

## Vorblatt

### Inhalt:

#### Der Gesetzentwurf dient folgenden Zielen:

- Anpassung der nationalen, das Erfindungswesen betreffenden Bestimmungen an die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens
- Aufnahme flankierender Maßnahmen zur Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 für den Bereich der ergänzenden Schutzzertifikate.
- Aufnahme flankierender Maßnahmen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

#### Alternativen:

Keine.

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

Der Entwurf soll zur Rechtssicherheit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes beitragen. Dies liegt sowohl im Interesse der Beschäftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes und der anderen Gebietskörperschaften ist nicht zu erwarten. Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht belastet.

#### Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:

Der Entwurf sieht die erforderlichen flankierenden Maßnahmen zu Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft vor. Er geht in den Art. I bis III, die die Anpassung an die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens vorsehen, über eine verpflichtende Umsetzung zwingender Vorschriften des Gemeinschaftsrechts hinaus, doch sind diese Maßnahmen erforderlich, um eine Harmonisierung der nationalen Bestimmungen mit jenen des Europäischen Patentübereinkommens herzustellen. Es sind damit weder finanzielle Auswirkungen auf die Gebietskörperschaften noch Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich verbunden, da sich die Änderungen vorwiegend auf die Anpassung der Bestimmungen über die Schutzworaussetzungen von Patenten und Gebrauchsmustern beziehen sowie formale Anpassungen vorgenommen werden.

#### Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

Keine.

## Erläuterungen

### Allgemeiner Teil

#### Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:

##### **1) Die Anpassung der nationalen, das Erfindungswesen betreffenden Bestimmungen an die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens**

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Patentgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des Patentverträge-Einführungsgesetzes an die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens. Im Rahmen der Revisionskonferenz im Jahr 2000 wurde das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) an aktuelle internationale Entwicklungen (TRIPS-Abkommen, WIPO-Patentrechtsübereinkommen, Rechtsvorschriften der EU) angepasst. Die Revisionsakte enthält Änderungen des EPÜ, die dieses in seiner ganzen Breite erfassen: die institutionelle Vorschriften, das materielle Patentrecht, die Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einschließlich seiner Beschwerdekammern und die Phase nach der Erteilung des europäischen Patentes. Zahlreiche Bestimmungen des EPÜ über verfahrenstechnische Einzelheiten wurden aus dem Übereinkommen in die Ausführungsordnung überführt, um das europäische Patentrecht auch in Zukunft rasch und wirksam an neue Erfordernisse anpassen zu können. Die Ratifikation der Revisionsakte ist durch Österreich erfolgt (BGBI. III Nr. xxx/2007).

Sowohl das Patentgesetz, das Gebrauchsmustergesetz als auch das Patentverträge-Einführungsgesetz nehmen auf das EPÜ Bezug bzw. enthalten ergänzende Bestimmungen. Durch den vorliegenden Entwurf soll das nationale Recht mit der revidierten Fassung des EPÜ in Einklang gebracht werden. Die Änderungen sollen gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten der revidierten Fassung des EPÜ in Kraft treten.

##### **2) Aufnahme flankierender Maßnahmen zur Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel für den Bereich der ergänzenden Schutzzertifikate**

Am 27.12.2006 ist die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (CELEX-Nr. 32006R1901) im Amtsblatt der Europäischen Union erschienen.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikates für Arzneimittel wurde seinerzeit für die Inhaber von Arzneimittelpatenen die Möglichkeit geschaffen, einen an die Patentdauer anschließenden Schutz zu erwerben, und zwar in Form eines ergänzenden Schutzzertifikates. Der ergänzende Schutz gilt gemäß dieser Verordnung ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatentes für eine Dauer, die dem Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung des Grundpatentes und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen im EWR entspricht, abzüglich eines Zeitraumes von fünf Jahren. Die Laufzeit beträgt jedoch höchstens fünf Jahre vom Zeitpunkt seines Wirksamwerdens an.

Zweck der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel ist es, die Entwicklung und die Zugänglichkeit von Arzneimitteln zur Verwendung bei der pädiatrischen Bevölkerungsgruppe (= Teil der Bevölkerung zwischen der Geburt bis 18 Jahren) zu erleichtern und zu gewährleisten, dass die zur Behandlung dieser Bevölkerungsgruppe verwendeten Arzneimittel im Rahmen ethisch vertretbarer und qualitativ hochwertiger Forschungsarbeiten entwickelt und genehmigt werden. Damit diese Ziele verwirklicht werden, sieht die Verordnung sowohl Verpflichtungen als auch Bonusse und Anreize vor, wobei ein Bonus die Verlängerung der Laufzeit von ergänzenden Schutzzertifikaten ist.

Dieser Bonus wird dann gewährt, wenn eine Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Humanarzneimittels oder - im Fall zugelassener Arzneimittel - eine Genehmigung neuer Indikationen, einschließlich pädiatrischer Indikationen, neuer Darreichungsformen und neuer Verabreichungswege die Ergebnisse von Studien, die in Übereinstimmung mit einem gebilligten pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt wurden, enthält.

Der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats ist beim Patentamt zu stellen. Das Patentamt hat dem Schutzrechtsinhaber eine sechsmonatige Verlängerung der Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats zu bewilligen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 und die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 enthalten detaillierte Regelungen über Antragsfrist, Antragsinhalt etc, sodass im vorliegenden Gesetzentwurf nur mehr ergänzende flankierende Maßnahmen innerhalb des von den Verordnungen gewährten Spielraums erforderlich sind.

### **3) Aufnahme flankierender Maßnahmen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Mit Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20.3.2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 93 vom 31.3.2006 (CELEX-Nr. 32006R0510), wurde die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ersetzt, auf welche die Bestimmungen des VII. Abschnitts des Markenschutzgesetzes bislang Bezug genommen haben. Die neue Verordnung überträgt den Mitgliedstaaten im Rahmen des neu gestalteten Prüfungsverfahrens mehr Eigenverantwortung und stärkt die Möglichkeiten der interessierten Öffentlichkeit, Einfluss auf den Ausgang nationaler Prüfungsverfahren zu nehmen. So ist nunmehr die elektronische Veröffentlichung der Antragsunterlagen sowie die Etablierung eines Einspruchsverfahrens auf nationaler Ebene zur angemessenen Berücksichtigung der Interessenslagen Dritter zwingend vorgesehen. Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung dieser Vorgaben.

Nach dem Begutachtungsverfahren wurden folgende Änderungen vorgenommen, die aber insgesamt gesehen zu keinen finanziellen Auswirkungen führen: Die geplante Einführung des Rechtsinstituts der Beschränkung und des Widerrufs von nationalen Patenten und Gebrauchsmustern wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, da es sich dabei um keine zwingende Maßnahme zur Anpassung an die revidierte Fassung des EPÜ handelt und weitere Diskussionen darüber gefordert wurden. Weiters sind sprachliche Verbesserungen und Klarstellungen in Bezug auf Gesetzestext und Erläuterungen erfolgt.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Der Entwurf geht in den Art. I bis III, die die Anpassung an die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens vorsehen, über eine verpflichtende Umsetzung zwingender Vorschriften des Gemeinschaftsrechts hinaus, doch sind diese Maßnahmen erforderlich, um eine Harmonisierung der nationalen Bestimmungen mit jenen des Europäischen Patentübereinkommens herzustellen bzw. die Rechtssicherheit zu erhöhen. Es sind damit keine Mehrbelastungen für den Bund und weitere Gebietskörperschaften zu erwarten, da sich die Änderungen vorwiegend auf die Anpassung der Bestimmungen über die Schutzworaussetzungen von Patenten und Gebrauchsmustern beziehen und formale Adaptierungen vorgenommen werden. Ein durch den Entwurf allenfalls entstehender Verwaltungsaufwand ist durch die dafür vorgesehenen Verfahrensgebühren abgedeckt.

#### **Kompetenzgrundlage:**

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG (Patentwesen und Schutz von Marken).

## **Besonderer Teil**

### **Zu Art. I (Änderung des Patentgesetzes 1970):**

#### **Zu Art. I Z 1 (§ 1 Abs. 1):**

Diese Bestimmung wurde an Art. 52 Abs. 1 EPÜ angepasst, der die „Technik“ - in Orientierung an Art. 27 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens - in die grundlegende Bestimmung des materiellen europäischen Patentrechts verankert. Auch im PatG soll augenfällig zum Ausdruck gebracht werden, dass der Patentschutz grundsätzlich technischen Erfindungen aller Art offen steht. Um patentfähig zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand „technischen Charakter“ aufweisen oder - etwas präziser umschrieben - eine „Lehre zum technischen Handeln“ zum Gegenstand haben, d.h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen.

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

#### **Zu § 3 Abs. 2:**

Mit dem Bundesgesetz BGBI. Nr. 634/1994 wurde im Bereich des nationalen Patentrechts bezüglich „älterer Rechte“ (= prioritätsältere Patentanmeldungen, die erst nach dem Prioritätstag der jüngeren Patentanmeldung veröffentlicht worden sind) der im EPÜ normierte Grundsatz des „whole contents approach“ übernommen. § 3 Abs. 2 Z 4 normiert die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine prioritätsältere europäische Patentanmeldung in Bezug auf eine jüngere nationale Patentanmeldung als „älteres Recht“ anzusehen ist.

Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und der Ausführungsordnung (AO) macht es erforderlich, § 3 Abs. 2 Z 4 entsprechend anzupassen. Der bisherige Art. 54 Abs. 4 EPÜ beschränkte den Kreis der „älteren Rechte“ in Bezug auf europäische Patentanmeldungen auf das zur Vermeidung einer Rechtskollision erforderliche Minimum, dh auf diejenigen Staaten, die in der früheren und in der späteren europäischen Patentanmeldung benannt waren. Für die Benennung eines Staates

musste gemäß Art. 79 Abs. 2 EPÜ eine Benennungsgebühr im Laufe des Anmeldeverfahrens gezahlt werden. Im Hinblick darauf, dass mittlerweile in den meisten europäischen Patentanmeldungen sämtliche EPÜ-Staaten benannt sind, wurde Art. 54 Abs. 4 EPÜ gestrichen. Dies bedeutet, dass ältere europäische Patentanmeldungen im Vergleich zu jüngeren europäischen Patentanmeldungen immer - unabhängig davon, für welche Staaten letztendlich Benennungsgebühren gezahlt wurden - für die Beurteilung der „älteren Rechte“ heranzuziehen sind.

In Anpassung an die revidierte Fassung des EPÜ wird im § 3 Abs. 2 Z 4 die Voraussetzung gestrichen, dass eine europäische Patentanmeldung nur dann als „älteres Recht“ im Vergleich zu einer nationalen Patentanmeldung anzusehen ist, wenn die Benennungsgebühr gezahlt wurde.

§ 3 Abs. 2 Z 4 berücksichtigte in seiner bisherigen Fassung als „älteres Rechte“ auch die sogenannten „Euro-PCT-Anmeldungen“, dh jene europäischen Patentanmeldungen, die aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen sind. Die Voraussetzungen dafür sind nicht mehr in Art. 158 Abs. 2 EPÜ sondern in Art. 153 Abs. 5 EPÜ normiert, sodass die Bezugnahmen entsprechend anzupassen sind. Die Bestimmung wurde zu Zwecken der Übersichtlichkeit in eine neue Z 5 aufgenommen.

Die Übergangsbestimmung des § 173 Abs. 3, die auf bereits erteilte Patente oder auf anhängige Patentanmeldungen Bezug nimmt, ist zu beachten.

### **Zu § 3 Abs. 3:**

Als Kompensation für den Patentierungsausschluss medizinischer Verfahren (§ 2 Abs. 1 Z 2) wird nach der bisherigen Fassung des § 3 Abs. 3 bekannten Stoffen und Stoffgemischen Neuheit zuerkannt, sofern sie zur erstmaligen Anwendung in einem medizinischen Verfahren bestimmt sind. Diese Neuheit der „ersten medizinischen Indikation“ entspricht der diesbezüglichen Bestimmung im EPÜ. Die gesetzlich anerkannte Neuheit der „ersten medizinischen Indikation“ wurde von der Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes zum EPÜ und auch in Österreich auf jede weitere medizinische Indikation („zweite medizinische Indikation“) ausgedehnt, und zwar bisher in Form eines Anspruchs, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung gerichtet ist.

Die revidierte Fassung des EPÜ (Art. 54 Abs. 5) sieht nun ausdrücklich eine Regelung für die „zweite medizinische Indikation“ vor. § 3 Abs. 3 wird daher entsprechend angepasst, wobei der Wortlaut der revidierten Fassung des EPÜ übernommen wurde.

### **Zu Art. I Z 3 (§ 21 Abs. 4):**

In dieser Bestimmung werden Personen und Unternehmen, die Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben, jenen mit Wohnsitz oder Niederlassung im EWR gleichgestellt.

### **Zu Art. I Z 4 (§ 22a):**

Diese Bestimmung wird an die revidierte Fassung des Art. 69 EPÜ angepasst. Auch im nationalen Patentrecht soll die Formulierung, wonach der Schutzbereich des Patentes durch den „Inhalt“ der Ansprüche bestimmt wird, durch die klarere Regelung, dass der Schutzbereich des Patentes durch die Ansprüche bestimmt wird, ersetzt werden.

Im Abs. 2 wird klargestellt, dass eine rückwirkende teilweise Vernichtung des Patentes nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereiches führen darf.

### **Zu Art. I Z 5 (§ 60 Abs. 3 Z 1):**

Durch diese Bestimmung soll eine Bereinigung der Zuständigkeitsregelungen für die Kenntnisnahme von Verzichten erfolgen. Nach der bisherigen Rechtslage ist für die Kenntnisnahme eines Verzichts oder Teilverzichts bei Patenten die Rechtsabteilung, bei Gebrauchsmustern die Technische Abteilung (§ 33 Abs. 1 Z 1 GMG) zuständig. Bei einem Teilverzicht auf ein Patent wird in der Praxis immer die Technische Abteilung um Stellungnahme ersucht, ob es durch die beantragte Einschränkung nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereiches kommt. Zum Zweck der Verfahrensbeschleunigung soll künftig auch im Bereich der Patente die Kenntnisnahme von Verzichten bzw. Teilverzichten im Zuständigkeitsbereich der Technischen Abteilung angesiedelt werden.

### **Zu Art. I Z 6 (§ 173 Abs. 3):**

Abs. 3 erster Satz sieht die Weiteranwendung der bisher geltenden Bestimmungen betreffend „ältere Rechte“ für jene Patente und Patentanmeldungen vor, deren Anmeldetag vor dem In-Kraft-Treten der Novelle liegt. Die Übergangsbestimmung entspricht jener des Art. 1 Z 1 des Beschlusses des Verwaltungsrates über die Übergangsbestimmung nach Art. 7 der Akte zur Revision des EPÜ.

Abs. 3 zweiter Satz sieht vor, für welche Anmeldungen der neu eingefügte § 3 Abs. 3 zweiter Satz Anwendung findet. Die Übergangsbestimmung entspricht jener des Art. 1 Z 3 des Beschlusses des Verwaltungsrates über die Übergangsbestimmung nach Art. 7 der Akte zur Revision des EPÜ.

**Zu Art. I Z 7 (§ 180a Abs. 5 und 6):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung.

**Zu Art. II (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes):**

**Zu Art. II Z 1 (§ 1 Abs. 1):**

Zur Einführung des Begriffes „Technik“ wird auf die EB zu Art. I Z 1 (§ 1 Abs. 1) verwiesen.

**Zu Art. II Z 2 (§ 3 Abs. 2 und 3):**

Mit dieser Änderung werden die Bestimmungen betreffend die Anforderungen an die Neuheit eines Gebrauchsmusters in Bezug auf ältere Rechte und Stoffe und Stoffgemische an jene für Patente angepasst. Auf die EB zu Art. I Z 2 (§ 3 Abs. 2 und 3) wird verwiesen.

**Zu Art. II Z 3 (§ 4 Abs. 2):**

Zur Klarstellung des Schutzbereiches wird auf die EB zu Art. 1 Z 4 (§ 22a) verwiesen.

**Zu Art. II Z 4 (§ 39 Abs. 4):**

Zur Änderung der Vertreterregelungen wird auf die EB zu Art. I Z 3 (§ 21 Abs. 4) verwiesen.

**Zu Art. II Z 5 (§ 51a Abs. 9):**

Zu den Übergangsbestimmungen wird auf die EB zu Art. I Z 6 (§ 173 Abs. 3) verwiesen.

**Zu Art. II Z 6 (§ 53a Abs. 3 und 4):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung.

**Zu Art. III (Änderung des Patentverträge-Einführungsgesetzes):**

**Zu Art. III Z 1 (§ 2):**

Die Anforderungen betreffend die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen wurden mit der revidierten Fassung des EPÜ liberalisiert. Die bisher in dieser Bestimmung vorgesehenen Formvorschriften bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung beim Österreichischen Patentamt konnten daher ersatzlos entfallen.

**Zu Art. III Z 2 (§ 5 Abs. 2):**

Der bisherige Abs. 2 hat die Vorlage einer Übersetzung bei Änderungen der europäischen Patentschrift im Einspruchsverfahren vorgesehen. Die neue Fassung berücksichtigt das neu eingeführte Beschränkungsverfahren beim Europäischen Patentamt. Gemäß Art. 65 EPÜ kann jeder Vertragsstaat nicht nur im Fall einer geänderten Fassung der Patentschrift nach einem Einspruchsverfahren, sondern auch im Fall einer geänderten Fassung der Patentschrift nach einem Beschränkungsverfahren eine Übersetzung der Patentschrift verlangen, wenn die Patentschrift nicht in einer Amtssprache des Vertragsstaates abgefasst ist.

**Zu Art. III Z 3 (§ 9 Abs. 1):**

In dieser Bestimmung wird lediglich die Bezugnahme auf die revidierte Fassung des EPÜ richtig gestellt.

**Zu Art. III Z 4 (§ 10 Abs. 2):**

Art. 167 EPÜ bot den Vertragsstaaten die Möglichkeit, während eines begrenzten Zeitraums bestimmte Vorbehalte bezüglich der Anwendung des EPÜ zu erklären. Österreich machte seinerzeit von der Möglichkeit nach Art. 167 EPÜ Gebrauch, den Schutz für chemische Erzeugnisse als solche und für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche auszuschließen. Die Wirksamkeit des Vorbehalt endete im Oktober 1987, ist aber auf alle bis einschließlich 7. Oktober 1987 eingereichte europäische Patentanmeldungen weiter anzuwenden (VfGH 26.11.1990, PBI 1991, 17). Art. 167 EPÜ wurde bei der Revision gestrichen, da die Erklärung solcher Vorbehalte nun nicht mehr zulässig ist. Da auch jetzt noch Nichtigkeitsverfahren betreffend europäische Patente, die bis 7. Oktober 1987 angemeldet wurden, auf den seinerzeitigen Vorbehalt Österreichs gestützt werden können, ist im Abs. 2 eine Bezugnahme auf Art. 167 EPÜ in der Fassung vor dem In-Kraft-Treten der Revision des EPÜ herzustellen.

**Zu Art. III Z 5 (§ 25 Abs. 9):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung.

**Zu Art. IV (Änderung des Schutzzertifikatgesetzes 1996):****Zu Art. IV Z 1 (§ 2 samt Überschrift):**

Für die Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel ist ein eigener Antrag zu stellen, wobei dieser Antrag sowohl bei der Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikates, während des Anmeldeverfahrens und unter bestimmten Voraussetzungen auch noch nach der Erteilung des Schutzzertifikates gestellt werden kann.

Im § 2 ist daher auf diesen gesonderten Antrag explizit Bezug zu nehmen.

**Zu Art. IV Z 2 (§ 5 Abs. 1):**

Mit dieser Bestimmung wird festgelegt, dass sich im Österreichischen Patentamt die Zuständigkeit für die Beschlussfassung über die Verlängerung von ergänzenden Schutzzertifikaten nach der Zuständigkeit für Schutzzertifikatsanmeldungen richtet.

**Zu Art. IV Z 3 (§ 11 Abs. 4):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung.

**Zu Art. V (Änderung des Markenschutzgesetzes 1970):****Zu Art. V Z 1 (§ 61 Abs. 4):**

Vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 3.

**Zu Art. V Z 2 (§ 68 samt Überschrift):**

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wurde durch Art. 19 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 93 vom 31.3.2006, S 12 aufgehoben. Die Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung waren daher durch Zitierungen der neuen Norm zu ersetzen.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 muss der Mitgliedstaat dafür Sorge tragen, dass für die Öffentlichkeit ein elektronischer Zugang ua zur Spezifikation, ihren Änderungen und bezughabenden Löschungsanträgen sichergestellt ist (vgl. Art. 5 Abs. 5 5. Unterabsatz sowie Bezugnahmen darauf in Art. 9 und 12). Die bereits bisher bestehende Ermächtigung des Präsidenten, Form und Inhalt der entsprechenden Anträge per Verordnung näher regeln zu können, wurde daher dahingehend erweitert, dass dieser unter besonderer Beachtung der in Abs. 2 genannten Parameter auch die speziellen Anforderungen an elektronische Veröffentlichungen im Verordnungsweg festlegen kann.

**Zu Art. V Z 3 (§§ 68a bis 68d):****Zu § 68a:**

Das Verfahren zur Prüfung eines Eintragungsantrages auf nationaler Ebene muss aufgrund der Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 (Art. 5) geändert werden. So verpflichtet die Verordnung die Mitgliedstaaten, für natürliche und juristische Personen mit einem berechtigten Interesse und Sitz oder Niederlassung in ihrem Staatsgebiet ein nationales Einspruchsverfahren vorzusehen. Auch muss der Mitgliedstaat vor Weiterleitung eines Antrages an die Kommission mittels zu veröffentlichter, rechtsmittelfähiger Entscheidung zum Ausdruck bringen, dass der Antrag seiner Auffassung nach den Anforderungen der Rats-Verordnung und den zu ihrer Anwendung erlassenen Bestimmungen (zB Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 der Kommission vom 14. Dezember 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 369 vom 23.12.2006, S 1) entspricht.

Das nationale Verfahren stellt sich folgendermaßen dar:

Nach Prüfung der formalen und materiellrechtlichen Anforderungen (vgl. § 68 Abs. 3) durch das nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied (§ 35) wird ein ordnungsgemäßer Antrag vom Patentamt in elektronischer Form (über die Webseite des Amtes) veröffentlicht. Um den interessierten Kreisen in diesem Zusammenhang die ständige Überprüfung der elektronischen Publikationen des Amtes zu ersparen, wird im Patentblatt Teil 1 zusätzlich ein Hinweis auf diese elektronische Veröffentlichung publiziert.

Die nationale Einspruchsfrist wird in Übereinstimmung zur Frist für die Vorlage eines Einspruchs beim Österreichischen Patentamt gegen einen Eintragungs-, Löschungs- oder Abänderungsantrag eines anderen Mitglied- oder Drittstaates (vgl. § 68b) mit vier Monaten beginnend mit dem Tag der elektronischen Veröffentlichung festgelegt, um Irrtümer über das Fristausmaß zu vermeiden. Eine längere Einspruchsfrist, die Zulassung der Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Einspruchsfrist oder der Beschwerdefrist würde die Dauer des nationalen Prüfungsverfahrens über Gebühr verlängern und der Weiterleitung des Antrages an die Kommission auf gesicherter nationaler Basis entgegenstehen.

Die zulässigen Einspruchsgründe sind in Art. 5 Abs. 5 2. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 durch Verweis auf Art. 7 Abs. 3 1. Unterabsatz festgelegt.

Obgleich das Patentamt bei der Antragsprüfung zwar jederzeit Stellungnahmen von Bundesministerien, Gebietskörperschaften oder Wirtschaftsverbänden einholen kann (vgl. § 68d), sind doch die Mitarbeit der antragstellenden Vereinigung bzw. der Verfahrensparteien, deren Ausführungen und Belege - zB zu den bestehenden Handelsbräuchen - für die Entscheidung des Amtes von wesentlicher Bedeutung. Äußert sich die antragstellende Vereinigung demnach nicht zu den erhobenen Einspruchsgründen, so soll dies nach § 68a Abs. 2 – nicht zuletzt zur Erzielung eines rascheren Verfahrensablaufes - als Rücknahme des Antrages gewertet werden.

Das ebenfalls vom Einzelprüfer durchzuführende Einspruchsverfahren bildet einen Teil des nationalen Prüfungsverfahrens erster Instanz. Eine mündliche Verhandlung ist auf Antrag einer Partei oder wenn der Bearbeiter dies im Einzelfall für erforderlich hält auch von Amts wegen anzuberaumen und durchzuführen. Die sodann in diesem Zusammenhang einzuhaltenden Vorgangsweisen sowie die Rechte und Pflichten des zuständigen Bearbeiters als Leiter dieser Verhandlung wurden den Bestimmungen des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens nachgebildet.

Die Parteien des Einspruchsverfahrens müssen ihre Kosten selbst tragen. Dies mindert einerseits das Kostenrisiko für beide Seiten und soll dazu ermutigen, berechtigte Einwände gegen einen in Prüfung stehenden Antrag auch tatsächlich vorzubringen, andererseits soll vermieden werden, dass Einsprüche zB bei erfolgter Parteieneinigung lediglich aus Kostengründen weiter verfolgt werden.

Das Einspruchsverfahren endet entweder mit der Abweisung des Eintragungsantrages, der Feststellung, dass der Eintragungsantrag (die Angaben des einzigen Dokuments) nicht bloß geringfügig zu ändern ist oder bei Abweisung des Einspruches mit der Erlassung der von der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 für den Fall der Zulässigkeit des Antrages auch außerhalb eines Einspruchsverfahrens vorgeschriebenen positiven Entscheidung und ihrer elektronischen Veröffentlichung. Im Zuge dieser positiven Entscheidung können als lediglich geringfügig zu bewertende Änderungen der Antragsunterlagen vorgenommen werden.

Ob eine Änderung als „geringfügig“ anzusehen ist oder nicht, hängt davon ab, ob sie ein wesentliches Merkmal des Erzeugnisses betrifft oder den Zusammenhang zwischen Erzeugnis und Herkunftsland ändert (vgl. Art. 16 lit. h der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 und Art. 16 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2006).

Berührt der Einspruch nicht die Zulässigkeit des Antrages, so erlässt das Patentamt unter gleichzeitiger Abweisung des Einspruchs eine positive Entscheidung und veröffentlicht sie in elektronischer Form. Die Frist für die Beschwerde gegen diese Entscheidung an die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes (Senatsentscheidung) beträgt zwei Monate und beginnt - ungeachtet der schriftlichen Verständigung der Parteien des Einspruchsverfahrens - mit dem Tag der elektronischen Veröffentlichung. Wurden mehrere Einsprüche erhoben, so ist über sie gemeinsam abzusprechen, um ein übersichtliches Verfahren mit einheitlichem Fristenlauf auch hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens sicherstellen zu können.

Eine Trennung der Einspruchentscheidung von der für den Fall der Zulässigkeit des Antrages von der Verordnung vorgeschriebenen Erlassung einer positiven Entscheidung des Mitgliedstaates kommt nicht in Betracht. Nachdem die Verordnung vorschreibt, dass auch gegen diese positive Entscheidung ein Rechtsmittel gegeben sein muss (vgl. Art. 5 Abs. 5 4. Unterabsatz) hätte eine jeweils gesonderte Beschlussfassung über Einspruch und positive Entscheidung zur Folge, dass hinsichtlich beider Beschlüsse eine gesonderte Rechtsmittelmöglichkeit eröffnet werden müsste, was die Dauer des nationalen Verfahrens weiter verlängern würde.

Dem Verfahren auf Gemeinschaftsebene (Art. 7 Abs. 5 2. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 510/2006) nachgebildet ist die Bestimmung des § 68a Abs. 8, wonach auch im nationalen Prüfungsverfahren das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung (Veröffentlichung mit Einspruchsmöglichkeit) zu wiederholen ist, wenn aufgrund der Feststellungen des Einspruchsverfahrens nicht bloß geringfügige Änderungen des veröffentlichten einzigen Dokuments (dieses ist Teil der Antragsunterlagen und enthält - von Art. 5 Abs. 3 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vorgegeben – die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation) erforderlich sind. Dadurch soll den nationalen Verkehrskreisen die Möglichkeit der Beeinspruchung und Überprüfung auch der geänderten Antragsangaben gewahrt werden. Nach Möglichkeit sollen die erforderlichen Änderungen im Einspruchsverfahren selbst festgelegt werden, sodass auf Basis des rechtskräftigen Feststellungsbeschlusses die sofortige Neuveröffentlichung des geänderten Antrages erfolgen kann. Ist dies nicht möglich, weil zB seitens der antragstellenden Vereinigung erst über die konkrete Umsetzung und praktische Ausgestaltung der nötigen Änderungen entschieden werden

muss, so ist nach Vorlage der geänderten Antragsunterlagen auch das amtliche Prüfungsverfahren weiterzuführen.

Ein Einspruch kann unter anderem darauf gestützt werden, dass sich die begehrte Eintragung des vorgeschlagenen Namens nachteilig auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken würde, die von dem einsprechenden Unternehmen mindestens während der letzten fünf Jahre vor der nationalen Veröffentlichung des Antrages unter ständiger Verwendung des betreffenden Namens rechtmäßig vermarktet wurden (vgl. Art. 7 Abs. 3 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 510/2006). Sind die geltend gemachten Umstände nicht so schwerwiegend, dass sie zur Zurückweisung des Antrages führen (zB weil sie sich als lediglich in Einzelfällen auftretende Abweichungen von der im Antrag dargestellten Produktionsmethode erweisen), so kann dem einsprechenden Unternehmen gemäß § 68a Abs. 6 - in Wahrnehmung der den Mitgliedstaaten in Art. 5 Abs. 6 2. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingeräumten Option - im Rahmen der positiven Entscheidung eine den Umständen des Einzelfalles angemessene Frist zur Anpassung seiner Verfahrensweise an die Vorgaben des Antrages eingeräumt werden.

Die Option der Einräumung eines nationalen Übergangsschutzes beginnend mit der Übermittlung des Antrages an die Kommission bis zur Entscheidung auf Gemeinschaftsebene (vgl. Art. 5 Abs. 6 1. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 510/2006) konnte nicht wahrgenommen werden, da in Österreich keine sondergesetzliche Regelung für den Schutz von Herkunftsangaben im Sinne der Verordnung besteht.

#### **Zu § 68b:**

Gegen Anträge aus anderen Mitgliedsstaaten oder Drittländern können Personen mit Sitz oder Niederlassung in Österreich gemäß Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Einspruch erheben. Um möglichst sicherzustellen, dass die Angaben des Einspruches vollständig sind, ist der Einspruch auf dem von der Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 vorgegebenen Formblatt oder nach dessen Vorbild zu erstellen und beim Österreichischen Patentamt einzubringen. Über ihn wird auf Kommissionsebene entschieden. Eine an das Patentamt zu zahlende Einspruchsgebühr ist daher – anders als beim Einspruch nach § 68a - nicht vorgesehen.

§ 68b legt in weitgehender Fortschreibung der schon bisher in Geltung stehenden Regelung die Anforderungen fest, die eine zeitgerechte Weiterleitung der eingebrochenen Einsprüche an die Kommission innerhalb der hierfür von der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vorgegebenen Sechsmonatsfrist ab Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union gewährleisten sollen. Die zur Einbringung derartiger Einsprüche beim Patentamt offen stehende Frist konnte aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre allerdings von bisher drei auf nunmehr vier Monate verlängert werden.

#### **Zu § 68c:**

Gemäß dieser Bestimmung ist das nationale Verfahren zur Prüfung von Eintragungsanträgen gleichermaßen sowohl auf Anträge auf Änderung der Produktspezifikation zu bereits eingetragenen Bezeichnungen, wenn dadurch auch Änderungen des einzigen Dokuments erforderlich werden, als auch auf Anträge auf Löschung einer eingetragenen Bezeichnung aus dem von der Kommission geführten Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben anwendbar. Bei Löschungsanträgen kommt die Einräumung einer gemäß § 68a Abs. 6 möglichen Anpassungsfrist allerdings nicht in Betracht (vgl. Art. 17 Abs. 2 3. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1898/2006).

Über Spezifikationsänderungen, die zu keinen Änderungen der Angaben des einzigen Dokuments führen, entscheidet der Mitgliedstaat eigenständig und ohne die Möglichkeit eines nationalen Einspruchsverfahrens zu eröffnen (vgl. Art. 9 Abs. 3 i) der Verordnung (EG) Nr. 510/2006).

#### **Zu § 68d:**

§ 68d Abs. 1 bleibt gegenüber der bisherigen Regelung unverändert. In den letzten Jahren hat sich in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit mit dem BMLFUW und der Kodexkommission etabliert. Diese Praxis soll beibehalten werden. Der neue Abs. 2 nimmt auf Fragen der Kontrolle der Verordnung (EG) Nr. 510/2006, die in den Zuständigkeitsbereich des BMGFJ fallen, Bezug. Das Kontrollsyste ist in § 45 LMSVG idgF geregelt. Nach Ablauf einer Übergangsfrist wird die Kontrolle der Einhaltung der Spezifikation von privaten Kontrollstellen durchgeführt. Diese sind zuvor vom Landeshauptmann zuzulassen, der auch für ihre Überwachung sowie die Marktkontrolle zuständig ist. Nachdem die Kontrollstellen und ihre besonderen Aufgaben bei Neuanträgen in die einen Teil des Eintragungsantrages bildende Spezifikation aufzunehmen sind, sind diesbezügliche Fragen im Rahmen des Eintragungsverfahrens mit dem genannten Ressort abzuklären.

**Zu Art. V Z 4 (§ 68f Abs. 1):**

Die Bezugnahme auf die aufgehobene Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 war durch Zitierung der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 zu ersetzen. Wie bisher nimmt § 68f auf Art. 13 der VO (EG) Nr. 510/2006 Bezug, daneben aber neu, lediglich auf den ersten Absatz von Art. 8, da die diesem Artikel durch die neue VO (EG) Nr. 510/2006 angefügten Abs. 2 und 3 für einen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch sachlich nicht in Frage kommen.

**Zu Art. V Z 5 (§ 80):**

Diese Bestimmung enthält die Vollzugsklausel, die lediglich im Bereich der Z 4 gegenüber der bisherigen Regelung verändert wurde.

**Zu Art. V Z 6 (§ 81a Abs. 3):**

Die Bestimmungen des Abs. 3 enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung, wonach die flankierenden Bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 im Hinblick auf die in Art. 5 Abs. 8 der Verordnung enthaltene und bereits verstrichene Frist zum Erlass der erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften umgehend in Kraft treten sollen.

**Zu Art. VI (Änderung des Patentamtsgebührengesetzes):****Zu Art. VI Z 1 und 2 (2. Hauptstück 6. und 11. Abschnitt des Inhaltsverzeichnisses):**

Das Inhaltsverzeichnis ist im Hinblick auf die neu eingeführte Verlängerungsgebühr (§ 17) für ergänzende Schutzzertifikate und die Einspruchsgebühr (§ 26) zu aktualisieren.

**Zu Art. VI Z 3 (§ 17 samt Überschrift):**

Diese Bestimmung sieht entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel für den Antrag auf Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats eine Gebühr vor. Da beim Antrag auf Verlängerung - im Unterschied zur Anmeldung - keine inhaltliche Prüfung vorgenommen wird, sondern die Erfüllung von bestimmten Formerfordernissen geprüft werden muss, ist die Verlängerungsgebühr geringer als die Anmeldegebühr.

**Zu Art. VI Z 4 (§ 18 Abs. 1 und 3):**

Ein ergänzendes Schutzzertifikat gilt ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents für eine Dauer, die dem Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung des Grundpatents und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen im EWR entspricht, abzüglich eines Zeitraums von fünf Jahren. Die Laufzeit beträgt jedoch höchstens fünf Jahre vom Zeitpunkt seines Wirksamwerdens an. Diese durch die Verordnungen über ergänzende Schutzzertifikate vorgeschriebene individuelle Berechnung bedeutet, dass nach der bisherigen Rechtslage die Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats mindestens einen Tag und höchstens fünf Jahre betragen kann. § 18 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung sieht daher Jahresgebühren für das erste bis fünfte Jahr der Laufzeit vor.

Die sechsmonatige Verlängerung, die aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel vorgesehen ist, schließt unmittelbar an die individuell berechnete Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats an. Wird durch die Verlängerung der nächste Fälligkeitstag für eine Jahresgebühr erreicht, dann ist für die weitere Aufrechterhaltung die Jahresgebühr für das nächstfolgende Jahr der Laufzeit zu bezahlen. Für den Fall, dass die Verlängerung über das fünfte Jahr der Laufzeit hinausgeht, wird eine zusätzliche Gebühr für das begonnene sechste Jahr normiert. Da die Verlängerung keinesfalls länger als sechs Monate sein kann, wird eine entsprechend reduzierte Gebühr vorgesehen.

Die im Abs. 3 enthaltene Sonderregelung betreffend die zuschlagsfreie Zahlung von Jahresgebühren ist im Hinblick auf das neue Verfahren auf Verlängerung der Laufzeit entsprechend zu ergänzen.

**Zu Art. VI Z 5 (§ 26):**

Die Abs. 1 und 3 entsprechen den bisherigen Abs. 1 und 2. Der neue Abs. 2 sieht für den Fall, dass gleichzeitig getrennte Anträge für ein Grunderzeugnis und daraus hergestellte Verarbeitungsprodukte gestellt werden (zB.: Mohn mit herkunftsindizierten Eigenschaften - daraus hergestellte Mohnöle, Mohnkuchen), eine herabgesetzte amtliche Prüfungsgebühr für den zweiten und jeden weiteren Antrag vor. Dies ist darin begründet, dass davon ausgegangen wird, dass in diesen Fällen der Prüfungsaufwand hinsichtlich der Verarbeitungsprodukte durch Rückgriff auf die Ergebnisse der Prüfung des Grundproduktes wesentlich vermindert werden kann. Eine Rückzahlung der Hälfte dieser reduzierten Gebühr in den Fällen des Abs. 3 ist nicht vorgesehen.

Abs. 4 bestimmt die Höhe der Gebühr für einen im Rahmen des nationalen Prüfungsverfahren (§ 68a Markenschutzgesetz) erhobenen Einspruch. Für einen Einspruch nach § 68b Markenschutzgesetz (Einspruch gegen die Bezeichnung eines anderen Mitgliedstaates oder eines Drittstaates) wird hingegen wie

bisher keine Gebühr eingehoben, nachdem über diesen Antrag nicht das Österreichische Patentamt, sondern die Kommission entscheidet.

**Zu Art. VI Z 6 (§ 40 Abs. 5):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung.