



Vizepräsident  
Recht und Support

Straße 87

Dresdner

1200 Wien  
Austria

[www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)

An das/die/den

Präsidium des Nationalrats	<a href="mailto:begutachtungsverfahren@parlament.gv.at">begutachtungsverfahren@parlament.gv.at</a> <b>+ 25 Papierkopien !</b>
Bundeskanzleramt	<a href="mailto:vpost@bka.gv.at">vpost@bka.gv.at</a>
Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Staatssekretär Franz Morak	<a href="mailto:franz.morak@bka.gv.at">franz.morak@bka.gv.at</a>
Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Staatssekretär Mag. Karl Schweitzer	<a href="mailto:karl.schweitzer@bka.gv.at">karl.schweitzer@bka.gv.at</a>
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst	<a href="mailto:slv@bka.gv.at">slv@bka.gv.at</a>
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten	<a href="mailto:abti2@bmaa.gv.at">abti2@bmaa.gv.at</a>
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit	<a href="mailto:begutachtung@bmwa.gv.at">begutachtung@bmwa.gv.at</a>
Bundesministerium für Inneres	<a href="mailto:begutachtung@bmi.gv.at">begutachtung@bmi.gv.at</a>
Bundesministerium für Justiz	<a href="mailto:begutachtung@bmj.gv.at">begutachtung@bmj.gv.at</a>
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	<a href="mailto:Begutachtung@bmbwk.gv.at">Begutachtung@bmbwk.gv.at</a>
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft	<a href="mailto:office@bmlfuw.gv.at">office@bmlfuw.gv.at</a>
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz	<a href="mailto:begutachtung@bmsg.gv.at">begutachtung@bmsg.gv.at</a>
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz - Büro des Herrn Staatssekretär Sigisbert Dolinschek	<a href="mailto:sigisbert.dolinschek@bmsg.gv.at">sigisbert.dolinschek@bmsg.gv.at</a>
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen	<a href="mailto:begutachtungen@bmgf.gv.at">begutachtungen@bmgf.gv.at</a>
Bundesministerium für Landesverteidigung	<a href="mailto:begutachtung@bmlv.gv.at">begutachtung@bmlv.gv.at</a>
Bundesministerium für Finanzen	<a href="mailto:e-recht@bmf.gv.at">e-recht@bmf.gv.at</a>
Bundesministerium für Finanzen - Büro des Herrn Staatssekretär Dr. Alfred Finz	<a href="mailto:alfred.finz@bmf.gv.at">alfred.finz@bmf.gv.at</a>
Rechnungshof	<a href="mailto:office@rechnungshof.gv.at">office@rechnungshof.gv.at</a>
Volksanwaltschaft	<a href="mailto:post@volksanw.gv.at">post@volksanw.gv.at</a>
Finanzprokuratur	<a href="mailto:Post.fp00.fpr@bmf.gv.at">Post.fp00.fpr@bmf.gv.at</a>
Statistik Austria	<a href="mailto:recht@statistik.gv.at">recht@statistik.gv.at</a>
Datenschutzrat	<a href="mailto:dsrpost@bka.gv.at">dsrpost@bka.gv.at</a>
Verein der Mitglieder der UVS in den	<a href="mailto:scm@uvs.magwien.gv.at">scm@uvs.magwien.gv.at</a>

Ländern	
UVS Burgenland	<a href="mailto:post.uvs@bgld.gv.at">post.uvs@bgld.gv.at</a>
UVS Kärnten	<a href="mailto:post.uvs@ktn.gv.at">post.uvs@ktn.gv.at</a>
UVS Niederösterreich	<a href="mailto:post.uvs@noel.gv.at">post.uvs@noel.gv.at</a>
UVS Oberösterreich	<a href="mailto:uvs.post@ooe.gv.at">uvs.post@ooe.gv.at</a>
UVS Salzburg	<a href="mailto:uvs@salzburg.gv.at">uvs@salzburg.gv.at</a>
UVS Steiermark	<a href="mailto:uvs@stmk.gv.at">uvs@stmk.gv.at</a>
UVS Tirol	<a href="mailto:uvs@tirol.gv.at">uvs@tirol.gv.at</a>
UVS Vorarlberg	<a href="mailto:uvs@vorarlberg.at">uvs@vorarlberg.at</a>
UVS Wien	<a href="mailto:post@uvs.maqwien.gv.at">post@uvs.maqwien.gv.at</a>
Wirtschaftskammer Österreich	<a href="mailto:rp@wko.at">rp@wko.at</a>
Bundesarbeitskammer	<a href="mailto:begutachtungen@akwien.or.at">begutachtungen@akwien.or.at</a>
Österreichischer Gewerkschaftsbund	<a href="mailto:Grundsatz@oegb.or.at">Grundsatz@oegb.or.at</a>
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs	<a href="mailto:pklwk@pklwk.at">pklwk@pklwk.at</a>
Vereinigung der Österreichischen Industrie	<a href="mailto:iv.office@iv-net.at">iv.office@iv-net.at</a>
Obersten Patent- und Markensenat	mit ZS
Institut für Europarecht der Universität Wien	<a href="mailto:alina-maria.lengauer@univie.ac.at">alina-maria.lengauer@univie.ac.at</a>
Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Graz	<a href="mailto:hubert.isak@uni-graz.at">hubert.isak@uni-graz.at</a>
Europainstitut an der WU Wien	<a href="mailto:europafragen@recht.wu-wien.ac.at">europafragen@recht.wu-wien.ac.at</a>
Zentrum für Europäisches Recht - Neue Universität Innsbruck	<a href="mailto:c31000@uibk.ac.at">c31000@uibk.ac.at</a>
Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Salzburg	<a href="mailto:martina.ullrich@sbq.ac.at">martina.ullrich@sbq.ac.at</a>
Forschungsinstitut für Europarecht - Neue Universität Linz	<a href="mailto:europarecht@jku.at">europarecht@jku.at</a>
Rechtswissenschaftliche Fakultät Linz	mit RSb
ARGE - Daten	<a href="mailto:info@argedaten.at">info@argedaten.at</a>
Handelsverband - Verband österreichischer Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels	<a href="mailto:e-mail@handelsverband.at">e-mail@handelsverband.at</a>
Österreichischer Verband der Markenartikelindustrie	<a href="mailto:office@mav.at">office@mav.at</a>
Österreichischer Verein der Gesetzgebungslehre	<a href="mailto:heinz.schaeffer@sbq.ac.at">heinz.schaeffer@sbq.ac.at</a>
Österreichisches Normungsinstitut	<a href="mailto:office@on-norm.at">office@on-norm.at</a>
Österreichische Notariatskammer	<a href="mailto:kammer@notar.or.at">kammer@notar.or.at</a>
Österreichische Patentanwaltskammer	<a href="mailto:office@oepak.at">office@oepak.at</a>
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag	<a href="mailto:rechtsanwaelte@oerak.at">rechtsanwaelte@oerak.at</a>
Verein für Konsumenteninformation	
Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht	<a href="mailto:oegrur@sonn.at">oegrur@sonn.at</a>
Ring der Industrie- und Patentingenieure Österreichs	<a href="mailto:fritz.schweinzer@andritz.com">fritz.schweinzer@andritz.com</a> <a href="mailto:office@oiav.at">office@oiav.at</a>
Österreichische Landesgruppe der AIPPI	<a href="mailto:sonn@sonn.at">sonn@sonn.at</a>
Österreichische Landesgruppe der Union	<a href="mailto:office@puchberger.co.at">office@puchberger.co.at</a>

der europäischen Berater für den gewerblichen Rechtsschutz	
Österreichischer Patentinhaber- und Erfinderverband	<a href="mailto:office@erfinderverband.at">office@erfinderverband.at</a>
Freier Wirtschaftsverband Wien	<a href="mailto:office@wvwien.at">office@wvwien.at</a>

GZ 2112-ÖPA/2005 DVR: 0078018  
Dezember 2005

Wien, am 6.

**Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das das Patentgesetz 1970, das Halbleiterschutzgesetz und das Markenschutzgesetz 1970 geändert werden (Rechtsdurchsetzungs-Novelle 2006); Begutachtung**

Das Österreichische Patentamt als Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz beehrt sich, den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das das Patentgesetz 1970, das Halbleiterschutzgesetz und das Markenschutzgesetz 1970 geändert werden (Rechtsdurchsetzungs-Novelle 2006) samt Vorblatt, Erläuterungen und Gegenüberstellung zur Begutachtung und Stellungnahme bis 15. Jänner 2006 zu übermitteln. Eine allfällige Stellungnahme wäre an das Österreichische Patentamt, Dresdner Straße 87, A-1200 Wien, zu übermitteln ([legistik@patentamt.at](mailto:legistik@patentamt.at)). Sollte innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme einlangen, wird angenommen, dass gegen den vorliegenden Entwurf keine Bedenken bestehen.

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramts-Verfassungsdienst vom 10. August 1985, GZ.602.271/1-V/6/85, ergeht das Ersuchen, 25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme zum Entwurf dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln und das Österreichische Patentamt hiervon zu verständigen. Um zusätzliche Übermittlung der allfälligen Stellungnahme per e-mail an [begutachtungsverfahren@parlament.gv.at](mailto:begutachtungsverfahren@parlament.gv.at) wird gebeten.

**Dr. R. Flammer**

Ihr(e) Bearbeiter(in):  
Mag.Dr. Susanne Lang  
Tel.: +43 (1) 534 24 - 263  
Fax-DW: 520  
[susanne.lang@patentamt.at](mailto:susanne.lang@patentamt.at)

Beilagen

## Entwurf

**Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Halbleiterschutzgesetz und das Markenschutzgesetz 1970 geändert werden (Rechtsdurchsetzungs-Novelle 2006)**

Der Nationalrat hat beschlossen:

**Inhaltsverzeichnis****Artikel Gegenstand**

- I Änderung des Patentgesetzes 1970
- II Änderung des Halbleiterschutzgesetzes
- III Änderung des Markenschutzgesetzes 1970

**Artikel I****Änderung des Patentgesetzes 1970**

Das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 130/2005, wird wie folgt geändert:

1. *§ 147 Abs. 2 entfällt. Im bisherigen Abs. 1 des § 147 entfällt die Bezeichnung Abs. 1.*

2. *§ 151a lautet:*

**„§ 151a.** (1) Wer eine patentierte Erfindung unbefugt benützt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzüglich Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege der rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen zu geben, es sei denn dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Zur Erteilung der Auskunft sind der Verletzer und die Personen verpflichtet, die

1. rechtsverletzende Ware in gewerblichem Ausmaß in ihrem Besitz gehabt haben,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß in Anspruch genommen haben oder
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbracht haben.

(2) Die Pflicht zur Auskunftserteilung nach Abs. 1 umfasst, soweit angebracht,

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und der anderen Vorbesitzer der Waren und Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
2. die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und die Preise, die für die Waren und Dienstleistungen bezahlt wurden.“

3. *Nach § 151a wird folgender § 151b samt Überschrift eingefügt:*

**„Einstweilige Verfügungen**

**§ 151b.** (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden.

(2) Mit Beziehung auf Ansprüche auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns können im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß einstweilige Verfügungen auch erlassen werden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung dieser Forderungen fraglich ist.

(3) Mit Beziehung auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

(5) Im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß kann zum Zweck von einstweiligen Verfügungen nach § 379 Abs. 3 Exekutionsordnung die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen angeordnet werden.“

4. Dem § 180a Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) § 151a, die Überschrift des § 151b, §§ 151b und 183 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

5. Nach § 182 wird folgender § 183 angefügt:

„**§ 183.** Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30. April 2004, S. 45, berichtigt und wieder veröffentlicht im ABl. Nr. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16, im Bereich des Patentrechts umgesetzt.“

## Artikel II

### Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

Das Halbleiterschutzgesetz - HISchG, BGBl. Nr. 372/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 42/2005, wird wie folgt geändert:

1. § 21 lautet:

„**§ 21.** Wer in seinem Halbleiterschutzrecht verletzt worden ist (§ 6), kann in sinngemäßer Anwendung der §§ 147 bis 154 des Patentgesetzes 1970 auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinns, angemessene Entschädigung, auf Rechnungslegung sowie auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg klagen. Auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung kann auch derjenige klagen, der eine solche Verletzung zu besorgen hat.“

2. § 27 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) §§ 21 und 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

3. Nach § 28 wird folgender § 29 angefügt:

„**§ 29.** Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30. April 2004, S. 45, berichtigt und wieder veröffentlicht im ABl. Nr. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16, im Bereich des Halbleiterschutzrechts umgesetzt.“

## Artikel III

### Änderung des Markenschutzgesetzes 1970

Das Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 131/2005, wird wie folgt geändert:

1. § 55a lautet:

„**§ 55a.** (1) Wer die aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzüglich Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege von

rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen zu geben, es sei denn dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Zur Erteilung der Auskunft sind der Verletzer und die Personen verpflichtet, die

1. rechtsverletzende Ware in gewerblichem Ausmaß in ihrem Besitz gehabt haben,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß in Anspruch genommen haben oder
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbracht haben.

(2) Die Pflicht zur Auskunftserteilung nach Abs. 1 umfasst, soweit angebracht,

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und der anderen Vorbesitzer der Waren und Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
2. die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und die Preise, die für die Waren und Dienstleistungen bezahlt wurden.“

2. § 56 lautet:

„§ 56. (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden. Jedoch kann eine einstweilige Verfügung, die auf eine seit mehr als fünf Jahren eingetragene Marke gestützt wird, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht ist, dass der Lösungsgrund nach § 33a nicht vorliegt.

(2) Mit Beziehung auf Ansprüche auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns können im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß einstweilige Verfügungen auch erlassen werden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung dieser Forderungen fraglich ist.

(3) Mit Beziehung auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

(5) Im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß kann zum Zweck von einstweiligen Verfügungen nach § 379 Abs. 3 Exekutionsordnung die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen angeordnet werden.“

3. § 59 Abs. 2 lautet:

„(2) Diese Maßregel kann auch als einstweilige Verfügung im Sinne des § 382 Exekutionsordnung nach Maßgabe der Bestimmungen der Exekutionsordnung auf Antrag einer gefährdeten Partei angeordnet werden. Mit Beziehung auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche ist § 56 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 anzuwenden.“

4. Die Überschrift des VII. Abschnittes lautet:

**„Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003, ABI. Nr. L 122 vom 16. Mai 2003 S. 1“**

5. § 68a Abs. 2 bis 4 lautet:

„(2) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung kann von jedermann eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag beim Patentamt eingebracht werden, welche darauf gestützt werden kann, dass die Eintragungsvoraussetzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nicht erfüllt sind oder sich die Eintragung der Bezeichnung nachteilig auf das Bestehen einer ganz oder teilweise gleichlautenden Bezeichnung oder einer Marke oder auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken würde, die sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gemäß Abs. 1 bereits seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Verkehr befinden. Diese

Stellungnahme ist in das amtliche Prüfungsverfahren mit einzubeziehen. Der Einschreiter erwirbt keinen Anspruch auf Kostenersatz.

(3) Langen keine Stellungnahmen ein oder ergibt auch die aufgrund der fristgerecht eingelangten Stellungnahmen fortgesetzte Prüfung, dass der Antrag die Anforderungen des nationalen Rechts sowie des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschützstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfüllt, so stellt dies das Patentamt mit Beschluss fest. Andernfalls ist der Antrag mit Beschluss abzuweisen. In beiden Fällen ist der Beschluss dem Antragsteller und denjenigen zuzustellen, die innerhalb der Frist von Abs. 2 eine begründete Stellungnahme abgegeben haben. § 36 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Steht rechtskräftig fest, dass der Antrag den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts entspricht, so leitet das Patentamt den Antrag mit allen entscheidungsrelevanten Aktenteilen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften weiter.“

6. § 68g Abs. 1 lautet:

„(1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden. § 56 Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.“

7. § 69b lautet:

„§ 69b. Zu einem vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) übermittelten Antrag auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke in eine nationale Anmeldung hat der Anmelder nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer auf Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. die für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühren zu zahlen,
2. die geforderten Darstellungen der Marke, bei Klangmarken überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger, gemäß § 16 Abs. 2 vorzulegen,
3. eine deutschsprachige Übersetzung des Umwandlungsantrages und der ihm beigefügten Unterlagen vorzulegen, wenn der Umwandlungsantrag oder die ihm beigefügten Unterlagen nicht bereits in deutscher Sprache übermittelt wurden, und
4. sofern er nicht gemäß § 61 durch einen befugten Vertreter vertreten ist oder einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht hat, eine Anschrift gemäß Art. 110 Abs. 3c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 bekannt zu geben.

Andernfalls ist die aus dem Umwandlungsantrag hervorgegangene Anmeldung mit Beschluss zurückzuweisen.“

8. § 81a lautet:

„§ 81a. (1) § 24 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2005 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(2) §§ 55a, 56, 59 Abs. 2, die Überschrift des VII. Abschnittes, § 68a Abs. 2 bis 4, § 68g Abs. 1, §§ 69b und 83 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.“

9. Nach § 82 wird folgender § 83 angefügt:

„§ 83. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30. April 2004, S. 45, berichtigt und wieder veröffentlicht im ABl. Nr. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16, im Bereich des Markenrechts und der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen umgesetzt.“

## Vorblatt

### **Inhalt:**

Der Gesetzesentwurf setzt die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums mit Beziehung auf Patente, Gebrauchsmuster, Ergänzende Schutzzertifikate, Halbleiterschutzrechte, Muster, Marken sowie geographische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen um. Im Bereich des Markenschutzgesetzes dient er weiters einiger Korrekturen aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Entwicklungen.

### **Alternativen:**

Keine.

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

Der Entwurf soll zur Rechtssicherheit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes beitragen und Unzulänglichkeiten, die sich bisher als Investitionshindernis ausgewirkt haben, beseitigen. Dies liegt sowohl im Interesse der Beschäftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Vollziehung des Gesetzes ist mit keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen verbunden.

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

### **Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:**

Der Entwurf dient der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht.

### **Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:**

Keine.

## Erläuterungen

### Allgemeiner Teil

#### Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:

##### 1) Die Richtlinie

Der Gesetzesentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30.4.2004, Seite 45, berichtigt und wieder veröffentlicht im ABl. Nr. L 195 vom 2.6.2004, Seite 16 (in der Folge: Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie).

Das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), dem alle Mitgliedstaaten der EG und die EG selbst angehören, enthält im III. Teil grundlegende Regelungen mit Beziehung auf die Rechtsdurchsetzung im Bereich des geistigen Eigentums, darunter ua auch des Patentrechts, des Markenrechts und des Musterrechts. Die einschlägigen Bestimmungen des TRIPS sind jedoch verhältnismäßig allgemein gehalten und zum Teil nicht verbindlich.

Die Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie baut gewissermaßen auf dieser Grundlage auf, indem sie die TRIPS-Regeln zum Teil konkretisiert und in bestimmten Bereichen das Schutzniveau erhöht. In diesem Sinn enthält die Richtlinie ebenso wie das TRIPS sowohl materiellrechtliche als auch verfahrensrechtliche Regelungen. Zum materiellen Recht zählen Bestimmungen über die Ansprüche, die dem Rechtsinhaber im Fall der Rechtsverletzung zustehen, wie auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung und Schadenersatz; zum Verfahrensrecht zählen die Regelungen über die Pflicht zur Vorlage von Beweisen, zur Beweissicherung, die Pflicht zur Erteilung von Auskünften, über einstweilige Verfügungen sowie über Prozesskostenersatz.

Die Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie enthält keine Vollharmonisierung, was vor allem daran liegt, dass die Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie nur einen Mindestschutz vorsieht. Gemäß Art. 2 Abs. 1 gilt die Richtlinie nämlich nur unbeschadet etwaiger Instrumente in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die für die Rechtsinhaber günstiger sind. Diese Klausel ist allgemein gefasst und bezieht sich daher nicht nur auf Regelungen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Richtlinie in einem Mitgliedstaat bereits in Kraft gestanden sind. Den Mitgliedstaaten steht es daher frei, Regelungen aufrecht zu erhalten oder zu erlassen, die für die Rechtsinhaber günstiger sind als die Regelungen in der Richtlinie.

Die Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie ist bis zum 29. April 2006 umzusetzen.

##### 2) Art und Umfang der Umsetzung

Die Richtlinie regelt eine „Querschnittsmaterie“: Einerseits sind nach Art. 2 Abs. 1 die in der Richtlinie für den Fall der Rechtsverletzung vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe auf alle Rechte des geistigen Eigentums anzuwenden, die im Gemeinschaftsrecht und/oder im innerstaatlichen Recht vorgesehen sind. Andererseits handelt es sich bei den verfahrensrechtlichen Regelungen der Richtlinie um eine Materie, die innerstaatlich in der Zivilprozessordnung und der Exekutionsordnung, somit in allgemeinen Verfahrensgesetzen geregelt sind.

Was die Rechte des geistigen Eigentums betrifft, ist die Erklärung der Kommission zum Art. 2 der Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie, ABl. Nr. L 94 vom 13.4.2005, Seite 37, zu berücksichtigen, wonach nach Auffassung der Kommission mindestens folgende Rechte des geistigen Eigentums unter die genannte Richtlinie fallen:

- a) Urheberrecht;
- b) dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte;
- c) Schutzrechte sui generis der Hersteller von Datenbanken;
- d) Schutzrechte der Schöpfer der Topographien von Halbleitererzeugnissen;
- e) Markenrechte;
- f) Schutzrechte an Gebrauchsmustern;

- g) Patentrechte einschließlich der aus ergänzenden Schutzzertifikaten abgeleiteten Rechte;
- h) Geographische Herkunftsangaben;
- i) Gebrauchsmusterrechte;
- j) Sortenschutzrechte;
- k) Handelsnamen, soweit es sich dabei nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaates um ausschließliche Rechte handelt.

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ist für die unter c) bis i) genannten Rechte zuständig.

Mit Beziehung auf die materiellrechtlichen Regelungen beschränkt sich der Entwurf daher auf die zur Umsetzung der Richtlinie notwendigen Änderungen im Patentgesetz 1970 (PatG), Halbleiterschutzgesetz (HISchG) und Markenschutzgesetz 1970 (MSchG). Im Patentvertrage-Einführungsgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Schutzzertifikatsgesetz 1996 und im Musterschutzgesetz 1990 sind keine Änderungen erforderlich, da die Umsetzung in diesen Bereichen im Wege der Rezipierung der maßgeblichen Bestimmungen des Patentgesetzes 1970 sichergestellt ist.

Mit Beziehung auf die verfahrensrechtlichen Regelungen der Richtlinie sieht das Bundesministerium für Justiz im Bereich der Umsetzungsmaßnahmen der Richtlinie betreffend das Urheberrecht im do Entwurf keinen Anlass zur Novellierung der Zivilprozessordnung oder der Exekutionsordnung (vgl. 350/ME (XXII. GP)). Soweit die Regelungen in diesen Gesetzen den Vorgaben der Richtlinie nicht entsprechen sollten, werden die erforderlichen Bestimmungen in die jeweiligen Materiengesetze aufgenommen. Dies entspricht auch der bisherigen Gesetzgebungspraxis. Eine solche Bestimmung findet sich zB. bereits im § 147 Abs. 2 PatG.

### **3) Der Umsetzungsbedarf**

Wie auch im Bereich des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte entspricht das geltende Recht der in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie fallenden Materiengesetze bereits weitgehend den Vorgaben der Richtlinie. Dies wird zu den einzelnen Bestimmungen der Richtlinie, die die Mitgliedstaaten zu einer bestimmten Regelung der in den ho Zuständigkeitsbereich fallenden Rechte verpflichten, wie folgt ausgeführt:

#### **Art. 4:**

Diese Bestimmung stellt Vorgaben auf, wer zur Geltendmachung der Rechte befugt sein soll. Ein Umsetzungsbedarf ist hier nicht gegeben. Nach nationalem Recht kann der Rechtsinhaber ohne weiteres die entsprechenden Verfahren und Rechtsbehelfe beantragen. Hinsichtlich der Aktivlegitimation weiterer Personen verweist Art. 4 der Richtlinie auf das anwendbare Recht und macht somit keine verbindlichen Angaben.

#### **Art. 6:**

Dieser Bestimmung über die Anordnung an die gegnerische Partei, in ihrer Verfügung befindliche Beweismittel vorzulegen, entspricht die Regelung der ZPO über die Vorlegung von Urkunden in den §§ 303 bis 307. Da die Richtlinie nicht verlangt, dass die Anordnung der Beweismittelvorlage erzwungen werden kann, ist die im § 307 Abs. 2 ZPO vorgesehene Sanktion, wonach die Verweigerung der Vorlage bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen ist, mit der Richtlinie vereinbar. Die entsprechende Bestimmung im TRIPS sieht im Übrigen ausdrücklich dieselbe Sanktion wie die ZPO vor (Art. 43 Abs. 2 TRIPS).

#### **Art. 7:**

Die Rechtsprechung hat zwar anerkannt, dass einstweilige Verfügungen auch zur Sicherung von Beweisen erlassen werden können, womit den Anforderungen des Art. 7 der Richtlinie Rechnung getragen wäre. Da diese Rechtsprechung jedoch nicht unbestritten ist, wird eine entsprechende Klarstellung vorgesehen (§ 151b PatG, § 21 HISchG, §§ 56, 59 Abs. 2 und § 68g Abs. 1 MSchG).

#### **Art. 8:**

Während der Titel dieser Bestimmung „Recht auf Auskunft“ eher auf eine materiellrechtliche Regelung hindeutet, wie sie zB. auch in Art. 47 TRIPS enthalten ist, handelt es sich nach dem Inhalt des Art. 8 um eine solche des Verfahrensrechts („im Zusammenhang mit einem

Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums auf einen....Antrag des Klägers“). Die in Art. 8 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie enthaltenen Auskunftspflichten finden sich in der ZPO in den Zeugenpflichten zum Erscheinen vor Gericht (§ 333 ZPO), zur Ablegung der Aussage (§§ 325, 326 ZPO) und zur Beeidigung der Aussage (§ 337 ZPO). Nach den Bestimmungen der §§ 384 ff ZPO zur Sicherung von Beweisen ist es möglich, Zeugen noch vor Beginn des Rechtsstreites zu vernehmen, wodurch den Vorgaben des Art. 8 der Richtlinie nach geltender österreichischer Rechtslage vollinhaltlich Rechnung getragen wird.

Die im § 321 ZPO enthaltenen Beweisverwertungsverbote und Gründe für die Verweigerung der Aussage sind mit der Richtlinie vereinbar, da nach Art. 8 Abs. 3 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie diese Bestimmung eben nur unbeschadet solcher gesetzlicher Regelungen über Beweisverwertungsverbote und über die Aussageverweigerung gilt.

Darüber hinaus wird aber auch der materiellrechtliche Auskunftsanspruch des § 151a PatG und des § 55a MSchG entsprechend ausgeweitet.

**Art. 9:**

Die Regelung der einstweiligen Verfügungen in der Exekutionsordnung in Verbindung mit den Sonderbestimmungen in den geltenden Materiengesetzen (§ 147 Abs. 2 PatG, §§ 56, 59 Abs. 2, § 68g Abs. 1 MSchG) genügt grundsätzlich den Vorgaben des Art. 9 der Richtlinie. Es ist jedoch zweckmäßig die Regelung zu verallgemeinern und in diesem Zusammenhang auch eine Klarstellung zur Erlassung der einstweiligen Verfügung ohne Anhörung des Gegners vorzusehen (vgl. insbesondere den neuen § 151b PatG).

Aus Art. 9 Abs. 1 lit. a Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie ergibt sich, dass eine einstweilige Maßnahme auch gegen eine Mittelsperson angeordnet werden kann, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden. Eine gleichlautende Regelung findet sich auch in Art. 11 der Richtlinie, der den Unterlassungsanspruch normiert. Die Richtlinie trifft keine Anordnung darüber, unter welchen Voraussetzungen die Inanspruchnahme von Mittelspersonen zu erfolgen hat. Der Erwägungsgrund 23 stellt dazu ausdrücklich fest, dass die Voraussetzungen und Verfahren für derartige Anordnungen Gegenstand der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bleiben sollen.

Im Bereich der Materiengesetze besteht - sofern nicht Sonderbestimmungen vorliegen - der aus § 1301 ABGB ableitbare Grundsatz, dass Mittäter, Anstifter und Gehilfen ebenso haften wie der Täter selbst. Die Ansprüche ergeben sich daher nicht nur gegen den Rechtsverletzer, also den unmittelbaren Täter (Störer), neben diesem können auch Mittäter, Anstifter und Gehilfen in Anspruch genommen werden. Im Bereich des Patentrechts wurde durch die Patentrechts- und Gebührennovelle 2004, BGBl. I Nr. 149/2004, der Täterbegriff dahingehend erweitert, dass die „mittelbare Patentverletzung“ ausdrücklich als Form der Teilnahme an einer Patentverletzung vorgesehen wurde. Die bis dahin durch die Rechtsprechung geforderte subjektive Komponente des (zumindest bedingten) Vorsatzes der Beitragstäter wurde dadurch deutlich abgeschwächt und der Störerbegriff erweitert.

Da die Richtlinie - insbesondere auch im Hinblick auf den Erwägungsgrund 23 - keine Kriterien für die Haftbarkeit der Mittelsperson festlegt, sondern den nationalen Bestimmungen überlässt, werden die bisherigen Grundsätze beibehalten. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass es bei der Bewertung oft auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Bei einer gesetzgeberischen Gleichschaltung in allen Materiengesetzen bestünde darüber hinaus die Gefahr, dass der Entscheidungsspielraum für die Gerichte zu eng wird, um sämtliche Fallkonstellationen angemessen erfassen zu können.

**Art. 10:**

Dieser Bestimmung (Abhilfemaßnahmen) entsprechen bereits § 148 PatG, § 52 und § 68f Abs. 1 MSchG.

**Art. 11:**

Dieser Bestimmung (gerichtliche Anordnungen) entsprechen bereits § 147 PatG, § 51 und § 68 Abs. 1 MSchG.

**Art. 13:**

Dieser Bestimmung (Schadenersatz) entsprechen bereits § 150 PatG, § 53 und § 68f Abs. 2 MSchG.

**Art. 14:**

Diese Bestimmung über den Prozesskostenersatz stellt zwar einerseits umfassend auf das Obsiegen ab, relativiert dies aber wieder durch die Kriterien der Zumutbarkeit, Angemessenheit und Billigkeit. Damit ist die differenzierte Regelung über den Prozesskostenersatz in den §§ 41 ff ZPO völlig kompatibel.

**Art. 15:**

Dieser Bestimmung (Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen) entsprechen bereits § 149 PatG, § 55 und § 68g Abs. 2 MSchG.

**4) Änderungen des Markenschutzgesetzes**

Bedingt durch ein Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes (C-269/99) muss die Rechtsstellung der von der Eintragung einer österreichischen Bezeichnung in das gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (ABl. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003, ABl. Nr. L 122 vom 16. Mai 2003 S. 1) geführte Kommissionsverzeichnis betroffenen österreichischen Verkehrskreise durch Einführung einer Beschwerdemöglichkeit auf nationaler Ebene verbessert werden. Die weitere Änderung (§ 69b) betrifft die Streichung einer durch die Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung obsolet gewordenen Bestimmung des nationalen Gesetzes.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Vollziehung des Gesetzes ist mit keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen verbunden.

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

**Kompetenzgrundlage:**

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

**Besonderer Teil****Zu Art. I (Änderung des Patentgesetzes 1970):****Zu Z 1 (Entfall des § 147 Abs. 2):**

§ 147 Abs. 2 wird durch eine allgemeine Bestimmung über einstweilige Verfügungen (§ 151b) ersetzt. Zu den Gründen dieser Maßnahme wird auf die Erläuterungen zu der angeführten Bestimmung verwiesen.

**Zu Z 2 (§ 151a):**

Art. 47 TRIPS sieht - wenn auch nur fakultativ - ein Recht auf Auskunft vor. Mit der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004 wurde ein Auskunftsanspruch erstmals vorgesehen. Die Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie sieht in Art. 8 ein Recht auf Auskunft vor. Während aber sowohl Art. 47 TRIPS als auch § 151a PatG materielle Regelungen sind, die dem Verletzten einen einklagbaren Auskunftsanspruch geben, handelt es sich bei Art. 8 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie um eine Regelung des Verfahrensrechts, der die einschlägigen Bestimmungen der Zivilprozessordnung bereits vollinhaltlich Rechnung tragen.

Der materielle Auskunftsanspruch ist jedoch das zweckmäßigere Mittel der Rechtsdurchsetzung, sodass es sinnvoll ist, § 151a an die Vorgaben der Richtlinie anzupassen, wobei die neue Regelung sich möglichst nahe an die Formulierungen der Richtlinie hält.

Art. 8 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie stellt allgemein auf einen „die Verhältnismäßigkeit wahren Antrag des Klägers“ ab. Im Rahmen einer materielle Regelung kommt es hingegen nicht auf die Verhältnismäßigkeit eines Antrags an, sondern darauf, dass der Auskunftsanspruch selbst diesem Erfordernis genügt. Die Verhältnismäßigkeitsschranke wird wie im bisherigen § 151a formuliert.

Die Neuregelung übernimmt aus Art. 8 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie die Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“.

Das Kriterium des „gewerblichen Ausmaßes“, das in der Richtlinie an mehreren Stellen verwendet wird, ist bisher in den Materiengesetzen nicht vorgekommen. Nach Erwägungsgrund

14 der Richtlinie zeichnen sich im gewerblichen Ausmaß vorgenommene Rechtshandlungen dadurch aus, dass sie zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen werden: Dies schließt in der Regel Handlungen aus, die im guten Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden. Der Entwurf hält daher am Wortlaut der Richtlinie fest, um die Gefahr eines allfälligen Widerspruchs mit einer späteren Klarstellung des Begriffsinhalts durch den EuGH auszuschließen.

Die Aufzählung der zur Auskunft verpflichteten Personen im § 151a Abs. 1 Z 1 bis 3 PatG entspricht Art. 8 Abs. 1 lit. a bis c der Richtlinie. Der Entwurf verzichtet im Unterschied zur Richtlinie jedoch darauf, ausdrücklich zu sagen, dass die jeweiligen Kriterien nachweislich erfüllt sein müssen, da die im Gesetz geforderten Anspruchsvoraussetzungen im Fall der gerichtlichen Durchsetzung immer nachgewiesen werden müssen. Nicht übernommen wurde Art. 8 Abs. 1 lit. d der Richtlinie. Nach dieser Bestimmung kann das Gericht anordnen, dass Personen Auskünfte erteilen, die nach den Angaben bestimmter anderer Personen an der Herstellung oder am Vertrieb rechtsverletzender Waren bzw. an der Erbringung rechtsverletzender Dienstleistungen beteiligt waren. Dass diese Personen tatsächlich oder, wie dies lit. a bis c der Richtlinie sagen, nachweislich an den rechtsverletzenden Tätigkeiten beteiligt waren, ist hingegen nicht Voraussetzung für die Begründung der Auskunftspflicht; es genügt die bloße Angabe einer bestimmten Person. Das mag im Rahmen einer verfahrensrechtlichen Regelung, wie es Art. 8 der Richtlinie ist, ein geeignetes Kriterium sein, nicht jedoch als Voraussetzung eines materiellen Auskunftsanspruchs. Beschränkt man die Bestimmung auf Personen, die an den rechtsverletzenden Tätigkeiten tatsächlich beteiligt gewesen sind, dann wird eine explizite Bestimmung entbehrlich, da diese Personen bereits durch den allgemeinen Begriff des Verletzers erfasst werden.

#### **Zu Z 3 (§ 151b samt Überschrift):**

Der bisherige § 147 Abs. 2 PatG enthält mit Beziehung auf den Unterlassungsanspruch eine Sonderregelung über die Erlassung einstweiliger Verfügungen. Da Art. 7 und 9 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie Klarstellungen zur Erlassung von einstweiligen Verfügungen erfordern, die nicht auf den Unterlassungsanspruch beschränkt sind, wird § 147 Abs. 2 PatG durch die allgemeine Bestimmung des § 151b PatG über einstweilige Verfügungen ersetzt.

Nach Art. 7 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die zuständigen Gerichte selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche, dass ihre Rechte an geistigem Eigentum verletzt worden sind oder verletzt zu werden drohen, vorgelegt hat, schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Rechtsverletzung anordnen können.

Die von der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen wie die Einbehaltung von Mustern oder die Beschlagnahme von Eingriffsgegenständen, Eingriffsmitteln und der zugehörigen Unterlagen sind mit den Mitteln der Beweissicherung der Zivilprozessordnung nicht erzielbar. Einstweilige Verfügungen nach der Exekutionsordnung wären hingegen grundsätzlich ein geeignetes Instrument. Ob sie schon auf Grund der geltenden Rechtslage hierfür zur Verfügung stehen, ist jedoch nicht gesichert.

Nach dem In-Kraft-Treten des TRIPS, das eine vergleichbare Regelung zur Sicherung von Beweisen wie die Richtlinie enthält, hat die Rechtsprechung einstweilige Verfügungen zur Sicherung von Beweisen für zulässig erachtet. Der Entwurf sieht daher eine entsprechende Klarstellung im § 151b PatG vor.

Art. 9 Abs. 2 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie sieht im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß einstweilige Verfügungen vor, wenn die geschädigte Person glaubhaft macht, dass die Erfüllung ihrer Schadenersatzforderung fraglich ist; weitere Voraussetzungen werden nicht gefordert. § 379 Abs. 2 EO enthält zwar eine vergleichbare Regelung, die Voraussetzungen einer einstweiligen Verfügung nach dieser Bestimmung sind aber strenger als in Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie. Diese Bestimmung wird daher im Abs. 2 umgesetzt.

Die bisher im § 147 Abs. 2 PatG enthaltene Regelung wird im Abs. 3 der neuen Bestimmung übernommen und konsequenterweise ausdrücklich auf den Beseitigungsanspruch ausgedehnt.

Nach Art. 7 Abs. 1 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie werden Maßnahmen zur Beweissicherung gegebenenfalls ohne Anhörung der anderen Partei getroffen, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet

werden. Nach Art. 9 Abs. 4 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in der Richtlinie vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen in geeigneten Fällen ohne Anhörung der anderen Partei angeordnet werden können, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstehen würde. Dem entspricht die allgemeine Regelung für einstweilige Verfügungen in der Exekutionsordnung insofern, als nicht angeordnet wird, dass der Gegner vor Erlassung der einstweiligen Verfügung anzuhören ist. Die Exekutionsordnung regelt aber - abgesehen von hier nicht maßgeblichen Sonderbestimmungen - nicht die Voraussetzungen, unter den das Gericht verpflichtet ist, von der Anhörung des Gegners abzusehen. Um eine korrekte Umsetzung der Richtlinie zu gewährleisten, wird daher im § 151b Abs. 4 eine entsprechende Bestimmung aufgenommen.

Art. 9 Abs. 2 Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie sieht im Fall von Rechtsverletzungen im gewerblichen Ausmaß die vorsorgliche Beschlagnahme beweglichen und unbeweglichen Vermögens einschließlich der Sperrung von Bankkonten und der Beschlagnahme sonstiger Vermögenswerte vor, wenn die geschädigte Partei glaubhaft macht, dass die Erfüllung ihrer Schadenersatzforderung fraglich ist. Dies entspricht der Regelung über einstweilige Verfügungen zur Sicherung von Geldforderungen im § 379 EO, und zwar ohne Beschränkung auf gewerbsmäßige Rechtsverletzungen.

Nach dem zweiten Satz des Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie können zu diesem Zweck die zuständigen Behörden die Übermittlung von Bank, Finanz- oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen anordnen. Um eine richtlinienkonforme Umsetzung zu gewährleisten, wird Art. 9 Abs. 2 zweiter Satz der Richtlinie daher weitgehend wörtlich im § 151b Abs. 5 übernommen. Zum Kriterium des „gewerblichen Ausmaßes“ wird auf die Erläuterungen zum § 151a PatG verwiesen.

**Zu Z 4 (§ 180a Abs. 4):**

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

**Zu Z 5 (§ 183):**

Aus § 183 geht hervor, welche Richtlinie durch dieses Gesetz umgesetzt wird.

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

**Zu Z 1 (§ 21):**

Die im bisherigen Abs. 2 enthaltene Bestimmung über einstweilige Verfügungen ist im Hinblick auf die Rezipierung des § 151b PatG entbehrlich und entfällt daher.

**Zu Z 2 (§ 27 Abs. 7):**

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

**Zu Z 3 (§ 29):**

Aus § 29 geht hervor, welche Richtlinie durch dieses Gesetz umgesetzt wird.

**Zu Art. III (Änderung des Markenschutzgesetzes 1970):**

**Zu Z 1 (§ 55a):**

Vgl. die Erläuterungen zu Art. I Z 2.

**Zu Z 2 (§ 56):**

Vgl. die Erläuterungen zu Art. I Z 3.

**Zu Z 3 (§ 59 Abs. 2):**

In dieser Bestimmung wird lediglich eine Bezugnahme angepasst.

**Zu Z 4 (Überschrift des VII. Abschnittes)**

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992 S. 1 wurde in ihrem Artikel 15 durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates vom 14. April 2003 zur Anpassung der Bestimmungen über die Ausschüsse zur Unterstützung der Kommission bei der Ausübung von deren Durchführungsbefugnissen, die in nach dem Konsultationsverfahren (qualifizierte Mehrheit) erlassenen Rechtsakten des Rates vorgesehen sind, an den Beschluss 1999/468/EG, geändert. Die Zitierung der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 war daher entsprechend anzupassen.

**Zu Z 5 (§ 68a Abs. 2 bis 4)**

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 6. Dezember 2001 in der Rechtssache C-269/99, Randnummer 55, festgehalten, dass ein Einspruch nach Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 gegen eine zur Eintragung auf Gemeinschaftsebene angemeldete geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung nicht von dem Mitgliedstaat ausgehen könne, der den Eintragungsantrag gestellt hat, sondern nur von natürlichen oder juristischen Personen aus anderen Mitgliedstaaten. Das Einspruchsverfahren auf Gemeinschaftsebene sei nicht dazu bestimmt, Differenzen zwischen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, der die Eintragung einer Bezeichnung beantragt hat, und einer natürlichen oder juristischen Person beizulegen, die in diesem Mitgliedstaat ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Hauptverwaltungssitzung oder eine Niederlassung hat. Daraus folgt, dass § 68b nicht - wie bislang vertreten -, als Basis für die Geltendmachung berechtigter Interessen österreichischer Einsprechender gegen Anträge auf Eintragung österreichischer Bezeichnungen in das Kommissionsverzeichnis herangezogen werden kann. Solche Bedenken gegen die Eintragbarkeit österreichischer Bezeichnungen sind daher auf nationaler Ebene zu klären und innerhalb der Frist des § 68a Abs. 2 vorzubringen. Bedenken können darauf gestützt werden, dass die generellen Eintragungsvoraussetzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nicht erfüllt scheinen (insbesondere Art. 2, Art. 3 Abs. 1 und 2 sowie Art. 4) als auch - aus Gründen der Gleichbehandlung - darauf, dass sich die Eintragung der Bezeichnung nachteilig auf das Bestehen einer ganz oder teilweise gleichlautenden Bezeichnung oder einer Marke oder auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken würde, die sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Patentblatt bereits seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Verkehr befinden. Dies entspricht dem Einspruchsgrund des Artikels 7 Abs. 4 2. Spiegelstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 mit dem Unterschied, dass nicht auf die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, sondern auf jene im Patentblatt, als für das nationale Verfahren vorgesehenes Publikationsorgan, abgestellt wird. Mit dieser Regelung ist sohin klagestellt, dass Einschreiter auf nationaler Ebene ihre Stellungnahme auf mit den Einspruchsgründen des Artikels 7 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vergleichbare bzw. diesen entsprechende Argumente stützen können.

Die im Vertrauen auf die Einspruchsmöglichkeit auf Gemeinschaftsebene entwickelte bisherige Regelung, wonach Personen, die gemäß Abs. 2 eine Stellungnahme abgeben, vor dem Patentamt keinerlei Parteistellung und damit auch keine Rechtsmittelmöglichkeit eingeräumt wurde, war aus rechtsstaatlichen Überlegungen nicht weiter aufrecht zu erhalten. Die nunmehrige Regelung sieht vor, dass das Patentamt nach Durchführung des Prüfungsverfahrens auf nationaler Ebene mit rechtsmittelfähiger Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer Bezeichnung aus nationaler Sicht abspricht und diesen Beschluss nicht nur an den Antragsteller sondern auch an etwaige Einschreiter zustellt. Ausdrücklich wird im Gesetz festgeschrieben, dass diesem Personenkreis bei bestehender Beschwerde damit auch das Rechtsmittel der Beschwerde an die Beschwerdeabteilung des Patentamtes (§ 36) zukommt. Als weiteres - außerordentliches - Rechtsmittel steht die Möglichkeit der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof offen.

**Zu Z 6 (§ 68g Abs. 1):**

Mit der Änderung dieser Bestimmung werden die Vorgaben der Rechtsdurchsetzungs-Richtlinie auch im Bereich der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen umgesetzt.

**Zu Z 7 (§ 69b):**

Mit Verordnung (EG) Nr. 422/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke wurde durch die Änderung des Art. 109 Abs. 3 und des Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 den nationalen Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz das Recht zur Prüfung der Zulässigkeit eines an sie weitergeleiteten Umwandlungsantrages entzogen und zur Gänze auf das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) übertragen. § 69b Abs. 1 und 3 in der bisherigen Fassung war dadurch nicht länger anzuwenden und musste entfallen bzw. § 69b umformuliert und unnummeriert werden.

**Z 8 (§ 81a):**

Diese Bestimmung enthält im Abs. 2 die In-Kraft-Tretens-Regelung dieser Novelle.

**Zu Z 9 (§ 83):**

Aus § 83 geht hervor, welche Richtlinie durch dieses Gesetz umgesetzt wird.



## Textgegenüberstellung

### Geltende Fassung

### Vorgeschlagene Fassung

#### Artikel I

#### Änderung des Patentgesetzes 1970

**§ 147.** (1) Wer in einer der ihm aus einem Patent zustehenden Befugnisse verletzt worden ist oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen.

(2) Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Das Gericht kann bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe eine von ihm erlassene einstweilige Verfügung aufheben, wenn der Gegner angemessene Sicherheit leistet.

**§ 151a.** (1) Wer eine patentierte Erfindung unbefugt benützt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg des benützten Erzeugnisses zu geben, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(2) Der nach Abs. 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer des Erzeugnisses, des gewerblichen Abnehmers oder Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse.

**§ 147.** Wer in einer der ihm aus einem Patent zustehenden Befugnisse verletzt worden ist oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen.

**§ 151a.** (1) Wer eine patentierte Erfindung unbefugt benützt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzüglich Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege der rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen zu geben, es sei denn dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Zur Erteilung der Auskunft sind der Verletzer und die Personen verpflichtet, die

1. rechtsverletzende Ware in gewerblichem Ausmaß in ihrem Besitz gehabt haben,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß in Anspruch genommen haben oder
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbracht haben.

(2) Die Pflicht zur Auskunftserteilung nach Abs. 1 umfasst, soweit angebracht,

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und der anderen Vorbesitzer der Waren und Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
2. die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und die Preise, die für die Waren und Dienstleistungen bezahlt wurden.

#### Einstweilige Verfügungen

**§ 151b.** (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung,



Seite 18 von 23

Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden.

(2) Mit Beziehung auf Ansprüche auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns können im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß einstweilige Verfügungen auch erlassen werden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung dieser Forderungen fraglich ist.

(3) Mit Beziehung auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

(5) Im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß kann zum Zweck von einstweiligen Verfügungen nach § 379 Abs. 3 Exekutionsordnung die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen angeordnet werden.

**§ 180a.** (1) bis (3) ...

**§ 180a.** (1) bis (3) ...

(4) § 151a, die Überschrift des § 151b, §§ 151b und 183 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

**§ 183.** (1) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30. April 2004, S. 45, berichtigt und wieder veröffentlicht im ABl. Nr. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16, im Bereich des Patentrechts umgesetzt.

## Artikel II

### Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

**§ 21.** (1) Wer in seinem Halbleiterschutzrecht verletzt worden ist (§ 6), kann in sinngemäßer Anwendung der §§ 147 bis 154 des Patentgesetzes 1970 auf Unterlassung, Beseitigung, Patentgesetzes 1970 auf Unterlassung, Beseitigung,



Seite 19 von 23

Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinns, angemessene Entschädigung, auf Rechnungslegung sowie auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg klagen. Auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung kann auch derjenige klagen, der eine solche Verletzung zu besorgen hat.

(2) Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Das Gericht kann bei Vorliegen rücksichtswürdiger Gründe eine von ihm erlassene einstweilige Verfügung aufheben, wenn der Gegner angemessene Sicherheit leistet.

**§ 27.** (1) bis (6) ...

Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinns, angemessene Entschädigung, auf Rechnungslegung sowie auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg klagen. Auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung kann auch derjenige klagen, der eine solche Verletzung zu besorgen hat.

**§ 27.** (1) bis (6) ...

(7) §§ 21 und 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

**§ 29.** Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30. April 2004, S. 45, berichtigt und wieder veröffentlicht im ABl. Nr. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16, im Bereich des Halbleiterschutzrechts umgesetzt.

### Artikel III

#### Änderung des Markenschutzgesetzes 1970

**§ 55a.** (1) Wer die dem Inhaber einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen zu geben, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(2) Der nach Abs. 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer des Erzeugnisses, des gewerblichen Abnehmers oder Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten,

**§ 55a.** (1) Wer die aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt, hat dem Verletzten auf Verlangen unverzüglich Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege von rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen zu geben, es sei denn dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Zur Erteilung der Auskunft sind der Verletzer und die Personen verpflichtet, die

1. rechtsverletzende Ware in gewerblichem Ausmaß in ihrem Besitz gehabt haben,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß in Anspruch genommen haben oder
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbracht haben.

(2) Die Pflicht zur Auskunftserteilung nach Abs. 1 umfasst, soweit angebracht,

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und der anderen Vorbesitzer der Waren und Dienstleistungen



Seite 20 von 23

erhaltenen oder bestellten Gegenstände.

**§ 56.** Zur Sicherung der in diesem Abschnitt normierten Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 der Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Jedoch kann eine einstweilige Verfügung, die auf eine seit mehr als fünf Jahren eingetragene Marke gestützt wird, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht ist, daß der Lösungsgrund nach § 33a nicht vorliegt.

**§ 59. (1) ...**

(2) Diese Maßregel kann auch als einstweilige Verfügung im Sinne des § 382 EO nach Maßgabe der Bestimmungen der Exekutionsordnung auf Antrag einer gefährdeten Partei angeordnet werden. § 56 erster Satz ist anzuwenden.

(3) ...

sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,

2. die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und die Preise, die für die Waren und Dienstleistungen bezahlt wurden.

**§ 56. (1)** Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden. Jedoch kann eine einstweilige Verfügung, die auf eine seit mehr als fünf Jahren eingetragene Marke gestützt wird, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht ist, dass der Lösungsgrund nach § 33a nicht vorliegt.

(2) Mit Beziehung auf Ansprüche auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns können im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß einstweilige Verfügungen auch erlassen werden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung dieser Forderungen fraglich ist.

(3) Mit Beziehung auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

(5) Im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß kann zum Zweck von einstweiligen Verfügungen nach § 379 Abs. 3 Exekutionsordnung die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen angeordnet werden.

**§ 59. (1) ...**

(2) Diese Maßregel kann auch als einstweilige Verfügung im Sinne des § 382 nach Maßgabe der Bestimmungen der Exekutionsordnung auf Antrag einer gefährdeten Partei angeordnet werden. Mit Beziehung auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche ist § 56 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 anzuwenden.

(3) ...



**Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003, ABI. Nr. L 99 vom 17. April 2003 S. 1**

**§ 68a. (1) ...**

(2) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung kann von jedermann eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag beim Patentamt eingebracht werden, welche in das amtliche Prüfungsverfahren miteinzubeziehen ist. Hierdurch erwirbt der Einschreiter weder Parteistellung noch Anspruch auf Kostenersatz. Ebenso wenig ist der Einschreiter vom Ergebnis des Prüfungsverfahrens in Kenntnis zu setzen. Verspätet eingebrachte Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt.

(3) Langen keine Stellungnahmen ein oder ergibt auch die aufgrund der eingelangten Stellungnahmen fortgesetzte Prüfung, daß der Antrag die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschutzstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfüllt, so ist der Antragsteller hiervon in Kenntnis zu setzen und der Antrag mit allen entscheidungsrelevanten Aktenteilen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften weiterzuleiten. Andernfalls ist der Antrag mit Beschluß abzuweisen.

**§ 68g. (1)** Zur Sicherung der in diesem Abschnitt normierten Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

**Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. ABI. Nr. L 208 vom 24. Juli 1992 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003, ABI. Nr. L 122 vom 16. Mai 2003 S. 1**

**§ 68a. (1) ...**

(2) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung kann von jedermann eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag beim Patentamt eingebracht werden, welche darauf gestützt werden kann, dass die Eintragungsvoraussetzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nicht erfüllt sind oder sich die Eintragung der Bezeichnung nachteilig auf das Bestehen einer ganz oder teilweise gleichlautenden Bezeichnung oder einer Marke oder auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken würde, die sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gemäß Abs. 1 bereits seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Verkehr befinden. Diese Stellungnahme ist in das amtliche Prüfungsverfahren mit einzubeziehen. Der Einschreiter erwirbt keinen Anspruch auf Kostenersatz.

(3) Langen keine Stellungnahmen ein oder ergibt auch die aufgrund der fristgerecht eingelangten Stellungnahmen fortgesetzte Prüfung, dass der Antrag die Anforderungen des nationalen Rechts sowie des Gemeinschaftsrechts betreffend die gemeinschaftsweite Unterschutzstellung geographischer Angaben oder Ursprungsbezeichnungen erfüllt, so stellt dies das Patentamt mit Beschluss fest. Andernfalls ist der Antrag mit Beschluss abzuweisen. In beiden Fällen ist der Beschluss dem Antragsteller und denjenigen zuzustellen, die innerhalb der Frist von Abs. 2 eine begründete Stellungnahme abgegeben haben. § 36 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Steht rechtskräftig fest, dass der Antrag den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts entspricht, so leitet das Patentamt den Antrag mit allen entscheidungsrelevanten Aktenteilen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften weiter.

**§ 68g. (1)** Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden. § 56 Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.



Seite 22 von 23

(2) ...

**§ 69b.** (1) Das Patentamt entscheidet über die Zulässigkeit (Art. 108 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94) eines gemäß Art. 109 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 übermittelten Antrages auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke.

(2) Der Antragsteller hat nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer auf Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. die für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühren zu zahlen,
2. die geforderten Darstellungen der Marke, bei Klangmarken überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger, gemäß § 16 Abs. 2 vorzulegen,
3. eine deutschsprachige Übersetzung des Umwandlungsantrages und der ihm beigefügten Unterlagen vorzulegen, wenn der Umwandlungsantrag oder die ihm beigefügten Unterlagen nicht bereits in deutscher Sprache übermittelt wurden, und
4. sofern er nicht gemäß § 61 durch einen befugten Vertreter vertreten ist oder einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht hat, eine Anschrift gemäß Art. 110 Abs. 3c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 bekanntzugeben.

(3) Ergibt die Prüfung, daß gegen die Zulässigkeit der Umwandlung Bedenken bestehen, so ist der Antragsteller aufzufordern, sich binnen einer vom Patentamt bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Umwandlung festgestellt oder wurde der Aufforderung gemäß Abs. 2 nicht entsprochen, so ist der Umwandlungsantrag mit Beschluß zurückzuweisen.

**§ 81a.** § 24 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2005 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(2) ...

**§ 69b.** Zu einem vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) übermittelten Antrag auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke in eine nationale Anmeldung hat der Anmelder nach Aufforderung durch das Patentamt innerhalb einer auf Antrag verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. die für eine nationale Anmeldung zu zahlenden Gebühren zu zahlen,
2. die geforderten Darstellungen der Marke, bei Klangmarken überdies eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger, gemäß § 16 Abs. 2 vorzulegen,
3. eine deutschsprachige Übersetzung des Umwandlungsantrages und der ihm beigefügten Unterlagen vorzulegen, wenn der Umwandlungsantrag oder die ihm beigefügten Unterlagen nicht bereits in deutscher Sprache übermittelt wurden, und
4. sofern er nicht gemäß § 61 durch einen befugten Vertreter vertreten ist oder einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht hat, eine Anschrift gemäß Art. 110 Abs. 3c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 bekannt zu geben.

Andernfalls ist die aus dem Umwandlungsantrag hervorgegangene Anmeldung mit Beschluß zurückzuweisen.

**§ 81a.** (1) § 24 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2005 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(2) §§ 55a, 56, 59 Abs. 2, die Überschrift des VII. Abschnittes, § 68a Abs. 2 bis 4, § 68g Abs. 1, §§ 69b und 83 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

**§ 83.** Durch dieses Bundesgesetz wird Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABI. Nr. L 157 vom 30. April 2004, S. 45, berichtigt und wieder veröffentlicht im ABI. Nr. L 195 vom

Seite 23 von 23



2. Juni 2004, S. 16, im Bereich des Markenrechts und der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen umgesetzt.