

PatG	Gegenstand	BioPatRL	EPÜ	Siehe
§ 1 Abs 3 Z 2 und 3	Nichtpatentierbarkeit des menschlichen Körpers und der bloßen Entdeckung eines seiner Bestandteile	Art 5 Abs 1	R 29 Abs 1	§ 1 Rz 54 f
§ 2 Abs 1 Z 1 lit a–e und Abs 3	Demonstrative Aufzählung von gegen die öffentliche Ordnung bzw die guten Sitten verstoßenden biotechnologischen Erfindungen	Art 6 Abs 2	R 28 Abs 1	§ 2 Rz 1 ff
§ 2 Abs 2	Definition bzw Patentierbarkeitsausschluss von Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren	Art 2 Abs 1 lit b und Abs 2 bzw Art 4	R 26 Z 4–6 bzw Art 53 lit b, R 27 lit b und c, R 28 Abs 2	§ 2 Rz 54 ff
§ 22b	Schutzumfang für Patente, die biologisches Material betreffen	Art 8, Art 9	–	§ 22b Rz 1 ff
§ 22c	Schutzschranken (Erschöpfung, Landwirteprivileg)	Art 10, Art 11	–	§ 22c Rz 1 ff
§ 36 Abs 2 und 3	Zwangslizenzen	Art 12	–	§ 36 Rz 15 ff
§ 48 Abs 1 Z 4	Nichtigkeit aufgrund der Unzugänglichkeit von hinterlegtem biologischen Material	Art 13 Abs 1 und Art 14 Abs 1	–	§ 48 Rz 7 ff
§ 81a	Proben hinterlegten biologischen Materials	Art 13	R 31–34	§ 81a Rz 1 ff
§ 87a Abs 2 und 3	Ausreichende Offenbarung von biologischem Material	–	R 31	§ 87a Rz 60 ff
§ 89a	Konkretisierungserfordernis für Gensequenzen	Art 5 Abs 3	R 29 Abs 3	§ 89a Rz 1 ff

B. BioPatRL und ihre Umsetzung in der nationalen Gesetzgebung

- 47 Die BioPatRL trat am 30.7.1998 in Kraft. Sie dient ua der Umsetzung des TRIPS.¹⁰⁴ Der Verabschiedung der Richtlinie gingen langwierige Diskussionen voraus, die sich uE teilweise aus der Sachebene entfernten (beispielsweise

104 Art 1 Abs 2 BioPatRL.

Sinngemäß gilt dies auch für Verunreinigungen im Saatgut.¹⁸ Der Landwirt soll so vor Ansprüchen aufgrund von zufälligen oder technisch nicht vermeidbaren Verunreinigungen geschützt werden.

- 12 Der in Abs 4 definierte Schutzausschluss ist in der BioPatRL nicht vorgesehen. Im dPatG findet sich ein ähnlicher, dem Wortlaut nach nicht ganz so weit gehender Schutzausschluss.¹⁹

§ 23. (1) Die Wirkung des Patentbesitzes tritt gegen denjenigen nicht ein, der bereits zur Zeit der Anmeldung im guten Glauben die Erfindung im Inland in Benützung genommen oder die zu solcher Benützung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (Vorbenützer).

(2) Der Vorbenützer ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten auszunützen.

(3) Diese Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden.

(4) ¹Der Vorbenützer kann verlangen, daß seine Befugnis vom Patentinhaber durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt wird. ²Wird diese Anerkennung verweigert, so hat auf Antrag das Patentamt über den erhobenen Anspruch in dem für den Anfechtungsprozeß vorgesehenen Verfahren zu entscheiden. ³Die anerkannte Befugnis ist auf Ansuchen des Berechtigten in das Patentregister einzutragen.

[BGBl 1970/259]

Literatur: *Benkard*, Patentrecht¹¹ (2015); *Epstein*, Patentrecht und Erfindungsschutz (1977); *Friebel/Pulitzer*, Österreichisches Patentrecht² (1972); *Feil*, Patentrecht und Patentanwaltsgesetz (1969); *Hamburger*, Können Weiterbenützungsrechte aus Benützungshandlungen Dritter im Intervall zwischen Anmeldung und Bekanntmachung entstehen? FS 60 Jahre Patentamt, 77 ff = GRUR 1961, 1 ff; *Munk*, Das österreichische Patentrecht. Kommentar (1901); *Schönherr/Thaler*, Entscheidungen zum Patentrecht (1980); *Thiele*, Zum Einwand der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess, ÖBl 2008, 220; *Warbek*, Vorbenützerrecht an Erfindungen und gemeinschaftsrechtliche Warenverkehrsfreiheit, ÖBl 1996, 263; *Weiser*, Patentrecht Gebrauchsmustergesetz³ (2016).

18 ErlRV 615 BlgNR 22. GP, 8.

19 § 9c Abs 3 dPatG: „§ 9a Abs 1 bis 3 gilt nicht für biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wurde. Daher kann ein Landwirt *im Regelfall* nicht in Anspruch genommen werden, wenn er nicht diesem Patentschutz unterliegendes Saat- oder Pflanzgut angebaut hat.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Im patentrechtlichen Kontext erscheint daher wesentlich, dass das Absonderungsrecht kein von den insolvenzrechtlichen Vorschriften unabhängiges Recht darstellt, sondern vielmehr materiell nach den jeweils in Betracht kommenden Rechtsvorschriften zu beurteilen ist. Werden daher zB vor Insolvenzeröffnung vom Lizenzgeber und späteren Schuldner Forderungen aus Lizenzverträgen zur Besicherung eines Gläubigers zediert, bedarf dies so wie bei der Pfandrechtsbegründung stets eines Publizitätsakts, der zumindest bei nicht verbücherten Forderungen nach wie vor in der Verständigung des Drittschuldners erblickt wird.³⁶ Fehlt es an dieser Offenlegung, steht dem Pfandgläubiger bzw Zessionar kein Absonderungsrecht an den Forderungen zu.³⁷ Für Patente ist auch insolvenzrechtlich zu beachten, dass gemäß § 43 Pfandrechte mit der Eintragung in das Patentregister erworben werden und Dritten gegenüber wirksam sind.³⁸ Der Abschluss eines Pfandbestellungsvertrags alleine wird daher für die Begründung eines insolvenzfesten Absonderungsrechts nicht ausreichend sein.³⁹

C. Verfügungen über Patentrechte vor Insolvenzeröffnung

Insoweit Patentrechte und patentrechtliche Ansprüche zur Insolvenzmasse zählen, finden insoweit auch die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung, die Verfügungen des Schuldners über seine Patentrechte oder patentrechtlichen Ansprüche vor Insolvenzeröffnung betreffen.

Insbesondere sind die §§ 27 ff IO auch auf Patente anzuwenden, wonach Rechtshandlungen, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens gesetzt wurden und das Vermögen des Schuldners betreffen, angefochten und den Insolvenzgläubigern gegenüber als unwirksam erklärt werden können. Ziel des Anfechtungsrechts ist es, die Insolvenzmasse so zu stellen, als wäre die anfechtbare Rechtshandlung nicht vorgenommen worden.⁴⁰ Die Anfechtung nach diesen Bestimmungen wird durch den Insolvenzverwalter geltend gemacht. Insbesondere ist die Anfechtung wegen einer dem anderen Teil bekannten Benachteiligungsabsicht⁴¹, die Anfechtung unentgeltlicher Verfügungen⁴², die Anfechtung wegen Begünstigung⁴³ sowie wegen Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit⁴⁴ zulässig.

36 *Mohr*, IO¹¹ § 48 E 28 mwN; *Schulyok* in *Konecny/Schubert*, IO § 48 Rz 77 ff.

37 *Schulyok* in *Konecny/Schubert*, IO § 48 Rz 77 ff.

38 Nach § 43 Abs 3 wird die Rangordnung der vorgenannten Rechte durch die Reihenfolge der an das PA gelangten Eingaben um Eintragung bestimmt, vorausgesetzt, dass die Eingabe zur Eintragung führt.

39 *Mohr*, IO¹¹ § 48 E 11 mwN.

40 *Mohr*, IO¹¹ § 27 E 1 mwN.

41 § 28 IO.

42 § 29 IO.

43 § 30 IO.

44 § 31 IO.

beanspruchten Gegenstand, der durch die Gesamtheit der zwingenden Merkmale eines Patentanspruchs definiert ist, nur eine Priorität (gegebenenfalls der Anmeldetag) zugeordnet werden, denn dieser Gegenstand als Ganzes repräsentiert die Erfindung, die entweder in der Offenbarung der Prioritätsanmeldung enthalten ist oder nicht. Insbesondere ist es nicht möglich, die Gesamtheit der (zwingenden) Merkmale eines Patentanspruchs aufzuteilen und jedem dieser Teile unterschiedliche Prioritäten zuzuordnen.²

Somit ist ein Prioritätsrecht auch in Fällen wirksam, in denen nur ein Teil der Nachanmeldung (zB ein Teil des von einem Patentanspruch umfassten Gegenstands) die Priorität einer oder mehrerer Prioritätsanmeldungen genießt. Für die Merkmalskombinationen bzw Erfindungen, die sich unmittelbar und eindeutig aus einer oder mehreren Prioritätsanmeldungen ableiten lassen, kann eine Teilpriorität in Anspruch genommen werden; die übrigen in der Nachanmeldung offenbarten Merkmale begründen wiederum selbst einen Prioritätsanspruch für eine spätere Anmeldung.³

III. Mehrere Prioritäten

Eine Erfindung ist stets in der Gesamtheit der sie definierenden Merkmale, wie sie in den Patentansprüchen, insbesondere dem unabhängigen Patentanspruch, hervorgehoben sind, zu sehen. An diesem Grundsatz hat die Rsp auch nach Inkrafttreten der Patentrechts-Novelle 1984, in welcher die Möglichkeit geschaffen wurde, für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch zu nehmen, stets festgehalten.⁴

Ein Fall, in dem für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten zu Recht beansprucht werden, ist, wenn beispielsweise ein Patentanspruch zwingende und fakultative Merkmale enthält, wobei die Gesamtheit der zwingenden Merkmale in einer ersten, die Gesamtheit der zwingenden und fakultativen Merkmale in einer zweiten, späteren Anmeldung offenbart wird. Dann können für diesen Patentanspruch die Prioritäten dieser beiden Anmeldungen zu Recht in Anspruch genommen werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass ein Patentanspruch Alternativen enthält, denen unterschiedliche Prioritäten zukommen.⁵

IV. Verallgemeinerung gegenüber der Prioritätsanmeldung

Bei einer Verallgemeinerung eines Merkmals in einem Patentanspruch gegenüber der Prioritätsanmeldung ist zu prüfen, in welchem Umfang die Priorität wirksam ist.

2 BA 27.4.1998, B 13/95, PBl 1999, 40.

3 GBK-EPA 29.11.2016, G 1/15, ABl-EPA 2017, A82.

4 BA 27.4.1998, B 13/95, PBl 1999, 40.

5 BA 27.4.1998, B 13/95, PBl 1999, 40.

Diese Bestimmung legt die Voraussetzungen fest, unter denen ein Anfechtungsverfahren überhaupt geführt werden kann. Wesentlicher Grundsatz eines Anfechtungsverfahrens ist demgemäß die Bindung an den Antrag des ASt. Die NA darf jedoch einmal eingeleitete Nichtigkeits- und Rücknahmeverfahren von Amts wegen fortsetzen.

Die Abs 2 und 3 legen eine den zivilprozessualen Bestimmungen nachgebildete Verpflichtung des im Ausland ansässigen ASt zur Sicherheitsleistung fest.

I. Antragsbindung und Dispositionsgrundsatz

Verfahren vor der NA werden ausschließlich auf Antrag eingeleitet. Eine amtswegige Einleitung eines Verfahrens ist grundsätzlich nicht vorgesehen.¹

Die NA ist auch an den Umfang des Parteienantrags gebunden und darf nur über diejenigen Teile des Patents insbesondere Patentansprüche entscheiden, die im Antrag angefochten sind. Im Sinne des Dispositionsgrundsatzes steht es dem ASt grundsätzlich frei, den Umfang seines Antrags festzulegen.² Die NA darf einen beschränkten Antrag nicht amtswegig ausdehnen, und zwar auch dann nicht, wenn der vom ASt geltend gemachte Sachverhalt eine analoge Entscheidung über die nicht angefochtenen Teile rechtfertigen würde.³

A. Zurückziehung des Antrags

Das Vorliegen eines aufrechten Antrags ist in jedem Verfahrensstadium eine ständige Voraussetzung für die weitere Durchführung eines Verfahrens. Zieht der ASt seinen Antrag zurück, so hat die NA das Verfahren zu beenden. Nimmt der ASt seinen Antrag teilweise zurück, so ist das Verfahren beschränkt in dem von der Zurücknahme nicht betroffenen Umfang weiter zu führen, dies ist von der NA mit deklarativem Beschluss festzustellen.⁴

Die Zurückziehung des Antrags ist unbedingt zu erklären, außerhalb der mündlichen Verhandlung in Schriftform. Zieht der ASt seinen Antrag nur unter Bedingungen zurück, so ist diese Erklärung unbeachtlich. Vor Streitanhängigkeit bedarf die Zurückziehung des Anfechtungsantrags nicht der Zustimmung des AG. Solange der Antrag streitanhängig ist, kann der Antrag

1 Das Recht, ein Verfahren amtswegig einzuleiten, kommt der NA nur in einzelnen Ausnahmefällen, beispielsweise unter den (engen) Voraussetzungen des § 5 Abs 2 SchZG zu; das Verfahren ist in diesem Fall ausnahmsweise einseitig. Eine analoge Bestimmung besteht für Patente jedoch nicht.

2 OLG Wien 14.4.2016, 34 R 163/15p, Punkt 1.6.

3 NA 13.11.2003, N 4/2002, PBl 2004, 173: zur Frage, ob ein Anfechtungsantrag (Feststellungsantrag) hinsichtlich eines Patents auf ein dieses Patent ergänzendes Schutzzertifikat ersetzt werden kann.

4 Zur Ausnahme des Nichtigkeitsverfahrens, das auch bei vollständiger Zurückziehung des Antrags amtswegig fortgesetzt werden kann, siehe Rz 24 ff.

II. Rechtliches Interesse

- 3 Die Rsp interpretiert das Erfordernis des rechtlichen Interesses einer Partei analog zu § 17 ZPO. Ein rechtliches Interesse ist jedenfalls in all den Fällen gegeben, die eine Fortsetzung des Verfahrens⁴ oder die Zulässigkeit eines Anfechtungsantrags bei erloschenem Schutzrecht ermöglichen.⁵ Ein Beitritt ist sowohl auf Seiten des ASt als auch auf Seiten des AG möglich, je nachdem, an wessen Obsieger der Beitretende ein rechtliches Interesse hat.
- 4 Ein ausdrückliches rechtliches Interesse am Beitritt zum Nichtigkeitsverfahren besteht im Falle der Verletzungsklage. Der Beklagte braucht nicht ein eigenes Nichtigkeitsverfahren zu initiieren, sondern kann einem bereits anhängigen Nichtigkeitsverfahren beitreten, um die Unterbrechung des Verletzungsverfahrens gemäß § 156 Abs 4 zu bewirken.
- 5 Der Beitritt auf Seiten des ASt ist nicht auf den Fall des Beklagten im Verletzungsprozess beschränkt. Vielmehr ist ein rechtliches Interesse bereits dann gegeben, wenn die Rechtsposition, nicht jedoch bloß die wirtschaftliche Position⁶, des Nebenintervenienten vom Ausgang des Anfechtungsverfahrens mittelbar beeinflusst wird.⁷
- 6 Im Nichtigkeitsverfahren ist die Nebenintervention auch dann möglich, wenn der Hersteller eines Gegenstands seinem vom Patentinhaber wegen Verletzung in Anspruch genommenen Kunden im Verfahren zur Hilfe kommt, um Gewährleistungs- oder Regressansprüche zu vermeiden. Auch der Fristerstreckungsantrag eines noch nicht im Register eingetragenen Erwerbers eines Patents wurde als Beitrittserklärung eines Nebenintervenienten gewertet.⁸ Die reine Existenz des Schutzrechts reicht für ein rechtliches Interesse nicht aus⁹, in diesem Fall müsste der potenzielle Nebenintervenient einen eigenen Nichtigkeitsantrag stellen.
- 7 Ein rechtliches Interesse am Beitritt auf Seiten des Patentinhabers kann etwa dadurch begründet sein, dass den Anmelder oder den Erfinder, der seine Erfindung auf den nunmehrigen Inhaber übertragen hat, vertragliche Gewährleistungsansprüche wegen der drohenden Nichtigkeit des Schutzrechts treffen. Um den Rechtsbestand zu sichern und um sich keinen Gewährleistungsansprüchen auszusetzen, kann er dem Nichtigkeitsverfahren auf Seiten des Inhabers beitreten.

4 Stadler/Gehring, § 117 Rz 8 ff.

5 Stadler/Gehring, § 113 Rz 80 ff.

6 NA 4.3.1938, N 10/37, PBl 1938, 79 = *Schönherr/Thaler*, Entscheidungen zum Patentrecht § 114a E 3.

7 PGH 24.10.1936, B 6/36, PBl 1936, 152 = *Schönherr/Thaler*, Entscheidungen zum Patentrecht § 114a E 1 und 2.

8 OPM 12.12.1990, Om 18/90, PBl 1991, 154.

9 NA 9.9.1980, Nm 18/78, PBl 1982, 12.

Übersicht

I. Ältere Novellierungen	1, 2
II. Anpassungen an das EPÜ 2000 (Abs 3)	3, 4
A. Ältere Rechte.....	5–7
B. Zweite Medizinische Indikation	8

I. Ältere Novellierungen

Das Bundesgesetz BGBl 1994/634 ist am 20.8.1994 in Kraft getreten. Diese **1**
Bestimmung betrifft lediglich Patente, die vor dem 1.1.1994 angemeldet wur-
den und die mittlerweile erloschen sind.

Abs 2 S 1 betrifft Patentanmeldungen, die vor dem 1.12.1984 eingereicht **2**
wurden und ist mittlerweile gegenstandslos. Rechte der Heeresverwaltung im
Sinne des Abs 2 S 2 bestehen – soweit ersichtlich – nicht mehr, sodass auch
diese Bestimmung mittlerweile gegenstandslos ist.

II. Anpassungen an das EPÜ 2000 (Abs 3)

3

BGBl I 2005/42	BGBl I 2007/81
§ 3. ...	§ 3. ...
(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt prioritätsälterer	(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt prioritätsälterer
[...]	[...]
4. europäischer Patentanmeldungen im Sinne des § 1 Z 4 des Patentverträge-Einführungs- gesetzes, sofern die Voraussetzungen des Arti- kels 79 Abs. 2 des Europäischen Patentüberein- kommens, BGBl. Nr. 350/1979, oder, wenn die europäische Patentanmeldung aus einer inter- nationalen Anmeldung hervorgegangen ist, des Artikels 158 Abs. 2 des Europäischen Patent- übereinkommens erfüllt sind,	4. europäischer Patentanmeldungen im Sinne des § 1 Z 4 des Patentverträge-Einführungs- gesetzes, und
(3) Die Patentierbarkeit von Stoffen oder Stoff- gemischen, die zum Stand der Technik gehö- ren, wird durch die Abs. 1 und 2 nicht aus- geschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Abs. 1 Z 2 bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Ver- fahren nicht zum Stand der Technik gehört.	5. europäischer Patentanmeldungen im Sinne des § 1 Z 4 des Patentverträge-Einführungs- gesetzes, wenn die europäische Patentanmel- dung aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist, aber nur sofern die Vor- aussetzungen des Artikels 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl. Nr. 350/1979, erfüllt sind,
	(3) Die Patentierbarkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand der Technik gehören, wird durch die Abs. 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Abs. 1 Z 2 be- stimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Tech- nik gehört. Ebenso wenig wird die Patentier- barkeit der genannten Stoffe oder Stoffgemi- sche zur spezifischen Anwendung in einem der genannten Verfahren durch die Abs. 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwen- dung nicht zum Stand der Technik gehört.

vom Anmelder genehmigte Fassung nicht mit der veröffentlichten Fassung übereinstimmt.²

- 2 Für den Fall, dass die Verfahrenssprache des europäischen Patents Englisch oder Französisch ist, liegt die für das europäische Patent maßgebliche Fassung in der Verfahrenssprache vor. Auch wenn vor der Erteilung des europäischen Patents die Vorlage einer deutschen Übersetzung der Patentansprüche erforderlich ist, gehen von dieser Übersetzung grundsätzlich keine Rechtswirkungen aus.
- 3 Um das europäische Patent in englischer oder französischer Verfahrenssprache in Österreich zu validieren, dh sein rückwirkendes Erlöschen nach § 5 Abs 2 zu vermeiden, ist eine Übersetzung der gesamten Patentschrift ins Deutsche vorzulegen.

A. Auslegung des Schutzbereichs des Patents

- 4 Der Schutzbereich eines europäischen Patents in deutscher Verfahrenssprache ist grundsätzlich anhand der erteilten oder beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung zu beurteilen. Maßgeblich ist ausschließlich die Fassung, die vom Anmelder mit der Beantwortung der Mitteilung über die Erteilungsabsicht nach R 71 Abs 3 AO-EPÜ genehmigt wurde.
- 5 Liegt neben der Originalfassung in englischer oder französischer Sprache auch noch eine deutsche Übersetzung vor, so ist für die Bestimmung des Schutzbereichs grundsätzlich die deutsche Fassung heranzuziehen, sofern nicht die englische oder französische Originalfassung enger ist. Durch diese Formulierung wird eine Situation geschaffen, wonach für den Schutzbereich sowohl die deutsche Übersetzung als auch die Originalfassung maßgeblich sind. Nur dann, wenn beide Sprachfassungen verletzt sind, liegt eine Verletzung des europäischen Patents vor.
- 6 Aufgrund der Formulierung als Ausnahme („es sei denn“) vom Schutzbereich des Patents ist die Verletzung des europäischen Patents in der Originalfassung vom Verletzungsgericht zu prüfen, wenn der Beklagte einwendet, der Verletzungsgegenstand falle nicht unter die Originalfassung.
- 7 Sofern das europäische Patent auch in einem nationalen Verfahren, insbesondere in einem Teilverzicht (§ 46 iVm § 24 PatV-EG) oder in einem Nichtigkeitsverfahren nach § 10 PatV-EG, beschränkt wurde, wirken die jeweiligen Beschränkungen parallel, sodass ein Patent nur dann verletzt ist, wenn die Verletzungsform auch unter sämtliche nationale und im europäischen Verfahren beschränkte Fassungen fällt.³

2 PrüfRiLi-EPA H-IV, 4.

3 Fessler, Das zentrale Beschränkungs- und Widerrufsverfahren – nationale Sicht am Beispiel Österreichs, ABl-EPA, Sonderausgabe 1, 2009, 51.

**Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchsmustern
(Gebrauchsmustergesetz – GMG)**

Vor §§ 1 ff

Konkordanztabelle PatG/GMG

Sortierung nach der Reihenfolge des GMG:

PatG	GMG	Regelungsinhalt	Unterschiede
	§ 1 Abs 2	Programmlogik	
	§ 3 Abs 4	Missbräuchliche Veröffentlichung, eigene Veröffentlichung	
/	§ 4 Abs 2 S 3	Schutzbereich des teilweise nichtig erklärten GbM	
/	§ 12 Abs 2 S 2	Keine Prüfung des Teilverzichts im GbM-Verfahren	
/	§ 15a	Abzweigung	
/	§ 27	Beschleunigte Registrierung	
/	§ 36 Abs 3	Anerkenntnisentscheidung	
§ 1 Abs 1	§ 1 Abs 1		Naheliegen/erfindetrischer Schritt
§ 1 Abs 2		Biotechnologische Erfindungen – Klarstellung	
§ 1 Abs 3 Z 1	§ 1 Abs 3 Z 1	Wiss Theorien	
§ 1 Abs 3 Z 2		Menschlicher Körper	
§ 1 Abs 3 Z 3		Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Körpers	
§ 1 Abs 3 Z 4	§ 1 Abs 3 Z 2	ästhetische Formschöpfungen	
§ 1 Abs 3 Z 5	§ 1 Abs 3 Z 3	Pläne, Regeln, ...	

I. Öffentliche Ordnung und gute Sitten (Alge/Brunner)

Die Ausnahme der Z 1 GMG entspricht beinahe wortgleich der der Bestimmung des § 2 Abs 1 Z 1, sodass auf die diesbezügliche Kommentierung zu verweisen ist.¹ Eine konkrete Anführung der Sondertatbestände des § 2 Abs 1 Z 1 findet sich in dieser Bestimmung nicht. 1

II. Medizinische Verfahren (Pföstl)

Gemäß Z 2 können mit einem österreichischen Gebrauchsmuster Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen nicht geschützt werden. Eine Ausnahme stellen Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, dar, die in einem der oben genannten Verfahren eingesetzt werden. 2

Im Gegensatz zu § 2 Abs 1 Z 2 sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am tierischen Körper vorgenommen werden, einem Gebrauchsmusterschutz zugänglich. In den Mat zum GMG² wird dieser Unterschied zum PatG damit begründet, dass derartige Verfahren, die den Menschen betreffen, aus ethischen und sozialen Motiven einem Patentschutz nicht zugänglich sind. Derartige Motive gelten jedoch nicht im gleichen Maße für Tiere, sodass die entsprechenden Verfahren bei Tieren einem Gebrauchsmusterschutz zugänglich sind. Diese Begründung des Gesetzgebers hinkt dahingehend, da aus denselben Gründen medizinische Verfahren bei Tieren auch als patentierbar anzusehen wären. Eine ethisch-moralische Unterscheidung zwischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht ist hier ungerechtfertigt, da sowohl im Patentrecht als auch im Gebrauchsmusterrecht Schutzrechte erteilt bzw registriert werden, die dem Schutzrechtsinhaber im Wesentlichen dieselben Monopolrechte zugestehen. 3

Z 2 entspricht im Wortlaut der mit der PatG-Nov 1984³ eingeführten Regelung zur Patentierbarkeit von therapeutischen, chirurgischen und diagnostischen Verfahren, die zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls auf Menschen beschränkt waren. Die mit der PatG-Nov 1994⁴ erfolgte Erweiterung des Patentierungsverbot auf Tiere wurde im GMG nicht berücksichtigt, sodass bis heute die in Österreich vor dieser Novelle geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die diesbezügliche Rsp in Bezug auf medizinische Verfahren für Tiere weiter gelten. Durch die mögliche, aber nicht erfolgte Anpassung beider Gesetze ist eine Erweiterung des Schutzausschlusses für tiermedizinische Verfahren sowie eine engere Auslegung der Z 2 wohl schwer zu rechtfertigen. Dadurch ist es in Österreich möglich, zumindest über ein Gebrauchs- 4

1 Alge/Brunner/Pföstl, § 2 Rz 1 ff.

2 BGBl 1994/211.

3 BGBl 1984/234.

4 BGBl 1994/634.