

## **51 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP**

---

Ausgedruckt am 8. 3. 1996

# **Regierungsvorlage**

**Bundesgesetz, mit dem das Halbleiterschutzgesetz geändert wird und die Kundmachung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 11. September 1989 betreffend Gegenseitigkeit nach dem Halbleiterschutzgesetz gegenüber Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika aufgehoben wird (Halbleiterschutzgesetz-Novelle 1996)**

Der Nationalrat hat beschlossen:

### **Artikel I**

#### **Änderung des Halbleiterschutzgesetzes**

Das Halbleiterschutzgesetz, BGBl. Nr. 372/1988, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 3 lautet:

„(3) Kann der nach Abs. 1 oder 2 Anspruchsberechtigte seinen Anspruch mangels Vorliegen der Voraussetzungen nach § 5 nicht geltend machen, so steht der Anspruch, wenn die Topographie zuvor noch nicht oder nur vertraulich geschäftlich verwertet worden ist, demjenigen zu, der

1. die Topographie zuerst in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet hat, und
2. vom Anspruchsberechtigten die ausschließliche Zustimmung erhalten hat, die Topographie im gesamten Geltungsgebiet des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nicht nur vertraulich geschäftlich zu verwerten.

Mit der Geltendmachung dieses Anspruches durch Anmeldung erlischt der auf Abs. 1 und 2 gestützte Anspruch.“

2. § 5 lautet:

„§ 5. (1) Der Anspruch auf Halbleiterschutz (§ 3) kann nur von

1. natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind oder die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem dieser Staaten haben, sowie
2. juristischen Personen, die eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung in einem dieser Staaten haben,

geltend gemacht werden. Den juristischen Personen nach Z 2 sind Gesellschaften gleichgestellt, die nach dem auf sie anwendbaren Recht Träger von Rechten und Pflichten sein können, ohne juristische Personen zu sein.

(2) Andere können den Anspruch auf Halbleiterschutz nur geltend machen, wenn

1. sie hiezu auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages oder auf Grund des Rechtes der Europäischen Gemeinschaft berechtigt sind, oder
2. der Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung haben, den gemäß Abs. 1 Berechtigten gleichen Schutz gewährt, und

die Gegenseitigkeit durch eine vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachung festgestellt worden ist.“

3. *Nach § 6 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:*

„(3) Das ausschließliche Recht gemäß Abs. 1 Z 2 erstreckt sich nicht auf Handlungen, welche vorgenommen werden, wenn die Topographie oder das Halbleitererzeugnis bereits von dem zur Erteilung der Zustimmung für das Inverkehrbringen Berechtigten selbst oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist.“

4. *§ 7 lautet:*

„§ 7. Die Wirkung des Halbleiterschutzrechtes tritt gegenüber demjenigen nicht ein, der ein Halbleitererzeugnis erwirbt, ohne zu wissen oder wissen zu müssen, daß es eine geschützte Topographie enthält; sobald er weiß oder wissen muß, daß die Topographie durch ein Halbleiterschutzrecht geschützt ist, muß er dem Schutzrechtsinhaber auf dessen Verlangen für die weitere geschäftliche Verwertung des vorher erworbenen Halbleitererzeugnisses ein Entgelt bezahlen, das einer angemessenen Lizenzgebühr entspricht. Der Schutzrechtsinhaber hat Anspruch auf Rechnungslegung nach § 151 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259.“

5. *§ 18 Abs. 2 lautet:*

„(2) In Akten, die eingetragene Halbleiterschutzrechte betreffen, kann – ausgenommen Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenteile – vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen jedermann Einsicht nehmen. Dieser Einsicht unterliegen auch die bei der Anmeldung gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 vorgelegten Unterlagen und das gegebenenfalls vorgelegte Halbleitererzeugnis selbst, allerdings mit der Maßgabe, daß Einsicht in Unterlagen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten und vom Anmelder bei der Anmeldung als solche gekennzeichnet worden sind, nur in einem Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder Feststellungsverfahren auf Anordnung der Nichtigkeitsabteilung oder in einem Rechtsstreit über die Verletzung des Halbleiterschutzrechtes auf Anordnung des Gerichtes gegenüber den Personen gewährt wird, die an dem Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder Feststellungsverfahren oder an dem Rechtsstreit beteiligt sind. Unterlagen, die zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie erforderlich sind, dürfen nicht in ihrer Gesamtheit als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet werden.“

6. *§ 21 Abs. 1 lautet:*

„§ 21. (1) 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 der Bereicherung, angemessene Entschädigung sowie auf Rechnungslegung klagen. Auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung kann auch derjenige klagen, der eine solche Verletzung zu besorgen hat.“

## **Artikel II**

### **Aufhebung einer Kundmachung**

Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt die Kundmachung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 11. September 1989 betreffend Gegenseitigkeit nach dem Halbleiterschutzgesetz gegenüber Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika, BGBl. Nr. 494, außer Kraft.

## VORBLATT

**Problem:**

Das Halbleiterschutzgesetz, BGBl. Nr. 372/1988, ist EWR- und EU-konform zu gestalten und mit dem Abkommen über die handelsbezogenen Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen) in Übereinstimmung zu bringen.

**Problemlösung:**

Die Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (87/54/EWG) wurde im wesentlichen bereits durch das Halbleiterschutzgesetz, BGBl. Nr. 372/1988 vorweggenommen. Einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes, die noch nicht harmonisiert sind, werden im Wege einer Novelle des Halbleiterschutzgesetzes adaptiert. Mit dieser Novelle wird auch § 7 des Halbleiterschutzgesetzes (Vergütungsanspruch des Schutzrechtsinhabers) mit dem TRIPS-Abkommen in Einklang gebracht.

**Alternativen:**

Keine.

**EG-Konformität:**

Soll durch die Novelle verwirklicht werden.

**Kosten:**

Keine.

## Erläuterungen

### Allgemeiner Teil

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

Österreich ist auf Grund des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und durch den Beitritt zur Europäischen Union verpflichtet, die im Anhang XVII des EWR-Abkommens angeführte Richtlinie des Rates vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (87/54/EWG) (Celex Nr. 387L0054) umzusetzen. Diese Umsetzung ist im wesentlichen bereits durch das Bundesgesetz vom 23. Juni 1988 über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz – HlSchG), BGBl. Nr. 372, vorweggenommen worden.

In einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzes finden sich jedoch noch unzulässige Bezugnahmen auf die „Inländereigenschaft“, den „Wohnsitz im Inland“ usw. Die diesbezüglichen Bestimmungen des Halbleiterschutzgesetzes sind daher EU-konform zu gestalten.

Die Novelle wird auch zum Anlaß genommen, das im Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie vorgesehene Rechtsinstitut der Erschöpfung des Rechtes aus dem Halbleiterschutz in das Halbleiterschutzgesetz aufzunehmen.

Am 1. Jänner 1995 ist mit dem Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen), BGBl. Nr. 1/1995, das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen) für Österreich in Kraft getreten. Das österreichische Halbleiterschutzrecht erfüllt zwar grundsätzlich die Vorgaben des TRIPS-Abkommens, hinsichtlich des § 7 des Halbleiterschutzgesetzes (Vergütungsanspruch des Schutzrechtsinhabers) waren allerdings Anpassungsmaßnahmen in die Novelle aufzunehmen.

### Besonderer Teil

#### Art. I:

##### Zu Z 1:

Bei der im § 3 Abs. 3 vorgesehenen Anspruchsberechtigung auf Halbleiterschutz wurde bisher auf das Erfordernis „im Inland“ abgestellt, während Art. 3 Abs. 4 lit. b der Richtlinie 87/54/EWG explizit das Kriterium „innerhalb der gesamten Gemeinschaft“ festlegt. Aus der Einleitung zu Anhang XVII („Geistiges Eigentum“) des EWR-Abkommens ergibt sich, daß – sofern die Richtlinie 87/54/EWG Bezugnahmen auf Gebiete oder Sprachen der EG enthält – das Protokoll 1 über horizontale Anpassungen Anwendung findet. Da aus dem Protokoll (Punkt 8) hervorgeht, daß – sofern Rechtsakte wie zB die genannte Richtlinie Bezugnahmen auf das Gebiet der „Gemeinschaft“ oder auf den „gemeinsamen Markt“ enthalten – diese Bezugnahmen als Bezugnahmen auf die Hoheitsgebiete der Vertragsparteien im Sinne des Art. 126 des EWR-Abkommens gelten, war dieser Paragraph entsprechend anzupassen.

Die Novelle wurde gleichzeitig zum Anlaß genommen, die in dieser Bestimmung enthaltenen Anspruchsvoraussetzungen – zur Sicherstellung einer richtlinienkonformen Gestaltung – an die in der Richtlinie 87/54/EWG vorgegebene Diktion anzugleichen.

##### Zu Z 2:

Bei der im § 5 Abs. 1 geregelten Anspruchsberechtigung wurde bisher bei natürlichen Personen auf die „**österreichische** Staatsbürgerschaft“, auf den „ständigen Wohnsitz **im Inland**“ bzw. bei juristischen Personen oder Personengesellschaften des Handelsrechtes auf die „**im Inland** tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung“ abgestellt. Auf Grund der Verpflichtungen aus dem EWR-Abkommen und dem Beitritt zur Europäischen Union ist der Kreis der Anspruchsberechtigten auch hier zu erweitern.

In diesem Zusammenhang war auch zu berücksichtigen, daß § 5 Abs. 1 hinsichtlich natürlicher Personen bisher das Kriterium „ständiger Wohnsitz“ normiert hat, während die Richtlinie 87/54/EWG nur das Vorliegen eines „gewöhnlichen Aufenthaltsortes“ fordert, sodaß auch im Hinblick darauf eine Adaptierung dieser Bestimmung notwendig war.

Zu den Anspruchsberechtigten nach § 5 Abs. 1 wurden bisher neben den natürlichen Personen auch die „juristischen Personen und die Personengesellschaften des Handelsrechts“ gezählt. Die explizite Bezugnahme auf die „Personengesellschaften des Handelsrechts“ ist insofern zu eng, als auch andere Gesellschaften Träger von Rechten und Pflichten sein können. Zur Sicherstellung einer richtlinienkonformen Gestaltung des Halbleiterschutzgesetzes wurde eine entsprechende Umformulierung dieser Bestimmung vorgenommen. Weiters wurde – in Entsprechung der Vorgaben der Richtlinie – klargestellt, daß es sich beim Erfordernis „Niederlassung“ um eine gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung handeln muß.

Im § 5 Abs. 2 war bisher festgelegt, daß Ausländer Halbleiterschutz in Österreich **nur** im Fall materieller Gegenseitigkeit erwerben können. Die Gegenseitigkeit konnte durch bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen eingeräumt oder nach Prüfung der einschlägigen Gesetzeslage in dem betreffenden ausländischen Staat durch Kundmachung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt festgestellt werden. Die Kundmachung diente der Rechtssicherheit und hatte Verordnungscharakter. Es ist bisher erst eine Kundmachung erfolgt (vgl. die Ausführungen zu Art. II).

Im Hinblick auf die sich aus der Richtlinie 87/54/EWG für Österreich ergebenden Verpflichtungen konnte die bisherige Regelung nicht unverändert beibehalten werden. Art. 3 Abs. 6 der Richtlinie sieht vor, daß die Mitgliedstaaten vorbehaltlich des Abs. 7 Abkommen oder Vereinbarungen mit Drittstaaten und multilaterale Übereinkommen über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen aushandeln und schließen können, sofern die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere die Vorschriften der Richtlinie eingehalten werden. Art. 3 Abs. 7 der Richtlinie legt allerdings fest, daß ein Mitgliedstaat, wenn er Verhandlungen mit Drittstaaten mit dem Ziel aufnimmt, den Schutzanspruch auf Personen auszudehnen, die nach der Richtlinie keinen Schutzanspruch haben, ein bestimmtes Verfahren einhalten muß (Unterrichtung der Kommission, Vorschlag der Kommission an den Rat der EG, Entscheidung des Rates der EG usw.) und es vom Ergebnis dieses Verfahrens abhängt, ob und wie weit er eine Schutzausdehnung auf andere Personen vornehmen darf.

Daneben kann der Rat der EG auf Vorschlag der Kommission, unabhängig davon, ob eine Mitteilung eines Mitgliedstaates vorliegt, eine Schutzausdehnung beschließen. Das Vorliegen von Gegenseitigkeit wird nach der Richtlinie nicht gefordert.

Der Rat der EG hat von der ihm im Art. 3 Abs. 7 eingeräumten Entscheidungsbefugnis zur Schutzausdehnung schon in zahlreichen Fällen Gebrauch gemacht. Die Schutzausdehnungen wurden gegenüber bestimmten Ländern und Gebieten unbeschränkt, dh. unabhängig davon, ob es sich um natürliche Personen oder Gesellschaften und andere juristische Personen handelt, und unbefristet (vgl. zB Entscheidungen des Rates 90/510/EWG bzw. 93/17/EWG) gewährt, hinsichtlich anderer Länder und Gebiete hingegen nur beschränkt, dh. zB gegenüber juristischen Personen nur im Fall der Gegenseitigkeit, wobei die diesbezügliche Feststellung einer – auch rückwirkenden – Entscheidung der Kommission vorbehalten wurde (vgl. zB Entscheidung der Kommission 90/541/EWG) und befristet, dh. nur auf bestimmte Zeit, die allenfalls wiederholt verlängert wurde (vgl. zB Entscheidungen des Rates 90/511/EWG, 93/16/EWG), zugestanden.

Zu berücksichtigen ist, daß eine Entscheidung des Rates eine rechtsverbindliche Handlung für Einzelfälle darstellt. Gemäß Art. 189 EG-Vertrag ist die Entscheidung in allen Fällen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet. Eine Entscheidung richtet sich konkret an die Mitgliedstaaten oder an Personen, die individualisierbar sind. An Staaten gerichtete Entscheidungen binden demnach sämtliche Organe des jeweiligen Mitgliedstaates.

Darüber hinaus entfaltet die Entscheidung unmittelbare Wirkungen zugunsten einzelner, wenn die dem Mitgliedstaat auferlegte Verpflichtung eindeutig und unbedingt ist und dem Mitgliedstaat kein Ermessensspielraum hinsichtlich ihrer Ausführung eingeräumt ist.

Da dies bei den Entscheidungen des Rates über die Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen der Fall ist, ergibt sich, daß Schutzausdehnungen unmittelbar auf Grund der Ratsentscheidungen wirksam werden, ohne daß zusätzliche Rechtsakte von Seiten Österreichs erforderlich wären. Der nun im § 5 Abs. 2 Z 1 aufgenommene Verweis auf das Recht der Europäischen Gemeinschaft, dessen Formulierung sich am deutschen Halbleiterschutzgesetz orientiert, dient daher lediglich der Klarstellung. Der Kreis der Personen, auf die der Schutzanspruch nach dem Halbleiterschutzgesetz ausgedehnt wird, sowie das Ausmaß und der Umfang der Schutzausdehnung ergeben sich unmittelbar aus den diesbezüglichen Ratsentscheidungen.

Im Hinblick darauf, daß das Gebot der Inländerbehandlung auch auf Grund bilateraler und multilateraler völkerrechtlicher Verträge (wie zB durch das TRIPS-Abkommen) festgelegt werden kann, wurde

6

51 der Beilagen

in den § 5 auch ein Verweis auf völkerrechtliche Verträge aufgenommen. Auch dieser Verweis dient, da sich die Verpflichtung zur Ausdehnung des Schutzes unmittelbar aus den für Österreich wirksamen Verträgen ergibt, nur Klarstellungszwecken.

Darüber hinaus mußte jedoch auch eine gesetzliche Grundlage für den Fall, daß Österreich Staaten, die nicht unter die Begünstigung der Z 1 fallen, Schutzausdehnung bei bestehender materieller Gegenseitigkeit gewährt, beibehalten werden. Die Schutzausdehnung nach Z 2 wird jedoch nur im Rahmen des Spielraumes, den die Richtlinie 87/54/EWG Österreich einräumt, gegenüber Drittstaaten zugestanden werden können. In diesem Fall wird auch das Erfordernis der Kundmachung im Bundesgesetzblatt beibehalten.

**Zu Z 3:**

Der neue Abs. 3 trägt dem Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie „Erschöpfung des Rechts aus dem Halbleiterschutz“ Rechnung. Bei Behandlung dieses Prinzips ist – wie sich aus den Ausführungen zu Z 1 ergibt – der Geltungsbereich des EWR-Abkommens zu berücksichtigen.

**Zu Z 4:**

Nach der bisherigen Regelung mußte das vom Verpflichteten zu zahlende Entgelt „nach den Umständen angemessen sein“, wobei sich diese Formulierung an Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie orientiert hat („angemessene Vergütung“). Durch Art. 37 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens wird dieser Anspruch auf Entgelt dahingehend präzisiert, daß die zu entrichtende Summe einer angemessenen Lizenzgebühr entsprechen muß. Die Bestimmung war daher entsprechend anzupassen.

**Zu Z 5:**

Die Novellierung dieser Bestimmung dient lediglich einer sprachlichen Richtigstellung, die darin besteht, anstelle des Ausdrucks „erteilte Halbleiterschutzrechte“ den Terminus „eingetragene Halbleiterschutzrechte“ zu setzen.

**Zu Z 6:**

§ 164 des Patentgesetzes wird durch das Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert wird, aufgehoben werden. Der bisher im § 21 Abs. 1 HlSchG enthaltene Verweis auf § 164 des Patentgesetzes konnte daher entfallen.

**Art. II:**

Auf Grund der bisher nach § 5 Abs. 2 HlSchG erlassenen Kundmachung wurde der Schutz hinsichtlich folgender Staaten gewährt: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Eine gesonderte Festlegung der Schutzausdehnung hinsichtlich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden und Spanien kann insofern entfallen, als diese Staaten Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. Vertragsparteien des Abkommens über den EWR sind und nunmehr durch § 5 Abs. 1 HlSchG erfaßt sind.

Die Verpflichtung Österreichs zur Schutzgewährung hinsichtlich Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika ergibt sich nunmehr aus den diversen Entscheidungen des Rates über die Schutzausdehnung (hinsichtlich Japan Entscheidungen des Rates 90/510/EWG bzw. 93/17/EWG, hinsichtlich den Vereinigten Staaten von Amerika Entscheidungen des Rates 90/511/EWG, 93/16/EWG, 94/4/EWG usw.).

Die Kundmachung war daher aufzuheben.