

# Richtlinien für die Bearbeitung von Recherchen zum Stand der Technik und Gutachten zur Neuheit und Erfindungseigenschaft

(Basis: PatG 1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.126/2013)

## Inhaltsangabe

1. Vorbemerkung.....	2
2. Kommerzielle Recherchen (Gutachten zum Stand der Technik).....	2
2.1 Gebühr.....	2
2.2 Antrag.....	2
2.3 Bemängelung.....	3
2.4 Zurückweisung.....	3
2.5 Akteneinsicht.....	3
3. Kommerzielle Gutachten (Gutachten zur Neuheit und Erfindungseigenschaft) 3	
3.1 Gebühr.....	3
3.2 Antrag.....	4
3.3 Bemängelung.....	4
3.4 Zurückweisung.....	4
3.5 Akteneinsicht.....	4
4. Recherchen im Rahmen des Universitätservices.....	5
4.1 Ziel.....	5
4.2 Gebühr.....	5
4.3 Antrag.....	5
4.4 Bemängelung.....	5
4.5 Akteneinsicht.....	5

# **1. Vorbemerkung**

Die Richtlinien dienen einer einheitlichen und zügigen Durchführung von Recherchen zur Ermittlung des Standes der Technik und von Gutachten zur Beurteilung von Neuheit und Erfindungseigenschaft. Die Richtlinien richten sich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Österreichischen Patentamtes, in erster Linie an die Technischen Abteilungen. Obwohl die Richtlinien daher keine Drittwirkung entfalten, d.h. keine Rechte Dritter begründen können, werden sie im Sinne eines transparenten Verfahrens zur Information der Antragsteller für Recherchen und Gutachten veröffentlicht.

Anträge zur Durchführung von Recherchen bzw. Erstellung von Gutachten sind schriftlich einzureichen:

Post, persönliche Einreichung, Einlaufkasten, Fax: (01) 53424-535  
Elektronische Einreichung von Anträgen ist derzeit nicht vorgesehen.

Es wird auf die Möglichkeit der Durchführung von Expressrecherchen und Recherchen nach Maß hingewiesen. Nähere Informationen dazu sind auf [www.patentamt.at](http://www.patentamt.at) zu finden.

## **2. Kommerzielle Recherchen**

(Gutachten zum Stand der Technik)

### **Bestimmungen:**

Patentgesetz: § 57a Z1 PatG, § 111a PatG, §14(1) Z1 Patentamtsgebührengesetz – PAG

### **2.1 Gebühr**

250,00 € (inkl. 50,- € Schriftengebühr)

### **2.2 Antrag**

Dem schriftlichen Antrag muss zu entnehmen sein:

- Name des Antragstellers sowie seine Anschrift
- dass es sich eindeutig um eine Recherche gem. §57a Z 1 PatG handelt (und nicht z.B. um ein Gutachten gem. §57a Z 2 PatG)
- eine genaue Beschreibung eines konkreten technischen Problems in deutscher, englischer oder französischer Sprache in 2-facher Ausfertigung (ein Exemplar wird dem Antragsteller, gemeinsam mit dem Recherchenbericht, retourniert).

In der Recherche wird der Stand der Technik bis zum Tag des Antrages oder bis zu einem vom Antragsteller genannten Datum recherchiert.

### **2.3 Bemängelung**

- Mängel, wie z.B. hinsichtlich Gebühr, Vertreter (z.B. keine Vollmacht oder keine Berufung auf eine Bevollmächtigung) oder keine zweifache Ausfertigung werden zunächst dem Antragsteller im kurzen Wege (Telefon) mitgeteilt; sollte dies ergebnislos verlaufen, wird der Antrag schriftlich bemängelt.
- Die schriftliche Bemängelung erfolgt nur einmal.
- Bei Nichtbehebung der Mängel wird der Antrag zurückgewiesen.
- Langt eine Mängelbehebung nach Fristablauf, jedoch vor Zurückweisung ein, wird das Verfahren aufgrund der geltenden Unterlagen durchgeführt.

## **2.4 Zurückweisung**

- Liegen nach Ablauf der gesetzten Frist noch immer gravierende Mängel vor, so wird der Antrag zurückgewiesen.
- Die Zurückweisung ist mit Gründen versehen.
- Gegen die Zurückweisung kann der Antragsteller Rekurs erheben (siehe dazu die Regelungen im PatG, § 111a (5) PatG)
- Bei Hinterlegung nach Zurückziehung oder Rechtskraft der Zurückweisung werden vorliegende Zweitexemplare der Antragsunterlagen an den Antragsteller rückübermittelt.

## **2.5 Akteneinsicht**

- In Akten, die Gutachten gemäß § 57a PatG betreffen, wird Akteneinsicht nur der am Verfahren beteiligten Partei gewährt; am Verfahren nicht Beteiligten wird nur mit Zustimmung des Antragstellers Akteneinsicht gewährt (§ 81 Abs. 4 PatG).
- Auskünfte gemäß § 81 Abs. 6 PatG werden nur im Falle von Anmeldungen gegeben. Es wird daher auch keine Auskunft an Dritte darüber gegeben, wann, unter welchem Titel, von wem und gegebenenfalls durch welchen Vertreter ein Antrag auf ein Gutachten nach § 57 a PatG eingereicht wurde, welches Aktenzeichen er trägt und welcher Patentklasse er angehört (Also **KEINE "Aktenumschlageinsicht"**). (Auch eine "Aktenumschlageinsicht" könnte Dritten Einblicke in laufende oder geplante Entwicklungen geben, ohne dass eine Absicherung des Antragstellers durch ein Prioritätsrecht gegeben wäre).

# **3. Kommerzielle Gutachten**

(Gutachten zur Neuheit und Erfindungseigenschaft)

## **Bestimmungen:**

Patentgesetz: § 57a Z 2 PatG, § 111a PatG, §14(1) Z2,3 Patentamtsgebührengesetz – PAG

## **3.1 Gebühr**

- 1) Gutachten ohne Recherche (der Stand der Technik wird vom Antragsteller bekannt gegeben): 250,00 € (inkl. 50,- € Schriftengebühr)
- 2) Gutachten mit Recherche (der Stand der Technik wird vom Patentamt ermittelt): 350,00 € (inkl. 50,- € Schriftengebühr)

## **3.2 Antrag**

Dem schriftlichen Antrag muss zu entnehmen sein:

- Name des Antragstellers sowie seine Anschrift
- dass es sich eindeutig um ein Gutachten gem. §57a Z 2 PatG handelt (und nicht z.B. um eine Recherche gem. §57a Z 1 PatG)
- die Beschreibung der Erfindung, Ansprüche (laut § 91 Abs 1 PatG) und erforderlichenfalls Zeichnungen, in deutscher, englischer oder französischer Sprache in 2-facher Ausfertigung (ein Exemplar wird dem Antragsteller, gemeinsam mit dem Gutachten, retourniert).
- ob der Antragsteller den Stand der Technik, dem das Gutachten zugrunde gelegt wird, selbst bekannt gibt oder ob dieser vom Patentamt ermittelt werden soll (unterschiedliche Gebühren: siehe oben); wird im letzteren Fall dem Patentamt kein Stichtag zur Ermittlung des Standes der Technik bekannt gegeben, wird der Tag des Einlangens des Antrages als Stichtag angenommen.

### **3.3 Bemängelung**

- Mängel, wie z.B. hinsichtlich Gebühr, Vertreter (z.B. keine Vollmacht oder keine Berufung auf eine Bevollmächtigung) oder keine zweifache Ausfertigung werden zunächst dem Antragsteller im kurzen Wege (Telefon) mitgeteilt; sollte dies ergebnislos verlaufen, wird der Antrag schriftlich bemängelt.
- Die schriftliche Bemängelung erfolgt nur einmal.
- Bei Nichtbehebung der Mängel wird der Antrag zurückgewiesen.
- Langt eine Mängelbehebung nach Fristablauf, jedoch vor Zurückweisung ein, wird das Verfahren aufgrund der geltenden Unterlagen durchgeführt.

### **3.4 Zurückweisung**

- Liegen nach Ablauf der gesetzten Frist noch immer gravierende Mängel vor, so wird der Antrag zurückgewiesen.
- Die Zurückweisung ist mit Gründen versehen.
- Gegen die Zurückweisung kann der Antragsteller Rekurs erheben (siehe dazu die Regelungen im PatG, § 111a (5) PatG)
- Bei Hinterlegung nach Zurückziehung oder Rechtskraft der Zurückweisung werden vorliegende Zweitexemplare der Antragsunterlagen an den Anmelder rückübermittelt.

### **3.5 Akteneinsicht**

- In Akten, die Gutachten gemäß § 57a PatG betreffen, wird Akteneinsicht nur der am Verfahren beteiligten Partei gewährt; am Verfahren nicht Beteiligten wird nur mit Zustimmung des Antragstellers Akteneinsicht gewährt (§ 81 Abs. 4 PatG).
- Auskünfte gemäß § 81 Abs. 6 PatG werden nur im Falle von Anmeldungen gegeben. Es wird daher auch keine Auskunft an Dritte darüber gegeben, wann, unter welchem Titel, von wem und gegebenenfalls durch welchen Vertreter ein Antrag auf ein Gutachten nach § 57 a PatG eingereicht wurde, welches Aktenzeichen er trägt und welcher Patentklasse er angehört (Also **KEINE "Aktenumschlageinsicht"**). (Auch eine "Aktenumschlageinsicht" könnte Dritten Einblicke in laufende oder geplante Entwicklungen geben, ohne dass eine Absicherung des Antragstellers durch ein Prioritätsrecht gegeben wäre).

## **4. Recherchen im Rahmen des Universitätsservices**

(UNI-Recherchen)

### **Bestimmungen**

Patentgesetz: § 57b PatG

#### **4.1 Ziel**

Antragstellern soll die Möglichkeit gegeben werden, Auskunft über den Stand der Technik bezüglich eines vom Antragsteller zu beschreibenden technischen Problems unentgeltlich zu erhalten, wenn das Problem Gegenstand einer Diplomarbeit oder Dissertation ist.

#### **4.2 Gebühr**

Uni-Recherchen sind eine kostenlose (gebühren- und stempelgebührenfrei) Serviceleistung des Österreichischen Patentamtes

#### **4.3 Antrag**

Dem Antrag muss zu entnehmen sein:

- Name des Antragstellers sowie seine Anschrift

- eine genaue Beschreibung eines konkreten technischen Problems
- eine Bestätigung des Institutsleiters, des Studiengangleiters bzw. des Direktors oder Abteilungsvorstandes darüber, dass die beantragte schriftliche Auskunft für eine Dissertation bzw. Diplomarbeit benötigt wird (dieses Service kann auch von Fachhochschulen und HTLs in Anspruch genommen werden).
- Alle Unterlagen sind in 1-facher Ausfertigung in deutscher oder englischer Sprache vorzulegen. Die Abfassung des Recherchenberichts samt Kurzkomentar zu den ermittelten Veröffentlichungen erfolgt in deutscher Sprache.

#### **4.4 Bemängelung**

- keine Bestätigung des Institutsleiters, des Studiengangleiters bzw. des Direktors oder Abteilungsvorstandes darüber, dass die beantragte schriftliche Auskunft für eine Dissertation bzw. Diplomarbeit benötigt wird (dabei ist auf die Möglichkeit der kostenpflichtigen Recherche gem. § 57a PatG hinzuweisen)
- unklare Angaben
- Werden die verlangten Ergänzungen nicht innerhalb von zwei Monaten vorgelegt, wird der Antrag als gegenstandslos betrachtet und die vorliegenden Unterlagen werden nicht zurückgesendet.

#### **4.5 Akteneinsicht**

- In Akten gemäß §57b PatG wird Akteneinsicht nur der am Verfahren beteiligten Partei gewährt; am Verfahren nicht Beteiligten wird nur mit Zustimmung des Antragstellers Akteneinsicht gewährt (§ 81 Abs. 4 PatG).
- Auskünfte gemäß § 81 Abs. 6 PatG werden nur im Falle von Anmeldungen gegeben. Es wird daher auch keine Auskunft an Dritte darüber gegeben, wann, unter welchem Titel, von wem und gegebenenfalls durch welchen Vertreter ein Antrag auf ein Gutachten nach § 57 b PatG eingereicht wurde, welches Aktenzeichen er trägt und welcher Patentklasse er angehört (Also **KEINE "Aktenumschlageinsicht"**). (Auch eine "Aktenumschlageinsicht" könnte Dritten Einblicke in laufende oder geplante Entwicklungen geben, ohne dass eine Absicherung des Antragstellers durch ein Prioritätsrecht gegeben wäre).