



BUNDESMINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN
Referat für den gewerblichen Rechtsschutz
A-1014 WIEN, KOHLMARKT 8-10

1710-GR/92

Wien, am 17.12.1992
Telefon (0222) 534 24-0
Telefax (0222) 534 24-520
Telex 1-36847 OEPA A

DVR: 0078018

S. Labusolo

Gesetzentwurf

ZL	3	1993
Datum	13.1.1993	P3
Verleilt	15. Jan. 1993	JL

Einde d. B-Frist 12.3. P3

An den/die/das

Bundeskanzleramt - Sektion I
Bundeskanzleramt - Sektion II
Bundeskanzleramt - Sektion IV
Bundeskanzleramt - Sektion V
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Gesundheit, Sport- und Konsumentenschutz
Bundesministerium für Inneres
Bundesministerium für Justiz
Bundesministerium für Landesverteidigung
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie
Bundesministerium für Unterricht und Kunst
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
- Sektion V
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
- ÖBB
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
- PTV
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
Sekretariat Bundesministerin Dohnal
Sekretariat Bundesminister Weiss
Sekretariat Staatssekretärin Mag. Ederer
Sekretariat Staatssekretär Dr. Ditz
Sekretariat Staatssekretär Dr. Kostelka
Rechnungshof
Präsidium des Nationalrates

Volksanwaltschaft
Finanzprokuratur
Datenschutzrat (BKA)
Datenschutzkommision (BKA)
Rat für Wissenschaft und Forschung (BMfWUf)
Verbindungsstelle der Bundesländer
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs
Österreichischen Gewerkschaftsbund
Vereinigung österreichischer Industrieller
Obersten Patent- und Markensenat
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag
Österreichische Patentanwaltskammer
Österreichische Notariatskammer
Bundesingenieurkammer
Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österreichs
Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre
Verein für Konsumenteninformation
Handelsverband
Markenartikelverband
Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Ring der Industrie- und Patentingenieure Österreichs
Österreichische Landesgruppe der AIPPI
Österreichische Landesgruppe der Union der europäischen Patentanwälte
Österreichischen Patentinhaber- und Erfinderverband
Universität Linz, rechtswissenschaftliche Fakultät,
4040 Linz/Auhof

Betreff: Gebrauchsmustergesetz und Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz geändert wird;
Begutachtungsverfahren

- 3 -

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat für den gewerblichen Rechtsschutz, beeckt sich, den Entwurf eines Gebrauchsmustergesetzes samt Vorblatt und Erläuterungen sowie den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz geändert wird, samt Vorblatt, Erläuterungen und Gegenüberstellung zur allfälligen Stellungnahme zu übersenden.

Der Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes sieht derzeit keine den §§ 31 und 32 PatG (Befugnis ohne Gewerbeberechtigung nach der GewO das Patent gewerbsmäßig auszuüben), § 36 PatG (Zwangslizenz), § 38 ff PatG (Mißbrauch patentrechtlicher Befugnisse) und § 47 PatG (Rücknahme) entsprechenden Bestimmungen vor. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat für den gewerblichen Rechtsschutz, würde Stellungnahmen der interessierten Kreise zur Frage, ob derartige Regelungen in das Gebrauchsmustergesetz aufgenommen werden sollen, begrüßen.

Sollte bis zum 12. März 1993 eine Stellungnahme nicht eingehen, darf angenommen werden, daß gegen den vorliegenden Entwurf keine Einwände erhoben werden.

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes - Verfassungsdienst vom 10. August 1985, GZ.602.271/1-V/6/85, ergeht außerdem das Ersuchen, 25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln und das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat für den gewerblichen Rechtsschutz, hievon zu verständigen.

7 Beilagen

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Für den Bundesminister:
Dr. O. Rafeiner

E n t w u r f

Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Patentgesetz 1970, BGBl.Nr.259, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr.771/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs.3 lautet:

"(3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung einer Erfindung voraussetzt, die durch ein prioritätsälteres Patent oder ein prioritätsälteres Gebrauchsmuster im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung geschützt ist, so kann der Inhaber des prioritätsälteren Schutzrechtes beantragen, daß auf die angemeldete Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt wird, daß es vom prioritätsälteren, bestimmt zu bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster abhängig ist (Abhängigerklärung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachung über die Erteilung des Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen."

2. § 48 Abs. 1 Z 2 lautet:

"2. die Erfindung Gegenstand eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung ist,"

3. § 50 lautet:

"§ 50. Der Inhaber eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, daß die

-2-

gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung seiner Erfindung voraussetzt. Über einen solchen Antrag hat das Patentamt in dem für den Anfechtungsprozeß vorgesehenen Verfahren zu entscheiden."

4. § 92a wird folgender § 92b samt Überschrift angefügt:
"Umwandlung der Anmeldung

§ 92b. Der Anmelder kann bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs.1) oder des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100 Abs.1) die Umwandlung der Anmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung beantragen. Dieser Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist."

5. § 102 Abs.2 Z 2 lautet:

"2. daß die Erfindung Gegenstand eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung oder einer zur Patenterteilung oder zum Schutz als Gebrauchsmuster führenden prioritätsälteren Anmeldung ist;"

6. § 102 Abs.2 Z 4 lautet:

"4. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht;"

- 3 -

7. § 102 Abs.5 lautet:

"(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs.1) kann auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs.3) vom Inhaber des prioritätsälteren Patentes oder des prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung beantragt werden. Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen über den Einspruch."

8. § 174 wird folgender Abs.3 angefügt:

"(3) § 4 Abs.3, § 48 Abs.1 Z 2, § 50, die Überschrift des § 92b, § 92b, § 102 Abs.2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs.5 treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung des Gebrauchsmuster- gesetzes, BGBl.Nr. , folgenden Monats in Kraft."

V o r b l a t t

Problem: Das geltende Patentgesetz und das gleichzeitig mit diesem Entwurf in Kraft tretende Gebrauchsmustergesetz regeln ineinander übergreifende Rechtsbereiche, sodaß eine Anpassung des Patentgesetzes an das Gebrauchsmustergesetz erforderlich ist.

Problemlösung: Die Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz erfolgt durch Abänderung der bestehenden Regelungen des Patentgesetzes, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, daß bei den Einspruchs- und Nichtigkeitsgründen künftig nicht nur auf prioritätsältere Patente, sondern auch auf prioritätsältere Gebrauchsmuster Bedacht genommen werden muß.

Durch das Einfügen neuer Bestimmungen in das Patentgesetz wird die Möglichkeit geschaffen, Patentanmeldungen in Gebrauchsmusteranmeldungen umzuwandeln.

Alternativen: Keine

EG-Konformität: Bestrebungen der EG zur Vereinheitlichung des Regelungsgegenstandes sind nicht bekannt.

Kosten: Keine

Erläuterungen

I. Allgemeiner Teil

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art.10 Abs.1 Z 8 B-VG.

In Österreich können Erfindungen auf technischem Gebiet derzeit nur patentrechtlich geschützt werden. Durch das Gebrauchsmustergesetz, das gleichzeitig mit der gegenständlichen Novelle in Kraft treten soll, wird nunmehr eine weitere Schutzmöglichkeit für technische Neuentwicklungen geschaffen. Unterschiede zum Patentgesetz bestehen insbesondere in den geringeren Anforderungen an die Erfindungshöhe und in der kürzeren Schutzdauer eines Gebrauchsmusters.

Nach dem Entwurf können nicht nur prioritätsältere Patentanmeldungen und Patente, sondern auch prioritätsältere Gebrauchsmusteranmeldungen und Gebrauchsmuster (sog. "ältere Rechte") als Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden. Weiters sieht der Entwurf die Möglichkeit vor, eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Erfindung nicht die Schutzworaussetzungen des Patentgesetzes, wohl aber jene des Gebrauchsmustergesetzes erfüllt. Die umgewandelte Anmeldung wird in der Folge so behandelt, als wäre sie von vornherein als Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht worden.

Die Möglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umzuwandeln, ist im Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes vorgesehen.

-2-

II. Besonderer Teil

Zu Z 1:

Durch das Gebrauchsmustergesetz wird ein Schutzrechtssystem geschaffen, das dem Patentrecht insofern nahesteht, als es den Schutz von Erfindungen auf technischem Gebiet zum Gegenstand hat und auch an sich patentierbare Erfindungen als Gebrauchsmuster geschützt werden können. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, daß der Schutzbereich eines Patentes deckungsgleich mit jenem eines Gebrauchsmusters und umgekehrt sein kann, sieht diese Bestimmung nunmehr vor, daß eine Abhängigerklärung nicht nur - wie bisher - dann möglich ist, wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung eines prioritätsälteren Patentes voraussetzt, sondern auch dann, wenn eine zur Patentierung angemeldete Erfindung ohne vollständige oder teilweise Benutzung eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters nicht gewerblich verwendet werden kann.

Die bisher im Gesetz enthaltene Formulierung "früheres Patent" hatte die Bedeutung "prioritätsälteres Patent", die Umformulierung in "prioritätsälter" erfolgte daher nur zur Klarstellung.

Zu Z 2:

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, daß zu den "älteren Rechten", die zur Nichtigerklärung eines Patentes führen können, nicht nur prioritätsältere Patente, sondern auch prioritätsältere Gebrauchsmuster zählen.

Die sonst vorgenommene Umformulierung der bisherigen Fassung dieser Bestimmung dient der Klarstellung.

Zu Z 3:

In Übereinstimmung mit der nunmehrigen Regelung des § 4 Abs.3 kann nicht nur ein prioritätsälteres Patent sondern auch ein prioritätsälteres Gebrauchsmuster die Abhängigkeit eines bereits erteilten Patentes bedingen. Über das Vorliegen dieser Voraussetzung wird auf Antrag des Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhabers in einem vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Verfahren entschieden.

Zu Z 4:

Diese neu eingeführte Bestimmung sieht für den Anmelder die Möglichkeit vor, während des Anmeldeverfahrens eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln. Dies wird insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn der Anmelder dem ersten Vorbescheid entnimmt, daß seine Erfindung nicht die nach dem Patentgesetz erforderliche Erfindungshöhe aufweist. Von einer Umwandlungsmöglichkeit wird der Anmelder auch dann Gebrauch machen, wenn die Erfindung nicht patentierbar ist, weil sie der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht wurde, die Zugänglichmachung aber innerhalb der Neuheitsschonfrist des § 3 Abs.3 Z 1 des Gebrauchsmustergesetzes erfolgt ist, sodaß die Erlangung eines Gebrauchsmusters möglich wäre.

Die Umwandlung kann wie die freiwillige Teilung (§ 92a) nur bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses bzw. bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses beantragt werden, da eine Umwandlung zu einem späteren Zeitpunkt zu verfahrenstechnischen Schwierigkeiten führen würde. Nach der Umwandlung wird die Anmeldung als Gebrauchsmusteranmeldung weiterbehandelt und das diesbezügliche Gesetzmäßigkeitsprüfungsverfahren eingeleitet.

- 4 -

Zu Z 5:

Dieser Einspruchsgrund berücksichtigt als "ältere Rechte" nunmehr auch prioritätsältere Gebrauchsmuster oder zur Veröffentlichung und Registrierung führende prioritätsältere Gebrauchsmusteranmeldungen. Im übrigen wird klargestellt, daß unter den "älteren Rechten" jeweils "prioritätsältere" Patente oder Gebrauchsmuster bzw. Anmeldungen zu verstehen sind.

Die bisher enthaltene Formulierung "ganz oder teilweise" ist in sofern entbehrlich, als bereits aufgrund des § 108 klargestellt ist, daß die Anmeldung teilweise zurückgewiesen wird, sofern der Einspruchsgrund nur teilweise vorliegt.

Zu Z 6:

Diese Bestimmung, die den Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung regelt, wurde zu Zwecken der Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz umformuliert.

Anstelle einer detaillierten Sonderregelung wird nunmehr festgelegt, daß für die Prüfung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, der Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung heranzuziehen ist. Durch diese Neuformulierung werden sowohl die bisher unter § 102 Abs.2 Z 4 lit.a und b geregelten Fälle der unzulässigen Erweiterung erfaßt, als auch jene, die sich daraus ergeben, daß nach dem Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes Gebrauchsmusteranmeldungen in Patentanmeldungen umgewandelt werden können.

Zu Z 7:

Gemäß dieser Regelung kann innerhalb der Einspruchsfrist nunmehr auch die Abhängigerklärung eines Patentes (§ 4 Abs.3) von einem prioritätsälteren Gebrauchsmuster geltend gemacht werden.

-5-

Zu Z 8:

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten, das gleichzeitig mit jenem des Gebrauchsmustergesetzes erfolgen soll.

G e g e n ü b e r s t e l l u n g**Geltender Text**

§ 4.(3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung einer bereits patentierten Erfindung voraussetzt, so ist das angemeldete Patent auf Antrag des Inhabers des früher erteilten Patentes (§ 102 Abs.5) mit dem Beisatz zu erteilen, daß es vom früher erteilten, bestimmt zu bezeichnenden Patent abhängig ist (Abhängigerklärung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachung über die Erteilung des Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen.

Entwurf

§ 4.(3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung einer Erfindung voraussetzt, die durch ein prioritätsälteres Patent oder ein prioritätsälteres Gebrauchsmuster im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung geschützt ist, so kann der Inhaber des prioritätsälteren Schutzrechtes beantragen, daß auf die angemeldete Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt wird, daß es vom prioritätsälteren, bestimmt zu bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster abhängig ist (Abhängigerklärung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachung über die Erteilung des Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen.

-2-

§ 48.(1) Das Patent wird nichtig erklärt, wenn
2. die Erfindung Gegenstand des Patentes eines früheren Anmelders ist,

§ 48.(1) Das Patent wird nichtig erklärt, wenn
2. die Erfindung Gegenstand eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung ist,

§ 50. Der Inhaber eines Patentes kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, daß die gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung seiner Erfindung voraussetzt. Über einen solchen Antrag hat das Patentamt in dem für den Anfechtungsprozeß vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.

§ 50. Der Inhaber eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, daß die gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung seiner Erfindung voraussetzt. Über einen solchen Antrag hat das Patentamt in dem für den Anfechtungsprozeß vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.

- 3 -

Umwandlung der Anmeldung

§ 92b. Der Anmelder
kann bis zur Fassung des
Bekanntmachungsbeschlusses
(§ 101 Abs.1) oder des
Zurückweisungsbeschlusses
(§ 100 Abs.1) die Umwand-
lung der Anmeldung in eine
Gebrauchsmusteranmeldung
im Sinne des Gebrauchs-
mustergesetzes, BGBL.
Nr. / , in der
jeweils geltenden Fassung
beantragen. Dieser Ge-
brauchsmusteranmeldung
kommt als Anmeldetag der
Tag zu, an dem die Patent-
anmeldung beim Patentamt
eingereicht worden ist.

§ 102.(2) Der Einspruch
ist

2. daß die Erfindung ganz
oder teilweise bereits
Gegenstand eines Patentes
oder einer in Verhandlung
befindlichen und zur
Patenterteilung führenden
früheren Anmeldung ist;

§ 102.(2) Der Einspruch
ist

2. daß die Erfindung
Gegenstand eines
prioritätsälteren
Patentes oder eines
prioritätsälteren
Gebrauchsmusters im
Sinne des Gebrauchs-
mustergesetzes,
BGBL.Nr. / ,
in der jeweils gel-

-4-

tenden Fassung oder einer zur Patenterteilung oder zum Schutz als Gebrauchsmuster führenden prioritätsälteren Anmeldung ist;

§ 102.(2) Der Einspruch ist schriftlich

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 § 92a oder einer Anmeldung gemäß § 106 über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;

§ 102.(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs.1) kann auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs.3) vom Inhaber des früher erteilten Patentes beantragt werden. Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen über den Einspruch.

§ 102.(2) Der Einspruch ist schriftlich

4. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht;

§ 102.(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs.1) kann auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs.3) vom Inhaber des prioritätsälteren Patentes oder des prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne.

-5-

des Gebrauchsmusterge-
setzes, BGBl.Nr. / ,
in der jeweils geltenden
Fassung beantragt werden.
Hinsichtlich dieses An-
trages gelten die Be-
stimmungen über den Ein-
spruch.

§ 174. (3) § 4 Abs.3,
§ 48 Abs.1 Z 2, § 50,
die Überschrift des § 92b,
§ 92b, § 102 Abs.2 Z 2 und
4 sowie § 102 Abs.5 treten
mit Beginn des vierten auf
die Kundmachung des Ge-
brauchsmustergesetzes,
BGBl.Nr. ,
folgenden Monats in Kraft.