

Herrod-Hempsall, Gillian Rowena (GB)  
18 Aldwickbury Crescent  
GB—Harpenden, Herts. AL5 5RR

James, Stephen Richard (GB)  
Napp Research Centre  
Cambridge Science Park  
Milton Road  
GB—Cambridge CB44BH

Langton, David William Robert (GB)  
36 Freeman's Holt  
Old Church Street  
GB—Aylestone, Leicester LE2 6NH

Squibbs, Robert Francis (GB)  
Hewlett-Packard Limited  
Nine Mile Ride  
GB—Wokingham, Berkshire RG11 3LL

Weitzel, David Stanley (GB)  
4 Rectory Road  
GB—London E17 3BQ

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Martin, Eric (GB)—R. 102(1)  
6 Little Green  
Great Sutton  
GB—South Wirral L66 2TA

Orford, Roy Chalice (GB)—R. 102(1)  
IMS  
International Military Services Limited  
4 Abbey Orchard Street  
GB—London SW1P 2JJ

Overin, Alison Diana (GB) t  
Imperial Chemical Industries PLC  
Legal Department: Patents  
PO Box 6  
GB—Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1HD

Smith, Vernon J. (GB)—R. 102(1)  
c/o Forrester & Boehmert  
Rutland House  
148 Edmund Street  
GB—Birmingham B3 2LD

Thompson, Alfred Brownbridge (GB)—R. 102(1)  
Imperial Chemical Industries PLC  
Legal Department: Patents  
Thames House North, Millbank  
GB—London SW1P 4QG

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Österreich

#### Auswirkung des EPÜ auf das nationale Recht

##### I. Allgemeines

Das EPA hat im Amtsblatt 11-12/1979, S. 453 ff. einen Beitrag Österreichs über die Auswirkungen des EPÜ auf das nationale Recht veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorschriften des materiellen Patentrechts in Österreich noch nicht an die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens angeglichen.

Durch das inzwischen in Kraft getretene Bundesgesetz vom 23. Mai 1984, BGBl. Nr. 234/1984, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert worden sind (*Patentrechts-Novelle 1984*)<sup>1)</sup>, ist das österreichische Patentrecht nun weitgehend an das Europäische Patentübereinkommen angeglichen worden.

Über die wichtigsten Änderungen des österreichischen Patentgesetzes und des Patentverträge-Einführungsgesetzes wird nachstehend berichtet.

<sup>1)</sup> Vgl. auch den Bericht im ABl. 11/1984, S. 580.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Austria

#### Impact of the EPCon national law

##### I. General

In Official Journal 11-12/1979, p. 453 et seq. the EPO published an article on the impact of the EPCon Austrian national law. At that time the provisions of substantive patent law in Austria had not yet been harmonised with those of the European Patent Convention.

As a result of the Federal Law of 23 May 1984, BGBl. No. 234/1984, which has since entered into force, amending the 1970 Patent Law and the Introductory Law on Patent Treaties (*Patentrechts-Novelle 1984*)<sup>1)</sup>, Austrian patent law has now largely been harmonised with the European Patent Convention.

The most important amendments to the Austrian Patent Law and the Introductory Law on Patent Treaties are indicated below.

<sup>1)</sup> Cf. the communication published in OJ 11/1984, p. 580.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Autriche

#### Incidence de la CBE sur le droit national

##### I. Généralités

Dans son Journal officiel n° 11-12/1979, p. 453 s., l'OEB a publié un article en provenance d'Autriche sur les incidences de la CBE sur le droit national autrichien. A cette époque, les dispositions du droit des brevets en vigueur en Autriche n'étaient pas encore harmonisées avec celles de la Convention sur le brevet européen.

Depuis, avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 mai 1984 publiée au BGBl. n° 234/1984 (*Patentrechts-Novelle 1984*)<sup>1)</sup>, portant modification de la loi sur les brevets de 1970 et de la loi d'introduction de traités en matière de brevets, le droit autrichien des brevets a été harmonisé dans une large mesure avec la Convention sur le brevet européen.

Il est rendu compte ci-après des modifications les plus importantes de la loi autrichienne sur les brevets et de la loi d'introduction de traités en matière de brevets.

<sup>1)</sup> Voir aussi l'article paru dans le JO n° 11/1984, p. 580.

## II. Harmonisierung des österreichischen Patentrechts mit dem EPÜ

### II.1. Patentierbarkeit

§ 1 Abs. 1 PatG\* gibt an, unter welchen Voraussetzungen Erfindungen patentiert werden können. Diese Regelung entspricht zwar inhaltlich Art. 52 Abs. 1 EPÜ, weicht jedoch insofern von dessen Wortlaut ab, als anstelle des Begriffes "erfinderische Tätigkeit" seine in Art. 56 EPÜ enthaltene Definition sinngemäß verwendet wird.

Der Art. 52 Abs. 2 EPÜ entsprechende § 1 Abs. 2 PatG stellt klar, daß Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitungsanlagen sowie die Wiedergabe von Informationen nicht als Erfindungen angesehen werden. Diese Bestimmung steht der Patentierung der genannten Gegenstände und Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 3 PatG (entspricht Art. 52 Abs. 3 EPÜ) nur entgegen, soweit für sie als solche Schutz begehrt wird.

Laut § 2 Z 1 PatG (entspricht Art. 53 Buchst.a EPÜ) werden für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, keine Patente erteilt. Ein solcher Verstoß kann allerdings nicht allein daraus hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung durch Rechtsvorschriften verboten ist.

§ 2 Z 2 PatG schließt Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen von der Patentierbarkeit aus ethischen und sozialen Motiven aus, ohne sich wie Art. 52 Abs. 4 EPÜ der Fiktion der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit solcher Verfahren zu bedienen. Da die erwähnten Motive für Tierheil- und Tierdiagnostizierverfahren nicht gelten, wird ihre Patentierung nicht ausgeschlossen. Auch diesbezüglich weicht § 2 Z 2 PatG von Art. 52 Abs. 4 EPÜ ab. Wie im letzten Satz des Art. 52 Abs. 4 EPÜ wird klargestellt, daß Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren nicht von der Patentierung ausgeschlossen sind. Mit Rücksicht darauf, daß das generelle Stoffschutzverbot während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehaltes nach Art. 167 Abs. 2 Buchst.a EPÜ gemäß Art. IV der *Novelle* aufrecht bleibt, sieht Art. VII Abs. 3 der *Novelle* vor, daß diese Klarstellung erst mit dem Tag in Kraft tritt, der auf das Ende der

\* Sofern in der Folge nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, beziehen sich die Zitate des österreichischen Patentrechts auf seine Fassung gemäß der Patentrechts-Novelle 1984.

## II. Harmonisation of Austrian Patent Law with the EPC

### II.1. Patentability

Section 1, paragraph 1, of the Patent Law\* indicates the conditions under which inventions may be patented. This provision corresponds in subject-matter to Article 52 (1) EPC, but differs in wording in that in place of the term "inventive step" its definition as contained in Article 56 EPC is used as appropriate.

Section 1, paragraph 2, of the Patent Law, corresponding to Article 52 (2) EPC states that discoveries, scientific theories, mathematical methods, aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, programmes for computers and presentations of information shall not be regarded as inventions. This provision excludes patentability of the subject-matter or activities referred to under Section 1, paragraph 3, of the Patent Law (corresponding to Article 52(3) EPC) only to the extent to which protection is sought for such subject-matter or activities as such.

Under Section 2, point 1, of the Patent Law (corresponding to Article 53 (a) EPC) patents shall not be granted in respect of inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law.

Section 2, point 2, of the Patent Law excludes methods for treatment of human beings by surgery or therapy and diagnostic methods practised on human beings from patentability on ethical and social grounds, without invoking, like Article 52 (4) EPC, the fiction of lack of industrial application for such methods. Since the stated grounds do not apply to treatment of animals and diagnostic methods practised on animals, these are not excluded from being patented. In this respect too, Section 2, point 2, of the Patent Law deviates from Article 52 (4) EPC. As in the last sentence of Article 52 (4) EPC it is stated that products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods are not excluded from being patented. In view of the fact that the general ban on protection of substances will be maintained pursuant to Article IV of the *Novelle* for the duration of the Austrian reservation under Article 167 (2) (a) EPC, Article VII, paragraph 3, of the *Novelle* prescribes that this provision shall not enter into force until the day after the period of

\* Unless otherwise specifically stated, reference is made to the Austrian Patent Law according to the *Patentrechts-Novelle* 1984.

## II. Harmonisation du droit autrichien des brevets avec la CBE

### II.1. Brevetabilité

L'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1 de la loi sur les brevets\* (PatG) indique les conditions dans lesquelles des inventions peuvent être brevetées. Si cette disposition correspond par son contenu à l'article 52, paragraphe 1 de la CBE, elle en diffère toutefois par les termes employés en ce sens qu'au lieu de la notion d'"activité inventive", elle utilise par analogie la définition qui est en donnée à l'article 56 de la CBE.

Selon l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2 PatG qui correspond à l'article 52, paragraphe 2 de la CBE, il est clair que les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, les programmes d'ordinateurs ainsi que les présentations d'informations ne sont pas considérés comme des inventions. Conformément à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3 PatG (qui correspond à l'article 52, paragraphe 3 de la CBE), ces dispositions n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés ci-dessus que dans la mesure où une protection est demandée pour un de ces éléments considéré en tant que tel.

En vertu de l'article 2, point 1 PatG (correspondant à l'art. 53, lettre a) de la CBE), les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; toutefois, la mise en oeuvre d'une invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par des dispositions légales.

L'article 2, point 2 PatG exclut de la brevetabilité, pour des motifs sociaux et éthiques, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées à l'être humain, sans faire intervenir, à la différence de l'article 52, paragraphe 4 de la CBE, la fiction juridique de l'absence de possibilité d'application industrielle de telles méthodes. Etant donné que les motifs invoqués ne valent pas pour les méthodes de traitement thérapeutique et de diagnostic appliquées aux animaux, celles-ci ne sont pas exclues de la brevetabilité. Là encore, l'article 2, point 2 PatG diffère de l'article 52, paragraphe 4 de la CBE. Comme à la dernière phrase de l'article 52, paragraphe 4 de la CBE, il est clairement indiqué que les produits, notamment les substances et compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes, ne sont pas exclus de la brevetabilité. Toutefois, étant donné que l'interdiction générale de la protection de substances est maintenue en vertu du chapitre IV de la *Patentrechts-Novelle* pendant la période

\* Dans la suite du texte, sauf indication contraire, expressément mentionnée, les passages cités sont tirés de la loi autrichienne sur les brevets telle que modifiée par la Patentrechts-Novelle 1984.

Geltungsdauer des Vorbehaltes folgt.

validity of the reservation terminates.

au cours de laquelle la réserve faite par l'Autriche en vertu de l'article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE produit ses effets, le chapitre VII, paragraphe 3 de la Patentrechts-Novelle prévoit que la disposition susmentionnée n'entrera en vigueur qu'à la date à laquelle ladite réserve cessera de produire ses effets.

Die erst im Zuge der parlamentarischen Behandlung der Novelle dem § 2 PatG angefügte Z 3 sieht in Übereinstimmung mit dem ersten Satz des Art. 53 Buchst.b EPU vor, daß für Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren keine Patente erteilt werden.

Section 2, point 3, of the Patent Law, added during the course of the parliamentary hearing of the *Novelle*, lays down in conformity with the first sentence of Article 53 (b) EPC that patents shall not be granted for plant or animal varieties (animal breeds) or essentially biological processes for the production of plants or animals.

Le point 3 de l'article 2 PatG qui n'a été ajouté qu'au cours de l'examen de la loi par le Parlement prévoit, en accord avec la première phrase de l'article 53, lettre b) de la CBE, que les brevets ne sont pas délivrés pour les variétés végétales ou les espèces animales (races animales) ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Laut Bericht des Handelsausschusses des Nationalrates zur Patentrechts-Novelle 1984 (RV 265 AB 287 d.B.XVI.GP) ist diese Regelung — im Einklang mit dem zweiten Satz des Art. 53 Buchst.b EPU — auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

According to the Parliamentary Trade Committee's report on the *Patentrechts-Novelle* 1984 (RV 265 AB 287 d.B.XVI.GP), this rule — in conformity with the second sentence of Article 53 (b) EPC — does not apply to microbiological processes or the products thereof.

D'après le rapport relatif à la *Patentrechts-Novelle* 1984 (RV 265 AB 287 d.B.XVI.GP) établi par la commission du Parlement chargée des affaires commerciales, et en accord avec la deuxième phrase de l'article 53, lettre b) de la CBE, cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Das im Patentgesetz bisher enthaltene Stoffschutzverbot wurde aufgehoben. Allerdings bestimmt Art. IV Abs. 1 der Novelle, daß, soweit und solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Art. 167 Abs. 2 Buchst.a EPU wirksam ist, Patente für Erfindungen von chemischen Erzeugnissen als solchen, von Nahrungsmitteln als solchen für Menschen oder von Arzneimitteln als solchen nicht erteilt werden, es sei denn, die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels für Menschen oder eines Arzneimittels. Entgegen dem Stoffschutzverbot erteilte Patente sind gemäß Art. IV Abs. 2 der Novelle auf Antrag nichtig zu erklären.

The substance protection ban contained in the Patent Law hitherto has been revoked. However, Article IV, paragraph 1, of the *Novelle* stipulates that, so long as Austria's reservation pursuant to Article 167 (2) (a) EPC remains in effect, patents shall not be granted for inventions of chemical products as such or to foodstuffs or pharmaceutical products as such, except where the invention relates to a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture of a pharmaceutical or food product. Patents granted contrary to the substance protection ban are to be revoked on request pursuant to Article IV, paragraph 2, of the *Novelle*.

L'interdiction de la protection des substances qui figurait jusqu'ici dans la loi sur les brevets a été levée. Toutefois, le chapitre IV, paragraphe 1 de la *Patentrechts-Novelle* dispose que tant que la réserve faite par l'Autriche en vertu de l'article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE produira ses effets, les brevets ne seront pas délivrés pour les inventions de produits chimiques, de produits alimentaires pour la consommation humaine, ou de produits pharmaceutiques en tant que tels, à moins que l'invention ne concerne un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique ou un procédé de fabrication d'un produit alimentaire pour la consommation humaine ou un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique.

Les brevets délivrés en violation de l'interdiction de la protection des substances doivent sur requête être déclarés nuls conformément au chapitre IV, paragraphe 2 de la *Patentrechts-Novelle*.

## II.2. Neuheit

§ 3 Abs. 1 PatG, der Art. 54 Abs. 1 und 2 EPU entspricht, bringt gegenüber der bisherigen Regelung eine bedeutsame Erweiterung der Neuheitsschädlichen Sachverhalte. Eine Erfindung gilt nur dann als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht worden ist.

## II.2. Novelty

Section 3, paragraph 1, of the Patent Law, corresponding to Article 54 (1) and (2) EPC, extends considerably the circumstances prejudicial to novelty *vis-à-vis* the previous regulation. An invention shall be considered to be new only if it does not form part of the state of the art. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public before the application's date of priority.

## II.2. Nouveauté

L'article 3, paragraphe 1 PatG, qui correspond à l'article 54, paragraphes 1 et 2 de la CBE, étend considérablement le champ des éléments destructeurs de nouveauté, par rapport aux anciennes dispositions. Une invention n'est considérée comme nouvelle que si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande.

Auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wurde von der Übernahme einer Art. 54 Abs. 3 EPU entsprechenden Bestimmung (sog. "whole contents approach") abgesehen. Österreich hält somit ebenso wie die Schweiz bezüglich älterer Rechte an der jahrzehntelangen bewährten Identitätsprüfung (sog. "prior claim approach") fest.

Based on the conclusions of the assessment procedure it was decided not to adopt a provision corresponding to Article 54 (3) EPC (the so-called "whole contents approach"). Thus, like Switzerland, Austria will continue to use the so-called "prior claim approach" for prior rights, as it has done for decades.

Compte tenu des conclusions des experts, il a été décidé de ne pas adopter de disposition correspondant à l'article 54 (3) de la CBE (dite "whole contents approach" ou principe du contenu global). A l'instar de la Suisse, l'Autriche s'en tient donc, quant aux droits antérieurs, à l'examen d'identité ("prior claim approach" ou principe de référence à la revendication antérieure) qui a fait ses preuves depuis des décennies.

§ 3 Abs. 2 PatG bestimmt, daß Stoffe und Stoffgemische, die zum Stand der Technik gehören, dann patentierbar sind, wenn sie zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Z 2 PatG (entspricht Art. 52 Abs. 4 EPÜ) oder in einem derartigen Verfahren für Tiere bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. Diese Regelung entspricht im wesentlichen Art. 54 Abs. 5 EPÜ. Durch die Aufnahme einer in diesem Artikel nicht enthaltenen Ergänzung ("oder in einem derartigen Verfahren für Tiere") trägt § 3 Abs. 2 PatG dem Umstand Rechnung, daß § 2 Z 2 PatG die Patentierung von Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren im Gegensatz zu Art. 52 Abs. 4 EPÜ dann nicht ausschließt, wenn diese Verfahren Tiere betreffen.

Mit Rücksicht darauf, daß das generelle Stoffschutzverbot während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehaltes nach Art. 167 Abs. 2 Buchst.a EPÜ aufrecht bleibt, sieht Art. VII Abs. 3 der Novelle vor, daß § 3 Abs. 2 PatG erst mit dem Tag in Kraft tritt, der auf das Ende der Geltungsdauer des Vorbehaltes folgt.

§ 3 Abs. 3 PatG übernimmt die in Art. 55 Abs. 1 EPÜ vorgesehene Regelung betreffend sog. "unschädliche Offenbarungen" (mißbräuchliche Offenbarungen bzw. Offenbarungen bei einer Ausstellung i.S. des Übereinkommens über internationale Ausstellungen, BGBl. Nr. 445/1980).

### II.3. Schutzbereich

Da der Schutzbereich nationaler und europäischer Patente nach den gleichen Gesichtspunkten beurteilt werden soll, sieht § 22a PatG die sinngemäße Anwendung des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ auf nationale Patente vor.

### II.4. Patentdauer

§ 28 PatG geht wie bisher davon aus, daß die Dauer österreichischer Patente 18 Jahre ab dem Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt (§ 101 PatG) beträgt, stellt aber unter Bedachtnahme auf Art. 63 EPÜ sicher, daß die Dauer keinesfalls 20 Jahre, gerechnet ab dem Anmeldetag, überschreitet.

### II.5. Nichtigkeitsgründe

In § 48 Abs. 1 Z 1 und 3 PatG (entspricht Art. 138 Abs. 1 Buchst.a und b EPÜ) sind die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentierbarkeit bzw. der mangelnden Offenbarung festgesetzt.

Unverändert geblieben ist der Nichtigkeitsgrund des § 48 Abs. 1 Z 2, so daß die sog. älteren Rechte wie bisher im Wege der Identitätsprüfung ("prior claim approach") berücksichtigt werden.

Section 3, paragraph 2, of the Patent Law stipulates that any substance or composition comprised in the state of the art is patentable if it is intended for use in a method under Section 2, point 2, of the Patent Law (corresponding to Article 52 (4) EPC) or in such a method for use on animals, and its application in one of these methods does not form part of the state of the art. This provision corresponds largely to Article 54 (5) EPC. By the inclusion of an addition not contained in that Article ("or in such a method for use on animals") Section 3, paragraph 2, of the Patent Law takes account of the fact that Section 2, point 2 does not exclude, in contrast to Article 52 (4) EPC, the patenting of methods for treatment by surgery or therapy and diagnostic methods, where those methods relate to animals.

In view of the fact that the general substance protection ban will be maintained for the duration of Austria's reservation under Article 167(2)(a) EPC, Article VII, paragraph 3, of the *Novelle* stipulates that Section 3, paragraph 2, of the Patent Law shall not enter into force until the day after the reservation ceases to apply.

Section 3, paragraph 3, of the Patent Law incorporates the provision provided for in Article 55 (1) EPC concerning so-called "non-prejudicial disclosures" (abusive disclosures or disclosures at an exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions, BGBl. No. 445/1980).

### II.3. Extent of protection

Since the extent of protection conferred by national and European patents is to be assessed according to the same criteria, Section 22a of the Patent Law provides for a corresponding application of the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC.

### II.4. Patent duration

Section 28 of the Patent Law presupposes, as hitherto, that the duration of Austrian patents will be 18 years as from the date on which the application is published in the Patent Bulletin (Section 101 of the Patent Law), but in consideration of Article 63 EPC it also lays down that the duration shall in no case exceed 20 years as from the date of filing of the application.

### II.5. Grounds for revocation

The grounds for revocation based on lack of patentability or lack of disclosure are laid down in Section 48, paragraph 1, points 1 and 3 of the Patent Law (corresponding to Article 138 (1) (a) and (b) EPC).

The ground for revocation under Section 48, paragraph 1, point 2, remains unchanged, so that the "prior claim approach" will continue to apply with respect to prior rights.

L'article 3, paragraphe 2 PatG dispose que les substances ou compositions comprises dans l'état de la technique sont brevetables à condition d'être destinées à la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 2, point 2 PatG (correspondant à l'article 52 (4) de la CBE) ou d'une telle méthode applicable à l'animal, et que leur utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique. Cette disposition correspond essentiellement à l'article 54 (5) de la CBE. L'expression "ou d'une telle méthode applicable à l'animal", qui ne figure pas dans cet article, a été introduite dans l'article 3, paragraphe 2 PatG pour que l'article 2, point 2 PatG, contrairement à l'article 52 (4) de la CBE, n'exclue pas de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic, lorsque ces méthodes s'appliquent à l'animal.

Tenant compte du fait que l'interdiction générale de la protection des substances est maintenue pendant la période au cours de laquelle la réserve autrichienne selon l'article 167(2), lettre a) de la CBE produit ses effets, le chapitre VII, paragraphe 3 de la *Patentrechts-Novelle* prévoit que l'article 3, paragraphe 2 PatG n'entrera en vigueur que le lendemain du jour où la période d'application de la réserve sera venue à expiration.

L'article 3, paragraphe 3 PatG reprend la disposition prévue par l'article 55 (1) de la CBE, relative aux "divulgations non opposables" (divulgations abusives ou divulgations lors d'une exposition au sens de la Convention concernant les expositions internationales, BGBl. n° 445/1980).

### II.3. Etendue de la protection

L'étendue de la protection conférée devant être appréciée selon les mêmes critères, qu'il s'agisse de brevets nationaux ou de brevets européens, l'article 22a PatG dispose que le protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE s'applique par analogie aux brevets nationaux.

### II.4. Durée du brevet

A l'instar de l'ancien texte, l'article 28 PatG dispose que le brevet autrichien a une durée de 18 ans, à dater de la publication au Journal des brevets de l'invention déposée (article 101 PatG), mais, tenant compte de l'article 63 de la CBE, il prévoit que la durée du brevet ne doit pas dépasser 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

### II.5. Causes de nullité

Les causes de nullité définies par l'article 48, paragraphe 1, points 1 et 3 PatG (correspondant à l'article 138 (1) lettres a) et b) de la CBE) sont la non-brevetabilité et l'insuffisance de l'exposé de l'invention.

La cause de nullité énoncée à l'article 48, paragraphe 1, point 2 PatG demeure inchangée, si bien que l'on continue à tenir compte des droits antérieurs au moyen de l'examen d'identité ("prior claim approach").

Gemäß § 87a Abs. 2 PatG gilt eine Erfindung, die sich auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe eines solchen Verfahrens gewonnenes Erzeugnis bezieht, nur unter gewissen Voraussetzungen als geoffenbart. Vor allem muß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle i.S. des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt worden sein. Die hinterlegte Kultur muß grundsätzlich ständig zugänglich sein. Ist dies nicht der Fall, so ist das Patent gemäß § 48 Abs. 1 Z 4 auf Antrag nichtig zu erklären. Bei diesem Nichtigkeitsgrund handelt es sich um einen Unterfall des in § 48 Abs. 1 Z 3 PatG bzw. Art. 138 Abs. 1 Buchst.b EPÜ normierten Nichtigkeitsgrundes. Allerdings ist auf Grund der Komplexität des zugrunde liegenden Sachverhalts eine Sonderregelung erforderlich.

Ein weiterer Nichtigkeitsgrund ist in Art. IV Abs. 2 der Novelle enthalten. Demgemäß sind entgegen dem Stoffschutzbefehl erteilte Patente auf Antrag nichtig zu erklären (vgl. oben II.1 letzter Absatz).

Auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wurde von der Übernahme des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung der Patentanmeldung (Art. 138 Abs. 1 Buchst.c EPÜ) abgesehen. In einem allfälligen Nichtigkeitsverfahren wird allerdings wie bisher davon auszugehen sein, daß einer unzulässigen Erweiterung nur die Priorität des Tages zukommt, an dem sie dem Patentamt bekanntgegeben worden ist. Eine Übernahme des in Art. 138 Abs. 1 Buchst.d EPÜ enthaltenen Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung des Patentes war nicht erforderlich, weil das Einspruchsverfahren in Österreich vor der Patenterteilung durchgeführt wird und nicht, wie im EPÜ vorgesehen, danach.

## II.6. Akteneinsicht

In Akten, die noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen betreffen, war bisher nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht möglich. Die Neufassung des § 81 Abs. 3 PatG entspricht Art. 128 Abs. 2 EPÜ und gewährt auch demjenigen ohne Zustimmung des Anmelders ein Recht auf Einsichtnahme in solche Akten, demgegenüber sich der Anmelder auf seine Anmeldung berufen hat. Des weiteren wird unter Bedachtnahme auf Art. 128 Abs. 3 EPÜ bestimmt, daß nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung gemäß § 92a PatG jedermann in die Akten der früheren Patentanmeldung Einsicht nehmen kann, auch wenn diese noch nicht bekanntgemacht worden ist.

## II.7. Proben hinterlegter Mikroorganismen

Gemäß § 81a PatG hat Anspruch auf eine Probe eines bei einer Hinterlegungsstelle i.S. des Budapester Ver-

Under Section 87a, paragraph 2, of the Patent Law an invention relating to a micro-biological process or a product thereof shall be deemed to have been disclosed only under certain conditions. In particular, a micro-organism culture must have been deposited at the latest on the date of filing with a depositary authority within the meaning of the Budapest Treaty on the international recognition of the deposit of micro-organisms for the purposes of patent procedure. The deposited culture must be available at all times. If this is not the case the patent is to be revoked on request under Section 48, paragraph 1, point 4. This ground for revocation represents a sub-division of that laid down in Section 48, paragraph 1, point 3, of the Patent Law and Article 138 (1) (b) EPC. However, in view of the complexity of the background to this matter a special regulation is required.

A further ground for revocation is contained in Article IV, paragraph 2, of the Novelle, under which patents granted contrary to the substance protection ban are to be revoked on request (cf. II.1 above, last paragraph).

In the light of the conclusions of the assessment procedure it was decided not to include the ground for revocation based on inadmissible extension of the patent application (Article 138 (1) (c) EPC). However, in any revocation proceedings it will continue to be assumed that an inadmissible extension will only be accorded the priority of the date on which it was made known to the Patent Office. It was not necessary to incorporate the ground for revocation based on inadmissible extension of the patent as set out in Article 138 (1) (d) EPC, because the opposition procedure in Austria is carried out prior to grant and not, as provided for in the EPC, after grant.

## II.6. Inspection of files

Hitherto, inspection of files relating to as yet unpublished patent applications has been possible only with the applicant's approval. The new wording of Section 81, paragraph 3, of the Patent Law corresponds to Article 128 (2) EPC and confers the right to inspect such files without the applicant's approval to anyone against whom the applicant has invoked the rights under the application. In addition, in consideration of Article 128 (3) EPC, it is stipulated that on publication of a separate application pursuant to Section 92a of the Patent Law any person may inspect the files of the earlier application, even when this has not yet been published.

## II.7. Samples of deposited micro-organisms

Pursuant to Section 81a of the Patent Law the right to a sample of a micro-organism deposited with a depositary

Suivant l'article 87a, paragraphe 2 PatG, une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé n'est considérée comme exposée que dans certaines conditions. Il importe notamment qu'une culture du micro-organisme ait été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt au sens du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. La culture déposée doit être accessible à tout moment. Dans le cas contraire, le brevet doit sur requête être déclaré nul, en vertu de l'article 48, paragraphe 1, point 4 PatG. Cette cause de nullité représente un cas particulier de la cause de nullité définie par l'article 48, paragraphe 1, point 3 PatG et par l'article 138 (1) lettre b) de la CBE. Une disposition spéciale est toutefois nécessaire en raison de la complexité du sujet.

Le chapitre IV, paragraphe 2 de la *Patentrechts-Novelle* cite une autre cause de nullité: les brevets délivrés en violation de l'interdiction de la protection des substances doivent sur requête être déclarés nuls (cf. supra, 11.1, dernier paragraphe).

Compte tenu des conclusions des experts, il a été décidé de ne pas adopter la cause de nullité que constitue l'extension inadmissible de l'objet de la demande (article 138 (1) lettre c) de la CBE). Comme par le passé, il y aura lieu toutefois, dans le cas d'une action en nullité, de poser en principe que la date de priorité attribuable à une extension inadmissible ne peut être que la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l'office des brevets. Il n'a pas été nécessaire de reprendre la cause de nullité (extension inadmissible du brevet) énoncée à l'article 138 (1) lettre d) de la CBE, car la procédure d'opposition intervient en Autriche avant la délivrance du brevet, et non après, comme le prévoit la CBE.

## II.6. Inspection publique

Jusqu'à présent, les dossiers relatifs à des demandes de brevet n'ayant pas encore été publiées ne pouvaient être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. Le nouveau texte de l'article 81, paragraphe 3 PatG, qui correspond à l'article 128 (2) de la CBE, confère le droit de consulter ces dossiers sans l'accord du demandeur à quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande à son encontre. Prenant en compte l'article 128 (3) de la CBE, il dispose en outre que lorsqu'une demande séparée, déposée en vertu de l'article 92a PatG, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale, avant la publication de celle-ci.

## II.7. Echantillons de micro-organismes déposés

Aux termes de l'article 81a PatG, l'accès à un échantillon d'un micro-organisme déposé auprès d'une autorité de dépôt

trages hinterlegten Mikroorganismus nur, wer sich verpflichtet, den hinterlegten oder einen von diesem abgeleiteten Mikroorganismus Dritten nicht zugänglich zu machen, solange die Anmeldung bzw. das Patent noch aufrecht ist.

Die Novelle folgt somit nicht der in Regel 28 EPÜ vorgesehenen "eingeschränkten Expertenlösung". Der mit einer solchen Lösung sowohl für die Parteien als auch für die Patentbehörden verbundene Aufwand ist nämlich für das österreichische Patentsystem deshalb nicht gerechtfertigt, weil der Zeitraum zwischen der Bekanntmachung einer österreichischen Anmeldung und der Patenterteilung bzw. Versagung in der Regel wesentlich kürzer ist als der im europäischen Verfahren für die Anwendung der "eingeschränkten Expertenlösung" vorgesehene. Auch im Interesse der Anmelder ist eine Übernahme der "eingeschränkten Expertenlösung" nicht erforderlich, weil gemäß § 101 Abs. 2 PatG mit der Bekanntmachung einer Anmeldung ohnehin einstweilen die gesetzlichen Wirkungen eines Patentes eintreten; dadurch ist der Schutz für den Patentanmelder und Hinterleger des Mikroorganismus ohnedies umfassender als im europäischen Verfahren.

## II.8. Offenbarung

Gemäß § 87a Abs. 1 PatG (entspricht Art. 83 EPÜ) ist die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß sie ein Fachmann ausführen kann.

§ 87a Abs. 2 PatG enthält eine Regel 28 Abs. 1 EPÜ nachgebildete Bestimmung betreffend die Offenbarung von Mikroorganismen.

## II.9. Einheitlichkeit

Auf Grund des Art. 82 EPÜ entsprechenden § 88 PatG darf die Anmeldung nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

## II.10. Zusammenfassung

Der Art. 85 und Regel 33 Abs. 2 EPÜ nachgebildete § 91 Abs. 2 PatG bestimmt, daß die Zusammenfassung eine Kurzfassung der in der Anmeldung enthaltenen Offenbarung enthalten muß. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, daß die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und nicht für andere Zwecke herangezogen werden kann, insbesondere nicht zur Bestimmung des Schutzbereiches.

## II.11. Teilprioritäten

§ 94 Abs. 1 PatG sieht — entgegen der bisherigen Rechtslage — in Übereinstimmung mit Art. 88 Abs. 2 EPÜ vor, daß für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können. Auf das im bisherigen § 95 Abs. 3 PatG normierte, dem EPU fremde Erfordernis der Prioritätsaufteilung wurde verzichtet.

institution falling within the terms of the Budapest Treaty is enjoyed only by a person who undertakes not to make the deposited micro-organism or a micro-organism derived therefrom available to any third party for as long as the application or patent is maintained.

The *Novelle* does not thus conform to the "limited expert solution" provided for in Rule 28 EPC. The expense involved in such a solution both for the parties concerned and also for the patent authorities is not justified in the case of the Austrian patent system because the period between publication of an Austrian application and grant or refusal is usually much shorter than that provided for under the European procedure when applying the "limited expert solution". Nor is it necessary to adopt the "limited expert solution" in the interests of the applicant, because pursuant to Section 101, paragraph 2, of the Patent Law the legal effects of a patent enter into force in any case provisionally when an application is published; the protection for the applicant and depositor of the micro-organism is thus already more extensive than under the European procedure.

## II.8. Disclosure

Pursuant to Section 87a, paragraph 1, of the Patent Law (corresponding to Article 83 EPC) the patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Section 87a, paragraph 2, of the Patent Law contains a provision modelled on Rule 28 (1) EPC concerning the disclosure of micro-organisms.

## II.9. Unity

Based on Section 88 of the Patent Law, corresponding to Article 82 EPC, the application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

## II.10. Abstract

Section 91, paragraph 2, of the Patent Law, modelled on Article 85 and Rule 33 (2) EPC, stipulates that the abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the application. It is made clear that the abstract shall merely serve as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection.

## II.11. Multiple priorities

In contrast to the previous legal position and in conformity with Article 88 (2) EPC, Section 94, paragraph 1, of the Patent Law provides for the possibility of claiming multiple priorities for any one claim. The requirement for priority division, laid down in the previous Section 95, paragraph 3, of the Patent Law but foreign to the EPC, has been dropped.

au sens du Traité de Budapest n'est autorisé qu'aux personnes qui s'engagent à ne pas rendre accessible à des tiers le micro-organisme déposé ou un micro-organisme en dérivant, tant que la demande ou le brevet est valable.

La *Patentrechts-Novelle* ne suit donc pas la "solution limitée de l'expert" prévue par la règle 28 de la CBE. En effet, les charges qu'une telle solution représente tant pour les parties que pour les administrations de la propriété industrielle ne se justifient pas dans le système autrichien des brevets, parce que la période comprise entre la publication d'une demande autrichienne et la délivrance ou le rejet est en général beaucoup plus courte que la période prévue dans la procédure européenne pour l'application de la "solution limitée de l'expert". Même dans l'intérêt du demandeur, cette solution ne s'impose pas, car en vertu de l'article 101, paragraphe 2 PatG, la publication d'une demande produit provisoirement les effets juridiques d'un brevet. Ainsi, la protection dont bénéficie le demandeur et le déposant du micro-organisme est de toute façon plus étendue que dans la procédure européenne.

## II.8. Exposé de l'invention

L'article 87a, paragraphe 1 PatG (correspondant à l'article 83 de la CBE) dispose que l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

L'article 87a, paragraphe 2 PatG contient une disposition concernant l'exposé de micro-organismes, qui s'inspire de la règle 28 (1) de la CBE.

## II.9. Unité d'invention

En vertu de l'article 88 PatG, qui correspond à l'article 82 de la CBE, la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

## II.10. Abrégé

Inspiré de l'article 85 et de la règle 33 (2) de la CBE, l'article 91, paragraphe 2 PatG dispose que l'abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande. Il y est précisé que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique, et qu'il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

## II.11. Priorités multiples

Contrairement à l'ancienne situation juridique, l'article 94, paragraphe 1 PatG, qui correspond à l'article 88 (2) de la CBE, prévoit la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication. Le fractionnement de la priorité, qui était exigé dans l'ancien article 95, paragraphe 3 PatG, à la différence de la CBE, n'est plus obligatoire.

### II.12. Einspruchsgründe

Die in § 102 Abs. 2 Z 1, 3 und 4 PatG enthaltenen Einspruchsgründe der mangelnden Patentierbarkeit, mangelnden Offenbarung und unzulässigen Erweiterung entsprechen den in Art. 100 EPÜ festgelegten. Die den Einspruchsgrund des "älteren Rechtes" normierende Z 2 ist unverändert geblieben, die Z 6 und 7 (Mangel des Anspruchs auf Patenterteilung, widerrechtliche Entnahme) entsprechen den bisherigen Z 3 und 4. Gemäß Art. IV Abs. 1 der Novelle kann auch der Verstoß gegen das Stoffschutzverbot im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden (vgl. oben II.1 letzter Absatz).

### III. Änderungen des Patentverträge-Einführungsgesetzes

#### III.1. Patentanmeldungen und Patente aufgrund des EPÜ

##### III.1.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift

Die in § 5 Abs. 1 geregelte Frist für die Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift ins Deutsche endet mit Wirkung vom 1. Dezember 1984 3 Monate nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents bzw. auf die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt.

Diese Fristenänderung stellt einen wichtigen Fortschritt in der Harmonisierung der nationalen Formvorschriften zum EPÜ dar und entspricht der Entschließung des Verwaltungsrats des EPA zur Harmonisierung patentrechtlicher Vorschriften der Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation<sup>2)</sup>.

##### III.1.2 Umwandlungsantrag

Satz 2 des § 9 Abs. 4 wurde gestrichen. Er ist im Hinblick auf die Neufassung des § 28 Abs. 1 PatG entbehrlich geworden.

##### III.1.3 Nichtigkeitsgründe für europäische Patente

Die Neuformulierung des § 10 Abs. 1 stellt klar, daß der Nichtigkeitsgrund des § 48 Abs. 1 Z 4 des Patentgesetzes in der neuen Fassung auch für europäische Patente gilt (vgl. hierzu Punkt II.5).

Gemäß § 10 Abs. 2 können, solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Artikel 167 Abs. 2 Buchst.a EPÜ wirksam ist, europäische Patente nichtig erklärt werden, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche, für Nahrungsmittel als solche für Menschen oder für Arzneimittel als solche gewähren, es sei denn, das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren

### II.12. Grounds for opposition

The grounds for opposition based on lack of patentability, insufficient disclosure and inadmissible extension, as contained in Section 102, paragraph 2, points 1, 3 and 4, of the Patent Law, correspond to those laid down in Article 100 EPC. The "prior right" ground for opposition set out in point 2 has remained unchanged and points 6 and 7 (lack of right to patent grant, and unlawful usurpation) correspond to the previous points 3 and 4. Pursuant to Article IV, paragraph 1, of the *Novelle* a violation of the substance protection ban can also be considered under the opposition procedure (cf. II.1 last paragraph, above).

### III. Amendments to the Introductory Law on Patent Treaties

#### III.1. Patent applications and patents under the EPC

##### III.1.1 Filing of translations of the patent specification

The time limit for filing German translations of the patent specification prescribed in Section 5, paragraph 1, of the Introductory Law expires, with effect from 1 December 1984, 3 months after publication of the mention of the grant of the European patent or the mention of the decision on the opposition in the European Patent Bulletin.

This change in the time limit is an important step forward in the harmonisation of the national formalities provisions relating to the EPC and is in line with the Resolution of the Administrative Council of the EPO on the harmonisation of certain provisions of the patent laws of the Contracting States of the European Patent Organisation<sup>2)</sup>.

##### III.1.2 Request for conversion

The second sentence of Section 9, paragraph 4, has been deleted, as the amendment to Section 28, paragraph 1, of the Patent Law has rendered it superfluous.

##### III.1.3 Grounds for revocation

The redrafted Section 10, paragraph 1, makes it clear that the ground for revocation provided for in Section 48, paragraph 1, point 4, of the Patent Law as amended also applies to European patents (cf. point II.5 above).

Under Section 10, paragraph 2, insofar and as long as a reservation in respect of Austria under Article 167 (2) (a) EPC is effective, European patents may be revoked insofar as they afford protection to chemical products as such or to foodstuffs (as opposed to *feedingstuffs*) or pharmaceutical products as such, except where the patent relates to a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture of a

### II.12. Motifs d'opposition

Les motifs d'opposition contenus dans l'article 102, paragraphe 2, points 1, 3 et 4 PatG, à savoir la non-brevetabilité, l'insuffisance de l'exposé et l'extension inadmissible, correspondent à ceux énoncés à l'article 100 de la CBE. Le point 2, qui régit le motif d'opposition "droit antérieur", est demeuré inchangé. Les points 6 et 7 (absence de droit à la délivrance du brevet, usurpation) correspondent aux anciens points 3 et 4. En vertu du chapitre IV, paragraphe 1 de la *Patentrechts-Novelle*, il peut également être tenu compte de la violation de l'interdiction de la protection des substances au cours de la procédure d'opposition (cf. supra, II.1, dernier paragraphe).

### III. Modifications de la loi d'introduction de traités en matière de brevets

#### III.1. Demandes de brevets et brevets délivrés au titre de la CBE

##### III.1.1 Dépôt de traductions du fascicule de brevet

L'article 5, paragraphe 1 de la loi prévoit qu'à compter du 1er décembre 1984, les traductions en langue allemande du fascicule de brevet doivent être déposées dans un délai expirant trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, de la décision relative à l'opposition.

Cette modification du délai marque une étape importante sur la voie de l'harmonisation des formalités nationales dans le cadre de l'application de la CBE; elle va dans le sens des mesures préconisées dans la résolution du Conseil d'administration de l'OEB relative à l'harmonisation de certaines dispositions nationales en matière de brevets des Etats contractants de l'Organisation européenne des brevets<sup>2)</sup>.

##### III.1.2 Requête en transformation

La deuxième phrase de l'article 9, paragraphe 4 a été supprimée, la modification de l'article 28, paragraphe 1 de la loi sur les brevets l'ayant rendue superflue.

##### III.1.3 Causes de nullité des brevets européens

Il ressort de la modification apportée à l'article 10, paragraphe 1 que la cause de nullité visée à l'article 48, paragraphe 1, point 4 PatG vaut également pour les brevets européens (cf. à ce sujet ce qui a été dit au point II.5).

Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, aussi longtemps qu'une réserve de l'Autriche selon l'article 167 (2) lettre a) de la CBE produit ses effets, les brevets européens peuvent être déclarés nuls, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, des produits alimentaires pour la consommation humaine ou des produits pharmaceutiques en tant que tels, à moins que le brevet ne concerne soit un procédé de fabrication

<sup>2)</sup> ABl. 7/1983, S. 301.

<sup>2)</sup> OJ 7/1983, p. 301.

<sup>2)</sup> JO de l'OEB n° 7/1983, p. 301.

zur Herstellung eines Nahrungsmittels für Menschen oder eines Arzneimittels.

Aufgrund der neuen Formulierung des § 10 Abs. 2 können europäische Patente, die auf Erfindungen von Nahrungsmitteln für Tiere erteilt worden sind, in Österreich nicht mehr für nichtig erklärt werden.

### III.2 Anmeldungen aufgrund des PCT

#### III.2.1 Einreichung eines Exemplars der internationalen Anmeldung (Art. 22 PCT)

In § 16 Abs. 2 wird nunmehr klargestellt, daß der Anmelder nur dann ein Exemplar der internationalen Anmeldung beim Österreichischen Patentamt einreichen muß, wenn dieses nicht gemäß Art. 20 PCT vom Internationalen Büro der WIPO übermittelt worden ist. Hinsichtlich der für die Vornahme dieser Handlung maßgeblichen Frist wird unmittelbar auf die entsprechende Bestimmung des PCT verwiesen.

Die Neufassung des § 16 Abs. 2 macht auch eine Änderung des § 17 Abs. 2 erforderlich. Für die in § 16 Abs. 2 genannte Handlung ist nunmehr die Frist gemäß Artikel 39 Abs. 1 Buchst. a PCT maßgebend, wenn die Auswahlerklärung vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum vorgenommen wird.

## Belgien: Gesetzgebung

1. In Belgien ist ein neues Gesetz über Erfindungspatente (Gesetz vom 28. März 1984) verabschiedet worden, das im *Moniteur beige* vom 9. März 1985<sup>1)</sup> veröffentlicht worden ist und mit Ausnahme einiger Artikel (vgl. Nr. 2) bis zum **9. März 1987** in Kraft treten wird; der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens wird noch durch königlichen Erlaß festgesetzt.

Mit dem neuen Gesetz werden die Bedingungen für die Patentierbarkeit von Erfindungen, die im Wege einer nationalen Patentanmeldung geschützt werden sollen, an die entsprechenden Erfordernisse des EPÜ angepaßt. Außerdem nimmt es wichtige Änderungen im nationalen Erteilungsverfahren vor und regelt die Vertretungsbefugnis von natürlichen und juristischen Personen vor dem nationalen Amt strenger als bisher.

2. Im Anschluß an die Veröffentlichung des neuen Patentgesetzes sind am **19. März 1985** bereits einige seiner Artikel in Kraft getreten, denen zufolge unverzüglich ein Register der beim nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz zugelassenen Vertreter erstellt wird<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> *Moniteur beige* Nr. 48, S. 2774 f.

<sup>2)</sup> Es handelt sich um die Artikel 1, 59, 64, 65, 66 Ziffer 1, 69, 70 und 76 Ziffer 4 (gemäß Artikel 78 des Gesetzes sowie gemäß dem Königlichen Erlaß vom 20. Dezember 1984 über das Inkrafttreten bestimmter Artikel des Gesetzes vom 28. März 1984 über Erfindungspatente, *Moniteur beige* Nr. 48 vom 9. März 1985, S. 2806).

pharmaceutical product or a foodstuff (as opposed to a *feedingstuff*).

As a result of the amendment to Section 10, paragraph 2, European patents on inventions of feedingstuffs may no longer be revoked in Austria.

### III.2. Applications under the PCT

#### III.2.1 Copy of the international application (Article 22 PCT)

Section 16, paragraph 2, now makes it clear that the applicant has to file a copy of the international application with the Austrian Patent Office, only if it has not already been transmitted pursuant to Article 20 PCT by the International Bureau of WIPO. As regards the time limit for doing so, it refers direct to the relevant PCT provision.

The new version of Section 16 (2) necessitates an amendment to Section 17 (2). For the action referred to in Section 16(2) the time limit under Article 39 (1) (a) PCT henceforth applies where the election is made before expiry of the nineteenth month from the priority date.

## Belgium: Legislation

1. On 28 March 1984, Belgium adopted a new Patent Law (published in the *Moniteur beige* of 9 March 1985<sup>1)</sup> which with the exception of certain Articles (cf. point 2 below) will enter into force on a date to be fixed by Royal Decree but which will not be later than **9 March 1987**.

The new law brings Belgium's national patentability requirements generally into line with those of the EPC, as well as making major changes to the Belgian patent grant procedure and regulating more strictly the entitlement to represent natural or legal persons before the Belgian Office.

2. Following publication of the Law of 28 March 1984, several Articles establishing a register of professional representatives before the Belgian Office<sup>2)</sup> entered into force on **19 March 1985**, as also did

<sup>1)</sup> No. 48, p. 2774 et seq.

<sup>2)</sup> These are Articles 1, 59, 64, 65, 66(1), 69, 70 and 76.4° (in accordance with Article 78 of the Law of 28 March 1984 and the Royal Decree of 20 December 1984 concerning the entry into force of certain Articles of said Law, *Moniteur beige* No. 48 of 9 March 1985, p. 2806)

ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit alimentaire pour la consommation humaine ou un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique.

Il résulte de la modification apportée à l'article 10, paragraphe 2 que les brevets européens délivrés pour des inventions ayant pour objet des produits alimentaires pour la consommation animale ne peuvent plus être déclarés nuls en Autriche.

### III.2. Demandes au titre du PCT

#### III.2.1 Dépôt d'une copie de la demande internationale (art. 22 PCT)

Il est désormais précisé à l'article 16, paragraphe 2 que le déposant ne doit déposer une copie de la demande internationale auprès de l'Office autrichien des brevets que si cette copie n'a pas été communiquée audit office par le Bureau international de l'OMPI, en vertu de l'article 20 du PCT. En ce qui concerne le délai dans lequel doit s'effectuer ce dépôt, le texte renvoie expressément à la disposition correspondante du PCT.

La modification apportée à l'article 16, paragraphe 2 nécessite également une modification de l'article 17, paragraphe 2. Désormais l'acte visé à l'article 16, paragraphe 2 doit être accompli dans le délai prévu par l'article 39.1 lettre a) du PCT, lorsque l'élection est effectuée avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité.

## Belgique: Législation

1. La Belgique a adopté une nouvelle loi sur les brevets d'invention (loi du 28 mars 1984), publiée au *Moniteur belge* du 9 mars 1985<sup>1)</sup> et dont la date d'entrée en vigueur sera, à l'exception de quelques articles (cf. point 2 ci-après) fixée par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être postérieure au **9 mars 1987**.

La nouvelle loi harmonise, de façon générale, les conditions de brevetabilité des inventions dont la protection est recherchée par la voie d'un dépôt de brevet national avec les conditions de brevetabilité de la CBE. En outre, elle apporte des changements importants sur le plan de la procédure de délivrance des brevets nationaux et réglemente de façon plus stricte qu'actuellement l'habilitation à la représentation des personnes physiques ou morales devant l'office national.

2. Suite à la publication de la nouvelle loi sur les brevets d'invention, sont entrés en vigueur, en date du **19 mars 1985**, plusieurs de ses articles visant à établir d'ores et déjà un registre des mandataires agréés près l'office national de la propriété industrielle<sup>2)</sup> ainsi que deux

<sup>1)</sup> *Moniteur belge* n° 48, p. 2774s.

<sup>2)</sup> Il s'agit des articles 1er, 59, 64, 65, 66.1), 69, 70 et 76.4° (conformément à l'article 78 de la loi ainsi qu'à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, *Moniteur belge* n° 48 du 9 mars 1985, p. 2806).