

## Vorblatt

### Probleme:

Derzeit werden in Österreich Patentanmeldungen erst bei Erteilungsreife veröffentlicht, während in sehr vielen anderen Staaten und insbesondere auch bei am Patentsektor regional und international tätigen Organisationen die Anmeldungen 18 Monate nach dem Prioritätstag veröffentlicht werden. Eine Harmonisierung mit den internationalen Standards wird von den beteiligten Wirtschaftskreisen gewünscht und erscheint auch zur Anpassung an internationale Vereinbarungen erforderlich.

Aus Art. 62 Abs. 5 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS - Abkommen) ergibt sich, dass Endentscheidungen von Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet des Patentwesens durch eine Justiz- oder eine justizähnliche Behörde nachgeprüft werden müssen. Gemäß Art. 133 Z 3 B-VG sind von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes Angelegenheiten des Patentwesens ausgeschlossen.

Die Änderung des Patentanmeldeverfahrens erfordert eine Neugestaltung des Gebührensystems. Die an das Patentamt zu zahlenden Gebühren sind in mehreren Gesetzen geregelt, wodurch ihre Auffindbarkeit für die Rechtsuchenden erschwert wird.

Infolge der im Patentgesetz vorzunehmenden Änderungen sind zahlreiche Bezugnahmen in anderen den gewerblichen Rechtsschutz betreffenden Gesetzen nicht mehr aktuell.

### Inhalt und Ziele:

Änderung des Patentgesetzes dahingehend, dass die Veröffentlichung der Patentanmeldung 18 Monate nach ihrem Prioritätstag vorgesehen wird und die übrigen Bestimmungen des Patentgesetzes entsprechend angepasst werden.

Einführung der Möglichkeit der Beschwerde gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung des Patentamtes in Angelegenheiten des Patentwesens an den Obersten Patent- und Markensenat zur Sicherstellung der TRIPS-Konformität.

Erlassung eines eigenen Gebührengesetzes für die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren (ausgenommen Schriftengebühren).

Anpassung des Patentverträge-Einführungsgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Schutzzertifikatsgesetzes 1996, des Halbleiterschutzgesetzes, des Musterschutzgesetzes 1990 und des Markenschutzgesetzes 1970.

### Alternativen:

Keine

### Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Mit dem Entwurf werden rechtliche Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten, die sich bisher als Investitionshindernis ausgewirkt haben, beseitigt. Das Vorhaben verspricht daher positive Auswirkungen sowohl auf die Beschäftigung als auch auf den Wirtschaftsstandort.

### Finanzielle Auswirkungen:

Der durch die Vollziehung des Gesetzes entstehende personelle Mehraufwand kann durch Rationalisierungsmaßnahmen kompensiert werden. Dem entstehenden Personal- und Sachaufwand stehen im Hinblick auf die Anpassung der Gebühren sowie die laufend ansteigende Zahl von Schutzrechten steigende Mehreinnahmen gegenüber. Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht belastet.

### Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:

Der Entwurf selbst steht im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht. Die Anpassung an die Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG, deren Umsetzungsfrist am 30.7.2000 abgelaufen ist, bildet den Gegenstand einer gesonderten Regierungsvorlage.

## **Erläuterungen**

### **Allgemeiner Teil**

#### **Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:**

Die Regierungsvorlage betreffend die Patentrechts- und Gebührennovelle 2000 (106 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrats), die die Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Celex Nr. 398 L 0044) enthielt, wurde mit Beschluss der Bundesregierung vom 16.5.2000 dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung zugeleitet. Diese Regierungsvorlage wurde jedoch in der XXI. GP nicht behandelt.

Im Regierungsprogramm wurden die Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie sowie die Durchführung einer parlamentarischen Enquete festgelegt. Um das Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen der seinerzeitigen Regierungsvorlage nicht weiter zu verzögern, wurde der vorliegende Entwurf erstellt, der keine Bestimmungen enthält, die sich aus der Umsetzungsverpflichtung der Biotechnologie-Richtlinie ergeben. Die Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie ist Gegenstand eines gesonderten Entwurfs.

In vielen europäischen Staaten werden Patentanmeldungen nach dem Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätstag veröffentlicht, um die Öffentlichkeit möglichst rasch über die neuesten technischen Entwicklungen und dabei möglicherweise entstehende Schutzrechte zu unterrichten. Dieses System der Veröffentlichung nach dem Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätstag findet sich auch in wichtigen internationalen Verträgen auf dem Gebiet des Patentrechts, wie dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), BGBl. Nr. 350/1979, und dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), BGBl. Nr. 348/1979. Dem Wunsch der österreichischen Wirtschaft entsprechend, soll mit der Novelle des Patentgesetzes auch in Österreich die Veröffentlichung der Anmeldung nach dem Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätstag vorgesehen werden, wobei der Anmelder dafür ab diesem Zeitpunkt mit bestimmten vermögensrechtlichen Ansprüchen ausgestattet wird.

Um Verzögerungen des Patenterteilungsverfahrens zu vermeiden soll künftig das Einspruchsverfahren nicht mehr in das Anmeldeverfahren integriert sein, sondern erst nach der Erteilung des Patentbeschlusses eingeleitet werden können.

Im Zuge der erforderlichen Umgestaltung der Verfahrensvorschriften soll auch das Rechtsinstitut der Beschwerdeentscheidung, das sich bereits im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 bewährt hat, in das Patentgesetz aufgenommen werden.

Gemäß Art. 133 Z 3 B-VG sind von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes Angelegenheiten des Patentwesens ausgeschlossen. In diesen Angelegenheiten findet gegen Beschlüsse der Beschwerdeabteilung des Patentamtes nach den derzeit geltenden Bestimmungen ein weiterer Rechtszug sowie eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht statt. Mit der Novelle soll in Angelegenheiten des Patentwesens, zu dem auch die Bereiche des Gebrauchsmuster-, Schutzzertifikats- und Halbleiterschutzrechts zählen, ein Rechtszug von der Beschwerdeabteilung des Patentamtes an den Obersten Patent- und Markensenat vorgesehen werden. Diese Maßnahme dient auch der Sicherstellung der Konformität des österreichischen Patentwesens mit Art. 62 Abs. 5 des TRIPS-Abkommens, der vorsieht, dass die Verfahrensparteien Gelegenheit zur Nachprüfung von Endentscheidungen der Verwaltungsbehörden durch eine Justiz- oder eine justizähnliche Behörde haben müssen.

Zur Verbesserung des Rechtsschutzes des Patentinhabers sollen mit dem Entwurf auch die Rechtsinstitute der mittelbaren Patentverletzung und der Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg eingeführt werden.

Zahlreiche Bestimmungen, die im Patentgesetz geändert oder neu aufgenommen werden sollen, erfordern auch eine Anpassung der Bestimmungen des Patentverträge-Einführungsgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Schutzzertifikatsgesetzes 1996, des Halbleiterschutzgesetzes, des Musterschutzgesetzes 1990 und des Markenschutzgesetzes 1970. Durch den Entwurf sollen daher diese Materien des gewerblichen Rechtsschutzes entsprechend aufeinander abgestimmt werden.

Die Änderung des Patentanmeldeverfahrens erfordert eine Neustrukturierung der im Anmeldeverfahren zu zahlenden Gebühren und der Jahresgebühren. Das Erfordernis der Neukonzeption des Gebührensystems im Patentrecht und die erwähnte Notwendigkeit, die oben angeführten Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes anzugleichen, sollen zum Anlass genommen werden, ein neues Gesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte zu erlassen. Die an dieses Amt zu zahlenden Gebühren und Entgelte sind derzeit in den einzelnen Materiengesetzen sehr versteckt geregelt. Ziel des Patentamtsgebührengesetzes ist es, im Interesse der Öffentlichkeit für größtmögliche Transpa-

renz in diesem Bereich zu sorgen. Die aufgrund des Gebührengesetzes 1957 zu zahlenden Schriftgebühren bleiben davon jedoch unberührt.

Die Einführung des Systems der Veröffentlichung der Patentanmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag dient vor allem der Information der Öffentlichkeit. Von der österreichischen Wirtschaft wurde das bisherige System der Bekanntmachung der Anmeldung erst bei Erteilungsreife des Patentes als nachteilig empfunden. Zur Verbesserung der Marktentwicklung wird dieses Hindernis beseitigt, sodass - auch wenn der Anmelder für den vermehrten Verwaltungsaufwand, der durch die Veröffentlichung entsteht, eine gesonderte Gebühr zu zahlen hat - insgesamt mit positiven Effekten auf Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich gerechnet werden kann. Dieser Effekt wird durch die neuen Möglichkeiten, die eine verbesserte Rechtsdurchsetzung gewährleisten, verstärkt.

Das Gesetzesvorhaben unterliegt gemäß Art. 1 Abs. 1 der Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus, BGBl. I Nr. 35/1999 dem genannten Konsultationsmechanismus. Die Befassung der in Art. 1 Abs. 1 der Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus benannten Stellen ist im Rahmen des Begutachtungsverfahrens zur ursprünglichen Regierungsvorlage erfolgt, ein Verlangen nach Art. 2 Abs. 1 der Vereinbarung nach Verhandlungen im Konsultationsgremium wurde nicht gestellt.

**Nach dem Begutachtungsverfahren bzw. nach der Einbringung der ursprünglichen Regierungsvorlage wurden neben der Eliminierung der Bestimmungen, die die Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie betreffen, noch nachstehend angeführte Änderungen vorgenommen, die aber insgesamt gesehen zu keinen nennenswerten zusätzlichen finanziellen Auswirkungen führen:**

- EWR-konforme Regelung der Bestimmungen betreffend die Vertreter
  - Festlegung des Schutzbereiches von veröffentlichten Patentanmeldungen
  - Wegfall des Beamtenfordernisses für die Bestellung zum Mitglied des Patentamtes und Neuregelung des Bestellungsverganges
- Wegfall des Rechtsinstituts des nichtständigen Mitgliedes des Patentamtes
- Änderung der Bestellungserfordernisse für den Präsidenten des Patentamtes
- Möglichkeit der Heranziehung von fachtechnischen Mitgliedern zu Vorsitzenden der Nichtigkeitsabteilung (mit Ausnahme des Muster- und Markenbereiches)
- Längere Fristen zur Vornahme von Verfahrenshandlungen
- Vereinfachte Protokollführung
- Zuständigkeit eines Dreiersenates für die Zurückweisung von Patentanmeldungen in den nach der bisherigen Rechtslage vorgesehenen Fällen
- Möglichkeit der Weiterbehandlung einer wegen Nichtäußerung auf eine behördliche Frist zurückgewiesenen Anmeldung gegen Entrichtung einer Gebühr
- Reduzierung des Veröffentlichungsaufwandes bei teilweisem Widerruf eines Patentes
- Wegfall der für Beschwerden an den Obersten Patent- und Markensenat vorgesehenen Beschränkung auf Rechtsfragen erheblicher Bedeutung und Möglichkeit zur Behebung inhaltlicher Mängel solcher Beschwerden
- Beibehaltung der bisherigen Regelung der Unterbrechung des Verfahrens auf Nichtigerklärung bei Einsprüchen gegen europäische Patente
- Möglichkeit PCT-Anmeldungen beim Patentamt nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer oder französischer Sprache einzureichen
- Vereinheitlichung der Erneuerungsgebühren für Muster
- Reduzierung der Schutzdauergebühr für Verbandsmarken und der Gebühr für die Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat gegen Kostenentscheidungen
- Umstellung der in der Regierungsvorlage vorgesehenen Gebühren auf Eurobeträge (Rundung und Glättung)
- Festlegung des sofortigen Inkrafttretens der EWR-konformen Vertreterregelungen und der Organisationsänderungen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Anpassung des Patentanmeldeverfahrens an europäische Standards, insbesondere die Veröffentlichung der Patentanmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag, ist mit einem personellen Mehraufwand verbunden. Auch die neuen Wege der Rechtsdurchsetzung, die Beschwerdevorentscheidung und die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat gegen Beschlüsse der Beschwerdeabteilung in Pa-

tentangelegenheiten werden voraussichtlich zu einem - wenn auch geringfügigen - Ansteigen der Geschäftsfälle führen. Der personelle Mehraufwand wird im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten durch Verbesserungen in der Ablauforganisation, dem Einsatz von ADV-Unterstützung in den betroffenen Organisationseinheiten sowie durch entsprechende Prioritätensetzung kompensiert werden.

Die Neustrukturierung der Jahresgebühren bei Patenten, die Anpassung der übrigen Gebühren und insbesondere die laufend ansteigende Zahl der Schutzrechte wird zu mittel- und langfristigen Mehreinnahmen führen, beginnend mit ca. 2,18 Mio Euro Mehreinnahmen pro Jahr ab dem Inkrafttreten der Novelle.

Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht belastet.

**Kompetenzgrundlage:**

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

## **Besonderer Teil**

### **Artikel I**

#### **Änderung des Patentgesetzes 1970**

**Zu Art. I Z 1 (§ 3 Abs. 4):**

Im Abs. 4 entfällt der Verweis auf die jeweils geltende Fassung im Hinblick auf die im § 177 enthaltene generelle Verweisungsbestimmung.

**Zu Art. I Z 2 (Entfall des § 4 Abs. 3):**

§ 4 Abs. 3 in der bisherigen Fassung enthielt eine Regelung über die sogenannte „Abhängigkeit“, die dann vorliegt, wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung die vollständige oder teilweise Benützung einer Erfindung voraussetzt, die durch ein prioritätsälteres Patent oder Gebrauchsmuster geschützt ist. Die Abhängigkeit konnte bislang im Einspruchsverfahren, das im Anmeldeverfahren integriert war, geltend gemacht werden. Künftig wird die „Abhängigkeit“ weder im Anmeldeverfahren noch im Einspruchsverfahren, das nach dem Entwurf erst nach der Patenterteilung eingeleitet werden kann, geprüft. Es kann aber nach wie vor gemäß § 50 über das Vorliegen dieser Voraussetzung auf Antrag in einem Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung entschieden werden. Antragsberechtigt ist ausschließlich der Inhaber des älteren Patentbesitzes oder Gebrauchsmusters.

**Zu Art. I Z 3 (§ 5 Abs. 1):**

Diese Bestimmung schützt den zur Erlangung eines Patentbesitzes Berechtigten gegenüber dem unbefugten Anmelder. Bisher hatte der Berechtigte die Möglichkeit die mangelnde Anspruchsberechtigung oder die widerrechtliche Entnahme im Einspruchsverfahren geltend zu machen. Da im Einspruchsverfahren künftig nur mehr die Frage der Patentierbarkeit der Erfindung, nicht aber die Berechtigung zur Patenterlangung geprüft werden soll, ist die Bestimmung anzupassen. Der Berechtigte hat aber nunmehr gemäß § 49 die Möglichkeit, in einem Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung nicht nur die Aberkennung des Patentbesitzes, sondern auch der Patentanmeldung zu beantragen. Auf die EB zu Z 15 und 16 (§ 49 Abs. 5 und 7) wird verwiesen.

**Zu Art. I Z 4 (§ 7 Abs. 1):**

Hier entfällt der Verweis auf die jeweils geltende Fassung im Hinblick auf die im § 177 enthaltene generelle Verweisungsbestimmung.

**Zu Art. I Z 5 (§ 20 Abs. 3 und 5):**

§ 20 Abs. 3 regelt die Modalitäten der Nennung des Erfinders. Da das bisherige System der Bekanntmachung der Anmeldung bei Erteilungsreife des Patentbesitzes durch ein System der Veröffentlichung der Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag ersetzt wird, ist die Bestimmung entsprechend anzupassen. Die Anführung des Erfinders in der Veröffentlichung der Anmeldung kann natürlich nur dann erfolgen, wenn der Antrag auf Erfindernennung vor dem Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung eingereicht und bewilligt wurde.

Da das Patentgesetz keine Ergänzung der Patentschrift und der Patenturkunde kennt, wird der Erfinder in diesen Unterlagen nur dann genannt, wenn diese noch nicht ausgefertigt sind.

Der Antrag auf Nennung als Erfinder im streitigen Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung war bisher gemäß § 20 Abs. 5 zeitlich beschränkt. Im § 8 des Gebrauchsmustergesetzes ist hingegen keine zeitliche Beschränkung für die Antragstellung vorgesehen. Im Interesse des Erfinders entfällt nunmehr auch im Patentgesetz diese Beschränkung.

**Zu Art. I Z 6 (§ 21 Abs. 1, 2, 4 und 5):**

Nach der bisher im Abs. 1 vorgesehenen Regelung musste ein Vertreter, der von der Möglichkeit, sich auf eine erteilte Vollmacht zu berufen, keinen Gebrauch machte oder machen konnte, für jede Patentanmeldung eine gesonderte Vollmacht vorlegen. Dieses Erfordernis entfällt. Künftig kann der Vertreter anstelle der Vorlage der Vollmacht auch auf eine zu einem anderen Akt vorgelegte Vollmacht verweisen.

Für die Möglichkeit sich auf eine Bezugsvollmacht berufen zu können, müssen von Seiten des Amtes erst die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden. Im § 175 Abs. 4 wird daher vorgesehen, dass eine schriftliche Vollmacht nur dann als Bezugsvollmacht herangezogen werden kann, wenn sie nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgelegt wird.

Zur Vereinfachung des Verfahrens entfällt das bisher im Abs. 2 vorgesehene spezielle Erfordernis der Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zum Nachweis der Bevollmächtigung zur Übertragung eines Patentes. Dieser Nachweis kann künftig auch in anderer geeigneter Form (zB durch Beglaubigung) erfolgen.

Mit der im Abs. 4 vorgenommenen Änderung soll sichergestellt werden, dass die Gemeinschaftsrechtskonformität der Vertreterregelungen gegeben ist. Die geänderte Regelung sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz oder Niederlassung im EWR zur Geltendmachung von Rechten aus diesem Bundesgesetz in allen Verfahren lediglich eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten, jedoch ebenso wie Wohnsitzinländer, keines berufsmäßigen Parteienvertreters bedürfen.

Im Hinblick auf die im Abs. 4 vorgenommenen Änderungen ist Abs. 5 entsprechend anzupassen.

**Zu Art. I Z 7 (§ 22 Abs. 3 bis 5):**

§ 22 Abs. 3 bis 5 sieht eine ergänzende Schutzwirkung des Patentes vor, das Rechtsinstitut der sogenannten „mittelbaren Patentverletzung“, dessen Zweck darin besteht, dem Inhaber eines Patentes die Durchsetzung seiner Rechte zu erleichtern. Die Bestimmung orientiert sich am § 10 des deutschen Patentgesetzes. Damit der Patentinhaber nicht lediglich auf ein Vorgehen gegen den unmittelbaren Verletzer angewiesen ist, der oft nur schwer feststellbar ist, kann er sich an den Lieferanten der Verletzungsmittel halten und so das Übel unentdeckt bleibender Patentverletzungen durch unbekannte Abnehmer an der Wurzel fassen. Die Bestimmung verbietet daher das Anbieten und Liefern von Mitteln an nicht zur Benützung der Erfindung Berechtigte, die es diesen ermöglicht, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benützen. Der in seinem Patentrecht Verletzte hat - wie bei einer unmittelbaren Patentverletzung - insbesondere auch Anspruch auf Schadenersatz.

Nicht zur Ausübung der patentierten Erfindung berechtigte Personen sind jene Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat, und denen auch kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht. Zum Personenkreis der nicht ermächtigten Benützer zählen gemäß Abs. 5 aber auch jene Personen, die eine Erfindung nicht betriebsmäßig verwenden und daher gemäß Abs. 1 keine Patentverletzung begehen. Dies bedeutet, dass der Tatbestand des Abs. 3 auch dann verwirklicht wird, wenn das Anbieten und die Lieferung der Mittel an Personen erfolgt, die die Erfindung zB zu privaten Zwecken benützen.

Nicht sämtliche Mittel kommen in Betracht, sondern nur solche Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Wesentliche Elemente der Erfindung sind solche Merkmale eines Erzeugnisses, denen für die Verwirklichung der Erfindung mehr als nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt.

Die mittelbare Patentverletzung ist nur dann verwirklicht, wenn bestimmte subjektive Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Die Kenntnis der Eignung der Mittel für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, genügt nicht. Es muss die Kenntnis des Anbieters oder Lieferanten von einer entsprechenden Eignung und Zweckbestimmung der Mittel durch den Angebotsempfänger oder Belieferten hinzukommen, oder aber muss dies auf Grund der Umstände offensichtlich sein.

Das Angebot und die Lieferung von allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen zur Benutzung der Erfindung stellt keine mittelbare Patentverletzung dar, auch wenn der Anbieter oder Lieferant weiß, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel geeignet und vom Empfänger dazu bestimmt sind, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. In diesem Fall ist der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung gemäß Abs. 4 nur dann erfüllt, wenn der Anbieter oder Lieferant den Belieferten bewusst zur unberechtigten Benutzung der Erfindung veranlasst.

**Zu Art. I Z 8 (§ 22a):**

Da der Anmelder gemäß § 101 Abs. 5 schon mit der Veröffentlichung der Anmeldung mit vermögensrechtlichen Ansprüchen ausgestattet wird, sind die Kriterien für die Beurteilung des Schutzbereiches auch schon für die veröffentlichte Anmeldung festzulegen.

Wird das Patent in einer geänderten Fassung erteilt, bestimmt diese Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung. Aus unzulässigen Erweiterungen können aber keine Ansprüche abgeleitet werden.

**Zu Art. I Z 9 (§ 28 Abs. 2):**

Da ein erteiltes Patent künftig nach Durchführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens gemäß § 104 Abs. 4 widerrufen werden kann, ist die Selbständigerklärung eines Zusatzpatentes auch für diesen Fall des Wegfalls des Stammpatentes vorzusehen.

**Zu Art. I Z 10 (§§ 31 und 32):**

Die in den §§ 31 und 32 geregelte sogenannte „gewerberechtliche Begünstigung“, hat in Österreich schon eine sehr lange Tradition und ist für viele Patentinhaber von besonderer finanzieller Bedeutung. Sie besagt, dass der Patentinhaber die Erfindung gewerbsmäßig ausüben darf, ohne an die Vorschriften für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung gebunden zu sein. Diese Begünstigung galt nach der bisherigen Rechtslage auch schon für den Patentanmelder, und zwar vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung an. Zu berücksichtigen ist aber in diesem Zusammenhang, dass die Bekanntmachung nur dann erfolgt ist, wenn gegen die Patenterteilung keine Bedenken bestanden, dh nach inhaltlicher Prüfung der Anmeldung und Bejahung der Erfüllung der Voraussetzungen der Patentierung. Mit der Bekanntmachung traten zugunsten des Anmelders auch schon einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentbesitzes ein. Bei dem neuen System der Veröffentlichung der Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag erfolgt die Veröffentlichung der Anmeldung unabhängig von der inhaltlichen Prüfung der Anmeldung. Da die gesetzlichen Wirkungen des Patentbesitzes erst mit der Bekanntmachung der Erteilung des Patentbesitzes eintreten, sehen §§ 31 und 32 nunmehr vor, dass die gewerberechtliche Begünstigung erst mit der Bekanntmachung der Erteilung des Patentbesitzes in Anspruch genommen werden kann.

Weiters erfolgt eine Anpassung der Bestimmungen dahingehend, dass auch der Widerruf oder der teilweise Widerruf des Patentbesitzes aufgrund eines Einspruchsverfahrens künftig einen Grund für den Wegfall oder die Beschränkung der gewerberechtlichen Begünstigung darstellt.

Die Höchstgrenze der Geldstrafe bei einem Verstoß gegen Anzeigepflichten an die Bezirksverwaltungsbehörde wird auf 1 090 Euro angehoben und orientiert sich damit an jener, die im § 368 der Gewerbeordnung für die Verletzung bestimmter Anzeigepflichten vorgesehen ist. Im Sinn der Tendenz zur Beseitigung von Primärarreststrafen in Verwaltungsstrafverfahren wird die bisher vorgesehene Arreststrafe eliminiert.

**Zu Art. I Z 11 (§ 43 Abs. 5):**

Die Änderung dient lediglich einer grammatikalischen Richtigstellung.

**Zu Art. I Z 12 (§ 45 Abs. 1):**

Der Entwurf sieht vor, dass das Einspruchsverfahren erst nach der Erteilung des Patentbesitzes eingeleitet werden kann. Auf Antrag kann daher auch für solche Verfahren eine Streitanmerkung bei dem betreffenden Patent im Patentregister erfolgen.

**Zu Art. I Z 13 (§ 48 Abs. 1 Z 1, 3 und 4):**

Bei der Änderung der Z 1 handelt es sich lediglich um eine sprachliche Umformulierung.

Der Mangel der unzulässigen Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung konnte nach der bisherigen Rechtslage zwar im Einspruchs- nicht aber im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden. Bei europäischen, mit Wirksamkeit für Österreich erteilten Patenten stellt dieser Mangel schon bisher gemäß § 10 Abs. 1 des Patentvertrage-Einführungsgesetzes einen Nichtigkeitsgrund dar. Auch im Bereich des Gebrauchsmusterrechtes kann der Mangel gemäß § 28 Abs. 1 Z 3 des Gebrauchsmustergesetzes während des gesamten aufrechten Bestandes des Gebrauchsmusters geltend gemacht werden. Zum Zweck der Harmonisierung der Rechtsbereiche wird mit der neu eingefügten Z 3 die unzulässige Erweiterung auch für nationale Patente als selbständiger Nichtigkeitsgrund vorgesehen.

In Z 4 entfällt der Verweis auf die jeweils geltende Fassung im Hinblick auf die im § 177 enthaltene generelle Verweisungsbestimmung.

**Zu Art. I Z 14 (§ 48 Abs. 3):**

Die Änderung der Zitierungen ist im Hinblick auf die im Abs. 1 neu eingefügte Z 3 erforderlich.

**Zu Art. I Z 15 und 16 (§ 49 Abs. 5 bis 7):**

Im Abs. 5 wird das Aberkennungsverfahren insofern vereinfacht, als über die beantragte Übertragung des Patentbesitzes an den erfolgreichen Antragsteller bereits im Aberkennungsverfahren zu entscheiden ist, sodass es - anders als nach der bisherigen Rechtslage - keiner neuerlichen Antragstellung vor der Rechtsabteilung bedarf. Ausdrücklich festgehalten wird auch, dass eine anteilmäßige Übertragung erfolgt, wenn der

Anspruch nur hinsichtlich eines (ideellen) Anteils besteht. Der Antrag auf Übertragung ginge ins Leere, wenn der Patentinhaber auf das Patent verzichtet. Damit der Übertragungsanspruch nicht vereitelt werden kann, wird vorgesehen, dass bis zur Rechtskraft der Entscheidung der Patentinhaber nur mit Zustimmung des Antragstellers auf das Patent verzichten kann.

Da gemäß § 49 Abs. 5 in der neuen Fassung über die Übertragung bereits im Aberkennungsverfahren zu beschließen ist, kann der bisherige Abs. 6 entfallen, der die Rechtsfolge des Verzichts bei nicht rechtzeitiger Stellung des Übertragungsantrages vorgesehen hat. Der bisherige Abs. 7 wird als Abs. 6 weitergeführt.

Im neu eingefügten Abs. 7 wird vorgesehen, dass der Aberkennungsantrag auch schon vor der Patenterteilung gestellt werden kann. Nach der bisherigen Rechtslage konnte die mangelnde Anspruchsberechtigung erst nach Bekanntmachung der Anmeldung im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt geltend gemacht werden. Streitige Verfahren über den Anspruch auf Nennung als Erfinder hingegen konnten schon bisher ab dem Zeitpunkt der Anmeldung vor der Nichtigkeitsabteilung durchgeführt werden. Es wird daher im Abs. 7 nunmehr vorgesehen, dass auch Streitige Verfahren über den Anspruch auf Erteilung des Patentbesitzes ab dem Zeitpunkt der Anmeldung vor der Nichtigkeitsabteilung geltend gemacht werden können. Die Heranziehung der Nichtigkeitsabteilung als zuständige Behörde entspricht damit auch der für europäische Patente geltenden Rechtslage (vgl. die EB zu Art. II Z 9 (§ 9a)).

Zur Wahrung der Rechte des Anmelders wird vorgesehen, dass das Anmeldeverfahren nur mit Zustimmung des Antragstellers fortgeführt werden kann.

**Zu Art. I Z 17 (§ 50):**

Zum Entfall des Verweises auf die jeweils geltende Fassung wird auf die EB zu Z 4 verwiesen. Die Zitierung der Fundstelle des Gebrauchsmustergesetzes entfällt, da gemäß den legislativen Richtlinien die Fundstelle eines Gesetzes nur bei der ersten Bezugnahme anzugeben ist.

**Zu Art. I Z 18 (§ 52 Abs. 1):**

Durch die Änderung des § 99 Abs. 6 ist die Bezugnahme auf diese Bestimmung anzupassen.

**Zu Art. I Z 19 (§ 57 Abs. 1):**

Da ein erteiltes Patent künftig nach Durchführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens gemäß § 104 Abs. 4 widerrufen werden kann, ist eine Bezugnahme auf den Widerruf vorzusehen.

**Zu Art. I Z 20 (§ 57b):**

Der bisherige Abs. 2 des § 57b entfällt, da die Regelung betreffend das Entgelt für die Service- und Informationsleistungen des Patentamtes in das Patentamtsgebührengesetz aufgenommen wird.

**Zu Art. I Z 21 (§ 58):**

Die Änderung dieser Bestimmung ist eine Maßnahme der Verwaltungsreform, die den aktuellen Entwicklungen betreffend Bundesbehörden Rechnung trägt und zur Erhöhung der Flexibilität der Patentamtsorganisation beiträgt (z.B. wird der sich aus der bisherigen Rechtslage ergebende „Pragmatisierungszwang“ als nicht zeit- und sachgemäß aufgegeben).

Abs. 1 stellt klar, dass das Patentamt auf Grund der ihm zur Wahrnehmung und Vollziehung übertragenen Kompetenzen die österreichische Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz ist.

Abs. 2 begrenzt nunmehr die Anzahl der Vizepräsidenten auf zwei und weist diesen ausdrücklich eigene Aufgabenbereiche zu. Die nähere Festsetzung der Aufgabenbereiche bleibt dem Präsidenten vorbehalten.

Abs. 3 gestaltet die Führungsverantwortung dahingehend, dass dem Präsidenten die Leitung des Patentamtes, die Dienstaufsicht über das Personal und die leitende Wahrnehmung der dem Patentamt als österreichischer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zukommenden gemeinschaftlichen, bi- und multilateralen Agenden sowie der dem Patentamt übertragenen Grundsatzangelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes zukommen. Die Bereichsverantwortung der Vizepräsidenten bleibt davon unberührt. Anstelle der Einbindung des Präsidenten des Patentamtes in das operative Vollzugsgeschäft soll seine Gesamtverantwortlichkeit sowohl für eine nach Kenngrößen und Zielen definierte strategische Steuerung des Patentamtes im Außenverhältnis als auch für eine effiziente und effektive Verwaltungsführung des Patentamtes im Innenverhältnis treten. Zudem wird nunmehr die Klarstellung getroffen, dass der Präsident des Patentamtes gleichzeitig auch (insbesondere zivilrechtlich) verantwortlicher leitender Angestellter (Geschäftsführer) des teilrechtsfähigen Bereiches des Patentamtes ist.

Im Gegenzug entfällt ersatzlos die Bestimmung des bisherigen Abs. 8, der dem Präsidenten eine in der Literatur als verfassungsrechtlich bedenkliche Doppelfunktion als Amtsleiter und gleichzeitig als sein eigener Vorgesetzter (Leiter des Referates für den gewerblichen Rechtsschutz beim übergeordneten Bun-

desministerium) verliehen hatte. Durch den Wegfall dieser Bestimmung ist § 17 Abs. 3 Bundesministeriengesetz obsolet. Dies sollte bei der nächsten Änderung des Bundesministeriengesetzes berücksichtigt werden.

Im neuen Abs. 4 werden zur Klarstellung die primären Voraussetzungen für rechtskundige und fachtechnische Mitglieder normiert. Die im bisherigen Abs. 4 enthaltene Regelung, dass der Präsident die für ständige Mitglieder des Patentamtes vorgeschriebene Befähigung als rechtskundiges oder als fachtechnisches Mitglied besitzen muss, entfällt. Hiedurch wird die Möglichkeit geschaffen, dass für diese Funktion z.B. bewährte Kräfte aus der Wirtschaft und aus dem Kreis der Patent- oder Rechtsanwälte oder sonst fachlich geeignete Personen auch außerhalb des Patentamtes bestellt werden können. Im neuen Abs. 5 wird vorgesehen, dass der technische Vizepräsident entweder die förmliche Befähigung als fachtechnisches Mitglied haben oder über gleichwertige Kenntnisse verfügen soll, und dass der juristische Vizepräsident entweder die förmliche Befähigung als rechtskundiges Mitglied haben oder über gleichwertige Kenntnisse verfügen soll.

Bezüglich des Wegfalls der nichtständigen Mitglieder des Patentamtes wird auf die EB zu Z 24 verwiesen.

**Zu Art. I Z 22 (§ 58a Abs. 4):**

Im § 58a Abs. 4 wird einer Anregung durch den Rechnungshof entsprochen. Die Bestimmung orientiert sich an § 62 des Maß- und Eichgesetzes.

**Zu Art. I Z 23 (§ 58b Abs. 3):**

Zum Entfall des Verweises auf die jeweils geltende Fassung wird auf die EB zu Z 4 verwiesen. Im Zusammenhang mit der Änderung des § 58 (vgl. Z 21) ist zudem festzuhalten, dass zum Abschluss von Verträgen im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit der Präsident (für diesen selbst betreffende Regelungen des Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) zuständig ist.

**Zu Art. I Z 24 (Entfall des § 59):**

Der bisherige § 59 enthält Regelungen betreffend die nichtständigen Mitglieder. Da das Rechtsinstitut der nichtständigen Mitglieder in der Praxis keine Relevanz erlangt hat, wird die Bestimmung aufgehoben.

**Zu Art. I Z 25 (§ 60):**

Die Änderungen in den Abs. 1 und 2 sowie der Entfall der Abs. 4 und 5 dienen der flexibleren Gestaltung der Organisationsstruktur des Patentamtes.

Da das Einspruchsverfahren, das bisher im Anmeldeverfahren integriert war, dem Anmeldeverfahren nachgeschaltet wird, wird im § 60 Abs. 3 ausdrücklich festgelegt, welche Abteilung für das Einspruchsverfahren zuständig ist. Da sich die Durchführung des Einspruchsverfahrens durch die Technische Abteilung bisher bewährt hat, wird die Zuständigkeit zur Durchführung des Einspruchsverfahrens, auch wenn dieses erst nach der Erteilung des Patentbescheides eingeleitet werden kann, der Technischen Abteilung zugewiesen. Die Zusammensetzung der Abteilung ist im § 62 Abs. 3 geregelt.

Da § 108 keine Bestimmungen mehr über das Beschwerdeverfahren enthält, ist die Bezugnahme im § 60 Abs. 3 lit. b zu streichen.

Die Nichtigkeitsabteilung ist künftig auch für das Verfahren über die Aberkennung von Patentanmeldungen zuständig, sodass § 60 Abs. 3 lit. c entsprechend anzupassen ist. Auf die EB zu Z 16 (§ 49 Abs. 7) wird verwiesen.

**Zu Art. I Z 26 (§ 61):**

Der bisherige Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. Die Organisationszuständigkeit des Präsidenten ergibt sich bereits aus § 60 Abs. 2, die auch die Zuweisung von Mitgliedern und sonstigen Mitarbeitern zu den einzelnen Abteilungen und Organisationseinheiten mitumfasst. Die übrigen Regelungen des bisherigen Abs. 2 („Jährlichkeitsprinzip“) hindern ein rasches und flexibles Vorgehen, zumal Änderungen der Zuständigkeiten und personellen Zuweisungen auch innerhalb des Jahres erforderlich sind und möglich sein müssen.

Im Hinblick auf den Wegfall der nichtständigen Mitglieder des Patentamtes (vgl. die EB zu Z 24) ist § 61 Abs. 2 (vormals Abs. 3) entsprechend anzupassen.

Die Regelung im § 61 Abs. 3 (vormals Abs. 4), dass der Präsident der Beschwerde- und Nichtigkeitsabteilung als Vorsitzender angehört, hat in der Praxis keine Bedeutung erlangt, sie entfällt daher. Die Vizepräsidenten – sofern es sich um Mitglieder des Patentamtes handelt – können auch künftig im Bedarfsfall vom Präsidenten zu Vorsitzenden berufen werden.



Der Entfall des bisherigen Abs. 2 erfordert eine Umnummerierung aller nachfolgenden Absätze. Die bisherigen Abs. 5 bis 7 (nunmehr Abs. 4 bis 6) bleiben inhaltlich unverändert.

**Zu Art. I Z 27 (§ 62 Abs. 3 und 4):**

Nach der bisherigen Rechtslage war für die Entscheidung über die Erteilung eines Patentes das fachtechnische Mitglied, für die Zurückweisung einer Anmeldung jedoch generell ein Dreiersenat zuständig. Die automatische Rechtsfolge, dass die Anmeldung bei Nichtäußerung als zurückgenommen gilt, ist künftig nicht mehr vorgesehen, das Verfahren ist durch Zurückweisungsbeschluss zu beenden. Gemäß § 100 Abs. 2 ist die Anmeldung aber künftig in jedem Fall zurückzuweisen, wenn eine Frist zur Äußerung ungenützt verstreicht und bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses keine Äußerung einlangt. Für diese Fälle ist die Heranziehung eines Dreiersenates nicht erforderlich. Im Abs. 3 wird daher der Dreiersenat nur für die Zurückweisung einer Anmeldung gemäß § 100 Abs. 1 vorgesehen. Die Zurückweisung der Anmeldung wegen Nichtäußerung gemäß § 100 Abs. 2 ist künftig gemäß § 62 Abs. 1 durch das nach der Geschäftsverteilung zuständige fachtechnische Mitglied und nicht durch einen Senat zu treffen. Die Verhängung einer Mutwillensstrafe im Anmeldeverfahren kann künftig auch durch ein fachtechnisches Mitglied allein erfolgen.

Über den Einspruch hingegen hat, auch wenn er dem Erteilungsverfahren nachgeschaltet ist, nach wie vor ein Dreiersenat zu entscheiden. Aus der bisherigen Formulierung des Gesetzes „nach Durchführung eines Einspruchsverfahrens“ wurde von der Judikatur abgeleitet, dass nur bei einer inhaltlichen Behandlung des Einspruchs die Zuständigkeit des Dreiersenates gegeben war, hingegen eine Zurückweisung des Einspruchs, zB wegen formaler Mängel, durch Einzelbeschluss zu erfolgen hatte. Durch die neue Formulierung „über den Einspruch“ wird klargestellt, dass jede Entscheidung, auch die Zurückweisung des Einspruchs, durch den Dreiersenat zu erfolgen hat.

Nach der bisherigen Rechtslage konnten vom Berechtigten im Einspruchsverfahren auch der fehlende Anspruch auf Patenterteilung und die widerrechtliche Entnahme geltend gemacht werden. Diese Einspruchsgründe sind für das nachgeschaltete Einspruchsverfahren jedoch nicht mehr vorgesehen. Die bisher vorgesehene zwingende Mitwirkung des rechtskundigen Mitglieds bei der Beschlussfassung über einen solchen Einspruchsgrund kann daher entfallen. Die Ziffernbezeichnungen im Abs. 4 werden deshalb entsprechend umnummeriert.

Die Umformulierung betreffend die Mitwirkung des rechtskundigen Mitglieds bei der Einvernahme von Zeugen oder Sachverständigen oder der Durchführung eines Augenscheins dient der Klarstellung, dass - im Hinblick auf den Grundsatz der Unmittelbarkeit - die Beweisaufnahme unter Mitwirkung des rechtskundigen Mitgliedes zu erfolgen hat.

**Zu Art. I Z 28 (§ 62a):**

Im Bereich des Markenwesens (§ 35 Abs. 3 MSchG) und Musterwesens (§ 27 Abs. 1 MuSchG) sowie bei der nationalen Phase europäischer und internationaler Patentanmeldungen und europäischer Patente (§ 23 Abs. 2 PatV-EG) hat sich das System der Heranziehung von entsprechend ausgebildeten Bediensteten anstelle von Mitgliedern des Amtes für bestimmte Arten von Erledigungen, wie zB für die formale Prüfung von Anmeldungen bewährt. Auch im Bereich des Patentrechts, insbesondere für die formale Prüfung von Patentanmeldungen oder von Übertragungsanträgen, ist die Heranziehung entsprechend ausgebildeter Bediensteter aus verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig. Es wird daher mit dieser Bestimmung die gesetzliche Grundlage für die entsprechende Ermächtigung von Bediensteten, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, geschaffen.

Zur Sicherung der Rechte der Anmelder und Antragsteller ist ein entsprechendes Weisungs- und Überprüfungssystem vorgesehen.

Gegen die Beschlüsse der ermächtigten Bediensteten kann - wie gegen die Beschlüsse des zuständigen Mitglieds - Beschwerde erhoben werden. Das zuständige Mitglied hat im Rahmen der Beschwerdeverfahrensentscheidung gemäß § 71 Abs. 4 die Möglichkeit, über die Beschwerde zu entscheiden und kann ihr auch selbst stattgeben.

**Zu Art. I Z 29 (§ 63 Abs. 2):**

Nach der bisherigen Rechtslage konnten fachtechnische Mitglieder zwar zu Vorsitzenden der Beschwerdeabteilung, nicht aber der Nichtigkeitsabteilung bestellt werden. Durch die Änderung des Abs. 2 ist es künftig möglich, auch fachtechnische Mitglieder zu Vorsitzenden der Nichtigkeitsabteilung zu berufen.

**Zu Art. I Z 30 (§ 64 Abs. 2, 4 und 5):**

Im Abs. 2 werden in Orientierung an die diesbezüglichen Bestimmungen des AVG die telegraphische und fernschriftliche Übermittlung sowie die Übermittlung mit Telefax der Zustellung auf dem Postweg gleichgestellt.

Auch die Übermittlung der Erledigung im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise („Electronic Mailing“) ist künftig bereits von Gesetzes wegen zulässig, allerdings nur unter eingeschränkten Voraussetzungen. Die Partei muss das betreffende Kommunikationsmittel bereits selbst im konkreten Verfahren zulässigerweise verwendet haben. Auf welchem Weg Eingaben an das Patentamt eingebracht werden dürfen, ergibt sich aus § 1 der Patentamtsverordnung (PAV). Zulässigerweise erfolgt die Verwendung des „Electronic Mailing“ bei Eingaben somit dann, wenn sämtliche technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, und diesbezüglich eine Kundmachung im Patentblatt erfolgt ist. Ist dies der Fall, so ist die Übermittlung von Erledigungen unter Verwendung dieses Telekommunikationsmittels nur dann unzulässig, wenn die Partei dieser Übermittlung der Behörde gegenüber ausdrücklich widersprochen hat. Abgesehen davon kann die Übermittlung der Erledigung unter Verwendung dieses Telekommunikationsmittels auch dann erfolgen, wenn die Partei zwar die Eingabe nicht in dieser Form eingebracht hat, ausdrücklich aber einer solchen Übermittlung zugestimmt hat.

Im Abs. 3 ist schon bisher vorgesehen, dass von der Unterschrift abgesehen werden kann, wenn auf andere Weise festgestellt werden kann, wer die Genehmigung erteilt hat. Im Abs. 4 ist daher an die Stelle der „Unterschrift“ eine Bezugnahme auf die Genehmigung nach Abs. 3 zu setzen.

Abs. 5 regelt, in welchen Fällen Ausfertigungen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung bedürfen. In diesen Fällen ergibt sich für den Empfänger regelmäßig schon aus der Kennung und der Adresse der versendenden Stelle mit hinreichender Deutlichkeit, ob die Erledigung tatsächlich von der Behörde stammt. Auch die Beisetzung des Namens des Genehmigenden ist nicht mehr erforderlich. Das sich aus Abs. 3 ergebende Erfordernis der Genehmigung der Erledigung wird dadurch aber nicht berührt.

#### **Zu Art. I Z 31 (§ 68):**

Der bisherige § 68 sieht eine Verordnungsermächtigung des Präsidenten des Amtes zur Regelung des Geschäftsganges vor. Durch den Entfall der Bezugnahme auf die Abteilungen, die Buchhaltung und die Verwaltungsstellen wird klargestellt, dass zum „Geschäftsgang“ im Sinn dieser Bestimmung nur jene Vorgänge zählen, die das Verfahren zwischen der Behörde und den Parteien betreffen. Anweisungen, die sich ausschließlich an die Abteilungen und sonstigen Organisationseinheiten richten und innere Abläufe regeln, sind nicht unter den Begriff Geschäftsgang zu subsumieren.

Da für die Anmeldepriorität einer Patentanmeldung nur der Tag der Anmeldung, nicht aber die Stunde oder Minute maßgebend ist, entfällt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die Verpflichtung zu einer detaillierten Kennzeichnung. Da nach den Erfahrungen der Praxis auch bei sonstigen Eingaben eine Kennzeichnung nach dem Tag des Einlanges genügt, wird die Bestimmung entsprechend geändert.

#### **Zu Art. I Z 32 (§ 69):**

In dieser Bestimmung wird lediglich die Bezugnahme auf das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 aktualisiert.

#### **Zu Art. I Z 33 (§ 70 Abs. 2 und 5):**

Gemäß Art. 133 Z 3 B-VG sind von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes Angelegenheiten des Patentwesens ausgeschlossen. Gemäß § 70 Abs. 2 in der bisherigen Fassung finden in diesen Angelegenheiten gegen Beschlüsse der Beschwerdeabteilung des Patentamtes ein weiterer Rechtszug sowie eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht statt. Art. 62 Abs. 5 des TRIPS-Abkommens sieht vor, dass in Verfahren betreffend den Erwerb oder die Aufrechterhaltung der Rechte des geistigen Eigentums die Verfahrensparteien Gelegenheit zur Nachprüfung von Endentscheidungen der Verwaltungsbehörden durch eine Justiz- oder eine justizähnliche Behörde haben müssen. Zur Sicherstellung der Konformität des Patentgesetzes mit dem TRIPS-Abkommen wird daher ein Rechtszug von der Beschwerdeabteilung des Patentamtes an den Obersten Patent- und Markensenat vorgesehen.

Der Oberste Patent- und Markensenat wurde im Jahr 1965 als Kollegialbehörde gemäß Art. 133 Z 4 B-VG errichtet und ist in dieser Eigenschaft seither zuständige Instanz für Berufungen gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes. Er eignet sich aufgrund seiner spezifischen Zusammensetzung aus Richtern, rechtskundigen und fachtechnischen Mitgliedern optimal zur Entscheidung über Streitfälle in der spezifischen Materie des Patentrechts. Das bewährte Zusammenwirken von juristischen und technischen Spezialisten legt die Betrauung des Obersten Patent- und Markensenates mit den Aufgaben einer Rechtsmittelinstanz gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung nahe. Der Oberste Patent- und Markensenat kann die besonderen Erfahrungen, die er in Patentangelegenheiten im Laufe der Jahre als Berufungsinstanz gewonnen hat, für seine neue Tätigkeit als Beschwerdeinstanz heranziehen, wodurch größtmögliche Rechtssicherheit und Rechtsdurchsetzung erreicht wird.

Das Beschwerdeverfahren selbst wird in den neu eingefügten §§ 145a und 145b geregelt.

Im § 70 Abs. 5 wird eine schon lange bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt. Diese Bestimmung in ihrer bisherigen Fassung hat vorgesehen, dass gegen Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung keine abgesonderte Berufung zulässig ist. Zu den Zwischenentscheidungen werden auch die Unterbrechungsbeschlüsse gezählt. Andererseits wird im § 119 Abs. 1 für das Nichtigkeitsverfahren § 192 Abs. 2 ZPO rezipiert, wonach Beschlüsse, mit denen das Verfahren wegen eines präjudiziellen Verfahrens unterbrochen wird, durch ein Rechtsmittel angefochten werden können. Das Spannungsverhältnis, in dem diese Bestimmungen bisher gestanden sind, wird beseitigt, indem ausdrücklich klargestellt wird, dass Beschlüsse, mit denen das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung unterbrochen wird, durch Berufung angefochten werden können.

**Zu Art. I Z 34 (Überschrift vor § 71):**

Das Erfordernis der Einfügung dieser Überschrift ergibt sich aus dem Umstand, dass in dem Entwurf auch eine Beschwerdemöglichkeit gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung an den Obersten Patent- und Markensenat vorgesehen wird. Die Überschrift stellt klar, dass die §§ 71ff die Beschwerde gegen die Beschlüsse der Technischen Abteilung und der Rechtsabteilung regeln.

**Zu Art. I Z 35 (§ 71):**

Im Abs. 1 entfällt die einmonatige Frist zur Nachreichung der Begründung. Der Entfall dient der Harmonisierung der Verfahrensvorschriften unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für die Beschwerdebegündung in Gebrauchsmusterangelegenheiten schon bisher keine Nachfrist für eine Begründung vorgesehen ist. Zur Vereinheitlichung der Bestimmungen entfällt diese Frist daher auch bei Beschwerden in Patentangelegenheiten. Allerdings wird vorgesehen, dass das Fehlen der Begründung ein verbesserbarer Mangel ist. Dies ergibt sich aus Abs. 3, in dem die bisher vorgenommene Einschränkung der verbesserbaren Mängel auf „Formgebrecen“ fallengelassen wird. Auch ein inhaltlicher Mangel der Beschwerde, wie die fehlende Begründung, ist ein verbesserbarer Mangel, zu dessen Behebung die Partei vor der Zurückweisung der Beschwerde aufgefordert werden muss.

Ist die Beschwerde gegen den Beschluss eines ermächtigten Bediensteten gemäß § 62a verspätet, dann ist gemäß Abs. 3 das zuständige Mitglied zur Zurückweisung der Beschwerde zuständig.

In den Abs. 4 und 5 wird in Orientierung an die Bestimmungen des AVG das Rechtsinstitut der Beschwerdeentscheidung vorgesehen. Das Erlassen einer Beschwerdeentscheidung steht im Ermessen der Behörde. Sie kann, soweit erforderlich, zusätzliche Ermittlungen anstellen und auch Verbesserungsaufträge erteilen. Parteien des Verfahrens sind alle Parteien des erstinstanzlichen Verfahrens. Für die Beschwerdeentscheidung steht eine Frist von zwei Monaten ab Einlangen der Beschwerde zur Verfügung. Innerhalb dieser Frist kann die erste Instanz - bei Beschlüssen des ermächtigten Bediensteten das zuständige Mitglied - die Beschwerde aber auch der Beschwerdeabteilung vorlegen, wenn sie keine Beschwerdeentscheidung beabsichtigt. Ihre Ermessensausübung hat sich an den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen der Raschheit und Zweckmäßigkeit zu orientieren.

Während der zweimonatigen Frist ist die erste Instanz allein zur Erledigung der Beschwerde zuständig. Legt die erste Instanz jedoch die Beschwerde der Beschwerdeabteilung vor Ablauf dieser Frist vor, so endet damit ihre Zuständigkeit. Nach Ablauf der Frist von zwei Monaten wird die Beschwerdeabteilung jedenfalls allein zur Erledigung der Beschwerde zuständig, sofern keine Beschwerdeentscheidung erlassen wurde. Dem Rechtsinstitut der Beschwerdeentscheidung wird daher in der Praxis nur bei einseitig durchzuführenden Beschwerdeverfahren Bedeutung zukommen.

Die Beschwerdeentscheidung ist eine neue Sachentscheidung, die den angefochtenen Beschluss zur Gänze ersetzt. Bestätigende Beschwerdeentscheidungen kommen jedoch nicht in Betracht.

Wird die Beschwerdeentscheidung nicht bekämpft, dann ist die Beschwerde damit endgültig erledigt. Als Rechtsmittel gegen die Beschwerdeentscheidung ist der Vorlageantrag vorgesehen. Dieser Antrag kann von jeder Partei des erstinstanzlichen Verfahrens gestellt werden. Als besondere Rechtswirkung ist bestimmt, dass mit dem Einlangen des (zulässigen) Vorlageantrages die Beschwerdeentscheidung außer Kraft tritt. Unzulässige oder verspätete Vorlageanträge setzen die Beschwerdeentscheidung nicht außer Kraft. Sie sind von der ersten Instanz zurückzuweisen.

Im Abs. 6 wird durch die Formulierung „im Beschwerdeverfahren“ klargestellt, dass das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweise nicht nur vor der Beschwerdeabteilung, sondern auch in einem allfälligen Beschwerdeentscheidungsverfahren vor der ersten Instanz nur zur Stützung oder Widerlegung der in der ersten Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise zulässig ist.

**Zu Art. I Z 36 (§ 72 Abs. 1 und 2):**

Im Hinblick auf den Wegfall der nichtständigen Mitglieder des Patentamtes (vgl EB zu Z 24) ist § 72 Abs. 1 entsprechend anzupassen.

Im Interesse der Gegenpartei wird die Frist zur Beschwerdeeinrede im § 72 Abs. 2 mit mindestens zwei Monaten festgelegt.

**Zu Art. I Z 37 (§ 73 Abs. 4):**

Nach der bisherigen Rechtslage war zur Erstellung des Protokolls zwingend ein Schriftführer beizuziehen. Zu Zwecken der Verwaltungsvereinfachung wird vorgesehen, dass sich der Vorsitzende anstelle der Beiziehung eines Schriftführers auch eines Schallträgers bedienen kann. Bei Verwendung eines Schallträgers ist eine wörtliche Protokollierung zulässig.

**Zu Art. I Z 38 (§ 73 Abs. 8 und 9):**

Abs. 8 ist durch den Entfall des bisherigen § 108 Abs. 2 bedingt und stellt klar, dass das Gebührenanspruchsgesetz 1975 auch im Beschwerdeverfahren anzuwenden ist.

In Orientierung an die Bestimmungen des EPÜ haben die Parteien die Kosten des Einspruchsverfahrens gemäß § 105 künftig selbst zu tragen. Gleiches soll gemäß Abs. 9 auch für das Beschwerdeverfahren gelten.

**Zu Art. I Z 39 (§ 74 Abs. 1, 3, 4, 10 und 11):**

Zur im Abs. 1 vorgesehenen Heranziehung des Obersten Patent- und Markensenates als Beschwerdeinstanz gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung wird auf die EB zu Z 33 (§ 70 Abs. 2) verwiesen.

Die Bestimmungen über die Ausbildungserfordernisse der Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates in den Abs. 3 und 4 werden aktualisiert. Der Kreis der Studien, deren Absolvierung Voraussetzung ist, um fachtechnisches Mitglied zu werden, wird generell umschrieben.

Die Aktualisierung der Bezeichnung des Bundesministeriums im Abs. 3 und 10 gründet sich auf das Bundesministeriengesetz.

Für die Mitglieder des Patentamtes entfällt das Erfordernis der Rechtsstellung eines Beamten (§ 58). Aus diesem Grund genügt künftig auch für die im Abs. 3 vorgesehenen rechtskundigen Mitglieder aus dem Bereich des Bundesministeriums die Rechtsstellung eines Bundesbediensteten.

Auch für die Schriftführer des Obersten Patent- und Markensenates ist künftig die Rechtsstellung eines Beamten nicht mehr Voraussetzung für die Bestellung.

Die Erweiterung der Kompetenz des Obersten Patent- und Markensenates rechtfertigt eine Erhöhung der dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten zustehenden Funktionsgebühren.

**Zu Art. I Z 40 (§ 75 Abs. 1):**

Zur Änderung in „Bundesbediensteter“ wird auf die EB zu Z 39 (§ 74 Abs. 3) verwiesen.

Der bisher vorgesehene Referentenvorrang des rechtskundigen Mitgliedes entfällt, um dem Vorsitzenden größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl des Referenten zu geben. Der Vorsitzende kann künftig die Bestellung des Referenten nach den Bedürfnissen des Einzelfalls vornehmen.

**Zu Art. I Z 41 und 42 (§ 76 Abs. 2 bis 4, Entfall des bisherigen Abs. 5 des § 76):**

Die bisherigen Abs. 2 und 3 haben spezielle Ausschließungsgründe vorgesehen, die sich nach den Erfahrungen der Praxis als zu weitgehend herausgestellt haben. So war zum Beispiel nach dem bisherigen Abs. 2 ein Mitglied von der Mitwirkung in der Beschwerdeabteilung auch dann ausgeschlossen, wenn es - ohne Mitwirkung an der Beschlussfassung - nur Mitglied jener Technischen Abteilung war, die den Beschluss erlassen hatte. Da die Technischen Abteilungen in der Praxis nach dem Naheverhältnis der Patentklassen zusammengesetzt sind, ist die erwähnte Regelung einer Senatszusammensetzung in der Beschwerdeabteilung nach fachlichen Gesichtspunkten oft hinderlich.

Die bisherigen speziellen Ausschließungsbestimmungen entfallen daher. Im Bedarfsfall kann aber immer der allgemeine Ausschließungsgrund des § 76 Abs. 1 Z 6 - das Vorliegen sonstiger wichtiger Gründe, die geeignet sind, die volle Unbefangenheit des Mitgliedes in Zweifel zu setzen - herangezogen werden.

Im Hinblick auf die Heranziehung des Obersten Patent- und Markensenates als Beschwerdeinstanz gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung wird der neue Ausschließungsgrund des Abs. 2 geschaffen.

Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden als Abs. 3 und 4 weitergeführt, wobei die darin enthaltenen Zitierungen entsprechend angepasst werden.

**Zu Art. I Z 43 (§ 78 Abs. 2):**

Der neu eingefügte Abs. 2 stellt klar, dass es sich bei der Vertretung verschiedener Konzernbetriebe durch Angestellte des Konzerns, mangels berufsmäßiger Parteienvertretung, nicht um Winkelschreiber im Sinn des Abs. 1 handelt.

Die Bestimmung wird damit § 71 des Markenschutzgesetzes angeglichen.

**Zu Art. I Z 44 (§ 78 Abs. 3):**

Durch die Einfügung eines neuen Abs. 2 ist die Änderung der Bezeichnung des bisherigen Abs. 2 in Abs. 3 erforderlich.

**Zu Art. I Z 45 (§ 79 Abs. 1):**

Durch die im Abs. 1 vorgenommene Änderung wird klargestellt, dass nur Verordnungen, nicht aber Dienstanweisungen im Patentblatt zu verlautbaren sind.

Bei der Änderung des Begriffes „Kundmachungen“ in „Bekanntmachungen“ handelt es sich lediglich um eine Anpassung der Terminologie an die übrigen Bestimmungen des Gesetzes.

**Zu Art. I Z 46 (§ 80 Abs. 1 und 2):**

Da ein erteiltes Patent künftig nach Durchführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens gemäß § 104 Abs. 4 widerrufen werden kann, ist im Abs. 1 eine Bezugnahme auf den Widerruf vorzusehen.

Im Zuge der Patentrechtsnovelle 1984, BGBl. Nr. 234 wurde - in Anpassung der Anmeldebestimmungen an das EPÜ - die bis dahin bestehende Möglichkeit der Vorlage von Modellen und Probestücken bei der Anmeldung beseitigt. Da es nach den geltenden Bestimmungen über die Anmeldung nicht mehr zulässig ist, Modelle und Probestücke vorzulegen, kann im Abs. 2 auch die diesbezügliche Aufbewahrungspflicht entfallen.

Klargestellt wird weiters, dass die Aufbewahrungspflicht hinsichtlich der den Registereintragungen zugrunde liegenden Gesuche und Urkunden zeitlich beschränkt ist. Aufgrund der bestehenden Regelungen über die Skartierung von Akten ist ausreichend sichergestellt, dass eine Aufbewahrungspflicht auch noch über das Ende der Patentedauer hinaus besteht.

**Zu Art. I Z 47 (§ 81 Abs. 2 und 3):**

Die Anmeldung unterliegt künftig schon mit ihrer Veröffentlichung gemäß § 101 der freien Akteneinsicht. Da der Anmelder vom Tag der Bekanntmachung der Veröffentlichung an gemäß § 101 Abs. 5 einen Anspruch auf angemessenes Entgelt hat, muss Dritten die Möglichkeit gegeben werden, sich umfassend über die Begründetheit des Anspruchs und des entstehenden Ausschließungsrechtes zu informieren.

**Zu Art. I Z 48 (§ 81a):**

§ 81a hat schon bisher die Frage geregelt, wer Anspruch auf eine Probe hat. Im Hinblick auf die vorgesehene Veröffentlichung der Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag ist eine entsprechende Adaptierung dieser Vorschrift vorzunehmen, die in Orientierung an die diesbezüglichen Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ erfolgt.

Die im Abs. 2 Z 2 normierte Verpflichtung, die Probe nur zu Versuchszwecken zu verwenden, ist aber hinfällig, soweit der Antragsteller dieses Material aufgrund einer Zwangslizenz verwendet.

**Zu Art. I Z 49 (§ 82 Abs. 2 und 5), Z 50 (§ 83), Z 51 (§ 84 Abs. 1):**

In Orientierung an die Bestimmungen des AVG können als Ordnungs- oder Mutwillensstrafen keine Haftstrafen mehr verhängt werden. Die Obergrenze der Geldstrafe wird auf 726 Euro angehoben.

**Zu Art. I Z 52 (§ 87 Abs. 1):**

§ 1 der Patentamtsverordnung (PAV) regelt in detaillierter Weise, auf welchem Weg Eingaben zulässigerweise beim Patentamt eingereicht werden können. Im Hinblick darauf kann im Abs. 1 ein näheres Eingehen auf die zulässigen Übermittlungswege unterbleiben.

Die Regelung betreffend die Anmeldegebühr entfällt, da diese nunmehr im Patentamtsgebührengesetz enthalten ist.

**Zu Art. I Z 53 (§ 87a Abs. 2 und 3):**

Im Abs. 2 erfolgt eine sprachliche Umformulierung.

Im Abs. 3 wird in Orientierung an die diesbezüglichen Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ festgelegt, bis zu welchem Zeitpunkt die Angaben über die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung nachgereicht werden können, ohne dass dies auf die ordnungsgemäße Offenbarung der Erfindung einen Einfluss hat.

**Zu Art. I Z 54 (Entfall des § 90):**

Die Erfordernisse, die in Bezug auf die Bestellung eines Vertreters erfüllt werden müssen, sind im § 21 - unabhängig davon, um welche Eingabe es sich handelt - geregelt. Eine Wiederholung bei den bei der

Anmeldung eines Patentbesitzes zu erfüllenden Erfordernissen ist überflüssig, sodass die bisher im § 90 vorgesehene diesbezügliche Bestimmung entfällt.

**Zu Art. I Z 55 (§ 91 Abs. 3):**

Nach der bisherigen Rechtslage war der Bekanntmachungsbeschluss gemäß § 101 Abs. 1 zu erlassen, wenn die Erteilung des Patentbesitzes nicht für ausgeschlossen erachtet wurde. Da das Anmeldeverfahren künftig mit dem Erteilungsbeschluss gemäß § 101c Abs. 1 endet, ist Abs. 3, der den Zeitrahmen für die Änderung des Inhaltes der Anmeldung festlegt, entsprechend anzupassen.

Die gesonderte Anmeldung aufgrund unzulässiger Abänderungen ist nunmehr im § 99 Abs. 5 geregelt, sodass die Bezugnahme entsprechend richtig zu stellen ist.

**Zu Art. I Z 56 (§ 91a):**

Nach der bisherigen Rechtslage galt bei Nichtvorlage der Übersetzung die Anmeldung automatisch als zurückgenommen, wobei für den Eintritt dieser Rechtsfolge nicht einmal eine Aufforderung des Amtes zur Vorlage der Übersetzung erfolgen musste. Im Interesse des Anmelders wird vorgesehen, dass der Anmelder künftig im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufzufordern ist, eine Übersetzung vorzulegen. Wird die Übersetzung nicht vorgelegt, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Zur Änderung des Begriffs „Vorprüfungsverfahren“ in „Anmeldeverfahren“ wird auf die EB zu Z 61 (§ 99) verwiesen.

**Zu Art. I Z 57 (§§ 92a und 92b):**

§ 92a in der bisherigen Fassung hat sowohl die freiwillige Teilung als auch die Teilung auf Aufforderung geregelt. § 92a in der neuen Fassung enthält ausschließlich eine Bestimmung über die freiwillige Teilung. Die bisher in den Abs. 2 bis 4 vorgesehenen Fälle der Teilung einer Anmeldung wegen Uneinheitlichkeit oder unzulässiger Abänderung sind nunmehr im § 99 Abs. 4 und 5 neu geregelt.

Aus der bisherigen Formulierung des § 92a Abs. 1 „Der Anmelder kann die Anmeldung....freiwillig teilen“ und des § 92a Abs. 5 „Erfolgt die gesonderte Anmeldung zugleich mit der Teilung der ursprünglichen Anmeldung“ wurde von der Judikatur abgeleitet, dass der Anmeldetag der ursprünglichen Anmeldung für die gesonderte Anmeldung nur dann beansprucht werden konnte, wenn die ursprüngliche Anmeldung entsprechend eingeschränkt („geteilt“) wurde. Im Interesse des Anmelders ist es künftig nicht mehr erforderlich, die ursprüngliche Anmeldung inhaltlich einzuschränken, um den Anmeldetag für die gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) beanspruchen zu können. Die gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) darf aber nicht über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehen. Die Teilanmeldung ist im Hinblick auf diese Anforderung zu prüfen.

Der zeitliche Rahmen, innerhalb dessen die Teilanmeldung eingereicht werden kann, wird im Interesse des Erfinders erweitert und an jenen angeglichen, der für die Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung aus einer Patentanmeldung gemäß § 15a des Gebrauchsmustergesetzes vorgesehen ist. Im Hinblick auf diesen zeitlichen Rahmen ist eine Fristsetzung durch die Behörde zur Einreichung einer gesonderten Anmeldung nicht mehr erforderlich.

Da das Anmeldeverfahren künftig mit dem Erteilungsbeschluss gemäß § 101c Abs. 1 endet, ist § 92b entsprechend anzupassen.

Nach der bisherigen Rechtslage kann eine Patentanmeldung auch dann, wenn es sich um eine gemäß § 21 des Gebrauchsmustergesetzes umgewandelte Gebrauchsmusteranmeldung handelt, wieder in eine Gebrauchsmusteranmeldung rückgewandelt werden. Eine solche Rückumwandlung ist aus Rechtssicherheitsgründen sowie um unnötige Verfahrenskomplikationen zu vermeiden künftig nicht mehr zulässig (vgl auch die EB zu Art. III Z 11). Die Möglichkeit der Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung von der Patentanmeldung gemäß § 15a des Gebrauchsmustergesetzes bleibt davon aber unberührt.

**Zu Art. I Z 58 (§ 93 Abs. 1):**

Die Bezugnahmen im bisherigen Abs. 1 auf andere Bestimmungen dieses Bundesgesetzes waren schon bisher nicht ganz vollständig. Im Hinblick darauf, dass Abs. 1 auch ohne diese Bezugnahmen ausreichend bestimmt ist, entfallen diese aus Vereinfachungsgründen.

**Zu Art. I Z 59 (§ 94):**

Die bisherige Bestimmung des Abs. 2, dass die Anmeldegebühr in dem der Zahl aller beanspruchten Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu zahlen ist, entfällt und wird auch nicht in das Patentamtgebührengesetz aufgenommen. Die prioritätenabhängige Höhe der für die Anmeldung zu zahlenden Gebühr wurde mit der Patentgesetznovelle 1925, BGBl. Nr. 219, eingeführt. Die seinerzeitigen Erwägungen - Angleichung an die Rechtslage im Ausland - sind insofern nicht mehr aktuell, als heute auch in anderen europäischen Staaten und insbesondere bei europäischen Patentanmel-

dungen die Höhe der Anmeldegebühr nicht von der Zahl der beanspruchten Prioritäten abhängig gemacht wird.

**Zu Art. I Z 60 (§ 95 Abs. 2):**

Die Gebühr für die Berichtigung der Prioritätserklärung wird ersatzlos gestrichen, um diesbezüglich zeitintensive Auseinandersetzungen im Anmeldeverfahren zu vermeiden.

**Zu Art. I Z 61 (§ 99 samt Überschrift):**

Da sich das Anmeldeverfahren nicht mehr in zwei Abschnitte - Vorprüfung und Einspruchsverfahren - gliedert, sondern das Einspruchsverfahren der Erteilung des Patentbeschlusses nachgeschaltet ist, wird die Überschrift des § 99 in „Gesetzlichkeitsprüfung“ geändert.

Im Rahmen der Gesetzlichkeitsprüfung ist zu beurteilen, ob die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Es erfolgt dabei keine Prüfung, ob der Anmelder Anspruch auf Erteilung des Patentbeschlusses hat. Streitige Verfahren über diesen Anspruch können jedoch ab dem Zeitpunkt der Anmeldung gemäß § 49 Abs. 7 vor der Nichtigkeitsabteilung geltend gemacht werden.

Im Abs. 2 wird die Prüfung der Anmeldung nach formalen, in den Abs. 3 bis 5 nach inhaltlichen Gesichtspunkten geregelt.

Bei der formalen Prüfung wird - abgesehen von den Anforderungen des § 89 - insbesondere die Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühr sowie der Veröffentlichungsgebühr zu prüfen sein. Die Prüfung dieser Voraussetzungen muss insofern rasch nach dem Einlangen der Anmeldung erfolgen, als bei Nichterfüllung dieser Erfordernisse die Anmeldung zurückzuweisen ist und ihre Veröffentlichung unterbleibt.

Dies schließt aber nicht die Möglichkeit aus, die Prüfung der formalen Mängel gemäß Abs. 2 mit jener der inhaltlichen Mängel gemäß den Abs. 3 bis 5 zu verbinden. Sofern es zweckmäßig erscheint, kann daher dem Anmelder gleichzeitig die Behebung der formalen und der inhaltlichen Mängel aufgetragen werden.

Die bisher im § 92a Abs. 2 und 3 vorgeschriebene Vorgangsweise im Fall der Uneinheitlichkeit der Erfindung wird im Abs. 4 neu geregelt. Die Einräumung einer gesonderten Frist zur Anmeldung des auszu-scheidenden Teils ist insofern nicht mehr erforderlich, als der zeitliche Rahmen für die Einreichung einer gesonderten Anmeldung (Teilanmeldung) im § 92a erweitert wird. Gemäß § 92a Z 1 kann die gesonderte Anmeldung auch noch zwei Monate nach Rechtskraft der Zurückweisung der Patentanmeldung eingereicht werden.

Die bisher im § 92a Abs. 4 geregelte Vorgangsweise bei unzulässiger Abänderung der Anmeldung ist im Abs. 5 neu geregelt. Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens zur Einreichung einer gesonderten Anmeldung wird auf die obigen Ausführungen zu Abs. 4 verwiesen.

Die bisher im § 99 Abs. 5 normierte Rechtsfolge, dass die Anmeldung bei nicht rechtzeitigem Einlangen einer Äußerung oder eines Fristgesuchs als zurückgenommen gilt, ist nicht mehr vorgesehen. Im Interesse des Rechtsschutzes und der im Verwaltungsverfahren allgemein bestehenden Forderung nach der Erlassung von Verwaltungsakten in einem förmlichen Verfahren ist auch dann, wenn die Frist zur Äußerung ungenützt verstreicht, mit Beschluss zu entscheiden. Die Nichtäußerung führt aber gemäß § 100 Abs. 2 in jedem Fall zur gänzlichen Zurückweisung der Anmeldung.

Im § 99 Abs. 5 bestand bisher die Möglichkeit, eine wegen Nichtäußerung als zurückgenommen geltende Anmeldung innerhalb einer bestimmten Nachfrist wieder aufleben zu lassen. Da auch nach der neuen Rechtslage die Nichtäußerung zu einem Rechtsverlust, nämlich zur Zurückweisung der Anmeldung führt, wird für diesen Fall im neu eingefügten § 128a die Möglichkeit eines Antrages auf Weiterbehandlung der Anmeldung vorgesehen.

Im Hinblick auf den Wegfall der bisher im Abs. 5 vorgesehenen automatischen Rechtsfolge ist auch die bisher im Abs. 4 vorgesehene Sonderregelung in Bezug auf die Abweisung von Fristgesuchen entbehrlich.

Die bisher im Abs. 4 vorgesehene Möglichkeit der Verlängerung von Fristen ist nunmehr im Abs. 6 - inhaltlich unverändert - geregelt.

**Zu Art. I Z 62 (§ 100):**

Die in dieser Bestimmung bisher vorgenommene Differenzierung zwischen formalen und inhaltlichen Mängeln wird aufgegeben. Als Zurückweisungsgrund wird allgemein „die Unzulässigkeit der Patenterteilung“ normiert.

Eine gesonderte Regelung des im Verwaltungsverfahren ohnehin geltenden Grundsatzes der Wahrung des rechtlichen Gehörs ist entbehrlich, sodass der bisherige Abs. 2 entfällt.

Nach der bisherigen Rechtslage hat gemäß § 99 Abs. 5 die Nichtäußerung des Anmelders dazu geführt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gegolten hat. Künftig endet aus Rechtssicherheitsgründen das Anmeldeverfahren auch bei Nichtäußerung mit einem Zurückweisungsbeschluss, wobei aber die Nichtäußerung allein einen die gänzliche Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigenden Grund darstellt. In einem solchen Fall der Zurückweisung der Anmeldung besteht jedoch für den Anmelder die Möglichkeit, einen Antrag auf Weiterbehandlung gemäß § 128a zu stellen.

**Zu Art. I Z 63 (§ 101 samt Überschrift):**

Im bisherigen § 101 war die Bekanntmachung der Anmeldung bei Erteilungsreife vorgesehen. Da im § 101 nunmehr die Veröffentlichung der Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag geregelt wird, ist die Überschrift entsprechend anzupassen.

Die Veröffentlichung der Anmeldung dient dazu, die Öffentlichkeit über die neuesten technischen Entwicklungen und dabei möglicherweise entstehende Schutzrechte zu informieren. Die Festlegung der Frist im Abs. 1 mit 18 Monaten erfolgt in Orientierung an die diesbezüglichen Bestimmungen in anderen europäischen Staaten und insbesondere im EPÜ und PCT. Auf Wunsch des Anmelders kann die Anmeldung auch früher veröffentlicht werden.

Im Abs. 2 wird der Inhalt der Veröffentlichung festgelegt. Die Veröffentlichung hat neben der Beschreibung, den Patentansprüchen, den Zeichnungen und der Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten Fassung auch einen Recherchenbericht zu enthalten, wenn dieser vor Abschluss der technischen Vorbereitungen vorliegt. Andernfalls ist er gesondert zu veröffentlichen. Wurde die Anmeldung gemäß § 89 Abs. 2 in englischer oder französischer Sprache eingereicht, dann ist die vorgelegte deutsche Übersetzung zu veröffentlichen, da gemäß § 91a diese Übersetzung dem Anmeldeverfahren zugrunde zu legen ist.

Aufgrund des § 68 kann der Präsident des Patentamtes durch Verordnung regeln, wann die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung als abgeschlossen gelten.

Dem Recherchenbericht sind die Patentansprüche in ihrer ursprünglich eingereichten Form zugrunde zu legen, wobei die Bedeutung, die der Beschreibung und den Zeichnungen bei der Beurteilung des Schutzbereiches eines Patentbesitzes zukommen, auch bei der Erstellung des Recherchenberichtes zu berücksichtigen ist.

Im Hinblick darauf, dass mit der Gesetzmäßigkeitsprüfung gemäß § 99 schon mit Einlangen der Patentanmeldung begonnen wird, ist damit zu rechnen, dass im Anmeldeverfahren schon vor Abschluss der technischen Vorbereitungen der Veröffentlichung geänderte Patentansprüche vorgelegt werden. Abs. 3 sieht daher vor, dass auch die zuletzt eingereichten Patentansprüche ebenfalls in die Veröffentlichung aufzunehmen sind. Der Recherchenbericht hat zwar auf den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen zu basieren, dies schließt aber nicht die Möglichkeit aus, zu Zwecken der Information in den Recherchenbericht zusätzlich auch die Ergebnisse der Recherche in Bezug auf die geänderten Ansprüche aufzunehmen.

Abs. 4 sieht vor, dass im Patentblatt auf die Veröffentlichung hinzuweisen ist. Mit dieser Bekanntmachung treten die im Abs. 5 vorgesehenen Schutzwirkungen ein.

Durch die Veröffentlichung der Anmeldung wird die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Anmelder muss daher davor bewahrt werden, dass andere die technische Lehre wirtschaftlich für sich verwerten. Andererseits muss aber auch verhindert werden, dass die Wirtschaft zu sehr durch ungeprüfte Anmeldungen behindert wird. Abs. 5 trägt beiden Interessen insofern Rechnung, als dem Anmelder mit der Veröffentlichung zwar nicht die Schutzwirkungen eines erteilten Patentbesitzes gewährt werden, er aber - die Patentierbarkeit der Erfindung vorausgesetzt - Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich im Fall der unbefugten Benützung des Anmeldegegenstandes durch einen anderen hat. Das „angemessene Entgelt“ entspricht dem Wert der Nutzung der Erfindung, dh einer angemessenen Lizenzgebühr.

Der im Abs. 5 vorgesehene Anspruch des Anmelders besteht aber nur unter der Voraussetzung der nachfolgenden Patenterteilung. Durch die Sonderregelung betreffend die Verjährung des Anspruchs soll verhindert werden, dass der Anmelder zur Wahrung der Frist genötigt ist, Klage zu erheben, bevor überhaupt geklärt ist, ob der Gegenstand patentierbar ist.

**Zu Art. I Z 64 (§ 101a und §§ 101b bis 101d samt Überschriften):**

§ 101a Abs. 1 sieht eine Sonderregelung für den Fall vor, dass das Patent vor dem Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig erteilt wird. In diesem Fall werden die Anmeldung und die Patentschrift gleichzeitig veröffentlicht. Eine Veröffentlichung eines Recherchenberichtes erfolgt nicht, da gemäß § 80 Abs. 4 in der Patentschrift ohnedies die Entgegenhaltungen anzugeben sind, die das Patentamt für die Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen hat.



§ 101a Abs. 2 normiert, in welchen Fällen keine Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt. Die Zurückziehung der Anmeldung vor dem Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung gibt dem Anmelder die Möglichkeit, zu verhindern, dass der Inhalt der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Wird ein Zurückweisungsbeschluss vor Abschluss der technischen Vorarbeiten für die Veröffentlichung gefasst, erfolgt vorerst ebenfalls keine Veröffentlichung der Anmeldung. Abweichend von dem im § 101 Abs. 1 festgelegten Grundsatz der Veröffentlichung 18 Monate nach dem Prioritätstag wird die Anmeldung jedoch nachträglich veröffentlicht, wenn die Zurückweisung der Anmeldung nicht rechtskräftig wird.

§ 101a Abs. 3 sieht eine weitere Ausnahme von der 18-monatigen Frist für den Fall vor, dass es sich um eine nach diesem Zeitpunkt in eine Patentanmeldung umgewandelte Gebrauchsmusteranmeldung handelt. Im § 101a Abs. 4 wird eine solche Sonderregelung auch für gesonderte Anmeldungen (Teilanzeigen) vorgesehen.

§ 101b gibt Dritten die Möglichkeit, dem Patentamt Bedenken gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung vor Erteilung des Patentes mitzuteilen, sodass diese Bedenken bereits im Anmeldeverfahren berücksichtigt werden können. Diese Bestimmung soll dazu beitragen, dass keine nichtigen Patente erteilt werden. Für die Einwendungen ist keine Gebühr zu zahlen, der Dritte hat aber keine Parteistellung und keinen Anspruch auf Kostenersatz.

Das Anmeldeverfahren endet, sofern keine Bedenken gegen die Patentierbarkeit bestehen, gemäß § 101c Abs. 1 mit der Erteilung des Patentes durch Beschluss. Im Hinblick darauf, dass gegen diesen Beschluss - wie gegen jeden Beschluss der Technischen Abteilung - die Möglichkeit der Beschwerde gemäß § 70 besteht, treten die Wirkungen des Patentes nicht mit der Zustellung dieses Beschlusses ein, sondern gemäß Abs. 2 mit der Bekanntmachung der Erteilung im Patentblatt, die erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgt.

§ 101d sieht die Bekanntmachung der Zurückziehung oder Zurückweisung einer bereits veröffentlichten Anmeldung im Patentblatt vor. Die mit der Veröffentlichung der Anmeldung verbundenen Wirkungen gelten - rückwirkend - als nicht eingetreten.

#### **Zu Art. I Z 65 (§ 102):**

Abweichend von der bisherigen Rechtslage und in Orientierung an das EPÜ wird das Einspruchsverfahren der Erteilung des Patentes nachgeschaltet, dh der Einspruch richtet sich gegen das erteilte Patent. Das Einspruchsverfahren dient der Prüfung, ob das Patent zu Recht erteilt wurde oder zu widerrufen ist. Wenn kein Einspruch erhoben wird, bleibt die Patenterteilung aufrecht. Die Beseitigung des Patentes kann dann noch im Weg der Nichtigerklärung gemäß § 48 erreicht werden.

Um ein rasches Verfahren sicherzustellen, besteht im nachgeschalteten Einspruchsverfahren keine Möglichkeit, die mangelnde Anspruchsberechtigung oder die widerrechtliche Entnahme (bisheriger Abs. 2 Z 5 und 6) oder die sogenannte „Abhängigkeit“ (bisheriger Abs. 5) geltend zu machen. Über das Vorliegen dieser Voraussetzungen kann aber auf Antrag gemäß § 49 (mangelnde Anspruchsberechtigung und widerrechtliche Entnahme) oder gemäß § 50 (Abhängigkeit) in einem Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung entschieden werden.

Hinsichtlich der formellen und inhaltlichen Erfordernisse, die ein Einspruch erfüllen muss, tritt keine Änderung zur bisherigen Rechtslage ein.

#### **Zu Art. I Z 66 (§ 103 Abs. 2 bis 6):**

In den Abs. 2 bis 5 ist - im Unterschied zur bisherigen Rechtslage - vorgesehen, dass der Vorsitzende über den Einspruch eine mündliche Verhandlung anberaumen kann. Diese Befugnis hat sich an den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen der Raschheit und Zweckmäßigkeit zu orientieren. Bei Vorliegen eines begründeten Antrages einer der beiden Parteien wird eine mündliche Verhandlung jedenfalls durchzuführen sein. Eine mündliche Verhandlung wird sich im Hinblick auf den Unmittelbarkeitsgrundsatz insbesondere dann als erforderlich erweisen, wenn die Vernehmung von Zeugen oder die Durchführung eines Augenscheins zur Feststellung des Sachverhaltes erforderlich ist. In diesen Fällen erfolgt die Beweisaufnahme auch schon nach der bisherigen Praxis vor dem Senat.

Die bisher im Abs. 2 vorgesehene Einschränkung, dass Zeugen nur dann Anspruch auf Kostenersatz haben, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben, ist im Abs. 6 nicht mehr vorgesehen. Intention dieser Einschränkung war die Minimierung des Kostenrisikos für finanzschwache Anmelder. Da gemäß § 105 in der neuen Fassung die Parteien die Kosten des Einspruchs selbst zu tragen haben, besteht in Bezug auf das Einspruchsverfahren keine Rechtfertigung mehr für eine solche Sonderregelung. Abgesehen davon

besteht auch sonst keine sachliche Rechtfertigung für eine Differenzierung zwischen in- und ausländischen Zeugen.

**Zu Art. I Z 67 (§ 104):**

Da das Einspruchsverfahren gemäß § 102 dem Erteilungsverfahren nachgeschaltet ist, muss Vorsorge für den Fall getroffen werden, dass das Patent während des Einspruchsverfahrens erlischt, zB durch Nichtzahlung der Jahresgebühren oder durch Verzicht. Da das Erlöschen in diesen Fällen ex-nunc wirkt, der Einspruch aber auf die rückwirkende Vernichtung der Schutzwirkungen zielt, wird im Abs. 2 die sinngemäße Anwendung des § 117 vorgesehen. Sofern der Einsprecher unter Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses auf der Durchführung beharrt, ist das Einspruchsverfahren daher fortzuführen.

Ein Verzicht wird aber nur dann als solcher zu werten sein, wenn er ausdrücklich vor der zuständigen Abteilung abgegeben wird. Die bloße Vorlage geänderter Ansprüche durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren ist noch nicht als Verzicht bzw. Teilverzicht auf das Patent anzusehen.

Die Entscheidung über den Einspruch hat in Beschlussform zu ergehen und kann gemäß § 70 Abs. 1 mit Beschwerde an die Beschwerdeabteilung angefochten werden. Mit der dem Einspruch stattgebenden Entscheidung wird das Patent gemäß Abs. 4 widerrufen. Die Wirkungen des Widerrufs sind im § 108 geregelt.

Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patentbes, so wird dieses mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Der teilweise Widerruf erfolgt in Form einer Änderung der Ansprüche, erforderlichenfalls zusätzlich auch der Beschreibung und der Zeichnungen. Nach Rechtskraft des teilweisen Widerrufs werden die Änderungen gemäß § 107 veröffentlicht.

**Zu Art. I Z 68 (§ 105):**

Abweichend von der bisherigen Rechtslage wird festgelegt, dass jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt. Diese Regelung dient der Verfahrensbeschleunigung und der Minimierung des Kostenrisikos finanzschwacher Anmelder. Zeitaufwendige Auseinandersetzungen über den Anspruch auf Kostenersatz werden vermieden und damit der Intention der Gestaltung des Einspruchsverfahrens als rasches Verfahren Rechnung getragen.

Dieser Grundsatz gilt aber nur für das Einspruchsverfahren bzw. darauf bezogene Beschwerdeverfahren (§ 73 Abs. 9, § 145b Abs. 6), nicht aber für das Nichtigkeitsverfahren.

**Zu Art. I Z 69 (Entfall des § 106 samt Überschrift):**

Der bisherige § 106 hat eine Sonderregelung für die Einspruchsgründe der mangelnden Anspruchsberechtigung bzw. widerrechtlichen Entnahme vorgesehen. Im Hinblick auf den Wegfall dieser Einspruchsgründe entfällt diese Bestimmung (vgl die EB zu Z 65).

**Zu Art. I Z 70 (§ 107 samt Überschrift):**

§ 107 in der neuen Fassung regelt nunmehr die Bekanntmachung der Entscheidung über den Einspruch. Die Überschrift ist daher dem neuen Regelungsgegenstand entsprechend zu ändern. Sowohl der gänzliche als auch der teilweise Widerruf des Patentbes gemäß § 104 Abs. 4 werden zu Zwecken der Information der Öffentlichkeit im Patentblatt bekanntgemacht. Zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes wird keine neue Patentschrift herausgegeben, sondern werden nur die Änderungen veröffentlicht.

**Zu Art. I Z 71 (§ 108 samt Überschrift):**

§ 108 in der bisherigen Fassung hat Bestimmungen über das Beschwerdeverfahren enthalten. Diese sind aber bereits von den allgemeinen Bestimmungen der §§ 70ff erfasst, sodass diesbezüglich eine gesonderte Regelung nicht erforderlich ist. § 108 in der neuen Fassung regelt die Wirkungen des Widerrufs des Patentbes. Die Überschrift ist daher entsprechend zu ändern.

Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen der Anmeldung und des Patentbes rückwirkend als nicht eingetreten. Bereits fällig gewordene Jahresgebühren werden nicht zurückgezahlt.

**Zu Art. I Z 72 (Entfall der §§ 109 und 111 samt Überschriften):**

Die Bekanntmachung der Erteilung des Patentbes im Patentblatt, die Eintragung im Patentregister und die Ausfertigung der Patenturkunde werden aus systematischen Gründen im § 101c Abs. 2 geregelt. § 109 samt Überschrift entfällt daher.

Die Bekanntmachung der Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung ist im § 101d geregelt. § 111 samt Überschrift entfällt daher.

**Zu Art. I Z 73 (§ 112 Abs. 2), Z 74 (§ 114 Abs. 3) und Z 75 (§ 115):**

Bei der Änderung der Bezeichnung „Belangter“ in „Antragsgegner“ handelt es sich lediglich um eine sprachliche Richtigstellung.

Im Interesse des Antragsgegners wird im § 115 Abs. 2 festgelegt, dass die Frist zur Erstattung der Gegenschrift mindestens zwei Monate betragen muss. Die Einräumung einer Frist von mindestens zwei Monaten entspricht der schon bisher ständig geübten Praxis. § 157 Abs. 1 Z 3 bleibt davon unberührt.

**Zu Art. I Z 76 (§ 115a samt Überschrift):**

Diese Bestimmung regelt das Verhältnis des Einspruchsverfahrens zum Nichtigerklärungsverfahren. Ein Nichtigerklärungsverfahren kann grundsätzlich auch dann, wenn die Frist zur Erhebung des Einspruchs noch offen ist oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist, eingeleitet werden. Es besteht daher grundsätzlich die Möglichkeit des Nichtigerklärungsverfahrens selbständig neben jener des Einspruchsverfahrens. In der Praxis ist aber damit zu rechnen, dass vor der Einleitung eines Nichtigerklärungsverfahrens auf die Möglichkeit des Einspruchs zurückgegriffen wird.

Um Doppelgleisigkeiten und insbesondere die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen zu vermeiden, wird mit dieser Bestimmung die zwingende Unterbrechung des Nichtigerklärungsverfahrens im Fall eines Einspruchs vorgesehen. Das Nichtigerklärungsverfahren ist, wenn das Patent nicht rechtskräftig widerrufen wird, fortzuführen. Das Nichtigerklärungsverfahren kann auf die gleichen Gründe wie das Einspruchsverfahren gestützt werden. Die Zulässigkeit des Nichtigerklärungsverfahrens ist auch unabhängig davon, ob der Antragsteller bereits an dem Einspruchsverfahren beteiligt war und ob neue Gründe vorgebracht werden.

**Zu Art. I Z 77 (§ 119 Abs. 3):**

Zur Änderung von „Beamter aus dem Stande der Verwendungsgruppe A“ auf „Bundesbediensteter des höheren Dienstes“ wird auf die EB zu Z 39 (§ 74 Abs. 3 und 10) verwiesen.

Die Aktualisierung der Bezeichnung des Bundesministeriums gründet sich auf das Bundesministeriengesetz.

**Zu Art. I Z 78 (§ 120 Abs. 4 und 5):**

Zur Beseitigung von Diskriminierungen entfällt im Abs. 4 die Differenzierung zwischen in- und ausländischen Zeugen.

Im Abs. 5 wird vorgesehen, dass als Ordnungs- oder Mutwillensstrafen keine Haftstrafen mehr verhängt werden können. Die Obergrenze der Geldstrafe wird auf 726 Euro angehoben.

**Zu Art. I Z 79 (§ 122 Abs. 1):**

§ 41 Abs. 2 ZPO, der die Kostenfestsetzung nach Tarifen vorsieht, war bisher im Patentgesetz nicht rezipiert. Im Hinblick auf die ständige Rechtsprechung des Obersten Patent- und Markensenates, wonach sich die Kostenbemessung dennoch am Rechtsanwaltsstarif zu orientieren hat, wird die sinnngemäße Anwendung des § 41 Abs. 2 ZPO bei der Berechnung der Kosten vorgesehen.

**Zu Art. I Z 80 und 81 (§ 125):**

Zur Änderung der Bestimmungen über das Protokoll wird auf die EB zu Z 37 (§ 73 Abs. 4) verwiesen. Da die bisherigen Abs. 1 und 2 im Abs. 1 neu zusammengefasst werden, ist die Bezeichnung des bisherigen Abs. 3 in Abs. 2 zu ändern.

**Zu Art. I Z 82 (§ 127 Abs. 1 und 4):**

Da ein erteiltes Patent künftig nach Durchführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens gemäß § 104 Abs. 4 widerrufen werden kann, ist die Wiederaufnahme des Verfahrens auch für den gänzlichen oder teilweisen Widerruf des Patentbesitzes vorzusehen.

Die Änderung im Abs. 4 ergibt sich im Hinblick darauf, dass § 70 Abs. 2 auch eine Beschwerdemöglichkeit gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung an den Obersten Patent- und Markensenat vorsieht.

**Zu Art. I Z 83 (§ 128):**

In dieser Bestimmung wird nur eine sprachliche Richtigstellung vorgenommen.

**Zu Art. I Z 84 (§ 128a samt Überschrift):**

Nach der bisherigen Regelung des § 99 Abs. 5 war es möglich, eine Anmeldung, die wegen Nichtäußerung auf einen Vorbescheid als zurückgenommen galt, durch nachträgliche Äußerung und Zahlung einer Gebühr innerhalb einer bestimmten Frist wiederaufleben zu lassen. Künftig ist die automatische Rücknahmefiktion der Anmeldung wegen Nichtäußerung nicht mehr vorgesehen, auch in diesem Fall endet

das Anmeldeverfahren mit Zurückweisung der Anmeldung. Da gemäß § 100 Abs. 2 die Nichtäußerung jedenfalls einen Grund für die vollständige Zurückweisung der Anmeldung darstellt, wird im neu eingefügten § 128a das Rechtsinstitut der Weiterbehandlung der Anmeldung eingeführt.

Damit wird es dem Anmelder ermöglicht, die Folgen der Fristversäumung, nämlich den Verlust der Anmeldung schnell und einfach zu beseitigen und die Anmeldung aufrechtzuerhalten, ohne die Fristversäumung bzw. Nichtäußerung rechtfertigen zu müssen. Die Fristversäumung braucht nicht begründet oder entschuldigt zu werden.

Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen. Für den Antrag ist eine Weiterbehandlungsgebühr zu zahlen, die im Patentamtsgebührengesetz vorgesehen wird. Die Gebühr muss nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist gezahlt werden.

Zur Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag ist jene Abteilung zuständig, die im Zeitpunkt der Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag zur Entscheidung über die zurückgewiesene Anmeldung zuständig wäre.

Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung weiterzuführen. Wird der Antrag zurückgewiesen, kann dagegen Beschwerde erhoben werden.

**Zu Art. I Z 85 (§ 129 Abs. 2 Z 2):**

Durch die Bezugnahme im Abs. 2 Z 2 auf § 145a Abs. 2 wird klargestellt, dass auch in die Frist für die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat keine Wiedereinsetzung zulässig ist, wenn es sich beim Beschwerdeführer um den Einsprecher des erstinstanzlichen Verfahrens handelt.

**Zu Art. I Z 86 (Entfall des § 129 Abs. 2 Z 3):**

Der konkrete Anlassfall, der zur Regelung des bisherigen Abs. 2 Z 3 geführt hat, ist weggefallen. Die Bestimmung kann daher als entbehrlich entfallen. Inwieweit vor den Gerichten für die Versäumung von Fristen die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung besteht, richtet sich nach den diesbezüglichen prozessrechtlichen Bestimmungen.

**Zu Art. I Z 87 (§ 129 Abs. 3):**

Da das Anmeldeverfahren künftig mit dem Erteilungsbeschluss gemäß § 101c Abs. 1 endet, ist Abs. 3, der den Zeitrahmen für die Stellung bestimmter Wiedereinsetzungsanträge regelt, entsprechend anzupassen.

**Zu Art. I Z 88 (Entfall des § 132):**

Die Wiedereinsetzungsgebühr wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Die Bestimmung entfällt daher.

**Zu Art. I Z 89 (§ 137 Abs. 2):**

Die Bestimmung ist im Hinblick darauf, dass der Oberste Patent- und Markensenat gemäß § 70 Abs. 2 Beschwerdeinstanz gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung ist, entsprechend anzupassen.

**Zu Art. I Z 90 (§ 138 Abs. 2):**

Zur Sonderregelung der Unterbrechungsbeschlüsse im Abs. 2 wird auf die EB zu Z 33 (§ 70 Abs. 5) verwiesen.

**Zu Art. I Z 91 (§ 139 Abs. 2 und 3):**

In Orientierung an § 474 Abs. 2 ZPO wird die bisher im Abs. 2 vorgesehene Einschränkung der verbesserbaren Mängel auf „formale Mängel“ fallengelassen. Auch bei inhaltlichen Mängeln, wie bei fehlendem Berufungsantrag oder fehlender Begründung, ist künftig dem Berufungswerber eine Frist zur Verbesserung zu setzen.

Im Hinblick darauf, dass auch der fehlende Berufungsantrag einen verbesserbaren Mangel darstellt, ist Abs. 3 entsprechend anzupassen.

**Zu Art. I Z 92 (§ 141) und Z 93 (§ 142 Abs. 1 Z 1):**

Zum Wegfall der Einschränkung auf „formale Mängel“ wird auf die EB zu Z 91 (§ 139 Abs. 2) verwiesen.

**Zu Art. I Z 94 (§§ 145a und 145b samt Überschriften):**

Zur Betrauung des Obersten Patent- und Markensenates mit den Aufgaben einer Beschwerdeinstanz gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung des Patentamtes wird auf die EB zu Z 33 (§ 70 Abs. 2) verwiesen.

Die Beschwerde ist gemäß § 145a Abs. 2 bei der Beschwerdeabteilung einzubringen. Es sind sowohl formale als auch inhaltliche Mängel der Beschwerde verbesserbar. Die Zustellung der Beschwerde an den Beschwerdegegner erfolgt durch die Beschwerdeabteilung.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. Bei Bedarf kann im Einzelfall eine mündliche Verhandlung angeordnet werden, für die die Bestimmungen des Berufungsverfahrens sinngemäß anzuwenden sind. Im Beschwerdeverfahren besteht - wie im Berufungsverfahren - Neuerungsverbot.

Der Oberste Patent- und Markensenat kann die Entscheidung der Beschwerdeabteilung bestätigen oder abändern. Liegen die Voraussetzungen des § 145b Abs. 4 vor, hat er die Rechtssache - unter Aufhebung der bereits ergangenen Entscheidungen - an jene Instanz zurückzuverweisen, deren Entscheidung mit dem Mangel behaftet ist.

Die im § 145b Abs. 5 vorgesehenen Begründungsbeschränkungen dienen der Entlastung des Verfahrens.

Nach der Judikatur sind nur die Beschwerdeverfahren gegen Einspruchsentscheidungen zweiseitig zu führen. Im § 145b Abs. 6 wird daher festgelegt, dass die Parteien die Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen haben.

**Zu Art. I Z 95 (§ 148):**

Diese Bestimmung wird - in Orientierung an § 52 des Markenschutzgesetzes - aus Gründen der Übersichtlichkeit neu gegliedert. Abgesehen von sprachlichen Verbesserungen werden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

**Zu Art. I Z 96 (§ 150 Abs. 3 und 4):**

Abweichend von der bisherigen Rechtslage wird in Anlehnung an § 87 Abs. 3 des Urheberrechtsgesetzes und § 53 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes eine Regelung aufgenommen, wonach ein durch die unbefugte Verwendung des Patentes Verletzter bei einer auf grober Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz beruhenden Patentverletzung unabhängig vom Nachweis eines Schadens das angemessene Entgelt in zweifacher Höhe begehren kann. Kann der in seinem Patentrecht Verletzte bei schuldhafter Vorgangsweise des Verletzers seinen Schaden nicht belegen bzw. die Schadenshöhe nicht konkretisieren, so wäre er unter Umständen auf die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer erzielt hat, beschränkt, dessen Bestimmung oftmals nur mit großem Aufwand möglich ist. Mit dem neuen Abs. 3 steht dem Verletzten nunmehr ein leicht zu beziffernder Anspruch zur Verfügung.

Im Hinblick auf die Einfügung eines neuen Abs. 3 ist die Bezeichnung des bisherigen Abs. 3 in Abs. 4 zu ändern.

**Zu Art. I Z 97 (§ 151a samt Überschrift):**

Der neu eingefügte Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg dient der wirksamen Bekämpfung der Produktpiraterie und bezweckt die Ermittlung der Hintermänner bei Patentverletzungen. Der Anspruch richtet sich gegen denjenigen, der eine patentierte Erfindung benützt, wobei die Benützung rechtswidrig sein muss. Auf ein Verschulden kommt es nicht an. Bei festgestellter rechtswidriger Benützung entfällt die Auskunftspflicht nur dann, wenn sie im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Hierbei ist das Interesse des Verletzten an der Ermittlung weiterer Verletzer einerseits und das Interesse des Verletzers an der Geheimhaltung seiner Bezugsquellen und Absatzmöglichkeiten andererseits abzuwägen. Eine Unverhältnismäßigkeit könnte etwa dann gegeben sein, wenn weitere Verletzungen nicht mehr zu besorgen sind und Ersatzansprüche bereits ausgeglichen sind.

Die Begriffe „Hersteller“, „Lieferant“, „Vorbesitzer“, „Auftraggeber“ und „Abnehmer“ sind im tatsächlichen-wirtschaftlichen Sinn zu verstehen, ohne dass es auf die vertragsrechtliche Konstruktion der Beziehungen der Personen untereinander ankommt. Die Beschränkung auf „gewerbliche Abnehmer“ soll sicherstellen, dass keine Auskunft über Abnehmer erteilt werden muss, die keine Schutzrechtsverletzung begehen, zB weil sie die Erfindung nicht betriebsmäßig, sondern nur im privaten Bereich benützen.

**Zu Art. I Z 98 (§ 152 Abs. 2 und 3):**

Im Abs. 2 werden im Hinblick auf den neu eingefügten § 151a die Bezugnahmen entsprechend ergänzt.

Abs. 3 wird sprachlich umformuliert, inhaltlich aber - abgesehen von der Anpassung der Bezugnahme - nicht geändert.

**Zu Art. I Z 99 (§ 154):**

Die im § 1489 ABGB vorgesehene dreijährige Verjährungsfrist gilt auch für den Anspruch auf Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg gemäß § 151a.

**Zu Art. I Z 100 und 101 (§ 156 Abs. 3 bis 6):**

Nach der bisherigen Rechtslage hat das Gericht das Verletzungsverfahren zu unterbrechen, sofern das Urteil davon abhängt, ob das Patent nichtig ist und die Nichtigkeit nicht offenbar zu verneinen ist. Die Unterbrechung erfolgt, um dem Belangten die Gelegenheit zu geben, ein entsprechendes Nichtigerklärungsverfahren vor dem Patentamt anhängig zu machen. Diese Regelung entzieht den Gerichten weitgehend die Möglichkeit, die Nichtigkeit im Verletzungsverfahren selbständig zu beurteilen. Nur dann, wenn der Einwand der Nichtigkeit offenbar nicht zutrifft, zB wenn die Nichtigkeit des Patentbesitzes mutwillig eingewendet wird, kann das Gericht diese Vorfrage selbständig beurteilen.

Die Neuregelung des Abs. 3 weist den Gerichten - zur Vermeidung von Verfahrensverzögerungen - eine erweiterte Prüfungsbefugnis betreffend die Vorfrage der Nichtigkeit des Patentbesitzes zu. Das Gericht hat die Frage selbständig zu prüfen, wobei es das Patentamt um ein schriftliches Gutachten ersuchen kann. Geht aus dem Gutachten, das von der Technischen Abteilung aufgrund der im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Schriftstücke zu erstellen ist, hervor, dass die Nichtigkeit des Patentbesitzes wahrscheinlich ist, hat das Gericht das Verletzungsverfahren zu unterbrechen. Dieses Gutachten hat den Stellenwert eines Sachverständigengutachtens und ist daher für ein Nichtigkeitsverfahren nicht präjudiziell.

Das Gericht ist nicht verpflichtet, im Rahmen des Beweisverfahrens ein Gutachten des Patentamtes anzufordern. Die Beurteilung der schwierigen Frage der Gültigkeit eines Patentbesitzes durch ein fachkundiges Mitglied des Patentamtes gibt einem solchen Gutachten aber eine besondere Aussagekraft.

Im Abs. 4 wird auf das nachgeschaltete Einspruchsverfahren Bedacht genommen.

Im Hinblick auf die Einfügung eines neuen Abs. 4 sind die Bezeichnungen der bisherigen Abs. 4 und 5 in Abs. 5 und 6 zu ändern.

**Zu Art. I Z 102 (§ 157 samt Überschrift):**

Im § 156 Abs. 4 wird vorgesehen, dass im Fall der Unterbrechung eines Verletzungsverfahrens auch die Erhebung eines Einspruchs die weitere Unterbrechung des Verletzungsverfahrens rechtfertigt.

Ist die Entscheidung über den Einspruch für das Verletzungsverfahren präjudiziell, dann sieht der neu eingefügte Abs. 2 vor, dass der Grundsatz der Beschleunigung des Verfahrens auch für das Verfahren über den Einspruch gilt. Dies bedeutet insbesondere, dass die Frist für die Einspruchserwidern und die Beschwerde jeweils einen Monat beträgt und unerstreckbar ist.

Durch die Umformulierung des Abs. 1 wird klargestellt, dass die vorgesehenen Maßnahmen der Beschleunigung des Verfahrens nicht nur für das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung, sondern auch vor dem Obersten Patent- und Markensenat Anwendung finden.

**Zu Art. I Z 103 (§ 158 samt Überschrift):**

Das im bisherigen § 101 vorgesehene System der Bekanntmachung der Anmeldung wird aufgegeben und mit ihm auch die mit der Bekanntmachung verbundenen einstweiligen Wirkungen des Patentbesitzes. Die bisher im § 158 vorgesehene Zulässigkeit von Verletzungsklagen für bekanntgemachte Patentanmeldungen entfällt daher.

Der Anmelder hat künftig ab der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß § 101 Abs. 5 einen Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich, der aber gemäß § 101d Abs. 2 rückwirkend wegfällt, wenn die Anmeldung nicht zur Erteilung führt. § 158 sieht die Möglichkeit vor, dass das Gericht bei Geltendmachung dieses Anspruchs während des Anmeldeverfahrens, für den Fall, dass das Urteil davon abhängt, ob der Anspruch zu Recht besteht und der Klage nicht aus anderen Gründen stattzugeben oder diese abzuweisen ist, das Verfahren bis zur Rechtskraft der Erteilung unterbrechen kann.

**Zu Art. I Z 104 (§ 159):**

In Anlehnung an § 60 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes wird im Abs. 1 das qualifizierte Delikt der gewerbsmäßigen Begehung von Patentverletzungen neu in das Patentrecht aufgenommen, da ein solches Delikt dem Berechtigten einen außerordentlich hohen Schaden zufügen kann. Das hierfür angedrohte Strafausmaß - Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren - wird in Übereinstimmung mit § 60 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes und § 91 Abs. 2a des Urheberrechtsgesetzes festgelegt. Das Tatbestandsmerkmal der Gewerbsmäßigkeit ist im Übrigen nach den allgemeinen Grundsätzen des StGB zu beurteilen.

Schon im bisherigen Abs. 2 ist ein Unterlassungsdelikt in Bezug auf den Inhaber oder Leiter eines Unternehmens vorgesehen, der eine im Betrieb seines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Patentverletzung nicht verhindert. Die bisherige Bezugnahme auf „juristische Personen“ bei der vorgesehenen Haftung der Organe des Unternehmensinhabers ist zu eng, sodass im neu eingefügten Abs. 3 klargestellt wird, dass die Strafbestimmung auf die Organe jedes Unternehmensinhabers anzuwenden ist, der keine natürliche Person ist.

Gemäß Abs. 4 findet - in Anlehnung an § 60 Abs. 5 des Markenschutzgesetzes - eine Bestrafung von Tätern, die als Bedienstete oder Beauftragte die Verletzung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, nicht statt, sofern man ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zumuten konnte, die Begehung der Verletzungshandlung abzulehnen.

Der bisherige Abs. 3 wird als Abs. 5 weitergeführt.

**Zu Art. I Z 105 (§ 160):**

Der Verweis auf die jeweils geltende Fassung entfällt im Hinblick auf die im § 177 enthaltene generelle Verweisungsbestimmung.

**Zu Art. I Z 106 (§ 161):**

Abgesehen von sprachlichen Verbesserungen und der Aktualisierung von Bezugnahmen wird in dieser Bestimmung auf das nachgeschaltete Einspruchsverfahren gemäß § 102 Bedacht genommen. Hinsichtlich der Änderung der Terminologie von „die Nichtigkeit für möglich hält“ in „die Nichtigkeit für wahrscheinlich hält“ wird auf die EB zu Z 100 (§ 156 Abs. 3) verwiesen.

**Zu Art. I Z 107 (Entfall des V. Abschnittes):**

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Gebührenbestimmungen werden im Patentamtsgebührengesetz neu geregelt. Der V. Abschnitt entfällt daher.

**Zu Art. I Z 108 (Überschrift des VI. Abschnittes):**

Der VI. Abschnitt wird aus Gründen der Übersichtlichkeit in die Bereiche „Übergangsbestimmungen“ und „Schlussbestimmungen“ gegliedert. Die Überschrift ist daher entsprechend anzupassen.

**Zu Art. I Z 109 (Entfall der §§ 172b, 172c und 173a):**

Die bisher in den §§ 172b und 172c vorgesehenen Bestimmungen werden nunmehr im Bereich Schlussbestimmungen in den §§ 177, 178 und 181 geregelt. Der bisherige § 173a zählt zu den Übergangsbestimmungen. Sein Inhalt wird nunmehr im § 173 geregelt. Die bisherigen §§ 172b, 172c und 173a entfallen daher.

**Zu Art. I Z 110 (§§ 173 bis 176 samt Überschrift):**

Zur Einfügung der Überschrift wird auf die EB zu Z 108 verwiesen.

Die im § 173 vorgesehene Übergangsbestimmung stammt aus dem bisherigen § 173a. Die Übergangsbestimmung wird inhaltlich nicht geändert, sondern nur zu Klarstellungszwecken umformuliert.

Das neue Anmeldeverfahren soll nicht nur für Patentanmeldungen, die nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingereicht werden, gelten, sondern so weit als möglich auch für bereits anhängige Anmeldeverfahren zur Anwendung kommen. Es wird daher im § 174 Abs. 1 vorgesehen, dass Patentanmeldungen, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits gefasst worden ist, nach den bisherigen Verfahrensbestimmungen weiter zu führen sind, während auf Patentanmeldungen, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss nicht vor diesem Zeitpunkt gefasst wurde, gemäß § 174 Abs. 5 bereits die neuen Verfahrensbestimmungen anzuwenden sind. Maßgeblich ist daher im Hinblick auf § 180 Abs. 9, ob der Bekanntmachungsbeschluss vor dem Beginn des siebenten auf die Kundmachung dieses Gesetzes folgenden Monats gefasst wird.

Mit der Novelle werden nicht nur das Anmeldeverfahren betreffende Bestimmungen geändert, sodass im Abs. 1 jene Bestimmungen explizit angeführt werden müssen, die auf bereits bekanntgemachte Anmeldungen weiter anzuwenden sind.

§ 174 Abs. 2 sieht vor, dass § 81a in der neuen Fassung, der den Anspruch auf eine Probe regelt, auch auf bereits bekanntgemachte Anmeldungen entsprechend anzuwenden ist.

Die im § 99 Abs. 4 und 5 in der bisherigen Fassung vorgesehenen Rechte des Anmelders zur Beseitigung bereits eingetretener Rechtsfolgen wegen Nichtäußerung auf einen Vorbescheid werden hinsichtlich jener Anmeldungen, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach der bisherigen Rechtslage die Frist zur Behebung noch offen steht, durch die im § 174 Abs. 3 und 4 vorgesehenen Regelungen gewahrt.

§ 174 Abs. 6 dient der Wahrung der Rechte jener Anmelder, die eine Erfindung gemäß § 87a Abs. 2 durch Hinterlegung geoffenbart haben.

§ 174 Abs. 7 sieht vor, dass der im § 92a vorgesehene erweiterte zeitliche Rahmen, innerhalb dessen eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, auch auf Patentanmeldungen anzuwenden ist, die nicht vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bekanntgemacht worden sind.

§ 92b letzter Satz in der neuen Fassung beschränkt die Möglichkeit zur Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung. § 174 Abs. 8 sieht vor, dass diese Beschränkung nur für jene Umwandlungsanträge gilt, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht werden.

§ 175 Abs. 1 sieht die Weiteranwendung von bisher geltenden Bestimmungen für vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Aberkennungsanträge vor.

Gemäß § 175 Abs. 2 können Beschwerden an den Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden, wenn der Beschluss der Beschwerdeabteilung am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes oder danach gefasst wird. Durch diese Regelung ist es möglich, Beschwerden an den Obersten Patent- und Markensenat auch in Bezug auf Patentanmeldungen und Patente zu erheben, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gefasst worden ist.

§ 175 Abs. 3 sieht für bereits gerichtlich geltend gemachte Ansprüche die Weiteranwendung von geltenden Bestimmungen vor. Die Neuregelung der Strafbestimmungen bedarf im Hinblick auf § 1 StGB keiner gesonderten Übergangsregelung.

Hinsichtlich § 175 Abs. 4 wird auf die EB zu Z 6 (§ 21 Abs. 1) verwiesen.

Im Hinblick darauf, dass die Gebühren nunmehr im Patentamtsgesetz geregelt werden, wird im § 176 klargestellt, welche Gebühren für Anmeldungen und Anträge zu zahlen sind, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eingereicht werden, und in welcher Höhe jene Jahresgebühren zu zahlen sind, die vor dem Inkrafttreten fällig werden. In Bezug auf Jahresgebühren, die zwar erst nach dem Inkrafttreten fällig werden, aber bereits vorher ordnungsgemäß, dh innerhalb der vorgeschriebenen Frist und in der richtigen Höhe gezahlt werden, sind ebenfalls die vor dem Inkrafttreten geltenden Bestimmungen anzuwenden, wodurch ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand (Nachforderung oder Rückzahlung von Differenzbeträgen) vermieden wird.

#### **Zu Art. I Z 111 (§§ 177 bis 181 samt Überschrift):**

Hinsichtlich der Überschrift wird auf die EB zu Z 108, hinsichtlich §§ 177 und 178 Abs. 1 auf die EB zu Z 109 verwiesen.

§ 179 enthält die Vollzugsklausel.

§ 180 enthält die Inkrafttretensbestimmung, wobei die Abs. 1 bis 8 aus dem bisherigen § 174 stammen.

Um die notwendigen Durchführungsmaßnahmen treffen zu können, wird gemäß § 180 Abs. 9 als Inkrafttretenstermin der Beginn des siebenten auf die Kundmachung dieses Gesetzes folgenden Monats festgelegt.

Da bestimmte Bestimmungen von besonderer Dringlichkeit sind (EWR-konforme Gestaltung der Vertreterregelungen, organisationsrechtliche Bestimmungen), wird diesbezüglich im § 180 Abs. 10 als Inkrafttretenstermin der Beginn des der Kundmachung dieses Gesetzes folgende Tages festgelegt.

§ 181 sieht vor, dass Durchführungsverordnungen bereits von dem der Kundmachung des Gesetzes folgenden Tag an erlassen werden können. Diese Bestimmung war bislang im § 172b Abs. 2 enthalten.

## **Artikel II**

### **Änderung des Patentverträge-Einführungsgesetzes**

#### **Zu Art. II Z 1 (§ 1 Z 7):**

Hier entfällt lediglich der Verweis auf die jeweils geltende Fassung im Hinblick auf die im § 24a enthaltene generelle Verweisungsbestimmung.

#### **Zu Art. II Z 2 (§ 3 samt Überschrift):**

Die bisherigen Abs. 1 und 2 werden aus systematischen Gründen im Abs. 1 zusammengefasst, inhaltlich aber keiner Änderung unterzogen. Der Verweis auf § 101 Abs. 3 des Patentgesetzes entfällt insofern, als dieser keine Bestimmung mehr über die Auslegung von Patentanmeldungen enthält. An dessen Stelle tritt daher die Anordnung, dass die Dokumente zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu halten sind. Die Überschrift ist daher entsprechend anzupassen.

Die Bezeichnung des bisherigen Abs. 3 wird in Abs. 2 geändert.

#### **Zu Art. II Z 3 (§ 4):**

Die Schutzwirkungen des Patentbesitzes sind nunmehr in den §§ 22 und 22a des Patentgesetzes geregelt. Aus Vereinfachungsgründen entfällt im Abs. 1 die Bezugnahme. Der Begriff „angemessene Entschädigung“ wird durch „angemessenes Entgelt“ ersetzt, wodurch - im Hinblick auf die zu § 150 Abs. 1 des Patentge-



setzes entwickelte Judikatur - klargestellt wird, dass der Anspruch auf finanziellen Ausgleich dem Wert der Nutzung der Erfindung, somit einer angemessenen Lizenzgebühr, entspricht.

Durch die neu aufgenommene Sonderregelung betreffend die Verjährung soll verhindert werden, dass der Anmelder zur Wahrung der Frist genötigt ist, Klage zu erheben, bevor überhaupt geklärt ist, ob der Gegenstand patentierbar ist.

Im Abs. 2 entfällt der Verweis auf § 22, da die Veröffentlichungsgebühr nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt ist.

Im Abs. 2 entfällt weiters die Bezugnahme auf § 3 Abs. 1, da dieser keinen Verweis mehr auf § 101 Abs. 3 des Patentgesetzes enthält. Statt dessen wird klargestellt, dass der Anspruch auf angemessenes Entgelt im Fall der Vorlage einer Übersetzung erst mit der Veröffentlichung und der Bekanntmachung eines diesbezüglichen Hinweises im Patentblatt entsteht.

**Zu Art. II Z 4 (§ 5 Abs. 1 und 3):**

Im Abs. 1 entfällt der Verweis auf § 22, da die Veröffentlichungsgebühr nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt ist.

Im Rahmen der technischen Entwicklung werden neue Möglichkeiten der Publizierung von Dokumenten zur Verfügung gestellt. Um eine flexible Anwendung der Bestimmung sicherzustellen, entfällt im Abs. 1 der Hinweis auf „Druckschrift“. Die derzeit bestehende Praxis des Patentamtes, eine Druckschrift zu veröffentlichen, wird dadurch aber nicht unmittelbar berührt.

Im Abs. 3 entfällt im Interesse des Patentinhabers die Regelung, dass die Veröffentlichungsgebühr zumindest teilweise spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung gezahlt werden muss. Künftig liegt ein verbesserbarer Mangel auch dann vor, wenn innerhalb der genannten Frist gar keine Gebühr gezahlt worden ist.

Die Bezugnahme auf § 169 des Patentgesetzes entfällt, da diese Bestimmung nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt ist.

**Zu Art. II Z 5 und 6 (§ 6 Abs. 2 bis 4):**

Zum Entfall des Verweises auf § 22 wird auf die EB zu Z 4 (§ 5 Abs. 1) verwiesen.

Die bisherigen Abs. 2 bis 4 werden aus systematischen Gründen im Abs. 2 zusammengefasst. Zum Entfall des Begriffes „Druckschrift“ bei der Berichtigung der Übersetzung europäischer Patentschriften wird auf die EB zu Z 4 (§ 5 Abs. 1) verwiesen.

Durch die Zusammenfassung der Abs. 2 bis 4 ist die Änderung der Bezeichnung der bisherigen Abs. 5 und 6 in Abs. 3 und 4 erforderlich.

**Zu Art. II Z 7 (Entfall des § 8 samt Überschrift):**

Diese Bestimmung samt Überschrift entfällt, da die Jahresgebühren im Patentamtsgebührengesetz geregelt werden.

**Zu Art. II Z 8 (§ 9 Abs. 2 Z 1):**

Im Patentamtsgebührengesetz ist für den Antrag auf Umwandlung eine Umwandlungsgebühr vorgesehen, sodass die Bestimmung entsprechend anzupassen ist.

**Zu Art. II Z 9 (§ 9a samt Überschrift):**

Das Anerkennungsprotokoll dient der Verwirklichung der im EPÜ festgelegten materiellrechtlichen Ansprüche auf das europäische Patent. Es regelt insbesondere die Zuständigkeit der nationalen Spruchkörper und die Anerkennung ihrer Entscheidungen. Österreich hat zwar seinerzeit von der im Art. 167 Abs. 2 lit. d EPÜ eröffneten Möglichkeit eines Vorbehaltes, dass das Anerkennungsprotokoll nicht verbindlich sein soll, Gebrauch gemacht, doch war dieser Vorbehalt gemäß Art. 167 Abs. 3 EPÜ nur für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren vom Inkrafttreten des EPÜ an wirksam. Der Vorbehalt ist am 7. Oktober 1987 abgelaufen, so dass seither auch das Anerkennungsprotokoll der österreichischen Rechtsordnung angehört.

Die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes für Verfahren im Sinn des Art. 1 des Anerkennungsprotokolls ist zwar bisher im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen, wurde vom OGH aber bereits bejaht. Es wird daher in dieser Bestimmung diese Zuständigkeit gesetzlich verankert. Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung kann gemäß § 24 in Verbindung mit § 138 Abs. 1 des Patentgesetzes Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden.

**Zu Art. II Z 10 (§ 10 Abs. 1):**

Im Hinblick auf die Änderung der Bezeichnung der bisherigen Z 3 des § 48 Abs. 1 des Patentgesetzes in Z 4 ist die Zitierung entsprechend anzupassen.

**Zu Art. II Z 11 (Entfall des § 13 Abs. 3):**

Abs. 3 entfällt, da die Gebühr für die Erstellung eines ergänzenden Recherchenberichtes im Patentamtsgebührengesetz geregelt wird.

**Zu Art. II Z 12 (§ 14a Abs. 2):**

Zum Entfall des Verweises auf die jeweils geltende Fassung wird auf die EB zu Z 1 verwiesen.

**Zu Art. II Z 13 (§ 15):**

Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage ist es künftig möglich, PCT- Anmeldungen, für die das Patentamt Anmeldeamt ist, nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer oder französischer Sprache einzureichen.

Weiters wird klargestellt, dass eine Priorität für eine internationale Anmeldung nicht nur auf Grund einer nationalen Patentanmeldung, sondern auch auf Grund einer nationalen Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht werden kann. Eine Änderung der Rechtslage tritt insofern nicht ein, als es sich nur um eine ergänzende Klarstellung handelt.

Die bisher im § 15 Abs. 2 vorgesehene Übermittlungsgebühr ist nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt.

**Zu Art. II Z 14 (§ 16):**

Aufgrund des PCT kann der Anmelder mit einer internationalen Anmeldung sowohl die Erlangung eines Patentes als auch eines Gebrauchsmusters beantragen. Nach der bisherigen Rechtslage ist die nationale Phase einer internationalen Anmeldung, mit der Gebrauchsmusterschutz in Österreich beantragt wird, im § 51 des Gebrauchsmustergesetzes geregelt. Aus systematischen Gründen wird diese Regelung in das Patentverträge-Einführungsgesetz aufgenommen. Im Abs. 1 wird daher sowohl auf Patent- als auch auf Gebrauchsmusteranmeldungen Bezug genommen.

Die Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt, sodass eine entsprechende Anpassung im Abs. 2 erforderlich ist. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage ist der Anmelder nicht mehr verpflichtet, für die Einleitung der nationalen Phase ein Exemplar der internationalen Anmeldung einzureichen.

Gemäß Art. 21 PCT wird die internationale Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlicht, sodass eine nochmalige Veröffentlichung der Anmeldung durch das Patentamt an sich nicht erforderlich ist. § 20 Abs. 2 sieht daher vor, dass die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung die gleiche Wirkung wie die Veröffentlichung einer Anmeldung nach § 101 des Patentgesetzes hat. Dies gilt aber dann nicht, wenn die internationale Anmeldung nicht in deutscher Sprache veröffentlicht worden ist. In diesem Fall wird die vom Anmelder vorgelegte deutsche Übersetzung vom Patentamt veröffentlicht. Abs. 2 sieht daher für den Fall, dass mit der internationalen Anmeldung die Erteilung eines Patentes beantragt wird, vor, dass für die Veröffentlichung der Übersetzung eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen ist, deren Höhe im Patentamtsgebührengesetz geregelt ist. Zu den mit der Veröffentlichung verbundenen Wirkungen wird auf die EB zu Z 17 (§ 20) verwiesen.

Da im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren keine Veröffentlichung der Anmeldung vorgesehen ist, ist bei der Einleitung der nationalen Phase eines Gebrauchsmusters in jedem Fall nur die Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase, nicht aber eine Veröffentlichungsgebühr für die Übersetzung zu zahlen.

Im Patentamtsgebührengesetz ist für den Antrag auf Weiterbehandlung eine Gebühr für die Weiterbehandlung vorgesehen, sodass Abs. 3 entsprechend anzupassen ist.

Durch den Entfall des Wortes „rechtzeitig“ im Abs. 4 kann die Zahlung der Gebühren auch noch nach Ablauf der im Art. 22 PCT vorgesehenen 30monatigen Frist erfolgen. Abgesehen davon sieht die Bestimmung eine flexiblere Nachfristsetzung vor.

Aus § 101 Abs. 2 des Patentgesetzes ergibt sich, dass im nationalen Patentanmeldeverfahren ein Recherchenbericht erstellt wird. Für eine internationale Anmeldung wird zwar während der internationalen Phase von der Internationalen Recherchenbehörde ein internationaler Recherchenbericht erstellt, die Voraussetzungen der Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung sind aber in der nationalen Phase nach den Bestimmungen des Patentgesetzes vom Patentamt zu prüfen. Da die Ergebnisse von jenen der internationalen Phase abweichen können, sieht Abs. 5 vor, dass das Patentamt nach Einleitung der nationalen Pha-

se, wenn die Erteilung eines Patentbes beantragt wird, einen ergänzenden Rechenbericht erstellt, der veröffentlicht wird.

Eine diesbezügliche Regelung für Gebrauchsmusteranmeldungen ist insofern nicht erforderlich, als sich die Verpflichtung zur Erstellung eines Rechenberichts in der nationalen Phase ohnedies bereits aus § 19 des Gebrauchsmustergesetzes ergibt.

**Zu Art. II Z 15 (§ 17 Abs. 1, 3 und 4):**

Die Änderung der Bezugnahmen im Abs. 1 ist im Hinblick auf die Einfügung des neuen Abs. 4 erforderlich.

Abs. 3 ist an Regel 72 Z 1 lit. a der Ausführungsordnung zum PCT anzupassen, die nur mehr die Möglichkeit der Einforderung einer Übersetzung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichtes in die englische Sprache vorsieht.

Die Rezipierungen im Abs. 4 sind im Hinblick auf die Neuregelung des § 16 Abs. 1, 4 und 5 erforderlich.

**Zu Art. II Z 16 (Entfall des § 19 samt Überschrift):**

Die Bestimmung samt Überschrift entfällt im Hinblick darauf, dass die Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung im Patentamtsgebührengesetz geregelt werden.

**Zu Art. II Z 17 (§ 20 samt Überschrift):**

Die bisherigen Abs. 1 und 3 werden aus systematischen Gründen im Abs. 1 zusammengefasst. Der Verweis auf § 101 des Patentgesetzes entfällt insofern, als dieser keine Bestimmung mehr über die Auslegung von Patentanmeldungen enthält. An dessen Stelle tritt daher die Anordnung, dass die Dokumente zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu halten sind.

Die Überschrift wird entsprechend geändert.

Abs. 2, der schon bisher eine Regelung über die Rechte aus einer veröffentlichten internationalen Anmeldung enthalten hat, ist im Hinblick auf § 101 des Patentgesetzes, der nunmehr die Veröffentlichung 18 Monate nach dem Prioritätstag vorsieht, entsprechend anzupassen. Die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung, mit der die Erteilung eines Patentbes beantragt wird, durch das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum hat die gleiche Wirkung wie die Veröffentlichung einer nationalen Patentanmeldung nach § 101 des Patentgesetzes. Dies gilt aber nur für den Fall, dass die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung in deutscher Sprache erfolgt ist. Andernfalls treten die Wirkungen - in Anlehnung an die diesbezügliche Regelung des Art. 158 Abs. 3 EPÜ - erst dann ein, wenn der Anmelder die nationale Phase eingeleitet hat, die Übersetzung der Anmeldung veröffentlicht und ein Hinweis darauf im Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

Für internationale Anmeldungen, aufgrund der die Registrierung eines Gebrauchsmusters beantragt wird, werden insofern keine Rechte aus der veröffentlichten Anmeldung vorgesehen, als auch im nationalen Gebrauchsmusteranmeldeverfahren keine vorläufigen Rechte entstehen.

Der bisherige Abs. 4 wird inhaltlich unverändert als Abs. 3 weitergeführt.

**Zu Art. II Z 18 (Entfall des § 22 samt Überschrift):**

Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Gebühren werden im Patentamtsgebührengesetz neu geregelt.

**Zu Art. II Z 19 (§ 23 Abs. 3 und 4):**

Im Abs. 3 werden lediglich die Bezugnahmen an die Änderungen des § 76 des Patentgesetzes angepasst.

§ 71 des Patentgesetzes, der gemäß § 24 sinngemäß anzuwenden ist, sieht die Möglichkeit einer Beschwerdeentscheidung durch das zuständige Mitglied vor. Abs. 4 wird im Hinblick darauf entsprechend adaptiert.

**Zu Art. II Z 20 (§ 25 Abs. 7):**

§ 25 Abs. 7 enthält die Inkrafttretensbestimmung dieser Novelle.

**Zu Art. II Z 21 und 22 (§ 26 Abs. 4 bis 6):**

§ 26 Abs. 4 in der bisherigen Fassung hat eine Übergangsbestimmung betreffend die Höhe der Zahlung von Jahresgebühren vorgesehen. Diese Bestimmung entfällt im Hinblick auf die im Patentamtsgebührengesetz vorgesehene Neustrukturierung der Jahresgebühren. Die Bezeichnung des bisherigen Abs. 5 ist daher in Abs. 4 zu ändern.

Im Hinblick darauf, dass die Gebührenbestimmungen nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt werden, wird im Abs. 5 klargestellt, in welcher Höhe Gebühren für Anträge zu zahlen sind, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eingereicht werden, und in welcher Höhe jene Jahresgebühren zu zahlen sind,

die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes fällig werden oder nach dem Inkrafttreten fällig werden, aber bereits vorher ordnungsgemäß gezahlt werden.

Abs. 6 sieht eine Übergangsregelung für jene internationalen Anmeldungen vor, hinsichtlich der die nationale Phase vor dem Inkrafttreten des Gesetzes bereits eingeleitet worden ist. Wird die Erteilung eines Patentbeschlusses beantragt und ist der Bekanntmachungsbeschluss zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht gefasst, dann gelten die §§ 16, 17 und 20 in der neuen Fassung. Dies bedeutet, dass, wenn die Veröffentlichung durch das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum nicht in deutscher Sprache erfolgt ist, die vorgelegte Übersetzung - wie eine nationale Patentanmeldung - zu veröffentlichen ist und dafür eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen ist.

Gemäß § 20 Abs. 2 in der bisherigen Fassung konnte bereits durch eine auf Antrag erfolgte Auslegung der Übersetzung ein Anspruch auf finanziellen Ausgleich bei unbefugter Verwendung erworben werden. Diese Rechte bleiben gemäß Abs. 5 erhalten.

### **Artikel III Änderung des Gebrauchsmustergesetzes**

#### **Zu Art. III Z 1 (§ 4 Abs. 1):**

In Anpassung an § 22 Abs. 1 des Patentgesetzes wird die Wirkung des Gebrauchsmusters dahingehend erweitert, dass auch das Einführen und Besitzen des Gegenstandes einer Erfindung in das Ausschließungsrecht des Gebrauchsmusterinhabers einbezogen werden, sofern Einfuhr und Besitz dazu dienen, betriebsmäßig den Gegenstand herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.

Die Ersetzung des Begriffes „Gegenstände“ durch „Erzeugnisse“ erfolgt ebenfalls zum Zweck der Anpassung an die patentrechtlichen Bestimmungen.

#### **Zu Art. III Z 2 (§ 4a):**

Das Rechtsinstitut der „mittelbaren Verletzung“ wird auch im Bereich des Gebrauchsmusterrechts eingeführt. Zu den Voraussetzungen und Wirkungen wird auf die EB zu Art. I Z 7 (§ 22 Abs. 3 bis 5) verwiesen.

#### **Zu Art. III Z 3 (§ 8 Abs. 4):**

Die in dieser Bestimmung vorgenommene Änderung dient nur der Klarstellung, dass - wie im Bereich des Patentrechtes - für streitige Verfahren über den Anspruch auf Nennung als Erfinder die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes zuständig ist.

#### **Zu Art. III Z 4 (§ 14 Abs. 4):**

Nach der bisherigen Rechtslage galt bei Nichtvorlage der Übersetzung die Anmeldung automatisch als zurückgenommen, wobei für den Eintritt dieser Rechtsfolge nicht einmal eine Aufforderung des Amtes zur Vorlage der Übersetzung erfolgen musste. Im Interesse des Anmelders wird vorgesehen, dass der Anmelder künftig im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufzufordern ist, eine Übersetzung vorzulegen. Wird die Übersetzung nicht vorgelegt, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

#### **Zu Art. III Z 5 (§ 15a Abs. 1):**

Im Abs. 1 wird klargestellt, dass die Abzweigungserklärung nicht nur vom Anmelder oder Inhaber, sondern auch vom jeweiligen Rechtsnachfolger eingereicht werden kann. Die Rechtsnachfolge ist gegebenenfalls nachzuweisen.

Die Änderung des im Abs. 1 Z 3 vorgesehenen Fristausmaßes ist darauf zurückzuführen, dass das Patent nicht mehr automatisch als erteilt gilt, sondern gemäß § 101c Abs. 2 des Patentgesetzes die Wirkungen des Patentbeschlusses mit der Bekanntmachung der Erteilung eintreten, und § 102 Abs. 1 des Patentgesetzes die Möglichkeit der Erhebung eines Einspruchs innerhalb von vier Monaten nach diesem Tag vorsieht.

#### **Zu Art. III Z 6 (Entfall des § 16 Abs. 3):**

Zum Entfall dieser Bestimmung wird auf die EB zu Art. I Z 59 (§ 94) verwiesen.

#### **Zu Art. III Z 7 (§ 17 Abs. 2)**

Zur Änderung dieser Bestimmung wird auf die EB zu Art. I Z 60 (§ 95 Abs. 2) verwiesen.

#### **Zu Art. III Z 8 (§ 18 Abs. 2 und 4):**

Im Interesse des Anmelders ist die im Abs. 2 vorgesehene Frist künftig aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbar.

Im Abs. 4 wird der zeitliche Rahmen, innerhalb dessen eine gesonderte Anmeldung eingereicht werden kann, im Hinblick auf die Änderung des § 20 erweitert. Auf die EB zu Z 10 (§ 20) wird verwiesen.

**Zu Art. III Z 9 (§ 19 Abs. 3 und 5):**

Im Interesse des Anmelders ist die im Abs. 3 vorgesehene Frist künftig aus rücksichtswürdigen Gründen mehr als einmal um zwei Monate verlängerbar.

Die Bezugnahmen im Abs. 3 auf § 46 Abs. 2 und § 49 entfallen im Hinblick darauf, dass diese Bestimmungen nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt sind.

Durch den Entfall des Wortes „rechtzeitig“ im Abs. 5 kann die Gebühr auch noch innerhalb der einmonatigen Nachfrist gezahlt werden.

**Zu Art. III Z 10 (§ 20):**

Zur Änderung der Bestimmung über die Teilung wird auf die EB zu Art. I Z 57 (§ 92a) verwiesen.

**Zu Art. III Z 11 (§ 21):**

Nach der bisherigen Rechtslage kann eine Gebrauchsmusteranmeldung auch dann, wenn es sich um eine gemäß § 92b des Patentgesetzes umgewandelte Patentanmeldung handelt, wieder in eine Patentanmeldung rückgewandelt werden. Eine solche Rückumwandlung ist künftig aus Rechtssicherheitsgründen nicht mehr zulässig (vgl die EB zu Art. I Z 57). Mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung treten gemäß § 101 des Patentgesetzes bereits Rechtswirkungen ein, die bei der Umwandlung in eine Gebrauchsmusteranmeldung insofern rückwirkend wegfallen, als im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren keine vorläufigen Schutzwirkungen vorgesehen sind. Würde die Rückumwandlung in eine Patentanmeldung zugelassen werden, wäre es für Dritte unvorhersehbar, ob allfällige Rechte wiederaufleben. Dies würde sich als unzumutbare Belastung für den geschäftlichen Verkehr darstellen. Die Möglichkeit der Rückumwandlung wird daher ausdrücklich ausgeschlossen.

**Zu Art. III Z 12 (§ 27 Abs. 1):**

Die Umformulierung dieser Bestimmung soll die Möglichkeit eröffnen, dem Antragsteller die Behebung allfälliger Mängel des Antrages auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung vor der Fassung eines Feststellungsbeschlusses aufzutragen.

**Zu Art. III Z 13 (§ 28 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3):**

Bei der Änderung des Abs. 1 Z 1 handelt es sich lediglich um eine sprachliche Umformulierung.

Durch die Neueinfügung des § 4a ist die Zitierung im Abs. 3 entsprechend anzupassen.

**Zu Art. III Z 14 und 15 (§ 29 Abs. 1 und 6):**

Zur Beschränkung der Möglichkeit des Verzichts im Fall des Antrages auf Übertragung und zur Aberkennung von Gebrauchsmusteranmeldungen wird auf die EB zu Art. I Z 15 und 16 (§ 49 Abs. 5 und 7) verwiesen.

**Zu Art. III Z 16 (§ 33 Abs. 2):**

Im Hinblick auf die Änderungen, die im Patentgesetz erfolgen, sind die Verweisungen entsprechend anzupassen.

**Zu Art. III Z 17 (§ 34a):**

Mit dieser Bestimmung wird - ebenso wie im Bereich des Patentrechts - die gesetzliche Grundlage für die Ermächtigung von Bediensteten, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, für bestimmte Arten von Erledigungen geschaffen. Auf die EB zu Art. I Z 28 (§ 62a) wird verwiesen.

**Zu Art. III Z 18 (Überschrift vor § 35):**

Das Erfordernis der Einfügung dieser Überschrift ergibt sich aus dem Umstand, dass in dem Entwurf auch eine Beschwerdemöglichkeit gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung an den Obersten Patent- und Markensenat vorgesehen wird. Die Überschrift stellt klar, dass § 35 die Beschwerde gegen die Beschlüsse der Technischen Abteilung und der Rechtsabteilung regelt.

**Zu Art. III Z 19 bis 21 (§ 35 Abs. 2 bis 9):**

Hinsichtlich der in den Abs. 2 bis 4 vorgesehenen Änderungen des Beschwerdeverfahrens wird auf die EB zu Art. I Z 35 (§ 71 Abs. 3, 4 und 5) verwiesen.

Die Abs. 3 und 4 werden neu eingefügt, sodass die Bezeichnung der bisherigen Abs. 3 bis 5 in 5 bis 7 zu ändern ist. Die bisherigen Abs. 6 und 7 werden als Abs. 8 und 9 neu gefasst und inhaltlich erweitert.

Zu der im Abs. 8 vorgesehenen Möglichkeit, eine Beschwerde gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung an den Obersten Patent- und Markensenat zu erheben, wird auf die EB zu Z 24 (§ 37a) verwiesen.

Im Abs. 9 werden die Bezugnahmen auf das Patentgesetz richtig gestellt. Der bisherige Verweis auf § 71 Abs. 2 des Patentgesetzes ist entbehrlich, da im Bereich des Gebrauchsmusterrechts kein Einspruchsverfahren vorgesehen und das Beschwerdeverfahren somit einseitig ist. Der Verweis entfällt daher.

**Zu Art. III Z 22 (§ 36 Abs. 2):**

Durch die Änderung des Abs. 2 ist es künftig möglich, auch fachtechnische Mitglieder zu Vorsitzenden der Nichtigkeitsabteilung zu berufen.

**Zu Art. III Z 23 (§ 37 Abs. 2 und 3):**

Zur Behandlung des fehlenden Berufungsantrages als verbesserbaren Mangel im Abs. 2 wird auf die EB zu Art. I Z 91 (§ 139 Abs. 3) verwiesen.

Zur Sonderregelung der Unterbrechungsbeschlüsse im Abs. 3 wird auf die EB zu Art. I Z 33 (§ 70 Abs. 5) verwiesen.

**Zu Art. III Z 24 (§ 37a):**

Gemäß Art. 133 Z 3 B-VG sind von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes Angelegenheiten des Patentwesens ausgeschlossen. Auch das Gebrauchsmusterrecht wird zum Patentwesen gezählt, sodass gegen Beschlüsse der Beschwerdeabteilung ein weiterer Rechtszug und eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht stattfinden. Zur Betrauung des Obersten Patent- und Markensenesates mit den Aufgaben einer Rechtsmittelinstanz gegen Beschwerden der Beschwerdeabteilung wird auf die EB zu Art. I Z 33 (§ 70 Abs. 2) und zu Art. I Z 94 (§§ 145a und 145b) verwiesen.

**Zu Art. III Z 25 (§ 39 Abs. 1, 2, 4 und 5):**

Zu den Einschränkungen der Verpflichtungen zur Vollmachtvorlage in den Abs. 1 und 2 wird auf die EB zu Art. I Z 6 (§ 21 Abs. 1 und 2) verwiesen.

Zur Herstellung der Konformität der Vertreterregelungen mit dem Gemeinschaftsrecht in den Abs. 4 und 5 wird auf die EB zu Art. I Z 6 (§ 21 Abs. 4 und 5) verwiesen.

**Zu Art. III Z 26 (§ 41):**

Für die unbefugte Benützung eines Gebrauchsmusters wird - wie im Bereich des Patentrechtes - ein Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg vorgesehen. Auf die EB zu Art. I Z 97 (§ 151a) wird verwiesen.

**Zu Art. III Z 27 (§ 42):**

Zur Einführung des Tatbestandes der gewerbsmäßigen Begehung von Gebrauchsmusterverletzungen und zur Änderung der Bestimmungen über die Haftung von Organen sowie von Bediensteten und Beauftragten wird auf die EB zu Art. I Z 104 (§ 159) verwiesen.

**Zu Art. III Z 28 (Entfall des VII. und VIII. Abschnittes):**

Die im VII. Abschnitt enthaltenen Gebührenbestimmungen werden im Patentamtsgebührengesetz neu geregelt. Dieser Abschnitt entfällt daher.

Die Einleitung der nationalen Phase einer internationalen Anmeldung, mit der die Registrierung eines Gebrauchsmusters beantragt wird, wird aus systematischen Gründen in den §§ 16ff des Patentverträgereinführungsgesetzes geregelt. Der VIII. Abschnitt entfällt daher.

**Zu Art. III Z 29 (Überschrift des IX. Abschnittes):**

Der IX. Abschnitt wird aus Gründen der Übersichtlichkeit in die Bereiche „Übergangsbestimmungen“ und „Schlussbestimmungen“ gegliedert. Die Überschrift ist daher entsprechend anzupassen.

**Zu Art. III Z 30 (§ 51a samt Überschrift):**

Abs. 1 enthält eine Übergangsregelung für Gebrauchsmusteranmeldungen, die von Patentanmeldungen abgezweigt werden, für die § 107 des Patentgesetzes in der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung anzuwenden ist.

§ 21 letzter Satz in der neuen Fassung beschränkt die Möglichkeit zur Umwandlung einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung. Abs. 2 sieht vor, dass diese Beschränkung nur für jene Umwandlungsanträge gilt, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht werden.

Hinsichtlich Abs. 3 wird auf die EB zu Art. I Z 6 (§ 21 Abs. 1) verwiesen.

Abs. 4 sieht vor, dass Beschwerden an den Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden können, wenn der Beschluss der Beschwerdeabteilung am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes oder danach gefasst wird.

Abs. 5 sieht die Weiteranwendung von bisher geltenden Bestimmungen für bereits gerichtlich geltend gemachte Ansprüche vor. Die Neuregelung der Strafbestimmungen bedarf im Hinblick auf § 1 StGB keiner gesonderten Übergangsregelung.

Die Gebührenbestimmungen werden nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt. In den Abs. 6 bis 8 wird vorgesehen, in welchen Fällen die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden sind.

**Zu Art. III Z 31 (Überschrift des § 52):**

Zur Einfügung der Überschrift wird auf die EB zu Z 29 verwiesen.

**Zu Art. III Z 32 und 33 (§ 53 Abs. 5 und 6, § 54):**

§ 53 Abs. 5 und 6 enthält die Inkrafttretensbestimmung der Novelle.

Die im § 54 enthaltene Vollzugsklausel wird angepasst.

## Artikel IV

### Änderung des Schutzzertifikatsgesetzes 1996

**Zu Art. IV Z 1 (§ 2 Abs. 1):**

Die Verpflichtung zur Zahlung einer Anmeldegebühr wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Abs. 1 ist daher entsprechend anzupassen.

**Zu Art. IV Z 2 (Entfall des § 4 samt Überschrift):**

Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Diese Bestimmung samt Überschrift entfällt daher.

**Zu Art. IV Z 3 (§ 5 Abs. 2):**

Die bisher im § 5 Abs. 2 vorgesehene Vereinfachung des Verfahrens der Nichtigerklärung eines Schutzzertifikates im Fall des Erlöschens des Grundpatentes vor Ende der gesetzlichen Höchstdauer oder der vollständigen Nichtigerklärung des Grundpatentes wird auch für den vollständigen Widerruf des Grundpatents vorgesehen. Auch in diesem Fall ist kein aufwendiges und kostenintensives Verfahren mit einer mündlichen Verhandlung gerechtfertigt.

**Zu Art. IV Z 4 (§ 6 Abs. 2):**

Da ein erteiltes Patent künftig nach Durchführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens gemäß § 104 Abs. 4 des Patentgesetzes widerrufen werden kann, ist eine Bezugnahme auf den Widerruf vorzusehen.

**Zu Art. IV Z 5 (§ 7):**

Im Hinblick auf die Änderungen, die im Patentgesetz erfolgen, sind die Verweisungen entsprechend anzupassen.

**Zu Art. IV Z 6 (§ 10):**

Im Hinblick darauf, dass die Vollzugsklausel im Patentgesetz nunmehr im § 179 geregelt wird, ist die Zitierung entsprechend anzupassen.

**Zu Art. IV Z 7 (§ 10a):**

Die Gebührenbestimmungen werden nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt. In dieser Bestimmung wird vorgesehen, in welchen Fällen die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden sind.

**Zu Art. IV Z 8 (§ 11 Abs. 2 und 3):**

Die bisher im § 11 Abs. 2 vorgesehene Übergangsbestimmung betreffend die Fälligkeit von Jahresgebühren ist nunmehr im Patentamtsgebührengesetz vorgesehen.

Der neue Abs. 3 enthält die Inkrafttretensbestimmung der Novelle.

## **Artikel V**

### **Änderung des Halbleiterschutzgesetzes**

#### **Zu Art. V Z 1 (§ 9 Abs. 3):**

Die Gebühr für den Antrag wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Der bisherige Abs. 3 entfällt daher und der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung Abs. 3.

#### **Zu Art. V Z 2 (§ 10 Abs. 1):**

Durch den Entfall des bisherigen § 9 Abs. 3 ist im Abs. 1 auf die Zahlung der Antragsgebühr als Voraussetzung für die Eintragung in das Halbleiterschutzregister Bezug zu nehmen.

#### **Zu Art. V Z 3 (§ 14 Abs. 3 und 4):**

Zur Änderung des Aberkennungsverfahrens wird auf die EB zu Art. I Z 15 und 16 (§ 49 Abs. 5 und 7) verwiesen.

#### **Zu Art. V Z 4 (§ 16 Abs. 4 bis 7):**

Mit den neu eingefügten Abs. 4 und 5 wird - ebenso wie im Bereich des Patentrechtes - die gesetzliche Grundlage für die Ermächtigung von Bediensteten, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, für bestimmte Arten von Erledigungen geschaffen. Auf die EB zu Art. I Z 28 (§ 62a) wird verwiesen.

Die Bezeichnungen der bisherigen Abs. 4 und 5 sind im Hinblick auf diese Einfügung in Abs. 6 und 7 zu ändern. Künftig kann gemäß Abs. 6 auch ein fachtechnisches Mitglied zum Vorsitzenden der Nichtigkeitsabteilung berufen werden.

#### **Zu Art. V Z 5 (§ 17):**

Im Hinblick auf die Änderungen, die im Patentgesetz erfolgen, sind die Verweisungen entsprechend anzupassen. Die Wiedereinsetzungsgebühr wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt, sodass die bisher in diesem Paragraphen enthaltene Bestimmung über die Höhe der Wiedereinsetzungsgebühr entfällt.

#### **Zu Art. V Z 6 (§ 21 Abs. 1):**

Für die unbefugte Benützung eines Halbleiterschutzrechtes wird - wie im Bereich des Patentrechtes - ein Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg vorgesehen. Auf die EB zu Art. I Z 97 (§ 151a) wird verwiesen.

#### **Zu Art. V Z 7 (§ 22):**

Zur Einführung des Tatbestandes der gewerbsmäßigen Begehung von Verletzungen von Halbleiterschutzrechten und zur Änderung der Bestimmungen über die Haftung von Organen sowie von Bediensteten und Beauftragten wird auf die EB zu Art. I Z 104 (§ 159) verwiesen.

#### **Zu Art. V Z 8 (Entfall des § 25 samt Überschrift):**

Intention des bisherigen § 25 war es, einen zweigleisigen Schutz nach dem Halbleiterschutzgesetz und nach dem Urheberrechtsgesetz auszuschließen. Gemäß der Richtlinie des Rates vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (87/54/EWG) soll der Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen die Anwendung anderer Formen von Schutz unberührt lassen. Zur Sicherstellung der EU-Konformität des Halbleiterschutzgesetzes entfällt § 25 daher.

#### **Zu Art. V Z 9 (§§ 26a und 26b samt Überschrift):**

Um die Verständlichkeit und Lesbarkeit des Gesetzestextes nicht zu beeinträchtigen, wird die männliche Form für alle personenbezogenen Bezeichnungen beibehalten. § 26a stellt jedoch klar, dass personenbezogene Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten.

§ 26b Abs. 1 sieht vor, dass für Aberkennungsanträge, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eingereicht werden, die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden sind.

Im § 26b Abs. 2 wird vorgesehen, dass Beschwerden an den Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden können, wenn der Beschluss der Beschwerdeabteilung am Tag des Inkrafttretens oder danach gefasst wird.

§ 26b Abs. 3 sieht die Weiteranwendung von bisher geltenden Bestimmungen für bereits gerichtlich geltend gemachte Ansprüche vor. Die Neuregelung der Strafbestimmungen bedarf im Hinblick auf § 1 StGB keiner gesonderten Übergangsregelung.

Die Gebührenbestimmungen werden nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Im § 26b Abs. 4 wird vorgesehen, in welchen Fällen die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden sind.



**Zu Art. V Z 10 und 11 (§ 27 Abs. 4, § 28):**

§ 27 Abs. 4 enthält die Inkrafttretensbestimmung der Novelle. Im § 28 wird die Vollzugsklausel angepasst.

**Artikel VI****Änderung des Musterschutzgesetzes 1990****Zu Art. VI Z 1 (§ 20 Abs. 2):**

Zur Änderung des Abs. 2 wird auf die EB zu Art. I Z 60 (§ 95 Abs. 2) verwiesen.

**Zu Art. VI Z 2 (§ 25 Abs. 3):**

Zur Aberkennung von Musteranmeldungen wird auf die EB zu Art. I Z 15 und 16 (§ 49 Abs. 5 und 7) verwiesen.

**Zu Art. VI Z 3 (§ 26 Abs. 2):**

Im Hinblick auf die Änderungen des Patentgesetzes sind die Bezugnahmen entsprechend anzupassen.

**Zu Art. VI Z 4 (§ 27 samt Überschrift):**

Die Ersetzung des Begriffes „Sachbearbeiter“ durch „Bedienstete“ bzw. „ermächtigte Bedienstete“ stellt keine inhaltliche Änderung dar, sondern trägt der im Beamten-Dienstrechtsgesetz verwendeten Diktion Rechnung.

§ 28 sieht nunmehr die Möglichkeit einer Beschwerdeentscheidung durch das zuständige Mitglied vor. Abs. 3 ist im Hinblick darauf entsprechend anzupassen.

**Zu Art. VI Z 5, 6 und 7 (§ 28):**

Hinsichtlich der Änderungen des Beschwerdeverfahrens wird auf die EB zu Art. I Z 35 (§ 71 Abs. 1 und 3 bis 5) verwiesen.

**Zu Art. VI Z 8 (§ 30 Abs. 2, 4 und 5):**

Zur Behandlung des fehlenden Berufungsantrages als verbesserbaren Mangel im Abs. 2 wird auf die EB zu Art. I Z 91 (§ 139 Abs. 3) verwiesen.

Zur Sonderregelung der Unterbrechungsbeschlüsse im Abs. 4 wird auf die EB zu Art. I Z 33 (§ 70 Abs. 5) verwiesen.

Im Bereich des Musterrechts besteht die Möglichkeit, gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Im Abs. 5 wird daher klargestellt, dass der Oberste Patent- und Markensenat in Musterrechtssachen nur als Berufungsinstanz gegen Endentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung nicht aber als Beschwerdeinstanz gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung berufen ist.

**Zu Art. VI Z 9 (§ 32 Abs. 2):**

Zu der Einschränkung der Verpflichtung zur Vollmachtvorlage im Abs. 2 wird auf die EB zu Art. I Z 6 (§ 21 Abs. 2) verwiesen.

**Zu Art. VI Z 10 (§ 34):**

Für die unbefugte Benützung eines Musters wird - wie im Bereich des Patentrechtes - ein Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg vorgesehen. Auf die EB zu Art. I Z 97 (§ 151a) wird verwiesen.

**Zu Art. VI Z 11 (§ 35):**

Zur Einführung des Tatbestandes der gewerbsmäßigen Begehung von Musterrechtsverletzungen und zur Änderung der Bestimmungen über die Haftung von Organen sowie von Bediensteten und Beauftragten wird auf die EB zu Art. I Z 104 (§ 159) verwiesen.

**Zu Art. VI Z 12 (Entfall des VI. Abschnittes):**

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Gebührenbestimmungen werden im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Der VI. Abschnitt entfällt daher.

**Zu Art. VI Z 13 und 14 (Überschriften des VIII. Abschnittes):**

Der VIII. Abschnitt wird aus Gründen der Übersichtlichkeit in die Bereiche „Übergangsbestimmungen“ und „Schlussbestimmungen“ gegliedert. Die Überschriften sind daher entsprechend zu fassen.

**Zu Art. VI Z 15 (§ 44c):**

Der bisherige § 46a gehört systematisch gesehen zu den Übergangsbestimmungen. Er wird daher nunmehr als § 44c vorgesehen.

**Zu Art. VI Z 16 (§ 44d):**

§ 44a Abs. 1 sieht die Weiteranwendung von bisher geltenden Bestimmungen für bereits gerichtlich geltend gemachte Ansprüche vor.

Die Gebührenbestimmungen werden nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt. In den Abs. 2 bis 4 wird vorgesehen, in welchen Fällen die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden sind.

**Zu Art. VI Z 17 (Überschrift des § 45a):**

Zur Einfügung der Überschrift wird auf die EB zu Z 14 verwiesen.

**Zu Art. VI Z 18 (§ 45a):**

Um die Verständlichkeit und Lesbarkeit des Gesetzestextes nicht zu beeinträchtigen, wird die männliche Form für alle personenbezogenen Bezeichnungen beibehalten. § 45a stellt jedoch klar, dass personenbezogene Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten.

**Zu Art. VI Z 19 und 20 (§ 46 Abs. 8, § 47 Z 3):**

§ 46 Abs. 8 enthält die Inkrafttretensbestimmung der Novelle. Im § 47 wird die Vollzugsklausel angepasst.

## **Artikel VII Änderung des Markenschutzgesetzes 1970**

**Zu Art. VII Z 1 (Entfall des § 18):**

Die in dieser Bestimmung bisher enthaltenen Gebührenvorschriften werden im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Die Bestimmung entfällt daher.

**Zu Art. VII Z 2 (§ 19):**

Die Erneuerungsgebühr wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Die Bestimmung ist daher entsprechend anzupassen.

**Zu Art. VII Z 3 (§ 20 Abs. 2):**

Die Gebühren, die für die Registrierung der Marke zu zahlen sind, werden im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Die Bestimmung ist daher entsprechend anzupassen.

**Zu Art. VII Z 4 (Entfall des § 22 Abs. 3 und 4):**

Das Entgelt für die Auskünfte über die Ähnlichkeit von Marken wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Die Abs. 3 und 4 entfallen daher.

**Zu Art. VII Z 5 (§ 24 Abs. 3):**

Zur Änderung dieser Bestimmung wird auf die EB zu Art. I Z 60 (§ 95 Abs. 2) verwiesen.

**Zu Art. VII Z 6 (§ 27 Abs. 3):**

In dieser Bestimmung wird lediglich die Zitierung richtiggestellt.

**Zu Art. VII Z 7 (§ 28 Abs. 4 und 5):**

Die bisher im Abs. 4 vorgesehenen Gebühren werden im Patentamtsgebührengesetz neu geregelt. Abs. 4 entfällt daher und die bisherigen Abs. 5 und 6 erhalten die Bezeichnungen Abs. 4 und 5.

**Zu Art. VII Z 8 (§ 35 Abs. 4):**

Nach der bisherigen Rechtslage kann gegen den Beschluss eines ermächtigten Bediensteten Vorstellung an das zuständige Mitglied erhoben werden, wobei durch die rechtzeitige Vorstellung der Beschluss außer Kraft tritt. Diese Regelung steht einer raschen Durchführung des Verfahrens insofern entgegen, als auch in den Fällen, in denen der Beschluss des ermächtigten Bediensteten zu Recht erfolgt ist, das Verfahren wiederaufzunehmen und fortzuführen ist. Es wird daher vorgesehen, dass die Beschlüsse der ermächtigten Bediensteten künftig nur wie jene der zuständigen Mitglieder angefochten werden können. Es muss daher gegen einen Beschluss des ermächtigten Bediensteten Beschwerde erhoben werden, dem nur dann stattzugeben ist, wenn der Beschluss mit einem Mangel behaftet ist. Im Hinblick auf § 71 Abs. 4 des Patentgesetzes, der gemäß § 42 Abs. 1 sinngemäß anzuwenden ist, kann das zuständige Mitglied aber im Rahmen der Beschwerdeentscheidung selbst über die Beschwerde entscheiden.

Die Neuregelung des Rechtsmittels gegen Beschlüsse der ermächtigten Bediensteten entspricht nunmehr den diesbezüglichen Bestimmungen des Patentgesetzes (§ 62a Abs. 2), des Patentvertrage-Einführungsgesetzes (§ 23 Abs. 4), des Gebrauchsmustergesetzes (§ 34a Abs. 2), des Schutzzertifikatsgesetzes (§ 7 iVm § 62a Abs. 2 des Patentgesetzes), des Halbleiterschutzgesetzes (§ 16 Abs. 5) und des Musterschutzgesetzes (§ 27 Abs. 3).

Ist eine Anmeldung nach Versäumung einer vom ermächtigten Bediensteten eingeräumten Frist zurückgewiesen worden, kann gemäß § 42 Abs. 1 iVm § 128a des Patentgesetzes ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt werden. Auf die EB zu Art. I Z 84 (§ 128a) wird verwiesen.

**Zu Art. VII Z 9 (§ 38 Abs. 2):**

Zur Sonderregelung der Unterbrechungsbeschlüsse wird auf die EB zu Art. I Z 33 (§ 70 Abs. 5) verwiesen.

**Zu Art. VII Z 10 (§ 39 Abs. 1 und 2):**

Im Bereich des Markenrechts besteht die Möglichkeit, gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Im Abs. 1 wird daher klargestellt, dass der Oberste Patent- und Markensenat in Markensachen nur als Berufungsinstanz gegen Endentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung nicht aber als Beschwerdeinstanz gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung berufen ist.

Für die ständigen Mitglieder des Patentamtes entfällt das Erfordernis der Rechtsstellung eines Beamten (§ 58). Aus diesem Grund genügt künftig auch für die im Abs. 2 vorgesehenen rechtskundigen Mitglieder aus dem Bereich des Bundesministeriums die Rechtsstellung eines Bundesbediensteten.

Der bisher vorgesehene Referentenvorrang des rechtskundigen Mitgliedes entfällt, um dem Vorsitzenden größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl des Referenten zu geben. Der Vorsitzende kann künftig die Bestellung des Referenten nach den Bedürfnissen des Einzelfalls vornehmen.

**Zu Art. VII Z 11 (Entfall des § 40, § 41 Abs. 4):**

Die Gebühren für Beschwerden, Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung und Berufungen werden im Patentamtsgebührengesetz geregelt. § 40 entfällt daher.

§ 76 des Patentgesetzes wurde geändert, die Bezugnahmen im Abs. 4 des § 41 sind daher entsprechend anzupassen.

**Zu Art. VII Z 12 (§ 42 Abs. 1 und 2):**

Die Bezugnahmen im Abs. 1 sind im Hinblick auf die Änderungen des Patentgesetzes entsprechend anzupassen. Der Verweis auf § 70 Abs. 1 bis 3 und 5 des Patentgesetzes entfällt, da die betreffenden Bereiche im Markenschutzgesetz selbst geregelt sind (§ 36, § 38 Abs. 2, § 39 Abs. 1).

Die Wiedereinsetzungsgebühr wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt, sodass die bisher im Abs. 1 enthaltene Bestimmung über die Höhe der Wiedereinsetzungsgebühr entfällt.

Der bisherige § 28 Abs. 6 wird in § 28 Abs. 5 geändert. Die Bezugnahme im Abs. 2 ist daher entsprechend richtig zu stellen.

**Zu Art VII Z 13 (§ 54 Abs. 2 und 3):**

Abs. 2 ist im Hinblick auf den neu eingefügten § 55a entsprechend anzupassen.

Abs. 3 wird an § 152 Abs. 3 des Patentgesetzes angepasst.

**Zu Art VII Z 14 (§ 55a):**

Wie im Bereich des Patentrechtes wird auch im Markenschutzgesetz ein Anspruch auf Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg vorgesehen. Der Auskunftsanspruch soll dem Verletzten die Rechtsverfolgung gegenüber Lieferanten und gewerblichen Abnehmern eines entdeckten Verletzers ermöglichen, um so Quellen und Vertriebswege schutzrechtsverletzender Gegenstände möglichst schnell vollständig zu verschließen.

Abs. 1 erfasst alle Gegenstände, die mit der verletzenden Marke so versehen worden sind, dass ihr Zustand als widerrechtlich anzusehen ist. Der widerrechtliche Zustand des Gegenstandes muss nur zur Zeit der den Auskunftsanspruch begründenden Verletzungshandlung gegeben sein.

Bei festgestellter Verletzung entfällt die Auskunftspflicht nur dann, wenn sie im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Hierbei ist das Interesse des Verletzten an der Ermittlung weiterer Verletzer einerseits und das Interesse des Verletzers an der Geheimhaltung seiner Bezugsquellen und Absatzmöglichkeiten andererseits abzuwägen. Eine Unverhältnismäßigkeit könnte etwa dann gegeben sein, wenn weitere Verletzungen nicht mehr zu besorgen sind und Ersatzansprüche bereits ausgeglichen sind.

Die Begriffe „Hersteller“, „Lieferant“, „Vorbesitzer“, „Auftraggeber“ und „Abnehmer“ sind im tatsächlichen-wirtschaftlichen Sinn zu verstehen, ohne dass es auf die vertragsrechtliche Konstruktion der Beziehungen der Personen untereinander ankommt. Die Beschränkung auf „gewerbliche Abnehmer“ soll sicherstellen, dass keine Auskunft über private Abnehmer erteilt werden muss, da diese als Schutzrechtsverletzer in der Regel nicht in Betracht kommen.

**Zu Art. VII Z 15 (§ 63) und Z 16 (§ 65):**

Die Anmeldegebühr, die Schutzdauergebühr, die Erneuerungsgebühr und die Umschreibungsgebühr für Verbandsmarken werden im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Die Bestimmungen sind daher entsprechend anzupassen.

**Zu Art. VII Z 17 (Überschrift des VII. Abschnittes, § 68) und Z 18 (§ 68c):**

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003 des Rates vom 8. April 2003 geändert. Die Überschrift des VII. Abschnittes ist daher anzupassen.

Im neu eingefügten Art. 11a der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wurde die Möglichkeit der Löschung einer eingetragenen geographischen Angabe oder eingetragenen Ursprungsbezeichnung durch die Kommission aufgrund eines vom Ursprungsstaat weitergeleiteten, begründeten Antrags der betroffenen Vereinigung bzw. natürlichen oder juristischen Personen (Art. 5) verankert. Durch die Neuformulierung des Art. 68 Abs. 1 wird klargestellt, dass das Patentamt die zuständige nationale Behörde zur Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung derartiger Löschanträge ist.

Die Gebühr für den Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung wird im Patentamtsgebührengesetz geregelt. Im § 68 entfallen daher die bisherigen Abs. 2 und 5 und es werden die bisherigen Abs. 3, 4 und 6 entsprechend umnummeriert. Durch diese Umnummerierung sind auch die Bezugnahmen im § 68c entsprechend richtig zu stellen.

**Zu Art. VII Z 19 (§ 68f Abs. 4):**

Abs. 4 wird an § 152 Abs. 3 des Patentgesetzes angepasst.

**Zu Art. VII Z 20 (§ 68g Abs. 2):**

Diese Bestimmung sieht vor, dass auch bei der Verletzung von geschützten geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen ein Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen besteht.

**Zu Art. VII Z 21 (§ 69b Abs. 2 Z 1):**

In dieser Bestimmung wird nur eine Umformulierung vorgenommen. Die für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühren werden im Patentamtsgebührengesetz geregelt.

**Zu Art. VII Z 22 (Entfall des XI. Abschnittes):**

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Gebührenbestimmungen werden im Patentamtsgebührengesetz neu geregelt. Der XI. Abschnitt entfällt daher.

**Zu Art. VII Z 23 (§ 77a):**

Gemäß § 35 Abs. 4 tritt als Rechtsmittel gegen Beschlüsse der ermächtigten Bediensteten künftig die Beschwerde an die Stelle der Vorstellung. Im Abs. 1 wird klargestellt, dass nur gegen Beschlüsse der ermächtigten Bediensteten, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gefasst werden, noch Vorstellung erhoben werden kann.

Die Gebührenbestimmungen werden nunmehr im Patentamtsgebührengesetz geregelt. In den Abs. 2 bis 4 wird vorgesehen, in welchen Fällen die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden sind.

**Zu Art. VII Z 24 und 25 (§ 80 Z 4, § 81 Abs. 6 und 7):**

Im § 80 wird die Vollzugsklausel angepasst und im § 81 Abs. 6 und 7 sind die Inkrafttretensbestimmungen dieser Novelle vorgesehen.

## Artikel VIII

### Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte (Patentamtsgebührengesetz - PAG)

**Zu Art. VIII § 1:**

In dieser Bestimmung wird festgelegt, welche Gebühren mit dem Patentamtsgebührengesetz geregelt werden. Die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren sind bisher in den im § 1 angeführten Materiengesetzen enthalten, dort aber sehr verstreut geregelt. Die leichte Überschaubarkeit der gebühren-

rechtlichen Bestimmungen ist auch durch eine große Zahl von Rezipierungen beeinträchtigt. Auf der anderen Seite bestehen in den einzelnen Gesetzen in vielen Fällen inhaltlich gleichlautende gebührenrechtliche Regelungen. Im Interesse der Anmelder und Antragsteller werden die gebührenrechtlichen Regelungen systematisch in diesem Bundesgesetz zusammengefasst.

Im Hinblick auf die Änderungen des Patentanmeldeverfahrens ist eine Neugestaltung des Gebührensystems im Bereich der Patentgebühren erforderlich, und zwar sowohl hinsichtlich der im Anmeldeverfahren zu zahlenden Gebühren als auch der Jahresgebühren. Die erforderlichen Änderungen der gebührenrechtlichen Bestimmungen im Bereich der nationalen Patentanmeldungen und Patente bedingen auch eine entsprechende Anpassung jener Gebühren, die im Hinblick auf europäische Patente und internationale Anmeldungen an das Patentamt zu zahlen sind.

Die derzeitigen Gebühren betreffend Patente und Marken stehen seit dem 1. November 1992, betreffend Gebrauchsmuster seit dem 1. April 1994, betreffend Schutzzertifikate seit dem 1. Juli 1994, betreffend Halbleiterschutzrechte seit dem 1. Oktober 1988 und betreffend Muster seit dem 1. Jänner 1991 in Geltung, sie wurden lediglich durch das Euro-Umstellungsgesetz Patent-, Marken- und Musterrecht (EUG-PMM), BGBl. I Nr. 143/2001, auf Euro umgestellt (Glättung durch Abrundung auf volle Euro). Um der bisherigen Lohn- und Preisentwicklung Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf - neben der erwähnten erforderlichen Neukonzeption einzelner Gebührenarten - eine teilweise Berücksichtigung der Kostensteigerungen vor, wobei die Indexsteigerungen einerseits und die Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen im Patentamt mitberücksichtigt wurden. Die Anmeldegebühren für Patente und Gebrauchsmuster werden jedoch unverändert belassen, um die innovative Tätigkeit insbesondere der Klein- und Mittelbetriebe zu fördern. Einzelne Gebühren - wie zB die Berichtigungsgebühren für Prioritäten oder die bisher nur im Patentanmeldeverfahren vorgesehenen Gebühren für Fristverlängerungen - entfallen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren. Dafür müssen andere Gebühren etwas mehr erhöht werden.

Die Gebühren waren in der seinerzeitigen Regierungsvorlage Patentrechts- und Gebührennovelle 2000 in Schillingbeträgen angegeben, in ihrer Höhe jedoch auf eine künftige Euro-Umstellung konzipiert. Die Angabe der Gebühren erfolgt nun in Euro, wobei nicht zuletzt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung eine Abrundung und Glättung auf runde Beträge vorgenommen wurde.

#### **Zu Art. VIII § 2:**

Diese Bestimmung definiert Begriffe, die in diesem Bundesgesetz häufig verwendet werden und legt gebräuchliche Abkürzungen fest.

#### **Zu Art. VIII § 3:**

Die Gebühr für die Anmeldung eines Patentbesitzes ist bisher im § 166 Abs. 1 des Patentgesetzes geregelt. Die Höhe der Gebühr bleibt unverändert, ihre Bezeichnung wird im Hinblick darauf, dass im Anmeldeverfahren nunmehr ein Recherchenbericht erstellt wird, in „Anmelde- und Recherchegebühr“ geändert. Im Unterschied zur bisher im § 94 Abs. 2 des Patentgesetzes vorgesehenen Regelung ist künftig kein Vielfaches der Anmeldegebühr zu zahlen, wenn mehrere Prioritäten beansprucht werden.

Die Patentanmeldung wird nunmehr - im Unterschied zum bisherigen System - gemäß § 101 Abs. 1 des Patentgesetzes 18 Monate nach dem Prioritätstag veröffentlicht. Die Gebühr für diese Veröffentlichung beträgt 130 Euro.

#### **Zu Art. VIII § 4:**

Bestehen gegen die Erteilung des Patentbesitzes keine Bedenken, dann hat die Technische Abteilung die Erteilung des Patentbesitzes zu beschließen, wobei aber vorher für die Veröffentlichung der Patentschrift vom Anmelder eine Gebühr zu zahlen ist (vgl § 101c Abs. 1 des Patentgesetzes). Diese Gebühr soll die Kosten decken, die dem Patentamt für die Erstellung der Patentschrift entstehen. Die Auswirkungen neuer Technologien auf die Kostenentwicklung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie die Indexsteigerungen. Die Druckkosten einer Patentschrift enthalten einerseits Basiskosten insbesondere für Manipulation, internes Management des Veröffentlichungsprozesses usw., die für die Erstellung der Patentschrift auftreten, und daher seitenunabhängig sind, sowie die Kosten, die von der jeweiligen Seitenanzahl abhängig sind. Für Patentschriften mit langen Beschreibungen, besonders vielen Ansprüchen oder Zeichnungen entstehen erhöhte Kosten, sodass die Höhe der zu zahlenden Veröffentlichungsgebühr - ausgehend von einem Sockelbetrag - von der Seitenanzahl abhängt, wenn diese mehr als 15 Seiten umfasst. Die Richtlinien für die Berechnung der Seiten sind im § 27 Abs. 2 vorgesehen.

#### **Zu Art. VIII § 5:**

Die Gebühr für den Einspruch ist bisher im § 168 Abs. 1 Z 1 des Patentgesetzes geregelt. Das Einspruchsverfahren ist in der Praxis oft sehr aufwendig, weil im Rahmen des Beweisverfahrens oft auch Zeugeneinvernahmen erforderlich sind. Die bisher vorgesehene Gebühr hat sich nicht als kostendeckend

herausgestellt. Die Gründe, auf die ein Einspruch gestützt werden kann, sind die gleichen, die mit einem Nichtigkeitsantrag vor der Nichtigkeitsabteilung geltend gemacht werden können. Im Hinblick darauf, dass die Gebühren für Nichtigkeitsanträge in Orientierung an die Gerichtsgebühren erhöht werden, wird auch die Gebühr für den Einspruch entsprechend angehoben.

#### **Zu Art. VIII § 6:**

Nach dem bisherigen System der Bekanntmachung der Anmeldung bei Erteilungsreife ist die erste Jahresgebühr ab der Bekanntmachung der Anmeldung zu zahlen.

Künftig sind für die Aufrechterhaltung eines Patentes erst ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patentes Jahresgebühren zu zahlen. In Orientierung an die diesbezüglichen Bestimmungen des EPÜ wird vorgesehen, dass grundsätzlich für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom letzten Tag des Monats, in den der Anmeldetag fällt, Jahresgebühren zu zahlen sind. Im Unterschied zum EPÜ sind aber, solange keine Erteilung des Patentes erfolgt, keine Jahresgebühren zu zahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung der Jahresgebühren entspricht diesbezüglich dem schon bisher für Gebrauchsmuster geltenden System, das sich in der Praxis durchaus bewährt hat.

Erfolgt die Bekanntmachung der Erteilung des Patentes vor Ablauf von zwei Jahren vom letzten Tag des Monats, in den der Anmeldetag fällt, beträgt die erste an das Patentamt zu zahlende Jahresgebühr 70 Euro. Kommt es jedoch erst nach Ablauf von zwei Jahren zur Bekanntmachung der Erteilung, sind nur für die nach der Bekanntmachung liegenden Jahre Jahresgebühren zu zahlen. Erfolgt die Bekanntmachung der Erteilung zB nach Ablauf von zwei Jahren, aber vor Ablauf von drei Jahren gerechnet vom letzten Tag des Monats, in den der Anmeldetag fällt, beträgt die erste an das Patentamt zu zahlende Jahresgebühr 150 Euro (Jahresgebühr für das vierte Jahr), usw.

Im Abs. 2 wird die Höhe der Jahresgebühren festgelegt. Im Unterschied zum bisherigen System, das eine kontinuierliche Steigerung der Jahresgebühren vorsieht, erfolgt ab der für das vierte Jahr zu zahlenden Jahresgebühr eine Staffelung der Jahresgebühren. Dies dient der besseren Überschaubarkeit der Jahresgebühren und erleichtert dem Patentinhaber insofern die Zahlung, als er künftig nicht mehr mit Jahresgebühren konfrontiert ist, deren Höhe sich jährlich ändert. Das Risiko von Fehlzahlungen wird verringert, wodurch sich auch der Verwaltungsaufwand für das Amt reduziert. Das grundsätzliche Prinzip niedriger Anfangsgebühren und ansteigender Jahresgebühren wird aber aus Gründen der Innovationsförderung beibehalten.

Im Abs. 3 wird die Jahresgebühr für Zusatzpatente geregelt, die bisher im § 166 Abs. 4 des Patentgesetzes vorgesehen ist. Die Jahresgebühr für ein Zusatzpatent ist eine Pauschalgebühr, die einmal für die gesamte Geltungsdauer des Patentes zu zahlen ist.

Abs. 4 legt die Fälligkeit der Jahresgebühren fest. Die Frist für die Zahlung der Jahresgebühren, drei Monate vor dem Fälligkeitstag bis sechs Monate nach dem Fälligkeitstag, entspricht der bisher für die Zahlung von Jahresgebühren geltenden Regelung. Auch künftig ist bei Zahlung innerhalb der Nachfrist ein Zuschlag von 20% zur Jahresgebühr zu zahlen. Dieser entfällt aber bei der ersten an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebühr.

#### **Zu Art. VIII § 7:**

§ 7 legt fest, in welchen Fällen eine Stundung bzw. Befreiung von der Zahlung von Gebühren erfolgen kann. Die Möglichkeit einer Stundung bzw. Befreiung von der Zahlung der Anmeldegebühr und der ersten drei Jahresgebühren ist schon bisher im § 171 Abs. 1 des Patentgesetzes vorgesehen. Da künftig während des Anmeldeverfahrens auch eine Veröffentlichungsgebühr für die Anmeldung und eine Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift zu zahlen sind, wird im § 7 Abs. 1 auch eine Stundung bzw. Befreiung von der Zahlung dieser Gebühren vorgesehen. Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Bewilligung der Stundung erfolgt im Vergleich zur bisherigen Rechtslage keine Änderung.

Die Abs. 2 und 3 entsprechen den bisherigen Abs. 3 und 5 des § 171 des Patentgesetzes. Abgesehen von den erwähnten Gebühren besteht künftig keine Möglichkeit der Stundung oder Befreiung von der Zahlung von Gebühren.

#### **Zu Art. VIII § 8:**

Die Gebühren für die Veröffentlichung der Übersetzung oder Berichtigung der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung gemäß § 4 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes sowie die Gebühren für die Veröffentlichung der Übersetzung oder Berichtigung einer europäischen Patentschrift gemäß § 5 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 2 des genannten Gesetzes sind bisher im § 22 des genannten Gesetzes geregelt. Das bisherige Prinzip eines Basisbetrages und einer von der Zahl der zur Veröffentlichung gelangenden Seiten abhängigen Gebühr wird beibehalten.

**Zu Art. VIII § 9:**

§ 9 regelt die Zahlung der Jahresgebühren für europäische Patente. Die Abs. 1 bis 5 entsprechen inhaltlich unverändert den bisherigen Abs. 1 bis 5 des § 8 des Patentverträge-Einführungsgesetzes. Die Höhe der für europäische Patente an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebühren ist schon nach der bisherigen Rechtslage an jene für nationale Patente gekoppelt. Die im § 6 Abs. 2 vorgesehene Neustrukturierung der Jahresgebühren kommt gemäß Abs. 2 daher auch für europäische Patente zur Anwendung. Zum Zweck der Verwirklichung eines einheitlichen Gebührensystems gelten die neuen Jahresgebühren künftig auch für sämtliche bereits erteilte und noch aufrechte europäische Patente.

**Zu Art. VIII § 10:**

Die Höhe der Gebühr für einen Umwandlungsantrag gemäß § 9 Abs. 1 des Patentverträge-Einführungsgesetzes, die bisher im § 9 Abs. 2 Z 1 des genannten Gesetzes festgelegt ist, hat der Höhe der für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühr entsprochen. Da für eine nationale Anmeldung gemäß § 3 auch eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen ist, sieht § 10 Z 1 für Anträge auf Umwandlung einer europäischen Anmeldung in eine nationale Patentanmeldung eine Umwandlungsgebühr vor, die der Summe der nationalen Anmeldegebühr und der Veröffentlichungsgebühr für die Anmeldung entspricht, und für Anträge auf Umwandlung in eine nationale Gebrauchsmusteranmeldung eine Umwandlungsgebühr, die der Höhe der Anmeldegebühr für Gebrauchsmuster entspricht.

Die Höhe der Gebühr für den Antrag auf Erstellung einer ergänzenden Recherche gemäß § 13 Abs. 1 des Patentverträge-Einführungsgesetzes ist bisher im § 13 Abs. 3 des genannten Gesetzes geregelt. Die Höhe der Gebühr hat schon nach der bisherigen Rechtslage der Anmeldegebühr für eine nationale Anmeldung entsprochen. Im § 10 Z 2 wird daher festgelegt, dass die Gebühr 50 Euro beträgt.

**Zu Art. VIII § 11:**

Für die Übermittlung einer beim Patentamt eingereichten internationalen Anmeldung an das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum ist eine Gebühr an das Patentamt zu zahlen. Diese Gebühr ist bisher im § 15 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes geregelt und hat in der Höhe der Anmeldegebühr für eine nationale Anmeldung entsprochen. Im § 11 Z 1 wird die Gebühr daher mit 50 Euro festgelegt.

Die Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase hat ebenfalls nach der bisherigen Rechtslage gemäß § 16 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes der Gebühr für eine nationale Anmeldung entsprochen. Auch diese Gebühr wird daher im § 11 Z 2 mit 50 Euro festgelegt.

Erfolgt die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung, mit der die Erteilung eines Patentes beantragt wird, durch das internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum, in deutscher Sprache, dann hat diese Veröffentlichung die gleiche Wirkung wie die Veröffentlichung einer nationalen Anmeldung nach § 101 des Patentgesetzes. Ist die Veröffentlichung nicht in deutscher Sprache erfolgt, dann treten die Wirkungen des § 101 Abs. 5 des Patentgesetzes gemäß § 20 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes erst ein, wenn die nationale Phase eingeleitet worden ist und die vom Anmelder eingereichte Übersetzung vom Patentamt veröffentlicht worden ist. Die für diese Veröffentlichung im § 11 Z 3 vorgesehene Gebühr entspricht jener, die für die Veröffentlichung einer nationalen Anmeldung vorgesehen ist.

**Zu Art. VIII § 12:**

Die Höhe der Gebühr für die Weiterbehandlung einer internationalen Anmeldung gemäß § 16 Abs. 3 des Patentverträge-Einführungsgesetzes hat schon bisher der Höhe der für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühr entsprochen. Da für eine nationale Anmeldung gemäß § 3 nunmehr auch eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen ist, sieht § 12 als Gebühr für die Weiterbehandlung für die Erteilung eines Patentes eine Gebühr vor, die der Summe der nationalen Anmeldegebühr und der Veröffentlichungsgebühr für die Anmeldung entspricht, und für die Registrierung eines Gebrauchsmusters eine Gebühr vor, die der Höhe der Anmeldegebühr für Gebrauchsmuster entspricht.

**Zu Art. VIII § 13:**

Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung sind bisher im § 19 des Patentverträge-Einführungsgesetzes geregelt. Die Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Zahlung dieser Gebühren sind unverändert geblieben, es wird lediglich eine Anpassung in der Höhe vorgenommen. Die Höhe der Gebühr entspricht derjenigen, die bisher gemäß § 57a Z 1 des Patentgesetzes für eine Recherche bzw. gemäß § 57a Z 2 für ein Gutachten zu zahlen ist, wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekannt gegeben wird (vgl. § 14). Die bisher im § 19 des Patentverträge-Einführungsgesetzes vorgesehenen Regelungen betreffend den Widerspruch gegen vom Patentamt im Fall der Uneinheitlichkeit festgesetzte zusätzliche Gebühren stehen mit den Bestimmungen

des PCT nicht vollständig im Einklang. Diese Regelungen werden im Abs. 6 nunmehr PCT-konform gestaltet. Zusätzlich wird für den Widerspruch eine Gebühr eingeführt, die - im Hinblick darauf, dass die Beschwerdeabteilung für den Widerspruch zuständig ist - der Höhe nach der Gebühr für die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung entspricht.

**Zu Art. VIII § 14:**

Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Gebühren für die Anträge auf Durchführung von Recherchen und Gutachten sind bisher im § 168 Abs. 1 Z 6 des Patentgesetzes geregelt. Die Gebühren werden in der Höhe angepasst.

Schon bisher ist im § 168 Abs. 3 des Patentgesetzes die Rückzahlung eines Teilbetrages der Gebühr für den Fall vorgesehen, dass der Antrag zurückgewiesen oder zurückgezogen wird. Nach der derzeitigen Rechtslage erfolgt eine Rückzahlung dann, wenn der Antrag vor der Zustellung des Gutachtens zurückgezogen wird. Diese Regelung ist aber dann nicht gerechtfertigt, wenn das Gutachten zu diesem Zeitpunkt schon erstellt worden ist, da in diesem Fall dem Amt die Kosten bereits erwachsen sind. Im Abs. 2 wird daher der Zeitpunkt, bis zu welchem eine Rückzahlung erfolgt, neu festgelegt. Eine Rückerstattung erfolgt künftig nur, wenn der Antrag vor der Erstellung des Gutachtens zurückgezogen wird.

**Zu Art. VIII § 15:**

Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Gebühren sind bisher im § 46 des Gebrauchsmustergesetzes geregelt. Die Gebühren für die Anmeldung und für die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung sind im Interesse der Anmelder in der Höhe unverändert geblieben. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage ist die Anmeldegebühr nicht mehr von der Zahl der beanspruchten Prioritäten abhängig. Die Veröffentlichungsgebühr wird der Höhe nach der Gebühr für die Veröffentlichung einer Patentanmeldung (§ 3) angeglichen.

**Zu Art. VIII § 16:**

Die Jahresgebühren für Gebrauchsmuster sind bisher im § 47 des Gebrauchsmustergesetzes geregelt.

Hinsichtlich der Fälligkeit der Gebühren sind keine Änderungen zur bisherigen Rechtslage eingetreten. Im Unterschied zum bisherigen System, das eine kontinuierliche Steigerung der Jahresgebühren vorgesehen hat, erfolgt eine Staffelung der Jahresgebühren. Dies dient - ebenso wie bei den Jahresgebühren für Patente - der besseren Überschaubarkeit der Gebühren und erleichtert dem Gebrauchsmusterinhaber insofern die Zahlung, als dieser künftig nicht mehr mit von Jahr zu Jahr verschiedenen Gebühren konfrontiert ist. Das Risiko von Fehlzahlungen wird verringert, wodurch sich auch der Verwaltungsaufwand für das Amt reduziert.

Die Möglichkeit der Zahlung von Pauschalgebühren anstelle der Jahresgebühren bis einschließlich jener für das fünfte Jahr sowie der Jahresgebühren für das sechste bis zehnte Jahr wird beibehalten.

**Zu Art. VIII §§ 17 und 18:**

Die Gebühr für die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikates und die Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate sind bisher im § 2 Abs. 1 und im § 4 des Schutzzertifikatsgesetzes geregelt. Diese Gebühren werden nunmehr - abgesehen von einer Anpassung der Höhe - inhaltlich unverändert in den §§ 17 und 18 dieses Gesetzes vorgesehen.

**Zu Art. VIII § 19:**

Die Gebühr für die Anmeldung eines Halbleiterschutzrechtes ist bisher im § 9 Abs. 3 des Halbleiterschutzgesetzes geregelt. Diese Gebühr wird nunmehr - abgesehen von einer Anpassung der Höhe - inhaltlich unverändert im § 19 geregelt.

**Zu Art. VIII § 20:**

Die im Abs. 1 vorgesehenen Gebühren sind bisher im § 40 des Musterschutzgesetzes geregelt, wobei eine Anpassung der Höhe vorgenommen wird. Die Möglichkeit der Sammelanmeldung, in der bis zu 50 Muster zusammengefasst werden können, wird nach den Erfahrungen der Praxis von den Anmeldern stark bevorzugt. Jede in einer Sammelanmeldung enthaltene Musteranmeldung muss aber verfahrensrechtlich wie eine Einzelmusteranmeldung behandelt werden, da über die einzelnen in der Sammelanmeldung zusammengefassten Muster verschiedene inhaltliche Entscheidungen (Registrierung oder Abweisung) getroffen werden können. Die für Sammelanmeldungen bisher zu zahlenden Gebühren haben die Kosten, die aus der Bearbeitung der in der Sammelanmeldung zusammengefassten Anmeldungen erwachsen sind, nicht abgedeckt. Die Gebühren für Sammelanmeldungen müssen daher im Vergleich zur bisherigen Rechtslage stärker angehoben werden.

Dafür entfällt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und zur Beschleunigung der Verfahren die bisher im § 20 Abs. 2 des Musterschutzgesetzes vorgesehene Gebühr für die Berichtigung von Prioritäten.



Die Erfahrungen der Praxis haben ergeben, dass für die Lagerung dreidimensionaler Muster ein erhöhter Raumbedarf und ein zusätzlicher Manipulationsaufwand erforderlich ist. Die Lagergebühr muss im Hinblick darauf entsprechend höher angesetzt werden.

Die im Abs. 2 vorgesehene Regelung entspricht dem bisherigen § 44 Abs. 3 des Musterschutzgesetzes.

**Zu Art. VIII § 21:**

Die Erneuerungsgebühren für Muster sind bisher im § 41 des Musterschutzgesetzes vorgesehen. Nach der bisherigen Rechtslage sind die Erneuerungsgebühren für die erste Verlängerung einerseits und die zweite, dritte und vierte Verlängerung andererseits verschieden. Es wird jetzt eine einheitliche Höhe der Gebühr für die Verlängerung festgelegt. Dieses System der einheitlichen Gebühr unabhängig von der Zahl der Verlängerungen entspricht im Übrigen bereits der bisher für die Erneuerungsgebühren von Marken geltenden Rechtslage.

**Zu Art. VIII § 22:**

Die für die Anmeldung zu zahlenden Gebühren für Marken sind bisher im § 18 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes, für Verbandsmarken im § 63 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes geregelt. Die Höhe wird entsprechend angepasst.

**Zu Art. VIII § 23:**

Die Schutzdauergebühren für Marken sind bisher im § 18 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes, für Verbandsmarken im § 63 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes geregelt. Die Höhe wird entsprechend angepasst. Die Schutzdauergebühr für eine Verbandsmarke wird im Unterschied zur bisherigen Rechtslage nur mehr mit dem Vierfachen der Schutzdauergebühr für eine Marke festgelegt.

**Zu Art. VIII § 24:**

Die Erneuerungsgebühren für Marken sind bisher im § 19 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes, für Verbandsmarken im § 63 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes geregelt. Die Höhe wird entsprechend angepasst.

**Zu Art. VIII § 25:**

Die Inlandsgebühr für internationale Marken ist bisher im § 18 Abs. 4 des Markenschutzgesetzes geregelt. Die Höhe wird entsprechend angepasst.

**Zu Art. VIII § 26:**

Die Gebühr für den Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung ist erst mit der Markenrechts-Novelle 1999, BGBl. I Nr. 111, eingeführt worden. Die bisher im § 68 Abs. 2 und 5 des Markenschutzgesetzes vorgesehenen Regelungen betreffend diese Gebühr werden nunmehr in diese Bestimmung aufgenommen.

**Zu Art. VIII § 27:**

Die im § 27 Abs. 1 vorgesehene Regelung betreffend die Berechtigung zur Zahlung von Gebühren ist bisher bereits in allen im § 1 angeführten Materiengesetzen vorgesehen. Es tritt daher im Vergleich zur bisherigen Rechtslage keine Änderung ein.

Die im Abs. 2 vorgesehene Bestimmung betreffend die Berechnung seitenabhängiger Gebühren stammt aus § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes, der bisher auch in den anderen Materiengesetzen rezipiert war. Das Höchstausmaß einer Seite darf das A4 Format nicht überschreiten.

Gemäß Abs. 3 ist - wie bisher - eine Rückzahlung von Veröffentlichungsgebühren und Druckkostenbeiträgen vorgesehen, wenn keine Veröffentlichung oder Drucklegung erfolgt. Eine solche Rückzahlung erfolgt künftig aber nur dann, wenn die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung oder Drucklegung noch nicht abgeschlossen sind, da andernfalls dem Amt dafür bereits Kosten erwachsen sind.

Die im Abs. 4 vorgesehene Bestimmung über die Rückzahlung von Gebühren führt zu keiner Änderung der bisherigen Rechtslage.

**Zu Art. VIII § 28:**

Die bisher in den einzelnen Materiengesetzen vorgesehenen Verfahrensgebühren sind - obwohl sie für gleichwertige Verwaltungshandlungen eingehoben werden - hinsichtlich der Höhe zum Teil unterschiedlich geregelt. So hat zB die Gebühr für die Übertragung eines Patentes gemäß § 168 Abs. 1 Z 5 lit. a des Patentgesetzes 58 Euro, für die Übertragung eines Musters gemäß § 42 Abs. 1 Z 4 lit. a des Musterschutzgesetzes 50 Euro und für die Umschreibung einer Marke gemäß § 28 Abs. 4 des Markenschutzgesetzes 69 Euro betragen. Im § 28 werden nunmehr die Verfahrensgebühren harmonisiert.

Mit den bisher vorgesehenen Gebühren für Beschwerden an die Beschwerdeabteilung, für die vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Anträge und für Berufungen an den Obersten Patent- und Mar-

kensenat werden die durch diese Verfahren entstehenden Kosten nicht einmal annähernd gedeckt. Diese Gebühren werden daher in Orientierung an die Gerichtsgebühren angehoben (Abs. 1 Z 1, 3 und 4). Für die neu eingeführte Möglichkeit, im Bereich des Patent-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Schutzzertifikatsrechtes gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung eine Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat zu erheben, wird eine Gebühr in Höhe der Berufungsgebühr vorgesehen (Abs. 1 Z 4). Für eine Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat, die sich ausschließlich gegen die Entscheidung über die Kosten richtet, wird eine reduzierte Berufungsgebühr vorgesehen (Abs. 1 Z 5).

Vor der Beschwerdeabteilung kann auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Um den zusätzlich anfallenden Verwaltungsaufwand abzudecken, wird für den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eine zusätzliche Gebühr vorgesehen (Abs. 1 Z 2).

Nach der bisherigen Rechtslage ist für jeden Antrag auf Änderung des Rechtsinhabers für den Fall, dass ein Wechsel des Rechtssubjektes stattgefunden hat, eine Gebühr zu zahlen. Mit Ausnahme der Markenmeldungen war diese Gebühr auch dann zu zahlen, wenn es sich um eine Anmeldung eines Schutzrechtes gehandelt hat. Künftig wird - im Hinblick auf den anfallenden Verwaltungsaufwand - in Bezug auf alle Schutzrechtsanmeldungen für Änderungen des Anmelders eine Gebühr zu zahlen sein, sofern ein Wechsel des Rechtssubjektes stattgefunden hat (Abs. 1 Z 7). Das bisher im § 65 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vorgesehene Prinzip einer erhöhten Gebühr für die Umschreibung von Verbandsmarken wird im Hinblick auf den damit verbundenen besonderen Verwaltungsaufwand - Prüfung der vorzulegenden Satzung des Verbandes, auf den das Recht übertragen wird - beibehalten (Abs. 1 Z 8).

Da auch bei Anträgen auf Änderung des Namens oder der Firma des Anmelders oder Rechtsinhabers Kosten der Verwaltung entstehen, ist künftig auch für solche Änderungen eine Gebühr zu zahlen. Da der Aufwand bei der Prüfung der Urkunden aber im Vergleich zu Änderungen, bei denen ein Wechsel des Rechtssubjektes stattfindet, geringer ist, wird die Gebühr in einem entsprechend reduzierten Ausmaß festgesetzt (Abs. 1 Z 6).

Für die Anträge auf Streitmerkung und auch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird jeweils eine einheitliche Gebühr festgesetzt (Abs. 1 Z 9 und 11).

Neu vorgesehen wird die Gebühr für den Antrag auf Weiterbehandlung (Abs. 1 Z 10).

Die im Abs. 2 vorgesehene Bestimmung führt zu keiner Änderung der bisherigen Rechtslage.

Abs. 3 sieht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat sowie der Gebühr für den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdeabteilung nach den gleichen Grundsätzen vor, die schon nach der bisherigen Rechtslage für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung gelten.

Abs. 4 sieht eine Sonderregelung für den Fall der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Zahlung einer Jahresgebühr vor.

#### **Zu Art. VIII § 29:**

Die in dieser Bestimmung vorgesehene Verordnungsermächtigung ist schon bisher in den einzelnen Materiengesetzen enthalten. Das Höchstausmaß der Gebühr wird einheitlich festgelegt.

#### **Zu Art. VIII § 30:**

Die in dieser Bestimmung vorgesehene Verordnungsermächtigung zur näheren Regelung der Art der im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren ist schon bisher in den einzelnen Materiengesetzen enthalten. Um künftigen Entwicklungen und Umstellungen in Bezug auf die Zahlung von Gebühren entsprechend Rechnung tragen zu können, wird näher präzisiert, welche Bedingungen hinsichtlich der Zahlung durch Verordnung festgelegt werden können.

#### **Zu Art. VIII § 31:**

Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Vorschriften betreffend die Änderung des Gebührenaussesmaßes führen zur keiner Änderung der bisherigen Rechtslage.

#### **Zu Art. VIII § 32:**

Diese Bestimmung entspricht der bereits derzeit geltenden Rechtslage.

#### **Zu Art. VIII § 33:**

Diese Bestimmung wird inhaltlich unverändert aus den im § 1 angeführten Materiengesetzen entnommen.

#### **Zu Art. VIII § 34:**

Diese Bestimmung entspricht - inhaltlich unverändert - dem bisherigen § 22 Abs. 3 und 4 des Markenschutzgesetzes.

**Zu Art. VIII § 35:**

Für jene Patentanmeldungen und Patente, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gefasst wird, findet hinsichtlich der Fälligkeit der Jahresgebühren jenes System weiter Anwendung, das vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gegolten hat (Abs. 4 bis 7).

Im Abs. 2 wird vorgesehen, welche Bestimmungen hinsichtlich der Höhe der ersten und zweiten Jahresgebühr anzuwenden sind. Die Höhe der weiteren Jahresgebühren richtet sich gemäß Abs. 3 künftig nach § 6 Abs. 2, womit die Höhe der Jahresgebühren für die im Abs. 1 genannten Patente mit jener für die nach dem neuen System erteilten Patente gleichgestellt wird. Die Sonderregelung im Abs. 2 für die erste und zweite Jahresgebühr ist im Hinblick darauf erforderlich, dass das neue System der Zahlung von Jahresgebühren gemäß § 6 Abs. 2 erst mit einer dritten Jahresgebühr beginnt.

Für die im Abs. 1 angeführten Patentanmeldungen besteht weiterhin die Möglichkeit der Aussetzung der Bekanntmachung. Die Höhe dieser Gebühr wird im Abs. 8 festgelegt und entspricht der bisher im § 168 Abs. 1 Z 5 lit. d des Patentgesetzes vorgesehenen Gebühr.

Im Abs. 9 wird festgelegt, dass für einen Einspruch, der gegen eine vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bekanntgemachte Anmeldung nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erhoben wird, eine Gebühr in derselben Höhe zu zahlen ist, die künftig für den Einspruch gegen das erteilte Patent zu zahlen ist (vgl. § 5).

**Zu Art. VIII § 36:**

Im Abs. 1 wird klargestellt, dass für vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingereichte Patentanmeldungen, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss nicht vor dem Inkrafttreten gefasst worden ist, und die somit nach den neuen Verfahrensvorschriften zu behandeln sind, sowohl die Gebühr für die Veröffentlichung der Anmeldung als auch die Gebühr für die Veröffentlichung der Patentschrift zu zahlen sind.

Abs. 2 legt fest, dass Stundungen, die für schon vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingereichte Patentanmeldungen bewilligt worden sind, weiter gelten und automatisch auch die Veröffentlichungsgebühr für die Anmeldung und die Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift umfassen. Eine neue Antragstellung ist daher nicht erforderlich. Die Stundungsfrist endet für diese Stundungen mit Ablauf der Zahlungsfrist für die vierte nach der Bekanntmachung der Patenterteilung fällig werdende Jahresgebühr.

**Zu Art. VIII § 37:**

Die bisher im § 11 Abs. 2 des Schutzzertifikatsgesetzes vorgesehene Übergangsregelung hinsichtlich der Fälligkeit von Jahresgebühren für Schutzzertifikate wird in diese Bestimmung aufgenommen.

**Zu Art. VIII § 38:**

Diese Bestimmung stellt klar, dass es sich bei den im Entwurf enthaltenen Verweisungen auf bundesgesetzliche Bestimmungen um dynamische Verweisungen handelt.

**Zu Art. VIII § 39:**

Um die Verständlichkeit und Lesbarkeit des Gesetzestextes nicht zu beeinträchtigen, wird die männliche Form für alle personenbezogenen Bezeichnungen beibehalten. Diese Bestimmung stellt klar, dass personenbezogene Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten.

**Zu Art. VIII § 40:**

Abs. 1 enthält die Inkrafttretensbestimmung.

Im Abs. 2 wird vorgesehen, dass Durchführungsverordnungen bereits von dem der Kundmachung des Gesetzes folgenden Tag an erlassen werden können.

**Zu Art. VIII § 41:**

§ 41 enthält die Vollzugsklausel.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Patentgesetz

#### § 3. (1) – (3)...

(4) Für die Anwendung der Abs. 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, die nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
2. darauf, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen, BGBl. Nr. 445/1980, in der jeweils geltenden Fassung zur Schau gestellt hat.

(5)...

#### § 4. (1) – (2)...

(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. 211/1994, 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 Patentbesitzes und in die Patenturkunde aufzunehmen.

§ 5. (1) Der erste Anmelder hat jedoch keinen Anspruch auf Erteilung des Patentbesitzes, wenn er nicht der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist oder wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist und im ersten Falle vom Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger, im letzteren vom Beeinträchtigten Einspruch erhoben wird.

### Vorgeschlagene Fassung:

#### § 3. (1) – (3)...

(4) Für die Anwendung der Abs. 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, die nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1. auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
2. darauf, dass der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen, BGBl. Nr. 445/1980, zur Schau gestellt hat.“

(5)...

#### § 4. (1) – (2)...

§ 5. (1) Der erste Anmelder hat jedoch keinen Anspruch auf Erteilung des Patentbesitzes, wenn er nicht der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist oder wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerät-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2)...

§ 7. (1) Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung (Abs. 3) ist. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, der auch Genüge geleistet ist, wenn darüber ein Kollektivvertrag (§ 2 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 in der jeweils geltenden Fassung) vorliegt.

(2) – (3)...

§ 20. (1) – (2)...

(3) Die Nennung als Erfinder geschieht auf Antrag durch Eintragung in das Patentregister, Anführung in der öffentlichen Bekanntmachung der Anmeldung (Aufgebot, § 101), in der Patenturkunde, in der Kundmachung über die Patenterteilung und in der Patentschrift (§ 109). Ist die Patenturkunde bereits ausgefertigt oder sind die bezeichneten Veröffentlichungen schon vollzogen, so ist eine besondere Bescheinigung über die Nennung als Erfinder auszufertigen oder eine besondere Kundmachung im Patentblatt zu veröffentlichen. Die Nennung als Erfinder ist auch in die vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelege aufzunehmen.

(4)...

(5) Verweigert der Anmelder, der Patentinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zu-

### Vorgeschlagene Fassung:

schaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist.

(2)...

§ 7. (1) Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung (Abs. 3) ist. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, der auch Genüge geleistet ist, wenn darüber ein Kollektivvertrag (§ 2 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974) vorliegt.“

(2) – (3)...

§ 20. (1) – (2)...

(3) Die Nennung als Erfinder geschieht auf Antrag durch Anführung in der Veröffentlichung der Anmeldung, in der Bekanntmachung der Veröffentlichung, in der Bekanntmachung der Patenterteilung, in der Patentschrift, in der Patenturkunde und durch Eintragung in das Patentregister. Ist die Bekanntmachung der Patenterteilung schon erfolgt und ist die Patenturkunde bereits ausgefertigt, so ist auf Antrag eine besondere Bescheinigung über die Nennung als Erfinder auszufertigen und eine besondere Bekanntmachung im Patentblatt zu veröffentlichen. Die Nennung als Erfinder ist auch in die vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelege aufzunehmen.

(4)...

(5) Verweigert der Anmelder, der Patentinhaber

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

stimmung, so ist der Anspruch bei sonstigem Ausschluß innerhalb der folgenden Frist mit Antrag beim Patentamt geltend zu machen:

- a) gegen den Anmelder oder den Patentinhaber vor Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Kundmachung der Erteilung des Patentbeschlusses (§ 109) oder, wenn der Erfinder das Patent auf einen anderen übertragen hat, gegen diesen vor Ablauf eines Jahres nach dem Tag des Einlangens des Übertragungsgesuches (§ 43) beim Patentamt;
- b) gegen den bereits als Erfinder Genannten vor Ablauf eines Jahres nach der Kundmachung der bereits geschehenen Nennung (Abs. 3).

(6)...

**§ 21.** (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat einschreitet, muß seinen Wohnsitz oder seine Niederlassung im Inland haben; für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Für jede Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein Vertreter bezüglich eines bereits erteilten Patentbeschlusses bevollmächtigt wird. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine Bevollmächtigung zur Übertragung eines Patentbeschlusses ist jedoch in jedem Fall durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemäß beglaubigt sein muß.

(3)...

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten Parteienvertreter vertreten ist; dies gilt nicht für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes einschließlich Gutachten und Recherchen.

### Vorgeschlagene Fassung:

oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung, so hat das Patentamt auf Antrag über den Anspruch auf Nennung als Erfinder zu entscheiden.

(6)...

**§ 21.** (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat einschreitet, muss seinen Wohnsitz oder seine Niederlassung im Inland haben; für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis.

(3)...

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten Parteienvertreter vertreten ist. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung im

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz oder seine inländische Niederlassung hat, und in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz oder inländischer Niederlassung der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung eines Patentinhabers, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat.

(6) – (8)...

§ 22. (1) – (2)...

### Vorgeschlagene Fassung:

EWR befinden, genügt jedoch für die Geltendmachung von Rechten aus diesem Bundesgesetz die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten. Für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes einschließlich Gutachten und Recherchen ist weder die Bestellung eines Vertreters noch eines Zustellungsbevollmächtigten erforderlich.

(5) Ergänzend zu § 83c JN gilt der Ort, an dem

1. der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz oder seine inländische Niederlassung hat, oder
2. der Zustellungsbevollmächtigte seinen inländischen Wohnsitz hat, oder
3. in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz oder inländischer Niederlassung oder eines Zustellungsbevollmächtigten mit inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat,

für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung eines Patentinhabers, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat.

(6) – (8)...

§ 22. (1) – (2)...

(3) Das Patent hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers anderen als den zur Benützung der

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

§ 22a. Der Schutzbereich des Patentes und der bekanntgemachten Anmeldung (§ 101 Abs. 2) wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl. Nr. 350/1979, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden.

§ 28. (1)...

### Vorgeschlagene Fassung:

Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benützung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benützung der Erfindung verwendet zu werden.

(4) Abs. 3 ist nicht anzuwenden, wenn diese Mittel allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse sind, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach Abs. 1 verbotenen Weise zu handeln.

(5) Personen, die die im Abs. 1 genannten Handlungen nicht betriebsmäßig vornehmen, gelten im Sinne des Abs. 3 nicht als Personen, die zur Benützung der Erfindung berechtigt sind.

§ 22a. (1) Der Schutzbereich der veröffentlichten Anmeldung und des Patentes wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens sinngemäß anzuwenden.

(2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des Patentes wird der Schutzbereich der Anmeldung durch die zuletzt eingereichten Patentansprüche, die in der Veröffentlichung gemäß § 101 enthalten sind, bestimmt. Jedoch bestimmt das Patent in seiner erteilten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung.

§ 28. (1)...



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) Zusatzpatente erreichen ihr Ende mit dem Stammpatent. Ein Zusatzpatent kann jedoch als selbständiges Patent ausdrücklich aufrechterhalten werden, wenn das Stammpatent zurückgenommen, nichtig erklärt oder darauf verzichtet wird. In Ansehung der Dauer, des Fälligkeitstages und des Ausmaßes der Jahresgebühren tritt das selbständig gewordene Zusatzpatent an die Stelle des Stammpatentes.

**§ 31.** (1) Der Anmelder oder sein Rechtsnachfolger kann die Erfindung vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt an (§ 101 Abs. 1) in dem aus der ausgelegten Anmeldung (§ 101 Abs. 3) sich ergebenden Schutzzumfang gewerbsmäßig ausüben, ohne an die Vorschriften für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung gebunden zu sein. Die Begünstigung umfaßt das Herstellen, das Inverkehrbringen und das Feilhalten des Gegenstandes der Erfindung. Ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich die Begünstigung auch auf dessen Gebrauch.

(2) Bei einer Mehrheit von Anmeldern kommt diese Begünstigung nur jenen zu, denen das Recht aus der Anmeldung wenigstens zu einem Viertel zusteht.

(3) Wird die Begünstigung von einer Person in einem Zeitpunkt in Anspruch genommen, in dem das Recht aus der Anmeldung nicht mehr als vier Personen zusteht, so wird vermutet, daß diese Person die Voraussetzung des Abs. 2 erfüllt, solange das Gegenteil nicht erwiesen ist.

(4) Die Regelung der Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß im Falle der Patenterteilung auch für eine Mehrheit von Patentinhabern. § 27 Abs. 2 wird hiedurch nicht berührt.

(5) Wird die Anmeldung zurückgenommen, zurückgewiesen oder gilt sie gemäß § 166 Abs. 6 als zurückgenommen, wird das Patent rechtskräftig nichtig erklärt oder aberkannt, so darf von diesem Zeit-

### Vorgeschlagene Fassung:

(2) Zusatzpatente erreichen ihr Ende mit dem Stammpatent. Ein Zusatzpatent kann jedoch als selbständiges Patent ausdrücklich aufrechterhalten werden, wenn das Stammpatent widerrufen, zurückgenommen, nichtig erklärt oder darauf verzichtet wird. In Ansehung der Dauer, des Fälligkeitstages und des Ausmaßes der Jahresgebühren tritt das selbständig gewordene Zusatzpatent an die Stelle des Stammpatentes.

**§ 31.** (1) Der Patentinhaber kann die Erfindung vom Tag der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes an in dem aus der Patentschrift sich ergebenden Schutzzumfang gewerbsmäßig ausüben, ohne an die Vorschriften für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung gebunden zu sein. Die Begünstigung umfasst das Herstellen, das Inverkehrbringen und das Feilhalten des Gegenstandes der Erfindung. Ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich die Begünstigung auch auf dessen Gebrauch.

(2) Bei einer Mehrheit von Patentinhabern kommt diese Begünstigung nur jenen zu, denen das Patent wenigstens zu einem Viertel zusteht.

(3) Wird die Begünstigung von einer Person in einem Zeitpunkt in Anspruch genommen, in dem das Patent nicht mehr als vier Personen zusteht, so wird vermutet, dass diese Person die Voraussetzung des Abs. 2 erfüllt, solange das Gegenteil nicht erwiesen ist. § 27 Abs. 2 wird hiedurch nicht berührt.

(4) Wird das Patent rechtskräftig widerrufen, nichtig erklärt oder aberkannt, so darf von diesem

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

punkt an die Erfindung gewerbsmäßig nur auf Grund der für die betreffende Tätigkeit jeweils erforderlichen Gewerbeberechtigung ausgeübt werden. Das gleiche gilt, wenn das Patent in einem gegenüber der ausgelegten Anmeldung (§ 101 Abs. 3) eingeschränkten Umfang erteilt, nur teilweise nichtig erklärt oder aberkannt wurde, für jede durch den Schutzzumfang des Patentbesitzes nicht mehr gedeckte Gewerbeausübung. Wenn das Patent jedoch erlischt (§ 46) oder zurückgenommen wird (§ 47), besteht die Begünstigung gemäß Abs. 1 weiter, wenn sie beim Erlöschen oder bei der Rücknahme des Patentbesitzes bereits in Anspruch genommen worden war.

**§ 32.** (1) Wer von der Begünstigung des § 31 Abs. 1 Gebrauch machen will, hat dies der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Wirkungsbereich die Ausübung erfolgen soll, spätestens gleichzeitig mit dem Beginn der Ausübung der Erfindung anzuzeigen.

(2) In der Anzeige hat der Patentanmelder oder der Patentinhaber seinen Wohnort und seine Staatsangehörigkeit sowie den Standort der Ausübung anzugeben.

(3) Wird mit der Ausübung der Erfindung vor der Patenterteilung begonnen, so ist der Anzeige ein Exemplar des Patentblattes, in dem die Patentanmeldung bekanntgemacht ist, so wie eine Fotokopie der ausgelegten Anmeldung (§ 101 Abs. 3) beizulegen und, wenn die Erfindung durch einen Rechtsnachfolger des im Patentblatt veröffentlichten Anmelders ausgeübt wird, die Rechtsnachfolge nachzuweisen. Wird auf die Anmeldung ein Patent erteilt, so ist der Bezirksverwaltungsbehörde die Patentschrift binnen einem Monat nach ihrer Ausgabe nachzureichen.

(4) Wird nach einer Anzeige gemäß Abs. 1 die Patentanmeldung zurückgenommen, zurückgewiesen oder gilt sie als zurückgenommen (§ 166 Abs. 6), so ist dies der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde binnen einem Monat nach der Bekanntmachung im Patentblatt anzuzeigen.

(5) Wird mit der Ausübung der Erfindung erst nach Patenterteilung begonnen, so sind der Anzeige

### Vorgeschlagene Fassung:

Zeitpunkt an die Erfindung gewerbsmäßig nur auf Grund der für die betreffende Tätigkeit jeweils erforderlichen Gewerbeberechtigung ausgeübt werden. Das gleiche gilt, wenn das Patent nur teilweise widerrufen, nichtig erklärt oder aberkannt wurde, für jede durch den Schutzzumfang des Patentbesitzes nicht mehr gedeckte Gewerbeausübung. Wenn das Patent jedoch erlischt (§ 46) oder zurückgenommen wird (§ 47), besteht die Begünstigung gemäß Abs. 1 weiter, wenn sie beim Erlöschen oder bei der Rücknahme des Patentbesitzes bereits in Anspruch genommen worden war.

**§ 32.** (1) Wer von der Begünstigung des § 31 Abs. 1 Gebrauch machen will, hat dies der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Wirkungsbereich die Ausübung erfolgen soll, spätestens gleichzeitig mit dem Beginn der Ausübung der Erfindung anzuzeigen.

(2) In der Anzeige hat der Patentinhaber seinen Wohnort und seine Staatsangehörigkeit sowie den Standort der Ausübung anzugeben. Der Anzeige ist die Patentschrift und ein höchstens ein Monat alter Registerauszug (§ 80 Abs. 6) beizulegen.

(3) Der Widerruf, die Nichtigerklärung oder Aberkennung eines Patentbesitzes für eine Erfindung, deren Ausübung gemäß Abs. 1 angezeigt wurde, ist der Bezirksverwaltungsbehörde binnen einem Monat nach Rechtskraft der Entscheidung anzuzeigen. Wird das Patent nur teilweise widerrufen, nichtig erklärt oder aberkannt, ist auch eine beglaubigte Abschrift des Spruches dieser Entscheidung vorzulegen.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

gemäß Abs. 1 die Patentschrift und ein höchstens ein Monat alter Registerauszug (§ 80 Abs. 6) beizulegen.

(6) Die Nichtigerklärung oder Aberkennung eines Patentes für eine Erfindung, deren Ausübung gemäß Abs. 1 angezeigt wurde, ist der Bezirksverwaltungsbehörde binnen einem Monat nach Rechtskraft der Entscheidung anzuzeigen. Bei teilweiser Nichtigerklärung oder Aberkennung ist auch eine beglaubigte Abschrift des Spruches dieser Entscheidung vorzulegen.

(7) Zu der Anzeige gemäß Abs. 4 oder 6 ist verpflichtet, wer die Erfindung im Zeitpunkt der in den Abs. 4 oder 6 genannten Ereignissen ausübt.

(8) Personen, die einen unter Inanspruchnahme der Begünstigung des § 31 geführten Betrieb einstellen, haben dies der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde binnen einem Monat anzuzeigen.

(9) Wer die Anzeigen gemäß Abs. 1, 4, 6 oder 8 nicht rechtzeitig erstattet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 218,02 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

### § 43. (1) – (4)...

(5) Die Eintragungen in das Patentregister nach den Abs. 1 und 2 sowie die Eintragung des Erlöschens der in das Patentregister eingetragenen Rechte an Patentrechten geschieht auf schriftlichen Antrag eines der Beteiligten oder auf gerichtliches Ersuchen.

(6) – (7)...

§ 45. (1) Bei Gericht anhängige Streitverfahren über die Zugehörigkeit von Patenten, über Pfandrechte oder sonstige dingliche Rechte an Patenten sowie die Verfahren über Nennung als Erfinder (§ 20 Abs. 5 und 6), Bestehen eines Vorbenutzerrechtes (§ 23) und Einräumung von Zwangslizenzen (§ 36), ferner wegen Rücknahme (§ 47), Nichtigerklärung (§ 48), Aberkennung (§ 49) und Abhängigerklärung (§ 50) sind auf Antrag im Patentregister anzumerken (Streitanmerkung).

### Vorgeschlagene Fassung:

(4) Zu der Anzeige gemäß Abs. 3 ist verpflichtet, wer die Erfindung im Zeitpunkt der im Abs. 3 genannten Ereignissen ausübt.

(5) Personen, die einen unter Inanspruchnahme der Begünstigung des § 31 geführten Betrieb einstellen, haben dies der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde binnen einem Monat anzuzeigen.

(6) Wer die Anzeigen gemäß Abs. 1, 3 oder 5 nicht rechtzeitig erstattet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1 090 Euro zu bestrafen.

### § 43. (1) – (4)...

(5) Die Eintragungen in das Patentregister nach den Abs. 1 und 2 sowie die Eintragung des Erlöschens der in das Patentregister eingetragenen Rechte an Patentrechten geschehen auf schriftlichen Antrag eines der Beteiligten oder auf gerichtliches Ersuchen.“

(6) – (7)...

§ 45. (1) Bei Gericht anhängige Streitverfahren über die Zugehörigkeit von Patenten, über Pfandrechte oder sonstige dingliche Rechte an Patenten sowie die Verfahren über Nennung als Erfinder (§ 20 Abs. 5 und 6), Bestehen eines Vorbenutzerrechtes (§ 23) und

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2)...

#### § 48. (1)...

1. der Gegenstand nach den §§ 1 bis 3 nicht patentierbar war,
2. ...
3. der gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977, BGBl. Nr. 104/1984, in der jeweils geltenden Fassung (Budapester Vertrag) oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an die er nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,
  - a) daß er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
  - b) daß er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des

### Vorgeschlagene Fassung:

Einräumung von Zwangslizenzen (§ 36), über einen Einspruch (§ 102), ferner wegen Rücknahme (§ 47), Nichtigkeitsklärung (§ 48), Aberkennung (§ 49) und Abhängigerklärung (§ 50) sind auf Antrag im Patentregister anzumerken (Streitanmerkung).

(2)...

#### § 48. (1)...

1. der Gegenstand des Patentbesitzes den §§ 1 bis 3 nicht entspricht,
2. ...
3. der Gegenstand des Patentbesitzes über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldeunterlagen begründenden Fassung hinausgeht,
4. der gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977, BGBl. Nr. 104/1984, (Budapester Vertrag) oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an die es nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,
  - a) dass er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
  - b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Hindernisses nachgeholt hat.

(2)...

(3) Die rechtskräftige Nichtigerklärung wirkt in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 auf den Anmeldetag, im Fall des Abs. 1 Z 3 auf den Tag zurück, an dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, daß sie nicht in der Lage ist, Proben des Mikroorganismus abzugeben. Wenn der Gegenstand des Patentes nach § 3 Abs. 2 nicht patentierbar war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom späteren Anmelder rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Patentregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen sind (§ 45), unberührt, dies unbeschadet der hieraus gegen den späteren Anmelder entspringenden Ersatzansprüche.

§ 49. (1) – (4)...

(5) Wenn der Antragsteller obsiegt, steht es ihm frei, binnen einem Monat nach dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung die Übertragung des Patentes auf seine Person zu begehren.

(6) Die Unterlassung eines solchen rechtzeitigen Übertragungsbegehrens wird dem Verzicht auf das Patent gleichgehalten.

### Vorgeschlagene Fassung:

unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat.

(2)...

(3) Die rechtskräftige Nichtigerklärung wirkt in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 auf den Anmeldetag, im Fall des Abs. 1 Z 4 auf den Tag zurück, an dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, dass sie nicht in der Lage ist, Proben des Mikroorganismus abzugeben. Wenn der Gegenstand des Patentes nach § 3 Abs. 2 nicht patentierbar war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom späteren Anmelder rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Patentregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen sind (§ 45), unberührt, dies unbeschadet der hieraus gegen den späteren Anmelder entspringenden Ersatzansprüche.

§ 49. (1) – (4)...

(5) Anstelle der Aberkennung kann die Übertragung des Patentes begehrt werden. Besteht der Anspruch auf Übertragung nur hinsichtlich eines Anteils, dann ist das Patent anteilmäßig zu übertragen. Wird keine Übertragung begehrt und das Patent zur Gänze aberkannt, endet der Patentschutz mit Rechtskraft der die Aberkennung aussprechenden Entscheidung. Wird die Übertragung des Patentes begehrt, kann der Patentinhaber bis zur Rechtskraft der Entscheidung nur mit Zustimmung des Antragstellers auf das Patent verzichten.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(7) Die vom früheren Patentinhaber rechtmäßig bestellten, von dritten Personen redlich erworbenen und seit einem Jahr im Patentregister eingetragenen Lizenzrechte bleiben, sofern sie durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen wurden (§ 45), unbeschadet der hieraus gegen den bisherigen Patentinhaber entspringenden Ersatzansprüche, im Fall einer solchen Patentübertragung auch gegenüber dem neuen Patentinhaber aufrecht.

**§ 50.** Der Inhaber eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. 211/1994, 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.

**§ 52.** (1) Wenn die Dauer einer Frist nicht durch ein Gesetz oder eine Verordnung festgesetzt ist, so hat sie die Behörde mit Rücksicht auf die Erfordernisse und die Beschaffenheit des einzelnen Falles festzusetzen, soweit nicht der Präsident des Patentamtes Bestimmungen über das Ausmaß von Fristen trifft (§ 99 Abs. 6 zweiter Satz).

### Vorgeschlagene Fassung:

(6) Die vom früheren Patentinhaber rechtmäßig bestellten, von dritten Personen redlich erworbenen und seit einem Jahr im Patentregister eingetragenen Lizenzrechte bleiben, sofern sie durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen wurden (§ 45), unbeschadet der hieraus gegen den bisherigen Patentinhaber entspringenden Ersatzansprüche, im Fall einer solchen Patentübertragung auch gegenüber dem neuen Patentinhaber aufrecht.

(7) Der Antrag auf Aberkennung oder Übertragung kann auch schon vor der Erteilung des Patentes hinsichtlich der Patentanmeldung gestellt werden, wobei die Abs. 1 bis 5 sinngemäß anzuwenden sind. Über den Antrag ist nach den Verfahrensvorschriften über die Aberkennung eines Patentes zu verhandeln. Wird die Übertragung der Patentanmeldung begehrt, dann ist das Anmeldeverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag auszusetzen und kann vorher nur mit Zustimmung des Antragstellers fortgesetzt werden.

**§ 50.** Der Inhaber eines prioritätsälteren Patentes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes 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.

**§ 52.** (1) Wenn die Dauer einer Frist nicht durch ein Gesetz oder eine Verordnung festgesetzt ist, so hat sie die Behörde mit Rücksicht auf die Erfordernisse und die Beschaffenheit des einzelnen Falles

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2)...

§ 57. (1) Die Erteilung, die Rücknahme, die Nichtigkeitsklärung, die Aberkennung, die Abhängigerklärung von Patenten, die Entscheidung über die Nennung als Erfinder (§ 20), über das Bestehen des Vorbenützerrechtes (§ 23), über Lizenzeinräumungen (§ 36), über Feststellungsanträge (§ 163) sowie Service- und Informationsleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (§§ 57a, 57b) und alle Eintragungen in das Patentregister obliegen dem Patentamt.

(2)...

§ 57b. (1) Das Patentamt hat seine Service- und Informationsleistungen auszubauen und hiebei insbesondere seine Dokumentation zum Zwecke ihrer leichteren Zugänglichkeit zu erschließen und der Öffentlichkeit eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren.

(2) Das Entgelt für Service- und Informationsleistungen, die das Patentamt ständig anbietet, ist im Patentblatt zu veröffentlichen. Bei Service- und Informationsleistungen, die nicht ständig angeboten werden, ist das Entgelt im Einzelfall zu vereinbaren. Die Höhe des Entgelts hat sich am jeweils erforderlichen Arbeits- und Sachaufwand zu orientieren. In Fällen, in denen die Leistung überwiegend im öffentlichen Interesse liegt, kann ein geringeres Entgelt oder Unentgeltlichkeit vorgesehen werden.

§ 58. (1) Das Patentamt hat seinen Sitz in Wien. Es bildet hinsichtlich seiner Geschäftsgebarung nach außen hin ein selbständiges Amt.

(2) Das Patentamt besteht aus dem Präsidenten, seinen Stellvertretern (Vizepräsidenten) und der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Zahl rechtskundiger und fachtechnischer Mitglieder sowie sonstiger Bediensteten.

### Vorgeschlagene Fassung:

festzusetzen, soweit nicht der Präsident des Patentamtes Bestimmungen über das Ausmaß von Fristen trifft (§ 99 Abs. 6 dritter Satz).

(2)...

§ 57. (1) Für die Erteilung von Patenten, den Widerruf, die Rücknahme, die Nichtigkeitsklärung, die Aberkennung, die Abhängigerklärung, die Entscheidung über die Nennung als Erfinder (§ 20), über das Bestehen des Vorbenützerrechtes (§ 23), über Lizenzeinräumungen (§ 36), über Feststellungsanträge (§ 163) sowie Service- und Informationsleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (§§ 57a, 57b) und alle Eintragungen in das Patentregister ist das Patentamt zuständig.

(2)...

§ 57b. (1) Das Patentamt hat seine Service- und Informationsleistungen auszubauen und hiebei insbesondere seine Dokumentation zum Zwecke ihrer leichteren Zugänglichkeit zu erschließen und der Öffentlichkeit eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren.

§ 58. (1) Das Patentamt ist eine Bundesbehörde und hat seinen Sitz in Wien. Es ist die österreichische Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz.

(2) Das Patentamt besteht aus einem Präsidenten, einem für den juristischen Bereich und einem für den fachtechnischen Bereich zuständigen Vizepräsi-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(3) Die Mitglieder sind teils ständige, teils nichtständige.

(4) Der Präsident und seine Stellvertreter müssen die für ständige Mitglieder des Patentamtes vorgeschriebene Befähigung, und zwar mindestens einer von ihnen die Befähigung als rechtskundiges und einer als fachtechnisches Mitglied, besitzen.

(5) Der Präsident, seine Stellvertreter und die ständigen Mitglieder sind besoldete Bundesbeamte.

(6) Der Präsident, seine Stellvertreter und die Mitglieder des Patentamtes werden vom Bundespräsidenten ernannt.

(7) Dem Präsidenten obliegt die Leitung des Patentamtes. Zu den Leitungsgeschäften gehören neben den dem Präsidenten in diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben die nähere Regelung des Dienstbetriebes und die Dienstaufsicht über das Personal.

(8) Der Präsident des Patentamtes ist auch Leiter des vom Patentamt geführten Referates für den gewerblichen Rechtsschutz des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie.

**§ 58a.** (1) – (3)...

(4) Das Patentamt ist berechtigt, von dem Vermögen und den Rechten, die im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit erworben werden, zur Erfüllung seiner Aufgaben Gebrauch zu machen. Für Verbind-

### Vorgeschlagene Fassung:

den sowie den zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen rechtskundigen und fachtechnischen Mitgliedern und sonstigen Mitarbeitern.

(3) Dem Präsidenten obliegt - unbeschadet der Bereichsverantwortung der Vizepräsidenten - die Leitung des Patentamtes; zudem ist er Leiter (Geschäftsführer) des teilrechtsfähigen Bereiches (§§ 58a und 58b).

(4) Die rechtskundigen Mitglieder müssen das Universitätsstudium der Rechtswissenschaften vollendet haben. Die fachtechnischen Mitglieder müssen ein Universitätsstudium vollendet haben, das ein Gebiet der Technik oder der Naturwissenschaften zum Gegenstand hat. Für die Bestellung der Mitglieder gelten im Übrigen die einschlägigen dienstrechtlichen Vorschriften.

(5) Die Vizepräsidenten sollen über die für Mitglieder des Patentamtes vorgesehene förmliche Befähigung (der technische Vizepräsident jene als fachtechnisches Mitglied, der rechtskundige Vizepräsident jene als rechtskundiges Mitglied) oder über gleichwertige Kenntnisse verfügen.

**§ 58a.** (1) – (3)...

(4) Das Patentamt ist berechtigt, aus dem Vermögen und den Rechten, die im Rahmen seiner Teil-



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

lichkeiten, die durch die Tätigkeit des Patentamtes im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit entstehen, trifft den Bund keine Haftung.

§ 58b. (1) – (2)...

(3) Auf Dienstverträge, die das Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit abschließt, ist das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(4)...

§ 59. (1) Die nichtständigen rechtskundigen Mitglieder müssen die rechts- und staatswissenschaftlichen Studien vollendet und durch mindestens fünf Jahre eine Berufsstellung bekleidet haben, für die die Vollendung dieser Studien erforderlich ist. Überdies müssen sie eine wissenschaftliche oder praktische Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nachweisen können.

(2) Die nichtständigen fachtechnischen Mitglieder müssen die Studien an einer Hochschule technischer Richtung oder die philosophischen Studien für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer vollendet und durch mindestens fünf Jahre eine Berufsstellung bekleidet haben, für die die Vollendung dieser Studien erforderlich ist. Überdies müssen sie über besondere Kenntnisse auf einem bestimmten Gebiet der Technik verfügen.

(3) Zu nichtständigen Mitgliedern dürfen nur österreichische Staatsbürger von ehrenhaftem Vorleben ernannt werden, die nicht in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt sind. Sie führen für die Dauer ihres Amtes den Titel „Rat des Patentamtes“.

(4) Die nichtständigen Mitglieder werden für fünf Jahre ernannt; ihre Wiederernennung ist zulässig. Die Ernennung hindert in keinem Fall das freiwillige Ausscheiden infolge des Übertritts in den dauernden Ruhestand.

(5) Das Amt eines nichtständigen Mitgliedes erlischt, wenn dieses die österreichische Staatsbürgerschaft verliert, wenn seine Handlungsfähigkeit beschränkt wird oder wenn es wegen einer mit Vor-

### Vorgeschlagene Fassung:

rechtsfähigkeit erworben werden, die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Aufwendungen einschließlich der Investitionen abzudecken. Darüber hinaus gehende Einnahmen (Gewinne) sind nach Bildung angemessener Rücklagen an den Bund abzuführen. Für Verbindlichkeiten, die durch die Tätigkeit des Patentamtes im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit entstehen, trifft den Bund keine Haftung.

§ 58b. (1) – (2)...

(3) Auf Dienstverträge, die das Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit abschließt, ist das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, anzuwenden.

(4)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

satz begangenen strafbaren Handlung zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt wurde.

(6) Nichtständige Mitglieder, die nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, haben vor der Ausübung ihres Amtes in die Hand des Präsidenten folgendes Gelöbnis zu leisten: „Ich gelobe die gewissenhafte und unparteiische Führung meines Amtes und die Geheimhaltung all dessen, was mir aus meiner Amtsführung bekannt wird“. Die Gelöbnisformel ist zu unterschreiben. Im Falle der Wiederernennung genügt die Erinnerung an das abgelegte Gelöbnis.

(7) Die nichtständigen Mitglieder erhalten Funktionsgebühren nach Maßgabe ihrer Verwendung, und zwar

- a) die Referenten (Mitreferenten) .....8 bis 40 %,
- b) die Beisitzer ..... 4 bis 15 %

des Monatsbezuges eines aktiven Bundesbeamten der Gehaltsstufe 1 der Dienstklasse VIII der Allgemeinen Verwaltung für jeden einzelnen Fall ihrer Mitwirkung. Die Funktionsgebühren werden für die in einem Kalenderjahr abgeschlossenen Fälle vom Präsidenten des Patentamtes zuerkannt, wobei auf den im Einzelfall erforderlichen Zeit- und Arbeitsaufwand Bedacht zu nehmen ist.

(8) Ein nichtständiges Mitglied ist nur dann zur Mitwirkung heranzuziehen, wenn im Einzelfall kein ständiges Mitglied für das in Frage kommende Fachgebiet zur Verfügung steht oder wenn die Heranziehung mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles, die Raschheit der Erledigung oder die Belastung der in Betracht kommenden ständigen Mitglieder geboten erscheint.

**§ 60.** (1) Im Patentamt bestehen

- a) Technische Abteilungen und mindestens eine Rechtsabteilung,
- b) mindestens eine Beschwerdeabteilung,
- c) mindestens eine Nichtigkeitsabteilung,
- d) mindestens eine Präsidialabteilung,
- e) eine Bibliothek,
- f) eine Buchhaltung.

(2) Die Zahl der im Abs. 1 angeführten Abteilungen ist vom Präsidenten nach den jeweiligen Erfordernissen festzusetzen.

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 60.** (1) Im Patentamt bestehen die zur Erfüllung seiner Aufgaben vorgesehenen Abteilungen und die erforderlichen sonstigen Organisationseinheiten.

(2) Die Zahl der Abteilungen und Organisationseinheiten, ihr Aufgabenbereich und ihre personelle Ausstattung ist vom Präsidenten nach den jeweiligen Erfordernissen festzusetzen.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(3) Unbeschadet der in anderen Rechtsvorschriften diesen Abteilungen übertragenen Aufgaben sind zuständig:

- a) die Technische Abteilung für das Verfahren zur Erteilung von Patenten und für die Erstattung schriftlicher Gutachten nach § 57a, die Rechtsabteilung für das Verfahren in Angelegenheiten, die sich auf die Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung, auf andere rechtliche Verfügungen über ein solches Recht, auf erteilte Patente oder auf Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beziehen, soweit nicht die Beschwerde- oder die Nichtigkeitsabteilung zuständig ist;
- b) die Beschwerdeabteilung für das Beschwerdeverfahren (§§ 70, 108);
- c) die Nichtigkeitsabteilung für das Verfahren über Anträge auf Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung, Abhängigerklärung (§ 50) von Patenten, auf Nennung als Erfinder nach § 20 Abs. 5, auf Anerkennung des Vorbenützerrechtes (§ 23), über Feststellungsanträge und über die Anträge auf Erteilung von Zwangslizenzen;
- d) die Präsidentialabteilung für die Bearbeitung der dem Präsidenten vorbehaltenen sowie aller nicht in die Zuständigkeit einer anderen Abteilung fallenden Angelegenheiten.

(4) Zur Durchführung der dem Patentamt obliegenden Aufgaben sind außerdem durch den Präsidenten die erforderlichen Verwaltungsstellen einzurichten.

### Vorgeschlagene Fassung:

(3) Unbeschadet der in anderen Rechtsvorschriften diesen Abteilungen übertragenen Aufgaben sind zuständig:

- a) die Technische Abteilung für das Verfahren zur Erteilung von Patenten, das Einspruchsverfahren und für die Erstattung schriftlicher Recherchen und Gutachten, die Rechtsabteilung für das Verfahren in Angelegenheiten, die sich auf die Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung, auf andere rechtliche Verfügungen über ein solches Recht, auf erteilte Patente oder auf Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beziehen, soweit nicht die Technische Abteilung oder die Beschwerde- oder die Nichtigkeitsabteilung zuständig ist;
- b) die Beschwerdeabteilung für das Beschwerdeverfahren (§ 70);
- c) die Nichtigkeitsabteilung für das Verfahren über Anträge auf Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung, Abhängigerklärung, auf Nennung als Erfinder nach § 20 Abs. 5, auf Anerkennung des Vorbenützerrechtes, über Feststellungsanträge und über die Anträge auf Erteilung von Zwangslizenzen;
- d) die Präsidentialabteilung für die Bearbeitung der dem Präsidenten vorbehaltenen sowie aller nicht in die Zuständigkeit einer anderen Abteilung fallenden Angelegenheiten.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(5) Der Präsident kann Verwaltungsstellen einer Verwaltungsstellendirektion unterstellen.

§ 61. (1) Der Präsident hat das gesamte Gebiet der Technik in Patentklassen zu gliedern und diese erforderlichenfalls weiter zu unterteilen; er hat die einzelnen Patentklassen oder Unterteilungen den Technischen Abteilungen nach den jeweiligen Erfordernissen zuzuweisen.

(2) Der Präsident hat die einzelnen Abteilungen im Vorhinein für jedes Jahr zusammenzusetzen. Die Zusammensetzung der Abteilungen darf während des Jahres nur aus wichtigen Gründen, wie Veränderung des Personalstandes, Beurlaubungen, Erkrankungen, Überbelastung oder zu geringe Belastung einzelner Mitglieder, geändert werden.

(3) In die Technischen Abteilungen sind ständige fachtechnische Mitglieder, in die Rechtsabteilungen ständige rechtskundige Mitglieder zu berufen. Zu Mitgliedern der Beschwerde- und der Nichtigkeitsabteilung sind rechtskundige und fachtechnische Mitglieder zu berufen. Die Mitglieder der Technischen Abteilungen und der Rechtsabteilungen können gleichzeitig auch in die Beschwerde- und Nichtigkeitsabteilung berufen werden.

(4) Der Präsident hat aus den Mitgliedern jeder Technischen Abteilung, Rechtsabteilung und Präsidialabteilung zur Leitung und zur Überwachung des Geschäftsganges einen Vorstand und aus den ständigen Mitgliedern der Beschwerde- und der Nichtigkeitsabteilung die erforderliche Anzahl zu Vorsitzenden zu bestimmen sowie Verfügungen für deren Stellvertretung zu treffen. Der Präsident und seine Stellvertreter gehören der Beschwerdeabteilung und, soweit sie rechtskundig sind, auch der Nichtigkeitsabteilung als Vorsitzende an.

(5) Jeder Technischen Abteilung ist zur Mitwirkung an ihren Kollegialbeschlüssen oder zur Erstattung von Äußerungen (§ 62 Abs. 4) ein rechtskundiges Mitglied zuzuweisen. Dasselbe rechtskundige Mitglied kann auch mehreren Technischen Abteilungen zugewiesen werden.

### Vorgeschlagene Fassung:

§ 61. (1) Der Präsident hat das gesamte Gebiet der Technik in Patentklassen zu gliedern und diese erforderlichenfalls weiter zu unterteilen; er hat die einzelnen Patentklassen oder Unterteilungen den Technischen Abteilungen nach den jeweiligen Erfordernissen zuzuweisen.

(2) In die Technischen Abteilungen sind fachtechnische Mitglieder, in die Rechtsabteilungen rechtskundige Mitglieder zu berufen. Zu Mitgliedern der Beschwerde- und der Nichtigkeitsabteilung sind rechtskundige und fachtechnische Mitglieder zu berufen. Die Mitglieder der Technischen Abteilungen und der Rechtsabteilungen können gleichzeitig auch in die Beschwerde- und Nichtigkeitsabteilung berufen werden.

(3) Der Präsident hat aus den Mitgliedern jeder Technischen Abteilung, Rechtsabteilung und Präsidialabteilung zur Leitung und zur Überwachung des Geschäftsganges einen Vorstand und aus den Mitgliedern der Beschwerde- und der Nichtigkeitsabteilung die erforderliche Anzahl zu Vorsitzenden zu bestimmen sowie Verfügungen für deren Stellvertretung zu treffen.

(4) Jeder Technischen Abteilung ist zur Mitwirkung an ihren Kollegialbeschlüssen oder zur Erstattung von Äußerungen (§ 62 Abs. 4) ein rechtskundiges Mitglied zuzuweisen. Dasselbe rechtskundige

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(6) Die Geschäftsverteilung in den Technischen Abteilungen und den Rechtsabteilungen wird vom Vorstand der jeweiligen Abteilung festgesetzt.

(7) In der Beschwerde- und in der Nichtigkeitsabteilung sind die einzelnen Geschäftsfälle den Vorsitzenden vom Präsidenten zuzuweisen. Dabei ist auf die Belastung und bei den fachtechnischen Vorsitzenden auch auf das im Einzelfall in Betracht kommende Fachgebiet Bedacht zu nehmen.

#### § 62. (1) – (2)...

(3) Über die vollständige oder teilweise Zurückweisung einer Anmeldung (§ 100), über die Patenterteilung nach Durchführung eines Einspruchsverfahrens (§ 104) und über die Verhängung einer Mutwillensstrafe (§ 83) hat die Technische Abteilung durch drei Mitglieder, unter denen sich zwei fachtechnische Mitglieder befinden müssen, zu entscheiden. Dem Senat haben der Vorstand der Abteilung und der Prüfer anzugehören. Der Vorstand führt den Vorsitz.

(4) Das der Technischen Abteilung zugewiesene rechtskundige Mitglied hat an der Beschlußfassung nach Abs. 3 als Stimmführer mitzuwirken, oder es hat der Prüfer, wenn ihm die Beschlußfassung allein zusteht (Abs. 1), vorher die Äußerung des rechtskundigen Mitgliedes einzuholen, sofern

1. über die Patentierbarkeit unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Anwendbarkeit oder auf Grund des § 2 zu entscheiden ist,
2. ein Einspruch auf § 102 Abs. 2 Z 5 oder 6 gestützt wird,
3. über Prioritätsrechte (§§ 93 bis 95) zu entscheiden ist, deren rechtliche Voraussetzungen zweifelhaft oder bestritten sind,

### Vorgeschlagene Fassung:

Mitglied kann auch mehreren Technischen Abteilungen zugewiesen werden.

(5) Die Geschäftsverteilung in den Technischen Abteilungen und den Rechtsabteilungen wird vom Vorstand der jeweiligen Abteilung festgesetzt.

(6) In der Beschwerde- und in der Nichtigkeitsabteilung sind die einzelnen Geschäftsfälle den Vorsitzenden vom Präsidenten zuzuweisen. Dabei ist auf die Belastung und bei den fachtechnischen Vorsitzenden auch auf das im Einzelfall in Betracht kommende Fachgebiet Bedacht zu nehmen.

#### § 62. (1) – (2)...

(3) Über die vollständige oder teilweise Zurückweisung einer Anmeldung gemäß § 100 Abs. 1 und über den Einspruch hat die Technische Abteilung durch drei Mitglieder, unter denen sich zwei fachtechnische Mitglieder befinden müssen, zu entscheiden. Dem Senat haben der Vorstand der Abteilung und der Prüfer anzugehören. Der Vorstand führt den Vorsitz.

(4) Das der Technischen Abteilung zugewiesene rechtskundige Mitglied hat an der Beschlußfassung nach Abs. 3 als Stimmführer mitzuwirken, oder es hat der Prüfer, wenn ihm die Beschlußfassung allein zusteht (Abs. 1), vorher die Äußerung des rechtskundigen Mitgliedes einzuholen, sofern

1. über die Patentierbarkeit unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Anwendbarkeit oder auf Grund des § 2 zu entscheiden ist,
2. über Prioritätsrechte (§§ 93 bis 95) zu entscheiden ist, deren rechtliche Voraussetzungen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

4. Zeugen oder Sachverständige vernommen worden sind oder ein Augenschein durchgeführt worden ist,

5. über eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe zu entscheiden ist.

(5) – (7)...

**§ 63.** (1)...

(2) Die Vorsitzenden der Nichtigkeitsabteilung müssen rechtskundig sein, ebenso die Vorsitzenden der Beschwerdeabteilung, sofern über Beschwerden gegen Beschlüsse eines rechtskundigen Mitgliedes entschieden werden soll.

(3)...

**§ 64.** (1)...

(2) Die Entscheidungen des Patentamtes sind mit Gründen zu versehen, schriftlich auszufertigen und allen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. Wird im einseitigen Verfahren vor der Technischen

### Vorgeschlagene Fassung:

gen zweifelhaft oder bestritten sind,

3. Zeugen oder Sachverständige vernommen werden oder ein Augenschein durchzuführen ist,

4. über eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe zu entscheiden ist.

(5) – (7)...

**§ 62a.** (1) Durch Verordnung des Präsidenten können Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten betreffend Anmeldungen und erteilte Patente ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Sie sind an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(2) Die Beschlüsse der nach Abs. 1 ermächtigten Bediensteten können wie die des zuständigen Mitgliedes angefochten werden.

**§ 63.** (1)...

(2) Die Vorsitzenden der Beschwerdeabteilung müssen rechtskundig sein, sofern über Beschwerden gegen Beschlüsse eines rechtskundigen Mitgliedes entschieden werden soll.

(3)...

**§ 64.** (1)...

(2) Die Entscheidungen des Patentamtes sind mit Gründen zu versehen. Wird im einseitigen Ver-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Abteilung oder der Rechtsabteilung einem Antrag vollinhaltlich stattgegeben, so kann die Begründung entfallen.

(3)...

(4) Alle Erledigungen des Patentamtes haben unter der Bezeichnung „Österreichisches Patentamt“ mit der Beifügung der jeweiligen Abteilung oder Verwaltungsstelle, der Bibliothek oder der Buchhaltung, in Präsidialangelegenheiten mit der Bezeichnung „Der Präsident“ zu ergehen. Die schriftlichen Ausfertigungen sind mit dem Datum zu versehen und zu unterschreiben. Kollegialbeschlüsse sind vom Vorsitzenden zu unterschreiben. An die Stelle der Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, daß die Ausfertigung mit der Erledigung des betreffenden Geschäftsstückes übereinstimmt und daß die Urschrift die Unterschrift aufweist. Das Nähere wird durch Verordnung geregelt.

(5) Bei schriftlichen Ausfertigungen, die automationsunterstützt erstellt werden, genügt die Beisetzung des Namens des Genehmigenden; eine Beglaubigung durch die Kanzlei ist nicht erforderlich.

### Vorgeschlagene Fassung:

fahren vor der Technischen Abteilung oder der Rechtsabteilung einem Antrag vollinhaltlich stattgegeben, so kann die Begründung entfallen. Alle Erledigungen sind schriftlich auszufertigen und allen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen oder telegraphisch, fernschriftlich oder mit Telefax zu übermitteln. Im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise können schriftliche Ausfertigungen dann übermittelt werden, wenn

1. die Partei Eingaben in derselben Weise zulässigerweise eingebracht und dieser Übermittlungsart nicht gegenüber der Behörde ausdrücklich widersprochen hat, oder
2. die Partei dieser Übermittlungsart ausdrücklich zugestimmt hat.

(3)...

(4) Alle Erledigungen des Patentamtes haben unter der Bezeichnung „Österreichisches Patentamt“ mit der Beifügung der jeweiligen Abteilung oder Organisationseinheit, in Präsidialangelegenheiten mit der Bezeichnung „Der Präsident“ zu ergehen. Die schriftlichen Ausfertigungen sind mit dem Datum zu versehen und zu unterschreiben. Kollegialbeschlüsse sind vom Vorsitzenden zu unterschreiben. An die Stelle der Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung mit der Erledigung des betreffenden Geschäftsstückes übereinstimmt und dass die Urschrift die Genehmigung im Sinn des Abs. 3 aufweist. Das Nähere wird durch Verordnung geregelt.

(5) Schriftliche Ausfertigungen, die automationsunterstützt erstellt werden oder die telegraphisch,

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 68.** Der Geschäftsgang in den Abteilungen, der Bibliothek, der Buchhaltung und den Verwaltungsstellen ist unter Bedachtnahme auf einen geordneten und raschen Ablauf und unter Berücksichtigung der dem Patentamt obliegenden Aufgaben durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes näher zu regeln. Dabei ist auch zu bestimmen, wie Eingaben unmittelbar beim Patentamt eingebracht werden können und wann sie als beim Patentamt eingelangt gelten. Auf eine auf Tag, Stunde und Minute genaue Kennzeichnung der Zeit des Einlangens der Eingabe ist Bedacht zu nehmen.

**§ 69.** Gegen die Entscheidungen des Präsidenten, zu denen dieser nach diesem Bundesgesetz berufen ist, ist ein ordentliches Rechtsmittel nur zulässig, wenn es in diesem Bundesgesetz ausdrücklich vorgesehen ist. § 2 Abs. 2 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 54/1958, wird hiedurch nicht berührt.

**§ 70. (1)...**

(2) Gegen die Entscheidungen (Zwischen- und Endentscheidungen) der Beschwerdeabteilungen findet ein weiterer Rechtszug sowie eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht statt.

(3) – (4)...

(5) Ebenso ist gegen Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung eine abgesonderte Berufung nicht zulässig, doch kann die Abänderung der vorbereitenden Verfügungen des Referenten (Abs. 4) sowie der Zwischenentscheidungen der Beschwerdeabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung

### Vorgeschlagene Fassung:

fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermittelt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.

**§ 68.** Der Geschäftsgang ist unter Bedachtnahme auf einen geordneten und raschen Ablauf und unter Berücksichtigung der dem Patentamt obliegenden Aufgaben durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes näher zu regeln. Dabei ist auch zu bestimmen, wie Eingaben unmittelbar beim Patentamt eingebracht werden können und wann sie als beim Patentamt eingelangt gelten. Die Eingaben sind mit dem Tag des Einlangens zu kennzeichnen.

**§ 69.** Gegen die Entscheidungen des Präsidenten, zu denen dieser nach diesem Bundesgesetz berufen ist, ist ein ordentliches Rechtsmittel nur zulässig, wenn es in diesem Bundesgesetz ausdrücklich vorgesehen ist. § 2 Abs. 2 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984, BGBl. Nr. 29, wird hiedurch nicht berührt.

**§ 70. (1)...**

(2) Gegen die Entscheidungen (Zwischen- und Endentscheidungen) der Beschwerdeabteilung findet eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht statt. Gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung kann Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden.

(3) – (4)...

(5) Ebenso ist gegen Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung - Unterbrechungsbeschlüsse ausgenommen - eine abgesonderte Berufung nicht



## Textgegenüberstellung

### **Geltende Fassung**

bei den betreffenden Abteilungen beantragt werden.

§ 71. (1) Die Beschwerde hat einen Beschwerdeantrag zu enthalten; sie ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Beschlusses beim Patentamt einzubringen und spätestens innerhalb eines Monats nach Ablauf dieser Frist zu begründen.

(2) Ist das Beschwerdeverfahren mit Gegenpartei durchzuführen, so ist der für das Patentamt bestimmten Ausfertigung noch je eine Ausfertigung der Beschwerdeschrift und ihrer Beilagen für jede Gegenpartei anzuschließen.

(3) Verspätete Beschwerden sind von der Technischen Abteilung bzw. der Rechtsabteilung zurückzuweisen. Unzulässige Beschwerden sowie Beschwerden, die nicht rechtzeitig (Abs. 1) begründet wurden oder die den sonstigen gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind von der Beschwerdeabteilung ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen; doch darf eine Beschwerde wegen Formgebrehen erst zurückgewiesen werden, nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist.

(4) Im Verfahren vor der Beschwerdeabteilung ist das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweise nur zur Stützung oder zur Widerlegung der in der ersten Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise zulässig; eine Einschränkung oder Klarstellung des Schutzbegehrens ist dadurch nicht ausgeschlossen. Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, zu den vorgebrachten neuen Tatsachen sowie zu

### **Vorgeschlagene Fassung:**

zulässig, doch kann die Abänderung der vorbereiteten Verfügungen des Referenten (Abs. 4) sowie der Zwischenentscheidungen der Beschwerdeabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung bei den betreffenden Abteilungen beantragt werden.

### **Beschwerde gegen Beschlüsse der Technischen Abteilung und der Rechtsabteilung**

§ 71. (1) Die Beschwerde hat einen begründeten Beschwerdeantrag zu enthalten und ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Beschlusses beim Patentamt einzubringen.

(2) Ist das Beschwerdeverfahren mit Gegenpartei durchzuführen, so ist der für das Patentamt bestimmten Ausfertigung noch je eine Ausfertigung der Beschwerdeschrift und ihrer Beilagen für jede Gegenpartei anzuschließen.

(3) Verspätete Beschwerden sind von der in erster Instanz zuständigen Abteilung zurückzuweisen. Verspätete Beschwerden gegen Beschlüsse des ermächtigten Bediensteten sind durch das zuständige Mitglied zurückzuweisen. Unzulässige Beschwerden sowie Beschwerden, die den sonstigen gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind von der Beschwerdeabteilung ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen; doch darf eine Beschwerde bei Vorliegen von Mängeln erst zurückgewiesen werden, nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist.

(4) Die Abteilung erster Instanz, die den Beschluss erlassen hat, kann die Beschwerde binnen zwei Monaten nach ihrem rechtzeitigen Einlangen durch Beschwerdeentscheidung erledigen. Sie

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

dem Ergebnis eines allfälligen neuen Beweisverfahrens Stellung zu nehmen.

§ 72. (1) Bei Beschwerden gegen Beschlüsse der Technischen Abteilung hat der Vorsitzende aus den Stimmführern, je nachdem, ob vorwiegend technische oder rechtliche Fragen für die Entscheidung von Bedeutung sind, ein ständiges fachtechnisches Mitglied oder, sofern er nicht selbst rechtskundig ist, das rechtskundige Mitglied zum Referenten zu bestellen. Bei Beschwerden gegen Beschlüsse der

### Vorgeschlagene Fassung:

kann die Beschwerde als unzulässig zurückweisen, den von ihr erlassenen Beschluss aufheben oder nach jeder Richtung abändern. Wurde der Beschluss vom ermächtigten Bediensteten erlassen, ist das zuständige Mitglied für die Beschwerdeentscheidung zuständig.

(5) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Beschwerdeentscheidung bei der Abteilung erster Instanz den Antrag stellen, dass die Beschwerde der Beschwerdeabteilung zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag). In der Beschwerdeentscheidung ist auf die Möglichkeit eines solchen Vorlageantrages hinzuweisen. Mit dem Einlangen des Vorlageantrages tritt die Beschwerdeentscheidung außer Kraft. Die Abteilung erster Instanz hat die Parteien vom Außerkrafttreten der Beschwerdeentscheidung zu verständigen. Verspätete oder unzulässige Vorlageanträge sind zurückzuweisen.

(6) Das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweise im Beschwerdeverfahren ist nur zur Stützung oder zur Widerlegung der in der ersten Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise zulässig; eine Einschränkung oder Klarstellung des Schutzbegehrens ist dadurch nicht ausgeschlossen. Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, zu den vorgebrachten neuen Tatsachen sowie zu dem Ergebnis eines allfälligen neuen Beweisverfahrens Stellung zu nehmen.

§ 72. (1) Bei Beschwerden gegen Beschlüsse der Technischen Abteilung hat der Vorsitzende aus den Stimmführern, je nachdem, ob vorwiegend technische oder rechtliche Fragen für die Entscheidung von

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Rechtsabteilung hat der Vorsitzende ein ständiges rechtskundiges Mitglied zum Referenten zu bestellen.

(2) Der Referent hat eine Ausfertigung der Beschwerdeschrift samt Beilagen der Gegenpartei mit der Aufforderung zuzustellen, innerhalb einer mindestens einmonatigen Frist, deren Verlängerung er bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe zu bewilligen hat, ihre Beschwerdeeinrede zu erstatten. Der Referent hat ferner die notwendigen Verfügungen für die Beschlußfassung oder für die mündliche Verhandlung, insbesondere wegen des etwa erforderlichen weiteren Schriftenwechsels und der Aufnahme der von den Parteien angebotenen Beweise, zu treffen.

(3)...

§ 73. (1) – (3)...

(4) Über die mündliche Verhandlung ist durch einen Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Dieses hat Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlung, die Namen der Senatsmitglieder, des Schriftführers, der Parteien, ihrer Vertreter, der vernommenen Zeugen und der Sachverständigen sowie eine zusammenfassende Darstellung des Inhaltes und Verlaufes der Verhandlung zu enthalten. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen.

### Vorgeschlagene Fassung:

Bedeutung sind, ein fachtechnisches Mitglied oder, sofern er nicht selbst rechtskundig ist, das rechtskundige Mitglied zum Referenten zu bestellen. Bei Beschwerden gegen Beschlüsse der Rechtsabteilung hat der Vorsitzende ein rechtskundiges Mitglied zum Referenten zu bestellen.

(2) Der Referent hat eine Ausfertigung der Beschwerdeschrift samt Beilagen der Gegenpartei mit der Aufforderung zuzustellen, innerhalb einer mindestens zweimonatigen Frist, deren Verlängerung er bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe zu bewilligen hat, ihre Beschwerdeeinrede zu erstatten. Der Referent hat ferner die notwendigen Verfügungen für die Beschlussfassung oder für die mündliche Verhandlung, insbesondere wegen des etwa erforderlichen weiteren Schriftenwechsels und der Aufnahme der von den Parteien angebotenen Beweise, zu treffen.

(3)...

§ 73. (1) – (3)...

(4) Über die mündliche Verhandlung ist durch einen Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Dieses hat neben den Angaben über Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlung, die Namen der Senatsmitglieder, des Schriftführers, der Parteien, ihrer Vertreter, der vernommenen Zeugen und der Sachverständigen eine zusammenfassende Darstellung des Inhaltes und Verlaufes der Verhandlung zu enthalten. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen. Anstelle der Beiziehung eines Schriftführers kann sich der Vorsitzende eines Schallträgers bedienen, wobei die in Satz 2 genannten Angaben in jedem Fall in das Protokoll aufzunehmen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(5) – (7)...

**§ 74.** (1) Als Berufungsinstanz gegen die Endentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes wird der Oberste Patent- und Markensenat in Wien errichtet. Dieser besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, aus mindestens acht weiteren rechtskundigen und der erforderlichen Anzahl von fachtechnischen Mitgliedern als Räten. Diese führen für die Dauer ihres Amtes den Titel „Rat des Obersten Patent- und Markensenates“.

(2)...

(3) Die rechtskundigen Mitglieder müssen die rechts- und staatswissenschaftlichen Studien vollendet und durch mindestens zehn Jahre eine Berufsstellung bekleidet haben, für die die Vollendung dieser Studien erforderlich ist. Überdies müssen sie eine wissenschaftliche oder praktische Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes aufweisen. Mindestens drei Mitglieder müssen Richter, mindestens drei Mitglieder rechtskundige Beamte der Verwendungsgruppe A des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie oder ständige rechtskundige Mitglieder des Patentamtes sein.

(4) Die fachtechnischen Mitglieder müssen die Studien an einer Hochschule technischer Richtung

### Vorgeschlagene Fassung:

sind. Von der Aufnahme auf dem Schallträger ist eine schriftliche Übertragung anzufertigen. Dieses Protokoll ist nur vom Vorsitzenden zu unterfertigen.

(5) – (7)...

(8) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, ist anzuwenden.

(9) Im Beschwerdeverfahren haben die Parteien die Kosten des Verfahrens selbst zu tragen.

**§ 74.** (1) Der Oberste Patent- und Markensenat ist Berufungsinstanz gegen die Endentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes und Beschwerdeinstanz gegen die Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung des Patentamtes. Er besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, aus mindestens acht weiteren rechtskundigen und der erforderlichen Zahl von fachtechnischen Mitgliedern als Räten. Diese führen für die Dauer ihres Amtes den Titel „Rat des Obersten Patent- und Markensenates“.

(2)...

(3) Die rechtskundigen Mitglieder müssen das Universitätsstudium der Rechtswissenschaften vollendet und durch mindestens zehn Jahre einen Beruf ausgeübt haben, für den die Vollendung dieses Studiums erforderlich ist. Überdies müssen sie eine wissenschaftliche oder praktische Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes aufweisen. Mindestens drei Mitglieder müssen Richter, mindestens drei Mitglieder rechtskundige Bundesbedienstete des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie oder rechtskundige Mitglieder des Patentamtes sein.

(4) Die fachtechnischen Mitglieder müssen ein

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

oder die philosophischen Studien für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer vollendet haben sowie über besondere Kenntnisse auf einem bestimmten Gebiet der Technik verfügen und das 30. Lebensjahr vollendet haben.

(5) – (9)...

(10) Die Schriftführer sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie aus dem Stand der Beamten der Verwendungsgruppe A dieses Bundesministeriums oder des Patentamtes zu bestellen.

(11) Der Präsident des Obersten Patent- und Markensenates hat in seiner Eigenschaft als Leiter dieser Behörde Anspruch auf eine jährliche Funktionsgebühr im Ausmaß von 250%, der Vizepräsident im Ausmaß von 125% des Monatsbezuges eines aktiven Bundesbeamten der Gehaltsstufe 1 der Dienstklasse IX der Allgemeinen Verwaltung.

(12) – (13)...

**§ 75.** (1) Der Oberste Patent- und Markensenat verhandelt und entscheidet unter dem Vorsitz des Präsidenten oder, im Fall seiner Verhinderung, des Vizepräsidenten in aus fünf Mitgliedern bestehenden Senaten, die aus dem Vorsitzenden, zwei rechtskundigen und zwei fachtechnischen Mitgliedern bestehen. Die Senate sind vom Vorsitzenden derart zusammenzusetzen, daß ihnen ein rechtskundiger Beamter der Verwendungsgruppe A und mindestens ein Richter angehören. Der rechtskundige Beamte ist Referent; der Vorsitzende kann nötigenfalls weitere Senatsmitglieder zu Mitreferenten bestellen.

### Vorgeschlagene Fassung:

Universitätsstudium vollendet haben, das ein Gebiet der Technik oder der Naturwissenschaften zum Gegenstand hat, sowie über besondere Kenntnisse auf einem bestimmten Gebiet der Technik verfügen und das 30. Lebensjahr vollendet haben.

(5) – (9)...

(10) Die Schriftführer sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie aus dem Stand der Bundesbediensteten des höheren Dienstes dieses Bundesministeriums oder des Patentamtes zu bestellen.

(11) Der Präsident des Obersten Patent- und Markensenates hat in seiner Eigenschaft als Leiter dieser Behörde Anspruch auf eine jährliche Funktionsgebühr im Ausmaß von 300%, der Vizepräsident im Ausmaß von 150% des Monatsbezuges eines aktiven Bundesbeamten der Gehaltsstufe 1 der Dienstklasse IX der Allgemeinen Verwaltung.

(12) – (13)...

**§ 75.** (1) Der Oberste Patent- und Markensenat verhandelt und entscheidet unter dem Vorsitz des Präsidenten oder, im Fall seiner Verhinderung, des Vizepräsidenten in aus fünf Mitgliedern bestehenden Senaten, die aus dem Vorsitzenden, zwei rechtskundigen und zwei fachtechnischen Mitgliedern bestehen. Die Senate sind vom Vorsitzenden derart zusammenzusetzen, dass ihnen ein rechtskundiger Bundesbediensteter und mindestens ein Richter angehören. Der Vorsitzende hat ein Senatsmitglied zum Referenten zu bestellen. Der Vorsitzende kann nötigenfalls weitere Senatsmitglieder zu Mitreferenten bestellen.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2)...

#### § 76. (1)...

(2) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Beschwerdeabteilung hinsichtlich einer Patentanmeldung oder eines Patentes ausgeschlossen, wenn sie in der Technischen Abteilung an der Beschlußfassung über die Bekanntmachung oder über die Patenterteilung mitgewirkt haben. Sie sind ferner ausgeschlossen, wenn die Beschwerde sich gegen den Beschluß einer Technischen Abteilung richtet, der sie als Mitglied angehören oder als rechtskundiges Mitglied zugewiesen sind.

(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeitsabteilung und Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates von der Mitwirkung beim Obersten Patent- und Markensenat ausgeschlossen:

1. im Verfahren über Anträge auf Nichtigklärung eines Patentes, wenn sie an der Beschlußfassung über die Bekanntmachung oder über die Patenterteilung mitgewirkt haben;
2. im Verfahren über alle anderen in die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung fallenden Anträge unter der Voraussetzung der Z 1 nur dann, wenn dem Verfahren ein Sachverhalt zugrundeliegt, der bereits im Verfahren vor der Technischen Abteilung oder der Rechtsabteilung oder vor der Beschwerdeabteilung Gegenstand der Entscheidung war.

(4) Ein Mitglied des Patentamtes oder des Obersten Patent- und Markensenates, das sich von der Mitwirkung bei einer Entscheidung für ausgeschlossen erachtet (Abs. 1 bis 3), hat dies dem Abteilungsvorstand oder dem Vorsitzenden unter Angabe der Gründe ungesäumt anzuzeigen. Dieser hat, wenn er den Ausschließungsgrund für gegeben erachtet, die erforderlichen Verfügungen wegen der Beiziehung eines Ersatzmitgliedes zu treffen. Ist der Vorstand oder der Vorsitzende von dem Ausschließungsgrund betroffen, so ist die Anzeige im Verfahren vor dem Patentamt an den Präsidenten des Patentamtes, im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat an dessen Präsidenten zu richten. Ist einer von diesen selbst der Vorsitzende, so ist die Anzeige seinem Stellvertreter zu erstatten.

### Vorgeschlagene Fassung:

(2)...

#### § 76. (1)...

(2) Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates sind von der Mitwirkung beim Obersten Patent- und Markensenat im Verfahren über Beschwerden gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung ausgeschlossen, wenn sie an der Beschlußfassung in der Technischen Abteilung oder der Rechtsabteilung mitgewirkt haben.

(3) Ein Mitglied des Patentamtes oder des Obersten Patent- und Markensenates, das sich von der Mitwirkung bei einer Entscheidung für ausgeschlossen erachtet (Abs. 1 und 2), hat dies dem Abteilungsvorstand oder dem Vorsitzenden unter Angabe der Gründe anzuzeigen. Dieser hat, wenn er den Ausschließungsgrund für gegeben erachtet, die erforderlichen Verfügungen wegen der Beiziehung eines Ersatzmitgliedes zu treffen. Ist der Vorstand oder der Vorsitzende von dem Ausschließungsgrund betroffen, so ist die Anzeige im Verfahren vor dem Patentamt an den Präsidenten dieses Amtes, im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat an dessen Präsidenten zu richten. Ist einer von diesen selbst der

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(5) Wird in einem Verfahren vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat von einer Partei ein Ausschließungsgrund geltend gemacht, so ist im Sinn des Abs. 4 vorzugehen.

§ 78. (1)...

(2) Die besonderen Vorschriften über die Behandlung der Winkelschreiber bei den ordentlichen Gerichten bleiben unberührt.

§ 79. (1) Vom Patentamt ist ein periodisch erscheinendes amtliches Patentblatt herauszugeben, in welchem die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Kundmachungen sowie die vom Präsidenten des Patentamtes zu erlassenden Verordnungen, soweit sie sich nicht ausschließlich an die Abteilungen, die Bibliothek, die Buchhaltung und die Verwaltungsstellen des Patentamtes richten, zu verlautbaren sind. Diese Verordnungen treten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, am Tage nach der Ausgabe des Patentblattes, das die Verlautbarung enthält, in Kraft.

(2)...

§ 80. (1) Beim Patentamt ist ein Patentregister zu führen; es hat die Nummer, den Titel, den Anmeldetag und gegebenenfalls die Priorität der erteilten Patente sowie den Namen und den Wohnort der Patentinhaber und ihrer Vertreter zu enthalten. Der Anfang, das Erlöschen, die Rücknahme, die Nichtig-erklärung und die Aberkennung des Patentbesitzes, die Nennung als Erfinder, die Selbständigerklärung eines Zusatzpatentes, Abhängigerklärungen und Übertragungen des Patentbesitzes, Lizenz-erlässe, Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte am Patent, das Benützungrecht des Dienstgebers gemäß § 7

### Vorgeschlagene Fassung:

Vorsitzende, so ist die Anzeige seinem Stellvertreter zu erstatten.

(4) Wird in einem Verfahren vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat von einer Partei ein Ausschließungsgrund geltend gemacht, so ist im Sinne des Abs. 3 vorzugehen.

§ 78. (1)...

(2) Die Vertretung einer juristischen Person durch Angestellte einer anderen, mit ihr wirtschaftlich verbundenen juristischen Person gilt nicht als Winkelschreiberei. Den juristischen Personen sind andere Rechtsträger mit Ausnahme natürlicher Personen gleichgestellt.

(3) Die besonderen Vorschriften über die Behandlung der Winkelschreiber bei den ordentlichen Gerichten bleiben unberührt.

§ 79. (1) Vom Patentamt ist ein periodisch erscheinendes amtliches Patentblatt herauszugeben, in welchem die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Bekanntmachungen sowie die vom Präsidenten des Patentamtes zu erlassenden Verordnungen zu verlautbaren sind. Diese Verordnungen treten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, am Tage nach der Ausgabe des Patentblattes, das die Verlautbarung enthält, in Kraft.

(2)...

§ 80. (1) Beim Patentamt ist ein Patentregister zu führen. Es hat die Nummer, den Titel, den Anmeldetag und gegebenenfalls die Priorität der erteilten Patente sowie den Namen und den Sitz oder Wohnort der Patentinhaber und ihrer Vertreter zu enthalten. Der Anfang, das Erlöschen, der Widerruf, die Rück-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Abs. 2, Vorbenutzerrechte (§ 23), Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand (§ 133), Feststellungsentscheidungen (§ 163), Streitmerkmale und Hinweise gemäß § 156 Abs. 2 sind ebenfalls im Register einzutragen.

(2) Die zu den bestehenden Patenten gehörigen Beschreibungen, Zeichnungen, Modelle und Probestücke, dann die den Registereintragungen zugrunde liegenden Gesuche und Urkunden werden vom Patentamt aufbewahrt.

(3) – (6)...

**§ 81.** (1)...

(2) In Akten, die bekanntgemachte Patentanmeldungen (§ 101) und darauf erteilte Patente betreffen, darf jedermann Einsicht nehmen.

(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, demgegenüber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der früheren Anmeldung Einsicht nehmen.

(4) – (7)...

**§ 81a.** Anspruch auf eine Probe eines gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegten Mikroorganismus hat vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung an (§ 101 Abs. 1), wer sich dem Anmelder oder Patent-

### Vorgeschlagene Fassung:

nahme, die Nichtigerklärung, die Aberkennung, die Abhängigerklärung, die Nennung als Erfinder, die Selbständigerklärung eines Zusatzpatentes und die Übertragung von Patenten, Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte an Patenten, Lizenzrechte, das Benützungrecht des Dienstgebers, Vorbenutzerrechte, Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, Feststellungsentscheidungen und Streitmerkmale sowie Hinweise gemäß § 156 Abs. 2 sind ebenfalls im Register einzutragen.

(2) Die zu den bestehenden Patenten gehörigen Beschreibungen und Zeichnungen sowie die den Registereintragungen zugrunde liegenden Gesuche und Urkunden werden vom Patentamt während des aufrechten Patentbestandes aufbewahrt.

(3) – (6)...

**§ 81.** (1)...

(2) In Akten, die veröffentlichte Patentanmeldungen und darauf erteilte Patente betreffen, darf jedermann Einsicht nehmen.

(3) Dritten ist in Akten, die nicht veröffentlichte Patentanmeldungen betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, demgegenüber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung berufen hat. Nach der Veröffentlichung einer gesonderten Anmeldung kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der früheren Anmeldung Einsicht nehmen.

(4) – (7)...

**§ 81a.** (1) Vor dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung hat jede Person, der das Recht auf



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

inhaber verpflichtet, den hinterlegten oder einen von diesem abgeleiteten Mikroorganismus Dritten nicht zugänglich zu machen, bevor

1. die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen (§§ 100 und 104) worden ist oder als zurückgenommen gilt (§ 166 Abs. 6) oder
2. das Patent erloschen (§ 46), zurückgenommen worden (§ 47) oder nichtig erklärt worden (§ 48) ist.

### Vorgeschlagene Fassung:

Akteneinsicht nach § 81 Abs. 3 zusteht, Anspruch auf eine Probe eines gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegten Mikroorganismus. Vom Tag der Veröffentlichung der Anmeldung an hat diesen Anspruch jede Person, die einen entsprechenden Antrag stellt. Der Zugang wird vorbehaltlich Abs. 2 und 3 durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten Mikroorganismus an den Antragsteller oder einen unabhängigen Sachverständigen hergestellt.

(2) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich für die Dauer der Wirkung des Patent es oder bis die Anmeldung zurückgezogen oder zurückgewiesen worden ist, verpflichtet,

1. Dritten keine Probe des hinterlegten Mikroorganismus oder eines daraus abgeleiteten Materials zugänglich zu machen und
2. keine Probe des hinterlegten Mikroorganismus oder eines daraus abgeleiteten Materials zu anderen als zu Versuchszwecken zu verwenden,

es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patent es verzichtet ausdrücklich auf eine derartige Verpflichtung.

(3) Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung kann der Anmelder beantragen, dass der im Abs. 1 bezeichnete Zugang

1. bis zur Erteilung des Patent es oder
2. im Fall der Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag

nur durch Herausgabe einer Probe an einen unabhän-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### § 82. (1)...

(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzen, sind zu ermahnen; bleibt die Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das Wort entzogen, ihre Entfernung verfügt und ihnen die Bestellung eines Bevollmächtigten aufgetragen werden oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 72 Euro und, falls diese nicht einbringlich ist, Haft bis zu drei Tagen verhängt werden. Bei erschwerenden Umständen kann eine solche Haftstrafe statt oder neben der Geldstrafe verhängt werden.

#### (3) – (4)...

(5) Ordnungsstrafen gegen öffentliche Organe, die in Ausübung ihres Amtes als Vertreter einschreiten und einem Disziplinarrecht nicht unterstehen, dürfen nicht in Haft umgewandelt werden. Gegen öffentliche Organe und gegen Bevollmächtigte, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Disziplinarrecht unterstehen, keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern lediglich die Anzeige an die Disziplinarbehörde zu erstatten.

#### (6)...

### Vorgeschlagene Fassung:

gigen Sachverständigen hergestellt wird.

(4) Als Sachverständiger im Sinne des Abs. 3 kann benannt werden:

1. jede natürliche Person, sofern der Antragsteller nachweist, dass die Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt,
2. jede natürliche Person, die vom Präsidenten des Patentamtes als Sachverständiger anerkannt und in das beim Patentamt geführte Verzeichnis von Sachverständigen eingetragen ist.

Mit der Benennung ist eine Erklärung des Sachverständigen vorzulegen, in der er gegenüber dem Anmelder die Verpflichtungen gemäß Abs. 2 einget.

#### § 82. (1)...

(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzen, sind zu ermahnen. Bleibt die Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das Wort entzogen, ihre Entfernung verfügt und ihnen die Bestellung eines Bevollmächtigten aufgetragen werden oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 726 Euro verhängt werden.

#### (3) – (4)...

(5) Gegen öffentliche Organe und gegen Bevollmächtigte, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Disziplinarrecht unterstehen, keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern Anzeige an die Disziplinarbehörde zu erstatten.

#### (6)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

§ 83. Gegen Personen, die die Tätigkeit des Patentamtes oder des Obersten Patent- und Markensenes offenbar mutwillig in Anspruch nehmen oder in der Absicht einer Verschleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben machen, kann eine Mutwillensstrafe bis 72 Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit Haft bis zu drei Tagen verhängt werden. In Verfahren, in denen die Entscheidung einem Senat zusteht, hat über Mutwillensstrafen der Senat zu entscheiden.

§ 84. (1) Die Ordnungs- und Mutwillensstrafen fließen dem Bund zu. Die §§ 12, 54 und 67 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172, sind auf Ordnungs- und Mutwillensstrafen anzuwenden.

(2) – (3)...

§ 87. (1) Die Anmeldung einer Erfindung zur Erlangung eines Patenten hat beim Patentamt zu erfolgen, und zwar in der vorgeschriebenen schriftlichen Form entweder durch unmittelbare Überreichung oder durch die Post. Sie unterliegt der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1).

(2)...

§ 87a. (1)...

(2) Bezieht sich eine Erfindung auf einen Mikroorganismus als solchen, auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe eines solchen Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und ist der Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich und kann in der Anmeldung auch nicht so beschrieben werden, daß danach ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages hinterlegt worden ist,
2. die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung

### Vorgeschlagene Fassung:

§ 83. Gegen Personen, die die Tätigkeit des Patentamtes oder des Obersten Patent- und Markensenes offenbar mutwillig in Anspruch nehmen oder in der Absicht einer Verschleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben machen, kann eine Mutwillensstrafe bis 726 Euro verhängt werden. In Verfahren, in denen die Entscheidung einem Senat zusteht, hat über Mutwillensstrafen der Senat zu entscheiden.

§ 84. (1) Die Ordnungs- und Mutwillensstrafen fließen dem Bund zu. Die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, über den Strafvollzug sind sinngemäß anzuwenden.

(2) – (3)...

§ 87. (1) Die Anmeldung einer Erfindung zur Erlangung eines Patenten hat beim Patentamt schriftlich zu erfolgen.

(2)...

§ 87a. (1)...

(2) Betrifft eine Erfindung einen Mikroorganismus, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Anmeldung auch nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, oder beinhaltet die Erfindung die Verwendung eines solchen Mikroorganismus, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. der Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages hinterlegt worden ist,
2. die Anmeldung die einschlägigen Informati-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthält und

3. dem Patentamt vor Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur bekanntgegeben worden ist.

**§ 90.** Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar als Vertreter ein, muß er sich, wenn er von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 Gebrauch macht, auf die ihm erteilte Bevollmächtigung berufen.

**§ 91.** (1) – (2)...

(3) Bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. Soweit die Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung auszuschneiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden (§ 92a).

### Vorgeschlagene Fassung:

onen enthält, die dem Anmelder bezüglich der Merkmale des hinterlegten Mikroorganismus bekannt sind und

3. die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung in der Anmeldung angegeben sind.

(3) Die in Abs. 2 Z 3 genannten Angaben können nachgereicht werden entweder

1. innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag, oder
2. bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung oder
3. innerhalb eines Monats, nachdem das Patentamt dem Anmelder mitgeteilt hat, dass ein Recht auf Akteneinsicht gemäß § 81 Abs. 3 besteht,

wobei maßgeblich ist, welche Frist zuerst abläuft.

**§ 91.** (1) – (2)...

(3) Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. Soweit die Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung auszuschneiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 91a.** (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefaßt (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Vorprüfungsverfahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im Vorprüfungsverfahren nicht geprüft.

(2) Wird eine Übersetzung nicht fristgerecht vorgelegt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

**§ 92a.** (1) Der Anmelder kann die Anmeldung bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) oder des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100 Abs. 1) freiwillig teilen. Wird der ausgeschiedene Teil nicht zugleich mit der Teilung gesondert angemeldet, so ist dem Anmelder hiefür eine Frist zu setzen, wenn er dies bei der Teilung beantragt hat.

### Vorgeschlagene Fassung: anzumelden (§ 99 Abs. 5).

**§ 91a.** Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefasst (§ 89 Abs. 2), so ist der Anmelder im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufzufordern, innerhalb der im § 99 Abs. 2 vorgesehenen Frist eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Anmeldeverfahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft.

**§ 92a.** Der Anmelder oder Inhaber eines erteilten Patentes oder der jeweilige Rechtsnachfolger kann während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder
2. von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes gemäß § 101c Abs. 2, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
3. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch

eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) einreichen. Dieser Teilanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist, wenn der Anmelder in der Teilanmeldung diesen Tag als Anmeldetag beansprucht und die Teilanmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) Ist die Anmeldung uneinheitlich (§ 88) oder ist sie unzulässig abgeändert worden (§ 91 Abs. 3), so ist der Anmelder mit Vorbescheid zur Teilung der Anmeldung aufzufordern und ihm eine Frist zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen.

(3) Auf Antrag des Anmelders ist die Uneinheitlichkeit (§ 88) der Anmeldung mit Beschluß festzustellen. Mit diesem ist dem Anmelder eine mit Rechtskraft des Beschlusses beginnende Frist zur Teilung der Anmeldung und zur gesonderten Anmeldung des auszuscheidenden Teiles zu setzen.

(4) Wird die Anmeldung ganz oder teilweise zurückgewiesen, weil sie unzulässig abgeändert (§ 91 Abs. 3) und trotz Aufforderung nicht geteilt worden ist oder weil ein auf § 102 Abs. 2 Z 3 gestützter Einspruch Erfolg hat, so ist dem Anmelder mit diesem Beschluß eine mit dessen Rechtskraft beginnende Frist zur gesonderten Anmeldung der unzulässigen Abänderungen zu setzen.

(5) Erfolgt die gesonderte Anmeldung zugleich mit der Teilung der ursprünglichen Anmeldung (Abs. 1) oder nach der Teilung innerhalb der zur gesonderten Anmeldung gesetzten Frist (Abs. 1 bis 4), so kommt ihr als Anmeldetag der Tag zu, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht bzw. an dem die Abänderung dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden ist.

**§ 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. 211/1994, in der jeweils geltenden Fassung beantragen. Dieser Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist.

**§ 93.** (1) Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung eines Patentes (§§ 87 bis 92) erlangt der Anmelder das Recht der Priorität für seine Erfindung.

(2) – (3)...

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 92b.** Der Anmelder kann bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) oder des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100) die Umwandlung der Anmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes beantragen. Dieser Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist. Die Umwandlung einer Patentanmeldung ist nicht zulässig, wenn es sich um eine gemäß § 21 des Gebrauchsmustergesetzes umgewandelte Gebrauchsmusteranmeldung handelt.

**§ 93.** (1) Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung eines Patentes erlangt der Anmelder das Recht der Priorität für seine Erfindung.

(2) – (3)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 94.** (1) Gesonderte Prioritäten für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes (Teilprioritäten) können nur auf Grund der §§ 93a oder 93b oder von zwischenstaatlichen Vereinbarungen beansprucht werden. Solche Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für die Priorität eines Merkmales des Anmeldegegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung beim Patentamt maßgebend bleibt. Für einen Patentanspruch können auch mehrere Prioritäten beansprucht werden.

(2) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller beanspruchten Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu zahlen. Wird die volle Zahlung nicht innerhalb der hierfür gesetzten Frist ordnungsgemäß nachgewiesen (§ 169), so bestimmt sich die Priorität der Anmeldung nach dem Tag ihres Einlangens beim Patentamt (§ 93), und der eingezahlte Teilbetrag ist, soweit er die einfache Anmeldegebühr übersteigt, zurückzuzahlen.

**§ 95.** (1)...

(2) Die Prioritätserklärung ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die Berichtigung der Prioritätserklärung beantragt werden. Der Antrag unterliegt einer Gebühr im Ausmaß der Hälfte der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1). Bei Teilprioritäten (§ 94) beträgt diese Gebühr das der Anzahl der zu berichtenden Prioritäten entsprechende Vielfache.

(3) – (4)...

### Vorprüfung

**§ 99.** (1) Die Anmeldung unterliegt einer Vorprüfung durch ein Mitglied der Technischen Abteilung. Die finanzielle Ertragsfähigkeit der Erfindung ist dabei nicht zu beurteilen.

(2) Entspricht hiebei die Anmeldung nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so ist der Anmelder aufzufordern, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben.

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 94.** Gesonderte Prioritäten für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes (Teilprioritäten) können nur auf Grund der §§ 93a oder 93b oder von zwischenstaatlichen Vereinbarungen beansprucht werden. Solche Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für die Priorität eines Merkmales des Anmeldegegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung beim Patentamt maßgebend bleibt. Für einen Patentanspruch können auch mehrere Prioritäten beansprucht werden.

**§ 95.** (1)...

(2) Die Prioritätserklärung ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die Berichtigung der Prioritätserklärung beantragt werden.

(3) – (4)...

### Gesetzmäßigkeitsprüfung

**§ 99.** (1) Jede Anmeldung ist vom Patentamt durch die Technische Abteilung auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen, wobei dabei jedoch eine Prüfung, ob der Anmelder Anspruch auf Erteilung des Patentes hat, nicht erfolgt. Die finanzielle Ertragsfähigkeit der Erfindung ist nicht zu beurteilen.

(2) Entspricht die Anmeldung nicht den vorgeschriebenen formalen Anforderungen, so ist der An-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(3) Ergibt die Vorprüfung, erforderlichenfalls nach der Vernehmung von Sachverständigen, daß eine nach den §§ 1 bis 3 patentierbare Erfindung offenbar nicht vorliegt, so ist hievon der Anmelder nach allfälliger Vernehmung durch den Prüfer unter Angabe der Gründe mit der Aufforderung zu benachrichtigen, sich binnen einer bestimmten Frist zu äußern.

(4) Die Frist (Abs. 2 und 3) kann auf Antrag verlängert werden. Gegen die Abweisung eines Antrages auf Fristverlängerung ist kein Rechtsmittel zulässig, doch kann die Äußerung auf den Vorbescheid noch innerhalb von zwei Wochen nach der Zustellung des abweisenden Beschlusses nachgeholt werden.

(5) Wird innerhalb der Frist weder eine Äußerung auf den Vorbescheid (Abs. 2 und 3) noch ein Antrag auf Verlängerung der Frist überreicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Diese Rechtsfolge tritt außer Kraft, wenn binnen vier Monaten nach Ablauf der Frist (Abs. 2 und 3) die Äußerung auf den Vorbescheid nachgeholt, eine Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1) gezahlt und die Zahlung dieser Gebühr ordnungsgemäß nachgewiesen wird (§ 169). Ist die rechtzeitige Zahlung nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden, so ist dem Anmelder hiefür eine einmonatige, nicht erstreckbare Frist zu setzen.

(6) Der Präsident des Patentamtes kann Richtlinien über Grundsätze der Vorprüfung sowie über das dabei von den Mitgliedern der Technischen Abteilung zu beachtende Verfahren aufstellen. Er kann dabei insbesondere das Ausmaß der amtlich festzusetzenden Fristen bestimmen. Dabei ist auf eine möglichst rationelle und genaue Vorprüfung sowie auf eine einheitliche Behandlung der Anmeldungen durch die Technischen Abteilungen Bedacht zu nehmen.

### Vorgeschlagene Fassung:

melder aufzufordern, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben.

(3) Ergibt die Prüfung, erforderlichenfalls nach der Vernehmung von Sachverständigen, dass eine patentierbare Erfindung nicht vorliegt, so ist hievon der Anmelder nach allfälliger Vernehmung durch den Prüfer unter Angabe der Gründe mit der Aufforderung zu benachrichtigen, sich binnen einer bestimmten Frist zu äußern.

(4) Ergibt die Prüfung, dass die Anmeldung uneinheitlich (§ 88) ist, ist dem Anmelder aufzutragen, die Einheitlichkeit binnen einer bestimmten Frist herzustellen. Auf Antrag des Anmelders ist in diesem Fall mit Beschluss festzustellen, dass die Anmeldung uneinheitlich ist. Wird ein solcher Beschluss rechtskräftig, ist dem Anmelder eine nochmalige Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit einzuräumen.

(5) Ist die Anmeldung unzulässig abgeändert worden (§ 91 Abs. 3), so ist der Anmelder zur Ausscheidung der unzulässigen Abänderungen binnen einer bestimmten Frist aufzufordern. Für den auszuscheidenden Teil kann während des im § 92a genannten Zeitraumes eine gesonderte Anmeldung eingereicht werden, der als Anmeldetag der Tag zukommt, an dem die Abänderungen dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden sind.

(6) Die in den Abs. 2 bis 5 vorgesehenen Fristen können auf Antrag verlängert werden. Der Präsident des Patentamtes kann Richtlinien über Grundsätze der Prüfung sowie über das dabei von der Technischen Abteilung zu beachtende Verfahren aufstellen. Er kann dabei insbesondere das Ausmaß



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 100.** (1) Ist durch die ursprüngliche oder die verbesserte Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen nicht entsprochen worden oder ergibt sich, daß eine nach den §§ 1 bis 3 patentfähige Erfindung offenbar nicht vorliegt (§ 99), so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Treffen diese Voraussetzungen nur zum Teil zu, so wird nur der entsprechende Teil der Anmeldung zurückgewiesen.

(2) Soll die Zurückweisung aus einem Grund erfolgen, der dem Anmelder nicht bereits anlässlich der Vorprüfung bekanntgegeben war, so ist ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich auch über diesen Abweisungsgrund binnen einer bestimmten Frist zu äußern.

### Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung der Anmeldung

**§ 101.** (1) Erachtet das Patentamt die Anmeldung für gehörig erfolgt und die Erteilung eines Patentes nicht für ausgeschlossen, so verfügt es die öffentliche Bekanntmachung der Anmeldung (Aufgebot). Die Bekanntmachung der Anmeldung geschieht in der Weise, daß der Name und der Wohnort des Anmelders und eine kurze sachgemäße Bezeichnung des Gegenstandes der Erfindung (Titel) sowie der Tag der Anmeldung durch das amtliche Patentblatt veröffentlicht werden.

(2) Mit dem Tag der Ausgabe des Patentblattes (Bekanntmachung), der auf demselben ersichtlich zu machen ist, treten für den Gegenstand der Anmeldung zugunsten des Anmelders einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein (§ 22).

### Vorgeschlagene Fassung:

der amtlich festzusetzenden Fristen bestimmen. Dabei ist auf eine möglichst rationelle und genaue Prüfung sowie auf eine einheitliche Behandlung der Anmeldungen durch die Technische Abteilung Bedacht zu nehmen.

**§ 100.** (1) Ergibt die Prüfung gemäß § 99 die Unzulässigkeit der Patenterteilung, ist die Anmeldung zurückzuweisen. Treffen diese Voraussetzungen nur zum Teil zu, so ist nur der entsprechende Teil der Anmeldung zurückzuweisen.

(2) Die Anmeldung ist in jedem Fall zur Gänze zurückzuweisen, wenn eine der gemäß § 99 eingeräumten Fristen ungenutzt verstreicht und bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses keine Äußerung einlangt.

### Veröffentlichung der Anmeldung

**§ 101.** (1) Die Anmeldung ist vorbehaltlich § 101a unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag zu veröffentlichen. Sie kann jedoch auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht werden.

(2) Die Veröffentlichung der Anmeldung hat die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie als Anlage einen Recherchenbericht, wenn dieser vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt, zu enthalten. In dem Recherchenbericht sind die vom Patentamt zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes ermittelten Schriftstücke zu

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(3) Die Anmeldung ist mit sämtlichen Beilagen durch vier Monate, vom Tag der Bekanntmachung an gerechnet, an allen Tagen, an denen das Patentamt zur Entgegennahme von Patentanmeldungen geöffnet ist, zur allgemeinen Einsicht beim Patentamt auszulegen. Das Patentamt kann erforderlichenfalls die Auslegung auch an anderen Orten verfügen. Durch Verordnung ist zu bestimmen, wie die Einsichtnahme vor sich zu gehen hat; dabei ist unter Wahrung der Rechte des Anmelders auf eine zweckmäßige und geordnete Durchführung der Einsichtnahme hinzuwirken. Der Präsident hat unter Bedachtnahme auf die Interessen des Dienstes und der an der Einsichtnahme interessierten Öffentlichkeit für die Besucher der Auslegehalle eine Hausordnung zu erlassen und kann Personen, die trotz schriftlicher Verwarnung wiederholt gegen diese Hausordnung verstoßen, bis zu sechs Monaten von der Einsichtnahme ausschließen.

(4) Auf Antrag des Anmelders ist die Bekanntmachung und die Auslegung bis zum Ablauf von drei Monaten, vom Tag des Beschlusses über die Bekanntmachung an gerechnet, auszusetzen. Sie kann auf Antrag des Anmelders auch bis zum Ablauf eines Jahres, von dem bezeichneten Tag an gerechnet, ausgesetzt werden.

### Vorgeschlagene Fassung:

nennen, die zur Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen werden können. Dem Recherchenbericht sind die Patentansprüche in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde zu legen, wobei § 22a Abs. 1 Satz 2 und 3 sinngemäß anzuwenden ist. Ist der Recherchenbericht nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so ist er gesondert zu veröffentlichen.

(3) Sind vor Abschluss der technischen Vorbereitungen der Veröffentlichung der Anmeldung die Patentansprüche geändert worden, sind auch die zuletzt eingereichten Patentansprüche in die Veröffentlichung aufzunehmen.

(4) Im Patentblatt ist auf die Veröffentlichung der Anmeldung unter Angabe von Namen und Sitz oder Wohnort des Anmelders, einer kurzen sachgemäßen Bezeichnung des Gegenstandes der Erfindung (Titel) und des Tages der Anmeldung hinzuweisen (Bekanntmachung der Anmeldung).

(5) Die Anmeldung gibt dem Anmelder vom Tag ihrer Bekanntmachung im Patentblatt (Abs. 4) an einstweilen gegen denjenigen einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, der den Gegenstand der Anmeldung unbefugt benützt hat. § 154 ist mit der Maßgabe, dass dieser Anspruch nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung der Erteilung (§ 101c Abs. 2) verjährt, sinngemäß anzuwenden.

**§ 101a.** (1) Wird die Entscheidung, durch die

**Geltende Fassung**

### **Textgegenüberstellung**

#### **Vorgeschlagene Fassung:**

das Patent erteilt worden ist, vor Ablauf der im § 101 Abs. 1 angeführten Frist rechtskräftig, so ist die Anmeldung gleichzeitig mit der Patentschrift (§ 80 Abs. 4) zu veröffentlichen. In diesem Fall erfolgt keine Veröffentlichung eines Recherchenberichtes.

(2) Die Anmeldung ist nicht zu veröffentlichen, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgezogen oder zurückgewiesen worden ist. Wird der Zurückweisungsbeschluss nicht rechtskräftig, ist die Anmeldung auch noch nach Ablauf der im § 101 Abs. 1 angeführten Frist zu veröffentlichen.

(3) Wird eine Gebrauchsmusteranmeldung gemäß § 21 des Gebrauchsmustergesetzes in eine Patentanmeldung umgewandelt und kann eine Veröffentlichung innerhalb der im § 101 Abs. 1 angeführten Frist nicht mehr erfolgen, dann ist die Anmeldung auch noch nach Ablauf dieser Frist zu veröffentlichen.

(4) Kann eine gesonderte Anmeldung innerhalb der im § 101 Abs. 1 angeführten Frist nicht mehr veröffentlicht werden, dann ist die Anmeldung auch noch nach Ablauf dieser Frist zu veröffentlichen.

#### **Einwendungen Dritter**

**§ 101b.** (1) Nach der Veröffentlichung der Anmeldung kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben. Die Einwendungen sind zu begründen. Der Dritte hat im Verfahren vor dem Patentamt keine Parteistellung und keinen Anspruch auf Kostenersatz.

(2) Die Einwendungen werden dem Anmelder mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 102.** (1) Innerhalb von vier Monaten seit dem Tag der Bekanntmachung kann gegen die Patenterteilung Einspruch erhoben werden. Der Einspruch muß spätestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein.

(2) Der Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Er kann nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptungen gestützt werden:

### Vorgeschlagene Fassung:

#### Erteilung des Patent

**§ 101c.** (1) Bestehen gegen die Erteilung keine Bedenken und wurde die Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift gezahlt, so hat die Technische Abteilung die Erteilung des Patent

(2) Die Erteilung des Patent

#### Bekanntmachung der Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung

**§ 101d.** (1) Wird die Anmeldung nach der Veröffentlichung zurückgezogen oder wird die Patentanmeldung zurückgewiesen, so ist dies ebenfalls im Patentblatt bekanntzumachen.

(2) Mit der Bekanntmachung der Zurückziehung oder der Zurückweisung der Anmeldung gelten die Wirkungen des einstweiligen Schutzes (§ 101 Abs. 5) als nicht eingetreten.

**§ 102.** (1) Innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der Bekanntmachung der Erteilung des Patent

(2) Der Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Er kann nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptun-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

1. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung nach den §§ 1 bis 3 nicht patentierbar ist;
2. daß die bekanntgemachte Anmeldung die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;
3. daß der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht;
4. daß der gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an die er nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Anmelder weist nach,
  - a) daß er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
  - b) daß er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat;
5. daß der Anmelder keinen Anspruch auf die Erteilung des Patentbesitzes (§ 4 Abs. 1, §§ 6 und 7) hat;
6. daß der wesentliche Inhalt der angefochtenen Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewende-

### Vorgeschlagene Fassung: gen gestützt werden:

1. dass der Gegenstand des Patentbesitzes den §§ 1 bis 3 nicht entspricht;
2. dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann;
3. dass der Gegenstand des Patentbesitzes über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht;
4. dass der gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an die er nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,
  - a) dass er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder
  - b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

ten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist.

(3) Zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 5 ist nur berechtigt, wer Anspruch auf Erteilung des Patentbesitzes hat, zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 6 nur der Beeinträchtigte.

(4) Eine Ausfertigung des Einspruches ist dem Anmelder zur Erstattung seiner schriftlichen Äußerung innerhalb einer einmonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zuzustellen.

(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs. 3) vom Inhaber des prioritätsälteren Patentbesitzes oder des prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. 211/1994, in der jeweils geltenden Fassung beantragt werden. Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen über den Einspruch.

### § 103. (1)...

(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden. Zeugen haben jedoch nur dann Anspruch auf Kostenersatz, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben.

### Vorgeschlagene Fassung:

(3) Eine Ausfertigung des Einspruches ist dem Patentinhaber zur Erstattung seiner schriftlichen Äußerung innerhalb einer zweimonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zuzustellen.

### § 103. (1)...

(2) Der Vorsitzende kann, wenn er dies im einzelnen Fall zur Entscheidung über den Einspruch für erforderlich hält, auf Antrag oder von Amts wegen eine mündliche Verhandlung anberaumen. Die Verhandlung ist öffentlich. § 119 Abs. 2 ist anzuwenden.

(3) Der Vorsitzende hat die Verhandlung zu eröffnen und sich von der Identität der Erschienenen zu überzeugen sowie ihre Parteistellung und die etwaige Vertretungsbefugnis zu prüfen. Er hat die Verhandlung ohne Zulassung von Abschweifungen oder Weitläufigkeiten so zu führen, dass den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt wird.

(4) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Parteien zu hören, die Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder Erhebungen vorzutragen und zu erörtern sind. Der Vorsitzende oder von diesem bestimmte Senatsmitglieder haben die Sache mit den Parteien sachlich und rechtlich zu erörtern.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 104.** Nach Durchführung des Vorverfahrens hat das Patentamt (Technische Abteilung) über die Erteilung des Patentes unter freier Würdigung der vorgebrachten Beweise in nichtöffentlicher Sitzung Beschluß zu fassen.

**§ 105.** Über den Ersatz der Verfahrens- und Vertretungskosten ist in sinngemäßer Anwendung des § 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie der §§ 42 bis 55 ZPO zu entscheiden.

### Patentanmeldung des Einsprechenden

**§ 106.** Hat der Einspruch in den Fällen des § 102 Abs. 2 Z 5 und 6 die Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung zur Folge, so kann die Partei, die Einspruch erhob, falls sie binnen einem

### Vorgeschlagene Fassung:

(5) Über die mündliche Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen. § 73 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(6) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975 ist anzuwenden.

**§ 104.** (1) Die Technische Abteilung hat unter freier Würdigung des vorliegenden Tatsachen- und Beweismaterials Beschluß zu fassen.

(2) Beratung und Abstimmung der Technischen Abteilung erfolgen in nichtöffentlicher Sitzung. Einstellungen können schriftlich im Umlaufweg beschlossen werden, sofern nicht ein Mitglied widerspricht. § 117 erster Satz ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Der Referent hat die Entscheidung auf Grund der gefassten Beschlüsse zu entwerfen. Ist er mit seiner Ansicht in der Minderheit geblieben, so hat er den Entwurf im Einvernehmen mit dem Mitglied, dessen Antrag zum Beschluß erhoben wurde, neu auszuarbeiten. Der Vorsitzende kann jedoch mit der Ausarbeitung des Entwurfes oder einzelner Teile desselben auch ein anderes Senatsmitglied betrauen.

(4) Das Patent ist zu widerrufen, wenn der Einspruch Erfolg hat. Hat der Einspruch teilweisen Erfolg, ist nur der entsprechende Teil des Patentes zu widerrufen. In allen anderen Fällen ist der Einspruch abzuweisen.

**§ 105.** Die Parteien haben die Kosten des Einspruchsverfahrens selbst zu tragen.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Monat nach dem Eintritt der Rechtskraft des hierauf bezüglichen Beschlusses des Patentamtes die Erfindung ihrerseits anmeldet, verlangen, daß als Tag ihrer Anmeldung der Tag der zurückgezogenen oder zurückgewiesenen Anmeldung festgesetzt wird.

### Erteilung des Patentbeschlusses ohne Einspruchsverfahren

§ 107. Ist gegen eine öffentlich bekanntgemachte Anmeldung (§ 101) ein Einspruch (§ 102) rechtzeitig nicht erhoben und die erste Jahresgebühr (§ 166 Abs. 6) rechtzeitig eingezahlt worden, so gilt das Patent mit Ablauf der Einspruchsfrist (§ 102 Abs. 1) als erteilt.

### Beschwerde

§ 108. (1) Gegen den Beschluß, durch den die Anmeldung ganz oder zum Teil zurückgewiesen wird (§§ 100 und 104), kann der Anmelder, gegen den Beschluß, durch den das Patent in vollem Umfang erteilt wird, der Einsprecher und gegen den Beschluß, durch den das Patent in beschränktem Umfang erteilt wird, sowohl der Anmelder als auch der Einsprecher Beschwerde erheben.

(2) Im Übrigen gelten § 103 Abs. 2 und die §§ 104 bis 106 sinngemäß.

### Patenturkunde, Kundmachung

§ 109. Ist das Patent endgültig erteilt, so verfügt das Patentamt die Eintragung der geschützten Erfindung in das Patentregister, die Kundmachung der Erteilung im Patentblatt, die Ausfertigung der Patenturkunde für den Patentinhaber sowie die Drucklegung und Veröffentlichung der Patentschrift.

### Versagung

§ 111. (1) Wird die Anmeldung nach der Bekanntmachung (§ 101) zurückgezogen oder wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls bekanntzumachen.

(2) Mit der Bekanntmachung der Rückziehung oder Versagung des Patentbeschlusses gelten die Wirkungen des einstweiligen Schutzes (§ 101 Abs. 2) als nicht eingetreten.

§ 112. (1)...

(2) Der Antragsteller, der seinen Wohnsitz nicht in einem Staat hat, in dem die Entscheidung, die dem Antragsteller den Kostenersatz aufträgt, vollstreckt würde, hat dem Belangten auf dessen Begehren für die Kosten des Verfahrens Sicherheit zu leisten. Dieses Begehren muß bei sonstigem Verlust des Anspruches auf Sicherstellung binnen 14 Tagen nach der Zustellung des Antrages gestellt werden.

### Vorgeschlagene Fassung:

### Bekanntmachung der Entscheidung über den Einspruch

§ 107. Der gänzliche oder teilweise Widerruf eines Patentbeschlusses ist im Patentblatt bekanntzumachen. Wird das Patent nur teilweise widerrufen, hat das Patentamt die Änderungen zu veröffentlichen.

### Wirkungen des Widerrufs

§ 108. Die Wirkungen der Anmeldung und des Patentbeschlusses gelten in dem Umfang, in dem das Patent rechtskräftig widerrufen wird, als von Anfang an nicht eingetreten.

§ 112. (1)...

(2) Der Antragsteller, der seinen Wohnsitz nicht in einem Staat hat, in dem die Entscheidung, die dem Antragsteller den Kostenersatz aufträgt, vollstreckt würde, hat dem Antragsgegner auf dessen Begehren



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(3)...

§ 114. (1) - (2)...

(3) Ist der Antrag gegen mehrere Patentinhaber gerichtet, so ist nebst der für das Patentamt bestimmten Ausfertigung für jeden der Belangten eine Ausfertigung des Antrages samt Abschriften der Beilagen beizubringen.

§ 115. (1) Der Vorsitzende hat ein ständiges fachtechnisches und ein ständiges rechtskundiges Mitglied zu Referenten zu bestellen.

(2) Der rechtskundige Referent hat, sofern der Antrag zur Einleitung des Verfahrens geeignet gefunden wurde, eine Ausfertigung samt den Abschriften der Beilagen dem Belangten mit der Aufforderung zuzustellen, innerhalb einer mindestens einmonatigen Frist, deren Verlängerung der Referent bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe zu bewilligen hat, seine Gegenschrift in zweifacher Ausfertigung schriftlich zu erstatten.

### Vorgeschlagene Fassung:

für die Kosten des Verfahrens Sicherheit zu leisten. Dieses Begehren muss bei sonstigem Verlust des Anspruches auf Sicherstellung binnen 14 Tagen nach der Zustellung des Antrages gestellt werden.

(3)...

§ 114. (1) - (2)...

(3) Ist der Antrag gegen mehrere Patentinhaber gerichtet, so ist nebst der für das Patentamt bestimmten Ausfertigung für jeden der Antragsgegner eine Ausfertigung des Antrages samt Abschriften der Beilagen beizubringen.

§ 115. (1) Der Vorsitzende hat ein fachtechnisches und ein rechtskundiges Mitglied zu Referenten zu bestellen.

(2) Der rechtskundige Referent hat, sofern der Antrag zur Einleitung des Verfahrens geeignet gefunden wurde, eine Ausfertigung samt den Abschriften der Beilagen dem Antragsgegner mit der Aufforderung zuzustellen, innerhalb einer mindestens zweimonatigen Frist, deren Verlängerung der Referent bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe zu bewilligen hat, seine Gegenschrift in zweifacher Ausfertigung schriftlich zu erstatten.

### Unterbrechung aufgrund eines Einspruchsverfahrens

§ 115a. Ein anhängiges Verfahren auf Nichtigerklärung eines Patentes ist von Amts wegen zu unterbrechen, wenn ein Einspruchsverfahren anhängig ist oder anhängig gemacht wird. Das unterbrochene Verfahren ist nach rechtskräftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens auf Antrag oder von Amts

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### § 119. (1) - (2)...

(3) Den Mitgliedern des Patentamtes und des Obersten Patent- und Markensenates sowie den Beamten aus dem Stande der Verwendungsgruppe A des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie bleibt trotz Ausschluß der Öffentlichkeit der Zutritt gestattet.

#### § 120. (1) - (3)...

(4) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden. Zeugen haben jedoch nur dann Anspruch auf Kostenersatz, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben.

(5) Die nach den §§ 313, 326, 333 und 354 der Zivilprozeßordnung zu verhängenden Ordnungs- und Mutwillensstrafen dürfen 72 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit Haft bis zu drei Tagen nicht übersteigen. Bei Beweisaufnahmen während einer mündlichen Verhandlung sind die Ordnungs- und Mutwillensstrafen vom Senat, im Vorverfahren vom Referenten (§ 116 Abs. 1) zu verhängen. § 84 Abs. 1 und 3 findet Anwendung.

§ 122. (1) Über den Ersatz der Verfahrens- und Vertretungskosten ist, vorbehaltlich des Abs. 2 und des § 117, in sinngemäßer Anwendung des § 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie der §§ 42 bis 55 ZPO zu entscheiden.

(2)...

§ 125. (1) Über alle Beweisaufnahmen im Vorverfahren und über die mündliche Verhandlung ist durch einen Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll ist außer vom Schriftführer vom Vorsitzenden oder im Vorverfahren von den die Beweisaufnahme durchführenden Referenten zu unterfertigen.

### Vorgeschlagene Fassung:

wegen fortzusetzen, wenn das Patent nicht widerrufen wurde. Wurde das Patent widerrufen, ist das Verfahren von Amts wegen einzustellen.

#### § 119. (1) - (2)...

(3) Den Mitgliedern des Patentamtes und des Obersten Patent- und Markensenates sowie den Bundesbediensteten des höheren Dienstes des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie bleibt trotz Ausschluss der Öffentlichkeit der Zutritt gestattet.

#### § 120. (1) - (3)...

(4) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975 ist anzuwenden.

(5) Die nach den §§ 313, 326, 333 und 354 der Zivilprozeßordnung zu verhängenden Ordnungs- und Mutwillensstrafen dürfen 726 Euro nicht übersteigen. Bei Beweisaufnahmen während einer mündlichen Verhandlung sind die Ordnungs- und Mutwillensstrafen vom Senat, im Vorverfahren vom rechtskundigen Referenten (§ 116 Abs. 1) zu verhängen. § 84 Abs. 1 und 3 findet Anwendung.

§ 122. (1) Über den Ersatz der Verfahrens- und Vertretungskosten ist, vorbehaltlich des Abs. 2 und des § 117, in sinngemäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu entscheiden.

(2)...

§ 125. (1) Über alle Beweisaufnahmen im Vorverfahren und über die mündliche Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden oder im Vorverfahren von den die Be-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) Im übrigen gilt für das Protokoll § 73 Abs. 4.

(3) Über die nichtöffentliche Sitzung (§ 121) ist ein abgesondertes Protokoll zu führen, aus dem das Ergebnis der Beratung und Abstimmung ersichtlich ist. Dieses Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen.

**§ 127.** (1) Wurde mit einer Entscheidung die gänzliche oder teilweise Rücknahme, Nichtigerklärung oder Aberkennung eines Patentes erwirkt oder ein darauf abzielender Antrag ganz oder teilweise abgewiesen, so kann auf Antrag einer Partei das geschlossene Verfahren wieder aufgenommen werden,

1. wenn eine Urkunde, auf welche die Entscheidung gegründet ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht ist;
2. wenn sich ein Zeuge oder ein Sachverständiger einer falschen Aussage oder der Gegner bei seiner Vernehmung eines falschen Eides schuldig gemacht hat und die Entscheidung auf diese Aussage gegründet ist;
3. wenn die Entscheidung durch eine im Weg des gerichtlichen Strafverfahrens zu verfolgende Betrugshandlung des Vertreters der Partei, ihres Gegners oder dessen Vertreters erwirkt wurde;
4. wenn ein Mitglied, das bei der Entscheidung oder bei einer der Entscheidung zugrunde liegenden früheren Entscheidung mitgewirkt hat, sich im Streit zum Nachteil der Partei einer nach dem Strafgesetz zu ahndenden Verletzung seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat;

### Vorgeschlagene Fassung:

weisaufnahme durchführenden Referenten zu unterfertigen. Im Übrigen ist § 73 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

(2) Über die nichtöffentliche Sitzung (§ 121) ist ein abgesondertes Protokoll zu führen, aus dem das Ergebnis der Beratung und Abstimmung ersichtlich ist. Dieses Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen.

**§ 127.** (1) Wurde ein Patent gänzlich oder teilweise widerrufen, zurückgenommen, nichtig erklärt oder aberkannt oder ein darauf abzielender Antrag ganz oder teilweise abgewiesen, so kann auf Antrag einer Partei das geschlossene Verfahren wieder aufgenommen werden,

1. wenn eine Urkunde, auf welche die Entscheidung gegründet ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht ist;
2. wenn sich ein Zeuge oder ein Sachverständiger einer falschen Aussage oder der Gegner bei seiner Vernehmung eines falschen Eides schuldig gemacht hat und die Entscheidung auf diese Aussage gegründet ist;
3. wenn die Entscheidung durch eine im Weg des gerichtlichen Strafverfahrens zu verfolgende Betrugshandlung des Vertreters der Partei, ihres Gegners oder dessen Vertreters erwirkt wurde;
4. wenn ein Mitglied, das bei der Entscheidung oder bei einer der Entscheidung zugrunde liegenden früheren Entscheidung mitgewirkt hat, sich im Streit zum Nachteil der Partei einer nach dem Strafgesetz zu ahndenden

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

5. wenn ein strafgerichtliches Erkenntnis, auf das die Entscheidung gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftig gewordenes Urteil aufgehoben ist.

(2) – (3)...

(4) Zur Entscheidung über das Wiederaufnahmebegehren ist jene Patentbehörde (Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes oder Oberster Patent- und Markensenat) berufen, welche die angefochtene Entscheidung gefällt hat. Wird dem Wiederaufnahmebegehren vom Obersten Patent- und Markensenat stattgegeben, so hat dieser gleichzeitig zu bestimmen, ob das wiederaufgenommene Verfahren vor ihm oder vor der Nichtigkeitsabteilung durchzuführen ist.

(5)...

**§ 128.** Ist die Eintragung der Außerkraftsetzung eines Patentbesitzes in das Patentregister durch das Patentamt aus Versehen erfolgt, so hat das Patentamt nach Feststellung des Versehens die Löschung dieser Eintragung zu verfügen und kundzumachen. Inzwischen im guten Glauben erworbene Rechte dritter Personen bleiben in einem solchen Fall wie im Fall der Wiederaufnahme gewahrt.

### Vorgeschlagene Fassung:

Verletzung seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat;

5. wenn ein strafgerichtliches Erkenntnis, auf das die Entscheidung gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftig gewordenes Urteil aufgehoben ist.

(2) – (3)...

(4) Zur Entscheidung über das Wiederaufnahmebegehren ist jene Instanz (Technische Abteilung, Beschwerdeabteilung oder Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes oder Oberster Patent- und Markensenat) berufen, welche die angefochtene Entscheidung gefällt hat. Wird dem Wiederaufnahmebegehren vom Obersten Patent- und Markensenat stattgegeben, so hat dieser gleichzeitig zu bestimmen, ob das wiederaufgenommene Verfahren vor ihm oder vor einer Unterinstanz durchzuführen ist.

(5)...

**§ 128.** Ist die Eintragung der Außerkraftsetzung eines Patentbesitzes in das Patentregister durch das Patentamt aus Versehen erfolgt, so hat das Patentamt nach Feststellung des Versehens die Löschung dieser Eintragung zu verfügen und bekanntzumachen. Inzwischen im guten Glauben erworbene Rechte dritter Personen bleiben in einem solchen Fall wie im Fall der Wiederaufnahme gewahrt.

### Weiterbehandlung der Anmeldung

**§ 128a.** Ist nach Versäumung einer vom Patentamt eingeräumten Frist die Anmeldung zurückgewiesen worden, so kann der Anmelder oder dessen Rechtsnachfolger die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Der Antrag ist binnen zwei Mona-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### § 129. (1)...

(2)...

1. ...

2. wegen Versäumung der Frist für die Nachholung der Äußerung auf den Vorbescheid (§ 99 Abs. 5), der Frist für den Einspruch (§ 102 Abs. 1) und der Frist für die Beschwerde des Einsprechers (§ 71 Abs. 1);

3. wegen Versäumung einer Frist für die Geltendmachung eines Anspruches vor den ordentlichen Gerichten.

(3) In die Frist zur Abgabe einer Prioritätserklärung, zu deren Berichtigung oder zur Vorlage der Prioritätsbelege (§ 95 Abs. 2 und 3) ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur zulässig, wenn der Antrag, unbeschadet der für die Antragstellung gemäß § 131 geltenden Fristen, spätestens am Tag vor der Bekanntmachung (§ 101) im Patentamt eingelangt ist. Mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt ein allenfalls bereits erlassener Bekanntmachungsbeschluß (§ 101) oder Zurückweisungsbeschluß (§ 100) außer Kraft.

#### § 132. (1) Der Antrag unterliegt einer Verfahrensgebühr im folgenden Ausmaß:

- a) Wenn eine Gebührenzahlung oder sonst eine Handlung, die außer der Stempelgebühr noch einer besonderen Gebühr unterliegt, versäumt wurde, im Ausmaß der Gebühr, deren Einzahlung versäumt wurde oder die bei der Vornahme der versäumten Handlung zu entrichten ist, samt der allfälligen Zuschlagsgebühr;

### Vorgeschlagene Fassung:

ten nach der Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses beim Patentamt einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Dem Antrag ist nur dann stattzugeben, wenn die Weiterbehandlungsgebühr gezahlt wird. Mit der Stattgebung des Weiterbehandlungsantrages tritt der Zurückweisungsbeschluss außer Kraft.

#### § 129. (1)...

(2)...

1. ...

2. wegen Versäumung der Frist für den Einspruch (§ 102 Abs. 1) und der Frist für die Beschwerde des Einsprechers (§ 71 Abs. 1, § 145a Abs. 2).

(3) In die Frist zur Abgabe einer Prioritätserklärung, zu deren Berichtigung oder zur Vorlage der Prioritätsbelege (§ 95 Abs. 2 und 3) ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur zulässig, wenn der Antrag, unbeschadet der für die Antragstellung gemäß § 131 geltenden Fristen, spätestens am Tag vor der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes (§ 101c Abs. 2) im Patentamt eingelangt ist. Mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt ein allenfalls bereits erlassener Erteilungsbeschluss (§ 101c Abs. 1) oder Zurückweisungsbeschluss (§ 100) außer Kraft.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

b) in allen anderen Fällen im Ausmaß der bei der Anmeldung zu entrichtenden Gebühr.

(2) Von der Verfahrensgebühr ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der Antrag vor der Entscheidung zurückgezogen wird.

(3) Die Verfahrensgebühr (Abs. 1) sowie die Gebühr, deren Zahlung nachzuholen ist (§ 131 Abs. 2 zweiter Satz) sind in dem zur Zeit der Einbringung des Wiedereinsetzungsantrages geltenden Ausmaß zu entrichten.

(4) Soweit die Gebühr, deren Einzahlung versäumt wurde oder der die versäumte Handlung unterliegt (Abs. 1 lit. a), gestundet oder erlassen werden kann, kann auch die Verfahrensgebühr für den Wiedereinsetzungsantrag gestundet oder erlassen werden.

#### § 137. (1)...

(2) Das Patentamt hat die zur Durchführung seiner rechtskräftigen Entscheidungen sowie der Entscheidungen des Obersten Patent- und Markensenates notwendigen Eintragungen und Löschungen in den von ihm zu führenden Registern von Amts wegen zu vollziehen. Bei Kollegialentscheidungen des Patentamtes hat die erforderlichen Verfügungen der Vorsitzende, bei Entscheidungen des Obersten Patent- und Markensenates der Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung zu treffen. Das gleiche gilt für die Zurückerstattung der Gebühren gemäß § 168 Abs. 3.

#### § 138. (1)...

(2) Gegen die im Lauf des Vorverfahrens oder der Verhandlung getroffenen Entscheidungen und gefassten Beschlüsse der Nichtigkeitsabteilung findet ein abgesondertes Rechtsmittel nicht statt. Sie können nur mit der Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat angefochten werden, sofern sie auf die Endentscheidung einen Einfluß geübt haben (§ 70).

(3) – (4)...

#### § 139. (1)...

### Vorgeschlagene Fassung:

#### § 137. (1)...

(2) Das Patentamt hat die zur Durchführung seiner rechtskräftigen Entscheidungen sowie der Entscheidungen des Obersten Patent- und Markensenates notwendigen Eintragungen und Löschungen in den von ihm zu führenden Registern von Amts wegen zu vollziehen. Bei Kollegialentscheidungen des Patentamtes hat die erforderlichen Verfügungen der Vorsitzende, bei Entscheidungen des Obersten Patent- und Markensenates der Vorsitzende der Beschwerde- oder der Nichtigkeitsabteilung zu treffen.

#### § 138. (1)...

(2) Gegen die im Lauf des Vorverfahrens oder der Verhandlung getroffenen Entscheidungen und gefassten Beschlüsse der Nichtigkeitsabteilung, findet - Unterbrechungsbeschlüsse ausgenommen - ein abgesondertes Rechtsmittel nicht statt. Sie können nur mit der Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat angefochten werden, sofern sie auf die Endentscheidung einen Einfluss geübt haben (§ 70).

(3) – (4)...

#### § 139. (1)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) Weist eine rechtzeitig überreichte Berufung, die einen begründeten Berufungsantrag enthält, formale Mängel auf, so hat der rechtskundige Referent der Nichtigkeitsabteilung dem Berufungswerber eine Frist zur Verbesserung zu setzen. Werden die Mängel innerhalb der Frist behoben, so gilt die Berufung als ordnungsgemäß eingebracht.

(3) Verspätet überreichte Berufungen oder Berufungen, die keinen begründeten Berufungsantrag enthalten oder innerhalb der gemäß Abs. 2 festgesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Nichtigkeitsabteilung zurückzuweisen.

(4) – (5)...

§ 141. Ist die Berufung mit formalen Mängeln behaftet, die nicht gemäß § 139 Abs. 2 beanstandet worden sind, so ist dem Berufungswerber vom Referenten eine Frist zur Verbesserung zu setzen.

§ 142. (1)...

1. wenn die formalen Mängel der Berufung innerhalb der gemäß § 141 eingeräumten Frist nicht behoben worden sind;

2. – 7. ...

(2)...

### Vorgeschlagene Fassung:

(2) Weist eine rechtzeitig überreichte Berufung Mängel auf, so hat der rechtskundige Referent der Nichtigkeitsabteilung dem Berufungswerber eine Frist zur Verbesserung zu setzen. Werden die Mängel innerhalb der Frist behoben, so gilt die Berufung als ordnungsgemäß eingebracht.

(3) Verspätet überreichte Berufungen oder Berufungen, die innerhalb der gemäß Abs. 2 festgesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Nichtigkeitsabteilung zurückzuweisen.

(4) – (5)...

§ 141. Ist die Berufung mit Mängeln behaftet, die nicht gemäß § 139 Abs. 2 beanstandet worden sind, so ist dem Berufungswerber vom Referenten eine Frist zur Verbesserung zu setzen.

§ 142. (1)...

1. wenn die Mängel der Berufung innerhalb der gemäß § 141 eingeräumten Frist nicht behoben worden sind;

2. – 7. ...

(2)...

### Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat gegen Beschlüsse der Beschwerdeabteilung

§ 145a. (1) Der Partei, die sich durch eine Entscheidung der Beschwerdeabteilung beschwert erachtet, steht die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat offen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist binnen zwei Monaten

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

nach der Zustellung der Entscheidung der Beschwerdeabteilung beim Patentamt einzubringen. Sie hat einen begründeten Beschwerdeantrag zu enthalten. Ist das Beschwerdeverfahren mit Gegenpartei durchzuführen, so sind die Beschwerdeschrift und deren Beilagen in zweifacher Ausfertigung zu überreichen. Ist die Beschwerde gegen mehrere Gegner gerichtet, so ist neben der für den Obersten Patent- und Markensenat bestimmten Ausfertigung für jeden Gegner eine Ausfertigung samt einer Abschrift jeder Beilage zu überreichen.

(3) In allen in den Wirkungsbereich des Patentamtes fallenden, die Beschwerden an den Obersten Patent- und Markensenat betreffenden Angelegenheiten ist die Beschwerdeabteilung zuständig. Sie fasst ihre Beschlüsse in nichtöffentlicher Sitzung. Diese Beschlüsse sind als Endentscheidungen anzusehen.

(4) Weist eine rechtzeitig überreichte Beschwerde Mängel auf, so hat der Referent der Beschwerdeabteilung dem Beschwerdeführer eine Frist zur Verbesserung zu setzen. Werden die Mängel innerhalb der Frist behoben, so gilt die Beschwerde als ordnungsgemäß eingebracht.

(5) Verspätete Beschwerden oder Beschwerden, die innerhalb der im Abs. 4 festgesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Beschwerdeabteilung zurückzuweisen. In allen anderen Fällen hat der Referent, sofern das Beschwerdeverfahren nicht einseitig durchzuführen ist, eine Ausfertigung der Beschwerde dem Beschwerdegegner mit der Mitteilung zuzustellen, dass es ihm freisteht, innerhalb von zwei Monaten eine Beschwerdebeantwortung zu überreichen.

(6) Nach rechtzeitigem Einlangen der Be-



Geltende Fassung

## Textgegenüberstellung

### Vorgeschlagene Fassung:

schwerdebeantwortung oder nach fruchtlosem Ablauf der zweimonatigen Frist sind die Akten dem Obersten Patent- und Markensenat vorzulegen.

### Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat bei Beschwerden

§ 145b. (1) Unzulässige Beschwerden sowie Beschwerden, die schon von der Beschwerdeabteilung zurückgewiesen hätten werden sollen, sind vom Obersten Patent- und Markensenat ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen. Bei Vorliegen von Mängeln darf eine Beschwerde erst zurückgewiesen werden, nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist. Dem Beschwerdeführer ist vom Referenten eine Frist zur Verbesserung zu setzen.

(2) Der Oberste Patent- und Markensenat hat keine neuen Beweise aufzunehmen.

(3) Der Oberste Patent- und Markensenat entscheidet über die Beschwerde durch Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung ohne mündliche Verhandlung. Der Oberste Patent- und Markensenat kann jedoch, wenn er dies im einzelnen Fall zur Entscheidung über die Beschwerde für erforderlich hält, auf Antrag oder von Amts wegen eine mündliche Verhandlung anordnen. Für diese gelten die Bestimmungen für das Berufungsverfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat sinngemäß.

(4) Der Oberste Patent- und Markensenat hat in der Sache selbst zu entscheiden. Stellt er jedoch eine Verletzung von Verfahrensvorschriften fest oder hält er eine Ergänzung des Beweisverfahrens für erforderlich, so hat er die Angelegenheit an eine der Unterin-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 148.** (1) Der Patentverletzer ist zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes verpflichtet. Der Verletzte kann insbesondere verlangen, daß auf Kosten des Verletzers die patentverletzenden Gegenstände vernichtet und die ausschließlich oder vorzugsweise zur Herstellung patentverletzender Gegenstände dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und anderen Hilfsmittel für diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird.

(2) Enthalten die im Abs. 1 bezeichneten Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren unveränderter Bestand und deren Gebrauch durch den Beklagten das Ausschließungsrecht des Klägers nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit möglich, von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im voraus zahlt. Zeigt sich im Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln größere Kosten als ihre Vernichtung erfordern würde, und werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus gezahlt, so hat das Exekutionsgericht nach Vernehmung der Parteien die Vernichtung jener Eingriffsmittel anzuordnen. Kann der patentverletzende Zustand auf eine andere Art beseitigt werden, die mit keiner oder einer geringeren Wertvernichtung verbunden ist, so kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art begehren. Der Verletzte kann statt der Vernichtung von Eingriffsgegenständen oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln verlangen, daß ihm die Eingriffsgegenstände oder

### Vorgeschlagene Fassung:

stanzen zurückzuverweisen.

(5) In der Ausfertigung seiner Entscheidung kann der Oberste Patent- und Markensenat die Wiedergabe des Parteivorbringens und der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen auf das beschränken, was zum Verständnis seiner Rechtsausführungen erforderlich ist. Bestätigt der Oberste Patent- und Markensenat die Entscheidung der Beschwerdeabteilung und erachtet er deren Begründung für zutreffend, so reicht es aus, wenn er auf deren Richtigkeit hinweist.

(6) Im Beschwerdeverfahren haben die Parteien die Kosten des Verfahrens selbst zu tragen.

(7) Soweit sich nicht aus den Abs. 1 bis 6 und § 145a Abweichungen ergeben, sind die Vorschriften über die Berufung auch auf die Beschwerde anzuwenden.

**§ 148.** (1) Der Patentverletzer ist zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes verpflichtet.

(2) Der Verletzte kann insbesondere verlangen, dass auf Kosten des Verletzers die patentverletzenden Gegenstände (Eingriffsgegenstände) vernichtet und die ausschließlich oder vorzugsweise zur Herstellung patentverletzender Gegenstände dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und anderen Hilfsmittel (Eingriffsmittel) für diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Eingriffsmittel von ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung überlassen werden.

(3) Der Exekution auf Beseitigung ist erforderlichenfalls ein Sachverständiger zur Bezeichnung

### Vorgeschlagene Fassung:

(3) Enthalten die im Abs. 2 bezeichneten Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren unveränderter Bestand und deren Benutzung durch den Beklagten das Ausschließungsrecht des Klägers nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit es möglich ist, von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im Voraus zahlt.

(4) Zeigt sich im Exekutionsverfahren, dass die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln größere Kosten als ihre Vernichtung erfordern würde, und werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus gezahlt, so hat das Exekutionsgericht nach Einvernahme der Parteien die Vernichtung dieser Eingriffsmittel anzuordnen.

(5) Kann der gesetzwidrige Zustand auf eine andere als die im Abs. 2 bezeichnete, mit keiner oder mit einer geringeren Wertvernichtung verbundene Art, beseitigt werden, so kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art begehren.

(6) Statt der Vernichtung der Eingriffsgegenstände oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln kann der Verletzte verlangen, dass ihm die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung überlassen werden.

(7) Der Exekution auf Beseitigung ist erforder-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

der der Exekution zu unterziehenden Gegenstände beizuziehen.

§ 150. (1) - (3)...

(3) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden (Abs. 2) bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte Patentverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist.

§ 152. (1)...

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Patentverletzung im Betrieb

### Vorgeschlagene Fassung:

lichenfalls ein Sachverständiger zur Bezeichnung der der Exekution zu unterziehenden Gegenstände beizuziehen.

§ 150. (1) - (3)...

(3) Unabhängig vom Nachweis eines Schadens kann der Verletzte das Doppelte des ihm nach Abs. 1 gebührenden Entgelts begehren, sofern die Patentverletzung auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht.

(4) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte Patentverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist.

### Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg

§ 151a. (1) Wer eine patentierte Erfindung unbezweckelt benützt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg des benützten Erzeugnisses zu geben, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(2) Der nach Abs. 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer des Erzeugnisses, des gewerblichen Abnehmers oder Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse.

§ 152. (1)...

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgeltes (§ 150 Abs. 1) und zur Rechnungslegung (§ 151) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, daß dieser von der Patentverletzung weder wußte noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens ein Patent verletzt, so haftet, unbeschadet einer allfälligen Schadenersatzpflicht dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 150 Abs. 2 und 3, wenn ihm die Patentverletzung bekannt war oder bekannt sein mußte.

**§ 154.** § 1489 ABGB gilt für alle Ansprüche in Geld (§ 150) und den Anspruch auf Rechnungslegung (§ 151). Die Verjährung aller dieser Ansprüche wird auch durch die Klage auf Rechnungslegung oder einen Feststellungsantrag (§ 163) unterbrochen.

### § 156. (1) - (2)...

(3) Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist, so hat das Gericht das Verfahren zu unterbrechen, sofern die Nichtigkeit nicht offenbar zu verneinen ist. Wenn der Beklagte nicht binnen einem Monat ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses nachweist, daß er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, daß ein Nichtigkeitsverfahren zwischen den Streitparteien bereits anhängig ist oder daß er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen hat, hat das Gericht das Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen. In diesem Fall hat das Gericht ohne Rücksicht auf den Einwand der Nichtigkeit zu entscheiden. Eine hierüber vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung ergehende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist jedoch zu berücksichtigen.

### Vorgeschlagene Fassung:

Entgelt begründende Patentverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgeltes (§ 150 Abs. 1), zur Rechnungslegung (§ 151) und zur Auskunft (§ 151a) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, dass dieser von der Patentverletzung weder wusste noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Wird eine Patentverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 150 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Patentverletzung bekannt war oder bekannt sein musste.

**§ 154.** § 1489 ABGB gilt für alle Ansprüche in Geld (§ 150), den Anspruch auf Rechnungslegung (§ 151) und den Anspruch auf Auskunft (§ 151a). Die Verjährung aller dieser Ansprüche wird auch durch die Klage auf Rechnungslegung oder einen Feststellungsantrag (§ 163) unterbrochen.

### § 156. (1) - (2)...

(3) Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist, so hat das Gericht diese Frage vorerst selbständig zu prüfen. Das Patentamt erstellt auf Ersuchen des Gerichts ein schriftliches Gutachten, ob aufgrund der im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Schriftstücke die Nichtigkeitsklärung des Patentes wahrscheinlich ist. Hält das Gericht die Nichtigkeit des Patentes aufgrund des Beweisverfahrens für wahrscheinlich, so hat es das Verfahren zu unterbrechen. Wenn der Beklagte nicht binnen einem Monat ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses nachweist, dass er beim Patentamt einen Nichtigkeitsan-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(4) Ist das Gerichtsverfahren wegen eines beim Patentamt anhängigen Verfahrens unterbrochen worden, so hat das Gericht nach Rechtskraft der Entscheidung über die Vorfrage das Verfahren auf Antrag einer Partei fortzusetzen und ihm die Vorfragenentscheidung zugrunde zu legen.

(5) Ist die Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patentbesitzes vom Patentamt oder vom Obersten Patent- und Markensenate anders beurteilt worden als vom Gericht im Verletzungsstreit, so kann darauf eine Wiederaufnahmeklage (§ 530 Abs. 1 ZPO) gestützt werden; es sind für die Zuständigkeit der § 532 Abs. 2 ZPO und für die Unterbrechung des Rechtsmittelverfahrens der § 544 Abs. 1 ZPO sinngemäß anzuwenden; die Klagefrist (§ 534 Abs. 1 ZPO) ist von dem Tag an zu berechnen, an dem die Entscheidung über die Gültigkeit oder Wirksamkeit des Patentbesitzes in Rechtskraft erwachsen ist.

### Vorgeschlagene Fassung:

trag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitparteien bereits anhängig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen hat, hat das Gericht das Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen. In diesem Fall hat das Gericht ohne Rücksicht auf den Einwand der Nichtigkeit zu entscheiden. Eine hierüber vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung ergehende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist jedoch zu berücksichtigen.

(4) Ist ein Verfahren über eine Verletzungsklage gemäß Abs. 3 unterbrochen worden, kann der Beklagte anstelle des Nachweises, dass er einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitparteien bereits anhängig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen hat, den Nachweis erbringen, dass er gegen das Patent einen Einspruch erhoben hat.

(5) Ist das Gerichtsverfahren wegen eines beim Patentamt anhängigen Verfahrens unterbrochen worden, so hat das Gericht nach Rechtskraft der Entscheidung über die Vorfrage das Verfahren auf Antrag einer Partei fortzusetzen und ihm die Vorfragenentscheidung zugrunde zu legen.

(6) Ist die Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patentbesitzes vom Patentamt oder vom Obersten Patent- und Markensenate anders beurteilt worden als vom Gericht im Verletzungsstreit, so kann darauf eine Wiederaufnahmeklage (§ 530 Abs. 1 ZPO) gestützt werden; es sind für die Zuständigkeit der § 532 Abs. 2 ZPO und für die Unterbrechung des Rechtsmittelverfahrens der § 544 Abs. 1 ZPO sinngemäß

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### Behandlung präjudizieller Verfahren durch die Nichtigkeitsabteilung und den Obersten Patent- und Markensenat

§ 157. Wird der Nichtigkeitsabteilung ein Unterbrechungsbeschluß (§ 156) vorgelegt, so gelten für das Verfahren ab der Vorlage folgende Besonderheiten:

1. Das Verfahren ist beschleunigt zu behandeln.
2. Demjenigen, der den Unterbrechungsbeschluß vorlegt, ist von der Einlaufstelle sofort auf einer Halbschrift zu bestätigen, daß er ein Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung anhängig gemacht, sich einem anhängigen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen oder zu einem anhängigen Verfahren einen Unterbrechungsbeschluß vorgelegt hat.
3. Die Gegenschrift (§ 115 Abs. 2) ist innerhalb der unerstreckbaren Frist von einem Monat einzubringen.
4. Beweise über Behauptungen, die nicht spätestens zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung dem Patentamt vorgebracht und dem Gegner mitgeteilt worden sind, dürfen nur aufgenommen werden, wenn der Gegner nicht widerspricht.
5. Die Fristen für die Berufung (§ 138) und die Berufungsbeantwortung betragen einen Monat und sind unerstreckbar.

### Vorgeschlagene Fassung:

anzuwenden; die Klagefrist (§ 534 Abs. 1 ZPO) ist von dem Tag an zu berechnen, an dem die Entscheidung über die Gültigkeit oder Wirksamkeit des Patentes in Rechtskraft erwachsen ist.

#### Behandlung präjudizieller Verfahren durch das Patentamt und den Obersten Patent- und Markensenat

§ 157. (1) Wird in einem Nichtigerklärungsverfahren ein Unterbrechungsbeschluß (§ 156) vorgelegt, so gelten für das Verfahren ab der Vorlage folgende Besonderheiten:

1. Das Verfahren ist beschleunigt zu behandeln.
2. Demjenigen, der den Unterbrechungsbeschluß vorlegt, ist von der Einlaufstelle sofort auf einer Halbschrift zu bestätigen, dass er ein Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung anhängig gemacht, sich einem anhängigen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen oder zu einem anhängigen Verfahren einen Unterbrechungsbeschluß vorgelegt hat.
3. Die Gegenschrift (§ 115 Abs. 2) ist innerhalb der unerstreckbaren Frist von einem Monat einzubringen.
4. Beweise über Behauptungen, die nicht spätestens zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung dem Patentamt vorgebracht und dem Gegner mitgeteilt worden sind, dürfen nur aufgenommen werden, wenn der Gegner nicht widerspricht.
5. Die Fristen für die Berufung (§ 138) und die Berufungsbeantwortung betragen einen Mo-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### Einstweiliger Patentschutz

**§ 158.** (1) Die Einleitung eines Verletzungsverfahrens ist auch zulässig, wenn für die unbefugt benützte Erfindung zwar ein Patent noch nicht erteilt worden ist, aber nach § 101 die Wirkungen eines erteilten Patentes einstweilen eingetreten sind. In diesem Fall beginnt der Lauf der im § 156 Abs. 3 erwähnten Frist nicht vor dem Tag, an dem der Beklagte vom Kläger eine Abschrift des Beschlusses erhalten hat, mit dem das Patent rechtskräftig erteilt worden ist. Im Fall der Patenterteilung nach § 107 ist statt dessen eine Gleichschrift der ausgelegten Anmeldeunterlagen (§ 101 Abs. 3) zu übersenden.

(2) Einstweilige Verfügungen (§ 147 Abs. 2) können nicht vor dem Eintritt der Rechtskraft der Patenterteilung erlassen werden.

**§ 159.** (1) Wer ein Patent verletzt, 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 Patentverletzung nicht verhindert. Ist der Inhaber des Unternehmens eine juristische Person, so ist die Bestimmung auf die Organe des Unternehmens anzuwenden, die sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet das Unternehmen zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

### Vorgeschlagene Fassung:

nat und sind unerstreckbar.

(2) Wird in einem Verfahren über einen Einspruch ein Unterbrechungsbeschluss (§ 156) vorgelegt, ist Abs. 1 sinngemäß anzuwenden.

#### Einstweiliger Schutz

**§ 158.** Wird vor der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes (§ 101c Abs. 2) ein Anspruch gemäß § 101 Abs. 5 gerichtlich geltend gemacht und hängt das Urteil davon ab, ob dieser Anspruch zu Recht besteht, kann das Gericht das Verfahren bis zur Bekanntmachung der Erteilung unterbrechen. Das unterbrochene Verfahren ist nach der Bekanntmachung der Erteilung auf Antrag oder von Amts wegen fortzusetzen.

**§ 159.** (1) Wer ein Patent verletzt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 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 Patentverletzung nicht verhindert.

(3) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 2 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 2 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

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

**§ 160.** Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 150 gelten die Bestimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631 in der jeweils geltenden Fassung. Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

**§ 161.** Für das Strafverfahren gelten die §§ 148, 149, 157 und 158 sinngemäß, ebenso der § 156 mit folgenden Abweichungen: Der Lauf der Monatsfrist des § 156 Abs. 3 beginnt mit der Zustellung einer Aufforderung des Strafgerichtes an den Beschuldigten, zu bescheinigen, daß er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, daß ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist oder daß er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen hat. Bringt der Beschuldigte den Nichtigkeitsantrag nicht rechtzeitig ein, so hat das Gericht, wenn es die Nichtigkeit des Patentes für möglich hält, den Nichtigkeitsantrag von Amts wegen zu stellen. Parteien in diesem Verfahren sind das antragstellende Gericht, der Privatankläger und der Beschuldigte; die in diesem Verfahren erwachsenden Kosten sind Kosten des Strafverfahrens.

### Vorgeschlagene Fassung:

die Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(4) Abs. 1 ist auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlungen abzulehnen.

(5) Die Verfolgung erfolgt nur auf Verlangen des Verletzten.

**§ 160.** Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 150 gelten die Bestimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu.

**§ 161.** Für das Strafverfahren gelten § 119 Abs. 2 und die §§ 148, 149 und 157 sinngemäß. Ebenso ist § 156 sinngemäß anzuwenden, jedoch mit der Maßgabe, dass der Lauf der Monatsfrist des § 156 Abs. 3 mit der Zustellung einer Aufforderung des Strafgerichtes an den Beschuldigten beginnt, zu bescheinigen, dass er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklärungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist, dass er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen oder einen Einspruch eingelegt hat. Bringt der Beschuldigte den Nichtigkeitsantrag oder den Einspruch nicht rechtzeitig ein, so hat das Gericht, wenn es die Nichtigkeit des Patentes für wahrscheinlich hält, den Nichtigkeitsantrag oder den Einspruch von Amts wegen zu

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

stellen. Parteien in diesem Verfahren sind das antragstellende Gericht, der Privatankläger und der Beschuldigte. Die in diesem Verfahren erwachsenden Kosten sind Kosten des Strafverfahrens.

## V. GEBÜHREN

### Anmeldegebühr und Jahresgebühren

§ 166. (1) Für die Anmeldung eines Patent es ist eine Anmeldegebühr von 50 Euro zu zahlen.

(2) Überdies ist für jedes Patent nach Maßgabe der in Anspruch genommenen Dauer des Patentschutzes eine Jahresgebühr zu entrichten.

(3) Die Jahresgebühr beträgt

für das erste Jahr .....65 Euro,

zuzüglich 25 Euro für die sechste und für jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche sowie 25 Euro für das dritte und jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen,

für das zweite Jahr .....65 Euro,

für das dritte Jahr .....72 Euro,

für das vierte Jahr .....94 Euro,

für das fünfte Jahr .....101 Euro,

für das sechste Jahr .....138 Euro,

für das siebente Jahr .....174 Euro,

für das achte Jahr .....247 Euro,

für das neunte Jahr .....305 Euro,

für das zehnte Jahr .....370 Euro,

für das elfte Jahr .....465 Euro,

für das zwölfte Jahr .....523 Euro,

für das dreizehnte Jahr .....581 Euro,

für das vierzehnte Jahr .....850 Euro,

für das fünfzehnte Jahr .....1 068 Euro,

für das sechzehnte Jahr .....1 168 Euro,

für das siebzehnte Jahr .....1 453 Euro,

für das achtzehnte Jahr .....1 744 Euro,

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

für das neunzehnte Jahr ..... 1 744 Euro,  
für das zwanzigste Jahr ..... 1 744 Euro.

(4) Für Zusatzpatente, die nicht zu selbständigen Patenten erklärt werden (§ 28), ist die Jahresgebühr für die gesamte Geltungsdauer zu zahlen; sie beträgt 327 Euro zuzüglich 25 Euro für die sechste und jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche sowie 25 Euro für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen.

(5) Die Jahresgebühren sind, vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt (§ 101) an gerechnet, von Jahr zu Jahr im vorhinein fällig. Wird das Patent jedoch erst nach Beginn des zweiten oder eines weiteren Jahres, vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt an gerechnet, rechtskräftig erteilt, so sind die Jahresgebühren für diese Jahre mit dem Tag nach der Zustellung der Benachrichtigung des Patentinhabers von der Eintragung des Patentbesitzes in das Patentregister fällig.

(6) Die Jahresgebühr für das erste Jahr ist innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt (§ 101) einzuzahlen; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(7) Die Jahresgebühren für das zweite und die weiteren Jahre können drei Monate vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden. Sie sind spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Fälligkeit zu entrichten. Bei jeder Zahlung nach dem Fälligkeitstag ist neben der Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 vom Hundert der Jahresgebühr zu entrichten. Der Zuschlag entfällt bei der Zahlung von Jahresgebühren, die erst mit der Benachrichtigung von der Eintragung des Patentbesitzes in das Patentregister fällig werden (Abs. 5).

(8) Die Jahresgebühren können von jeder an dem Patent interessierten Person eingezahlt werden.

(9) Eine Rückzahlung der Anmeldegebühr findet nicht statt. Die erste Jahresgebühr wird zur Hälfte zurückerstattet, wenn die Anmeldung nach ihrer Bekanntmachung im Patentblatt (§ 101) zurückgenommen oder zurückgewiesen wird. Alle weiteren eingezahlten, noch nicht fällig gewordenen Jahresgebühren werden zurückerstattet, wenn auf das Patent verzichtet oder wenn es zurückgenommen oder nichtig erklärt wird.

(10) Die Zahl der Seiten der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche sowie die Zahl der Blätter der angeschlossenen Zeichnungen gemäß Abs. 3 und 4 ist nach folgenden Richtlinien zu berechnen:

1. Als Seite werden bis zu 40 Zeilen gerechnet;
2. Formelbilder sind nach der Fläche, die sie beanspruchen, als volle Zeilen zu rechnen;

### Vorgeschlagene Fassung:

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

3. angefangene Seiten werden voll gerechnet;
4. als Blatt wird eine Fläche im Höchstausmaß von 34 cm x 22 cm gerechnet.

### Verfahrensgebühren

§ 168. (1) Die Gebühren betragen für:

1. den Einspruch (§ 102).....58 Euro;
2. die Beschwerde (§ 70) im Verfahren  
ohne Gegenpartei.....65 Euro;  
mit Gegenpartei.....188 Euro;
3. jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag .....210 Euro;
4. die Berufung (§ 138).....319 Euro;
- 5.a) den Antrag auf Eintragung des Vorbenützerrechtes (§ 23 Abs. 4), auf Übertragung unter Lebenden (§ 33 Abs. 2 und 3), auf Eintragung einer Lizenz oder einer Lizenzübertragung (§§ 35 bis 37) oder auf eine der sonst im § 43 vorgesehenen Eintragungen in das Patentregister .....58 Euro;
- b) den Antrag auf Eintragung einer Streitankündigung (§ 45) .....23 Euro;
- c) den Antrag auf Verlängerung der Frist für die Äußerung auf den Vorbescheid (§ 99 Abs. 4) .....12 Euro;
- d) den Antrag, die Bekanntmachung einer Patentanmeldung mehr als drei Monate auszusetzen (§ 101 Abs. 4), für je angefangene drei Monate des die ersten drei Monate übersteigenden Zeitraumes .....58 Euro;
6. a) den Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57a Z 1..... 159 Euro;
- b) den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57a Z 2, wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegeben wird..... 159 Euro;
- c) den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57a Z 2, wenn der Stand der Technik vom Patentamt zu recherchieren ist..... 239 Euro.

(2) Von diesen Gebühren sind die unter Abs. 1 Z 2 bis 5 festgesetzten für jede Anmeldung und für jedes Patent zu zahlen, die Gegenstand der Beschwerde, der Berufung oder des Antrages sind.

(3) Die Beschwerdegebühr (Abs. 1 Z 2) ist zurückzuerstatten, wenn die Beschwerde im wesentlichen Erfolg hat und das Verfahren ohne Gegenpartei durchgeführt worden ist. Von den im Abs. 1 unter Z 3 und 4 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnde Antrag oder die Berufung zurückgewiesen oder das Verfahren eingestellt wird, ohne dass es zur mündlichen Verhandlung gekommen ist. Von den im Abs. 1 unter Z 5 festgesetzten

### Vorgeschlagene Fassung:

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der Antrag vor der Beschlussfassung zurückgezogen wird. Wenn im Falle des Abs. 1 Z 5 lit. d die Aussetzung nicht für die volle beantragte Dauer bewilligt wird und auf die bewilligte Dauer eine niedrigere Gebühr als der eingezahlte Betrag entfällt, ist der Mehrbetrag zurückzuerstatten. Von der Gebühr gemäß Abs. 1 Z 6 lit. a und b sind 116 Euro, von der Gebühr gemäß Abs. 1 Z 6 lit. c 196 Euro zurückzuzahlen, wenn der Antrag zurückgewiesen oder vor der Zustellung des Gutachtens zurückgezogen worden ist.

(4) Mit Verordnung können besondere Gebühren für amtliche Veröffentlichungen, Beglaubigungen, Registerauszüge, Patenturkunden, Prioritätsbelege und Amtszeugnisse festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 23 Euro nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 anzuwenden.

(5) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren nicht rechtzeitig gezahlt werden.

### Art der Gebühreneinzahlung

§ 169. Die Art der Einzahlung der im Wirkungsbereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren sowie des Zahlungsnachweises ist mit Verordnung festzulegen, in der insbesondere zu bestimmen ist, wann eine Zahlung als rechtzeitig gilt. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist einerseits auf die den Einzählern anstelle der Barzahlung zur Verfügung stehenden Zahlungsformen und andererseits auf eine einfache und kostensparende Kontrollmöglichkeit durch das Patentamt Bedacht zu nehmen.

### Stempelgebühren

§ 170. Die auf Grund dieses Gesetzes ausgefertigten Patenturkunden sind stempelfrei. Im Übrigen bleiben die Vorschriften über Stempel- und unmittelbare Gebühren unberührt.

### Gebührenbefreiung

§ 171. (1) Der Präsident des Patentamtes hat auf Antrag die Anmeldegebühr und die Jahresgebühren für das erste, zweite und dritte Jahr oder bloß einzelne dieser Gebühren bis zum Ablauf der Zahlungsfrist für die zweite, dritte oder vierte Jahresgebühr zu stunden, wenn der Antragsteller seine Mittellosigkeit nachweist oder eine Anmeldung vorliegt, die offensichtlich die Gewinnung oder Einsparung von Energie zum Ziel hat. Die Erteilung eines Patentes auf die Anmeldung darf in diesen Fällen nicht offenbar aussichtslos erscheinen. Die gestundeten Gebühren sind erlassen, wenn das Patent bis zum

### Vorgeschlagene Fassung:

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Ablauf des dritten Jahres der Schutzdauer erlischt. Bei Nichtzahlung der gestundeten Anmeldegebühr erlischt das Patent, je nach der bewilligten Stundungsdauer, mit dem Ablauf des ersten, zweiten oder dritten Jahres der Schutzdauer. Diese Bestimmungen sind auch auf die Anmeldegebühr und die Jahresgebühr für Zusatzpatente anzuwenden. Dabei beginnt der in Betracht kommende Zeitraum mit dem Tag der Bekanntmachung der Zusatzpatentanmeldung im Patentblatt (§ 101).

(2) Der Präsident des Patentamtes hat die im § 168 Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 5 lit. c und d vorgesehenen Gebühren zu erlassen, wenn der Antragsteller seine Mittellosigkeit nachweist und der Antrag oder das Rechtsmittel, für die die Gebühr zu zahlen wäre, nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint.

(3) Bei der Beurteilung der Mittellosigkeit des Antragstellers ist auf das Einkommen, das er bezieht oder zu erwarten hat, auf sein Vermögen und dessen Belastung sowie auf die Zahl der Personen, für deren Unterhalt er zu sorgen hat, Rücksicht zu nehmen.

(4) Im Fall der Stundung einer Gebühr nach Abs. 1 gelten die im Abs. 2 angeführten Gebühren, die vom Anmelder im Verfahren über die Anmeldung zu entrichten wären, als erlassen.

(5) Die gemäß Abs. 1 ausgesprochene Begünstigung geht nicht auf den Rechtsnachfolger des Begünstigten über. Bei einer Mehrheit von Patentanmeldern und bei Streitgenossen dürfen die Begünstigungen nur bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen bei sämtlichen Beteiligten zutreffen.

### Änderung des Gebührenausses

**§ 172a.** (1) Werden die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über das Ausmaß von Gebühren geändert, so sind die neuen Bestimmungen unbeschadet der Abs. 2 und 3 auf alle Zahlungen anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen geleistet werden, oder vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen geleistet werden, aber für Anträge bestimmt sind, die nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen überreicht werden.

(2) Die erste Jahresgebühr und die Jahresgebühr für Zusatzpatente sind in der Höhe zu zahlen, die in den jeweiligen Beschlüssen gemäß § 101 Abs. 1 angegeben ist.

(3) Gestundete Gebühren sind in dem Ausmaß zu zahlen, das zur Zeit der Stundungsbewilligung in Geltung stand.

### Vorgeschlagene Fassung:

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

**§ 172b.** (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen Fassung dürfen bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundmachung des durchzuführenden Bundesgesetzes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten.

**§ 172c.** Bei allen in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

**§ 173.** Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich § 51 die Bundesregierung,
2. hinsichtlich § 49 Abs. 4, §§ 147 bis 156, 158 bis 162 und 165 der Bundesminister für Justiz,
3. hinsichtlich § 74 Abs. 2 und 3, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, sowie hinsichtlich § 126 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Justiz,
4. hinsichtlich §§ 56 und 170 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Finanzen,
5. hinsichtlich § 168 Abs. 4 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
6. hinsichtlich § 57 Abs. 2 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten,
7. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

**§ 173a.** (1) Auf Patente und Patentanmeldungen, deren Anmeldetag vor dem 1. Jänner 1994 liegt, sind § 2 Z 2, §§ 3, 4 Abs. 1, § 48 Abs. 1 Z 2 bis 4, § 48 Abs. 3, § 62 Abs. 4 Z 2, § 92a Abs. 4, § 102 Abs. 2 Z 2 bis 7, § 102 Abs. 3 und § 106 in der vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 634/1994 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

### Vorgeschlagene Fassung:

#### VI. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

#### Übergangsbestimmungen

**§ 173.** (1) Für Patente und Patentanmeldungen, deren Anmeldetag vor dem 1. Jänner 1994 liegt, ist bei der Beurteilung der Patentierbarkeit § 2 Z 2, bei der Beurteilung der Neuheit § 3, als Nichtigerklärungsgrund § 48 Abs. 1 Z 2 sowie als Einspruchs-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) Für die Dauer und das Erlöschen von Patenten, die auf vor dem 1. Dezember 1984 eingereichten Patentanmeldungen beruhen, ist Artikel VI der Patentrechts-Novelle 1984, BGBl. Nr. 234/1984, weiter anzuwenden, wobei jedoch die Dauer dieser Patente mindestens 20 Jahre ab dem Anmeldetag beträgt. Für Patente, bei denen der Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das 19. Jahr zwischen dem 1. Jänner 1996 und dem 30. Juni 1996 liegt, ist bei Zahlung nach dem Fälligkeitstag kein Zuschlag zu entrichten. Auf Rechte, die vor dem 1. Jänner 1996 von der Heeres- oder Monopolverwaltung auf Grund der §§ 24 und 25 in Anspruch genommen wurden, sind die §§ 24, 25 und 173 Z 3 in der vor dem 1. Jänner 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

### Vorgeschlagene Fassung:

grund § 102 Abs. 2 Z 2 jeweils in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 634/1994 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Für die Dauer und das Erlöschen von Patenten, die auf vor dem 1. Dezember 1984 eingereichten Patentanmeldungen beruhen, ist Artikel VI der Patentrechts-Novelle 1984, BGBl. Nr. 234/1984, weiter anzuwenden, wobei jedoch die Dauer dieser Patente mindestens 20 Jahre ab dem Anmeldetag beträgt. Auf Rechte, die vor dem 1. Jänner 1996 von der Heeres- oder Monopolverwaltung auf Grund der §§ 24 und 25 in Anspruch genommen wurden, sind die §§ 24, 25 und 173 Z 3 in der vor dem 1. Jänner 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

**§ 174.** (1) Für Patente und Patentanmeldungen, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 gefasst wird, sind § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 1, § 20 Abs. 3, § 28 Abs. 2, §§ 31, 32, 45 Abs. 1, § 52 Abs. 1, § 57 Abs. 1, § 60 Abs. 3 lit a bis c, § 62 Abs. 3 und 4, § 80 Abs. 1, § 81 Abs. 2 und 3, § 91 Abs. 3, §§ 92a, 92b, 101, 102, 103 bis 109, 111, 127 Abs. 1 und 4, §§ 128, 129 Abs. 3, § 156 Abs. 4 und 5, §§ 157, 158 und 171 Abs. 1, 3 und 5 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Für Patente und Patentanmeldungen gemäß Abs. 1 gilt § 81a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Veröffentlichung der Anmeldung die Bekanntmachung der Anmeldung tritt.

(3) Für Patentanmeldungen, die am Tag des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

Nr. xxx/2004 als zurückgenommen gelten, hinsichtlich der aber vor diesem Tag die Frist von vier Monaten gemäß § 99 Abs. 5 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung noch nicht abgelaufen ist, tritt die Rechtsfolge, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, außer Kraft, wenn die im § 99 Abs. 5 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllt werden.

(4) Für Patentanmeldungen, hinsichtlich der die im § 99 Abs. 4 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 geltenden Fassung vorgesehene Frist von zwei Wochen nach der Zustellung des abweisenden Beschlusses vor dem Tag des Inkrafttretens des genannten Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen ist, kann die Äußerung noch bis zum Ablauf der Frist nachgeholt werden.

(5) Patentanmeldungen, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 nicht gefasst wird, sind nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Verfahrensbestimmungen fortzuführen. Die Rechtsfolge des § 99 Abs. 5 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung tritt nicht ein, wenn die Frist zur Äußerung auf den Vorbescheid am Tag des Inkrafttretens des genannten Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen ist. Diese Patentanmeldungen sind, wenn innerhalb der im § 101 Abs. 1 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes angeführten Frist eine Veröffentlichung nicht mehr erfolgen kann, auch noch nach Ablauf dieser Frist zu veröffentlichen.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

(6) Für die im Abs. 5 genannten Patentanmeldungen kann, wenn die im § 87a Abs. 3 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 vorgesehene Frist am Tag des Inkrafttretens des genannten Bundesgesetzes bereits verstrichen ist, die Nachreichung der im § 87a Abs. 2 Z 3 genannten Angaben noch bis zum Abschluss der technischen Vorarbeiten für die Veröffentlichung erfolgen.

(7) Für die im Abs. 5 genannten Patentanmeldungen, hinsichtlich der eine Frist zur gesonderten Anmeldung gemäß § 92a Abs. 1, 2, 3 oder 4 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 geltenden Fassung gesetzt wurde, gilt diese Frist als nicht gesetzt und kann die gesonderte Anmeldung noch bis zum Ablauf der im § 92a in der Fassung des genannten Bundesgesetzes vorgesehenen Fristen eingereicht werden.

(8) § 92b letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 ist für Umwandlungsanträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, nicht anzuwenden.

**§ 175.** (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereichte Aberkennungsanträge ist § 49 Abs. 5 bis 7 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Die §§ 145a und 145b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 sind anzuwenden, wenn die Entscheidung der Beschwerdeabteilung nach dem vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegenden Tag gefasst wird.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

(3) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingebrachte Klagen sind § 150 Abs. 3, § 156 Abs. 3 bis 5 und § 161 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(4) Eine schriftliche Vollmacht gemäß § 21 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 kann nur dann als Bezugsvollmacht herangezogen werden, wenn sie nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes dem Patentamt vorgelegt wird.

**§ 176.** (1) Für Patentanmeldungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, ist § 94 Abs. 2 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, sind § 95 Abs. 2, § 132 Abs. 1, 3 und 4, § 168 Abs. 1, 2 und 3 erster, vierter und fünfter Satz in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) Für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 liegt, ist § 166 Abs. 2 bis 10 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegt, die aber vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes bereits ordnungsgemäß gezahlt werden.

### Schlussbestimmungen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 174.** (1) Die §§ 21, 60 Abs. 4 und 5, § 64 Abs. 3 und 4, §§ 68, 78 Abs. 1, §§ 79, 89 Abs. 1, §§ 90, 94 Abs. 2, § 99 Abs. 5, § 166 Abs. 3 und 4, §§ 168, 169, 171 Abs. 2, die Überschrift des § 172a, § 172a, die Überschrift des VI. Abschnittes sowie § 173 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 folgenden Monats in Kraft.

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 177.** Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

**§ 178.** Bei allen in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

**§ 179.** Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich § 51 die Bundesregierung,
2. hinsichtlich § 49 Abs. 4, §§ 147 bis 156, 158 bis 162 und 165 der Bundesminister für Justiz,
3. hinsichtlich § 74 Abs. 2 und 3, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, sowie hinsichtlich § 126 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Justiz,
4. hinsichtlich § 57 Abs. 2 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten,
5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

**§ 180.** (1) Die §§ 21, 60 Abs. 4 und 5, § 64 Abs. 3 und 4, §§ 68, 78 Abs. 1, §§ 79, 89 Abs. 1, §§ 90, 94 Abs. 2, § 99 Abs. 5, § 166 Abs. 3 und 4, §§ 168, 169, 171 Abs. 2, die Überschrift des § 172a, § 172a, die Überschrift des VI. Abschnittes sowie § 173 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 treten mit Beginn des vierten auf die

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) § 167 tritt mit Ende des dritten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 folgenden Monats außer Kraft.

(3) § 4 Abs. 3, § 21, § 48 Abs. 1 Z 2, § 50, § 77, § 81 Abs. 3, § 90, § 91a Abs. 1, die Überschrift des § 92b, § 92b, § 102 Abs. 2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 212/1994 treten mit 1. April 1994 in Kraft.

(4) Die §§ 22 und 28 Abs. 1, §§ 36, 37 und 47 Abs. 1, § 80 Abs. 1, § 81 Abs. 7, § 110 und 112 Abs. 2, § 137 Abs. 2, §§ 155 und 166 Abs. 3, § 173 Z 2 bis 7 sowie 173a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 181/1996 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(5) Die §§ 24, 25, die Überschrift des § 29, § 29, die Überschrift des § 38, §§ 38 bis 42 und 47 Abs. 3, § 110 Abs. 2, die Überschrift des § 164 sowie §§ 164, 172 und § 173 Z 3 treten mit Ablauf des 31. Dezembers 1995 außer Kraft.

(6) § 3 Abs. 2, § 58 Abs. 2, §§ 58a und 60 Abs. 3 lit. d, § 61 Abs. 6, § 62 Abs. 4 Z 3 bis 5, § 64 Abs. 3 bis 5, § 70 Abs. 5, § 81 Abs. 4, §§ 93a, 93b und 94 Abs. 1, § 95 Abs. 1, § 166 Abs. 1, §§ 172b und 172c sowie § 173 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/1998 treten mit Beginn des zweiten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/1998 folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 62 Abs. 4 Z 3 in der bisher geltenden Fassung und § 110 samt Überschrift außer Kraft.

(7) § 36 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/1998 tritt mit 1. Jänner 1996

### Vorgeschlagene Fassung:

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 folgenden Monats in Kraft.

(2) § 167 tritt mit Ende des dritten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 418/1992 folgenden Monats außer Kraft.

(3) § 4 Abs. 3, § 21, § 48 Abs. 1 Z 2, § 50, § 77, § 81 Abs. 3, § 90, § 91a Abs. 1, die Überschrift des § 92b, § 92b, § 102 Abs. 2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 212/1994 treten mit 1. April 1994 in Kraft.

(4) Die §§ 22 und 28 Abs. 1, §§ 36, 37 und 47 Abs. 1, § 80 Abs. 1, § 81 Abs. 7, § 110 und 112 Abs. 2, § 137 Abs. 2, §§ 155 und 166 Abs. 3, § 173 Z 2 bis 7 sowie § 173a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 181/1996 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(5) Die §§ 24, 25, die Überschrift des § 29, § 29, die Überschrift des § 38, §§ 38 bis 42 und 47 Abs. 3, § 110 Abs. 2, die Überschrift des § 164 sowie §§ 164, 172 und § 173 Z 3 treten mit Ablauf des 31. Dezembers 1995 außer Kraft.

(6) § 3 Abs. 2, § 58 Abs. 2, §§ 58a und 60 Abs. 3 lit. d, § 61 Abs. 6, § 62 Abs. 4 Z 3 bis 5, § 64 Abs. 3 bis 5, § 70 Abs. 5, § 81 Abs. 4, §§ 93a, 93b und 94 Abs. 1, § 95 Abs. 1, § 166 Abs. 1, §§ 172b und 172c sowie § 173 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/1998 treten mit Beginn des zweiten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/1998 folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 62 Abs. 4 Z 3 in der bisher geltenden Fassung und § 110 samt Überschrift außer Kraft.

(7) § 36 Abs. 4 in der Fassung des Bundesge-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

in Kraft.

(8) § 78 Abs. 1, § 82 Abs. 2, §§ 83, 120 Abs. 5, § 166 Abs. 1, 3 und 4 und § 168 Abs. 1, 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 143/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

### Vorgeschlagene Fassung:

setzes BGBl. I Nr. 175/1998 tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(8) § 78 Abs. 1, § 82 Abs. 2, §§ 83, 120 Abs. 5, § 166 Abs. 1, 3 und 4 und § 168 Abs. 1, 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 143/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(9) § 3 Abs. 4, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 20 Abs. 3 und 5, § 21 Abs. 1 und 2, § 22 Abs. 3 bis 5, §§ 22a, 28 Abs. 2, §§ 31, 32, 43 Abs. 5, § 45 Abs. 1, § 48 Abs. 1 Z 1, 3 und 4, § 48 Abs. 3, § 49 Abs. 5 bis 7, §§ 50, 52 Abs. 1, § 57 Abs. 1, §§ 57b, 58b Abs. 3, § 60 Abs. 3, § 62 Abs. 3 und 4, §§ 62a, 63 Abs. 2, § 64 Abs. 2, 4 und 5, §§ 68, 69, 70 Abs. 2 und 5, die Überschrift des § 71, §§ 71, 72 Abs. 2, § 73 Abs. 4, 8 und 9, § 74 Abs. 1, 4, 10 und 11, § 76 Abs. 2 bis 4, § 78 Abs. 2 und 3, § 79 Abs. 1, § 80 Abs. 1 und 2, § 81 Abs. 2 und 3, §§ 81a, 82 Abs. 2 und 5, §§ 83, 84 Abs. 1, § 87 Abs. 1, § 87a Abs. 2 und 3, § 91 Abs. 3, §§ 91a, 92a, 92b, 93 Abs. 1, §§ 94, 95 Abs. 2, die Überschrift des § 99, §§ 99, 100, die Überschrift des § 101, §§ 101, 101a, die Überschrift des § 101b, § 101b, die Überschrift des § 101c, § 101c, die Überschrift des § 101d, §§ 101d, 102, 103 Abs. 2 bis 6, §§ 104, 105, die Überschrift des § 107, § 107, die Überschrift des § 108, §§ 108, 112 Abs. 2, § 114 Abs. 3, § 115 Abs. 2, die Überschrift des § 115a, §§ 115a, 120 Abs. 4 und 5, § 122 Abs. 1, §§ 125, 127 Abs. 1 und 4, § 128, die Überschrift des § 128a, §§ 128a, 129 Abs. 2 Z 2, § 129 Abs. 3, § 137 Abs. 2, § 138 Abs. 2, § 139 Abs. 2 und 3, §§ 141, 142 Abs. 1 Z 1, die Überschrift des § 145a, § 145a, die Überschrift des § 145b, §§ 145b, 148, 150 Abs. 3 und 4, die Überschrift des § 151a, §§ 151a, 152 Abs. 2 und 3, §§ 154, 156 Abs. 3 bis 6, die Überschrift des

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

§ 157, § 157, die Überschrift des § 158, §§ 158, 159, 160, 161, die Überschrift des VI. Abschnittes, die Überschrift des § 173, §§ 173 bis 176, die Überschrift des § 177 und §§ 177 bis 179 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 4 Abs. 3, § 49 Abs. 6, § 76 Abs. 5, § 90, die Überschrift des § 106, § 106, die Überschrift des § 109, § 109, die Überschrift des § 111, § 111, § 129 Abs. 2 Z 3, § 132, der V. Abschnitt, §§ 172b, 172c und 173a in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.

(10) § 21 Abs. 4 und 5, §§ 58, 58a Abs. 4, § 60 Abs. 1 und 2, §§ 61, 72 Abs. 1, § 74 Abs. 3, § 75 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 119 Abs. 3 und § 181 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. Zugleich treten §§ 59 und 60 Abs. 4 und 5 in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.

**§ 181.** Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen Fassung dürfen bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundmachung des durchzuführenden Bundesgesetzes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten.

## Patentverträge-Einführungsgesetz

§ 1....

1. ...

7. „PatG“ das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259/1970, in der jeweils

§ 1....

1. ....

7. „PatG“ das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259/1970,

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

geltenden Fassung,

8. ...

### Bekanntmachung und Auslegung; Unterrichtung der Öffentlichkeit

§ 3. (1) Gemäß Art. 93 EPÜ veröffentlichte europäische Patentanmeldungen sind samt hiezu eingereichten Übersetzungen (§ 4 Abs. 2) bis zur Erteilung eines europäischen Patentes oder bis zum Untergang der europäischen Patentanmeldung vom Österreichischen Patentamt auszulegen. § 101 Abs. 3 PatG gilt sinngemäß.

(2) Das Europäische Patentblatt, die veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen und die europäischen Patentschriften sind im Österreichischen Patentamt zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu halten.

(3) Über veröffentlichte europäische Patentanmeldungen und europäische Patente sind Verzeichnisse zu führen, die eine rasche und zuverlässige Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Schutzrechte ermöglichen.

§ 4. (1) Die europäische Patentanmeldung gibt dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung gemäß Art. 93 EPÜ an einstweilen gegen denjenigen einen Anspruch auf eine den Umständen angemessene Entschädigung, der den Gegenstand der Anmeldung unbefugt benützt hat (§ 22 Abs. 1 PatG). Der europäischen Anmeldung wird der Schutz nach Art. 64 EPÜ nicht gewährt.

(2) Ist die europäische Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache veröffentlicht worden, so besteht der Anspruch gemäß Abs. 1 erst von dem Tag an, an dem eine vom Anmelder eingereichte Übersetzung der Patentansprüche ins Deutsche vom Österreichischen Patentamt nach Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr (§ 22) in sinngemäßer Anwendung des § 3 Abs. 1 veröffentlicht oder dem Benutzer des Gegenstandes der Anmeldung übermittelt worden ist.

§ 5. (1) Wird die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben, so ist spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patentes im Europäischen Pa-

### Vorgeschlagene Fassung:

8. ...

### Unterrichtung der Öffentlichkeit

§ 3. (1) Das Europäische Patentblatt, die gemäß Art. 93 EPÜ veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen samt hiezu eingereichten Übersetzungen (§ 4 Abs. 2) und die europäischen Patentschriften sind im Patentamt zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu halten.

(2) Über veröffentlichte europäische Patentanmeldungen und europäische Patente sind Verzeichnisse zu führen, die eine rasche und zuverlässige Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Schutzrechte ermöglichen.

§ 4. (1) Die europäische Patentanmeldung gibt dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung gemäß Art. 93 EPÜ an einstweilen gegen denjenigen einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, der den Gegenstand der Anmeldung unbefugt benützt hat. Dieser Anspruch verjährt nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Erteilung des Patentes. Der europäischen Anmeldung wird der Schutz nach Art. 64 EPÜ nicht gewährt.

(2) Ist die europäische Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache veröffentlicht worden, so besteht der Anspruch gemäß Abs. 1 erst von dem Tag an, an dem eine vom Anmelder eingereichte Übersetzung der Patentansprüche ins Deutsche vom Patentamt nach Zahlung der Veröffentlichungsgebühr veröffentlicht und ein Hinweis darauf im Patentblatt bekanntgemacht worden ist oder dem Benutzer des Gegenstandes der Anmeldung übermittelt worden ist.

§ 5. (1) Wird die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben, so ist spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patentes im Europäischen Pa-



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

tentblatt beim Österreichischen Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr (§ 22) zu zahlen. Das Österreichische Patentamt veröffentlicht die Übersetzung als Druckschrift.

(2)...

(3) Wird die Frist (Abs. 1 und 2) zur Einreichung der erforderlichen Übersetzung und zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht eingehalten, werden innerhalb der hierfür einzuräumenden Frist die vollständige Zahlung einer nur teilweise entrichteten Veröffentlichungsgebühr nicht nachgeholt, die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht ordnungsgemäß nachgewiesen (§ 169 PatG) oder sonstige Formalmängel nicht behoben, so gelten die Wirkungen des europäischen Patentbesitzes als von Anfang an nicht eingetreten.

§ 6. (1)...

(2) Der Anmelder eines europäischen Patentbesitzes oder dessen Inhaber kann die Berichtigung der Übersetzung beantragen. Sie wird mit dem Tag wirksam, an dem sie vom Österreichischen Patentamt nach Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr (§ 22) veröffentlicht worden ist.

(3) Die Berichtigung wird bei Patentanmeldungen durch Auslegung in der Auslegehalle des Österreichischen Patentamtes (§ 3 Abs. 1), bei Patenten durch Herausgabe einer Druckschrift veröffentlicht.

(4) Im Österreichischen Patentblatt ist ein Hinweis auf die Berichtigung zu veröffentlichen.

(5) Berufet sich jemand auf den engeren Schutzbereich der deutschen Übersetzung einer veröffentlichten Patentanmeldung, so wird die Berichtigung ihm gegenüber auch dann wirksam, wenn der Anmelder ihm die berichtigte deutsche Übersetzung übermittelt hat.

(6) Die Wirkung der Berichtigung tritt gegen denjenigen nicht ein, der vor ihrem Wirksamwerden den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patentbesitzes in gutem Glauben im Inland in Benutzung genommen oder die zu solcher Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (Zwischenbenützer). Die Rechte des Zwischenbenützers richten

### Vorgeschlagene Fassung:

tentblatt beim Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen. Die Übersetzung wird vom Patentamt veröffentlicht.

(2)...

(3) Wird die Frist (Abs. 1 und 2) zur Einreichung der erforderlichen Übersetzung nicht eingehalten, werden innerhalb der hierfür einzuräumenden Frist die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht ordnungsgemäß nachgewiesen oder sonstige Formalmängel nicht behoben, so gelten die Wirkungen des europäischen Patentbesitzes als von Anfang an nicht eingetreten.

§ 6. (1)...

(2) Der Anmelder eines europäischen Patentbesitzes oder dessen Inhaber kann die Berichtigung der Übersetzung beantragen. Sie wird mit dem Tag wirksam, an dem sie vom Patentamt nach Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr veröffentlicht worden und ein Hinweis darauf im Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

(3) Berufet sich jemand auf den engeren Schutzbereich der deutschen Übersetzung einer veröffentlichten Patentanmeldung, so wird die Berichtigung ihm gegenüber auch dann wirksam, wenn der Anmelder ihm die berichtigte deutsche Übersetzung übermittelt hat.

(4) Die Wirkung der Berichtigung tritt gegen denjenigen nicht ein, der vor ihrem Wirksamwerden den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patentbesitzes in gutem Glauben im Inland in Benutzung genommen oder die zu solcher Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (Zwischenbenützer). Die Rechte des Zwischenbenützers richten

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

sich nach den sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des § 23 Abs. 2 bis 4 PatG. Besteht hinsichtlich des von der Berichtigung erfaßten Schutzbereiches ein vor der Berichtigung abgeschlossener Lizenzvertrag und wird das Recht des Lizenznehmers durch die Berichtigung beeinträchtigt, so kann der Lizenznehmer eine den Umständen des Falles angemessene Minderung des bedungenen Entgeltes verlangen oder den Vertrag auflösen, wenn für ihn wegen dieser Beeinträchtigung an der weiteren Erfüllung des Vertrages kein Interesse besteht.

### An das Österreichische Patentamt zu zahlende Jahresgebühren

§ 8. (1) Für europäische Patente sind für die an das in Art. 86 Abs. 4 EPÜ genannte Jahr anschließenden Jahre Jahresgebühren an das Österreichische Patentamt zu zahlen.

(2) Die Höhe der gemäß Abs. 1 an das Österreichische Patentamt zu zahlenden Jahresgebühren bestimmt sich nach § 166 Abs. 3 PatG.

(3) Die Jahresgebühren werden jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt.

(4) Die Jahresgebühren können frühestens drei Monate vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden. Die erste an das Österreichische Patentamt zu entrichtende Jahresgebühr ist innerhalb eines Jahres, die weiteren Jahresgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit zu entrichten.

(5) Bei Zahlung nach Fälligkeit ist neben der Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 vom Hundert zu entrichten. Dieser Zuschlag entfällt bei der ersten an das Österreichische Patentamt zu entrichtenden Jahresgebühr, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit eingezahlt wird.

(6) Die Jahresgebühren können von jeder an dem Patent interessierten Person eingezahlt werden.

(7) Noch nicht fällige Jahresgebühren sind dem Einzahler zurückzuerstatten, wenn auf das Patent verzichtet wird oder wenn das Patent sonst vor Fälligkeit in Wegfall kommt.

§ 9. (1)...

### Vorgeschlagene Fassung:

sich nach den sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des § 23 Abs. 2 bis 4 PatG. Besteht hinsichtlich des von der Berichtigung erfaßten Schutzbereiches ein vor der Berichtigung abgeschlossener Lizenzvertrag und wird das Recht des Lizenznehmers durch die Berichtigung beeinträchtigt, so kann der Lizenznehmer eine den Umständen des Falles angemessene Minderung des bedungenen Entgeltes verlangen oder den Vertrag auflösen, wenn für ihn wegen dieser Beeinträchtigung an der weiteren Erfüllung des Vertrages kein Interesse besteht.

§ 9. (1)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

- (2)...
1. die Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG; § 46 Abs. 1 GMG) zu zahlen und
  2. ...
  - (3) – (4)...

**§ 10.** (1) Europäische Patente können aus den im Art. 138 Abs. 1 lit. a bis d EPÜ, im § 48 Abs. 1 Z 1 PatG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 PatG und im § 48 Abs. 1 Z 3 PatG vorgesehenen Gründen nichtig erklärt und aus dem im Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ vorgesehenen Grund aberkannt werden.

(2)...

**§ 13.** (1) – (2)...

(3) Der Antrag auf Erstellung des Recherchenberichtes unterliegt einer Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG). Die Zahlung der Gebühr ist ordnungsgemäß nachzuweisen (§ 169 PatG).

**§ 14a.** (1)...

(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden.

**§ 15.** (1) Anmelder, die österreichische Staatsbürger sind oder ihren Wohnsitz (Sitz) in der Republik Österreich haben, ist das Österreichische Patentamt Anmeldeamt im Sinne des Art. 10 PCT. Die Anmeldungen sind in deutscher Sprache einzureichen. Prioritäten können auch auf Grund von Anmeldungen nach dem PatG beansprucht werden.

(2) Für jede Anmeldung gemäß Abs. 1 ist eine Übermittlungsgebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) zu zahlen. Die Zahlung der Gebühr ist ordnungsgemäß nachzuweisen (§ 169 PatG).

### Vorgeschlagene Fassung:

- (2)...
1. die Gebühr für die Umwandlung zu zahlen und
  2. ...
  - (3) – (4)...

### Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patent

**§ 9a.** Für Verfahren im Sinn des Art. 1 des Anerkennungsprotokolls, BGBl. Nr. 350/1979, ist in Österreich die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes zuständig.

**§ 10.** (1) Europäische Patente können aus den im Art. 138 Abs. 1 lit. a bis d EPÜ, im § 48 Abs. 1 Z 1 PatG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 PatG und im § 48 Abs. 1 Z 4 PatG vorgesehenen Gründen nichtig erklärt und aus dem im Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ vorgesehenen Grund aberkannt werden.“

(2)...

**§ 13.** (1) – (2)...

**§ 14a.** (1)...

(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, ist anzuwenden.

**§ 15.** Für Anmelder, die österreichische Staatsbürger sind oder ihren Wohnort oder Sitz in der Republik Österreich haben, ist das Patentamt Anmeldeamt im Sinne des Art. 10 PCT. Die Anmeldungen sind in deutscher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. Prioritäten können auch auf Grund von Anmeldungen nach dem PatG oder dem GMG beansprucht werden.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 16.** (1) Das Österreichische Patentamt ist für internationale Anmeldungen Bestimmungsamt, es sei denn, der Anmelder hat die Erteilung eines europäischen Patentbesuches beantragt.

(2) Ist das Österreichische Patentamt Bestimmungsamt, so hat der Anmelder innerhalb der hierfür im Art. 22 PCT vorgesehenen Frist ein Exemplar der internationalen Anmeldung einzureichen, sofern es nicht bereits gemäß Art. 20 PCT übermittelt worden ist, und, wenn das Österreichische Patentamt nicht zugleich Anmeldeamt ist, eine Gebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) zu zahlen. Ist die Anmeldung nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so ist ferner innerhalb der gleichen Frist eine Übersetzung ins Deutsche einzureichen.

(3) Eine Entscheidung über die Weiterbehandlung einer internationalen Anmeldung gemäß Art. 25 Abs. 2 lit. a PCT ist vom Österreichischen Patentamt nur zu treffen, wenn fristgerecht eine Gebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) gezahlt und gegebenenfalls eine Übersetzung der internationalen Anmeldung ins Deutsche eingereicht wird.

(4) Ist die rechtzeitige Zahlung von Gebühren gemäß Abs. 2 und 3 nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden (§ 169 PatG), so ist eine Nachfrist von zwei Monaten zu setzen.

**§ 17.** (1) Wird in der internationalen Anmeldung die Republik Österreich gemäß Art. 31 Abs. 4 lit. a PCT als Vertragsstaat angegeben, in dem der Anmelder die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwerten will, und hat er die Erteilung eines europäischen Patentbesuches nicht beantragt, ist das Österreichische Patentamt ausgewähltes Amt (Art. 2 lit. xiv PCT), und es fin-

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 16.** (1) Das Patentamt ist für internationale Anmeldungen Bestimmungsamt, es sei denn, der Anmelder hat die Erteilung eines europäischen Patentbesuches beantragt. Wird auf Grund der internationalen Anmeldung die Erteilung eines Patentbesuches und die Registrierung eines Gebrauchsmusters beantragt, dann sind, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, die in den Abs. 2 bis 4 genannten Erfordernisse sowohl hinsichtlich der Patentanmeldung als auch hinsichtlich der Gebrauchsmusteranmeldung zu erfüllen.

(2) Ist das Patentamt Bestimmungsamt, so hat der Anmelder innerhalb der hierfür im Art. 22 PCT vorgesehenen Frist, wenn das Österreichische Patentamt nicht zugleich Anmeldeamt ist, eine Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase zu zahlen. Ist die Anmeldung nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so ist ferner innerhalb der gleichen Frist eine Übersetzung ins Deutsche einzureichen. Wird aufgrund der internationalen Anmeldung die Erteilung eines Patentbesuches beantragt, dann ist innerhalb der gleichen Frist auch eine Veröffentlichungsgebühr für die Übersetzung zu zahlen.

(3) Eine Entscheidung über die Weiterbehandlung einer internationalen Anmeldung gemäß Art. 25 Abs. 2 lit. a PCT ist vom Österreichischen Patentamt nur zu treffen, wenn fristgerecht eine Gebühr für die Weiterbehandlung gezahlt und gegebenenfalls eine Übersetzung der internationalen Anmeldung ins Deutsche eingereicht wird.

(4) Ist die Zahlung von Gebühren gemäß Abs. 2 und 3 nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden, so ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.

(5) Sind bei einer internationalen Anmeldung, aufgrund der die Erteilung eines Patentbesuches beantragt wird, die Voraussetzungen der Abs. 2 und 4 erfüllt, dann ist vom Patentamt ein ergänzender Recherchenbericht zu erstellen, der veröffentlicht wird.

**§ 17.** (1) Wird in der internationalen Anmeldung die Republik Österreich gemäß Art. 31 Abs. 4 lit. a PCT als Vertragsstaat angegeben, in dem der Anmelder die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwerten will, und hat er die Erteilung eines europäischen Patentbesuches nicht beantragt, ist das Patentamt ausgewähltes Amt, und es finden Abs. 2 bis 4 Anwendung.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

den Abs. 2 und 3 Anwendung.

(2)...

(3) Prüfungsberichte, die nicht in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefaßt sind, sind gemäß Art. 36 Abs. 2 PCT ins Deutsche zu übersetzen.

### Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung

§ 19. (1) Die Gebühr für die Durchführung der internationalen Recherche und aller anderen Aufgaben, die internationalen Recherchenbehörden durch den PCT und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Recherchegebühr“), entspricht der Gebühr für den Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57a Z 1 PatG.

(2) Ist die internationale Anmeldung nicht einheitlich (Art. 3 Abs. 4 lit. iii PCT), so ist der internationale Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen. Für jede weitere Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfindnerische Idee verwirklichen, ist eine zusätzliche Gebühr in der Höhe der Recherchegebühr zu bezahlen.

(3) Wird für die internationale Anmeldung die Priorität einer früheren internationalen Anmeldung in Anspruch genommen, die vom Österreichischen Patentamt als Internationale Recherchenbehörde recherchiert worden ist, so ist die geleistete Recherchegebühr im Ausmaß von 75 vom Hundert zu erstatten, wenn der erste Recherchenbericht ganz oder zum wesentlich überwiegenden Teil bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichtes verwendet werden kann. Gleiches gilt, wenn im Antrag der internationalen Anmeldung auf eine frühere Recherche internationaler Art (Art.15 Abs. 5 PCT) Bezug genommen wurde und die Recherche internationaler Art bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichtes ganz oder zum wesentlichen überwiegenden Teil verwendet werden kann.

### Vorgeschlagene Fassung:

(2)...

(3) Prüfungsberichte, die nicht in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefasst sind, sind gemäß Art. 36 Abs. 2 PCT in die englische Sprache zu übersetzen.

(4) § 16 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 4 und 5 ist sinngemäß anzuwenden.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(4) Die Gebühr für die Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung und aller anderen Aufgaben, die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden durch den PCT und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Gebühr für die vorläufige Prüfung“), entspricht der Gebühr für den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57a Z 2 PatG, wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegeben wird. Die Gebühr wird gleichzeitig mit der zugunsten des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum zu zahlenden Bearbeitungsgebühr fällig.

(5) Stellt das Österreichische Patentamt fest, daß die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist und fordert es den Anmelder zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auf, so sind die Höhe der zusätzlichen Gebühren und die Gründe hierfür anzugeben. Schränkt der Anmelder seine Ansprüche auf eine einheitliche Erfindung oder Gruppe von Erfindungen ein, so ist für jede weitere Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, eine zusätzliche Gebühr in der Höhe der Gebühr für die vorläufige Prüfung zu bezahlen.

(6) Die Zahlung von Gebühren gemäß den Abs. 1 bis 5 gilt erst als erfolgt, wenn sie ordnungsgemäß nachgewiesen wurde (§ 169 PatG).

(7) Über Rechtsmittel gegen Entscheidungen über den Widerspruch eines Anmelders gegen eine vom Österreichischen Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT oder nach Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr entscheidet die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes.

### **Bekanntmachung und Auslegung; Unterrichtung der Öffentlichkeit; Rechte aus der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung**

**§ 20.** (1) Internationale Anmeldungen, die vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum gemäß Art. 21 PCT veröffentlicht werden, sind, gegebenenfalls samt den hiezu eingereichten Übersetzungen (§ 21), bis zur Erteilung eines Patentes oder bis zum Untergang der Patentanmeldung vom Österreichischen Patentamt bekanntzumachen und auszulegen.

### Vorgeschlagene Fassung:

### **Unterrichtung der Öffentlichkeit; Rechte aus der internationalen Anmeldung**

**§ 20.** (1) Das Blatt des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Art. 55 Abs. 4 PCT) und die internationalen Anmeldungen, die vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum gemäß Art. 21 PCT veröffentlicht werden, sind samt den hiezu eingereichten Übersetzungen im Patentamt zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu hal-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

§ 101 Abs. 1 und 3 PatG gilt sinngemäß.

(2) Die Rechte aus einer gemäß Art. 21 PCT veröffentlichten internationalen Anmeldung richten sich nach der sinngemäß anzuwendenden Bestimmung des § 4. Hiedurch wird Art. 158 Abs. 1 EPÜ nicht berührt.

(3) Das Blatt des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Art. 55 Abs. 4 PCT) und die veröffentlichten internationalen Anmeldungen sind im Österreichischen Patentamt zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung zu halten.

(4) Über internationale Anmeldungen sind Verzeichnisse zu führen, die eine rasche und zuverlässige Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Anmeldungen ermöglichen.

### Gebühren für die Veröffentlichung von Übersetzungen

§ 22. (1) Für jede in diesem Bundesgesetz vorgesehene Veröffentlichung einer Übersetzung oder ihrer Berichtigung ist eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen.

(2) Die Veröffentlichungsgebühr beträgt 116 Euro zuzüglich 25 Euro für die sechste und für jede folgende Seite der eingereichten Übersetzung oder ihrer Berichtigung sowie 25 Euro für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen. § 166 Abs. 10 PatG ist anzuwenden.

(3) Die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr gilt erst als erfolgt, wenn sie ordnungsgemäß nachgewiesen wurde (§ 169 PatG).

§ 23. (1) – (2)...

(3) § 76 Abs. 1, 4 und 5 PatG ist auf die Formalprüfer sinngemäß anzuwenden.

### Vorgeschlagene Fassung:

ten.

(2) Die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung, mit der die Erteilung eines Patentbeschlusses beantragt wird, durch das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum hat die gleiche Wirkung wie die Veröffentlichung einer Anmeldung nach § 101 PatG. Ist die internationale Anmeldung nicht in deutscher Sprache veröffentlicht worden, dann treten die Wirkungen des § 101 Abs. 5 PatG erst mit dem Tag ein, an dem die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 erfüllt worden sind und die vom Anmelder eingereichte Übersetzung der internationalen Anmeldung ins Deutsche vom Patentamt veröffentlicht und ein Hinweis darauf im Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

(3) Über internationale Anmeldungen sind Verzeichnisse zu führen, die eine rasche und zuverlässige Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Anmeldungen ermöglichen.

§ 23. (1) – (2)...

(3) § 76 Abs. 1, 3 und 4 PatG ist auf die Formalprüfer sinngemäß anzuwenden.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(4) Die Beschlüsse der Formalprüfer können wie die des zuständigen Mitgliedes des Patentamtes angefochten werden. Das zuständige Mitglied kann dem Rechtsmittel selbst stattgeben; ist es der Ansicht, daß dem Rechtsmittel nicht oder nur teilweise Folge zu geben wäre, so hat es das Rechtsmittel der Beschwerdeabteilung vorzulegen und im Vorlagebericht die Gründe hiefür anzugeben.

§ 25. (1) – (6)...

§ 26. (1) – (3)...

(4) Auf europäische Patente, die vor Inkrafttreten des § 8 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 181/1996 erteilt worden sind, ist § 8 Abs. 2 in der zuvor geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(5) Auf europäische Patente, deren Anmeldetag vor dem 1. Jänner 1994 liegt, ist § 10 Abs. 1 und 3 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/1998 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

### Vorgeschlagene Fassung:

(4) Die Beschlüsse der Formalprüfer können wie die des zuständigen Mitgliedes angefochten werden.

§ 25. (1) – (6)...

(7) § 1 Z 7, die Überschrift des § 3, §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und 3, § 6 Abs. 2 bis 4, § 9 Abs. 2 Z 1, die Überschrift des § 9a, §§ 9a, 10 Abs. 1, § 14a Abs. 2, §§ 15, 16, 17 Abs. 1, 3 und 4, die Überschrift des § 20, §§ 20, 23 Abs. 3 und 4 und § 26 Abs. 4 bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 6 Abs. 3 und 4, die Überschrift des § 8, § 8, § 13 Abs. 3, die Überschrift des § 19, § 19, die Überschrift des § 22, §§ 22 und 26 Abs. 4 in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.

§ 26. (1) – (3)...

(4) Auf europäische Patente, deren Anmeldetag vor dem 1. Jänner 1994 liegt, ist § 10 Abs. 1 und 3 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/1998 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(5) Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, sind hinsichtlich der Höhe der Gebühren § 9 Abs. 2 Z 1, § 13 Abs. 3, § 15 Abs. 2, § 16 Abs. 2 und 3, §§ 19 und 22 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegt, sind §§ 8 und 26 Abs. 4 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegt, die aber vor dem Inkrafttre-



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 4.** (1) Das Gebrauchsmuster berechtigt den Gebrauchsmusterinhaber, andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen; bei einem Verfahren erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellten Gegenstände.

(2) – (3)...

### Vorgeschlagene Fassung:

ten des genannten Bundesgesetzes bereits ordnungsgemäß gezahlt werden.

(6) §§ 16, 17 Abs. 1, 3 und 4 und § 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 sind auch auf jene Anmeldungen anzuwenden, hinsichtlich der die Einleitung der nationalen Phase bereits vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes erfolgt ist und, wenn die Erteilung eines Patentbeschlusses beantragt wird, der Bekanntmachungsbeschluss gemäß § 101 PatG in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung nicht gefasst worden ist. Die Rechte aus einer gemäß Art. 21 PCT veröffentlichten internationalen Anmeldung, die aufgrund des § 20 Abs. 2 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung entstanden sind, bleiben jedoch unberührt.

## Gebrauchsmustergesetz

**§ 4.** (1) Das Gebrauchsmuster berechtigt den Gebrauchsmusterinhaber, andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Bei einem Verfahren erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.

(2) – (3)...

**§ 4a.** (1) Das Gebrauchsmuster hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Gebrauchsmusterinhabers anderen als den zur Benützung der als Gebrauchsmuster geschützten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benützung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### § 8. (1) – (3)...

(4) Verweigert der Anmelder, der Gebrauchsmusterinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung, so hat das Patentamt auf Antrag über den Anspruch auf Nennung als Erfinder zu entscheiden. Auf Grund der dem Antrag stattgebenden rechtskräftigen Entscheidung ist der Erfinder gemäß Abs. 1 zu nennen.

#### § 14. (1) – (3)...

(4) Die im Abs. 1 Z 4 bis 7 genannten Teile der Anmeldung sind in zwei Ausfertigungen vorzulegen. Sie können auch in englischer oder in französischer Sprache abgefaßt sein. Werden Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefaßt, so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Anmeldeverfahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft. Wird eine Übersetzung nicht fristgerecht vorgelegt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

### Vorgeschlagene Fassung:

Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benützung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn diese Mittel allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse sind, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach § 4 Abs. 1 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die im § 4 Abs. 1 genannten Handlungen nicht betriebsmäßig vornehmen, gelten im Sinne des Abs. 1 nicht als Personen, die zur Benützung der Erfindung berechtigt sind.

#### § 8. (1) – (3)...

(4) Verweigert der Anmelder, der Gebrauchsmusterinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung, so hat das Patentamt auf Antrag nach den Verfahrensvorschriften für die Nichtigerklärung über den Anspruch auf Nennung als Erfinder zu entscheiden. Auf Grund der dem Antrag stattgebenden rechtskräftigen Entscheidung ist der Erfinder gemäß Abs. 1 zu nennen.

#### § 14. (1) – (3)...

(4) Die im Abs. 1 Z 4 bis 7 genannten Teile der Anmeldung sind in zwei Ausfertigungen vorzulegen. Sie können auch in englischer oder in französischer Sprache abgefasst sein. Werden Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefasst, so ist der Anmelder im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufzufordern, innerhalb der im § 18 Abs. 2 vorgesehenen Frist eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Anmeldeverfahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im Anmeldeverfahren nicht ge-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 15a.** (1) Der Anmelder oder Inhaber eines mit Wirkung für die Republik Österreich angemeldeten oder erteilten Patentes kann für dieselbe Erfindung während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nachdem die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, oder
2. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder
3. von zwei Monaten nachdem das Patent gemäß § 107 des Patentgesetzes 1970 als erteilt gilt, oder
4. von elf Monaten nachdem die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
5. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch

eine Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und als Anmeldetag der Gebrauchsmusteranmeldung den Anmeldetag der Patentanmeldung in Anspruch nehmen (Abzweigungserklärung). Für die Patentanmeldung beanspruchte Prioritätsrechte bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

(2) – (3)...

**§ 16.** (1) – (2)...

(3) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller beanspruchten Prioritäten der Anmeldung entspre-

### Vorgeschlagene Fassung:

prüft.

**§ 15a.** (1) Der Anmelder oder Inhaber eines mit Wirkung für die Republik Österreich angemeldeten oder erteilten Patentes oder der jeweilige Rechtsnachfolger kann für dieselbe Erfindung während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten, nachdem die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, oder
2. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder
3. von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes gemäß § 101c Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
4. von elf Monaten, nachdem die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patentes wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
5. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch

eine Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und als Anmeldetag der Gebrauchsmusteranmeldung den Anmeldetag der Patentanmeldung in Anspruch nehmen (Abzweigungserklärung). Für die Patentanmeldung beanspruchte Prioritätsrechte bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

(2) – (3)...

**§ 16.** (1) – (2)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

chenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu zahlen. Wird die volle Zahlung nicht innerhalb der hierfür gesetzten Frist ordnungsgemäß nachgewiesen (§ 49), so bestimmt sich die Priorität der Anmeldung nach dem Tag ihres Einlangens beim Patentamt (Abs. 1), und der eingezahlte Teilbetrag ist, soweit er die einfache Anmeldegebühr übersteigt, zurückzuzahlen.

#### § 17. (1)...

(2) Die Prioritätserklärung ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die beanspruchte Priorität berichtigt werden. Für die Berichtigung ist eine Gebühr im Ausmaß der Hälfte der Anmeldegebühr (§ 46 Abs. 1) zu zahlen. Bei Teilprioritäten (§ 16 Abs. 2) beträgt diese Gebühr das der Anzahl der zu berichtigenden Prioritäten entsprechende Vielfache.

(3) – (4)...

#### § 18. (1)...

(2) Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, daß gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich hiezu binnen zwei Monaten zu äußern. Wird nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Veröffentlichung und Registrierung festgestellt, so ist die Anmeldung zurückzuweisen.

(3)...

(4) Erfolgt innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist eine gesonderte Anmeldung des in der ursprünglichen Anmeldung nicht mehr weiterverfolgten Teiles (Abs. 3) und wird hiebei der Tag als Anmeldetag beansprucht, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist, so kommt der gesonderten Anmeldung dieser Tag als Anmeldetag zu.

(5)...

### Vorgeschlagene Fassung:

#### § 17. (1)...

(2) Die Prioritätserklärung ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die beanspruchte Priorität berichtigt werden.

(3) – (4)...

#### § 18. (1)...

(2) Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zu äußern. Wird nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Veröffentlichung und Registrierung festgestellt, so ist die Anmeldung zurückzuweisen.

(3)...

(4) Erfolgt innerhalb der im § 20 genannten Frist eine gesonderte Anmeldung des in der ursprünglichen Anmeldung nicht mehr weiterverfolgten Teiles (Abs. 3) und wird hiebei der Tag als Anmeldetag beansprucht, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist, so kommt der gesonderten Anmeldung dieser Tag als Anmeldetag zu.

(5)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### § 19. (1) – (2)...

(3) Stellt der Anmelder keinen Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 27), so ist der Recherchenbericht dem Anmelder mit der Aufforderung zuzustellen, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung des Berichtes die Veröffentlichungsgebühr (§ 46 Abs. 2) zu zahlen und die Zahlung ordnungsgemäß nachzuweisen (§ 49). Die Frist ist auf begründeten Antrag einmal um zwei Monate zu verlängern.

(4)...

(5) Ist die rechtzeitige Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden (Abs. 3) oder sind die geänderten Ansprüche (Abs. 4) mangelhaft, ist dem Anmelder zur Behebung der Mängel eine einmonatige Frist zu setzen. Werden die Mängel nicht innerhalb dieser Frist behoben, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

§ 20. Der Anmelder kann bis zum Ablauf der im § 19 Abs. 3 vorgesehenen Frist die Anmeldung freiwillig teilen. Bei der Teilung ist zur ursprünglichen Anmeldung eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche in zwei Ausfertigungen vorzulegen. Erfolgt die gesonderte Anmeldung des in der ursprünglichen Anmeldung nicht mehr weiterverfolgten Teiles gleichzeitig mit der Teilung der ursprünglichen Anmeldung und wird hiebei der Tag als Anmeldetag beansprucht, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist, so kommt der gesonderten Anmeldung dieser Tag als Anmeldetag zu.

### Vorgeschlagene Fassung:

#### § 19. (1) – (2)...

(3) Stellt der Anmelder keinen Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 27), so ist der Recherchenbericht dem Anmelder mit der Aufforderung zuzustellen, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung des Berichtes die Veröffentlichungsgebühr zu zahlen und die Zahlung ordnungsgemäß nachzuweisen. Die Frist ist auf begründeten Antrag zu verlängern.

(4)...

(5) Ist die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden (Abs. 3) oder sind die geänderten Ansprüche (Abs. 4) mangelhaft, ist dem Anmelder zur Behebung der Mängel eine einmonatige Frist zu setzen. Werden die Mängel nicht innerhalb dieser Frist behoben, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

§ 20. Der Anmelder oder Inhaber eines Gebrauchsmusters oder der jeweilige Rechtsnachfolger kann während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Gebrauchsmusteranmeldung zurückgewiesen wurde, oder
2. von zwei Monaten nach der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters (§ 23)

eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) einreichen. Dieser Teilanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die ursprüngliche Anmel-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

§ 21. Der Anmelder kann bis zum Ablauf der im § 19 Abs. 3 vorgesehenen Frist die Umwandlung der Anmeldung in eine Patentanmeldung im Sinne des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, beantragen. Dieser Patentanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist.

§ 27. (1) Der Anmelder kann die sofortige, vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Recherchenberichtes unabhängige Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters beantragen. Dieser Antrag kann bis zum Tag vor Zustellung des Recherchenberichtes gestellt werden. Gleichzeitig mit dem Antrag ist die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr (§ 46 Abs. 2) und der Zuschlagsgebühr für die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 46 Abs. 3) ordnungsgemäß nachzuweisen (§ 49), andernfalls gilt der Antrag als nicht gestellt.

(2) – (3)...

§ 28. (1)...

1. das Gebrauchsmuster den §§ 1 bis 3 nicht entspricht;

2. -3....

(2)...

(3) Durch die rechtskräftige Nichtigerklärung gelten die im § 4 vorgesehenen Wirkungen des

### Vorgeschlagene Fassung:

ung beim Patentamt eingereicht worden ist, wenn der Anmelder in der Teilanmeldung diesen Tag als Anmeldetag beansprucht und die Teilanmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

§ 21. Der Anmelder kann bis zum Ablauf der im § 19 Abs. 3 vorgesehenen Frist die Umwandlung der Anmeldung in eine Patentanmeldung im Sinne des Patentgesetzes 1970 beantragen. Dieser Patentanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist. Die Umwandlung einer Gebrauchsmusteranmeldung ist nicht zulässig, wenn es sich um eine gemäß § 92b des Patentgesetzes umgewandelte Patentanmeldung handelt.

§ 27. (1) Der Anmelder kann die sofortige, vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Recherchenberichtes unabhängige Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters beantragen. Dieser Antrag kann bis zum Tag vor Zustellung des Recherchenberichtes gestellt werden. Dem Antrag ist nur dann stattzugeben, wenn die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und der Zuschlagsgebühr für die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung ordnungsgemäß nachgewiesen wird.

(2) – (3)...

§ 28. (1)...

1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters den §§ 1 bis 3 nicht entspricht;

2. -3....

(2)...

(3) Durch die rechtskräftige Nichtigerklärung

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Gebrauchsmusters in dem Umfang, in dem das Gebrauchsmuster nichtig erklärt wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Wenn der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach § 3 Abs. 2 nicht schutzfähig war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom Inhaber des prioritätsjüngeren Gebrauchsmusters rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Gebrauchsmusterregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung (§ 32 Abs. 3) betroffen sind, unberührt; dies unbeschadet der sich hieraus gegen den Inhaber des prioritätsjüngeren Gebrauchsmusters ergebenden Ersatzansprüche.

§ 29. (1) Wer behauptet,

1. daß er anstelle des Gebrauchsmusterinhabers Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat (§ 7), oder
2. daß der wesentliche Inhalt des Gebrauchsmusters seinen Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen oder einem von ihm angewendeten Verfahren ohne seine Einwilligung entnommen worden ist,

kann begehren, daß das Gebrauchsmuster dem Gebrauchsmusterinhaber aberkannt und daß es dem Antragsteller übertragen wird. Wird keine Übertragung begehrt, so endet der Gebrauchsmusterschutz mit Rechtskraft der die Aberkennung aussprechenden Entscheidung.

### Vorgeschlagene Fassung:

gelten die in den §§ 4 und 4a vorgesehenen Wirkungen des Gebrauchsmusters in dem Umfang, in dem das Gebrauchsmuster nichtig erklärt wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Wenn der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach § 3 Abs. 2 nicht schutzfähig war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom Inhaber des prioritätsjüngeren Gebrauchsmusters rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Gebrauchsmusterregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung (§ 32 Abs. 3) betroffen sind, unberührt; dies unbeschadet der sich hieraus gegen den Inhaber des prioritätsjüngeren Gebrauchsmusters ergebenden Ersatzansprüche.

§ 29. (1) Wer behauptet,

1. dass er anstelle des Gebrauchsmusterinhabers Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat (§ 7), oder
2. dass der wesentliche Inhalt des Gebrauchsmusters seinen Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen oder einem von ihm angewendeten Verfahren ohne seine Einwilligung entnommen worden ist,

kann begehren, dass das Gebrauchsmuster dem Gebrauchsmusterinhaber aberkannt und dass es dem Antragsteller übertragen wird. Wird keine Übertragung begehrt, so endet der Gebrauchsmusterschutz mit Rechtskraft der die Aberkennung aussprechenden Entscheidung. Wird die Übertragung des Gebrauchsmusters begehrt, kann der Gebrauchsmusterinhaber bis zur Rechtskraft der Entscheidung

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) – (5)...

#### § 33. (1)...

(2) Die §§ 51 bis 56, 57 Abs. 2, §§ 57b bis 59, 60 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 61, 64, 66 bis 69, 76 Abs. 1, 4 und 5, §§ 77 bis 79, 82 bis 86, 126 bis 137 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sind sinngemäß anzuwenden.

### Beschwerde

#### § 35. (1)...

(2) Rechtzeitig eingebrachte Beschwerden haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Beschwerden sind von der in erster Instanz zuständigen Abteilung zurückzuweisen. Unzulässige Beschwerden sowie

### Vorgeschlagene Fassung:

nur mit Zustimmung des Antragstellers auf das Gebrauchsmuster verzichten.

(2) – (5)...

(6) § 49 Abs. 7 des Patentgesetzes 1970 ist sinngemäß anzuwenden.

#### § 33. (1)...

(2) Die §§ 51 bis 56, 57 Abs. 2, §§ 57b bis 58b, 60 Abs. 1 und 2, §§ 61, 64, 66 bis 69, 76 bis 79, 82 bis 86, 126 bis 137 des Patentgesetzes 1970 sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 34a.** (1) Durch Verordnung des Präsidenten können Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten betreffend Anmeldungen und registrierte Gebrauchsmuster ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Sie sind an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(2) Die Beschlüsse der nach Abs. 1 ermächtigten Bediensteten können wie die des zuständigen Mitgliedes angefochten werden.

### Beschwerde gegen Beschlüsse der Technischen Abteilung und der Rechtsabteilung

#### § 35. (1)...

(2) Rechtzeitig eingebrachte Beschwerden haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Beschwer-



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Beschwerden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind von der Beschwerdeabteilung ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen; doch darf eine Beschwerde wegen Formgebrehen erst zurückgewiesen werden, nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist.

(3) Die Beschwerdeabteilung verhandelt und entscheidet in Senaten, die

1. bei Beschwerden gegen Beschlüsse der Technischen Abteilung aus drei fachtechnischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied und

### Vorgeschlagene Fassung:

den sind vom zuständigen Mitglied zurückzuweisen. Unzulässige Beschwerden sowie Beschwerden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind von der Beschwerdeabteilung ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen; doch darf eine Beschwerde bei Vorliegen von Mängeln erst zurückgewiesen werden, nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist.

(3) Das zuständige Mitglied kann die Beschwerde binnen zwei Monaten nach ihrem rechtzeitigen Einlangen durch Beschwerdevorentscheidung erledigen. Es kann die Beschwerde als unzulässig zurückweisen, den erlassenen Beschluss aufheben oder nach jeder Richtung abändern.

(4) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Beschwerdevorentscheidung beim zuständigen Mitglied den Antrag stellen, dass die Beschwerde der Beschwerdeabteilung zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag). In der Beschwerdevorentscheidung ist auf die Möglichkeit eines solchen Vorlageantrages hinzuweisen. Mit dem Einlangen des Vorlageantrages tritt die Beschwerdevorentscheidung außer Kraft. Das zuständige Mitglied hat die Parteien vom Außerkräfttreten der Beschwerdevorentscheidung zu verständigen. Verspätete oder unzulässige Vorlageanträge sind zurückzuweisen.

(5) Die Beschwerdeabteilung verhandelt und entscheidet in Senaten, die

1. bei Beschwerden gegen Beschlüsse der Technischen Abteilung aus drei fachtechnischen Mitgliedern und einem rechtskundigen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

2. bei Beschwerden gegen Beschlüsse der Rechtsabteilung aus drei Mitgliedern, von denen zwei rechtskundige Mitglieder sein müssen, bestehen.

(4) Sofern über Beschwerden gegen Beschlüsse der Rechtsabteilung entschieden werden soll, muß der Vorsitzende der Beschwerdeabteilung rechtskundig sein.

(5) Für Zwischenentscheidungen in der Beschwerdeabteilung genügt die Anwesenheit von drei Mitgliedern.

(6) Gegen die Entscheidung der Beschwerdeabteilung findet ein weiterer Rechtszug sowie eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht statt. Die Abänderung von vorbereitenden Verfügungen des Referenten und von Zwischenentscheidungen kann allerdings bei der Beschwerdeabteilung selbst beantragt werden.

(7) § 71 Abs. 2 und 4 sowie die §§ 72 und 73 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 36. (1)...**

(2) Die Vorsitzenden der Nichtigkeitsabteilung müssen rechtskundig sein. Für Zwischenentscheidungen in der Nichtigkeitsabteilung genügt die Anwesenheit von drei Mitgliedern.

**§ 37. (1)...**

(2) Rechtzeitig eingebrachte Berufungen haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Berufungen oder Berufungen, die keinen begründeten Berufungsantrag enthalten oder innerhalb der von der Nichtig-

### Vorgeschlagene Fassung:

gen Mitglied und

2. bei Beschwerden gegen Beschlüsse der Rechtsabteilung aus drei Mitgliedern, von denen zwei rechtskundige Mitglieder sein müssen, bestehen.

(6) Sofern über Beschwerden gegen Beschlüsse der Rechtsabteilung entschieden werden soll, muß der Vorsitzende der Beschwerdeabteilung rechtskundig sein.

(7) Für Zwischenentscheidungen in der Beschwerdeabteilung genügt die Anwesenheit von drei Mitgliedern.

(8) Gegen die Entscheidungen (Zwischen- und Endentscheidungen) der Beschwerdeabteilung findet eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht statt. Gegen Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung kann Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden. Die Abänderung von vorbereitenden Verfügungen des Referenten und von Zwischenentscheidungen kann bei der Beschwerdeabteilung selbst beantragt werden.

(9) § 71 Abs. 6 sowie die §§ 72 und 73 des Patentgesetzes 1970 sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 36. (1)...**

(2) Für Zwischenentscheidungen in der Nichtigkeitsabteilung genügt die Anwesenheit von drei Mitgliedern.

**§ 37. (1)...**

(2) Rechtzeitig eingebrachte Berufungen haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Berufungen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

keitsabteilung gesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Nichtigkeitsabteilung zurückzuweisen.

(3) Vorbereitende Verfügungen und Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung können nicht durch ein abgesondertes Rechtsmittel angefochten werden, doch kann ihre Abänderung bei der Abteilung selbst beantragt werden. Mit Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat können sie nur angefochten werden, wenn sie die Endentscheidung beeinflusst haben.

(4)...

### Vorgeschlagene Fassung:

oder Berufungen, die innerhalb der von der Nichtigkeitsabteilung gesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Nichtigkeitsabteilung zurückzuweisen.

(3) Vorbereitende Verfügungen und Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung - Unterbrechungsbeschlüsse ausgenommen - können nicht durch ein abgesondertes Rechtsmittel angefochten werden, doch kann ihre Abänderung bei der Abteilung selbst beantragt werden. Mit Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat können sie nur angefochten werden, wenn sie die Endentscheidung beeinflusst haben.

(4)...

**§ 37a.** (1) Der Partei, die sich durch eine Endentscheidung der Beschwerdeabteilung beschwert erachtet, steht die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat offen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung der Entscheidung der Beschwerdeabteilung beim Patentamt einzubringen. Sie hat einen begründeten Beschwerdeantrag zu enthalten.

(3) Weist eine rechtzeitig überreichte Beschwerde Mängel auf, so hat der Referent der Beschwerdeabteilung dem Beschwerdeführer eine Frist zur Verbesserung zu setzen. Werden die Mängel innerhalb der Frist behoben, so gilt die Beschwerde als ordnungsgemäß eingebracht. Verspätete Beschwerden oder Beschwerden, die innerhalb der festgesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Beschwerdeabteilung zurückzuweisen.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 39.** (1) Wer in Angelegenheiten des Gebrauchsmusterschutzes vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat als Vertreter einschreitet, muß seinen Wohnsitz oder seine Niederlassung im Inland haben; für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Für jede Gebrauchsmusteranmeldung ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein Vertreter bezüglich eines veröffentlichten Gebrauchsmusters bevollmächtigt wird. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine Bevollmächtigung zur Übertragung eines Gebrauchsmusters ist jedoch in jedem Fall durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemäß beglaubigt sein muß.

(3)...

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten ist; dies gilt nicht für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes.

### Vorgeschlagene Fassung:

(4) Die §§ 74, 75, 145a Abs. 3 und 6 sowie § 145b des Patentgesetzes 1970 sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 39.** (1) Wer in Angelegenheiten des Gebrauchsmusterschutzes vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat als Vertreter einschreitet, muss seinen Wohnsitz oder seine Niederlassung im Inland haben; für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis.

(3)...

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten ist. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung im EWR befinden, genügt jedoch für die Geltendmachung von Rechten aus diesem Bundesgesetz die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten. Für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen des Patentamtes ist weder die Bestellung eines Vertreters noch eines Zustellungsbevollmächtigten erforder-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz oder seine inländische Niederlassung hat, und in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz oder inländischer Niederlassung der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das Gebrauchsmuster betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung eines Gebrauchsmusterinhabers, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat.

(6) – (8)...

**§ 41.** Wer in seinem Gebrauchsmuster (§ 4) verletzt worden ist, hat Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinnes und Rechnungslegung; auch wer eine solche Verletzung zu besorgen hat, hat Anspruch auf Unterlassung. Die §§ 147 bis 157 und 164 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 42.** (1) Wer ein Gebrauchsmuster verletzt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

### Vorgeschlagene Fassung:

derlich.

(5) Ergänzend zu § 83c JN gilt der Ort, an dem

1. der Vertreter seinen inländischen Wohnsitz oder seine inländische Niederlassung hat, oder
2. der Zustellungsbevollmächtigte seinen inländischen Wohnsitz hat, oder
3. in Ermangelung eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz oder inländischer Niederlassung oder eines Zustellungsbevollmächtigten mit inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat,

für die das Gebrauchsmuster betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung eines Gebrauchsmusterinhabers, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat.

(6) – (8)...

**§ 41.** Wer in seinem Gebrauchsmuster verletzt worden ist, hat Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinnes, Rechnungslegung und Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg; auch wer eine solche Verletzung zu besorgen hat, hat Anspruch auf Unterlassung. Die §§ 147 bis 157 des Patentgesetzes 1970 sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 42.** (1) Wer ein Gebrauchsmuster verletzt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) Ebenso ist der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens zu bestrafen, der eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Gebrauchsmusterverletzung nicht verhindert. Ist der Inhaber des Unternehmens eine juristische Person, so ist die Bestimmung auf die Organe des Unternehmens anzuwenden, die sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht 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, 161 und 164 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß.

## VII. GEBÜHREN

### Anmeldegebühr, Veröffentlichungsgebühr, Zuschlagsgebühr

§ 46. (1) Bei der Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist eine Anmeldegebühr von 50 Euro zu zah-

### Vorgeschlagene Fassung:

zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 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 Gebrauchsmusterverletzung nicht verhindert.

(3) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 2 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 2 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(4) Abs. 1 ist auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlungen abzulehnen.

(5) Die Verfolgung erfolgt nur auf Verlangen des Verletzten.

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

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

len. Eine Rückzahlung der Anmeldegebühr erfolgt nicht.

(2) Für die Veröffentlichung eines Gebrauchsmusters ist eine Veröffentlichungsgebühr von 72 Euro zu zahlen.

(3) Für die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung eines Gebrauchsmusters (§ 27) ist eine Zuschlagsgebühr von 50 Euro zu zahlen.

### Jahresgebühren

§ 47. (1) Für jedes Gebrauchsmuster sind für das zweite und jedes weitere Jahr, gerechnet vom letzten Tag des Monats, in den der Anmeldetag fällt, Jahresgebühren zu zahlen. Erfolgt die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters erst nach Ablauf eines Jahres, gerechnet vom letzten Tag des Monats, in den der Anmeldetag fällt, so sind nur für die nach der Veröffentlichung und Registrierung liegenden Jahre Jahresgebühren zu zahlen.

(2) Die Jahresgebühr beträgt

für das zweite Jahr .....	43 Euro,
für das dritte Jahr .....	65 Euro,
für das vierte Jahr .....	87 Euro,
für das fünfte Jahr .....	109 Euro,
für das sechste Jahr .....	130 Euro,
für das siebente Jahr .....	152 Euro,
für das achte Jahr .....	174 Euro,
für das neunte Jahr .....	196 Euro,
für das zehnte Jahr .....	218 Euro.

(3) Die Jahresgebühren werden jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Die Jahresgebühren können frühestens drei Monate vor ihrer Fälligkeit gezahlt werden. Sie sind spätestens innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Fälligkeit zu zahlen. Bei jeder Zahlung nach Fälligkeit ist neben der Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 vH der Jahresgebühr zu zahlen. Der Zuschlag entfällt bei der ersten an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebühr.

(4) Anstelle der jährlichen Zahlung der Jahresgebühren bis einschließlich jener für das fünfte Jahr kann eine Pauschalgebühr von 261 Euro gezahlt werden. Die Fälligkeit dieser Gebühr sowie die Zahlungsfristen hierfür richten sich nach den Bestimmungen, die auf die erste an das Patentamt zu zahlende Jahresgebühr anzuwenden sind (Abs. 1 und 3). Bei Zahlung nach Fälligkeit ist kein Zuschlag zu zahlen.

### Vorgeschlagene Fassung:

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(5) Anstelle der jährlichen Zahlung der Jahresgebühren für das sechste bis zehnte Jahr kann eine Pauschalgebühr von 784 Euro gezahlt werden. Die Fälligkeit dieser Gebühr sowie die Zahlungsfristen hierfür richten sich nach den Bestimmungen, die auf die Jahresgebühr für das sechste Jahr anzuwenden sind (Abs. 1 und 3). Bei Zahlung nach Fälligkeit ist neben dieser Pauschalgebühr ein Zuschlag von 20vH dieser Gebühr zu zahlen.

(6) Die Gebühren nach den Abs. 2, 4 und 5 können von jeder an dem Gebrauchsmuster interessierten Person eingezahlt werden.

(7) Alle eingezahlten, noch nicht fällig gewordenen Gebühren gemäß Abs. 2, 4 und 5 werden zurückerstattet, wenn auf das Gebrauchsmuster verzichtet wird oder wenn es sonst vor Fälligkeit in Wegfall kommt.

### Vorgeschlagene Fassung:

### Verfahrensgebühren

§ 48. (1) Die Gebühren betragen für:

1. die Beschwerde (§ 35).....65 Euro;
2. jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag ..... 210 Euro;
3. die Berufung (§ 37)..... 319 Euro;
4. den Antrag auf Eintragung des Vorbenutzerrechtes (§ 5 Abs. 5), auf Übertragung unter Lebenden (§ 10), auf Eintragung einer Lizenz oder einer Lizenzübertragung oder auf eine der sonst im § 32 Abs. 1 vorgesehenen Eintragungen in das Gebrauchsmusterregister.....58 Euro;
5. den Antrag auf Eintragung einer Streitmerkung (§ 32 Abs. 3)..... 23 Euro.

(2) Die unter Abs. 1 Z 1 bis 5 festgesetzten Gebühren sind für jede Anmeldung und für jedes Gebrauchsmuster zu zahlen, die Gegenstand der Beschwerde, der Berufung oder des Antrages sind.

(3) Die Beschwerdegebühr (Abs. 1 Z 1) ist zurückzuerstatten, wenn die Beschwerde im wesentlichen Erfolg hat und das Verfahren ohne Gegenpartei durchgeführt worden ist. Von den im Abs. 1 unter Z 2 und 3 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnde Antrag oder die Berufung zurückgewiesen oder das Verfahren eingestellt wird, ohne daß es zur mündlichen Verhandlung gekommen ist. Von den im Abs. 1 Z 4 und 5 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der Antrag vor der Beschlußfassung zurückgezogen wird.

(4) Mit Verordnung können besondere Gebühren für amtliche Veröffentlichungen, Beglaubigungen, Registerauszüge, Gebrauchsmusterurkunden, Prioritätsbelege und Amtszeugnisse festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 23 Euro nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden.

(5) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren nicht rechtzeitig gezahlt werden.

### Art der Gebühreneinzahlung

§ 49. Die Art der Einzahlung der im Wirkungsbereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren sowie des Zahlungsnachweises ist mit Verordnung festzulegen, in der insbesondere zu bestimmen ist, wann eine Zahlung als rechtzeitig gilt. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist einerseits auf die den Einzählern anstelle der Barzahlung zur Verfügung stehenden Zahlungsformen und andererseits auf eine einfache und kostensparende Kontrollmöglichkeit durch das Patentamt Bedacht zu nehmen.

### Stempelgebühren

§ 50. Die auf Grund dieses Bundesgesetzes ausgefertigten Gebrauchsmusterurkunden sind stempelfrei. Im übrigen bleiben die Vorschriften über Stempel- und unmittelbare Gebühren unberührt.

## VIII. GEBRAUCHSMUSTERANMELDUNGEN AUFGRUND DES VERTRAGES ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

§ 51. (1) Wird auf Grund einer internationalen Anmeldung im Sinn des § 1 Z 6 des Patentverträge-Einführungsgesetzes, BGBl. Nr. 52/1979, Gebrauchsmusterschutz begehrt, sind die §§ 16, 17 und 20 bis 23 des Patentverträge-Einführungsgesetzes sinngemäß anzuwenden, wobei an die Stelle der Anmeldegebühr gemäß § 166 Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, auf die im § 16 des Patentverträge-Einführungsgesetzes verwiesen wird, die Anmeldegebühr gemäß § 46 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes tritt.

(2) Auf Anmeldungen gemäß Abs. 1 sind ergänzend zu den Bestimmungen des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, BGBl. Nr. 348/1979, und den Bestimmungen des Patentverträge-Einführungsgesetzes, auf die im Abs. 1 verwiesen wird, die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden.

### Vorgeschlagene Fassung:

**Textgegenüberstellung****Geltende Fassung****IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN****Vorgeschlagene Fassung:****IX. ÜBERGANGS- UND  
SCHLUSSBESTIMMUNGEN****Übergangsbestimmungen**

**§ 51a.** (1) Für Gebrauchsmusteranmeldungen ist § 15a Abs. 1 Z 3 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn für die Patentanmeldung, deren Anmeldetag in Anspruch genommen wird, § 107 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden ist.

(2) § 21 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 ist für Umwandlungsanträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, nicht anzuwenden.

(3) Eine schriftliche Vollmacht gemäß § 39 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 kann nur dann als Bezugsvollmacht herangezogen werden, wenn sie nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes dem Patentamt vorgelegt wird.

(4) § 37a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 ist anzuwenden, wenn die Entscheidung der Beschwerdeabteilung nach dem vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegenden Tag gefasst wird.

(5) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingebrachte Klagen sind § 150 Abs. 3, § 156 Abs. 3 bis 5 und § 161 des

**Geltende Fassung**

### **Textgegenüberstellung**

**Vorgeschlagene Fassung:**

Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter sinngemäß anzuwenden.

(6) Für Anmeldungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, ist § 16 Abs. 3 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für Veröffentlichungsgebühren, zu deren Zahlung vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes gemäß § 19 Abs. 3 aufgefordert wird, ist § 46 Abs. 2 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(7) Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, sind § 17 Abs. 2, § 46 Abs. 3 und § 48 Abs. 1, 2 und 3 erster Satz in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, ist § 132 Abs. 1 und 3 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter sinngemäß anzuwenden.

(8) Für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 liegt, ist § 47 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegt, die aber vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes bereits ordnungsgemäß gezahlt werden.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

§ 53. (1) – (4)...

§ 54. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich § 4 Abs. 5 in Verbindung mit § 24 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Landesverteidigung,
2. hinsichtlich § 4 Abs. 5 in Verbindung mit § 29 Abs. 4 des Patentgesetzes 1970, soweit er die Entscheidung über die Entschädigungsklage betrifft, § 29 Abs. 4, §§ 41 bis 44 in Verbindung mit den §§ 147 bis 156 und §§ 160, 161 und 164 des Patentgesetzes 1970 der Bundesminister für Justiz,
3. hinsichtlich § 33 Abs. 2 in Verbindung mit § 51 des Patentgesetzes 1970 die Bundesregierung,

### Vorgeschlagene Fassung:

#### Schlussbestimmungen

§ 53. (1) – (4)...

(5) § 4 Abs. 1, §§ 4a, 8 Abs. 4, § 14 Abs. 4, § 15a Abs. 1, § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 2 und 4, § 19 Abs. 3 und 5, §§ 20, 21, 27 Abs. 1, § 28 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3, § 29 Abs. 1 und 6, § 33 Abs. 2, § 34a, die Überschrift des § 35, § 35 Abs. 2 bis 9, § 36 Abs. 2, § 37 Abs. 2 und 3, §§ 37a, 39 Abs. 1 und 2, §§ 41, 42, die Überschrift des IX. Abschnittes, die Überschrift des § 51a, § 51a, die Überschrift des § 52 und § 54 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 16 Abs. 3, § 35 Abs. 6 und 7, der VII. und VIII. Abschnitt in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.

(6) § 39 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

§ 54. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich § 29 Abs. 4, §§ 41 bis 44 in Verbindung mit den §§ 147 bis 156 und §§ 160 und 161 des Patentgesetzes 1970 der Bundesminister für Justiz,
2. hinsichtlich § 33 Abs. 2 in Verbindung mit § 51 des Patentgesetzes 1970 die Bundesregierung,
3. hinsichtlich § 33 Abs. 2 in Verbindung mit

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

4. hinsichtlich § 33 Abs. 2 in Verbindung mit § 57 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten,
5. hinsichtlich § 33 Abs. 2 in Verbindung mit § 126 des Patentgesetzes 1970 sowie hinsichtlich § 37 Abs. 4 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 und 3 des Patentgesetzes 1970, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Justiz,
6. hinsichtlich § 48 Abs. 4 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
7. hinsichtlich § 50 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Finanzen,
8. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

### Schutzzertifikatsgesetz 1996

§ 2. (1) Die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats hat beim Österreichischen Patentamt schriftlich zu erfolgen. Für jede Anmeldung ist eine Anmeldegebühr von 218 Euro zu zahlen.

(2)...

### Jahresgebühren

§ 4. (1) Für jedes ergänzende Schutzzertifikat sind nach Maßgabe der in Anspruch genommenen

### Vorgeschlagene Fassung:

§ 57 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten,

4. hinsichtlich § 33 Abs. 2 in Verbindung mit § 126 des Patentgesetzes 1970 sowie hinsichtlich § 37 Abs. 4 und § 37a Abs. 4 jeweils in Verbindung mit § 74 Abs. 2 und 3 des Patentgesetzes 1970, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Justiz,
5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

§ 2. (1) Die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats hat beim Patentamt schriftlich zu erfolgen.

(2)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Dauer Jahresgebühren zu zahlen. Die Jahresgebühr beträgt

für das erste Jahr .....	2 034 Euro,
für das zweite Jahr .....	2 325 Euro,
für das dritte Jahr .....	2 616 Euro,
für das vierte Jahr .....	2 906 Euro,
für das fünfte Jahr .....	3 197 Euro.

(2) Die Jahresgebühren werden jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Tag des Wirksamwerdens fällt. Sie können drei Monate vor ihrem Fälligkeitstag gezahlt werden und sind spätestens innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag zu zahlen. Bei jeder Zahlung nach dem Fälligkeitstag ist neben der Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 v.H. zu zahlen.

(3) Wird das Schutzzertifikat erst nach dem Tag des Wirksamwerdens rechtskräftig erteilt, so sind die inzwischen fällig gewordenen Jahresgebühren innerhalb von sechs Monaten ab Zustellung des Erteilungsbeschlusses ohne Zuschlag zu zahlen.

(4) Die Jahresgebühren können von jeder an dem Schutzzertifikat interessierten Person gezahlt werden.

(5) Alle gezahlten, noch nicht fällig gewordenen Jahresgebühren werden zurückerstattet, wenn das Schutzzertifikat erlischt oder nichtig erklärt wird.

### § 5. (1)...

(2) Über die Nichtigerklärung eines Schutzzertifikats auf Grund des Erlöschens des Grundpatents vor Ende der gesetzlichen Höchstdauer oder der vollständigen Nichtigerklärung des Grundpatents entscheidet die Nichtigkeitsabteilung auf Antrag oder von Amts wegen durch ein rechtskundiges Mitglied ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

### § 6. (1)...

(2) Das Erlöschen, die Rücknahme, die Nichtigerklärung, die Aberkennung, Abhängigerklärungen und Übertragungen des Schutzzertifikats, Nennungen als Erfinder, Lizenzeinräumungen, Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte am Schutzzertifikat, Vorbenutzerrechte, Zwischenbenutzerrechte,

### Vorgeschlagene Fassung:

### § 5. (1)...

(2) Über die Nichtigerklärung eines Schutzzertifikats auf Grund des Erlöschens des Grundpatentes vor Ende der gesetzlichen Höchstdauer oder des vollständigen Widerrufs oder der vollständigen Nichtigerklärung des Grundpatentes entscheidet die Nichtigkeitsabteilung auf Antrag oder von Amts wegen durch ein rechtskundiges Mitglied ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

### § 6. (1)...

(2) Das Erlöschen, die Rücknahme, die Nichtigerklärung, die Aberkennung, Abhängigerklärungen und Übertragungen des Schutzzertifikats, Nennungen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, Feststellungsentscheidungen, Streitmerkmale sowie Hinweise auf nach § 7 in sinngemäßer Anwendung des § 156 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, übermittelte Urteile sowie das Erlöschen, die Rücknahme, die Nichtigerklärung und die Aberkennung des Grundpatents sind ebenfalls in das Register einzutragen.

(3)...

**§ 7. Auf** angemeldete und erteilte ergänzende Schutzzertifikate und Verfahren, die diese Schutzzertifikate betreffen, sind ergänzend zu den Bestimmungen von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft über die Schaffung ergänzender Schutzzertifikate und dieses Bundesgesetzes die §§ 8 bis 11, 14 bis 27, 30 bis 45, 46 Abs. 2 und 3, §§ 47, 48 Abs. 2 und 3, §§ 49 bis 57, 57b bis 61, 62 Abs. 1, 2 und 7, §§ 63, 64, 66 bis 79, 80 Abs. 2, §§ 81 bis 86, 90, 92, 112 bis 165, 168, 169 und 172a bis 173a des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b des Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldegebühr gemäß § 2 Abs. 1.

**§ 10. Mit** der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit im § 7 in Verbindung mit § 173 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, nichts anderes bestimmt ist, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie betraut.

### Vorgeschlagene Fassung:

als Erfinder, Lizenzeinräumungen, Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte am Schutzzertifikat, Vorbenutzerrechte, Zwischenbenutzerrechte, Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, Feststellungsentscheidungen, Streitmerkmale sowie Hinweise auf nach § 7 in sinngemäßer Anwendung des § 156 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, übermittelte Urteile sowie das Erlöschen, der Widerruf, die Rücknahme, die Nichtigerklärung und die Aberkennung des Grundpatents sind ebenfalls in das Register einzutragen.

(3)...

**§ 7. Auf** angemeldete und erteilte ergänzende Schutzzertifikate und Verfahren, die diese Schutzzertifikate betreffen, sind ergänzend zu den Bestimmungen von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft über die Schaffung ergänzender Schutzzertifikate und dieses Bundesgesetzes die §§ 8 bis 11, 14 bis 27, 30 bis 45, 46 Abs. 2 und 3, §§ 47, 48 Abs. 2 und 3, §§ 49 bis 57, 57b bis 61, 62 Abs. 1, 2 und 7, §§ 62a, 63, 64, 66 bis 79, 80 Abs. 2, §§ 81 bis 86, 92, 112 bis 165, 173, 175, 178 und 179 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

**§ 10. Mit** der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit im § 7 in Verbindung mit § 179 des Patentgesetzes 1970 nichts anderes bestimmt ist, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie betraut.

**§ 10a. (1)** Für Anmeldungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, ist § 2 Abs. 1 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

#### § 11. (1)...

(2) Auf Schutzzertifikate, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes wirksam geworden sind, ist § 2 des Schutzzertifikatsgesetzes, BGBl. Nr. 635/1994, weiter anzuwenden.

(3) § 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 143/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

### Vorgeschlagene Fassung:

(2) Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, sind § 132 Abs. 1 und 3 und § 168 Abs. 1, 2 und 3 erster Satz des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter sinngemäß anzuwenden. Für Wiedereinsetzungsanträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, ist § 7 letzter Halbsatz in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) Für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegt, sind § 4 und § 11 Abs. 2 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Jahresgebühren, deren Fälligkeitstag nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegt, die aber vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes bereits ordnungsgemäß gezahlt werden.

#### § 11. (1)...

(2) § 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 143/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(3) § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 2, §§ 7, 10 und 10a in der Fassung des BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten die Überschrift des § 4 und § 4 außer Kraft.



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung:

#### Halbleiterschutzgesetz

§ 9. (1) – (2)...

(3) Der Antrag unterliegt einer Gebühr von 218 Euro.

(4) Die näheren Erfordernisse der Anmeldung sowie der vorzulegenden Unterlagen sind mit Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 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.

§ 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) – (6)...

§ 14. (1) – (2)...

(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.

§ 16. (1) – (3)...

§ 9. (1) – (2)...

(3) Die näheren Erfordernisse der Anmeldung sowie der vorzulegenden Unterlagen sind mit Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 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.

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

(2) – (6)...

§ 14. (1) – (2)...

(3) Anstelle der Aberkennung kann der Antragsteller, sofern er den Anspruch auf Halbleiterschutz geltend machen kann (§ 5), die Übertragung des Halbleiterschutzrechtes auf seine Person begehren. Besteht der Anspruch auf Übertragung nur hinsichtlich eines Anteils, dann ist das Halbleiterschutzrecht anteilmäßig zu übertragen. Wird keine Übertragung begehrt und das Halbleiterschutzrecht zur Gänze aberkannt, endet das Halbleiterschutzrecht mit Rechtskraft der die Aberkennung aussprechenden Entscheidung. Wird die Übertragung des Halbleiterschutzrechtes begehrt, kann der Inhaber des Halbleiterschutzrechtes bis zur Rechtskraft der Entscheidung nur mit Zustimmung des Antragstellers auf das Halbleiterschutzrecht verzichten.

(4) § 49 Abs. 7 des Patentgesetzes 1970 ist sinngemäß anzuwenden.

§ 16. (1) – (3)...

(4) Durch Verordnung des Präsidenten können Bedienstete, die nicht

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(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.

**§ 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.

**§ 21.** (1) Wer in seinem Halbleiterschutzrecht verletzt worden ist (§ 6), kann in sinngemäßer Anwendung der §§ 147 bis 154 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)...

**§ 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,

### Vorgeschlagene Fassung:

Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten betreffend Anmeldungen und erteilte Halbleiterschutzrechte ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Sie sind an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(5) Die Beschlüsse der nach Abs. 4 ermächtigten Bediensteten können wie die des zuständigen Mitgliedes angefochten werden.

(6) Die Beschwerdeabteilung und die Nichtigkeitsabteilung entscheiden durch drei Mitglieder, von denen eines den Vorsitz führt. Mindestens ein Mitglied muss rechtskundig sein.

(7) Die §§ 58 bis 61 und 74 bis 76 des Patentgesetzes 1970 sind anzuwenden.

**§ 17.** Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind 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, §§ 128a bis 145b des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

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

(2)...

**§ 22.** (1) Wer ein Halbleiterschutzrecht verletzt (§ 6), ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens zu bestrafen,

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

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.

### 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.

### Vorgeschlagene Fassung:

der eine im Betrieb des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung eines Halbleiterschutzrechtes nicht verhindert.

(3) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 2 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 2 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(4) Abs. 1 ist auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlungen abzulehnen.

(5) Die Verfolgung erfolgt nur auf Verlangen des Verletzten.

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

§ 26a. Bei allen in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

### Übergangsbestimmungen

§ 26b. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereichte Aberkennungsanträge ist § 14 Abs. 3 und 4 in der vor Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter

**Textgegenüberstellung****Geltende Fassung****Vorgeschlagene Fassung:**

§ 27. (1) – (3)...

§ 28. ...

1. hinsichtlich des § 17, soweit dieser die sinngemäße Anwendung des § 168 Abs. 6 des Patentgesetzes 1970 vorsieht, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
2. hinsichtlich der §§ 21 bis 24 der Bundesminister für Justiz im Einver-

anzuwenden.

(2) §§ 145a und 145b des Patentgesetzes 1970 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 sind sinngemäß anzuwenden, wenn die Entscheidung der Beschwerdeabteilung nach dem vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegenden Tag gefasst wird.

(3) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingebrachte Klagen sind § 150 Abs. 3, § 156 und § 161 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter sinngemäß anzuwenden.

(4) Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, ist § 9 Abs. 3 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, sind § 132 Abs. 1 und 3 und § 168 Abs. 1, 2 und 3 erster Satz des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter sinngemäß anzuwenden. Für Wiedereinsetzungsanträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, ist § 17 letzter Halbsatz in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 27. (1) – (3)...

(4) § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und 4, § 16 Abs. 4 bis 7, §§ 17, 21 Abs. 1, §§ 22, 26a, die Überschrift des § 26b, §§ 26b und 28 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 9 Abs. 3, die Überschrift des § 25, §§ 25 und 28 Z 1 in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.“

§ 28. ...

1. hinsichtlich der §§ 21 bis 24 der Bundesminister für Justiz im Einver-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

- nehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie,
3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

### Vorgeschlagene Fassung:

- nehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie,
2. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten.

## Musterschutzgesetz 1990

### § 20. (1)...

(2) Die Prioritätserklärung ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die beanspruchte Priorität berichtigt werden. Für die Berichtigung ist eine Gebühr im Ausmaß der Hälfte der Anmeldegebühr (§ 40 Abs. 1 Z 1) zu zahlen.

(3) – (4)...

### § 25. (1) – (2)...

(3) Der Anspruch verjährt gegenüber dem gutgläubigen Musterinhaber innerhalb dreier Jahre vom Tag seiner Eintragung in das Musterregister an. § 49 Abs. 4 und 7 des Patentgesetzes 1970 ist sinngemäß anzuwenden.

### § 26. (1)...

(2) Die §§ 52 bis 56, 57 Abs. 2, §§ 57b, 58, 58a, 58b, 60, 61, 64, 66 bis 69, 76 Abs. 1, 4 und 5, §§ 79, 82 bis 86, 126 bis 137 und 172a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970 sind sinngemäß anzuwenden.

### Sachbearbeiter

§ 27. (1) Durch Verordnung des Präsidenten können auch Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten der Rechtsabteilung ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten (Sachbearbeiter) Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Die Sachbearbeiter sind an die Weisungen des zuständigen Mitgliedes der Rechtsabteilung gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

### § 20. (1)...

(2) Die Prioritätserklärung ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die beanspruchte Priorität berichtigt werden.

(3) – (4)...

### § 25. (1) – (2)...

(3) Der Anspruch verjährt gegenüber dem gutgläubigen Musterinhaber innerhalb dreier Jahre vom Tag seiner Eintragung in das Musterregister an. § 49 Abs. 4, 6 und 7 des Patentgesetzes 1970 ist sinngemäß anzuwenden.

### § 26. (1)...

(2) Die §§ 52 bis 56, 57 Abs. 2, §§ 57b, 58, 58a, 58b, 60, 61, 64, 66 bis 69, 76 Abs. 1, 3 und 4, §§ 79, 82 bis 86 und 126 bis 137 des Patentgesetzes 1970 sind sinngemäß anzuwenden.

### Ermächtigte Bedienstete

§ 27. (1) Durch Verordnung des Präsidenten können Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten der Rechtsabteilung ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(2) § 76 Abs. 1, 4 und 5 des Patentgesetzes 1970 ist auf die Sachbearbeiter sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Beschlüsse der Sachbearbeiter können wie die des zuständigen Mitgliedes der Rechtsabteilung angefochten werden. Das zuständige Mitglied kann dem Rechtsmittel selbst stattgeben; ist es der Ansicht, daß dem Rechtsmittel nicht oder nur teilweise Folge zu geben wäre, so hat es das Rechtsmittel der Beschwerdeabteilung vorzulegen.

**§ 28.** (1) Die Beschlüsse der Rechtsabteilung können mit Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde hat einen Beschwerdeantrag zu enthalten; sie ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Beschlusses beim Patentamt einzubringen und spätestens innerhalb eines Monats nach Ablauf dieser Frist zu begründen.

(2) Rechtzeitig eingebrachte Beschwerden haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Beschwerden sind von der Rechtsabteilung zurückzuweisen. Unzulässige Beschwerden sowie Beschwerden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind von der Beschwerdeabteilung ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen; doch darf eine Beschwerde wegen Formgebrehen erst zurückgewiesen werden, nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist.

### Vorgeschlagene Fassung:

Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Sie sind an die Weisungen des zuständigen Mitgliedes der Rechtsabteilung gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(2) § 76 Abs. 1, 3 und 4 des Patentgesetzes 1970 ist auf die ermächtigten Bediensteten sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Beschlüsse der nach Abs. 1 ermächtigten Bediensteten können wie die des zuständigen Mitgliedes angefochten werden.

**§ 28.** (1) Die Beschlüsse der Rechtsabteilung können mit Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde hat einen begründeten Beschwerdeantrag zu enthalten und ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Beschlusses beim Patentamt einzubringen.

(2) Rechtzeitig eingebrachte Beschwerden haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Beschwerden sind vom zuständigen Mitglied zurückzuweisen. Unzulässige Beschwerden sowie Beschwerden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind von der Beschwerdeabteilung ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen; doch darf eine Beschwerde bei Vorliegen von Mängeln erst zurückgewiesen werden, nachdem der Beschwerdeführer ergebnislos zur Behebung der Mängel aufgefordert worden ist.

(3) Das zuständige Mitglied kann die Beschwerde binnen zwei Monaten nach ihrem rechtzeitigen Einlangen durch Beschwerdeentscheidung erledigen. Es kann die Beschwerde als unzulässig

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(3) Die Beschwerdeabteilung verhandelt und entscheidet in aus drei Mitgliedern bestehenden Senaten, die aus einem rechtskundigen Vorsitzenden sowie einem rechtskundigen und einem fachtechnischen Mitglied bestehen .

(4) Gegen die Entscheidung der Beschwerdeabteilung ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. Die Abänderung von vorbereitenden Verfügungen des Referenten und von Zwischenentscheidungen kann allerdings bei der Beschwerdeabteilung selbst beantragt werden.

(5) Im übrigen sind die §§ 71 Abs. 2 und 4, 72 und 73 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

#### § 30. (1)...

(2) Rechtzeitig eingebrachte Berufungen haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Berufungen oder Berufungen, die keinen begründeten Berufungsantrag enthalten oder innerhalb der von der Nicht-

### Vorgeschlagene Fassung:

zurückweisen, den erlassenen Beschluss aufheben oder nach jeder Richtung abändern.

(4) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Beschwerdeentscheidung beim zuständigen Mitglied den Antrag stellen, dass die Beschwerde der Beschwerdeabteilung zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag). In der Beschwerdeentscheidung ist auf die Möglichkeit eines solchen Vorlageantrages hinzuweisen. Mit dem Einlangen des Vorlageantrages tritt die Beschwerdeentscheidung außer Kraft. Das zuständige Mitglied hat die Parteien vom Außerkrafttreten der Beschwerdeentscheidung zu verständigen. Verspätete oder unzulässige Vorlageanträge sind zurückzuweisen.

(5) Die Beschwerdeabteilung verhandelt und entscheidet in aus drei Mitgliedern bestehenden Senaten, die aus einem rechtskundigen Vorsitzenden sowie einem rechtskundigen und einem fachtechnischen Mitglied bestehen .

(6) Gegen die Entscheidung der Beschwerdeabteilung ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. Die Abänderung von vorbereitenden Verfügungen des Referenten und von Zwischenentscheidungen kann allerdings bei der Beschwerdeabteilung selbst beantragt werden.

(7) Im Übrigen sind § 71 Abs. 6 sowie die §§ 72 und 73 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

#### § 30. (1)...

(2) Rechtzeitig eingebrachte Berufungen haben aufschiebende Wirkung. Verspätete Berufungen oder

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

tigkeitsabteilung gesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Nichtigkeitsabteilung zurückzuweisen.

(3)...

(4) Vorbereitende Verfügungen und Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung können nicht durch ein abgesondertes Rechtsmittel angefochten werden, doch kann ihre Abänderung bei der Abteilung selbst beantragt werden. Mit Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat können sie nur angefochten werden, wenn sie die Endentscheidung beeinflußt haben.

(5) Im übrigen sind die §§ 74, 75 Abs. 2, 138 Abs. 4, 139 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie 140 bis 145 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

### § 32. (1)...

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine Bevollmächtigung zur Übertragung eines Musters ist jedoch in jedem Fall durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemäß beglaubigt sein muß.

(3) – (7)...

§ 34. Wer in seinem Musterrecht verletzt worden ist, hat Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinnes und Rechnungslegung; auch wer eine solche Verletzung zu besorgen hat, hat Anspruch auf Unterlassung. Die §§ 147 bis 154 des Patentgesetzes 1970 gelten sinngemäß.

### Vorgeschlagene Fassung:

Berufungen, die innerhalb der von der Nichtigkeitsabteilung gesetzten Frist nicht verbessert werden, sind von der Nichtigkeitsabteilung zurückzuweisen.

(3)...

(4) Vorbereitende Verfügungen und Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung - Unterbrechungsbeschlüsse ausgenommen - können nicht durch ein abgesondertes Rechtsmittel angefochten werden, doch kann ihre Abänderung bei der Abteilung selbst beantragt werden. Mit Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat können sie nur angefochten werden, wenn sie die Endentscheidung beeinflusst haben.

(5) Im Übrigen sind § 74, sofern er sich auf den Obersten Patent- und Markensenat als Berufungsinstanz bezieht, und § 75 Abs. 2, § 138 Abs. 4, § 139 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie §§ 140 bis 145 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

### § 32. (1)...

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis.

(3) – (7)...

§ 34. Wer in seinem Musterrecht verletzt worden ist, hat Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinnes, Rechnungslegung und Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg. Auch wer eine solche Verletzung zu besorgen hat, hat Anspruch auf Unterlassung. Die §§ 147 bis 154 des Patentgesetz-



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

§ 35. (1) Wer ein Musterrecht verletzt, 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 Musterrechtsverletzung nicht verhindert. Ist der Inhaber des Unternehmens eine juristische Person, so ist die Bestimmung auf die Organe des Unternehmens anzuwenden, die sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht 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 §§ 148, 149 und 160 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß.

### Vorgeschlagene Fassung: zes 1970 gelten sinngemäß.

§ 35. (1) Wer ein Musterrecht verletzt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 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 Musterrechtsverletzung nicht verhindert.

(3) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 2 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 2 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben. Für die über die Organe verhängten Geldstrafen haftet der Inhaber des Unternehmens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

(4) Abs. 1 ist auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlungen abzulehnen.

(5) Die Verfolgung erfolgt nur auf Verlangen des Verletzten.

(6) Für das Strafverfahren gelten die §§ 148, 149 und 160 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß.“

**Textgegenüberstellung****Geltende Fassung****Vorgeschlagene Fassung:****VI. GEBÜHREN****Bei der Anmeldung zu zahlende Gebühren**

§ 40. (1) Bei der Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen:

1. Anmeldegebühr
  - a) für eine Einzelanmeldung .....43 Euro,
  - b) für eine Sammelanmeldung (§ 13) .....54 Euro,
 zuzüglich 5 Euro für das 11. und für jedes weitere der darin zusammengefaßten Muster;
2. Zuschlag für eine Geheimmusteranmeldung ( § 14) .....50vH  
der zu zahlenden Anmeldegebühr;
3. Klassengebühr für eine Einzelanmeldung pro Klasse ..... 10 Euro;
4. Lagergebühr für dreidimensionale Muster pro Musterexemplar.....36 Euro;
5. Druckkostenbeitrag, dessen Höhe mit Verordnung festzusetzen ist (§ 43 Abs. 1).

(2) Der Druckkostenbeitrag gemäß Abs. 1 Z 5 ist zurückzuerstatten, wenn die Anmeldung nicht zur Veröffentlichung (§ 17) führt.

**Erneuerungsgebühr**

§ 41. (1) Die Erneuerungsgebühr beträgt für Einzelmuster für die erste Verlängerung der Schutzdauer 65 Euro und für jede weitere Verlängerung 87 Euro, für Muster einer Sammelanmeldung für die erste Verlängerung der Schutzdauer 21 Euro und für jede weitere Verlängerung 29 Euro pro Muster. Sie kann frühestens ein Jahr vor dem Ende der Schutzdauer und spätestens sechs Monate nach deren Ende gezahlt werden. Bei jeder Zahlung nach dem Ende der Schutzdauer ist ein Zuschlag von 20vH zur Erneuerungsgebühr zu zahlen.

(2) Die Erneuerungsgebühren können von jeder an dem Muster interessierten Person eingezahlt werden.

**Verfahrensgebühren**

§ 42. (1) Die Gebühren betragen für:

1. die Beschwerde (§ 28).....58 Euro;
2. jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag (§ 29)188 Euro;
3. die Berufung (§ 30).....290 Euro;

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

- 4.a) den Antrag auf Eintragung eines Vorbenützerrechtes (§ 5 Abs. 4), auf Übertragung unter Lebenden (§ 10), auf Eintragung einer Lizenz (§ 22 Abs. 4) oder einer Lizenzübertragung oder auf eine der sonst im § 22 Abs. 1 vorgesehenen Eintragungen in das Musterregister .....50 Euro;  
 b) den Antrag auf Eintragung einer Streitanmerkung (§ 22 Abs. 3)21 Euro.

(2) Die Gebühren gemäß Abs. 1 sind für jedes angemeldete oder geschützte Muster zu zahlen, das Gegenstand des Antrages, der Beschwerde oder der Berufung ist.

(3) Die Gebühren gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 sind zurückzuerstatten, wenn die Beschwerde oder die Berufung im wesentlichen Erfolg hat und das Verfahren ohne Gegenpartei durchgeführt worden ist. Von den im Abs. 1 Z 2 und 3 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnde Antrag oder die Berufung zurückgewiesen oder das Verfahren eingestellt wird, ohne daß es zu einer mündlichen Verhandlung gekommen ist. Von den im Abs. 1 Z 4 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der Antrag vor der Beschlußfassung zurückgezogen wird.

### Besondere Gebühren

§ 43. (1) Mit Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere Gebühren für amtliche Veröffentlichungen, Beglaubigungen, Registerauszüge, Musterzertifikate, Prioritätsbelege und Amtszeugnisse festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 79 Euro nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

(2) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren oder Druckkostenbeiträge nicht rechtzeitig gezahlt werden.

### Gebührenzahlung

§ 44. (1) Gebühren nach diesem Bundesgesetz sind an das Patentamt zu zahlen.

(2) Die Art der Einzahlung dieser Gebühren sowie des Zahlungsnachweises ist mit Verordnung festzulegen, in der insbesondere zu bestimmen ist, wann eine Zahlung als rechtzeitig gilt. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist einerseits auf die den Einzahlern an Stelle der Barzahlung zur Verfügung stehenden Zahlungsformen und andererseits auf eine einfache und kostensparende Kontrollmöglichkeit durch das Patentamt Bedacht zu nehmen.

### Vorgeschlagene Fassung:

**Textgegenüberstellung****Geltende Fassung****Vorgeschlagene Fassung:****VIII. ÜBERGANGS- UND  
SCHLUSSBESTIMMUNGEN****Übergangsbestimmungen**

**§ 44c.** (1) Auf Musteranmeldungen und registrierte Muster, deren Anmeldetag vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 liegt, sind die §§ 1, 2, 3, 12 Abs. 1, §§ 24, 25, 29 und 44 Abs. 3 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die §§ 2a und 23 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes sind auf diese Musteranmeldungen und registrierten Muster nicht anzuwenden.

(2) Für Verfahren zur amtswegigen Nichtigerklärung, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingeleitet wurden, ist § 23 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) Sofern Handlungen vor dem Tag des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 aufgrund der §§ 4 und 5 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung nicht verhindert werden konnten, können Rechte aus dem Muster gemäß den §§ 4 bis 5 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes nicht geltend gemacht werden, um eine Fortsetzung solcher Handlungen durch eine Person, die mit diesen Handlungen vor dem Tag des Inkrafttretens des genannten Bundesgesetzes begonnen hat, zu verhindern.

**§ 44d.** (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingebrachte Klagen ist § 150 Abs. 3 des Patentgesetzes 1970 in der

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

§ 46. (1) – (7)...

### Vorgeschlagene Fassung:

vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter sinngemäß anzuwenden.

(2) Für Anmeldungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, ist § 40 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, ist § 42 Abs. 1, 2 und 3 erster Satz in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für Wiedereinsetzungsanträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, ist § 132 Abs. 1 und 3 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter sinngemäß anzuwenden.

(4) Für Muster, deren Schutzdauer vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 endet, ist § 41 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Muster, deren Schutzdauer nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes endet, für die aber bereits vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes die Erneuerungsgebühr ordnungsgemäß gezahlt wird.

### Schlussbestimmungen

§ 45a. Bei allen in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

§ 46. (1) – (7)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 46a.** (1) Auf Musteranmeldungen und registrierte Muster, deren Anmeldetag vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2003 liegt, sind die §§ 1, 2, 3, 12 Abs. 1, §§ 24, 25, 29 und 44 Abs. 3 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die §§ 2a und 23 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes sind auf diese Musteranmeldungen und registrierten Muster nicht anzuwenden.

(2) Für Verfahren zur amtswegigen Nichtigerklärung, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2003 eingeleitet wurden, ist § 23 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) Sofern Handlungen vor dem Tag des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2003 aufgrund der §§ 4 und 5 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung nicht verhindert werden konnten, können Rechte aus dem Muster gemäß den §§ 4 bis 5 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes nicht geltend gemacht werden, um eine Fortsetzung solcher Handlungen durch eine Person, die mit diesen Handlungen vor dem Tag des Inkrafttretens des genannten Bundesgesetzes begonnen hat, zu verhindern.

**§ 47.** Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich § 25 Abs. 2 in Verbindung mit § 49 Abs. 4 des Patentgesetzes 1970 sowie hinsichtlich der §§ 34 bis 38 in Verbindung mit den §§ 148 bis 154 und 160 des Patentgesetzes 1970 der Bundesminister für Justiz,

### Vorgeschlagene Fassung:

(8) § 20 Abs. 2, § 25 Abs. 3, § 26 Abs. 2, die Überschrift des § 27, §§ 27, 28 Abs. 1 bis 7, § 30 Abs. 2, 4 und 5, § 32 Abs. 2, §§ 34, 35, die Überschrift des VIII. Abschnittes, die Überschrift des § 44c, §§ 44c, 44d, die Überschrift des § 45, §§ 45a und 47 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 28 Abs. 5, der VI. Abschnitt und § 47 Z 3 in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.

**§ 47.** Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich § 25 Abs. 2 in Verbindung mit § 49 Abs. 4 des Patentgesetzes 1970 sowie hinsichtlich der §§ 34 bis 38 in Verbindung mit den §§ 148 bis 154 und 160 des Patentgesetzes 1970 der Bundesminister für Justiz,

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

2. hinsichtlich § 26 Abs. 2 in Verbindung mit § 126 des Patentgesetzes 1970 sowie hinsichtlich § 30 Abs. 5 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 und 3 des Patentgesetzes 1970, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Justiz,
3. hinsichtlich § 43 Abs. 1 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

### Markenschutzgesetz 1970

**§ 18. (1) Für** die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 69 Euro, darin enthalten ein Entgelt für die Recherche (§ 21) in Höhe von 29 Euro, und eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 15 Euro, sofern das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 21 Euro.

(2) Vor der Registrierung einer Marke sind nach Aufforderung eine Schutzdauergebühr von 145 Euro und ein Druckkostenbeitrag für die Veröffentlichung (§ 17 Abs. 5) zu zahlen (§ 72 Abs. 1).

(3) Bereits gezahlte Gebühren gemäß Abs. 2 sind zurückzuerstatten, wenn die Anmeldung nicht zur Registrierung führt. Das gleiche gilt für den Druckkostenbeitrag (Abs. 2).

(4) Für den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. Nr. 400/1973, und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 32/1999, beide in der jeweils geltenden Fassung, ist neben der an das Internationale Büro zu zahlenden Gebühr eine Inlandsgebühr von 87 Euro zu zahlen. Wird die internationale

### Vorgeschlagene Fassung:

2. hinsichtlich § 26 Abs. 2 in Verbindung mit § 126 des Patentgesetzes 1970 sowie hinsichtlich § 30 Abs. 5 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 und 3 des Patentgesetzes 1970, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Justiz,
3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Registrierung sowohl nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken als auch nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beantragt, so ist jedenfalls nur eine Inlandsgebühr zu zahlen.

**§ 19. (1) Das** Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister (Registrierung). Die Schutzdauer endet zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert worden ist. Sie kann durch rechtzeitige Erneuerung der Registrierung (Abs. 2 und 3) immer wieder um zehn Jahre verlängert werden. Die neue Schutzdauer ist ohne Rücksicht auf den Tag der Erneuerung vom Ende der unmittelbar vorangegangenen Schutzdauer an zu berechnen.

(2) Die Registrierung wird durch Einzahlung einer Erneuerungsgebühr im Ausmaß von 363 Euro erneuert.

(3) Die Erneuerungsgebühr (Abs. 2) kann frühestens ein Jahr vor dem Ende der Schutzdauer und spätestens sechs Monate nach deren Ende eingezahlt werden. Bei jeder Zahlung nach dem Ende der Schutzdauer ist außer der Erneuerungsgebühr ein Zuschlag von 20 v.H. dieser Gebühr zu entrichten.

### § 20. (1)...

(2) Ergibt diese Prüfung, daß gegen die Zulässigkeit der Registrierung der Marke Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Registrierung festgestellt, so ist die Markenmeldung mit Beschluß abzuweisen. Besteht kein Registrierungshindernis, so ist die Marke nach der Prüfung auf Ähnlichkeit (§ 21) und nach der Einzahlung der im § 18 Abs. 2 vorgeschriebenen Gebühren sowie des Druckkostenbeitrages zu registrieren.

(3)...

### § 22. (1) – (2)...

(3) Die Anträge unterliegen der Zahlung eines Entgelts, dessen Höhe im Patentblatt zu veröffentlichen ist (§ 79 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259).

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 19.** Das Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister (Registrierung). Die Schutzdauer endet zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert worden ist. Sie kann durch rechtzeitige Zahlung einer Erneuerungsgebühr immer wieder um zehn Jahre verlängert werden. Die neue Schutzdauer ist ohne Rücksicht auf den Tag der Erneuerung vom Ende der unmittelbar vorangegangenen Schutzdauer an zu berechnen.

### § 20. (1)...

(2) Ergibt diese Prüfung, dass gegen die Zulässigkeit der Registrierung der Marke Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Registrierung festgestellt, so ist die Markenmeldung mit Beschluss abzuweisen. Besteht kein Registrierungshindernis, so ist die Marke nach der Prüfung auf Ähnlichkeit (§ 21) und nach der Einzahlung der vorgeschriebenen Gebühren zu registrieren.

(3)...

### § 22. (1) – (2)...



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(4) Bei einem Verzicht auf weitere Auskünfte ist der darauf entfallende Betrag zurückzuzahlen.

§ 24. (1) – (2)...

(3) Die Prioritätserklärung ist binnen zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die Berichtigung der Prioritätserklärung beantragt werden. Der Antrag unterliegt einer Gebühr im Ausmaß der Hälfte der bei der Anmeldung zu entrichtenden Gebühren.

(4) – (5)...

§ 27. (1) – (2)...

(3) Das Prioritätsrecht ist ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind die Ausstellung und der Tag der Einbringung der mit der Marke gekennzeichneten Waren in den Ausstellungsraum zu bezeichnen (Prioritätserklärung). Die Bestimmungen des § 24 Abs. 2 gelten sinngemäß.

(4) – (5)...

§ 28. (1) – (3)...

(4) Für jeden der im Abs. 1 erwähnten Anträge ist eine Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr, für einen Antrag nach Abs. 2 eine Gebühr in Höhe von 23 Euro zu zahlen.

(5) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 4) zu vermerken.

(6) Die Umschreibung der Marke ist zu veröffentlichen.

§ 35. (1) – (3)...

(4) Gegen die Beschlüsse des nach Abs. 3 ermächtigten Bediensteten kann binnen einem Monat eine begründete Vorstellung an das zuständige Mitglied der Rechtsabteilung erhoben werden. Durch die rechtzeitige Vorstellung tritt der Beschluß außer Kraft.

§ 38. (1)...

(2) Vorbereitende Verfügungen des Referenten und Zwischenentschei-

### Vorgeschlagene Fassung:

§ 24. (1) – (2)...

(3) Die Prioritätserklärung ist binnen zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann die Berichtigung der Prioritätserklärung beantragt werden.

(4) – (5)...

§ 27. (1) – (2)...

(3) Das Prioritätsrecht ist ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei sind die Ausstellung und der Tag der Einbringung der mit der Marke gekennzeichneten Waren in den Ausstellungsraum zu bezeichnen (Prioritätserklärung). Die Bestimmungen des § 24 Abs. 3 gelten sinngemäß.

(4) – (5)...

§ 28. (1) – (3)...

(4) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 4) zu vermerken.

(5) Die Umschreibung der Marke ist zu veröffentlichen.

§ 35. (1) – (3)...

(4) Die Beschlüsse der nach Abs. 3 ermächtigten Bediensteten können wie die des zuständigen Mitgliedes angefochten werden.

§ 38. (1)...

(2) Vorbereitende Verfügungen des Referenten und Zwischenentschei-

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

dungen können nicht durch ein abgesondertes Rechtsmittel angefochten werden, doch kann ihre Abänderung bei der betreffenden Abteilung beantragt werden.

**§ 39. (1) Gegen** die Endentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung steht die Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat als oberste Instanz offen. § 74 des Patentgesetzes 1970 findet Anwendung.

(2) Der Oberste Patent- und Markensenat verhandelt und entscheidet unter dem Vorsitz des Präsidenten oder, im Fall seiner Verhinderung, des Vizepräsidenten in aus fünf Mitgliedern bestehenden Senaten, die aus dem Vorsitzenden, drei rechtskundigen Mitgliedern (§ 74 Abs. 3 des Patentgesetzes 1970) und einem fachtechnischen Mitglied (§ 74 Abs. 4 des Patentgesetzes 1970) bestehen. Die Senate sind vom Vorsitzenden derart zusammenzusetzen, daß ihnen ein rechtskundiger Beamter der Verwendungsgruppe A und mindestens ein Richter angehören. Der rechtskundige Beamte ist Referent, der Vorsitzende kann nötigenfalls weitere Senatsmitglieder zu Mitreferenten bestellen.

(3)...

**§ 40. (1) Für** die Beschwerde ist eine Gebühr von 65 Euro für jede angemeldete oder registrierte Marke, deretwegen Beschwerde erhoben wird, zu zahlen. Für jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag (§ 37) ist eine Gebühr von 210 Euro, für die Berufung (§ 39) eine Gebühr von 319 Euro für jede Marke, auf die sich der Antrag (die Berufung) bezieht, zu zahlen.

(2) Die Beschwerdegebühr (Abs. 1) ist zurückzuerstatten, wenn die Beschwerde im wesentlichen Erfolg hat und das Verfahren ohne Gegenpartei durchgeführt worden ist. Die Gebühr für die vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Anträge oder für die Berufung ist zur Hälfte zurückzuerstatten, wenn der vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnde Antrag oder die Berufung zurückgewiesen oder das Verfahren eingestellt wird, ohne daß es zur mündlichen Verhandlung gekommen ist.

**§ 41. (1) – (3)...**

### Vorgeschlagene Fassung:

dungen - Unterbrechungsbeschlüsse der Nichtigkeitsabteilung ausgenommen - können nicht durch ein abgesondertes Rechtsmittel angefochten werden, doch kann ihre Abänderung bei der betreffenden Abteilung beantragt werden.

**§ 39. (1) Gegen** die Endentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung steht die Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat als oberste Instanz offen. § 74 des Patentgesetzes 1970 ist sinngemäß anzuwenden, soweit er sich auf den Obersten Patent- und Markensenat als Berufungsinstanz bezieht.

(2) Der Oberste Patent- und Markensenat verhandelt und entscheidet unter dem Vorsitz des Präsidenten oder, im Fall seiner Verhinderung, des Vizepräsidenten in aus fünf Mitgliedern bestehenden Senaten, die aus dem Vorsitzenden, drei rechtskundigen Mitgliedern (§ 74 Abs. 3 des Patentgesetzes 1970) und einem fachtechnischen Mitglied (§ 74 Abs. 4 des Patentgesetzes 1970) bestehen. Die Senate sind vom Vorsitzenden derart zusammenzusetzen, dass ihnen ein rechtskundiger Bundesbediensteter und mindestens ein Richter angehören. Der Vorsitzende hat ein Senatsmitglied zum Referenten zu bestellen. Der Vorsitzende kann nötigenfalls weitere Senatsmitglieder zu Mitreferenten bestellen.

(3)...

**§ 41. (1) – (3)...**

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

(4) Die Bestimmungen des § 76 Abs. 4 und 5 des Patentgesetzes 1970 gelten sinngemäß.

**§ 42. (1)** Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 57b, 58a, 58b, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 129 bis 133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145, 165, 169 sowie 172a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b des Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldegebühr (§ 18 Abs. 1).

(2) Die im § 17 Abs. 5, im § 28 Abs. 6 und im § 29 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen im Österreichischen Markenanzeiger. Die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen Markenanzeiger zu verlautbaren, wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt wird.

(3)...

**§ 54. (1)...**

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1) und zur Rechnungslegung (§ 55) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, daß dieser von der Markenverletzung weder wußte noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Wird eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten schuldhaft begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverletzung bekannt war oder bekannt sein mußte.

### Vorgeschlagene Fassung:

(4) Die Bestimmungen des § 76 Abs. 3 und 4 des Patentgesetzes 1970 gelten sinngemäß.

**§ 42. (1)** Im Übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 57b, 64, 66 bis 69, 70 Abs. 4, §§ 71 bis 73, 79, 82 bis 86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 128a bis 133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145 und 165 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.

(2) Die im § 17 Abs. 5, im § 28 Abs. 5 und im § 29 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen im Österreichischen Markenanzeiger. Die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen Markenanzeiger zu verlautbaren, wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt wird.

(3)...

**§ 54. (1)...**

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1), zur Rechnungslegung (§ 55) und zur Auskunft (§ 55a) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, dass dieser von der Markenverletzung weder wusste noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Wird eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverletzung bekannt war oder bekannt sein musste.

**§ 55a. (1)** Wer die dem Inhaber einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen zu geben, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(2) Der nach Abs. 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 63. (1)** Der Anmeldung der Verbandsmarke muß eine Satzung beigefügt sein, die über Namen, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbandes, über den Kreis der zur Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der Benutzung, die Entziehung des Benutzungsrechts bei Mißbrauch der Verbandsmarke und über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Verbandsmarke Auskunft gibt. Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4 muß die Satzung darüberhinaus vorsehen, daß jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, Mitglied des Verbandes werden kann. Spätere Änderungen der Satzung sind dem Patentamt mitzuteilen. Sie werden anderen gegenüber erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden Tag wirksam. Die Satzung und ihre Änderungen sind in zwei Stücken vorzulegen. Die Einsicht in die Satzung steht jedermann frei.

(2) Die Anmeldegebühr beträgt für Verbandsmarken das Vierfache der im § 18 Abs. 1 festgesetzten Anmeldegebühr, die Schutzdauergebühr und die Erneuerungsgebühr das Zehnfache der im § 18 Abs. 2 festgesetzten Schutzdauergebühr.

**§ 65. (1)** Verbandsmarken können nur auf Verbände im Sinne des § 62 Abs. 1 oder 2 übertragen werden. Dem Umschreibungsantrag muß die Satzung des neuen Inhabers beigefügt sein. § 63 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Umschreibungsgebühr für Verbandsmarken beträgt das Vierfache der im § 18 Abs. 1 festgesetzten Anmeldegebühr.

### Vorgeschlagene Fassung:

über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer des Erzeugnisses, des gewerblichen Abnehmers oder Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Gegenstände.

**§ 63.** Der Anmeldung der Verbandsmarke muß eine Satzung beigefügt sein, die über Namen, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbandes, über den Kreis der zur Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der Benutzung, die Entziehung des Benutzungsrechts bei Mißbrauch der Verbandsmarke und über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Verbandsmarke Auskunft gibt. Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4 muß die Satzung darüberhinaus vorsehen, daß jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, Mitglied des Verbandes werden kann. Spätere Änderungen der Satzung sind dem Patentamt mitzuteilen. Sie werden anderen gegenüber erst mit dem auf diese Mitteilung folgenden Tag wirksam. Die Satzung und ihre Änderungen sind in zwei Stücken vorzulegen. Die Einsicht in die Satzung steht jedermann frei.

**§ 65.** Verbandsmarken können nur auf Verbände im Sinne des § 62 Abs. 1 oder 2 übertragen werden. Dem Umschreibungsantrag muss die Satzung des neuen Inhabers beigefügt sein. § 63 ist sinngemäß anzuwenden.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung VII. ABSCHNITT

#### **Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 208 vom 24.7.1992 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1068/97, ABl. Nr. L 156 vom 13.6.1997 S. 10**

§ 68. (1) Anträge auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften geführte Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben sowie Beilagen hierzu sind beim Patentamt in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

(2) Für den Antrag ist eine Gebühr in Höhe von 581 Euro zu zahlen.

(3) Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes können Form und Inhalt des Antrages näher geregelt werden. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichung des Antrages Bedacht zu nehmen.

(4) Entspricht der Antrag nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so ist der Antragsteller aufzufordern, die Mängel innerhalb einer bestimmten, auf Antrag verlängerbaren Frist zu beheben. Nicht verbesserte Anträge sind mit Beschluß zurückzuweisen.

(5) Von der im Abs. 2 festgesetzten Gebühr ist die Hälfte zurückzuerstaten, wenn der Antrag gemäß Abs. 4 zurückgewiesen oder vor der Weiterleitung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zurückgezogen worden ist.

(6) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, finden die übrigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes auf die Verfahren gemäß diesem Abschnitt sinngemäß Anwendung.

### Vorgeschlagene Fassung: VII. Abschnitt

#### **Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003, ABl. Nr. L 99 vom 17. April 2003 S. 1**

§ 68. (1) Anträge auf Eintragung und Löschung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften geführte Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben sowie Beilagen hierzu sind beim Patentamt in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

(2) Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes können Form und Inhalt des Antrages näher geregelt werden. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie, ausgenommen bei Anträgen auf Löschung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung, auf die Erfordernisse der Veröffentlichung des Antrages Bedacht zu nehmen.

(3) Entspricht der Antrag nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so ist der Antragsteller aufzufordern, die Mängel innerhalb einer bestimmten, auf Antrag verlängerbaren Frist zu beheben. Nicht verbesserte Anträge sind mit Beschluß zurückzuweisen.

(4) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, finden die übrigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes auf die Verfahren gemäß diesem Abschnitt sinngemäß Anwendung.

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

**§ 68c.** Anträge auf Änderung der Spezifikation sind beim Patentamt einzureichen. Der § 68 Abs. 3, 4 und 6 sowie die §§ 68a und 68b sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 68f.** (1) – (3)...

(4) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens eine der im Abs. 1 genannten Handlungen schuldhaft vorgenommen, so kann der Inhaber des Unternehmens, unbeschadet einer allfälligen Haftung dieser Personen, auf Schadenersatz unter sinngemäßer Anwendung des § 53 Abs. 2 und 4 und auf Rechnungslegung in Anspruch genommen werden, wenn ihm die Rechtsverletzung bekannt war oder bekannt sein mußte.

**§ 68g.** (1)...

(2) Im übrigen sind § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit), § 149 (Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, auf die zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren nach diesem Abschnitt sinngemäß anzuwenden.

**§ 69b.** (1)...

(2)...

1. eine Gebühr in Höhe der Anmelde- und Klassengebühren (§ 18 Abs. 1, § 63 Abs. 2) zu zahlen,

2. – 4....

(3)...

## XI. ABSCHNITT Besondere Gebühren

**§ 72. (1) Durch** Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen sowie für Registerauszüge festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 87 Euro nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 68c.** Anträge auf Änderung der Spezifikation sind beim Patentamt einzureichen. Der § 68 Abs. 2, 3 und 4 sowie die §§ 68a und 68b sind sinngemäß anzuwenden.

**§ 68f.** (1) – (3)...

(4) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens eine der im Abs. 1 genannten Handlungen vorgenommen, so kann der Inhaber des Unternehmens, unbeschadet einer allfälligen Haftung dieser Personen, auf Schadenersatz unter sinngemäßer Anwendung des § 53 Abs. 2 und 4 und auf Rechnungslegung in Anspruch genommen werden, wenn ihm die Rechtsverletzung bekannt war oder bekannt sein musste.

**§ 68g.** (1)...

(2) Im Übrigen sind § 55a sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluss der Öffentlichkeit), § 149 (Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des Patentgesetzes 1970 auf die zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren nach diesem Abschnitt sinngemäß anzuwenden.

**§ 69b.** (1)...

(2)...

1. die für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühren zu zahlen,

2. – 4....

(3)...

## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden.

(2) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung auf Grund einer das Markenrecht regelnden Vorschrift zur Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren oder Druckkostenbeiträge nicht gezahlt werden.

### Vorgeschlagene Fassung:

**§ 77a.** (1) Auf Beschlüsse der ermächtigten Bediensteten, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 gefasst werden, ist § 35 Abs. 4 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Für Anmeldungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, und für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden und als Anmeldungen zu behandeln sind, sind § 18 Abs. 1 und § 63 Abs. 2 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für Schutzdauergebühren und Druckkostenbeiträge, zu deren Zahlung vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes aufgefordert wurde, sind § 18 Abs. 2 und 3 und § 63 Abs. 2 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Für Anträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 eingereicht werden, sind § 18 Abs. 4, § 22 Abs. 3 und 4, § 24 Abs. 3, § 28 Abs. 4, § 40 Abs. 1 und 2 erster Satz, § 68 Abs. 2 und 5 und § 69b Abs. 2 Z 1 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für Wiedereinsetzungsanträge, die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, sind § 132 Abs. 1 und 3 des Patentgesetzes 1970 und § 42 Abs. 1 letzter Halbsatz in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(4) Für Marken, deren Schutzdauer vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 endet, sind § 19 Abs. 2 und 3 und § 63 Abs. 2 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Marken, deren Schutzdauer nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes endet, für die aber bereits vor dem

### Textgegenüberstellung

#### Geltende Fassung

##### § 80. ...

1. - 3....

4. hinsichtlich des § 72 Abs. 1 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,

5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

##### § 81. (1) – (5)...

#### Vorgeschlagene Fassung:

Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes die Erneuerungsgebühr ordnungsgemäß gezahlt wird.

##### § 80. ...

1. - 3....

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.

##### § 81. (1) – (5)...

(6) § 19, § 20 Abs. 2, § 24 Abs. 3, § 27 Abs. 3, § 28 Abs. 4 und 5, § 35 Abs. 4, § 38 Abs. 2, § 39 Abs. 1, § 41. Abs. 4, § 42 Abs. 1 und 2, § 54 Abs. 2 und 3, §§ 55a, 63, 65, 68 Abs. 2, 3 und 4, §§ 68c, 68f Abs. 4, § 68g Abs. 2, § 69b Abs. 2 Z 1, §§ 77a und 80 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit Beginn des siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten §§ 18, 22 Abs. 3 und 4, § 28 Abs. 4, §§ 40, 68 Abs. 2 und 5, der XI. Abschnitt und § 80 Z 4 in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.

(7) § 39 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.