

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

1070 Wien VII, Museumstraße 3

Wien, den 1. Juli 1993

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten
Referat für den gewerblichen Rechtsschutz

Kohlmarkt 8-10
1014 Wien

Zl. 666-GR/93

Betrifft	GESETZENTWURF
Zl.	42 -GE/19 P3
Datum:	2. JULI 1993
Verteilt	05. Juli 1993

J. Labudov

Betrifft: Bundesgesetz betreffend ergänzende Schutzzertifikate
(Schutzzertifikatsgesetz - SchZG) und Bundesgesetz,
mit dem das Patentgesetz 1970 geändert wird;
Begutachtungsverfahren

Die Patentanwaltskammer dankt für die Übersendung des Entwurfes zur Schutzzertifikatsgesetz- und Patentgesetznovelle und nimmt wie folgt Stellung.

I. Schutzzertifikatsgesetz

Die Einführung einer speziellen Verlängerung des Patentschutzes für Produkte, zu deren Vermarktung eine staatliche Zulassung erforderlich ist, wird ebenso wie die knappe Fassung des Gesetzestextes begrüßt.

Die Österreichische Patentanwaltskammer stimmt auch den vorgeschlagenen Regelungen zu, ist jedoch der Ansicht, daß noch einige Ergänzungen erforderlich sind:

Übergangsbestimmung:

1. Alle Länder haben bisher für frühere Zulassungen eine Antragstellung binnen sechs Monaten ab Inkrafttreten vorgesehen. Dies ergibt sich aus Art. 19 (2) der EG-VO Nr. 1768/92. Diese spezielle Übergangsvorschrift ist wegen Art. 23 dieser EG-VO aber bereits am 2. Jänner 1993 abgelaufen. Österreich muß daher, um gleichzuziehen und für Altbestände ein Schutzzertifikat zu ermöglichen, eine

eigene sechsmonatige Antragsfrist für diese Fälle ab dem Inkrafttreten des SchZG vorsehen.

2. Entsprechend dem Art. 19 (1) der EG-VO Nr. 1768/92 ist auch für Österreich ein Zeitpunkt festzusetzen, ab welchem die Erteilung einer Genehmigung für ein Schutzzertifikat ausgenutzt werden kann. Nach Ansicht der Patentanwaltskammer sollte dies gleich wie in Belgien und Italien der 1. Jänner 1982 sein, weil auch in Österreich der Stoffschutz erst verspätet eingeführt worden ist.

Prüfung:

Nach Art. 10 (5) der EG-VO Nr. 1768/92 braucht die Prüfung durch das Österreichische Patentamt nicht alle Punkte umfassen. Da zumindest die Prüfung der Voraussetzung nach Art. 3 (d) schwierig vorzunehmen ist, sollte diese ausgenommen werden.

Laufzeit:

Die Laufzeit ist auf die erste Genehmigung in der Gemeinschaft abgestellt. Hier handelt es sich aber um eine EWR-Regelung, in die die EFTA-Staaten einbezogen sind. Damit muß zumindest auch eine frühere Zulassung in Österreich als bestimmender Zeitpunkt einbezogen werden. Für Zulassungen nach Inkrafttreten des SchZG müßte Art. 13 auf die Erstzulassung in einem EWR-Staat abgestellt werden. Für Altfälle, in denen die Genehmigung vor Inkrafttreten des SchZG erteilt wurde, sollte als Übergangsregelung für die Laufzeit jedoch die Erstzulassung in Österreich oder einem EG-Staat, und zwar die jeweils frühere, entscheidend sein.

Anwendungsbereich:

1. Art. 2 ebenso wie Art. 3 b) stellt auf eine Genehmigung gemäß zweier EG-Richtlinien ab, die in Österreich bisher noch nicht de iure umgesetzt sind. Nachdem der Gesetzesentwurf zu einem SchZG hiezu schweigt, könnten überhaupt keine Altzulassungen in Österreich zu einer Zertifikatserteilung führen, was sicherlich nicht im Sinne einer Harmonisierung wirkt. Für diese Altfälle wären daher die österreichischen Zulassungsbestimmungen anstelle jener nach den EG-Richtlinien heranzuziehen. Dies ist insbe-

- 3 -

sondere erforderlich, um zu verhindern, daß die österreichische pharmazeutische Industrie schlechter gestellt wird, wenn sie nur in Österreich eine Zulassung erworben hat.

2. Diese Forderung wäre allgemein auch durch Erweiterung des § 1 SchZG zu erreichen:

"Schutzsertifikate werden unter den gleichen Bedingungen auch für andere Produkte erteilt, deren Inverkehrbringen von einem nationalen Genehmigungsverfahren in Österreich abhängt."

Diese Bestimmung erfaßt nicht nur Arzneimittel, die in Österreich nicht nach den EG-Richtlinien zugelassen wurden, sondern dehnt die Verlängerungsmöglichkeit auch auf andere Produktkategorien aus, wie dies etwa in Großbritannien der Fall ist. Die Österreichische Patentanwaltskammer hält dies für überaus wünschenswert, wobei auf agrochemische Produkte, von der Post zu genehmigende Geräte u.v.a. mehr verwiesen wird. Es ist der Patentanwaltskammer schlichtweg unverständlich, warum von all den gleichgelagerten Fällen nur eine Produktgruppe bevorzugt behandelt werden soll, während das Patentgesetz für alle gilt.

II. Patentgesetznovelle

Die Patentanwaltskammer hält diese Novelle derzeit für nicht erforderlich, weil einige Teile des Entwurfes ohne Nachteil in der noch ausstehenden großen Patentgesetznovelle (mit Einführung der Offenlegung und dem Einspruchsverfahren nach der Erteilung) vorgenommen werden können.

Die Erweiterung des § 2 auf Tiere ist kaum von praktischer Bedeutung. Ein allfälliges späteres Nachziehen in dieser Hinsicht bringt daher keine Nachteile.

Die Patentanwaltskammer lehnt vor allem die Umstellung vom "prior claim approach" zum "whole content approach" ab. Das EPÜ erlaubt seinen Mitgliedsstaaten ausdrücklich die Beibehaltung des bloßen Ausschlusses der Doppelpatentierung, auch wenn für das Verfahren vor dem europäischen Amt der gesamte Inhalt einer älteren Anmeldung als neuheitsschädlich gilt.

- 4 -

Österreich hat bisher für den "prior claim approach" optiert. Es sind keine wie immer gearteten Gründe hervorgekommen, warum Österreich diese Möglichkeit des EPÜ nicht weiterhin ausnützen sollte, zumal der "whole content approach" mit einer Reihe von praktischen Nachteilen verbunden ist. Auch Art. 3 (4) des Protokolls 28 EWR-Vertrag fordert dies nicht, weil er sich auf das ganze EPÜ einschließlich dieser nationalen Wahlmöglichkeit bezieht. Die vorgeschlagene Änderung ist daher weder notwendig noch angezeigt.

Der dritte Punkt des Novellenentwurfes betrifft EUGH-Entscheidungen zur Zwangslizenz. Auch hierfür ist eine Übernahme in den Gesetzeswortlaut nicht unbedingt erforderlich, weil diese Entscheidungen von der Rechtssprechung ohnehin anerkannt werden müssen. Zur Einhaltung dessen ist sogar im EWR-Vertrag ein weiterer Rechtszug vorgesehen. Die Österreichische Patentanwaltskammer hält daher auch eine Änderung der Zwangslizenzbestimmungen zum vorliegenden Zeitpunkt für überflüssig. Sie hält eine Änderung auch für verfrüht, weil über Zwangslizenzen im EWR im Rahmen der Patentdiskussion, auch wenn das Gemeinschaftspatent nicht in Kraft tritt, mit Sicherheit noch gesprochen wird und wahrscheinlich auch geeignete Regeln aufgestellt werden.

Es wird daher gebeten, von einer Patentgesetznovelle im derzeitigen Zeitpunkt zur Gänze abzusehen.

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Der Präsident:



Holzer

25 Ausfertigungen ds. an das
Präsidium des Nationalrates