

## Entwurf

# **Bundesgesetz, mit dem das Patentanwaltsgesetz, das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Halbleiterschutzgesetz, das Markenschutzgesetzes 1970, das Musterschutzgesetz 1990 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden**

Der Nationalrat hat beschlossen:

### **Inhaltsverzeichnis**

- |           |   |
|-----------|---|
| Artikel 1 | Änderung des Patentanwaltsgesetzes      |
| Artikel 2 | Änderung des Patentgesetzes 1970        |
| Artikel 3 | Änderung des Gebrauchsmustergesetzes    |
| Artikel 4 | Änderung des Halbleiterschutzgesetzes   |
| Artikel 5 | Änderung des Markenschutzgesetzes 1970  |
| Artikel 6 | Änderung des Musterschutzgesetzes 1990  |
| Artikel 7 | Änderung des Patentamtsgebührengesetzes |

### **Artikel 1**

#### **Änderung des Patentanwaltsgesetzes**

Das Bundesgesetz, mit dem der Patentanwaltsberuf geregelt wird (Patentanwaltsgesetz), BGBl. Nr. 214/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2013, wird wie folgt geändert:

*1. § 4 Abs. 1 lautet:*

„§ 4. (1) Die Eintragung in die Liste der Patentanwälte ist vom Bewerber bei der Patentanwaltskammer zu beantragen. Sie hat zu erfolgen, wenn der Nachweis aller gesetzlichen Voraussetzungen (§ 2) erbracht ist. Bei einem Patentanwalt gemäß § 16 Abs. 1 zweiter Satz ist anzumerken, zu welchen patentanwaltlichen Tätigkeiten er berechtigt ist.“

*2. § 6 Abs. 2 lautet:*

„(2) Die Patentanwaltskammer hat die Eintragung in die Liste der Patentanwälte dem Patentamt anzugeben und im Internet auf der Homepage der Patentanwaltskammer (<http://www.oepak.at>) unverzüglich und allgemein zugänglich zu veröffentlichen.“

*3. § 7 Abs. 4 lautet:*

„(4) Die Patentanwaltskammer hat die Streichung in der Liste der Patentanwälte dem Patentamt anzugeben und im Internet auf der Homepage der Patentanwaltskammer (<http://www.oepak.at>) unverzüglich und allgemein zugänglich zu veröffentlichen.“

*4. § 9 Abs. 1 und 2 lautet:*

„(1) Die Prüfung ist vor einer Prüfungskommission abzulegen, die aus einem rechtskundigen Mitglied des Patentamtes als Vorsitzenden sowie aus einem fachtechnischen Mitglied des Patentamtes, einem Richter und zwei Patentanwälten als Beisitzern besteht.“

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission werden, soweit es sich um Mitglieder des Patentamts handelt, nach Anhörung des Präsidenten des Patentamts und, soweit es sich um Patentanwälte handelt, auf Vorschlag der Patentanwaltskammer vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und soweit es sich um einen Richter handelt, vom Bundesminister für Justiz für die Dauer von sechs Jahren

bestellt. In gleicher Weise sind für die Mitglieder des Patentamts und den Richter je ein Ersatzmitglied, für die der Kommission angehörenden Patentanwälte vier Ersatzmitglieder zu bestellen.“

5. § 14 Abs. 2 letzter Satz entfällt.

6. § 16 Abs. 1 lautet:

„§ 16. (1) Der Patentanwalt ist zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens, ferner zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt, in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des Patentamts vor dem Oberlandesgericht Wien sowie in Angelegenheiten des Sortenschutzes vor den zuständigen Verwaltungsbehörden berechtigt. Patentanwälte, die die im § 16a Abs. 1 angeführten Voraussetzungen hinsichtlich des patentanwaltlichen Berufs erfüllen und deren rechtmäßig ausgeübte Berufstätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat nur einzelne dieser Tätigkeiten umfasst, dürfen nur diese Tätigkeiten ausüben.“

7. § 16a Abs. 1 bis 4 lauten:

„§ 16a. (1) Staatsangehörige eines EWR-Staates oder der Schweizer Eidgenossenschaft, die in einem solchen Staat ansässig sind und die in der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255/22, angeführten Voraussetzungen für die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit hinsichtlich des patentanwaltlichen Berufs erfüllen, dürfen, soweit sie Dienstleistungen im Sinne des Art. 50 EGV und der Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376/36, erbringen, in Österreich vorübergehend patentanwaltliche Tätigkeiten wie ein in die Liste der Patentanwälte eingetragener Patentanwalt erbringen (dienstleistender Patentanwalt). Hierbei haben sie die sich aus den §§ 16a bis 16c ergebenden Rechte und Pflichten. Umfasst ihre rechtmäßig ausgeübte Berufstätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat nur einzelne der Tätigkeiten gemäß § 16 Abs. 1 erster Satz, dürfen sie nur diese Tätigkeiten ausüben.

(2) Will ein dienstleistender Patentanwalt in Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs patentanwaltliche Dienstleistungen in Österreich erbringen, hat er, wenn kein europäischer Berufsausweis übermittelt wurde, vor der erstmaligen Erbringung seiner Dienstleistungen der Patentanwaltskammer schriftlich Meldung zu erstatten. Diese Meldung ist einmal jährlich formlos zu erneuern, wenn er beabsichtigt, während des betreffenden Jahres vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen zu erbringen. Im Falle der Übermittlung eines Europäischen Berufsausweises ist die erste Erneuerung der Meldung innerhalb von 20 Monaten nach der Übermittlung durchzuführen.

(3) Werden Dienstleistungen erstmals erbracht oder ergibt sich eine wesentliche Änderung gegenüber der in bereits vorgelegten Dokumenten bescheinigten Situation, hat der dienstleistende Patentanwalt, wenn kein europäischer Berufsausweis übermittelt wurde, der Meldung folgende Dokumente beizufügen:

1. ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit;
2. ein Nachweis der Berufsqualifikation;
3. eine Bescheinigung darüber, dass er in einem der in Abs. 1 genannten Staaten rechtmäßig zur Ausübung eines dem österreichischen Patentanwaltsberuf gleichartigen Berufs niedergelassen ist und ihm die Ausübung dieses Berufs zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist.

Ferner muss er eine der Art und dem Umfang des Risikos angemessene Berufshaftpflichtversicherung abschließen oder eine aufgrund ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen vergleichbare Sicherheit oder gleichwertige Vorkehrung vorsehen und der erstmaligen Meldung eine Information über das Vorliegen einer solchen Versicherung und deren Deckungsumfang beilegen. Enthält der europäische Berufsausweis keine entsprechende Information, so ist diese nachzureichen.

(4) Sind die Erfordernisse gemäß Abs. 1 und 3 erfüllt, ist der dienstleistende Patentanwalt umgehend und kostenfrei in ein öffentliches, von der Patentanwaltskammer zu führendes elektronisches Meldeverzeichnis aufzunehmen. Bei einem dienstleistenden Patentanwalt, dessen rechtmäßig ausgeübte Berufstätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat nur einzelne der Tätigkeiten gemäß § 16 Abs. 1 erster Satz umfasst, ist anzumerken, zu welchen patentanwaltlichen Tätigkeiten er berechtigt ist. Unterbleibt die Erneuerung der Meldung, ist er aus dem Meldeverzeichnis zu streichen.“

8. § 16b Abs. 3 lautet:

„(3) Dienstleistende Patentanwälte haben die Berufsbezeichnung, die sie im Staat ihrer Niederlassung (Herkunftsstaat) nach dem dort geltenden Recht zu führen berechtigt sind, zu verwenden und den Ort und den Staat des Kanzleisitzes sowie den Berufsverband oder eine ähnliche Einrichtung, der sie angehören, anzugeben. Die von ihnen vertretene Partei haben sie in Bezug auf das Vorliegen einer

Berufshaftpflichtversicherung und deren Deckungsumfang sowie gegebenenfalls über ihren eingeschränkten Tätigkeitsbereich zu informieren.“

9. § 25 lautet:

„§ 25. Die Wahl und Änderung des Kanzleisitzes steht dem Patentanwalt frei. Er hat jedoch die eingetretene Änderung des Sitzes binnen drei Tagen der Patentanwaltkammer anzugeben. Diese hat hiervon dem Patentamt unverzüglich Mitteilung zu machen und die Kundmachung der Sitzverlegung im Internet auf der Homepage der Patentanwaltkammer (<http://www.oepak.at>) unverzüglich und allgemein zugänglich zu veröffentlichen.“

10. § 76 Abs. 2 lautet:

„(2) Dienstleistende Patentanwälte, die auf Grund ausländischer Vorschriften die Berufsbezeichnung „Patentanwalt“ oder eine andere vergleichbare Bezeichnung zu führen berechtigt sind, dürfen in Österreich diese Berufsbezeichnung nur mit den in § 16b Abs. 3 erster Satz enthaltenen zusätzlichen Hinweisen führen.“

11. § 80a Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1, § 16a Abs. 1 bis 4, § 16b Abs. 3, §§ 25 und 76 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx/2015 treten mit x. xxx 20xx in Kraft. Gleichzeitig tritt § 14 Abs. 2 letzter Satz außer Kraft.“

## Artikel 2

### Änderung des Patentgesetzes 1970

Das Patentgesetz 1970, BGBI. Nr. 259, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 126/2013, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 3 wird insofern berichtigt, als es statt „BGBI. Nr. 257/1992“ richtig „BGBI. Nr. 275/1992“ lautet.

2. § 43 Abs. 6 und 7 lautet:

„(6) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Eintragung geschehen soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde keine öffentliche Urkunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Im Fall der Übertragung des Patentrechts kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien oder ihrer Vertreter zur Übertragung vorgelegt werden.

(7) Der Antrag auf Eintragung, die Urkunde und die Erklärungen unterliegen nach Form und Inhalt der Prüfung des Patentamts. Das Patentamt kann, wenn sich begründete Zweifel ergeben, Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangen.“

3. § 62 Abs. 8 lautet:

„(8) Über Ansprüche nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBI. Nr. 136, entscheidet das Mitglied, im Fall eines Senates der Vorsitzende.“

4. § 80 Abs. 4 lautet:

„(4) Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassungen der erteilten Patente, soweit deren Einsicht jedermann freisteht, in einer Patentschrift. In der Patentschrift sind die Entgegenhaltungen anzugeben, die das Patentamt für die Beurteilung der Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht gezogen hat.“

5. § 92 lautet:

„§ 92. Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes sind Form und Inhalt der Anmeldung näher zu regeln, sowie in welcher Form die Anmeldung und die Patentschrift veröffentlicht werden. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichungen Bedacht zu nehmen.“

6. § 101 Abs. 2 letzter Satz lautet:

„Ist der Recherchenbericht nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so ist er gesondert zu veröffentlichen, sofern die Anmeldung nicht vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für diese gesonderte Veröffentlichung zurückgezogen oder zurückgewiesen worden ist.“

7. § 111a Abs. 4 lautet:

„(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach der Geschäftsverteilung zuständige fachtechnische Mitglied (§ 61) berufen. Sofern dies der Antragsteller ausdrücklich beantragt, hat die Erledigung in englischer Sprache zu ergehen. Der Erledigung ist eine Ausfertigung der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen (Abs. 1 und 2) anzuheften.“

8. § 180b Abs. 2 wird folgender Abs. 3 wird angefügt:

„(3) § 2 Abs. 3, § 43 Abs. 6 und 7, § 62 Abs. 8, § 80 Abs. 4, §§ 92, 101 Abs. 2 letzter Satz und § 111a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2015 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

### Artikel 3

#### Änderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz, BGBI. Nr. 211/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 126/2013, wird wie folgt geändert:

1. § 15 lautet:

„§ 15. Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes sind Form und Inhalt der Anmeldung näher zu regeln, sowie in welcher Form die Gebrauchsmusterschrift veröffentlicht wird. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichung der Gebrauchsmusterschrift Bedacht zu nehmen.“

2. § 17 Abs. 3 lautet:

„(3) Hängt die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit Verordnung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im Verfahren vor dem Patentamt und im Rechtsmittelverfahren für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen sind.“

2. § 53a Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) § 15 und 17 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2015 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

### Artikel 4

#### Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

Das Halbleiterschutzgesetz, BGBI. Nr. 372/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 126/2013, wird wie folgt geändert:

1. § 19 lautet:

„§ 19. Für die Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt und im Rechtsmittelverfahren finden die Bestimmungen des § 21 des Patentgesetzes 1970 Anwendung.“

2. § 27 Abs. 8 wird folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) § 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2015 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

### Artikel 5

#### Änderung des Markenschutzgesetzes 1970

Das Markenschutzgesetz 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 126/2013, wird wie folgt geändert:

1. § 28 lautet:

„§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und Löschung von Lizenz- und Pfandrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten. Die Eintragung und Löschung von Pfandrechten erfolgt auch auf gerichtliches Ersuchen.“

(2) Mit dem Antrag ist die Urkunde, auf Grund der die Eintragung geschehen soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde keine öffentliche Urkunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Im Fall der Umschreibung der Marke kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien oder ihrer Vertreter zur Umschreibung vorgelegt werden.

(3) Der Antrag, die Urkunde und die Erklärungen unterliegen nach Form und Inhalt der Prüfung des Patentamts. Das Patentamt kann, wenn sich begründete Zweifel ergeben, Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangen.

(4) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf Löschung (§§ 30 bis 34 und § 66), auf Übertragung (§ 30a) sowie auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) sind auf Antrag im Markenregister anzumerken (Streitanmerkung).

(5) Im Übrigen gelten § 43 Abs. 3 und 4 sowie § 45 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, sinngemäß.

(6) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 4) zu vermerken.

(7) Die Umschreibung der Marke ist zu veröffentlichen.“

2. § 81a Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) § 28 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2015 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

## Artikel 6

### Änderung des Musterschutzgesetzes 1990

Das Musterschutzgesetz 1990, BGBI. Nr. 497/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 126/2013, wird wie folgt geändert:

1. § 20 Abs. 3 lautet:

„(3) Hängt die Aufrechterhaltung des Musterrechtes davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit Verordnung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im Verfahren vor dem Patentamt und im Rechtsmittelverfahren für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen sind.“

2. § 22 lautet:

„§ 22. (1) Dingliche Rechte an Musterrechten sowie das Musterrecht selbst im Fall seiner Übertragung (§ 10) werden mit der Eintragung in das Musterregister erworben.

(2) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Eintragung geschehen soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde keine öffentliche Urkunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Im Fall der Übertragung des Musterrechts kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien oder ihrer Vertreter zur Übertragung vorgelegt werden.

(3) Der Antrag, die Urkunde und die Erklärungen unterliegen nach Form und Inhalt der Prüfung des Patentamts. Das Patentamt kann, wenn sich begründete Zweifel ergeben, Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangen.

(4) Rechtsstreitigkeiten, die Musterrechte betreffen, sind auf Antrag im Musterregister einzutragen (Streitanmerkung).

(5) Im Übrigen sind § 43 Abs. 2 bis 5 (Eintragung in das Patentregister), § 44 (Belastungen) und § 45 Abs. 2 (Streitanmerkungen) des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden.

(6) Auf die Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung eines Musters sind die Abs. 2 und 3 sowie § 43 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden.“

3 § 46 Abs. 10 wird folgender Abs. 11 angefügt:

„(11) § 20 Abs. 3 und § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2015 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

## Artikel 7

### Änderung des Patentamtsgebührengesetzes

Das Patentamtsgebührengesetz, BGBl. I Nr. 149/2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 126/2013, wird wie folgt geändert:

*1. § 4 wird folgender Satz angefügt:*

„Sequenzprotokolle, die einen gesonderten Teil der Beschreibung darstellen, sind mit nicht mehr als 400 Seiten zu berechnen.“

*2. § 13 Abs. 1 lautet:*

„(1) Die Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche und aller anderen Aufgaben, die Internationalen Recherchenbehörden durch den PCT und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Recherchengebühr“), ist durch Verordnung des Präsidenten festzusetzen. Die Gebühr darf die in der jeweils geltenden Fassung des Art. 2 der Gebührenordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, EPA ABl. 2007, Sonderausgabe Nr. 1, 201, vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation festgesetzte Gebühr für eine internationale Recherche nicht übersteigen.“

*3. § 40 Abs. 14 wird folgender Abs. 15 angefügt:*

„(15) § 4 letzter Satz und § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. Solange keine Verordnung des Präsidenten aufgrund des § 13 Abs. 1 in der genannten Fassung in Kraft tritt, ist § 13 Abs. 1 in der bisher geltenden Fassung anzuwenden.“