

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XI
Literatur.....	XIV

A. Einführung in das (österreichische) Erfindungsrecht 1

1. Entwicklung	1
2. Dogmatische Grundlagen des Erfindungsschutzes	4
3. Patentgesetz und EPÜ (bzw PCT)	6
4. EU-Ausblick	8
4.1. Entwicklung	8
4.2. Vom EU-Patent (zurück) zum Einheitspatent	10

B. Patentgesetz

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN	13
----------------------------------	----

§ 1 – Patentierbare Erfindungen13

1. Patentierbare Erfindungen	14
1.1. Erfindung – Begriff	14
1.2. Erfindungshöhe	16
1.3. Gewerbliche Anwendbarkeit	19
2. Ausschluss vom Erfindungsschutz [§ 1 Abs 3]	22
3. Computerimplementierte Erfindungen	24
3.1. Aufgabe-Lösungsansatz	25
3.2. Technizität	26
3.3. Erfindungshöhe	29
3.4. Neuheit	30
3.5. Fazit	30
4. Schutz biotechnologischer Erfindungen	34
4.1. Grundlagen	34
4.2. Patentierbarkeitsausschluss	35
4.3. Schutzzumfang	36
4.4. Zwangslizenzen	36
4.5. Anspruch auf Proben	36
4.6. Offenbarung	36
4.7. Gewerbliche Anwendbarkeit	37
4.8. Fazit	37

§ 2 – Ausnahmen von der Patentierbarkeit 39

1. Generelle Ausnahmen	40
2. Erfindungen, die gegen die öffentlichen Ordnung oder die guten Sitten verstoßen	41
3. Pflanzensorten und Tierrassen sowie für im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren	42

§ 3 – Neuheit 44

1. Grundsätzliches	45
--------------------------	----

Inhaltsverzeichnis

2. Veröffentlichung im Internet	47
3. Prioritätsältere Rechte	48
4. „Prior claim“ vs „whole contents approach“	49
5. Neuheitsschonfrist	51
§§ 4, 5 – Anspruch auf ein Patent	53
1. Schöpferprinzip	53
2. Doppelerfindung/Miterfindung	55
3. Zusatzpatent und abhängige Erfindung.....	55
§§ 6, 7 – Erfindungen von Dienstnehmern	57
1. Begriff des Dienstverhältnisses	58
2. Diensterfindung	60
§§ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – [Diensterfindung – Vergütung, Meldung, Geheimhaltung und Verzicht]	61
1. Vergütung für Diensterfindungen	64
2. Steuerbegünstigung für Diensterfindungen	65
3. Mitteilungspflicht des Dienstnehmers	66
4. Geheimhaltung	67
5. Verzicht des Dienstgebers auf seine Rechte	68
§§ 16, 17, 19 – [Diensterfindung – Fortwirkung, Vereinbarungen und Verjährung]	72
§ 20 – Anspruch auf Erfindernennung	73
§ 21 – Vertreter	75
§§ 22, 22a – Wirkung des Patentbesitzes	77
1. Grundlagen	78
2. Räumlicher Schutzbereich – Territorialitätsprinzip	81
3. Sachlicher Schutzbereich und Lehre von der Äquivalenz	81
3.1. Mittelbare Patentverletzung	83
3.2. Swiss-Claims	85
3.3. Erschöpfungsgrundsatz	86
3.3.1. Erschöpfung bei Sachpatenten	87
3.3.2. Erschöpfung bei Verfahrenspatenten	88
§§ 22b, 22c – [Patentwirkungen bei biotechnologischen Erfindungen]	96
1. Allgemeines	97
2. Erschöpfung	98
3. Landwirteprivileg	98
§ 23 – [Ausnahmen vom dinglichen Patentrechtsschutz]	99
1. Vorbenützer	100
2. Zwischenbenützer	101
§ 26 – [Patente in Fahrzeugen]	103
§ 27 – Verhältnis mehrerer Patentinhaber zueinander	103
§ 28 – Dauer des Patentbesitzes	104
1. Beginn	104
2. Ende	105

Inhaltsverzeichnis

2.1. Rücknahme	105
2.2. Nichtigerklärung	105
2.3. Aberkennung	106
3. Streitanmerkung	107
§§ 30, 31, 32 – Bindung des Patentinhabers an die Rechtsvorschriften	108
§ 33 – Übertragung	109
1. Titel	109
2. Modus der Übertragung	109
3. Zuständigkeit	110
§ 34 – Pfandrechte	110
§ 35 – Freiwillige Lizenzen	111
1. Allgemeines	111
2. Einkünfte aus der Patentverwertung durch Dritte	112
2.1. Einkommensteuerprivileg	112
2.2. Dienstnehmerprivileg	113
§§ 36, 37 – Zwangslizenzen	116
1. Grundlagen	118
2. „Dolo-agit-Einrede“ gegen Unterlassungsanspruch	119
3. Zwangslizenzen bei biologischem Material / abhängige Patente	119
§ 38 – Lizenzübertragung	120
§ 43 – Eintragung in das Patentregister	121
§ 44 – Belastungen	123
§ 45 – Streitanmerkungen	123
§ 46 – Erlöschen	124
§ 47 – Rücknahme	124
§ 48 – Nichtigerklärung	125
§ 49 – Aberkennung	128
§ 50 – Abhängigerklärung	130
§ 51 – Vergeltungsrecht	131
§§ 52, 53, 54, 55, 56 – Fristen	131
II. PATENTBEHÖRDEN UND -EINRICHTUNGEN	133
§ 57 – Wirkungskreis des Patentamtes	133
§ 57a – Service- und Informationsleistungen des Patentamtes	133
§§ 58, 58a, 58b – Sitz und Zusammensetzung des Patentamtes	134
§§ 60, 61 – Einrichtungen des Patentamtes	139
§§ 62, 62a, 63, 64, 65, 66 – Beschlussfassung in den Abteilungen	140
1. Technische Abteilung	143
2. Rechtsabteilung	144
3. Rechtsmittelabteilung	145
4. Nichtigkeitsabteilung	147

Inhaltsverzeichnis

§ 67 – Amtskleid	149
§§ 68, 69 – Geschäftsgang	149
§ 70 – Beschwerden gegen die Beschlüsse und Entscheidungen der Abteilungen	150
§§ 71, 72, 73 – Beschwerde gegen Beschlüsse der Technischen Abteilung und der Rechtsabteilung	150
1. <i>Beschlüsse</i>	153
2. <i>Verfahrensgang</i>	153
§§ 74, 75 – Oberster Patent- und Markensenat	154
§ 76 – Ausschließungsgründe	156
1. <i>Organisation</i>	157
1.1. <i>OPM de lege lata</i>	157
1.2. <i>OPM de lege ferenda</i>	159
2. <i>Zuständigkeit und Entscheidungen</i>	159
§ 77 – Parteienvertreter	160
§ 78 – Verbot der Winkelschreiberei	160
§ 79 – Patentblatt	161
§ 80 – Patentregister, Patentschriften	161
§ 81 – Akteneinsicht	162
§ 81a – Proben hinterlegten biologischen Materials	163
§§ 82, 83, 84 – Ordnungs- und Mutwillensstrafen	164
§§ 85, 86 – Zustellung	166
III. VERFAHREN	166
A. Erteilung von Patenten	166
§ 87 – Patentanmeldung	166
§ 87a – Offenbarung	166
§ 88 – Einheitlichkeit	167
§§ 89, 89a, 91, 91a, 92 – Erfordernisse der Anmeldung	171
§ 92a – Teilung der Anmeldung	174
§ 92b – Umwandlung der Anmeldung	175
1. <i>Teilung der Anmeldung</i>	175
2. <i>Abzweigung eines Gebrauchsmusters</i>	175
3. <i>Umwandlung der Anmeldung</i>	176
§§ 93, 93a, 93b, 94, 95 – Priorität	176
1. <i>Besondere Prioritäten</i>	178
2. <i>Inanspruchnahme von Prioritäten</i>	178
§ 99 – Gesetzmäßigkeitsprüfung	179
§ 100 – Zurückweisung der Anmeldung	180
§§ 101, 101a – Veröffentlichung der Anmeldung	181
§ 101b – Einwendungen Dritter	183

Inhaltsverzeichnis

§ 101c – Erteilung des Patentbeschlusses	184
§ 101d – Bekanntmachung der Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung	184
§ 102 – Einspruch	185
§ 103 – Einspruchsverfahren	186
§ 104 – Beweiswürdigung und Beschluß	186
§ 105 – Kosten	187
§ 107 – Bekanntmachung der Entscheidung über den Einspruch	187
§ 108 – Wirkungen des Widerrufs	187
B. Recherchen und Gutachten	190
§ 111a – Erfordernisse und Behandlung der Anträge	190
C. Anfechtung von Patenten	190
§ 112 – Antragstellung	190
§ 113 – Sofortige Zurückweisung	191
§ 114 – Form und Inhalt des Antrages	191
§ 114a – Nebenintervention	191
§ 115 – Verfahren über Anfechtungsanträge	192
§ 115a – Unterbrechung aufgrund eines Einspruchsverfahrens	192
§ 116 – Vorverfahren	192
§ 117 – Beendigung des Verfahrens ohne Verhandlung	193
§ 118 – Ausschreibung der mündlichen Verhandlung	193
§ 119 – Verhandlung	194
§ 120 – Beweis und Beweisaufnahme	194
§ 121 – Beratung und Abstimmung	194
§ 122 – Prozeßkosten	195
§ 123 – Inhalt der Entscheidung	195
§ 124 – Verkündung der Entscheidung	195
§ 125 – Protokollführung	195
§ 126 – Rechtshilfe	196
§ 127 – Wiederaufnahme des Verfahrens	199
§ 128a – Weiterbehandlung der Anmeldung	201
§§ 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136 – Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	202
§ 137 – Vollstreckung	205
§§ 138, 139 – Berufung	206
§§ 140, 141, 142, 143, 144, 145 – Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markenamt	207
§ 145a – Beschwerde an den Obersten Patent- und Markenamt gegen Beschlüsse der Rechtsmittelabteilung	211

§ 145b – Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat bei Beschwerden	212
IV. PATENTVERLETZUNGEN UND AUSKUNFTS- PFLICHT	214
§ 147 – Unterlassungsanspruch	214
§ 148 – Beseitigungsanspruch	218
§ 149 – Urteilsveröffentlichung	219
§ 150 – Ansprüche in Geld	221
§ 151 – Rechnungslegung	222
§ 151a – Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg	223
§ 151b – Einstweilige Verfügungen	224
1. <i>Einführung</i>	225
2. <i>Vorbeugende Schutzschriften gegen potenzielle EV</i>	225
§ 152 – Unternehmerhaftung	228
§ 153 – Haftung mehrerer Verpflichteter	228
§ 154 – Verjährung	229
1. <i>Zivilrechtliche Ansprüche</i>	229
2. <i>Strafrechtliche Ansprüche</i>	230
§ 155 – Verfahrenspatente	231
§ 156 – Vorfragen	232
1. <i>Unterbrechung</i>	233
2. <i>Provisorialverfahren</i>	234
3. <i>Feststellungsverfahren</i>	235
4. <i>Einrede der Vorbenützung / Widerklage / negative Feststellungsklage</i>	235
§ 157 – Behandlung präjudizieller Verfahren durch das Patentamt und den Obersten Patent- und Markensenat	238
§ 158 – Einstweiliger Schutz	239
§ 159 – Strafbare Patentverletzung	240
§ 160 – Privatrechtliche Ansprüche	242
§ 161 – Besonderheiten der Strafverfolgung	242
§ 162 – Zuständigkeit	242
1. <i>Zivilrecht</i>	242
2. <i>Strafrecht</i>	244
§ 163 – Feststellungsanträge	245
§ 165 – Auskunftspflicht über Patentschutz	247
V. BIOPATENT MONITORING KOMITEE (§§ 166, 167)	248
VI. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	251
§§ 173, 174, 175, 176, 176a – Übergangsbestimmungen	251

§§ 177, 178, 178a, 180, 180a, 180b, 181, 181a, 182, 183 – Schlussbestimmungen	254
C. Gebrauchsmustergesetz	259
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN	259
§ 1 – Gegenstand	259
§ 2 – Ausnahmen.....	259
1. <i>Schutzvoraussetzungen</i>	260
2. <i>Schutz der Programmlogik</i>	261
§ 3 – Neuheit	264
§ 4 – Wirkung	266
§ 5 – Vorbenützerrecht	267
§ 6 – Schutzdauer	267
§ 7 – Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz	268
§ 8 – Nennung als Erfinder	268
§ 9 – Verhältnis mehrerer Gebrauchsmusterinhaber zueinander	268
§ 10 – Übertragung	268
§ 11 – Pfandrecht	269
§ 12 – Erlöschen	269
II. ANMELDEVERFAHREN	269
§§ 13, 14, 15 – Anmeldung	269
§ 15a – Abzweigung	270
§§ 16, 16a, 16b, 17 – Priorität	271
§ 18 – Gesetzmäßigkeitsprüfung	272
§ 19 – Recherchenbericht	273
1. <i>Gesetzmäßigkeitsprüfung</i>	274
2. <i>Recherchenbericht</i>	274
3. <i>Registrierung – Zurückweisung</i>	274
§ 20 – Freiwillige Teilung	275
§ 21 – Umwandlung.....	275
§§ 22, 23, 24 – Veröffentlichung und Registrierung	276
§ 25 – Gebrauchsmusterschrift	276
§ 26 – Gebrauchsmusterurkunde	277
§ 27 – Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung	277
III. NICHTIGERKLÄRUNG, ABERKENNUNG UND ABHÄNGIGERKLÄRUNG	277
§ 28 – Nichtigerkklärung	277
§ 29 – Aberkennung	278
§ 30 – Abhängigerklärung	279

IV. GEBRAUCHSMUSTERREGISTER (§§ 31, 32)	279
V. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN	280
§§ 33, 34, 34a – Allgemeines	280
§ 35 – Beschwerde gegen Beschlüsse der Technischen und Rechtsabteilung	281
§ 36 – Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung	283
§§ 37, 37a – Oberster Patent- und Markensenat	283
§ 38 – Akteneinsicht	284
§ 39 – Vertreter	285
§ 40 – Gebrauchsmusterblatt	286
VI. GEBRAUCHSMUSTERVERLETZUNGEN UND FESTSTELLUNGSANTRÄGE	287
§§ 41, 42 – Gebrauchsmusterverletzungen	287
§ 43 – Auskunftspflicht	288
§ 44 – Zuständigkeit	288
§ 45 – Feststellungsanträge	288
VII. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	289
§ 51a – Übergangsbestimmungen	289
§§ 52, 52a, 53, 53a, 54 – Schlussbestimmungen	290
D. Patentverträge-Einführungsgesetz – Schnittstelle zu EPÜ und PCT	293
1. Einführung	293
2. EPÜ-Verfahren	294
2.1 Grundlage und Daten des EPÜ	294
2.2. Organe im EPÜ-Verfahren	295
2.3. Verfahren	298
3. PCT-Verfahren	301
3.1 Grundlage und Daten des PCT	301
3.2 Organe im PCT-Verband/Verfahren	302
3.3. Verfahren	303
4. Patentverträge Einführungsgesetz – Gesetzestext mit Kommentar	306
§ 1 – Begriffsbestimmungen	308
Patentanmeldungen und Patente auf Grund des EPÜ	309
§ 2 – Einreichung beim Österreichischen Patentamt	309
§ 3 – Unterrichtung der Öffentlichkeit	309
§ 4 – Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach ihrer Veröffentlichung; Übersetzung	309

§ 5 – Übersetzung der europäischen Patentschrift	310
§ 6 – Verbindliche Fassung einer europäischen Patent- anmeldung und eines europäischen Patent- anmeldes; Berichtigung der Übersetzung	310
§ 7 – Patentregister	312
§ 9 – Umwandlung	312
§ 9a – Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patent- anmeldes	313
§ 10 – Nichtigkeitsgründe	313
§ 11 – Unterbrechung des Anfechtungsverfahrens	313
§ 12 – Verletzungsklagen	314
§ 13 – Ergänzende Recherche des ÖPA	314
§ 14a – Rechtshilfeasuchen	314
Anmeldungen aufgrund des PCT	315
§ 15 – Anmeldeamt	315
§ 16 – Bestimmungsamt	315
§ 17 – Ausgewähltes Amt	315
§ 18 – Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde	316
§ 20 – Unterrichtung der Öffentlichkeit; Rechte aus der internationalen Anmeldung	316
Gemeinsame Bestimmungen	317
§ 21 – Formale Erfordernisse der Übersetzung	317
§ 23 – Zuständigkeit für Erledigungen; Formalprüfer	317
§ 24 – Ergänzende Anwendung des PatG	318
§§ 24a, 24b – Schluss- und Übergangsbestimmungen	318
§§ 25, 25a – Inkrafttreten	318
§ 26 – Außerkrafttreten und Übergangsbestimmungen	319
§ 27 – Vollziehung	321
E. VO (EG) Schutzzertifikate für Arzneimittel und Pflanzen- schutzmittel, Schutzzertifikatsgesetz	323
I. VO (EG) Nr. 469/2009 über ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel	323
1. Einführung	323
2. Erwägungsgründe	325
Art 1 – Definitionen	326
Art 2 – Anwendungsbereich	326
Art 3 – Bedingungen für die Erteilung des Zertifikats	327
Art 4 – Schutzgegenstand	328

Art 5 – Wirkungen des Zertifikats	328
Art 6 – Recht auf das Zertifikat	328
Art 7 – Anmeldung des Zertifikats	329
Art 8 – Inhalt der Zertifikatsanmeldung	329
Art 9 – Einreichung der Zertifikatsanmeldung	329
Art 10 – Erteilung des Zertifikats	331
Art 11 – Bekanntmachung	332
Art 12 – Jahresgebühren	332
Art 13 – Laufzeit des Zertifikats	332
Art 14 – Erlöschen des Zertifikats	333
Art 15 – Nichtigkeit des Zertifikats	334
Art 16 – Widerruf der Verlängerung der Laufzeit	335
Art 17 – Bekanntmachung des Erlöschens oder der Nichtigkeit	335
Art 18 – Rechtsbehelf	335
Art 19 – Verfahren	335
Art 20 – Zusätzliche Bestimmungen über die Erweiterung der Gemeinschaft	336
Art 21 – Übergangsvorschriften	338
Art 22 – Aufhebung	338
Art 23 – Inkrafttreten	338
II. VO (EG) NR 1610/96 Ergänzendes Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel	339
1. Einführung	339
2. Erwägungsgründe zur Verordnung (EG) 1610/96	339
Art 1 – Definitionen	341
Art 2 – Anwendungsbereich	342
Art 3 – Bedingungen für die Erteilung des Zertifikats	342
Art 4 – Schutzgegenstand	343
Art 5 – Wirkungen des Zertifikats	344
Art 6 – Recht auf das Zertifikat	344
Art 7 – Anmeldung des Zertifikats	344
Art 8 – Inhalt der Zertifikatsanmeldung	344
Art 9 – Einreichung der Zertifikatsanmeldung	345
Art 10 – Erteilung des Zertifikats oder Zurückweisung der Zertifikatsanmeldung	346
Art 11 – Bekanntmachung	346
Art 12 – Jahresgebühren	346

Art 13 – Laufzeit des Zertifikats	347
Art 14 – Erlöschen des Zertifikats	347
Art 15 – Nichtigkeit des Zertifikats	348
Art 16 – Bekanntmachung des Erlöschens oder der Nichtigkeit	348
Art 17 – Rechtsmittel	348
Art 18 – Verfahren	349
Art 19, 20 – ÜBERGANGSREGELUNGEN	349
SCHLUSSBESTIMMUNG	349
Art 21 – Inkrafttreten	349
III. Schutzzertifikatsgesetz 1996	350
§ 1 – Gegenstand	350
§ 2 – Anmeldung und Antrag auf Verlängerung	350
§ 3 – Erteilung	351
§ 5 – Zuständigkeit für Erledigungen	351
§ 6 – Schutzzertifikatsregister	352
§ 7 – Ergänzende Anwendung des PatG	352
§ 8 – Veröffentlichungen	353
§§ 9, 10, 10a, 11, 12 – Schluß- und Übergangsbestimmungen	353
F. Patentamtsverordnung (PAV)	355
I. Abschnitt – Gemeinsame Bestimmungen	355
§§ 1, 2, 3 – Eingaben an das Patentamt; Behandlung der Geschäftsstücke	355
§ 4 – Formulare	356
§§ 5, 6 – Prioritätsbelege	356
§ 7 – Beglaubigung schriftlicher Ausfertigungen des Patentamtes	357
§ 8 – Zahlungen an das Patentamt	357
§ 9 – Amtskleid	358
II. Abschnitt – Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten	359
§ 10 – Anmeldungseingabe	359
§ 11 – Beschreibung	360
§ 12 – Patentansprüche (Ansprüche)	361
§ 13 – Einheitlichkeit der Erfindung	361
§ 14 – Zusammenfassung	362
§ 15 – Gemeinsame Formvorschriften für die Beschreibung, die Patentansprüche (Ansprüche), die Zusammenfassung und die Zeichnungen	362

Inhaltsverzeichnis

§ 17 – Sequenzprotokolle	364
§§ 18, 19 – Übersetzung	364
§ 20 – Prioritätsbelege	365
§§ 21, 22 – Veröffentlichung der Patentanmeldung	365
VI. Abschnitt – Ermächtigte Bedienstete	365
§§ 35, 36, 37, 38	365
VII. Abschnitt – Publikationen des Patentamtes	369
§§ 39, 40, 41, 44	369
VIII. Abschnitt – Schlussbestimmungen	371
§§ 45, 46, 47, 48	371
G. Anhang	373
I. Patentprüfrichtlinien.....	373
II. Gebrauchsmusterprüfrichtlinien	393
III. Softwareprüfrichtlinien	413
Stichwortverzeichnis	443