



18/SN-288/ME

# ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG

An das  
Bundesministerium für  
Wirtschaftliche Angelegenheiten  
Referat für gewerblichen Rechtsschutz

Kohlmarkt 8-10  
1014 Wien



Z1. 22/93

*H. Labradar*

Betrifft: Entwurf eines Gebrauchsmustergesetz sowie eines Gesetzes,  
mit dem das Patentgesetz geändert wird; GZ1710 - GR/92

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag erstattet zu den im Betreff genannten Gesetzesentwürfen, zu denen eine positive Stellungnahme der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer eingelangt ist, nachstehende

## Stellungnahme:

Vorausgeschickt sei, daß mit dem vorliegenden Entwurf eines Gebrauchsmustergesetzes nach Ansicht des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages eine sicherlich sinnvolle und in der Praxis durchaus bedeutsame Ergänzung zum bestehenden Patentrecht geschaffen wird. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe werden daher zusammenfassend positiv von Seiten des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages beurteilt.

Das sogenannte "Patent des kleinen Mannes" wie es in vielen Rechtsordnungen - etwa in der Bundesrepublik Deutschland - seit langem besteht, soll die Möglichkeit schaffen, daß Erfindungen in möglichst einfacher, aber dennoch ausreichend Rechtssicherheit bietender Weise geschützt werden können.

Der besondere Vorteil eines solchen Schutzrechtes liegt sohin in der raschen Eintragung, welche durch die im Unterschied zum Patentgesetz fehlende einer Eintragung vorangehende Überprüfung auf Neuheit, gewerbliche Anwendbarkeit und erfinderischen Schritt ermöglicht wird. Der Nachteil liegt in der Unsicherheit über die Rechtsbeständigkeit des eingetragenen Gebrauchsmusters, wobei eine Interessenabwägung wohl zum Ergebnis eines Überwiegens der Vorteile im Zusammenhalt mit der Erwartung verantwortlichen privatautonomes Handelns des jeweiligen Anmelders (unterstützt durch das Risiko der Nichtigklärung) kommt.

Gegenüber dem Patent bietet das Gebrauchsmuster lediglich eine verhältnismäßig kurze Laufzeit und damit Schutzdauer von 10 Jahren sowie aufgrund der im Anmeldeverfahren eingeschränkten Überprüfbarkeit das bereits erwähnte Minus an Rechtssicherheit.

Im übrigen wurde nicht verabsäumt, in diesen Gesetzesentwurf durchaus zeitgemäße Bestimmungen, die auch dem technischen Fortschritt Rechnung tragen, aufzunehmen, was etwa durch die Möglichkeit dokumentiert wird, daß auch für die Programmlogik, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt, Gebrauchsmusterschutz gemäß § 1 Abs. 2 des Entwurfes gewährt werden kann. In diesem Zusammenhang sollte auf die Novellierung des Urheberrechts durch die Novelle 1993 (BGBl. Nr. 93/1993) hingewiesen werden, die nunmehr in den §§ 40 a - 40 c Computerprogramme als Werke im Sinne des UrhG definiert. Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag beurteilt die Einräumung zusätzlicher Schutzmöglichkeiten jedoch durchaus positiv.

Insgesamt gesehen erscheint das Vorhaben dahingehend, durch Schaffung eines Gebrauchsmustergesetzes einen Innovationsanreiz für österreichische Unternehmen zur Schaffung technischer Neuheiten zu bieten, insbesondere aber Erfindungen, die kurzlebige Wirtschaftsgüter betreffen, sowie solche technische Neuentwicklungen, die zwar Erfindungsqualität aufweisen, jedoch in geringerem Ausmaß als dies für eine Patentierung erforderlich wäre, mit dem hier vorliegenden Entwurf als durchaus gelungen.

Die Änderungen des Patentgesetzes, wie sie der vorliegende Entwurf vorsieht, bilden jeweils eine aufgrund der Regelungen des Gebrauchsmustergesetzes erforderliche Anpassung.

### **1. Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmustergesetz - GMG)**

Zwangsläufig ist aufgrund der thematischen Verwandtschaft bzw. des Umstandes, daß die betroffenen Rechtsbereiche teilweise ineinander übergreifen, eine weitgehende Anlehnung an die

Regelungen des Patentgesetzes erfolgt.

a) Eine Erfindung nach dem Gebrauchsmustergesetz muß - wie auch nach dem Patentgesetz - neu und gewerblich anwendbar sein, jedoch weniger "Erfindungsqualität" aufweisen.

Dessen ungeachtet steht Gebrauchsmusterschutz auch patentierbaren Erfindungen jedenfalls offen, sofern sich der Berechtigte mit einer geringeren Schutzdauer zufrieden gibt, was im Hinblick auf die Verflechtung der Materien zu begrüßen ist und eine flexible Handhabung zuläßt.

Im Unterschied zum Patentgesetz kann Gebrauchsmusterschutz auch für Programmlogik, die Programm und Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt, erworben werden, was aufgrund der technischen Entwicklungen im Computerbereich eine begrüßenswerte Schutzmöglichkeit bietet.

Solche Gegenstände, die nach dem Patentgesetz nicht als Erfindungen angesehen werden bzw. nicht geschützt werden, sind auch vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen. Darüberhinaus geht der Gesetzesentwurf zweckmäßigerweise von eben demselben Neuheitsbegriff aus, wie das Patentgesetz und wurde auch die Neuheitsschonfrist von 6 Monaten abgestimmt.

Was den Umfang der Neuheitsschonfrist gemäß vorliegendem Entwurf betrifft, so ist dieser weiter gefaßt als durch das PatG. So gilt gemäß § 3 Z 1 des Gesetzesentwurfes auch für sämtliche - grundsätzlich - neuheitsschädlichen Vorgänge, die auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger zurückgehen, die 6-monatige Schonfrist vor dem Prioritätstag.

Sinnvollerweise wird hiermit dem Umstand Rechnung getragen, daß über die Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes nicht hinreichend informierte Anmelder bisweilen ihrerseits vor Einreichung der Schutzrechtsanmeldung mit der Erfindung an die Öffentlichkeit treten und ohne entsprechende Regelung sich selbst um die "Neuheit" ihrer Erfindung bringen würden.

b) Etwaige Unklarheiten könnten insoferne auftreten, als im Anmeldeverfahren dem Anmeldenden eine Mängelbehebung binnen 2 Monaten aufgetragen werden kann, dieser in der Folge eine neue Fassung sämtlicher Ansprüche vorzulegen hat, jedoch eine Anpassung der Beschreibung und der Zeichnungen an die neuen Ansprüche nicht vornehmen kann. In den Schutzbereich sollen diesfalls lediglich solche Merkmale fallen, die in den (neuen) Ansprüchen enthalten sind.

Zumal der "Schutzbereich" einen der zentralen Regelungsinhalte des künftigen Gebrauchsmustergesetzes darstellt, sollte eine Unsicherheit in der Determinierung der Ansprüche vermieden werden, was bei fehlender Beschreibung und Zeichnung zur Festlegung der Ansprüche im Rahmen

eines Verbesserungsverfahrens nicht ausgeschlossen werden kann.

c) Das Prioritätsrecht wird sinnvollerweise ebenfalls in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Bestimmungen des Patentgesetzes geregelt, wobei an dieser Stelle insbesondere die Möglichkeit begrüßt wird, daß die Gebrauchsmusteranmeldung während des Anmeldeverfahrens in eine Patentanmeldung umgewandelt werden kann und dementsprechend auch eine korrespondierende Bestimmung mit umgekehrten Vorzeichen in das Patentgesetz eingefügt wird.

Es besteht sohin wechselseitig die Möglichkeit, die ursprünglichen Anmeldungen formlos umzuwandeln, wobei jedoch insofern als nachteilig angesehen wird, daß, wird eine Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung abgeändert, die Neuheitsschonfrist gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 des Entwurfes für den Anmelder gegebenenfalls wegfallen kann.

d) Positiv wird weiters bemerkt, daß der Gesetzesentwurf in besonders dringlichen Fällen auch eine Möglichkeit vorsieht, wonach auf Antrag eine beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung bei Bezahlung einer Zuschlagsgebühr erfolgen kann.

Der Recherchenbericht soll dem Anmelder zunächst Auskunft über die Schutzmöglichkeiten bzw. den Schutzbereich geben sowie insbesondere auch Grundlage für eine Beurteilung dahingehend bieten können, ob gegebenenfalls auch die Erteilung eines Patentbeschlusses aussichtsreich wäre und sohin eine entsprechende Umstellung in eine Patentanmeldung erfolgen sollte.

Zumal der Recherchenbericht auch Schlüsse auf die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters zuläßt, erscheint es jedoch unbefriedigend, daß infolge einer fristgerechten Abänderung der Anträge nach Behebung von Mängeln, eine Anpassung des Recherchenberichtes an die neu vorgelegten Ansprüche nicht erfolgt. Dies umso mehr, als in dringenden Fällen ohnedies die Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens, in dem die Fertigstellung des Recherchenberichtes nicht abgewartet wird, möglich ist.

Bei beschleunigter Anmeldung kann der Anmeldende im Hinblick auf die Ergebnisse des nachfolgenden Recherchenberichtes lediglich auf Teile seiner ursprünglichen Ansprüche verzichten, eine sonstige Abänderung ist - mangels offener Verbesserungsfrist - nicht mehr möglich.

In Anbetracht dieser Konsequenz erscheint es jedoch fraglich, inwieweit Anmeldende überhaupt dieses erhöhte Risiko gegebenenfalls einen verfehlten Antrag einzubringen und ohne Möglichkeit der Sanierung praktisch im Nachhinein zu erfahren "wie man es hätte besser machen können" einzugehen bereit sind. Gegebenenfalls sollte eine Variationsmöglichkeit insofern bestehen, als

eine etwa - mißglückte - Anmeldung, unter Wahrung der Fristen, in ein "normales" Anmeldeverfahren übergeleitet werden kann. Es müßte jedoch diesfalls das bereits abgeschlossene Anmeldeverfahren wieder aufgerollt werden, was zugebenermaßen ebenfalls gewisse Nachteile birgt.

e) Zumal eine materielle Prüfung des angemeldeten und letztendlich registrierten Gebrauchsmusters im Anmeldeverfahren nicht stattgefunden hat, was dessen Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit betrifft, wurde die Möglichkeit vorgesehen, in einem Nichtigkeitsverfahren, das im übrigen jenem des Patentgesetzes entspricht, nicht rechtsbeständige Gebrauchsmuster zu beseitigen.

Es ist sohin eine Nichtigkeitsklärung unter anderem dann vorgesehen, wenn eine der drei materiellen - nunmehr im Nachhinein - zu überprüfenden Voraussetzungen nicht gegeben ist.

Zu begrüßen ist ausdrücklich, daß im Zusammenhang mit dem Nichtigkeitsgrund des Bestehens "älterer Rechte" nicht nur prioritätsältere Gebrauchsmuster sondern auch prioritätsältere Patente zur Nichtigkeitsklärung eines Gebrauchsmusters führen können, wobei eine gegengleiche Regelung in das Patentgesetz aufgenommen werden soll. Es wird damit eine größtmögliche Absicherung von älteren Gebrauchsmustern - auch gegenüber nachfolgenden Patentrechten - und umgekehrt - gewährt.

Zumal eine gesonderte Definition der Gebrauchsmusterverletzung im Gesetzesentwurf nicht vorgesehen ist und diesbezüglich wiederum auf den normierten "Schutzbereich" (§ 4 des Entwurfes) von Gebrauchsmustern verwiesen wird, sei an dieser Stelle auf das Erfordernis einer möglichst genauen Umschreibung desselben hingewiesen.

f) Den entsprechenden Gesetzesentwicklungen, was das Vertretungsrecht durch Rechtsanwälte betrifft, Rechnung tragend, normiert § 39 des Gesetzesentwurfes, daß Berufung auf die erteilte Vollmacht sowohl für Patent als auch für Rechtsanwälte ausreichend ist.

Obwohl von einem - gegenüber dem Patentgesetz - kostengünstigen Verfahren gesprochen wird, entsprechen Anmeldegebühr gleichwie Verfahrensgebühren jenen für Patentanmeldungen; lediglich die Jahresgebühr ist niedriger als nach dem Patentgesetz.

## 2. Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz geändert wird:

Durch den gleichzeitig vorgelegten Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes erfolgt die Regelung von teilweise ineinander übergreifenden Rechtsbereichen und ergibt sich dadurch die Notwendigkeit einer Anpassung des Patentgesetzes an das Gebrauchsmustergesetz.

Bereits erwähnt und begrüßt wurde die Möglichkeit, daß eine erfolgte Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung im Zuge des Anmeldeverfahrens umgewandelt werden kann.

## 3. Zur Fragestellung dahingehend, ob den §§ 31, 32, 36, 38 ff. und 47 Patentgesetz entsprechende Bestimmungen, die im derzeitigen Entwurf eines Gebrauchsmustergesetzes fehlen, in das Gebrauchsmustergesetz aufzunehmen sind.

Diesbezüglich sei ausgeführt:

Gerade die Befugnis, ohne Erfordernis einer Gewerbeberechtigung nach der Gewerbeordnung das Patent gewerbsmäßig auszuüben, wie sie die §§ 31 und 32 Patentgesetz regeln, erschiene im Hinblick auf den beabsichtigten Anwendungsbereich des Gebrauchsmustergesetzes unter dem Stichwort "Patent des kleinen Mannes" durchaus sinnvoll.

Die Aufnahme einer entsprechenden Regelung in ein zukünftiges Gebrauchsmustergesetz wird sohin befürwortet.

Gleiches gilt nach Ansicht des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages für die Bestimmung des § 36 PatG, da der dieser Bestimmung zugrundeliegende Zweck wohl auch für ein Gebrauchsmuster Geltung hat, zumal eine patentfähige Erfindung aus verschiedenen Überlegungen des Anmelders ja nicht nur als Patent sondern auch als Gebrauchsmuster zur Anmeldung gebracht werden kann.

Anders verhält es sich mit dem Regelungsinhalt der §§ 38 ff. und 47 Patentgesetz. Die genannten Bestimmungen scheinen auf Patentrechte mit bestimmter "Erfindungshöhe" zugeschnitten und sohin für einfachere Innovationen, wie sie das Gebrauchsmustergesetz künftighin schützen soll, entbehrlich.

Wien, am 08. März 1993  
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG



Dr. Schuppich  
Für die Richtigkeit der Ausfertigung  
der Generalsekretär