

**Wichtiger Hinweis:****Vorbehalt Österreichs gemäß Artikel 167 EPÜ — Verfahrensansprüche nach dem österreichischen Patentgesetz**

1. Durch die österreichische Patentrechts-Novelle 1984<sup>1)</sup> wurde das materielle Recht der Patentierbarkeit von Erfindungen nach dem österreichischen Patentgesetz an das EPÜ angepaßt. Der Vorbehalt Österreichs nach § 10 (2) des Patentverträge-Einführungsgesetzes (BGBl. Nr. 52/1979) bleibt aber aufrecht.

Dieser Vorbehalt wird gemäß Art. 167 (3) EPÜ zumindest für eine 10jährige Dauer, also bis zum **7. Oktober 1987** wirksam bleiben.

2. Jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt können **europäische** Patente in Österreich **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 europäische Patent betrifft ein **Verfahren** zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein **Verfahren** zur Herstellung eines Nahrungsmittels für Menschen oder eines Arzneimittels (Art. II Z3 der österreichischen Patentrechts-Novelle 1984; § 10 (1) des Patentverträge-Einführungsgesetzes).

3. Soweit und solange der Vorbehalt Österreichs gemäß Art. 167 (2) (a) EPÜ wirksam ist, werden auch **nationale** österreichische Patente für Erfindungen von chemischen Erzeugnissen als solchen, von Nahrungsmitteln als solchen für Menschen oder von Arzneimitteln als solchen nicht erteilt, 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 (Art. IV der Patentrechts-Novelle 1984).

4. Die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit und die Gründe für eine Nichtigerklärung von Patenten für chemische Erzeugnisse als solche, für Nahrungsmittel als solche für Menschen und für Arzneimittel als solche sind daher in Österreich für **nationale** Patentanmeldungen und Patente und für **europäische** Patente, die in Österreich wirksam werden, identisch.

**Important notice:****Reservation by Austria under Article 167 EPC — Process claims under Austrian patent law**

1. The Austrian Patents (Amendment) Act 1984<sup>\*</sup> brought the substantive provisions of that country's law on the patentability of inventions into line with the EPC, whilst leaving intact the reservation by Austria under §10 (2) of the Austrian Introductory Law on Patent Treaties (BGBl. No. 52/1979).

Under Article 167 (3) EPC this reservation will have effect for a period of at least 10 years, hence until **7 October 1987**.

2. Until this date at least, **European** patents may be declared null and void in Austria where they give protection for chemical products as such, food products for human consumption as such, or pharmaceutical products as such, except where the European patent relates to a **process** for the manufacture or use of a chemical product or a **process** for the manufacture of a food product for human consumption or a pharmaceutical product (Article II, line 3 of the Austrian Patents (Amendment) Act 1984 and § 10 (1) of the Austrian Introductory Law on Patent Treaties).

3. Similarly for as long as the reservation by Austria under Article 167 (2) (a) EPC remains in force, Austrian **national** patents will not be granted for inventions relating to chemical products as such, food products for human consumption as such, or pharmaceutical products as such, except where the invention relates to a **process** for the manufacture or use of a chemical product or a **process** for the manufacture of a food for human consumption or a pharmaceutical product (Article IV of the Austrian Patents (Amendment) Act 1984).

4. In Austria therefore, substantive requirements for patentability and the grounds on which patents for chemical products as such, food products for human consumption as such, and pharmaceutical products as such may be declared null and void are identical for Austrian patent applications and granted patents and for **European** patents valid in Austria.

**Avis important:****Réserve formulée par l'Autriche en vertu de l'article 167 CBE — Revendications de procédé au sens de la loi autrichienne sur les brevets**

1. Le droit des brevets d'invention institué par la loi autrichienne sur les brevets a été harmonisé avec la CBE depuis l'entrée en vigueur de la loi autrichienne de 1984<sup>\*</sup> portant modification de la législation sur les brevets ("Patentrechts-Novelle 1984"). La réserve faite par l'Autriche en vertu de l'article 10 (2) de la loi d'introduction de traités en matière de brevets (BGBl. n° 52/1979) est cependant maintenue.

Ladite réserve continuera donc à produire ses effets au moins pendant la période de dix ans prévue par l'article 167 (3) CBE, c'est-à-dire jusqu'au **7 octobre 1987**.

2. Jusqu'à cette date, les brevets **européens** peuvent être **annulés** en Autriche 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 européen ne concerne soit un **procédé** de fabrication 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 (section II, point 3 de la "Patentrechts-Novelle 1984"; article 10 (1) de la loi d'introduction de traités en matière de brevets).

3. De même, dans la mesure où, et aussi longtemps que la réserve formulée par l'Autriche en vertu de l'article 167 (2) a) CBE produit ses effets, il n'est pas délivré de brevets **nationaux** autrichiens pour des inventions portant sur des produits chimiques, des produits alimentaires pour la consommation humaine ou des produits pharmaceutiques en tant que tels, à moins que l'invention ne concerne soit un **procédé** de fabrication 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 (section IV de la "Patentrechts-Novelle 1984").

4. Les conditions de fond de la brevetabilité, ainsi que les causes de nullité des brevets portant sur des produits chimiques, des produits alimentaires pour la consommation humaine ou des produits pharmaceutiques en tant que tels sont donc identiques en Autriche pour les demandes de brevet et brevets **nationaux** et pour les brevets **européens** produisant leurs effets en Autriche.

<sup>1)</sup> Siehe hierzu Bericht "Österreich: Auswirkungen des EPÜ auf das nationale Recht" ABl. 4/1985, 114, 118.

<sup>\*</sup> See report "Austria, the impact of the EPC on national law" OJ 4/1985, pp. 114, 118.

<sup>\*</sup> Cf. communication "Autriche: incidences de la CBE sur le droit national", JO n° 4/1985, pp. 114, 118.

5. Bei europäischen Patentanmeldungen, die chemische Erzeugnisse als solche oder Nahrungs- oder Arzneimittel als solche betreffen, sollte der Anmelder daher stets darauf achten, daß **geeignete Verfahrensansprüche** eingereicht werden, sofern Österreich benannter Vertragsstaat (Art. 79 EPÜ) ist. Diese Ansprüche können entweder für alle Vertragsstaaten (in einem einzigen Satz von Patentansprüchen) aufgestellt werden oder es kann für Österreich ein gesonderter Satz von Patentansprüchen eingereicht werden.

Ein gesonderter Satz von Patentansprüchen für Österreich **kann bereits mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht werden** (siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 9, C-III, 8.3; Mitteilung über die Vorbehalte Österreichs ABl. 1979, S. 289 und Rechtsauskunft zu Regel 31, ABl. 1979, S. 292).

6. Nach der Einreichung der europäischen Patentanmeldung stellt sowohl die Aufstellung zusätzlicher Verfahrensansprüche als auch die Einreichung eines **gesonderten Anspruchssatzes für Österreich eine Änderung** der Patentanmeldung nach **Regel 86 EPÜ** dar und unterliegt den dort enthaltenen **Beschränkungen**. Derartige Ansprüche sollten daher möglichst frühzeitig eingereicht werden (vgl. Regel 86 (2) und (3) EPÜ).

**Nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ** wird ein gesonderter Anspruchssatz für Österreich **nicht** mehr zugelassen (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-VI, 4.8).

7. Die Anmelder werden gebeten, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit der Schutz im Fall der Benennung Österreichs als Vertragsstaat (Art. 79 EPÜ) gewährleistet ist.

5. In the case of European patent applications relating to chemical products as such or food or pharmaceutical products as such applicants should therefore always take care to file **suitable process claims** whenever Austria is a designated Contracting State (Art. 79 EPC). These claims may either be drawn up to apply to all Contracting States and form part of a single set of claims or take the form of a separate set of claims for Austria.

A separate set of claims for Austria **may be submitted at the time of filing the European patent application** (see Guidelines for Examination in the European Patent Office A-III, 9, C-III, 8.3, as also the announcement concerning reservations made by Austria in OJ 1979, p. 289 and Legal Advice on Rule 31 in OJ 1979, p. 292).

6. Once the European patent application has been filed the drafting of additional process claims or the filing of a **separate set of claims for Austria** constitutes an **amendment** to the application under **Rule 86 EPC** and is subject to the **restrictions** laid down therein. Such claims should therefore be filed as early as possible (see Rule 86 (2) and (3) EPC).

**After notification of the communication under Rule 51 (4) EPC**, no separate set of claims for Austria will be accepted (see Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-VI, 4.8).

7. Applicants are requested to take the steps necessary to ensure protection where Austria is designated as one of the Contracting States (Art. 79 EPC).

5. En ce qui concerne les demandes de brevet européen qui portent sur des produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques en tant que tels, le demandeur devrait toujours veiller à déposer des **revendications de procédé appropriées**, dans les cas où l'Autriche est un Etat contractant désigné (art. 79 CBE). Ces revendications pourront être formulées pour tous les Etats contractants (sous la forme d'un jeu unique de revendications), ou il pourra être déposé un jeu distinct de revendications pour l'Autriche.

Le jeu distinct de revendications pour l'Autriche **pourra être déposé en même temps que la demande de brevet européen** (Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 9, C-III, 8.3, Communication concernant les réserves faites par l'Autriche, JO de l'OEB 1979, p. 289 et Renseignement juridique relatif à la règle 31 CBE, JO de l'OEB 1979, p. 292).

6. Après le dépôt de la demande de brevet européen, la formulation de revendications de procédé supplémentaires tout comme le dépôt d'un **jeu de revendications distinct** pour l'Autriche constituent une **modification** de la demande au sens de la **règle 86 CBE**, et sont soumis à ce titre aux **limitations** contenues dans cette règle. De telles revendications doivent donc être présentées dans les meilleurs délais (cf. règle 86 (2) et (3) CBE).

**Après la signification de la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE**, le demandeur n'est **plus** autorisé à déposer un jeu distinct de revendications pour l'Autriche (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.8).

7. Les demandeurs sont priés de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que leur protection soit assurée dans les cas où l'Autriche est désignée comme Etat contractant (art. 79 CBE).