein, sodaß per Saldo keine Kosten entstehen.

## Erläuterungen

### Allgemeiner Teil

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

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

Gemäß Artikel 133 Z 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes sind die Angelegenheiten des Patentwesens von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen.

Der Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen fällt unter den Kompetenztatbestand Patentwesen, weil dessen typische Elemente, nämlich die Erteilung zeitlich begrenzter Schutzrechte für neue technische Problemlösungen, die das Ergebnis der eigenen geistigen Arbeit ihres Schöpfers sind, vorliegen.

Halbleitererzeugnisse (auch integrierte Schaltungen oder Mikrochips genannt) sind als Bestandteile vieler technischer Produkte nicht mehr wegzudenken; ihr Einsatz in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft und Technik nimmt ständig zu.

Schon der Entwurf eines einzigen Chips kann hohen Personaleinsatz erfordern und — auch wegen des Einsatzes technischer Hilfsmittel — außerordentlich teuer sein. Die Entwicklung von ganzen Chips-Systemen kann jahrelange Entwicklungsarbeit und dementsprechend enorm hohe Kosten verursachen.

Hingegen kann mit den heutigen technischen Mitteln verhältnismäßig leicht und in kurzer Zeit zu einem Bruchteil dieser Kosten eine Kopie von einem Mitbewerber hergestellt werden. Dies führt zu wettbewerbsverzerrenden und sittenwidrigen Kostenvorteilen für den Nachahmer.

Gegen ein derartiges Kopieren kann nach den geltenden Vorschriften nicht wirkungsvoll genug vorgegangen werden, weil nur der Kopierende selbst, allenfalls der bösgläubige Erwerber des Halbleitererzeugnisses, nicht aber ein gutgläubiger Dritter belangt werden kann.

In den westlichen Industriestaaten geht daher die Tendenz in Richtung eines auch gegen Dritte

wirksamen Schutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen. Derartiger Schutz wird regelmäßig Ausländern nur im Falle materieller Gegenseitigkeit gewährt. Demnach ist es erforderlich, im Wege eines dem Patentwesen zuzurechnenden Sonderschutzgesetzes eine Schutzmöglichkeit für die Topographien von Halbleitererzeugnissen vorzusehen und damit gleichzeitig — schon aus Gründen des Ansehens Österreichs als moderner Industriestaat — die Voraussetzung für die bilaterale oder multilaterale Erwirkung der Gegenseitigkeit zu schaffen.

In legislativer Hinsicht standen hierfür zwei Wege zur Wahl, und zwar entweder der Einbau des Halbleiterschutzes in das Patentgesetz 1970 selbst oder die Regelung in einem eigenen Gesetz.

Der zweiten Alternative wurde der Vorzug gegeben, weil doch einige Besonderheiten im Verhältnis zum bestehenden Patentgesetz vorliegen und eine Einarbeitung des Halbleiterschutzes das Patentgesetz unübersichtlich gemacht hätte. Allerdings wurden in großem Umfang Bestimmungen des Patentgesetzes rezipiert.

Der Entwurf nimmt auf die einschlägige EG-Richtlinie (Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen) Bedacht, so daß sichergestellt erscheint, daß der durch den Entwurf gewährte Schutz auf einem Niveau steht, der erwarten läßt, daß materielle Gegenseitigkeit mit allen in Frage kommenden Staaten bestehen wird.

### Besonderer Teil

#### Zu § 1:

§ 1 sieht von einer ins Detail gehenden Definition der dem Schutz zugänglichen Topographien bewußt ab, um im Falle einer nicht vorhersehbaren technischen Entwicklung nicht ungewollt schutzwürdige Topographien auszuschließen.

Unter Topographien von Halbleitererzeugnissen sind jedenfalls ganz allgemein dreidimensional strukturierte Muster zur Verwirklichung integrierter Schaltungen zu verstehen. Nach dem derzeitigen technischen Stand ist unter Halbleitererzeugnis die

endgültige Form oder die Zwischenform eines Erzeugnisses, das aus einem Materialteil besteht, der eine Schicht aus halbleitendem Material enthält, und mit einer oder mehreren Schichten aus leitendem, isolierendem oder halbleitendem Material versehen ist, wobei die Schichten nach einem vorab festgelegten dreidimensionalen Muster angeordnet sind, und das ausschließlich oder neben anderen Funktionen eine elektronische Funktion übernehmen soll, zu verstehen.

„Topographie“ eines Halbleitererzeugnisses bedeutet eine Reihe in Verbindung stehender Bilder, unabhängig von der Art ihrer Fixierung oder Kodierung, die ein festgelegtes dreidimensionales Muster der Schichten darstellen, aus denen ein Halbleitererzeugnis besteht und wobei die Bilder so miteinander in Verbindung stehen, daß jedes Bild das Muster oder einen Teil des Musters einer Oberfläche des Halbleitererzeugnisses in einem beliebigen Fertigungsstadium aufweist.

Abs. 2 stellt klar, daß nur die konkrete Topographie Schutz genießt und daher insbesondere die zugrundeliegende „Idee“ oder Funktionsweise sowie die im Halbleitererzeugnis gespeicherte Information von diesem Schutz nicht mitumfaßt ist; für die vom Topographieschutz ausgeschlossenen Leistungen kann allerdings allenfalls Schutz nach anderen Gesetzen — zB Patentgesetz, Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb — bestehen.

#### Zu § 2:

§ 2 Abs. 1 verlangt zweierlei: In subjektiver Hinsicht wird gefordert, daß die Topographie das Ergebnis der eigenen geistigen Arbeit ihres Schöpfers ist, sodaß also ohne geistige Arbeit geschaffene Topographien, die folglich auch keine Entwicklungsarbeit erfordern und keine besonderen Investitionskosten verursachen, vom Schutz ausgenommen werden. Objektive Voraussetzung für den Schutz ist, daß die Topographie in der Halbleitertechnik nicht allgemein üblich, also alltäglich, ist.

Gemäß Abs. 2 sind auch Topographien schützenswert, deren einzelne Elemente zwar für sich allein bekannt sind, die aber durch die Eigenart der Kombination der einzelnen Elemente Schutzfähigkeit erlangen.

#### Zu § 3:

Abs. 1 normiert analog zum Patentrecht das Urheberprinzip; die Übertragbarkeit dieses originären Anspruches ist durch Abs. 4 ausdrücklich zugelassen:

Wenn auch — der legislativen Praxis entsprechend — die Bestimmung in der Einzahl gehalten ist, ist nicht zu übersehen, daß Topographien typischerweise in „Teamarbeit“ von mehreren Schöpfern geschaffen werden.

Abs. 2 enthält die dispositive Regelung, daß die Topographie, wenn sie im Rahmen eines Dienstverhältnisses oder etwa im Rahmen eines Werkvertrages geschaffen wurde, im Zweifel dem Dienstgeber oder dem Auftraggeber zusteht. Der Anspruch entsteht in diesen Fällen originär beim Dienstgeber bzw. dem Auftraggeber.

Von einer Übernahme der Bestimmungen des Patentgesetzes über Dienstleistungen wurde Abstand genommen, weil das Erfordernis der „erfindnerischen Leistung“ im Patentgesetz und das der „Eigenart“ im Entwurf zwar jeweils geistige Leistung meint, diese Leistungen aber im kreativen Bereich doch sehr unterschiedlich sind.

Während in einer Erfindung im Sinne des Patentgesetzes immer auch ein überraschendes Element steckt, ist die Schaffung einer Topographie doch eher Ergebnis zielgerichteter Anwendung von Fachwissen; dieses Ergebnis wird häufig nicht „überraschend“ sein.

Demnach liegt also der Regelung der Dienstleistung im Patentrecht der Gedanke zugrunde, daß dem Dienstgeber durch die Dienstleistung des Dienstnehmers in nicht vorhersehbarer Weise ein wirtschaftlich nutzbares Ausschließungsrecht wächst, wofür der Dienstnehmer grundsätzlich gesondert zu entlohnen ist; der Dienstgeber, der seinem Dienstnehmer die Entwicklung einer neuen Topographie aufträgt, kann hingegen davon ausgehen, daß der Dienstnehmer diese Aufgabe unter Einsatz seines Fachwissens löst.

Der Anspruch auf Halbleiterschutz nach Abs. 3 ist nur subsidiär; er besteht nur, wenn der Anspruchsberechtigte nach Abs. 1 oder Abs. 2 mangels Gegenseitigkeit (§ 5) zur Geltendmachung des Anspruches auf Halbleiterschutz nicht berechtigt ist. Mit der — berechtigten — Geltendmachung des Anspruches nach Abs. 3 erlöschen allerdings die Ansprüche der in Abs. 1 und 2 genannten Personen endgültig, dh. deren Ansprüche leben auch bei nachträglichem Entstehen von Gegenseitigkeit nicht mehr auf.

Unter „geschäftliche Verwertung“ ist nur eine rechtsgeschäftliche Verfügung zu verstehen; die vertrauliche betriebliche Anwendung ist daher nicht erfaßt.

Als „vertrauliche geschäftliche Verwertung“ kann eine Weitergabe der Topographie mit dem Willen zur Geheimhaltung an einen von vornherein bekannten und bestimmten Personenkreis unter tatsächlich eingehaltener Geheimhaltungspflicht gelten.

Abs. 4 stellt klar, daß über den Anspruch auf Erteilung des Halbleiterschutzrechtes rechtsgeschäftlich verfügt werden kann.

#### Zu § 4:

Ein Schutzrecht an einer Topographie kann nicht mehr entstehen, wenn die Topographie 15 Jahre ab



ihrer ersten Fixierung oder Kodierung nicht an einem beliebigen Ort der Welt „öffentlich“ — also nicht bloß vertraulich — geschäftlich verwertet worden ist und auch nicht beim Patentamt zum Halbleiterschutz angemeldet worden ist.

Dadurch wird der Berechtigte bei sonstigem Verlust des Anspruches gezwungen, innerhalb von 15 Jahren nach Fertigstellung der Topographie oder gegebenenfalls eines selbständig verwertbaren Teils der Topographie die zehnjährige Schutzdauer in Lauf zu setzen, andernfalls geht die Schutzmöglichkeit verloren. Die Bemessung der Frist mit 15 Jahren scheint unter Bedachtnahme auf die Raschheit der technischen Entwicklung gerade in diesem technischen Bereich angemessen und ausreichend.

#### Zu § 5:

§ 5 ist insoweit Kernstück des Entwurfes, als er die Basis für die Gegenseitigkeit bildet. Er ist notwendig, weil eine Topographie weder als Erfindung qualifiziert werden kann, für die auf Grund der Pariser Verbandsübereinkunft Schutz in einem anderen Vertragsstaat beansprucht werden könnte, noch als Werk im Sinne des Urheberrechtes, für das nach der Berner Union Gegenseitigkeit in einem Vertragsstaat garantiert wird. Übereinstimmend mit anderen Vorschriften im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes definiert § 5 Abs. 1 unter Bedachtnahme auf die Pariser Verbandsübereinkunft den Kreis der Inländer im Sinne des Halbleiterschutzgesetzes.

Abs. 2 bestimmt, daß Ausländer im Falle materieller Gegenseitigkeit Schutz in Österreich erwerben können.

Diese Gegenseitigkeit kann durch bilaterale oder multilaterale Vereinbarung eingeräumt oder — nach Prüfung der einschlägigen Gesetzeslage in dem betreffenden ausländischen Staat — durch Kundmachung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt festgestellt werden. Die Kundmachung dient der Rechtssicherheit und hat ihr bewährtes Vorbild in § 60 Abs. 1 Markenschutzgesetz 1970; sie hat Verordnungscharakter und bindet demnach auch die Gerichte.

#### Zu § 6:

Das Halbleiterschutzrecht vermittelt seinem Inhaber ein gewerbliches Schutzrecht, dh. ein beschränktes Ausschließungsrecht. Abs. 1 steckt zunächst den sachlichen Umfang des Ausschließungsrechtes ab:

1. Nicht nur die Topographie selbst ist durch das Ausschließungsrecht geschützt, sondern auch ihre selbständig verwertbaren Teile. Damit wird sichergestellt, daß auch schon die aufwendige Entwicklung von Teilen von Topographien, wie sogenannte Zellen und „gate-arrays“, durch ein Schutzrecht abgesichert werden kann.

2. Der Schutz erstreckt sich auch auf den Satz der „Darstellungen“, mit dessen Hilfe Topographien hergestellt werden. Damit sind nicht nur die Aufzeichnungen in Masken und Herstellungsbändern vom Schutz erfaßt, sondern auch jede andere Art der Aufzeichnung.
3. Schließlich erstreckt sich der Schutz der Topographie auch auf das Halbleitererzeugnis selbst, das die geschützte Topographie oder deren selbständig verwertbare Teile enthält.

Weiters sind in Abs. 1 erschöpfend jene Handlungen aufgezählt, durch die ein Halbleiterschutzrecht verletzt wird.

Z 1 verbietet die zu geschäftlichen Zwecken (vgl. Abs. 2) vorgenommene Nachbildung der Topographie oder die Anfertigung von Darstellungen zu ihrer Herstellung, soweit sie nicht zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder der Lehre (vgl. Abs. 2) erfolgt.

Z 2 verbietet das Anbieten, das Inverkehrbringen, den Vertrieb sowie den Import nach Österreich, sofern letzterer in der Absicht erfolgt, das die geschützte Topographie oder deren selbständig verwertbare Teile enthaltende Halbleitererzeugnis oder Darstellungen zur Herstellung der geschützten Topographie in Österreich anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu vertreiben.

Aus der Definition der Wirkung des Halbleiterschutzrechtes durch ausdrückliche Abgrenzung des Schutzzumfanges und durch taxative Aufzählung der möglichen Verletzungshandlungen in Abs. 1 ergibt sich im Wege eines Umkehrschlusses, daß andere Handlungen keine Verletzung des Halbleiterschutzrechtes darstellen.

Die demonstrative Aufzählung der Handlungen, die keine Verletzung des Halbleiterschutzrechtes bedeuten, dient demnach der Klarstellung.

Z 2 stellt sicher, daß die Nachbildung der Topographie zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder der Lehre — darunter ist über die wissenschaftliche Lehre an den Universitäten hinaus ganz allgemein der Schul- und Unterrichtsgebrauch zu verstehen — von der Wirkung des Halbleiterschutzrechtes ausgenommen sind.

Bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterungen wurde darauf hingewiesen, daß das Hauptziel des Halbleiterschutzgesetzes darin gelegen ist, zu verhindern, daß Mikrochips auf Grund von Kopien der Originalchips hergestellt werden, weil der Aufwand für solche Kopien im Verhältnis zur eigenen Schaffung eines neuen Mikrochips extrem billig ist, sodaß es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, die unterbunden werden sollen. Solche Wettbewerbsverzerrungen treten dann nicht ein, wenn der Mitbewerber nicht einfach kopiert, sondern analysiert und auf Grund der Analyse den Mikrochip selbst baut (sog. „reverse engineering“). Entwickelt demnach ein Dritter eine geschützte

Topographie zurück und benutzt er die dabei gefundenen Erkenntnisse, um eine eigene Topographie zu schaffen, so ist ihm dies erlaubt.

#### Zu § 7:

Wer Halbleitererzeugnisse einkauft, ohne zu wissen oder wissen zu müssen, daß er damit ein Halbleiterschutzrecht verletzt, darf seinen Lagerbestand noch verwerten. Insoweit ist die Wirkung des Halbleiterschutzrechtes gegenüber dem Patentrecht weniger streng; dieser Unterschied ist schon deshalb sachlich gerechtfertigt, weil es um vieles leichter ist, sich an Hand der Patentschriften Überblick über die Schutzrechtsslage im Patentbereich zu verschaffen, als dies bei Halbleiterschutzrechten der Fall ist, wo es keine vergleichbare Schutzrechtsdokumentation gibt. Allerdings muß derjenige, der das Halbleiterschutzrecht objektiv verletzt, dem Schutzrechtsinhaber ein nach den Umständen angemessenes Entgelt bezahlen. Um dieses berechnen zu können, wird dem Schutzrechtsinhaber Anspruch auf Rechnungslegung nach den Bestimmungen des Patentgesetzes 1970 gewährt. Diese Regelung bezieht sich nur auf das Lager; nachgekauft darf nicht werden.

Im übrigen gilt auch für das Halbleiterschutzrecht selbstverständlich die gesicherte Lehre von der Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte. Gelangt also ein Halbleitererzeugnis, das eine geschützte Topographie enthält, mit Wissen und Willen des Schutzrechtsinhabers in den geschäftlichen Verkehr, ist das Ausschließungsrecht hinsichtlich dieses konkreten Halbleitererzeugnisses erschöpft und kann nicht mehr geltend gemacht werden.

#### Zu § 8:

Der Halbleiterschutz entsteht — sozusagen von selbst — dadurch, daß die nicht nur vertrauliche geschäftliche Verwertung aufgenommen wird; allerdings geht der Schutz für Österreich — rückwirkend — verloren, wenn die Topographie nicht innerhalb von zwei Jahren ab der Aufnahme der geschäftlichen Verwertung beim Patentamt angemeldet wird. Überdies kann auch nur aus einem eingetragenen Halbleiterschutzrecht auf Verletzung geklagt werden (Abs. 3).

Die andere Möglichkeit, Halbleiterschutz zu erwerben, besteht darin, die Topographie noch vor Aufnahme der geschäftlichen Verwertung beim Patentamt zum Halbleiterschutz anzumelden.

In Abs. 2 wird die höchstmögliche Schutzdauer mit zehn Jahren festgelegt; dieser Zeitraum entspricht dem internationalen Durchschnitt und ist ein ausgewogener Ausgleich zwischen den Interessen des Schutzrechtsinhabers und den Interessen der Öffentlichkeit.

#### Zu § 9:

Das Erfordernis der schriftlichen Anmeldung entspricht der einschlägigen Bestimmung des Patentgesetzes 1970. Gleiches gilt für das Erfordernis, jede einzelne Topographie gesondert anzumelden.

In Abs. 2 sind die Anmeldungserfordernisse taxativ aufgezählt. Die Z 2 trifft einen Kompromiß zwischen den widerstreitenden Interessen des Schutzrechtswerbers, der verhindern will, daß seine Schutzrechtshinterlegung geradezu zum Kopieren einlädt und den Interessen der Öffentlichkeit, die ein legitimes Interesse an der Kenntnis von sie behindernden Schutzrechten hat (vgl. auch § 18).

Wie für den Patentschutz ist auch für den Halbleiterschutz für die Gewährung des Schutzrechtes eine Gebühr zu entrichten.

Abs. 3 schreibt für die gesamte Schutzdauer eine einmalige Gebühr von 3 000 S vor, die bei der Anmeldung zu entrichten ist. Die Höhe der Gebühr wurde unter Bedachtnahme auf ausländische Regelungen festgesetzt.

Aus Gründen einer größeren Flexibilität ermächtigt Abs. 4 den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, im Verordnungswege nähere Erfordernisse der Anmeldung festzulegen.

#### Zu § 10:

Gemäß § 10 ist das Halbleiterschutzrecht ein nur teilweise, nämlich in formaler Hinsicht, geprüftes Recht. Dies ist unvermeidlich, weil die Prüfung, ob die Erfordernisse einer schutzfähigen Anmeldung, insbesondere jene des § 2 vorliegen, nicht durchführbar ist.

Anders als im Patentrecht, wo Patentanmeldungen anhand der vorher erschienenen Patentschriften auf Neuheit geprüft werden können, ist eine derartige Prüfung im Bereich der Topographien mangels einer vergleichbaren Dokumentation unmöglich.

Die erteilten Halbleiterschutzrechte sind in einem dem Patentregister nachgebildetes, vom Patentamt geführtes öffentliches Buch (Halbleiterschutzregister) einzutragen.

Insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit, auch das Halbleitererzeugnis selbst vorzulegen, sind Bestimmungen zu treffen, nach welchen Fristen die vorgelegten Halbleiter zurückzustellen oder zu vernichten sind. Die in den Abs. 5 und 6 bestimmten Fristen sind so gewählt, daß nicht zu besorgen ist, daß das Halbleitererzeugnis bzw. die Unterlagen amtlich benötigt werden.

#### Zu § 11:

Analog zum Patentrecht sind auch die Eintragungen in das Halbleiterschutzregister zum Zwecke der Information der Öffentlichkeit im Patentblatt zu publizieren.

**Zu § 12:**

Diese Bestimmung ist dem Patentgesetz 1970 nachgebildet.

Abs. 3 normiert die grundsätzliche Zulässigkeit der Einräumung von Lizenzen und die Möglichkeit ihrer Verdinglichung durch Eintragung in das Halbleiterschutzregister.

Abs. 4 rezipiert die Regelungen des Patentgesetzes über das Verhältnis mehrerer Schutzrechtsinhaber zueinander und über die Lizenzübertragung.

**Zu § 13:**

Aus den dort taxativ aufgezählten Gründen kann ein Halbleiterschutzrecht im Wege eines Popularantrages für nichtig erklärt werden.

Wie auch im Patentrecht wirken die Entscheidungen im Regelfall ex tunc und vernichten das Schutzrecht von Anfang an; es ist jedoch eine Sonderregelung für den Fall vorzusehen, daß ein Schutzrecht, das erst nachträglich anfechtbar geworden ist, nicht auch für einen Zeitraum für nichtig erklärt wird, in dem es unanfechtbar rechtsbeständig war. Dies kann im Verletzungsverfahren von durchaus praktischer Bedeutung (Schadenersatz) sein.

**Zu § 14:**

Wird das Halbleiterschutzrecht von jemandem angemeldet, der nach § 3 hiezu nicht berechtigt war, kann der Berechtigte die Aberkennung des Halbleiterschutzrechtes beantragen. Im Falle seines Obsiegens hat er die Möglichkeit, das Halbleiterschutzrecht auf sich übertragen zu lassen, sofern er Inländer (§ 5 Abs. 1) ist oder Gegenseitigkeit im Sinne des § 5 Abs. 2 gegeben ist. Andernfalls kann er das Schutzrecht nur vernichten.

**Zu § 15:**

Diese Bestimmung übernimmt die in der Praxis bewährte Bestimmung des Patentrechtes über Feststellungsanträge.

Der nach Abs. 5 im Feststellungsverfahren zu berücksichtigende Stand der Technik umfaßt alles, was im Sinne des § 2 Abs. 1 „in der Halbleitertechnik alltäglich“ ist.

**Zu § 16:**

§ 16 weist die Zuständigkeit in Angelegenheiten der Vollziehung des Halbleiterschutzgesetzes — mit Ausnahme des Verletzungsverfahrens (§§ 21 ff.) und des Verfahrens im Zusammenhang mit der Auskunftspflicht (§ 20) — dem Patentamt zu.

Die Zuständigkeit eines fachtechnischen Mitgliedes des Patentamtes für die Beschlußfassung über die Eintragung in das Halbleiterschutzregister ist darin begründet, daß die Prüfung, ob die bei der

Anmeldung vorgelegten Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie geeignet sind (§ 9 Abs. 1 Z 2), einschlägiges technisches Wissen voraussetzt.

Tauchen im Zuge der Beschlußfassung über die Eintragung in das Halbleiterschutzregister kompliziertere Rechtsfragen auf, hat das fachtechnische Mitglied nach dem durch Abs. 5 rezipierten § 61 Abs. 5 Patentgesetz die Möglichkeit, die Äußerung des rechtskundigen Mitgliedes einzuholen.

Zur Beschlußfassung in Angelegenheiten, die sich auf erteilte Halbleiterschutzrechte beziehen — zB Übertragungen, Lizenzeinräumungen, Pfandrechts-eintragungen — ist, wie in Patentangelegenheiten, ein rechtskundiges Mitglied des Patentamtes berufen, weil hier regelmäßig Rechtsfragen zur Diskussion stehen.

Die Beschwerde- und die Nichtigkeitsabteilung entscheiden in Dreiersenaten, denen mindestens zwei rechtskundige Mitglieder — eines als Vorsitzender — angehören müssen; das dritte Senatsmitglied ist je nach der Lage des Falles aus dem Stande der rechtskundigen oder der fachtechnischen Mitglieder zu entnehmen.

Abs. 5 rezipiert die organisationsrechtlichen Vorschriften des Patentgesetzes über das Patentamt sowie die Vorschriften über die Senatszusammensetzung des Obersten Patent- und Markensenates (§ 75 Patentgesetz) sowie die Ausschließungsgründe (§ 76 Abs. 1, 4 und 5 Patentgesetz).

**Zu § 17:**

Hier werden verfahrensrechtliche Bestimmungen des Patentgesetzes rezipiert, und zwar über die Berechnung von Fristen (§§ 52 bis 56), über Abstimmungsmodalitäten bei Senatsbeschlüssen und über Inhalt und Form der Erledigungen des Patentamtes (§ 64), über den Modus der Senatszusammensetzung (§ 66), über das Amtskleid (§ 67), den Geschäftsgang in den Abteilungen (§§ 68 und 69) und das Beschwerdeverfahren (§§ 70 bis 73), über die in Halbleiterschutzsachen zugelassenen Parteienvertreter (§ 77) und das Verbot der Winkelschreiberei (§ 78), über das Patentblatt (§ 79), über Ordnungs- und Mutwillensstrafen (§§ 82 bis 84), über die Zustellung (§§ 85 und 86), über die Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung (§§ 112 bis 125), über Rechtshilfe (§ 126), über die Wiederaufnahme des Verfahrens (§§ 127 Abs. 1, 2, 4 und 5 und 128 erster Satz) und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§§ 129 bis 136), über die Vollstreckung rechtskräftiger Aussprüche des Patentamtes und des Obersten Patent- und Markensenates (§ 137), über die Berufung und das Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat (§§ 138 bis 145) und schließlich über Verfahrensgebühren (§ 168) und die Art der Gebühreneinzahlung (§ 169).

Die für den Wiedereinsetzungsantrag für den Fall, daß die versäumte Handlung keiner eigenen Verfahrensgebühr unterliegt, zu entrichtende Verfahrensgebühr wird der Anmeldegebühr in Patent-sachen gleichgesetzt (§ 166 Abs. 1 PatG; derzeit 700 S).

#### Zu § 18:

Bei der Regelung der Akteneinsicht in Halbleiterschutz-sachen ist es unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten dieser Materie erforderlich, die der Öffentlichkeit zugänglichen Unterlagen von solchen, an deren Geheimhaltung der Schutzrechtsinhaber ein legitimes Interesse hat, abzugrenzen. Durch die Regelung des Abs. 2 soll verhindert werden, daß die allgemeine Akteneinsichtsmöglichkeit dazu mißbraucht wird, sich in einfacher Weise Kenntnis von den Topographien der Konkurrenz zu verschaffen; dadurch würde nämlich das gesetzgeberische Ziel, Schutz vor dem Kopieren zu gewähren, geradezu ins Gegenteil verkehrt.

Es ist demnach die Möglichkeit vorgesehen, daß der Schutzrechtsinhaber Teile des Akteninhaltes als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis kennzeichnet und damit der allgemeinen Akteneinsicht entzieht. Von dieser Möglichkeit muß bereits bei der Anmeldung Gebrauch gemacht werden; sie findet allerdings ihre Grenze in dem Erfordernis, daß Unterlagen, die zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie erforderlich sind, nicht zur Gänze als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet werden dürfen (vgl. auch § 9 Abs. 1 Z 2).

Über den Umfang der Geheimhaltung bestimmt demnach in den oben erwähnten Grenzen letztlich der Schutzrechtsinhaber.

Schon aus rechtsstaatlichen Überlegungen müssen allerdings die an einem Verfahren Beteiligten die Möglichkeit haben, sich aus eigener Anschauung über den Gegenstand des verfahrensgegenständlichen Schutzrechtes umfassend zu informieren; gleiches gilt für den Fall, daß jemand vom Schutzrechtsinhaber verwarnt wird, weil der Verwarnte in die Lage versetzt werden muß, sich zu informieren, ob die Verwarnung berechtigt ist.

#### Zu § 19:

Dieser rezipiert die einschlägigen Bestimmungen des Patentgesetzes, und damit auch den Anwaltszwang für Wohnsitzausländer.

Die Vertretungsbefugnis der Patentanwälte in Angelegenheiten des Halbleiterschutzes ergibt sich — abgesehen von der Rezeption des § 77 des Patentgesetzes — auch daraus, daß das Patentamt zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit es die Erteilung und Anfechtung des Schutzrechtes betrifft, berufen ist und die Patentanwälte ganz

allgemein zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt und dem Obersten Patent- und Marken-senat berechtigt sind (§ 16 Patentanwaltsgesetz).

#### Zu § 20:

Die dem Patentgesetz 1970 nachgebildete Auskunftspflicht dient der Information der Öffentlichkeit und der Rechtssicherheit.

#### Zu §§ 21 bis 23:

Hier wird in einer völlig dem Patentgesetz 1970 nachgebildeten Weise das zivil- und strafrechtliche Verletzungsverfahren geregelt.

#### Zu § 24:

Diese Bestimmung übernimmt die Vorfragenregelung des Patentgesetzes mit der Maßgabe, daß das Verfahren in den Fällen der Nichtigkeitsgründe des § 13 Abs. 1 Z 2 und Z 3 nicht zu unterbrechen ist, weil diese Nichtigkeitsgründe keinen spezifisch technischen Aspekt aufweisen und daher vom Gericht selbst beurteilt werden können.

#### Zu § 25:

Nach derzeit geltendem Recht wird die Meinung vertreten, daß Mikro-Chips unter bestimmten Voraussetzungen nach verschiedenen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes Schutz genießen können (Auer, Der Schutz von Micro-Chips nach inländischem Recht, EDV und Recht 1987 H 2, 20):

1. als Vervielfältigungsstücke eines im Schaltkreis des Mikro-Chips festgelegten Computerprogramms, wenn dieses als Werk der Literatur urheberrechtlichen Schutz genießt;
2. als Vervielfältigungsstücke der dem Mikro-Chip zugrundeliegenden graphischen Darstellung, wenn diese ein Werk der Literatur nach § 2 Z 3 UrhG ist (also ein Werk wissenschaftlicher oder erklärender Art, das in einer bildlichen Darstellung in der Fläche oder im Raum besteht, sofern es nicht zu den Werken der bildenden Künste zählt);
3. als Vervielfältigungsstücke eines Lichtbildes iS des § 73 UrhG, wenn bei der Herstellung des Mikro-Chips ein fotografisches oder ein der Fotografie ähnliches Verfahren iS der angeführten Gesetzesstelle angewendet wird.

In den beiden zuletzt genannten Fällen knüpft der Schutz — ebenso wie der vom vorliegenden Entwurf als angemessen angesehene Sonderschutz — unmittelbar an die äußere Form des Halbleitererzeugnisses, also an die Topographie iS des § 1 Abs. 1 an. Es wäre unbefriedigend, wenn neben dem Sonderschutz nach dem vorliegenden Entwurf, der das Entstehen des Schutzrechtes von einer Erteilung und Registrierung abhängig macht und dem Umfang des Schutzrechtes besondere sachliche und zeitliche Grenzen setzt, weiterhin der Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz in Anspruch genommen

werden könnte; dieser Schutz entsteht formlos und gewährt wesentlich längere Schutzfristen als der Halbleiterschutz.

Die Rechtssicherheit für die beteiligten Kreise, die der Entwurf durch das Erfordernis der Anmeldung der Topographie und der Eintragung in das Halbleiterschutzregister schafft, würde verlorengehen, wenn man damit rechnen müßte, daß auch der formlos entstehende Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz weiterhin geltend gemacht werden könnte.

Auch besteht für die beteiligten Kreise nach der Einführung des von ihnen selbst angestrebten Sonderschutzes, wie der Entwurf ihn vorsieht, kein Bedürfnis mehr nach der Gewährung des Schutzes nach dem Urheberrecht.

Obwohl die Rechtslage mangels gerichtlicher Entscheidungen zur Frage des Schutzes von Mikro-Chips nach dem Urheberrechtsgesetz nicht sicher ist, hält es der Entwurf aus den angeführten Erwägungen für notwendig, die Möglichkeit eines solchen zweigleisigen Rechtsschutzes im § 25 von vornherein auszuschließen.

Dieser Ausschluß bezieht sich auf Topographien schlechthin und beschränkt sich nicht auf solche, die dem Halbleiterschutz zugänglich sind. Denn es wäre nicht gerechtfertigt, daß für Topographien, die Eigenart aufweisen, der urheberrechtliche Schutz ausgeschlossen ist, für solche hingegen, denen die Eigenart abgeht, der gegenüber dem Halbleiterschutz weitere urheberrechtliche Schutz in Anspruch genommen werden könnte. In diesen Fällen wird zwar auch der Schutz nach § 2 Z 3 UrhG kaum in Frage kommen; für den Lichtbildschutz jedenfalls ist der Mangel der Eigenart kein Hindernis, da dieser keinerlei eigentümliche Gestaltung verlangt.

Andererseits bezieht sich der Ausschluß des Schutzes nach dem Urheberrechtsgesetz nur auf die geschäftliche Verwertung der Topographie in des Entwurfs. Das heißt, daß der Schutz anderer Verwertungsarten nach dem Urheberrechtsgesetz — gewissermaßen der „klassischen“ Verwertungen — aufrecht bleibt: dies gilt etwa für die Veröffentlichung der Abbildung einer Topographie, die Werkcharakter nach § 2 Z 3 UrhG hat, in einem Handbuch oder für Fotografien der Schicht eines Halbleitererzeugnisses, die zu Demonstrations- oder Dekorationszwecken an die Wand gehängt werden.

Grundlegend anders ist das Verhältnis zwischen Halbleiterschutz und urheberrechtlichem Schutz von Computerprogrammen. Der vorliegende Entwurf schützt, wie in § 1 Abs. 2 ausdrücklich klargestellt wird, **nur** die äußere Form, nicht aber den Inhalt, etwa ein im Halbleitererzeugnis verkörpertes Programm. Der urheberrechtliche Schutz eines Computerprogrammes hingegen bezieht sich nicht auf die äußere Form (in der Topographie), in der das Programm in einem Halbleiter verkörpert wird. Es handelt sich daher nicht um einen zweigleisigen Schutz desselben Schutzgegenstandes, sondern um einen mehrstufigen Schutz, wie er im Urheberrecht gang und gäbe ist. Hiezu soll auf folgendes Beispiel verwiesen werden: wenn ein bildender Künstler ein Gedicht, also ein Werk der Literatur, bei der Schaffung eines Bildes benutzt, indem er dem Text durch die besondere Anordnung der Schriftzeichen und die Art der Farbgebung eine besondere bildliche Gestalt gibt, so bestehen das Urheberrecht am Gedicht als Werk der Literatur und am Bild als Werk der bildenden Künste nebeneinander (vgl. das Bild von Paul Klee „Einst dem Grau der Nacht enttaucht“).

Wer ein urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm in einem Halbleitererzeugnis festlegen will, der benötigt daher nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes die Zustimmung des am Programm Berechtigten. Andererseits berechtigt das Urheberrecht am Programm allein noch nicht zur geschäftlichen Verwertung einer Topographie in der das Programm verkörpert ist, sofern diese Topographie Halbleiterschutz genießt.

#### Zu § 26:

Hier wird für alle Verweisungen des Gesetzes bestimmt, daß sie dynamisch zu verstehen sind.

#### Zu § 27:

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Die Bestimmung einer etwa dreimonatigen Legislavakanz stellt einen Kompromiß zwischen dem Bemühen eines möglichst schnellen Inkrafttretens und dem Erfordernis, organisatorische Maßnahmen zu treffen, dar.

#### Zu § 28:

Dieser enthält die Vollzugsklausel.