



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2021; Abänderung (Änderungen in der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – SD und im Bereich Kundencenter - KC) m.W. 01. Jänner 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Bestellung von HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan Harasek zum Vizepräsidenten Gruppe Erfindungen
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Michael Schultz - dauerhafte Zuteilung TA 2A zu 100%) m.W. 01. Jänner 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Marion Romirer, MSc in die TA 1A (Antritt des Verwaltungspraktikums m.W. 01. Jänner 2022)

• Entscheidungen

- Markenrecht:

- Die Wortbildmarke „BIOGENA WISSEN SCHAFFT GESUNDHEIT“ (mit Grafik) ist im Bereich diverser Waren der KI 3 der Wortmarke „BIOREGENA“ verwechslungsfähig ähnlich. Dabei besteht eine hochgradige Ähnlichkeit in bildlicher und akustischer Hinsicht (durch den identen Wortbeginn und das Wortende), ohne dass ein Unterschied im Wortsinn erkennbar wäre. Die Wortkombination „WISSEN SCHAFFT GESUNDHEIT“ stellt eher einen Werbeslogan als einen Markenbestandteil dar. [...]
- Die Wortmarke „COLUMBUS“ ist den Widerspruchsmarken „COLUMBUSBRÄU“ (Wortmarke) und „COLUMBUS“ (Wortbildmarke mit Grafik) aufgrund der teilweisen Warenidentität verwechslungsfähig ähnlich. Die Benutzung der Widerspruchsmarke (in abgewandelter Form) durch ein anderes Unternehmen der Unternehmensgruppe im Rahmen eines Lizenzvertrags wurde dabei bejaht. [...]

• Berichte und Mitteilungen

- Veröffentlichung der Kenndaten eines nationalen Antrages auf Änderung der Spezifikation im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel - Vorarlberger Bergkäse g.U. sowie Vorarlberger Alpkäse g.U.
- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Abgang
- Totentafel

• Anhang:

- Abänderung (Änderungen in der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – SD und im Bereich Kundencenter - KC) m.W. 01. Jänner 2022

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2021; Abänderung (Änderungen in der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – SD und im Bereich Kundencenter - KC) m.W. 01. Jänner 2022

Details zu den veränderten Bereichen sind dem **Anhang** des vorliegenden Patentblatts zu entnehmen.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Bestellung von HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan Harasek zum Vizepräsidenten Gruppe Erfindungen

Frau Bundesministerin hat VB(v1) HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan Harasek mit Wirksamkeit vom 01. Februar 2022 mit der Funktion des Vizepräsidenten des Österreichischen Patentamtes für den fachtechnischen Bereich betraut.

Mit gleicher Wirkung wird Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan Harasek gemäß § 61 Abs. 3 PatG 1970 von seiner Zuteilung zur Stabsstelle Strategie und Datenanalyse sowie von seiner Bestimmung zum Vorstand enthoben.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Michael Schultz - dauerhafte Zuteilung TA 2A zu 100%) m.W. 01. Jänner 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Jänner 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Michael Schultz wird - unter Aufhebung seiner Zuteilung zur TA 2B - der TA 2A zu 100% seiner Normalarbeitszeit dauerhaft zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Marion Romirer, MSc in die TA 1A (Antritt des Verwaltungspraktikums m.W. 01. Jänner 2022)

Marion Romirer, MSc, die ihre Ausbildung als Verwaltungspraktikantin im Österreichischen Patentamt m.W. 01. Jänner 2022 antritt, wird der TA 1A zugeteilt.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 28.12.2020, 33R114/20g

Die Wortbildmarke „**BIOGENA WISSEN SCHAFFT GESUNDHEIT**“ (mit Grafik) ist im Bereich diverser Waren der KI 3 der Wortmarke „**BIOREGENA**“ verwechslungsfähig ähnlich.

Dabei besteht eine hochgradige Ähnlichkeit in bildlicher und akustischer Hinsicht (durch den identen Wortbeginn und das Wortende), ohne dass ein Unterschied im Wortsinn erkennbar wäre. Die Wortkombination „**WISSEN SCHAFFT GESUNDHEIT**“ stellt eher einen Werbeslogan als einen Markenbestandteil dar.

Aufgrund der verbreiteten Nutzung stilisierter Personen in Marken, Logos und Werbesujets aller Art sind diese schon an sich nicht besonderes kennzeichnungskräftig.

Der dazu eingebrachte Revisionsrekurs wurde vom OGH mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 AußStrG zurückgewiesen (27.5.2021; 4Ob52/21g)

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [BIOREGENA](#)

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 11.12.2020, 33R83/20y

Die Wortmarke „**COLUMBUS**“ ist den Widerspruchsmarken „**COLUMBUSBRÄU**“ (Wortmarke) und „**COLUMBUS**“ (Wortbildmarke mit Grafik) aufgrund der teilweisen Warenidentität verwechslungsfähig ähnlich. Die Benutzung der Widerspruchsmarke (in abgewandelter Form) durch ein anderes Unternehmen der Unternehmensgruppe im Rahmen eines Lizenzvertrags wurde dabei bejaht.

Wenn eine Marke als Abwandlung des Stammzeichens eines anderen Unternehmens aufgefasst werden kann, liegt mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Diese ist dann anzunehmen, wenn die Stammbestandteile zweier Zeichen identisch oder zumindest wesensgleich sind. Wird eine Marke vollständig in ein Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig – und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind – Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Der dazu eingebrachte Revisionsrekurs wurde vom OGH mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 AußStrG zurückgewiesen (22.6.2021; 4Ob111/21h)

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [COLUMBUS](#)

Berichte und Mitteilungen

Veröffentlichung der Kenndaten eines nationalen Antrages auf Änderung der Spezifikation im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Gemäß § 68c Abs. 1 iVm § 68a Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 91/2018 gelangte folgender Antrag auf Änderung der Spezifikation zur eingetragenen Bezeichnung „**Vorarlberger Bergkäse g.U.**“ zur Veröffentlichung:

Nationales Aktenzeichen:

HA 4/2007

Antragstellende Vereinigung und berechtigtes Interesse:

ARGE Milch Vorarlberg, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz

Tel.: +43 (5574) 400-350

Fax: +43 (5574) 400-600

E-Mail: fritz.metzler@lk-vbg.at

Die nunmehrige Antragstellerin ist hinsichtlich aller Rechte und Pflichten, die sich aus der geschützten Ursprungsbezeichnung „Vorarlberger Bergkäse“ ergeben, die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen antragstellenden Vereinigung. Sie nimmt die Interessen der Erzeuger von Vorarlberger Bergkäse g.U. wahr und hat deshalb ein berechtigtes Interesse, Änderungen der Spezifikation zu beantragen.

Name des Erzeugnisses:

Vorarlberger Bergkäse g.U.

Art des Erzeugnisses:

Klasse 1.3 Käse

Die von der Änderung erfassten Teile der Produktspezifikation:

- Name des Erzeugnisses
- Beschreibung des Erzeugnisses
- Geografisches Gebiet
- Ursprungsnachweis
- Erzeugungsverfahren
- Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet
- Kennzeichnung
- Sonstiges [Änderung der Daten der zuständigen Behörde, des Namens der ursprünglichen antragstellenden Vereinigung, Kontrollstelle, Einzelstaatliche Anforderung, redaktionelle Änderungen]

Gemäß § 68c Abs. 1 iVm § 68a Abs. 1 leg. cit. kann von jedermann innerhalb von **3 Monaten** ab dem Tag der elektronischen Veröffentlichung des gegenständlichen Antrages (das war der 21.12.2021) auf der Webseite des Österreichischen Patentamtes (<https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/>) aus den in Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 genannten Gründen ein schriftlicher Einspruch beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, eingebracht werden.

Der begründete Einspruch muss zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfertigung spätestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Der Einspruch unterliegt einer Gebühr von 206 Euro (inkl. pauschalierter Schriftengebühr EUR 50,00), die unter Angabe des nationalen Aktenzeichens sowie des Vermerks „Einspruchsgebühr“ auf das Konto des Österreichischen Patentamtes bei der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, IBAN: AT 75 0100 0000 0516 0000, BIC: BUNDATWW, einzuzahlen ist.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist findet nicht statt.

Veröffentlichung der Kenndaten eines nationalen Antrages auf Änderung der Spezifikation im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Gemäß § 68c Abs. 1 iVm § 68a Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 91/2018 gelangte folgender Antrag auf Änderung der Spezifikation zur eingetragenen Bezeichnung „**Vorarlberger Alpkäse g.U.**“ zur Veröffentlichung:

Nationales Aktenzeichen:

HA 5/2007

Antragstellende Vereinigung und berechtigtes Interesse:

Vorarlberger Alpwirtschaftsverein, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz

Tel.: +43 (5574) 400-350

Fax: +43 (5574) 400-600

E-Mail: fritz.metzler@lk-vbg.at

Die Antragstellerin nimmt die Interessen der Erzeuger von Vorarlberger Alpkäse g.U. wahr und hat deshalb ein berechtigtes Interesse, Änderungen der Spezifikation zu beantragen.

Name des Erzeugnisses:

Vorarlberger Alpkäse g.U.

Art des Erzeugnisses:

Klasse 1.3 Käse

Die von der Änderung erfassten Teile der Produktspezifikation:

- Name des Erzeugnisses
- Beschreibung des Erzeugnisses
- Geografisches Gebiet
- Ursprungsnachweis
- Erzeugungsverfahren
- Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet
- Kennzeichnung
- Sonstiges [Änderung der Daten der zuständigen Behörde, des Namens der ursprünglichen antragstellenden Vereinigung, Kontrollstelle, Einzelstaatliche Anforderung, redaktionelle Änderungen]

Gemäß § 68c Abs. 1 iVm § 68a Abs. 1 leg. cit. kann von jedermann innerhalb von **3 Monaten** ab dem Tag der elektronischen Veröffentlichung des gegenständlichen Antrages (das war der 21.12.2021) auf der Webseite des Österreichischen Patentamtes (<https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/>) aus den in Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 genannten Gründen ein schriftlicher Einspruch beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, eingebracht werden.

Der begründete Einspruch muss zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfertigung spätestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Der Einspruch unterliegt einer Gebühr von 206 Euro (inkl. pauschalierter Schriftengebühr EUR 50,00), die unter Angabe des nationalen Aktenzeichens sowie des Vermerks „Einspruchsgebühr“ auf das Konto des Österreichischen Patentamtes bei der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, IBAN: AT 75 0100 0000 0516 0000, BIC: BUNDATWW, einzuzahlen ist.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist findet nicht statt.

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Gower Salt Marsh Lamb“, GU (GB, Lammfleisch), 08.12.2021, C 492/8/2021

„Irish Grass Fed Beef“, GGA (IE, Rindfleisch), 08.12.2021, C 492/12/2021

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 07.12.2021, C 491/15/2021 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Nocciola Romana“ (GU, IT, Nüsse, ABl. C 308/19/2008, L 194/5/2009, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 16.12.2021, C 507/18/2021 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Bra“ (GU, IT, Käse, ABl. L 163/20/96, L 168/10/2003, L 311/23/2009, L 347/10/2014, C 315/3/2016, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 21.12.2021, C 514/5/2021 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Carne Mertolenga“ (GU, PT, Frischfleisch, ABl. L 148/3-4/96, L 200/8/2008, Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 21.12.2021, C 514/17/2021 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Carne de Ávila“ (GGA, ES, Frischfleisch, ABl. L148/3/96, L 302/5/2012, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung und Sonstiges)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

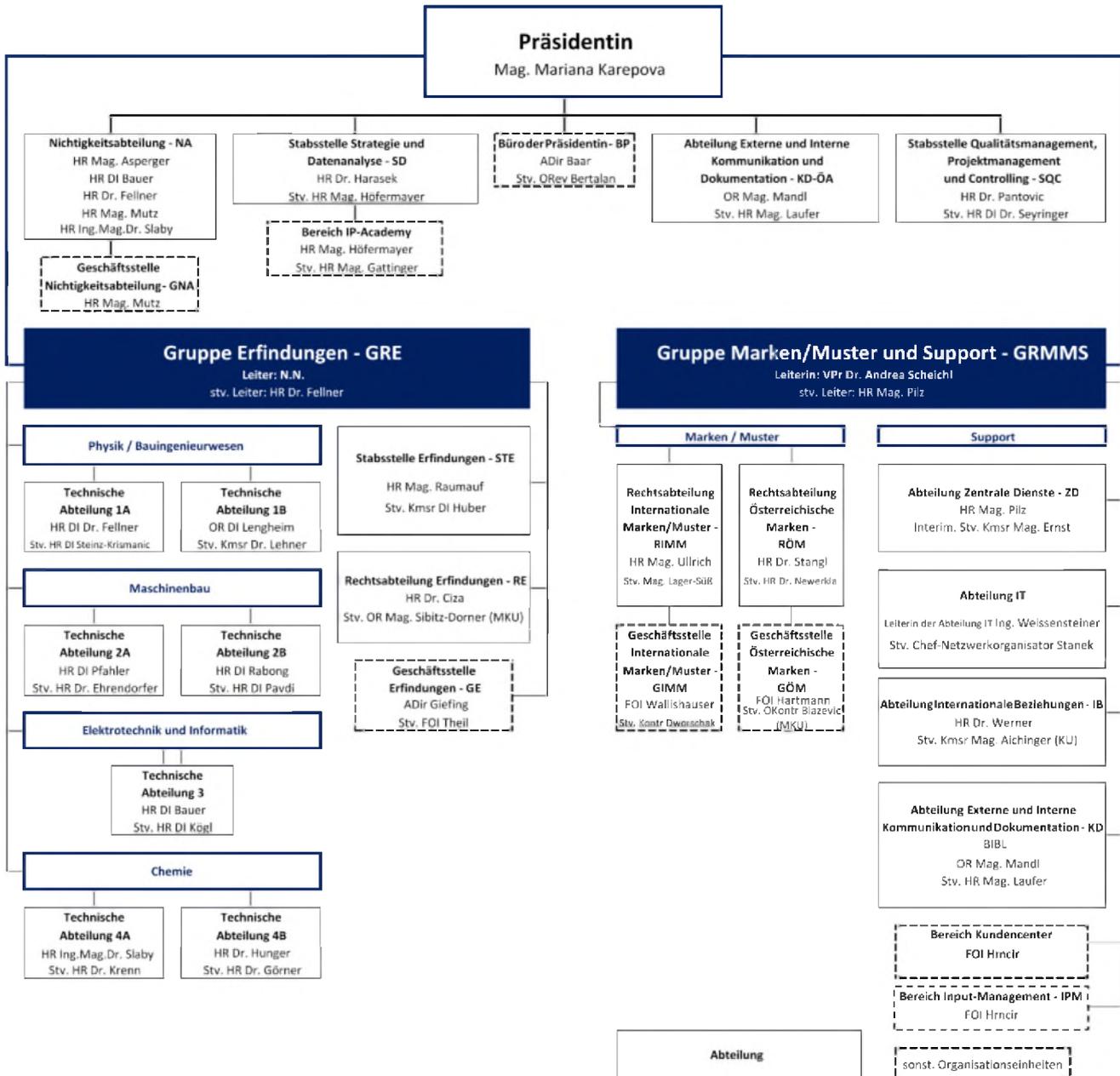
Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Abgang

Es wird mitgeteilt, dass das Dienstverhältnis des VB(v1) HR Dipl.-Ing. Manfred Hössl einverständlich gelöst wurde. Der Genannte ist mit Ablauf des 31. Dezember 2021 aus dem ho. Dienstverhältnis ausgeschieden.

Totentafel

Das Patentamt trauert um Hofrat i.R. Dipl.-Ing. Johann Schneemann, verstorben am 17. Dezember 2021.



Präsidentin

Mag. Mariana KAREPOVA

Tel.DW 100

Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – SD

1. Angelegenheiten der Gesamtstrategie des ÖPA, insbesondere
 - a) Strategieplanung und -erstellung unter Vor- und Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen;
 - b) Management von Strategieprozessen zur Positionierung des ÖPA im nationalen und internationalen Forschungs-, Technologie- und Innovationssystem (FTI), insbesondere im Bereich des Geistigen Eigentums (IP);
 - c) Monitoring der Strategieumsetzung inklusive der Ableitung von Handlungsempfehlungen;
 - d) Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zu den Organisationseinheiten des ÖPA.
2. Analyse und strategische Aufbereitung interner und externer Daten auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums insbesondere als Entscheidungsgrundlage im Bereich IP&FTI für Institutionen.
3. Vernetzung mit „Stakeholdern“ im gesamten IP&FTI-Bereich, insbesondere Forschungseinrichtungen, Förderungseinrichtungen, Kammern, Interessensverbänden und der öffentlichen Verwaltung.
4. Selbstständige Vertretung des ÖPA in Gremien des Wirkungsbereichs.
5. Monitoring und Koordination der Umsetzung der IP-Strategie der Bundesregierung in Abstimmung mit der Zentralstelle.
6. Auf- und Ausbau der Service- und Informationsleistungen des ÖPA gemäß §§ 57 und 57b PatG und § 22 MSchG und Festsetzung der Entgelte hierfür gemäß § 33 PAG.
7. Koordinierung und inhaltliche Betreuung Internationaler Angelegenheiten.
8. Aufsicht über und Steuerung der IP-Academy.

Vorstand:

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574

Stellvertreterin des Vorstandes (hinsichtlich der Angelegenheiten 1., 2., 5., 6. und 8.):

Hofrätin Mag.rer.soc. Ursula HÖFERMAYER Tel.DW 721

(Doppelzuteilung Bereich IP-Academy)

Stellvertreter:in des Vorstandes (hinsichtlich der Angelegenheiten 3., 4. und 7.):

N.N.

Oberrat Dipl.-Ing. Erwin AUER, Tel.DW 370

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Erstellung von Statistiken zur Geschäftstätigkeit des Patentamtes.

Oberrat Stephan HOLZMÜLLER, MA, Tel.DW 155

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Vertretung in der GIPP (Group of Experts on the IP Policy) der Europäischen Kommission;
- Vertretung in den interministeriellen Monitoringgruppen zur IP-Strategie und zur Open Innovation Strategie;
- Koordinierung und Redaktion des IP-Hubs (www.ip-hub.gv.at);
- Evaluation und Monitoring, insbesondere der Service- und Informationsleistungen gemäß §§ 57 und 57b PatG und § 22 MSchG.

Kommissärin Julia MATHE, MSc, Tel.DW 165

Bereich Internationale Angelegenheiten – IA

1. Koordinierung und inhaltliche Betreuung der Angelegenheiten der Europäischen Patentorganisation – EPO;
2. Koordinierung der Angelegenheiten des Einheitlichen Patents und der Angelegenheiten des Verwaltungsrats des EUIPO.
3. Mitarbeit an der strategischen Weiterentwicklung des Österreichischen Patentamtes im internationalen Kontext. Mitwirkung an der Erarbeitung von österreichischen Positionen, an strategischen Überlegungen und Erstellung von Briefings und Berichten sowie Mitarbeit bei der Vertretung in Gremien internationaler und europäischer Institutionen (Europäisches Patentamt, Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Weltorganisation für geistiges Eigentum)
4. Pflege bestehender bilateralen Beziehungen und Kooperationen mit anderen nationalen Patentämtern weltweit; Benchmarking der Leistungen und Angebote anderer Ämter Teilnahme an und Vorbereitung von wechselseitigen bilateralen Meetings und Ausarbeitung von Kooperationsvereinbarungen
5. Interne Koordination und Kommunikation internationaler und europäischer Agenden im Patentamt

Leiter:in:

N.N.

Kommissarin Mag.iur. Raphaela TIEFENBACHER, M.A.I.S., Tel.DW 503
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Koordinierung und inhaltliche Betreuung der Angelegenheiten der Europäischen Patentorganisation – EPO;
- Koordinierung der Angelegenheiten des Einheitlichen Patents und der Angelegenheiten des Verwaltungsrats des EUIPO.

Gruppe Marken/Muster und Support – GRMMS

Leiterin:

Vizepräsidentin Gruppe Marken/Muster und Support (VPr-GRMMS) ¹⁾

Mag.Dr.phil. Andrea SCHEICHL, MAS, Tel.DW 230

Stellvertreter der Leiterin:

Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181

Mit folgenden eigenständig wahrzunehmenden Aufgaben betraut:

- Optimierung der Ablauforganisation, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Planung und leitende Durchführung der Haushaltsgebarung.
- Vertretung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz im Haushalts- und Finanzausschuss sowie im Pensionsreservefonds der EPO.

Chief Digital Officer – CDO

Amtsdirktor Ing. Robert WOLLENDORFER, MSc, Tel.DW 335

Mit folgenden Agenden betraut:

- E-Government, Digitalisierung und Office Automation;

Sekretariat Gruppe Marken/Muster und Support:

Assistenz, insbesondere bei Aufgaben der Gruppenleiterin und des Stellvertreters der Gruppenleiterin, bei der von diesen wahrzunehmenden Aufgaben.

Amtsdirktorin Silvia BINDER, Tel.DW 116
(Mehrfachzuteilung IP-Academy und PERSORG)

Fachoberinspektorin Monika HUTECEK, Tel.DW 258
(Doppelzuteilung PERSORG)

- Mit der Wahrnehmung von Dienstreiseangelegenheiten betraut.

Bereich Kundencenter – KC

1. Erteilung von persönlichen, telefonischen und E-Mail-Auskünften im First- (allgemeiner) und Second-Level-Support (juristischer und technischer Auskunftsdienst);
2. Kundenempfang und -betreuung;
3. Übernahme von Geschäftsstücken betreffend nationale, internationale und europäische Patentanmeldungen, nationale, internationale und Gemeinschaftsmarkenmeldungen, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Musteranmeldungen sowie Recherchen und Gutachten.

Bereichsverantwortlicher:

Fachoberinspektor Peter HRNCIR, Tel.DW 262

(Mehrfachzuteilung IPM und Bereich Telekommunikation und externe Dienstleister)

¹ Mit der Dienst- und Fachaufsicht über die Vorsitzenden der Nichtigkeitsabteilung betraut.

Oberkontrollorin Bettina BARTOSCH, Tel.DW 248

Kontrollorin Isabelle BLAIMAUER, Tel.DW 197 (75% teilbeschäftigt)
(Doppelzuteilung KD-ÖA)

Amtsärztin Daniela PREYER, Tel.DW 730

Anm.: weitere Mitglieder des Teams "KD - Kundencenter" siehe Anhang II

Bereich Telekommunikation und externe Dienstleister

1. Planung, Weiterentwicklung, Betrieb und Steuerung der technischen und budgetären Ressourcen betreffend Kommunikationstechnik (KT) im ÖPA (Festnetz- und Mobiltelefon).
2. Leitung, Steuerung und Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich der Innenreinigung und Bewachung.
3. Beschaffung notwendiger Verbrauchsgüter. Unterstützung des Veranstaltungsmanagements bei internen Veranstaltungen insbesondere Organisation von Veranstaltungen in Absprache mit der Amtsleitung, wie Weihnachtsfeier, Besuche von Ministern/innen, hochrangige Delegationen, etc.
4. Mitwirkung in organisatorischen und administrativen Belangen der Gruppe Marken/Muster und Support.

Fachoberinspektor Peter HRNCIR, Tel.DW 262

(Mehrfachzuteilung IPM und KD-KC)

Bereich Input-Management - IPM

Erstbearbeitung, Scanning, Weiterleitung von Geschäftsstücken betreffend nationale, internationale und europäische Patentanmeldungen; nationale und internationale Markenmeldungen, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Musteranmeldungen sowie Recherchen als auch Gutachten, formale Überprüfung der einlangenden Geschäftsstücke, Aufnahme von amtlichen Befunden betreffend Schriftengebühren. Abfertigung von Geschäftsstücken des Patentamtes, die nicht elektronisch bzw. im Wege der dualen Zustellung zugestellt werden.

Leiter:

Fachoberinspektor Peter HRNCIR, Tel.DW 262

(Mehrfachzuteilung Bereich Telekommunikation und externe Dienstleister und KD-KC)

Stellvertreter/in: N.N.

Fachinspektor Wolfgang BAUER, Tel.DW 267

Fachoberinspektor Manuel ERBER, Tel.DW 430

Fachoberinspektorin Danielle FÜHRER-MANSOUR, Tel.DW 461

Fachoberinspektorin Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595

Abteilung Externe und Interne Kommunikation und Dokumentation – KD

Bibliothek und Dokumentation – BIBL

Vorstand:

Oberrat Mag.rer.soc.oec. Christoph MANDL, Tel.DW 379

Stellvertreter des Vorstandes:

Hofrat Mag.phil. Christian LAUFER, Tel.DW 340



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Esef Avdic in die Abteilung ZD - Bereich Wirtschaftsmanagement
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (FOINSP Roland Zach - Aufhebung Zuteilung STE und Zuteilung GRE zu 100 %)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Bestellung von VB(v1) Kmsr Mag.iur. Raphaela-Antonia Tiefenbacher, M.A.I.S. zur interimistischen 2. Stellvertreterin des Vorstandes der SD
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Kontr Isabelle Blaimauer - dauerhafte Zuteilung Abteilung KD-ÖA zu 100%) m.W. 01. Februar 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Sebastian Ebner, BSc in die Abteilung KD – Bereich Öffentlichkeitsarbeit – ÖA
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung HR Mag.rer.nat. Petra Gattinger - Aufhebung Zuteilung SD – IP-Academy und Zuteilung GRMMS
- Ernennung eines rechtskundigen Mitglieds des Patentamtes - Dipl.Ing. Mag.iur. Julian Schedl;
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (VwPrakt. Mag.phil. Katarina Zvonarich – Zuteilung SD – Bereich IP-Academy zu 50 % und Beibehaltung Zuteilung KD-ÖA zu 50 %) m.W. 15. Februar 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (ADir Silvia Binder – Aufhebung Zuteilung SD - Bereich IP-Academy
- Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster - Änderungen im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 1. Februar 2022 - Gazettenverteilung rkM/EB

• Entscheidungen

- Patentrecht:

- Zur Frage der Neuheit betreffend ein „Verfahren zur Bearbeitung von zumindest zwei Werkstücken, welche auf einem drehbaren Werkstückträger gespannt sind sowie Werkstückträger und Bearbeitungsmaschine hierfür“ im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens – Stattgebung der Berufung. [...]
- Zur Frage der Zulässigkeit und Berechtigung einer Revision wegen rechtlicher Beurteilung durch das Berufungsgericht und zur Frage der Neuheit einer Erfindung durch neuheitsschädliche Offenbarung einer der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Erfindung – Nichtstattgebung der Revision. [...]

• Berichte und Mitteilungen

- Nizzaer Abkommen: Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate
- Madrider Protokoll: Beitritt von Jamaika
- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate
- Abgänge

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Esef Avdic in die Abteilung ZD - Bereich Wirtschaftsmanagement – WIMA (Antritt des Verwaltungspraktikums am 10. Jänner 2022)

Esef Avdic, der seine Ausbildung als Verwaltungspraktikant im Österreichischen Patentamt am 10. Jänner 2022 angetreten hat, wird in die Abteilung ZD - Bereich Wirtschaftsmanagement – WIMA zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (FOINSP Roland Zach - Aufhebung Zuteilung STE und Zuteilung GRE zu 100 % auf die Dauer von 3 Monaten)

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Februar 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

FOINSP Roland Zach wird – unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Stabsstelle Erfindungen STE – der Gruppe Erfindungen GRE als Assistenz des fachtechnischen Vizepräsidenten auf die Dauer von 3 Monaten zu 100% dienstzugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Bestellung von VB(v1) Kmsr Mag.iur. Raphaela-Antonia Tiefenbacher, M.A.I.S. zur interimistischen 2. Stellvertreterin des Vorstandes der SD sowie zur interimistischen Leitung des Bereichs Internationale Angelegenheiten - IA

Gemäß § 61 Abs. 3 PatG 1970 wird mit Wirkung vom 17. Jänner 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

VB/v1 Kmsr Mag.iur. Raphaela-Antonia Tiefenbacher, M.A.I.S. wird zur interimistischen 2. Stellvertreterin des Vorstandes der SD sowie zur interimistischen Leiterin des Bereichs Internationale Angelegenheiten - IA bestellt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Kontr Isabelle Blaimauer - dauerhafte Zuteilung Abteilung KD-ÖA zu 100%) m.W. 01. Februar 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Februar 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Kontr Isabelle Blaimauer wird - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung KD-KC zu 50 % - der Abteilung KD-ÖA zu 100 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Sebastian Ebner, BSc in die Abteilung KD – Bereich

Öffentlichkeitsarbeit – ÖA (Antritt des Verwaltungspraktikums am 01. Februar 2022)

Sebastian Ebner, BSc, der seine Ausbildung als Verwaltungspraktikant im Österreichischen Patentamt am 01. Februar 2022 antritt, wird in die Abteilung KD - Bereich Öffentlichkeitsarbeit – ÖA zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung HR Mag.rer.nat. Petra Gattinger - Aufhebung Zuteilung SD – IP-Academy und Zuteilung GRMMS zu 100 % auf die Dauer von 3 Monaten

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Februar 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht: HR Mag.rer.nat. Petra Gattinger wird - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – Bereich IP-Academy - der Gruppe Marken/Muster und Support auf die Dauer von 3 Monaten zu 100% dienstzugeteilt.

Ernennung eines rechtskundigen Mitglieds des Patentamtes - Kommissär Dipl.Ing. Mag.iur. Julian Schedl; Ernennung zum rechtskundigen Mitglied des Patentamtes mit 01. Februar 2022

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass die Präsidentin des Österreichischen Patentamtes mit Wirkung vom 1. Februar 2022 den Bediensteten Kommissär Dipl.-Ing. Mag.iur. Julian Schedl zum rechtskundigen Mitglied des Patentamtes ernannt hat.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (VwPrakt. Mag.phil. Katarina Zvonarich – Zuteilung SD – Bereich IP-Academy zu 50 % und Beibehaltung Zuteilung KD-ÖA zu 50 %) m.W. 15. Februar 2022

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 15. Februar 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

VwPrakt. Mag.phil. Katarina Zvonarich wird - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur KD-ÖA zu 50% - der SD – Bereich IP-Academy zu 50 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (ADir Silvia Binder – Aufhebung Zuteilung SD - Bereich IP-Academy und Zuteilung Abteilung ZD-PERSORG 95 % und GRMMS 5%; Neuer Pkt. 12 in der ZD-PERSORG) m.W. 15. Februar 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 werden mit Wirkung 15. Februar 2022 folgende Änderungen der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

- ADir Silvia Binder wird – unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – Bereich IP-Academy zu 25 % - der Abteilung Zentrale Dienste – Bereich Personal und Organisation zu 95 % und der Gruppe Marken/Muster und Support

- zu 5 % zugeteilt. Ihre Betrauung mit der eigenständigen Wahrnehmung div. Aufgaben bleibt, nunmehr im Rahmen der Abteilung ZD, dabei unverändert:
- Gemäß § 5 ÖPA-Grundausbildungsverordnung Ausbildungsleiterin für die Grundausbildung.
 - Mit der selbständigen Wahrnehmung der Angelegenheiten der Grundausbildung betraut.
 - Mit der selbständigen Koordination der Lehrlingsausbildung betraut.
- In der Abteilung Zentrale Dienste – Bereich Personal und Organisation ist ein neuer Punkt anzuführen:
 - 12. Angelegenheiten der Grundausbildung und Lehrlingsausbildung im Zusammenwirken mit der IP-Academy

**Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster in Angelegenheiten der Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken und des Protokolls zu diesem Abkommen sowie der auf internationale Marken anwendbaren Bestimmungen des Markenschutzgesetzes
Änderungen im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 1. Februar 2022**

Rechtskundige Mitglieder:

Gemäß § 35 Abs. 1 und 2 des Markenschutzgesetzes 1970 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 werden mit Wirkung vom 1. Februar 2022 zur Beschlussfassung sowie zu allen anderen Verfügungen in den Angelegenheiten der Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken und des Protokolls zu diesem Abkommen sowie der Vollziehung der auf internationale Marken anwendbaren Bestimmungen des Markenschutzgesetzes, insbesondere der Durchführung der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20) sowie der Behandlung von Widersprüchen (§§ 29a ff.), die in den Wirkungsbereich der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster fallen, die nachstehenden rechtskundigen Mitglieder vom Vorstand der Rechtsabteilung betraut:

Für die Prüfung der in den Nummern

1, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 und 51

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

B, K, Q, U und Ü

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

Mag.iur. Young-Su Kim .

Für die Prüfung der in den Nummern

2, 8, 16, 22, 29, 34, 41, 46 und 48

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

D, M, S, W und X

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

Mag.iur. Elisabeth Lager - Süß .

Für die Prüfung der in den Nummern

3, 9, 14, 17, 21, 25, 33, 37, 44 und 49

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

A, Ä, G, I, O, Ö, R und V

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

MMag.iur. Silvie Frösch .

Für die Prüfung der in den Nummern

4, 13, 20, 28, 36, 40, 45 und 53

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

F, L, P, und Y

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

Mag.iur. Karoline Eder-Helwein .

Für die Prüfung der in den Nummern

5, 10, 26, 32 und 50

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

E, N und T

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

MMag.iur. Walter Ledermüller .

Für die Prüfung der in den Nummern

6, 12, 18, 24, 30, 38, 42 und 52

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

C, H, J und Z

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

Mag.iur. Manuela Rieger-Bayer .

Die hinsichtlich der Durchführung von bzw. Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren im Zeitpunkt des Einlangens eines Widerspruchsantrags begründete Zuständigkeit bleibt von nachfolgenden Änderungen der Geschäftsverteilung im Regelfall unberührt. Bei Mehrfachwidersprüchen ist die im Zeitpunkt des Einlangens des ersten Widerspruchsantrags gültige Geschäftsverteilung (Gazettenzuordnung) auch hinsichtlich der Zuständigkeit für die

Bearbeitung später einlangender, dieselbe internationale Marke betreffender Widerspruchsanträge maßgeblich.

Gemäß § 35 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 wird im Falle der Verhinderung eine wechselseitige Vertretung zwischen den obgenannten Referenten vom Vorstand verfügt oder wird die jeweilige Zuständigkeit vom Vorstand der Rechtsabteilung selbst wahrgenommen.

**Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster in Angelegenheiten der Vollziehung des MMA und MMP
Änderung im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 1. Februar 2022**

Buchstabenverteilung in Angelegenheiten betreffend Eingaben zu internationalen Marken mit Wirkung vom 1. Februar 2022:

	RkM	Ermächtigte(r) Bedienstete(r)	
A, Ä	Fröch	Dersch	A, Ä
B	Kim		B
C	Rieger-Bayer		C
D	Lager-Süß		D
E	Ledermüller		E
F	Eder-Helnwein		F
G	Fröch	Rinalda	G
H	Rieger-Bayer		H
I	Fröch		I
J	Rieger-Bayer		J
K	Kim		K
L	Eder-Helnwein		L
M	Lager-Süß	Hofner	M
N	Ledermüller		N
O, Ö	Fröch		O, Ö
P	Eder-Helnwein		P
Q	Kim		Q
R	Fröch		R
S	Lager-Süß	Dersch	S
T	Ledermüller		T
U, Ü	Kim		U, Ü
V	Fröch		V
W	Lager-Süß		W
X	Lager-Süß		X
Y	Eder-Helnwein	Y	
Z	Rieger-Bayer	Z	

Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster in Angelegenheiten der Vollziehung des MMA und MMP

Gazettenverteilung rkM/EB

Vorbereitung von endgültigen Schutzverweigerungen

Änderung im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 1. Februar 2022

Gazette	rkM	EB
1	Kim	Hofner
2	Lager-Süß	Dersch
3	Fröch	Rinalda
4	Eder-Helnwein	Rinalda
5	Ledermüller	Hofner
6	Rieger-Bayer	Dersch
7	Kim	Rinalda
8	Lager-Süß	Dersch
9	Fröch	Hofner
10	Ledermüller	Rinalda
11	Kim	Dersch
12	Rieger-Bayer	Hofner
13	Eder-Helnwein	Hofner
14	Fröch	Rinalda
15	Kim	Dersch
16	Lager-Süß	Hofner
17	Fröch	Rinalda
18	Rieger-Bayer	Dersch
19	Kim	Hofner
20	Eder-Helnwein	Rinalda
21	Fröch	Dersch
22	Lager-Süß	Hofner
23	Kim	Rinalda
24	Rieger-Bayer	Dersch
25	Fröch	Hofner
26	Ledermüller	Rinalda
27	Kim	Dersch
28	Eder-Helnwein	Hofner
29	Lager-Süß	Rinalda
30	Rieger-Bayer	Dersch
31	Kim	Hofner
32	Ledermüller	Rinalda
33	Fröch	Dersch
34	Lager-Süß	Hofner
35	Kim	Rinalda
36	Eder-Helnwein	Dersch
37	Fröch	Hofner
38	Rieger-Bayer	Rinalda
39	Kim	Dersch
40	Eder-Helnwein	Hofner
41	Lager-Süß	Rinalda
42	Rieger-Bayer	Dersch
43	Kim	Hofner
44	Fröch	Rinalda
45	Eder-Helnwein	Dersch
46	Lager-Süß	Hofner
47	Kim	Rinalda

48	Lager-Süß	Dersch
49	Fröch	Hofner
50	Ledermüller	Rinalda
51	Kim	Dersch
52	Rieger-Bayer	Hofner
53	Eder-Helnwein	Dersch

Entscheidungen

Patentrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 11. November 2020, 33R42/20v

Zur Frage der Neuheit betreffend ein „Verfahren zur Bearbeitung von zumindest zwei Werkstücken, welche auf einem drehbaren Werkstückträger gespannt sind sowie Werkstückträger und Bearbeitungsmaschine hierfür“ im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens – Stattgebung der Berufung.

Wie im Zivilprozess gilt auch im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Diese kann nur dadurch erfolgreich angefochten werden, dass stichhaltige Gründe gegen ihre Richtigkeit ins Treffen geführt werden. Eine Rechtsrüge hat von den Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung auszugehen.

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Die tatsächliche Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis lässt diese noch nicht zum Stand der Technik werden. Sie muss der Öffentlichkeit auch objektiv zugänglich gemacht werden. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist eine technische Lehre dann, wenn eine nicht entfernt liegende Möglichkeit besteht, dass andere Fachleute ausreichende Kenntnis davon erlangen. Für die öffentliche Zugänglichkeit reicht es aus, dass ein nicht begrenzter Personenkreis nach den gegebenen Umständen *in der Lage* war, die Kenntnis zu erlangen.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Werkstückträger - OLG](#) (s. dazu auch die folgende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs)

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 05. Juli 2021, 4Ob220/20m

Zur Frage der Zulässigkeit und Berechtigung einer Revision wegen rechtlicher Beurteilung durch das Berufungsgericht und zur Frage der Neuheit einer Erfindung durch neuheitsschädliche Offenbarung einer der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Erfindung – Nichtstattgebung der Revision.

Beweiswürdigung und Feststellungen der Tatsacheninstanzen sind im Revisionsverfahren nicht mehr anfechtbar. Nur eine für die Entscheidung erhebliche Aktenwidrigkeit kann im Wege einer außerordentlichen Revision wahrgenommen werden. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird eine (technische) Information, wenn ein beliebiger Fachmann ihren Inhalt erkennen, verstehen und an andere Fachleute weitergeben kann. Öffentlichkeit ist eine unbestimmte Mehrheit von Personen. Aber auch die Unterrichtung einzelner Personen oder eines begrenzten Personenkreises begründet eine Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit, wenn nach dem normalen Verlauf der Dinge angenommen werden kann, dass die relevanten Informationen von den Empfängern an beliebige Interessierte weitergegeben werden. Davon wird regelmäßig auszugehen sein, wenn sie dem Erfinder oder Inhaber der Erfindung gegenüber nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Haben sie keinen

Anlass, ihr Wissen geheim zu halten, besteht regelmäßig die nicht fern liegende Möglichkeit, dass die Informierten hierüber sprechen und ihr Wissen damit auch einem größeren Personenkreis zugänglich wird. Die Beweispflicht für eine allfällige implizite Geheimhaltungsvereinbarung trägt der Patentinhaber.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [WerkstückträgerOGH](#)

Berichte und Mitteilungen

Nizzaer Abkommen: Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate dem Nizzaer Abkommen betreffend die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für die Vereinigten Arabischen Emirate am 18. April 2022 in Kraft treten wird.

Madriider Protokoll: Beitritt von Jamaika

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Jamaika dem Protokoll zum Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Jamaika am 27. März 2022 in Kraft treten wird.

Jamaika hat gemäß Art. 5(2)(b) des Protokolls erklärt, die Frist für die Registrierung von einem Jahr durch 18 Monate zu ersetzen.

Weiters wird die sich aus einem Widerspruch ergebende Schutzverweigerung gemäß Art. 5(2)(c) des Protokolls dem Internationalen Büro nach Ablauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt.

Letztlich wünscht Jamaika gemäß Art. 8(7)(a) des Protokolls betreffend die Nennung im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung und betreffend jede Erneuerung eine individuelle Gebühr zu erhalten.

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen: „Cancoillotte“, GGA (FR, Schmelzkäsespezialität), 31.1.2022, C 49/7/2022

„Wrångebäckst“, GU (SE, Käse), 26.1.2022, C 40/16/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 27.1.2022, C 42/3/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Agneau du Périgord“ (GGA, FR, Lamm, ABl. C 112/7/2010, L 326/64/2010, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

Auch mit dieser Veröffentlichung wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate

Im Heft 4 des Jahrganges 2021 der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Zeitschrift „WHO Drug Information“ wurde die Liste 126 der vorgeschlagenen internationalen freien Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate veröffentlicht.

(s. unter <https://www.who.int/publications/m/item/inn-pl-126>)

Die Einspruchsfrist endet am 27. Mai 2022.

Abgänge

Herr ORev Andreas Steinwender ist mit Ablauf des 16. Jänner 2022 über eigenen Wunsch aus dem Österreichischen Patentamt ausgeschieden.

Frau Kmsr Julia Mathe, MSc ist mit Ablauf des 31. Jänner 2022 über eigenen Wunsch aus dem Österreichischen Patentamt ausgeschieden.

Es wird mitgeteilt, dass ADir Ing. Robert Wollendorfer, MSc durch seine Erklärung mit Ablauf des 28. Februar 2022 die Versetzung in den Ruhestand bewirkt hat.

Frau FOI Christine Kammerzelt scheidet mit Ablauf des 28. Februar 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Herr Dipl.-Ing. Mag.iur. Julian Schedl scheidet mit Ablauf des 28. Februar 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.



Inhalt

• Entscheidungen

- Patentrecht:

- Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit einer „Transportanordnung für Zaunelemente und Haltefüße“ – Nichtigerklärung eines Patents durch die Nichtigkeitsabteilung – Nicht-Stattdgebung der Berufung.

Anwendung des could-would-approachs und des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.

Ob der Gegenstand eines Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Ihre Beantwortung – idR nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz – hängt aber auch von der Tatfrage ab, welches Fachwissen die Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet hat. Sollten Feststellungen zum Fachwissen der Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet oder sonst zur Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erforderliche Feststellungen fehlen, läge ein sekundärer Feststellungsmangel vor, aber keine Mangelhaftigkeit des Verfahrens. [...]

- Musterrecht:

- Zur Frage der Zulässigkeit der Bewilligung der Verfahrenshilfe in erstinstanzlichen Musterverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts – Ein Revisionsrekurs ist unzulässig. § 43c MuSchG (so wie § 144 PatG) sieht vor, dass die Verfahrenshilfe für ein Rechtsmittelverfahren nach diesem Hauptstück beim Patentamt beantragt werden kann. Somit beschränkt § 43c MuSchG (Satz 1) die Verfahrenshilfe in Musterschutzsachen aber auf die designgerichtlichen Verfahren II. und III. Instanz und somit ausschließlich auf ein Rechtsmittelverfahren. [...]

• Berichte und Mitteilungen

- Veröffentlichung der Kenndaten eines nationalen Antrages auf Änderung der Spezifikation im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel: Marchfeldspargel g.g.A.; Lesachtaler Brot g.g.A.;
 - Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
 - PCT: Beitritt des Irak
 - Abgänge
-

Entscheidungen

Patentrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 01. Juli 2021, 33R8/21w

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit einer „Transportanordnung für Zaunelemente und Haltefüße“ – Nichtigerklärung eines Patents durch die Nichtigkeitsabteilung – Nicht-Stattebung der Berufung.

Anwendung des could-would-approachs und des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.

Ob der Gegenstand eines Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Ihre Beantwortung – idR nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz – hängt aber auch von der Tatfrage ab, welches Fachwissen die Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet hat. Sollten Feststellungen zum Fachwissen der Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet oder sonst zur Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erforderliche Feststellungen fehlen, läge ein sekundärer Feststellungsmangel vor, aber keine Mangelhaftigkeit des Verfahrens.

Das Rechtsmittelgericht hat die rechtliche Beurteilung der Vorinstanz nur insoweit zu prüfen, als der Rechtsmittelwerber Rechtsfragen zu (selbständigen) Ansprüchen und Einwendungen ausgeführt hat.

Die für die Berufung gegen Endentscheidungen der NA sinngemäß geltenden Bestimmungen der ZPO sehen ein Neuerungsverbot vor: Im Berufungsverfahren darf weder ein neuer Anspruch noch eine neue Einrede erhoben werden.

Nach herrschender Rechtsprechung dürfen Abmessungen aus Patentzeichnungen in Dokumenten des Standes der Technik nur dann für die Neuheitsprüfung herangezogen werden, wenn sich die betreffenden Werte klar und eindeutig aus den Figuren ergeben. Allgemein ist das einfache Weglassen eines im Stand der Technik offenbarten Merkmals in der Regel nicht erfinderisch.

Allgemein gilt nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz, dass eine bloß gleichwertige Alternative für ein bereits gelöstes Problem keine erfinderische Tätigkeit begründen kann.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Transportanordnung](#)

Musterrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 01. September 2021, 33R74/21a

Zur Frage der Zulässigkeit der Bewilligung der Verfahrenshilfe in erstinstanzlichen Musterverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts – Ein Revisionsrekurs ist unzulässig.

§ 43c MuSchG (so wie § 144 PatG) sieht vor, dass die Verfahrenshilfe für ein Rechtsmittelverfahren nach diesem Hauptstück beim Patentamt beantragt werden kann. Somit beschränkt § 43c MuSchG (Satz 1) die Verfahrenshilfe in Musterschutzsachen aber auf die designergerichtlichen Verfahren II. und III. Instanz und somit ausschließlich auf ein Rechtsmittelverfahren. Für die Gewährung einer Verfahrenshilfe, insbesondere durch die Beigebung eines „spezialisierten“ Anwalts in einem Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung in Bezug auf eine Streitigkeit nach § 25 MSchG, hat der Gesetzgeber keine Rechtsgrundlage geschaffen.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Verfahrenshilfe](#)

Berichte und Mitteilungen

Veröffentlichung der Kenndaten eines nationalen Antrages auf Änderung der Spezifikation im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Gemäß § 68c Abs. 1 iVm § 68a Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 2018/91 gelangte folgender Antrag auf Änderung der Spezifikation zur eingetragenen Bezeichnung „Marchfeldspargel – g.g.A.“ zur Veröffentlichung:

Nationales Aktenzeichen:

HA 3/2007

Antragstellende Vereinigung und berechtigtes Interesse:

Verein Marchfeldspargel g.g.A.,
c/o Mg. Gerhard Sulzmann, A-2304 Mannsdorf/Donau, Kirchengasse 1
Tel.: +43 – 664 1308521
E-Mail: office@marchfeldspargel.at

Die Antragstellerin ist die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen antragstellenden Vereinigung und vertritt die Gesamtheit aller aktuellen Erzeuger von Marchfeldspargel g.g.A. Sie ist somit zur Antragstellung berechtigt.

Name des Erzeugnisses:

Marchfeldspargel – g.g.A.

Art des Erzeugnisses:

Klasse 1.6 Obst, Gemüse und Getreide unverarbeitet und verarbeitet

Die von der Änderung erfassten Teile der Produktspezifikation:

- Namen des Erzeugnisses
- Beschreibung des Erzeugnisses
- Geographisches Gebiet
- Ursprungsnachweis
- Erzeugungsverfahren
- Zusammenhang mit dem geographischen Gebiet
- Kennzeichnung
- Sonstiges (Name der antragstellenden Vereinigung, Aufgaben der Kontrollstelle, Art des Erzeugnisses, Einzelstaatliche Anforderung)

Gemäß § 68c Abs. 1 iVm § 68a Abs. 1 leg. cit. kann von jedermann innerhalb von **3 Monaten** ab dem Tag der elektronischen Veröffentlichung des gegenständlichen Antrages (das war der **9.2.2022**) auf der Webseite des Österreichischen Patentamtes (<https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/marchfeldspargel/>) aus den in Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 genannten Gründen ein schriftlicher Einspruch beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, eingebracht werden.

Der begründete Einspruch muss zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfertigung spätestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Der Einspruch unterliegt einer Gebühr von 206 Euro (inkl. pauschalierter Schriftengebühr EUR 50,00), die unter Angabe des nationalen Aktenzeichens sowie des Vermerks „Einspruchsgebühr“ auf das Konto des Österreichischen Patentamtes bei der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, IBAN: AT 75 0100 0000 0516 0000, BIC: BUNDATWW, einzuzahlen ist.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist findet nicht statt.

Veröffentlichung der Kenndaten eines Antrages auf Eintragung einer Ursprungsbezeichnung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Gemäß § 68a Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 91/2018 gelangte folgender Antrag auf Eintragung der Bezeichnung „Lesachtaler Brot g.g.A.“ zur Veröffentlichung:

Nationales Aktenzeichen:

HA 01/2020

Antragstellende Vereinigung:

Name: Verein „Gemeinschaft Lesachtaler Brot“

Anschrift: Tscheltsch 4, 9653Liesing/Lesachtal

Tel.: +43 680 2323867

E-Mail: joehrerhof@gmx.at

Name des Erzeugnisses:

Lesachtaler Brot

Art des Erzeugnisses:

Klasse 2.3 Backwaren, feine Backwaren, Süßwaren oder Kleingebäck

Gemäß § 68a Abs. 1 leg. cit. kann von jedermann innerhalb einer Frist von **drei Monaten** ab dem Tag der elektronischen Veröffentlichung des gegenständlichen Antrages (das war der **25.2.2022**) auf der Webseite des Österreichischen Patentamtes (<https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/>) aus den in Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 genannten Gründen ein schriftlicher Einspruch beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, eingebracht werden.

Der begründete Einspruch muss zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfertigung spätestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Der Einspruch unterliegt einer Gebühr von 206 Euro.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist findet nicht statt.

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Maranho da Sertã“, GGA (PT, Wurst), 7.2.2022, C 63/15/2022

„Giresun Tombul Fındığı“, GU (TR, Haselnuss), 10.2.2022, C 69/15/2022

„Äkta Gränna Polkagrisar“, GGA (SE, Süßware), 23.2.2022, C 87/16/2022

„Lenticchia di Onano“, GGA (IT, Linsen), 23.2.2022, C 87/19/2022

„Spreewälder Gurkensülze“, GGA (DE, Schweinefleischerzeugnis), 28.2.2022, C 93/11/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 4.2.2022, C 62/18/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Radicchio di Verona“ (GGA, IT, Radicchio, ABI. C 114/11/2008, L 33/8/2009, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung, Sonstiges)

im Amtsblatt vom 11.2.2022, C 70/11/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Arroz del Delta del Ebro“/„Arròs del Delta de l'Ebre“ (GU, ES, Reis, ABI. C 314/46/2007, L 283/34/2008, C 278/7/2012, L 167/15/2013, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung, Sonstiges)

im Amtsblatt vom 14.2.2022, C 72/12/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Taleggio“ (GU, IT, Käse, ABI. L 148/1996, Warenbezeichnung, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Verpackung, Sonstiges)

im Amtsblatt vom 21.2.2022, C 83/4/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Monte Etna“ (GU, IT, Olivenöl, ABI. C 281/05/2002, L 214/2003, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung, Sonstiges)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

PCT: Beitritt des Irak

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass der Irak dem Vertrag betreffend die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) beigetreten ist und dieser Vertrag für den Irak am 30. April 2022 in Kraft treten wird.

Abgänge

Herr Markus Szakacs scheidet mit Ablauf des 28. Februar 2022 über eigenen Wunsch aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Frau Mag.iur. Susanna Kernthaler scheidet mit Ablauf des 10. März 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Herr Applikationsadministrator Heribert Simoni scheidet mit Ablauf des 30. April 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute!



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Änderungen in der SQC, ZD, KD-BIBL, IT, GRMMS, SD, STE, GE, TA3) m.W. 01. April 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Fridolin Egerer, BA MA in die Abteilung SD (Antritt des Verwaltungspraktikums am 01. April 2022)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Mag.iur. Martin Riedl, BA in die RE (50%) und die STE (50%) (Antritt des Verwaltungspraktikums am 01. April 2022)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Verw.Ass. Bastian Gröger – Zuteilung zur GE zu 50% und Zuteilung zur Abteilung ZD – Bereich WIMA zu 50%) m.W. 01. April 2022
- Aufnahme eines Lehrlings im Österreichischen Patentamt; Zuteilung von Michelle Wallner in die Abteilung IT (Antritt des Lehrverhältnisses am 01. April 2022)

• Entscheidungen

- Markenrecht:

- Zur Frage der Rechtmäßigkeit der Zustellung eines Löschantrags an eine im Register eingetragene deutsche Adresse (mit unterzeichnetem internationalem Rückschein). Stattgebung des Antrags auf Unwirksamklärung – Antrag auf Wiedereinsetzung und Berufung.
Wenn der Sitz der Antragstellerin im Ausland ist, unterliegt die Leistung des Vertreters nicht der österreichischen Umsatzsteuer, und ist diese nicht zuzusprechen.
- Zur Frage der Rechtmäßigkeit eines Antrages auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Äußerung auf einen Widerspruch – Abweisung des Antrages auf Wiedereinsetzung und Rekurs.
Der Wiedereinsetzungsantrag hat gem. § 131 Abs. 2 erster Satz PatG bereits alle die Wiedereinsetzung begründenden Umstände und die Mittel zu ihrer Bescheinigung zu enthalten, widrigenfalls sie präkludiert sind. Die Voraussetzungen für einen Verbesserungsauftrag gem. § 133 Abs. 1 PatG ist, dass der Mangel behebbar ist. Die Unvollständigkeit des Vorbringens zum Wiedereinsetzungsgrund oder die Unschlüssigkeit des Wiedereinsetzungsantrags ist aufgrund der Eventualmaxime nicht behebbar. [...]

• Berichte und Mitteilungen

- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
 - Ernennungen von fachtechnischen Mitgliedern des Patentamtes
 - Madrider Protokoll: Beitritt der Kap Verde Inseln und von Chile
 - Die Beschwerdekammern des EUIPO zu Besuch beim ÖPA
 - Abgänge
-

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Änderungen in der SQC, ZD, KD-BIBL, IT, GRMMS, SD, STE, GE, TA3) m.W. 01. April 2022

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 mit Wirkung 01. April 2022 folgende Änderungen der Geschäftsverteilung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Mit Wirkung vom 01. April 2022 wird:

- der Bereich KD-Bibliothek BIBL von der Gruppe Marken/Muster und Support GRMMS abgezogen und im Rahmen der Abteilung KD direkt bei der Präsidentin angesiedelt.
- HR Mag.rer.nat. Petra Gattinger - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – Bereich IP-Academy SD – IP-Academy - der Gruppe Marken/Muster und Support GRMMS zu 100 % ihrer Normalarbeitszeit dauerhaft zugeteilt.
- die Zuständigkeit Chief Digital Officer – CDO mit den Agenden E-Government, Digitalisierung und Office Automation der Abteilung IT übertragen und damit IT-Leiterin Ing. Friederike Weissensteiner, MSc betraut.
- die Zuständigkeit der Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes (BKLR) von der SQC auf die Abteilung ZD – Bereich Budget und Finanzen - BUF übertragen und ADir Annette Kartnaller mit der eigenständigen Wahrnehmung der Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes (BKLR) betraut.
- ADir Silvia Binder - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Abteilung ZD – Bereich Personal und Organisation PERSORG zu 90 % - der Gruppe Marken/Muster und Support zu 10 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.
- FOINSP Monika Hutecek - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Gruppe Marken/Muster und Support zu 30 % - der Abteilung ZD – Bereich Personal und Organisation PERSORG zu 70 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.
- FINSP Andrea Knittel – unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Stabsstelle Erfindungen STE - der Geschäftsstelle Erfindungen GE zu 100% Ihrer Normalarbeitszeit dauerhaft zugeteilt.
- Verw.Ass. Aleksandar Djordjevic der Stabsstelle Erfindungen STE zu 100 % seiner Normalarbeitszeit dauerhaft zugeteilt.

Die sonstigen Änderungen der Zuständigkeiten ergeben sich aus der Geschäftsverteilung.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Fridolin Egerer, BA MA in die Abteilung SD (Antritt des Verwaltungspraktikums am 01. April 2022)

Fridolin Egerer, BA MA, der seine Ausbildung als Verwaltungspraktikant im Österreichischen Patentamt am 01. April 2022 antritt, wird der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse SD zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Mag.iur. Martin Riedl, BA in die RE (50%) und die STE (50%) (Antritt des Verwaltungspraktikums am 01. April 2022)

Mag.iur. Martin Riedl, BA, der seine Ausbildung als Verwaltungspraktikant im Österreichischen Patentamt am 01. April 2022 antritt, wird der Rechtsabteilung Erfindungen

RE zu 50 % seiner Normalarbeitszeit und der Stabsstelle Erfindungen STE zu 50 % seiner Normalarbeitszeit zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Verw.Ass. Bastian Gröger – Zuteilung zur GE zu 50% und Zuteilung zur Abteilung ZD – Bereich WIMA zu 50%) m.W. 01. April 2022

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. April 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht: Verw.Ass. Bastian Gröger wird der Geschäftsstelle Erfindungen GE zu 50 % (inklusive Dienstaufsicht) und der Abteilung ZD – Bereich Wirtschaftsmanagement WIMA zu 50 % seiner Normalarbeitszeit zugeteilt.

Aufnahme eines Lehrlings im Österreichischen Patentamt; Zuteilung von Michelle Wallner in die Abteilung IT (Antritt des Lehrverhältnisses am 01. April 2022)

Mit Wirkung vom 01. April 2022 wird Michelle Wallner der Abteilung IT zur Ausbildung als Informationstechnologie-Systemtechnikerin zugeteilt.

Die Genannte tritt am 01. April 2022 ihr Lehrverhältnis im Österreichischen Patentamt an.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 15. September 2021, 33R47/21f

Zur Frage der Rechtmäßigkeit der Zustellung eines Löschungsantrags an eine im Register eingetragene deutsche Adresse (mit unterzeichnetem internationalem Rückschein). Stattgebung des Antrags auf Unwirksamklärung – Antrag auf Wiedereinsetzung und Berufung.

Wenn der Sitz der Antragstellerin im Ausland ist, unterliegt die Leistung des Vertreters nicht der österreichischen Umsatzsteuer, und ist diese nicht zuzusprechen.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Zustellung](#)

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 1. September 2021, 33R72/21g

Zur Frage der Rechtmäßigkeit eines Antrages auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Äußerung auf einen Widerspruch – Abweisung des Antrages auf Wiedereinsetzung und Rekurs.

Der Wiedereinsetzungsantrag hat gem. § 131 Abs. 2 erster Satz PatG bereits alle die Wiedereinsetzung begründenden Umstände und die Mittel zu ihrer Bescheinigung zu

enthalten, widrigenfalls sie präkludiert sind. Die Voraussetzungen für einen Verbesserungsauftrag gem. § 133 Abs. 1 PatG ist, dass der Mangel behebbar ist. Die Unvollständigkeit des Vorbringens zum Wiedereinsetzungsgrund oder die Unschlüssigkeit des Wiedereinsetzungsantrags ist aufgrund der Eventualmaxime nicht behebbar. Im Falle einer unwirksamen Zustellung gibt es keine Säumnisfolgen, weil der Ablauf einer Frist, die mangels wirksamer Zustellung gar nicht begonnen hat, nicht versäumt werden kann. Da ein ständig wiederkehrendes Ereignis nicht unvorhergesehen sein könnte, weil sein Eintritt für die Partei ja nicht überraschend wäre, muss ein Wiedereinsetzungserber daher darlegen, dass das Ereignis ein einmaliges Vorkommnis war.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Wiedereinsetzung](#)

Berichte und Mitteilungen

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Cidre du Perche/Perche“, GU (FR, Apfelwein), 1.3.2022, C 100/43/2022

„Queso de Acehúche“, GU (ES, Käse), 7.3.2022, C 108/2/2022

„Derecske alma“, GGA (HU, Äpfel), 11.3.2022, C 115/18/2022

„Μακαρόνια της Σμίλας / Makaronia tis Smilas / Μακαρόνια του Σκλινιτζιού / Makaronia tou Sklinitziou“, GGA (CY, Teigware), 24.3.2022, C 131/12/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 17.3.2022, C 122/38/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Pimiento de Gernika“/„Gernikako Piperra“ (GGA, ES, Paprika, ABl. C 94/23/2010, L 315/18/2010, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet)

im Amtsblatt vom 25.3.2022, C 134/40/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Valašský frgál“ (GGA, CZ, Kuchen, ABl. C 155/9/2013, L 326/5/2013, Beschreibung des Erzeugnisses, Herstellungsverfahren)

im Amtsblatt vom 29.3.2022, C 139/10/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Prosciutto di San Daniele“ (GU, IT, Rohschinken, ABl. L 148/1/1996, C 188/24/2014, L 60/70/2015, Name des Erzeugnisses, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung, Sonstiges)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von zwei Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine

Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Ernennungen von fachtechnischen Mitgliedern des Patentamtes

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass die Präsidentin des Österreichischen Patentamtes folgende KollegInnen mit Wirkung vom 1. April 2022 zu fachtechnischen Mitgliedern des Patentamtes ernannt hat:

Kommissär Dipl.-Ing. Georg Gamauf, BSc;

Kommissär Dr.rer.nat. Christof Plessl, BSc MSc;

Rätin Dipl.-Ing. Monika Bukovnik.

Kommissärin Dipl.-Ing. Gloria Mirescu

Kommissärin DiDr.nat.techn. Claudia Tallian, MSc

Kommissär Mag.Dr.rer.nat Akos Bazso

Madriider Protokoll: Beitritt der Kap Verde Inseln

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass die Kap Verde Inseln dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten sind und dieses Übereinkommen für die Kap Verde Inseln am 6. Juli 2022 in Kraft treten wird.

Madriider Protokoll: Beitritt von Chile

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Chile dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Chile am 4. Juli 2022 in Kraft treten wird.

Chile hat gemäß Art. 5(2)(b) des Protokolls erklärt, die Frist für die Mitteilung einer Schutzverweigerung von einem Jahr durch 18 Monate zu ersetzen.

Weiters kann die sich aus einem Widerspruch ergebende Schutzverweigerung gemäß Art. 5(2)(c) des Protokolls dem Internationalen Büro auch nach Ablauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt werden.

Letztlich wünscht Chile gemäß Art. 8(7)(a) des Protokolls betreffend die Nennung im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung und betreffend jede Erneuerung eine individuelle Gebühr zu erhalten.

Die Beschwerdekammern des EUIPO zu Besuch beim ÖPA

May 17, 2022 - Safe the Date!

Der Präsident, Mitglieder und Expertinnen der Beschwerdekammern des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) werden am Vormittag des 17. Mai 2022 im großen Veranstaltungssaal des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) in englischer Sprache u.a. über den Aktionsplan der Kammern bis zum Jahr 2026 sowie über aktuelle Entscheidungen aus Alicante zu absoluten und relativen Registrierungshindernissen und ihre Überprüfung durch das EU-Gericht vortragen.

Im Anschluss an die Vorträge besteht Möglichkeit für Fragen und zur Diskussion (in Englisch) mit den EUIPO Experten/Innen.

Weitere Informationen – so zur digitalen Anmeldung – und die Tagesordnung der Veranstaltung werden demnächst auf der Homepage des ÖPA

<https://www.patentamt.at/> veröffentlicht werden.

Abgänge

Herr Hofrat Mag.iur. Wilfried Kyselka ist mit Ablauf des 31. März 2022 nach einem einjährigen Sabbatical aus dem Österreichischen Patentamt ausgeschieden.

Herr FOINSP Karl Mohl scheidet mit Ablauf des 31. Juli 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Herr Kmsr Dipl.-Ing. Lukas Fenninger scheidet mit Ablauf des 30. April 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Wir wünschen für den Ruhestand bzw. für den weiteren Werdegang alles Gute!



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Abänderung der Geschäftsverteilung im Geschäftsjahr 2022; Umbenennung der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – SD in Stabsstelle Strategie - STS m.W. 15. April 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Änderungen in der Gruppe Erfindungen GRE, in der Stabsstelle Erfindungen STE und in der Geschäftsstelle Erfindungen GE) m.W. 15. April 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Snezana Dallaveri – in die Geschäftsstelle Erfindungen - GE m.W. vom 01. Mai 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (FOINSP Roland Zach - Verlängerung der Dienstzuteilung GRE zu 100 % für einen weiteren Monat)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Renata Kotik – in die Geschäftsstelle Österreichische Marken – GÖM m.W. vom 01. Mai 2022

• Entscheidungen

- Markenrecht:

- Die Wortmarke „KNABBER STRIZZI“ einerseits ist der Wortmarke „KNABBER NOSSI“ sowie den beiden Wortbildmarken „Knabber Nossi“ (mit unterschiedlicher Grafik) andererseits im Bereich der Waren der KI 29 verwechslungsfähig ähnlich.
Bei hochgradiger Ähnlichkeit bzw. Warenidentität der streitgegenständlichen Marken liegt im jeweiligen zweiten Wortbestandteil zwar eine bildliche und akustische Abgrenzbarkeit vor, jedoch sind beide Wörter in der Kombination mit „KNABBER“ letztlich Phantasiebegriffe, was dazu führt, dass die gegebene Warenidentität/-ähnlichkeit das Publikum glauben macht, dass die mit KNABBER STRIZZI gekennzeichneten Waren wirtschaftlich zu KNABBER NOSSI gehören. [...]
- Der gegen diesen Beschluss erhobene außerordentliche Revisionsrekurs wurde mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 AußStrG zurückgewiesen. Die Beurteilung, dass der Markenbestandteil KNABBER über Kennzeichnungskraft verfüge, sei vertretbar. Weder NOSSI noch STRIZZI sei in Kombination mit KNABBER geeignet, den Zeichen einen unterscheidbaren Sinngehalt zu verleihen. Es könne der Anschein eines Serienzeichens entstehen.

• Berichte und Mitteilungen

- Madrider Protokoll: Erklärung von Namibia
- Beitritt der Kap Verde Inseln zu diversen Verträgen
- Budapester Vertrag: Beitritt von Malaysia
- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Abgang
- Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Abänderung der Geschäftsverteilung im Geschäftsjahr 2022; Umbenennung der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse – SD in Stabsstelle Strategie - STS m.W. 15. April 2022

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 15. April 2022 die Stabsstelle Strategie und Datenanalyse - SD in Stabsstelle Strategie – STS umbenannt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Änderungen in der Gruppe Erfindungen GRE, in der Stabsstelle Erfindungen STE und in der Geschäftsstelle Erfindungen GE) m.W. 15. April 2022

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 werden mit Wirkung 15. April 2022 folgende Änderungen der Geschäftsverteilung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Mit Wirkung vom 15. April 2022 wird

- in der Stabsstelle Erfindungen STE der Punkt 8 „Gruppenspezifische IT-Angelegenheiten gestrichen.
 - HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Johannes Mesa Pascasio - unter Beibehaltung seiner Zuteilung zur TA 1B zu 70 % - der Gruppe Erfindungen GRE zu 30 % seiner Normalarbeitszeit zugeteilt und mit der eigenständigen Wahrnehmung „Gruppenspezifische IT- und Digitalisierungsangelegenheiten“ betraut.
 - FOINSP Silvia Izmenyi - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Geschäftsstelle Erfindungen GE zu 50 % - der Stabsstelle Erfindungen STE zu 50 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt und gleichzeitig als Ermächtigte Bedienstete mit den Angelegenheiten gemäß § 36 Z 2, 3 lit. b, 6 lit. a und c PAV sowie gemäß § 35 Z 1 bis 3 und 5 bis 7 iVm § 38 Abs. 2 PAV betraut.
-

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Snezana Dallaveri – in die Geschäftsstelle Erfindungen - GE m.W. vom 01. Mai 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Snezana Dallaveri, bisher Verwaltungspraktikantin v3, die den Dienst im Österreichischen Patentamt am 01. Mai 2022 als vollbeschäftigte VB/v3-Ersatzkraft antritt, wird der Geschäftsstelle Erfindungen – GE zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (FOINSP Roland Zach - Verlängerung der Dienstzuteilung GRE zu 100 % für einen weiteren Monat)

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Mai 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht: FOINSP R o l a n d Z a c h wird - unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Stabsstelle Erfindungen STE - der Gruppe Erfindungen GRE als Assistenz des fachtechnischen Vizepräsidenten für einen weiteren Monat zu 100% dienstzuteilt und nunmehr im gehobenen Dienst verwendet.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Renata Kotik – in die Geschäftsstelle Österreichische Marken – GÖM m.W. vom 01. Mai 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Renata Kotik, bisher Verwaltungspraktikantin v3, die den Dienst im Österreichischen Patentamt am 01. Mai 2022 als vollbeschäftigte VB/v3-Ersatzkraft antritt, wird der Geschäftsstelle Österreichische Marken – GÖM zugeteilt.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 3. März 2021, 33R118/20w

Die Wortmarke „KNABBER STRIZZI“ einerseits ist der Wortmarke „KNABBER NOSSI“ sowie den beiden Wortbildmarken „Knabber Nossi“ (mit unterschiedlicher Grafik) andererseits im Bereich der Waren der KI 29 verwechslungsfähig ähnlich.

Bei hochgradiger Ähnlichkeit bzw. Warenidentität der streitgegenständlichen Marken liegt im jeweiligen zweiten Wortbestandteil zwar eine bildliche und akustische Abgrenzbarkeit vor, jedoch sind beide Wörter in der Kombination mit „KNABBER“ letztlich Phantasiebegriffe, was dazu führt, dass die gegebene Warenidentität/-ähnlichkeit das Publikum glauben macht, dass die mit KNABBER STRIZZI gekennzeichneten Waren wirtschaftlich zu KNABBER NOSSI gehören. Dabei bleibt der Wortbestandteil „KNABBER“ – trotz seiner Bedeutung – in der Wahrnehmung der Verkehrskreise haften, während „STRIZZI“ in der Kombination mit „KNABBER“ keinen ausreichenden Abstand erzeugen kann.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Knabbernossi](#)

Der gegen diesen Beschluss erhobene außerordentliche Revisionsrekurs wurde mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 AußStrG zurückgewiesen. Die Beurteilung, dass der Markenbestandteil KNABBER über Kennzeichnungskraft verfüge, sei vertretbar. Weder NOSSI noch STRIZZI sei in Kombination mit KNABBER geeignet, den Zeichen einen unterscheidbaren Sinngelhalt zu verleihen. Es könne der Anschein eines Serienzeichens entstehen (4Ob98/21x vom 22. September 2021)

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [KnabbernossiOGH](#)

Berichte und Mitteilungen

Madriдер Protokoll: Erklärung von Namibia

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Namibia die Erklärung gemäß Art. 14(5) des Protokolls (Ausdehnung von Registrierungen vor Inkrafttreten des Protokolls) am 16. Februar 2022 zurückgezogen hat.

MMP, PCT, PVÜ – Beitritt der Kap Verde Inseln

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass die Kap Verde Inseln folgenden Verträgen beigetreten sind:

Protokoll zum Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP);
Vertrag betreffend die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT),
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ);

Die Verträge treten für die Kap Verde Inseln mit 6. Juli 2022 in Kraft.

Budapester Vertrag: Beitritt von Malaysia

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Malaysia dem Budapester Vertrag betreffend die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren beigetreten ist und dieser Vertrag für Malaysia am 30. Juni 2022 in Kraft treten wird.

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:
„Hrušovský lepník“, GGA (SK, Backware), 8.4.2022, C 154/19/2022

Mit dieser Veröffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurde
im Amtsblatt vom 12.4.2022, C 159/44/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Beurre Charentes-Poitou“/„Beurre des Charentes“/„Beurre des Deux-Sèvres“ (GU, FR, Butter, ABl. L 148/1/1996, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

Auch mit dieser Veröffentlichung wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran

anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Abgang

Herr Hofrat Dipl.-Ing. Alfred Wankmüller scheidet mit Ablauf des 31. Mai 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Wir wünschen ihm für den Ruhestand alles Gute!

Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate

Im Heft 2 des Jahrganges 2022 der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Zeitschrift „WHO Drug Information“ wurde die Liste 127 („Covid 19 special edition“) der vorgeschlagenen internationalen freien Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate veröffentlicht.

Die Einspruchsfrist endet ausnahmsweise bereits am **24. Mai 2022**.



Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (FOINSP Roland Zach - dauerhafte Zuteilung GRE zu 100 %)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (AR Renate Bischinger – Verlängerung der Dienstzuteilung RE 50% - STE 50% für weitere 6 Monate)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Bestellung von VB(v1) Kommissärin Mag.iur. Raphaela-Antonia Tiefenbacher, M.A.I.S. zur Vorständin der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Alina-Ines Hirmke in die RÖM – Bereich Marken Services – MS m.W. vom 17. Mai 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Nadine Haury in die RÖM – Bereich Marken Services – MS m.W. vom 17. Mai 2022
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Bestellung von FOINSP Andrea Pleil mit Wirkung vom 01. Juni 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Dipl.-Ing.Dr.techn. Richard Hofer, Bakk. MSc in die Abteilung STS (Antritt des Verwaltungspraktikums am 01. Juni 2022)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Kmsr Christina Nettek, Bakk.phil. – dauerhafte Zuteilung SD – IP-Academy zu 100 %)

• **Entscheidungen**

- **Markenrecht:**

- Nichtigkeitsverfahren – Löschung der angefochtenen Marken auf Antrag der Antragsgegnerin – Kostenrekurs: Der Antragstellerin gebühren die Kosten für eine Äußerung („Gegenäußerung“) auf die Gegenschrift der Belangten, weil sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war und der Verzicht auf die Marken erst nach der Einbringung der Gegenäußerung erfolgte.

- **Patentrecht:**

- Rekursverfahren – Anfechtung eines Beschlusses auf Zurückweisung einer Patentanmeldung sowie Anfechtung eines Beschlusses auf Zurückweisung eines Antrages auf Weiterbehandlung: Jeder Partei steht nur eine Rechtsmittelschrift zu. [...]

• **Berichte und Mitteilungen**

- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- TLT: Beitritt von Marokko
- PCT – Änderung der Gebühren
- Abgang

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (FOINSP Roland Zach - dauerhafte Zuteilung GRE zu 100 %)

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Juni 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

FOINSP R o l a n d Z a c h wird - unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Stabsstelle Erfindungen STE - der Gruppe Erfindungen GRE als Assistenz des fachtechnischen Vizepräsidenten zu 100% seiner Normalarbeitszeit zur Verwendung im gehobenen Dienst dauerhaft zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (AR Renate Bischinger – Verlängerung der Dienstzuteilung RE 50% - STE 50% für weitere 6 Monate)

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Juni 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

AR R e n a t e B i s c h i n g e r wird unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur STE zu 50 % ihrer Normalarbeitszeit, der Rechtsabteilung Erfindungen RE zu 50 % ihrer Normalarbeitszeit für weitere 6 Monate dienstzugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Bestellung von VB(v1) Kommissarin Mag.iur. Raphaela-Antonia Tiefenbacher, M.A.I.S. zur Vorständin der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse

Gemäß § 60 Abs. 2 und § 61 Abs. 3 PatG 1970 wird mit Wirkung vom 1. April 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Kommissarin Mag.iur. R a p h a e l a - A n t o n i a T i e f e n b a c h e r, M.A.I.S. wird zur Vorständin der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse - SD bestellt.

Weiters wird sie unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung Internationale Beziehungen - IB (10%) – der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse - SD zu 100 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt und von der interimistischen Leitung des Bereichs Internationale Angelegenheiten - IA entbunden.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Alina-Ines Hirmke in die RÖM – Bereich Marken Services – MS mit Wirkung vom 17. Mai 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

A l i n a - I n e s H i r m k e, bisher Verwaltungspraktikantin v2, die den Dienst im Österreichischen Patentamt am 17. Mai 2022 als vollbeschäftigte VB/v2-Ersatzkraft

antritt, wird der Rechtsabteilung Österreichische Marken – RÖM – Bereich Marken Services – MS zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Nadine Haury in die RÖM – Bereich Marken Services – MS mit Wirkung vom 17. Mai 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Nadine Haury, bisher Verwaltungspraktikantin v2, die den Dienst im Österreichischen Patentamt am 17. Mai 2022 als vollbeschäftigte VB/v2-Ersatzkraft antritt, wird der Rechtsabteilung Österreichische Marken – RÖM – Bereich Marken Services – MS zugeteilt.

Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Bestellung von FOINSP Andrea Pleil mit Wirkung vom 01. Juni 2022

Gemäß § 23 Abs. 2 Patentverträge-Einführungsgesetz, in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Patentamtsverordnung 2019 (PAV) wird mit Wirkung vom 01. Juni 2022 nachstehende Bedienstete der Geschäftsstelle Erfindungen zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigte:r Bedienstete:r):

Angelegenheiten

- gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 3, Z 5 und Z 6), Z 3, Z 5 und Z 6 PAV
- gemäß § 38 Abs. 2 PAV

FOINSP Andrea Pleil

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Dipl.-Ing.Dr.techn. Richard Hofer, Bakk. MSc in die Abteilung STS (Antritt des Verwaltungspraktikums am 01. Juni 2022)

Dipl.-Ing.Dr.techn. Richard Hofer, Bakk. MSc, der seine Ausbildung als Verwaltungspraktikant im Österreichischen Patentamt am 01. Juni 2022 antritt, wird der Stabsstelle Strategie STS zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (Kmsr Christina Nettek, Bakk.phil. – dauerhafte Zuteilung SD – IP-Academy zu 100 %)

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Mai 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Kmsr Christina Nettek, Bakk.phil. wird - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung Externe und Interne Kommunikation und Dokumentation, Bereich Öffentlichkeitsarbeit KD-ÖA

zu 30 % - der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse, Bereich IP-Academy zu 100% ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 24.Jänner 2022, 33R112/21i

Nichtigkeitsverfahren – Löschung der angefochtenen Marken auf Antrag der Antragsgegnerin – Kostenrekurs:

Der Antragstellerin gebühren die Kosten für eine Äußerung („Gegenäußerung“) auf die Gegenschrift der Belangten, weil sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war und der Verzicht auf die Marken erst nach der Einbringung der Gegenäußerung erfolgte.

(derzeit keine Verknüpfung zum RIS möglich)

Patentrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 23.Juli 2021, 33R37/21k

Rekursverfahren – Anfechtung eines Beschlusses auf Zurückweisung einer Patentanmeldung sowie Anfechtung eines Beschlusses auf Zurückweisung eines Antrages auf Weiterbehandlung:

Jeder Partei steht nur eine Rechtsmittelschrift zu. Weitere Rechtsmittelschriften, Nachträge oder Ergänzungen sind auch dann unzulässig, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Frist angebracht werden.

§ 100 Abs 2 PatG stellt nur auf den Fall einer Säumnis ab, bei deren Beurteilung es auf den Inhalt der freigestellten Äußerung nicht ankommt, weil auch § 99 Abs 3 PatG nur die Aufforderung „sich zu äußern“ nennt. Da § 128a PatG das Äußerungsrecht des Antragstellers für die Zeit nach dem Zurückweisungsbeschluss perpetuiert, liegt keine Säumnis (mehr) vor und die Zurückweisung der in der offenen Frist eingebrachten Äußerung hat keinen Bestand. Kraft § 128a letzter Satz PatG tritt damit auch der Zurückweisungsbeschluss außer Kraft.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar:

[Energiegewinnungsmaschine](#)

Berichte und Mitteilungen

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Nagykörűi ropogós cseresznye“, GGA (HU, Kirschen), 2.5.2022, C 179/06/2022

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto“, GGA (IT, Fenchel), 2.5.2022, C 179/07/2022

„Alubia de Anguiano“, GU (ES, Hülsenfrucht), 4.5.2022, C 182/05/2022
 Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurde
 im Amtsblatt vom 12.5.2022, C 193/07/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Agneau de lait des Pyrénées“ (GGA, FR, Lammfleisch, ABl. C 93/11/2010, L 268/1/2012, Name des Erzeugnisses, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)
 Auch mit dieser Veröffentlichung wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

TLT: Beitritt von Marokko

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Marokko dem Markenrechtsvertrag (TLT) beigetreten ist und dieser Vertrag für Marokko am 22. Juli 2022 in Kraft treten wird.

PCT – Änderung der Gebühren

Die WIPO hat uns mitgeteilt, dass sich mit Wirkung 1. Juli 2022 aufgrund von Wechselkursänderungen zwischen CHF-EUR einige PCT-Gebühren ändern:

Sich ändernde PCT-Gebühren	Alt	Neu
Internationale Anmeldegebühr, fester Betrag für die ersten 30 Blätter	EUR 1.235	EUR 1.305
Zusatzgebühr ab dem 31. Blatt, pro Blatt	EUR 14	EUR 15
Ermäßigung bei elektronischer Einreichung (Antrag im XMLFormat, Beschreibung und Ansprüche als PDF / TIFF)	EUR -186	EUR -196
Ermäßigung bei elektronischer Einreichung (Antrag im XMLFormat, Beschreibung und Ansprüche als XML)	EUR -279	EUR -294

Abgang

Ende Juni wird Herr Hofrat Dipl.-Ing. Wolfgang Rieder durch Versetzung in den Ruhestand aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Bestellung von FOINSP Roland Zach mit Wirkung vom 01. Juli 2022
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigter Bediensteter; Ernennung von Kontr. Alexander Dworschak mit Wirkung vom 01. Juli 2022
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigter Bediensteter; Ernennung von FOINSP Reinhold Wallishauser mit Wirkung vom 01. Juli 2022
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Ernennung von ORev Verena Sommer mit Wirkung vom 01. August 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (HR Mag.Dr.iur. Alexander Svetly - Zuteilung RE zu 100 % - Aufhebung Zuteilung RIMM) mit Wirkung vom 1. Juli 2022
- Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt; Bestellung von Ersatzmitgliedern für die restliche Funktionsperiode bis 30. November 2026
- Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster; Zuständigkeit der rechtskundigen Mitglieder in Musterangelegenheiten mit Wirkung vom 1. Juli 2022
- Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Erfindungen; Zuständigkeit einer ermächtigten Bediensteten in Patent-, Gebrauchsmuster- und Schutzzertifikatsangelegenheiten ab 1. Juli 2022
- Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Erfindungen; Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Abteilungen der Gruppe Erfindungen ab 1. Juli 2022

• Entscheidungen

- Markenrecht:

- Zur Frage der Unterbrechung zweiter (verbundener – 187 ZPO) Widerspruchsverfahren wegen Anfechtung der Widerspruchsmarken durch die Antragsgegnerin.
Das Ziel des Widerspruchsverfahrens liegt unter anderem darin, dem Inhaber einer älteren Marke eine vereinfachte, raschere und soweit möglich schriftliche Verfahrensabwicklung zur Durchsetzung älterer Rechte zu ermöglichen. [...]
- Die Wortbildmarke „LOFT COLLECTION“ ist diversen Marken „ALOFT“ (teils mit Grafik) bzw. der Wortmarke ALOFT HOTELS trotz ähnlicher und teils identer Dienstleistungen nicht verwechslungsfähig ähnlich. [...]

• Berichte und Mitteilungen

- Sprechtag der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht
- Einführung des WIPO Standards ST.26
- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Abgänge
- Totentafel

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Bestellung von FOINSP Roland Zach mit Wirkung vom 01. Juli 2022

Gemäß § 62a Abs. 1 Patentgesetz 1970 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Patentamtsverordnung 2019 (PAV) wird mit Wirkung vom 01. Juli 2022 nachstehender Bediensteter zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigte:r Bedienstete:r):

Angelegenheiten gemäß § 36 Z 2 PAV: FOINSP Roland Zach

Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigter Bediensteter; Ernennung von Kontr. Alexander Dworschak mit Wirkung vom 01. Juli 2022

Gemäß § 27 Abs. 1 Musterschutzgesetz in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Patentamtsverordnung 2019 (PAV) wird mit Wirkung vom 01. Juli 2022 nachstehender Bediensteter der Geschäftsstelle Internationale Marken/Muster zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigte:r Bedienstete:r):

Angelegenheiten

- gemäß § 35 Z 1 und Z 10 PAV
- gemäß § 38 Abs. 2 PAV

Kontr. Alexander Dworschak

Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigter Bediensteter; Ernennung von FOINSP Reinhold Wallishauser mit Wirkung vom 01. Juli 2022

Gemäß § 35 Abs 3 Markenschutzgesetz in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Patentamtsverordnung 2019 (PAV) wird mit Wirkung vom 01. Juli 2022 nachstehender Bediensteter der Geschäftsstelle Internationale Marken/Muster zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigter Bediensteter):

Angelegenheiten

- gemäß § 36 Z 9 lit. b - f
- gemäß § 38 Abs. 2 PAV

FOINSP Reinhold Wallishauser

Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Ernennung von ORev Verena Sommer mit Wirkung vom 01. August 2022

Gemäß § 35 Abs 3 Markenschutzgesetz in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Patentamtsverordnung 2019 (PAV) wird mit Wirkung vom 01. August 2022 nachstehende Bedienstete der

Rechtsabteilung Österreichische Marken zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigte Bedienstete):

Angelegenheiten

- gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und Z 9 PAV,
- gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 7 und 8), Z 7 und Z 8 PAV
- gemäß § 38 Abs. 2 PAV

ORev Verena Sommer

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Abänderung (HR Mag.Dr.iur. Alexander Svetly – Zuteilung RE zu 100 % – Aufhebung Zuteilung RIMM) mit Wirkung vom 01. Juli 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Juli 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Hofrat Mag.Dr.iur. Alexander Svetly wird – unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster RIMM im Ausmaß zu 50 % – der Rechtsabteilung Erfindungen RE zu 100% seiner Normalarbeitszeit zugeteilt.

Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt; Bestellung von Ersatzmitgliedern für die restliche Funktionsperiode bis 30. November 2026

Da das bisherige Ersatzmitglied der Aufnahmekommission DI Thomas Liebert, MBA MPA von der Wählergruppe AUF/FGÖ seine Funktionen im Bereich der Zentralleitung und im Österreichischen Patentamt zurückgelegt hat, wurde von Seiten des Zentralausschusses beim BMK - Wählergruppe AUF/FGÖ die Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt durch Entsendung von Mag. Maximilian Geschl und Romana Prantl-Wieser für die restliche Funktionsperiode gemäß § 34 Abs. 4 Ausschreibungsgesetz ergänzt.

Die Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt gemäß § 29 Ausschreibungsgesetz besteht für die restliche Funktionsperiode bis 30. November 2026 somit aus folgenden Mitgliedern:

Vorsitzender
HR Dr. Markus Stangl

Stellvertretender Vorsitzender
OR Dipl.-Ing. Thomas Lengheim

Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung von Bewerbungen:

- a) für den rechtskundigen Dienst HR Mag.iur. Elisabeth Lager-Süß
Ersatzmitglied HR Mag.Dr.iur. Ljiljana Pantovic
- b) für den fachtechnischen Dienst HR Dipl.-Ing. Claudia Steinz-Krismanic
Ersatzmitglied Rätin Mag.Dr.rer.nat. Johanna Lehner
- c) für alle übrigen Verwendungen HR Mag. Ursula Höfermayer
Ersatzmitglied FOI Doris Giefing

Vom Zentralausschuss des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bestellte Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung der Bewerbungen:

FSG:

a) Für den rechtskundigen Dienst:
 HR Mag.Dr.iur. Alexander Svetly
 HR Mag.Dr.iur. Robert Ciza (Ersatzmitglied)

b) Für den fachtechnischen Dienst:
 HR Dipl.-Ing. György Kovacs
 HR Dr. Christian Thalhammer (Ersatzmitglied)

c) Für alle übrigen Verwendungen:
 FINSP Alexander Bracher
 HR Mag. Petra Gattinger (Ersatzmitglied)

AUF/FGÖ:

a) Für den rechtskundigen Dienst:
 Mag. Hubert Keyl
 Romana Prantl-Wieser (Ersatzmitglied)

b) Für den fachtechnischen Dienst:
 Mag. Maximilian Geschl
 Romana Prantl-Wieser (Ersatzmitglied)

c) für alle übrigen Verwendungen:
 Romana Prantl-Wieser
 Mag. Maximilian Geschl (Ersatzmitglied)

**Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster;
 Zuständigkeit der rechtskundigen Mitglieder in Musterangelegenheiten
 mit Wirkung vom 1. Juli 2022**

Rechtskundige Mitglieder:

Gemäß § 26 Abs. 2 des Musterschutzgesetzes 1990 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 werden mit Wirkung vom 1. Juli 2022 zur Beschlussfassung sowie zu allen anderen Verfügungen in den Angelegenheiten des Musterschutzes, die in den Wirkungsbereich der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster fallen, die nachstehenden rechtskundigen Mitglieder vom Vorstand der Abteilung betraut:

Für alle Anmeldungen sowie Eingaben betreffend registrierte Muster von Anmeldern/Anmelderinnen bzw. Musterinhabern/Musterinhaberinnen mit den Anfangsbuchstaben **A – C; K – O;Ö** sowie **W - Z**:

Hofrätin Mag. iur. Elisabeth Lager-Süß.

Für alle Anmeldungen sowie Eingaben betreffend registrierte Muster von Anmeldern/Anmelderinnen bzw. Musterinhabern/Musterinhaberinnen mit den Anfangsbuchstaben **D – J** sowie **P - V**:

Hofrätin Mag. iur. Silvie Frösch.

Zuständigkeitsverteilung rechtskundige Mitglieder/ermächtigte Bedienstete nach Buchstaben:

	rkM	ermächtigte:r Bedienstete:r	
A; Ä	Elisabeth Lager-Süß		A; Ä
B			B
C			C
D			D

E			E
F			F
G	Silvie Fröch	Christine Knauer	G
H			H
I			I
J			J
K			K
L			L
M	Elisabeth Lager-Süß		M
N			N
O; Ö			O; Ö
P			P
Q			Q
R			R
S	Silvie Fröch	Karl Öry	S
T			T
U; Ü			U
V			V
W			W
X	Elisabeth Lager-Süß		X
Y			Y
Z			Z

**Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Erfindungen;
Zuständigkeit einer ermächtigten Bediensteten in Patent-, Gebrauchsmuster- und
Schutzzertifikatsangelegenheiten ab 1. Juli 2022**

Gemäß § 61 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes und § 7 des Schutzzertifikatsgesetzes 1996 wird mit Wirkung vom 1. Juli 2022 zur Beschlussfassung sowie zu allen anderen Verfügungen in Patent-, Gebrauchsmuster- und Schutzzertifikatsangelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Rechtsabteilung Erfindungen fallen, die nachstehende ermächtigte Bedienstete betraut:

Für die Beanstandung und Stattgebung von Anträgen auf Kenntnisnahme oder Eintragung von Namens- oder Firmenwortlautänderungen sowie von Anträgen auf Übertragung hinsichtlich jener Schutzrechte, die den Technischen Abteilungen 1A, 4A und 4B zugeordnet sind:

Oberrevidentin Bettina Vollmann.

**Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Erfindungen;
Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Abteilungen der Gruppe Erfindungen
ab 1. Juli 2022**

1. Gemäß § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 Gebrauchsmustergesetz werden mit Wirkung vom 1. Juli 2022 den Abteilungen der Gruppe Erfindungen hinsichtlich aller **Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten** folgende rechtskundige Mitglieder der Rechtsabteilung Erfindungen zugewiesen:

Technische Abteilung 1 A:

Hofrat Mag. Dr. iur. Robert Ciza.

Technische Abteilung 1 B:

Hofrat Mag. Dr. iur. Alexander Svetly.

Technische Abteilung 2 A:

Hofrat Mag. Dr. iur. Alexander Svetly.

Technische Abteilung 2 B:

Hofrat Mag. iur. Christoph Zeiler.

Technische Abteilung 3:

Hofrat Mag. iur. Christoph Zeiler.

Technische Abteilung 4 A:

Hofrat Mag. Dr. iur. Alexander Svetly.

Technische Abteilung 4 B:

Hofrat Mag. iur. Christoph Zeiler.

Stabsstelle Erfindungen:

Für Angelegenheiten im Zusammenhang mit nationalen Patentanmeldungen bis zu deren Klassifizierung nach technischem Fachgebiet, sofern diese Anmeldungen in den Monaten Jänner, April, Juli oder Oktober erfolgen:

Hofrat Mag. Dr. iur. Robert Ciza.

Für Angelegenheiten im Zusammenhang mit nationalen Patentanmeldungen bis zu deren Klassifizierung nach technischem Fachgebiet, sofern diese Anmeldungen in den Monaten Februar, Mai, August oder November erfolgen:

Hofrat Mag. Dr. iur. Alexander Svetly.

Für Angelegenheiten im Zusammenhang mit nationalen Patentanmeldungen bis zu deren Klassifizierung nach technischem Fachgebiet, sofern diese Anmeldungen in den Monaten März, Juni, September oder Dezember erfolgen:

Hofrat Mag. iur. Christoph Zeiler.

Für alle übrigen Angelegenheiten:

Hofrätin Mag. Dr. iur. Susanne Lang.

2. Gemäß § 7 Schutzzertifikatsgesetz 1996 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970 wird mit Wirkung vom 1. Juli 2022 den Abteilungen der Gruppe Erfindungen hinsichtlich aller **Schutzzertifikatsangelegenheiten** folgendes rechtskundiges Mitglied der Rechtsabteilung Erfindungen zugewiesen:

Hofrätin Mag. Dr. iur. Susanne Lang.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 05. November 2021, 33R97/21h

Zur Frage der Unterbrechung zweiter (verbundener – 187 ZPO) Widerspruchsverfahren wegen Anfechtung der Widerspruchsmarken durch die Antragsgegnerin.

Das Ziel des Widerspruchsverfahrens liegt unter anderem darin, dem Inhaber einer älteren Marke eine vereinfachte, raschere und soweit möglich schriftliche Verfahrensabwicklung zur Durchsetzung älterer Rechte zu ermöglichen.

Die Frist zur Stellung eines Verfallsantrags betreffend die Widerspruchsmarke(n) gem. § 29b Abs 3 kann nicht verlängert werden (vgl. § 52 Abs 2 PatG), wobei die Voraussetzungen für die Unterbrechung des Verfahrens infolge eines Nichtbenutzungseinwands der Antragsgegnerin in Abs 3 abschließend geregelt ist.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Unterbrechung](#)

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 13. Jänner 2022, 33R81/21f

Die Wortbildmarke „LOFT COLLECTION“ ist diversen Marken „ALOFT“ (teils mit Grafik) bzw. der Wortmarke ALOFT HOTELS trotz ähnlicher und teils identer Dienstleistungen nicht verwechslungsfähig ähnlich.

Schutzunfähige oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zeichen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum Gesamteindruck bei, sodass schon geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Der Wortbestandteil „LOFT COLLECTION“ ist für sich allein weder ein prägender Bestandteil der angegriffenen Marke noch im Vergleich zum Bildbestandteil auffälliger. Dies gilt umso mehr für dessen ersten Teil, den Begriff „LOFT“. Vielmehr wird die angefochtene Marke von deren Grafik geprägt, welche sie von den Widerspruchsmarken deutlich unterscheidet.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [ALoft](#)

Berichte und Mitteilungen

Sprechtage der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht

Die Termine für die Patentsprechtage mit Herrn Dr. Hofmann bzw. Herrn Dr. Fechner für das zweite Halbjahr 2022 wurden wie folgt festgelegt:

- Donnerstag, 15. September 2022
- Dienstag, 11. Oktober 2022
- Donnerstag, 10. November 2022
- Donnerstag, 13. Dezember 2022

Die Sprechstage finden jeweils von 16:00-18:00 Uhr statt und sind kostenfrei. Eine telefonische Anmeldung unter 05572 5525218 ist notwendig.

Ort:

Besprechungsraum der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH
CAMPUS V, Hintere Achmühlerstrasse 1
6850 Dornbirn, 3.Stock

Einführung des WIPO Standards ST.26

Alle ab dem 1. Juli 2022 eingereichten Anmeldungen mit Aminosäure- und Nukleotid-Sequenzprotokollen müssen ein ST.26-konformes XML-Sequenzprotokoll enthalten. Soweit Sequenzprotokolle im Rahmen von vor diesem Stichtag eingereichten Anmeldungen bereitgestellt werden, müssen sie weiterhin dem WIPO Standard ST.25 entsprechen, und zwar auch dann, wenn sie nachgereicht werden (z.B. bei Änderungen oder Übersetzungen für den Eintritt in die nationale Phase des PCT-Verfahrens). Die WIPO stellt ein Desktop-Tool namens WIPO Sequence[®] bereit, das es Patentanmeldern ermöglicht, als Teil einer nationalen oder internationalen Patentanmeldung Aminosäure- und Nucleotid-Sequenzprotokolle zu erstellen, die dem WIPO-Standard ST.26 entsprechen (siehe <https://www.wipo.int/standards/en/sequence>).

Weitere Informationen betreffend ST.26 finden man hier:

<https://www.wipo.int/standards/de/sequence/faq.html>

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:
„Marmelada Branca de Odivelas“, GGA (PT, Fruchtkonfekt), 3.6.2022, C 219/04/2022

„Bardejovský Med / Med z Bardejova“, GU (SK, Honig), 8.6.2022, C 223/09/2022

„Vaca Gallega – Buey Gallego“, GGA (ES, Rindfleisch), 14.6.2022, C 229/05/2022

„Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou“, GGA (GR, Lammfleisch), 14.6.2022, C 229/07/2022

„Peitzer Karpfen“, GGA (DE, Fisch), 15.6.2022, C 231/13/2022

„Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali“, GU (ID, Salz), 15.6.2022, C 231/12/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 3.6.2022, C 219/03/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Carne Arouquesa“ (GU, PT, Rindfleisch, ABl. L 148/1/1996, Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 14.6.2022, C 229/18/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Murazzano“ (GU, IT, Käse, ABl. L 148/1/1996, Name des Erzeugnisses, Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 16.6.2022, C 233/38/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Scalognò di Romagna“ (GGA, IT, Zwiebel, ABl. L 322/33/1997, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 17.6.2022, C 234/08/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Chianti Classico“ (GU, IT, Olivenöl, ABl. C 93/2/2000, L 281/12/2000, C 163/16/2010, L 59/17/2011, L 82/38/2013, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Abgänge

Hofrat Dipl.-Ing. Mag.rer.nat. Dr.techn. Franz Baumschabl scheidet mit Ablauf des 31. Juli 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Frau Rev. Bettina Schmid, BA MA scheidet mit Ablauf des 31. August 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Frau HR. Maria Rabl, MSc scheidet ebenfalls mit Ablauf des 31. August 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute!

Totentafel

Das Patentamt trauert um Herrn Dipl.-Ing. Karl Reininger, verstorben am 11. März 2022.



Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Änderung der Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Österreichische Marken per 1. August 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Mag.phil. Katarina Zvonarich – in die KD-BIBL zu 50% und in die STS-IP-Academy zu 50% m.W. vom 01. August 2022
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; (HR Georg Manlik, Akad.Controller BA MA - Zuteilung zur SQC - Bereich QRM zu 100%)

- **Entscheidungen**

- **Markenrecht:**

- Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke MAX.MOBIL. für diverse Waren der Klassen 9 und 38 – Stattgebung des Löschantrags durch die Nichtigkeitsabteilung. Die Behauptungs- und Bescheinigungslast für die Benutzung trifft die Inhaberin der Löschanzeige. Wenn die Nichtigkeitsabteilung an Hand der Beweismittel vor allem keine zeitliche Zuordnung einer kennzeichenmäßigen Verwendung für den relevanten Beobachtungszeitraum treffen konnte, geht das Fehlen eines Nachweises für die noch in Rede stehende Dienstleistung zu ihren Lasten. [...]
- Eine Aktenwidrigkeit liegt nur vor, wenn Feststellungen auf aktenwidriger Grundlage getroffen werden, das heißt, wenn der Inhalt einer Urkunde, eines Protokolls oder eines sonstigen Aktenstücks unrichtig wiedergegeben und infolgedessen ein fehlerhaftes Sachverhaltsbild der rechtlichen Beurteilung unterzogen wurde. Demgegenüber kann die unrichtige Wiedergabe von Parteivorbringen in der angefochtenen Entscheidung nie Aktenwidrigkeit begründen. Ob das Parteivorbringen richtig oder unrichtig wiedergegeben wurde, ist unwesentlich. [...]

- **Berichte und Mitteilungen**

- Budapester Vertrag: Beitritt von Indonesien
- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate
- Abgang

- **Anhang:**

- Statistische Übersicht 2021 über Geschäftsumfang und Geschäftstätigkeit in Patentangelegenheiten, Gebrauchsmusterangelegenheiten, Markenangelegenheiten, Musterangelegenheiten
-

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Änderung der Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Österreichische Marken per 1. August 2022

Änderungen im Bereich der Ermächtigten Bediensteten

Ab 1. August 2022 gilt für die Ermächtigten Bediensteten der RÖM hinsichtlich ihrer Zuständigkeit für nationale Markenmeldungen, die Beanstandung und Stattgebung von Anträgen auf Umschreibung angemeldeter oder registrierter Marken, Namens- oder Firmenwortlautänderungen bei Marken sowie die Stattgebung der gänzlichen Löschung registrierter Marken folgende Buchstabenaufteilung (Anfangsbuchstabe des/r Anmeldenden):

AD ⁱⁿ Monika Weidinger	A, Ä, E, F, P, Q, R
Rev ⁱⁿ Valmire Memeti	B, J, T, U, Ü, X, Y
ORev ⁱⁿ Christa Warmuth	C, D, N, O, Ö, S, Z
AD ⁱⁿ Gabriele Gössinger	G, H, K, L, V, W
ORev ⁱⁿ Verena Sommer	I, M

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstantritt und Zuteilung von Mag.phil. Katarina Zvonarich – in die KD-BIBL zu 50% und in die STS-IP-Academy zu 50% m.W. vom 01. August 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Mag.phil. Katarina Zvonarich, bisher Verwaltungspraktikantin v2, die den Dienst im Österreichischen Patentamt am 01. August 2022 als vollbeschäftigte VB/v2-Ersatzkraft antritt, wird der KD-BIBL zu 50% ihrer Normalarbeitszeit und der STS-IP-Academy zu 50% ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; (HR Georg Manlik, Akad.Controller BA MA - Zuteilung zur SQC - Bereich QRM zu 100%, nach vorzeitiger Beendigung der Dienstzuteilung zum BMI Wien m.W. 01. August 2022)

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. August 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

HR Georg Manlik, Akad.Controller BA MA tritt seinen Dienst im Österreichischen Patentamt - nach der vorzeitigen Beendigung der Dienstzuteilung zum BMI - wieder an und wird der Stabsstelle Qualitätsmanagement, Projektmanagement und Controlling - SQC - Bereich Qualitäts- und Risikomanagement – QRM zu 100% seiner Normalarbeitszeit zugeteilt.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 01. Dezember 2021, 33R79/21m

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke MAX.MOBIL. für diverse Waren der Klassen 9 und 38 – Stattgebung des Löschungsantrags durch die Nichtigkeitsabteilung.

Die Behauptungs- und Bescheinigungslast für die Benutzung trifft die Inhaberin der Löschungsmarke. Wenn die Nichtigkeitsabteilung an Hand der Beweismittel vor allem keine zeitliche Zuordnung einer kennzeichenmäßigen Verwendung für den relevanten Beobachtungszeitraum treffen konnte, geht das Fehlen eines Nachweises für die noch in Rede stehende Dienstleistung zu ihren Lasten.

Allein die bloße, heute noch bestehende Existenz der Werbeprodukte und/oder der Umstand, dass sie einen Sammlermarkt haben und/oder von Facebook-Gemeinschaften thematisiert werden, reicht nicht aus, um das Kriterium der tatsächlichen ernsthaften Benutzung durch die Markeninhaberin auf dem Markt zu erfüllen. Der Umstand der Bekanntheit der Marke spielt dafür keine Rolle. Auch eine bekannte Marke muss entsprechend ernsthaft (tatsächlich) benutzt werden.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [MAX.MOBIL.](#)

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 13. Dezember 2021, 33R77/21t

Eine Aktenwidrigkeit liegt nur vor, wenn Feststellungen auf aktenwidriger Grundlage getroffen werden, das heißt, wenn der Inhalt einer Urkunde, eines Protokolls oder eines sonstigen Aktenstücks unrichtig wiedergegeben und infolgedessen ein fehlerhaftes Sachverhaltsbild der rechtlichen Beurteilung unterzogen wurde. Demgegenüber kann die unrichtige Wiedergabe von Parteivorbringen in der angefochtenen Entscheidung nie Aktenwidrigkeit begründen. Ob das Parteivorbringen richtig oder unrichtig wiedergegeben wurde, ist unwesentlich.

Es gibt kein Mindestmaß einer Benutzung; selbst eine geringfügige, aber wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigte Benutzung kann ausreichen, um die Ernsthaftigkeit zu belegen. Im Zweifel sind aber keine hohen Anforderungen an den Gebrauch der Marke zu stellen.

Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen. Daher sind die einander gegenüberstehenden Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Marken tatsächlich verwendet werden.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Mobil Petrol](#)

Berichte und Mitteilungen

Budapester Vertrag: Beitritt von Indonesien

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Indonesien dem Budapester Vertrag betreffend die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren beigetreten ist und dieser Vertrag für Indonesien am 13. Oktober 2022 in Kraft treten wird.

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Oktoberfestbier“, GGA (DE, Bier), 1.7.2022, C 252/08/2022

„Castagna di Roccamonfina“, GGA (IT, Kastanien), 1.7.2022, C 252/09/2022

„Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka“, GGA (HR, Kochwurst), 20.7.2022, C 278/10/2022

„Salacgrīvas nēģi“, GGA (LV, Fisch), 22.7.2022, C 281/07/2022

„Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou“, GGA (GR, Ziegenfleisch), 22.7.2022, C 281/08/2022

„Lumblija“, GGA (HR, Brot), 27.7.2022, C 286/14/2022

„Meso istarskog goveda – boškarina/Meso istrskega goveda – boškarina“, GU (HR+SI, Rindfleisch), 29.7.2022, C 288/08/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 1.7.2022, C 252/10/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Carne Barrosã“ (GU, PT, Rindfleisch, ABl. L 163/19/1996, Name des Erzeugnisses, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 20.7.2022, C 278/09/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ (GGA, IT, Backware, ABl. C 153/05/2014, L 316/3/2014, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung und Sonstiges).

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate

Im Heft 2 des Jahrganges 2022 der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Zeitschrift „WHO Drug Information“ wurde die Liste 127 der vorgeschlagenen internationalen freien Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate veröffentlicht.

(s. unter [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-\(inn\)/pl127.pdf?sfvrsn=8544ca1e_3&download=true](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-(inn)/pl127.pdf?sfvrsn=8544ca1e_3&download=true))

Die Einspruchsfrist endet am 21. November 2022.

Abgang

Herr Kmsr Dipl.-Ing. Gerhard Karlícek, BSc, scheidet mit Ablauf des 31. August 2022 aus dem Österreichischen Patentamt aus.

Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!

2021

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

STATISTISCHE ÜBERSICHT
ÜBER
GESCHÄFTSUMFANG UND GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
IN

PATENTANGELEGENHEITEN

GEBRAUCHSMUSTERANGELEGENHEITEN

MARKENANGELEGENHEITEN

MUSTERANGELEGENHEITEN

Inhaltsverzeichnis

I	Übersicht über die Schutzrechtsanmeldungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster) im Zeitverlauf	iii
II	Übersicht über die Schutzrechtserteilungen/-registrierungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster)	iii
A	Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Patentangelegenheiten	iv
I	Übersicht (im Zeitverlauf)	iv
II	Patentanmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	iv
III	Patentanmeldungen (national), eingereicht von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)	v
IV	Patentanmeldungen (national) geordnet nach Technologiegebiet und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	vi
V	Patenterteilungen (national, im Zeitverlauf)	ix
VI	Patenterteilungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers/der Patentinhaberin (2021)	ix
VII	Patenterteilungen (national) von Patentinhabern/Patentinhaberinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)	ix
VIII	Patenterteilungen (europäisch – Österreich benannt, im Zeitverlauf)	ix
IX	Patenterteilungen (europäisch - Österreich benannt) geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers/der Patentinhaberin (2021)	x
X	Aufrechte Patente (national und europäisch, im Zeitverlauf)	xi
XI	Aufrechte Patente (national und europäisch - Österreich benannt), geordnet nach dem Anmeldejahr	xi
B	Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Gebrauchsmusterangelegenheiten	xii
I	Übersicht (im Zeitverlauf)	xii
II	Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	xii
III	Gebrauchsmusteranmeldungen, eingereicht von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländer (2021)	xiii
IV	Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach Technologiegebiet und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	xiv
V	Gebrauchsmusterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Gebrauchsmusterinhabers/der Gebrauchsmusterinhaberin (2021)	xvii
VI	Gebrauchsmusterregistrierungen von Gebrauchsmusterinhabern/Gebrauchsmusterinhaberinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)	xvii
VII	Aufrechte Gebrauchsmuster in Österreich (im Zeitverlauf)	xvii
C	Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Markenangelegenheiten	xviii
I	Übersicht (im Zeitverlauf)	xviii
II	Markenanmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	xix
III	Markenanmeldungen (national) von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)	xix
IV	Markenanmeldungen, geordnet nach Waren- und Dienstleistungsklassen und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	xx
V	Markenregistrierungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	xxii
VI	Markenregistrierungen (national) für Anmelder/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)	xxii
VII	Internationale Marken (im Zeitverlauf)	xxiii
VIII	Aufrechte Marken in Österreich (national und international, im Zeitverlauf)	xxiii
D	Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Musterangelegenheiten	xxiv
I	Übersicht (im Zeitverlauf)	xxiv
II	Musteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)	xxiv
III	Musteranmeldungen von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)	xxiv

IV	Musterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Musterinhabers/der Musterinhaberin (2021)	xxiv
V	Musterregistrierungen für Anmelder/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)	xxv
VI	Aufrechte Muster in Österreich (im Zeitverlauf)	xxv

Übersicht

I Übersicht über die Schutzrechtsanmeldungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster) im Zeitverlauf

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Patentanmeldungen	2.552	2.395	2.363	2.441	2.315	2.305	2.207	2.274	2.297	2.047
Gebrauchsmusteranmeldungen	711	763	748	754	679	595	537	450	440	433
Schutzzertifikatsanmeldungen	58	72	75	79	69	71	50	61	55	59
Markenanmeldungen	6.506	6.207	6.105	5.742	5.659	5.541	5.931	6.261	6.260	6.458
Musteranmeldungen	1.051	841	881	765	593	781	483	583	373	400

II Übersicht über die Schutzrechtserteilungen/-registrierungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Patente	1.439	1.256	962	1.356	1.135	1.102	1.189	1.112	1.058	1.038
Schutzzertifikate	21	46	13	34	72	57	83	58	25	64
Gebrauchsmuster	686	582	488	604	575	348	521	465	406	386
Marken	4.870	5.936	5.115	4.871	4.702	4.513	5.645	5.172	5.240	5.427
Muster	769	943	754	958	661	789	589	516	468	311

A Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Patentangelegenheiten

I Übersicht (im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anmeldungen	2.441	2.315	2.305	2.207	2.274	2.297	2.047
PCT-Anmeldungen (Einleitung der nationalen Phase)	487	506	565	427	429	468	458
Einsprüche	8	6	8	7	6	4	9
Rekurse gegen Beschlüsse der Technischen Abteilungen und Rechtsabteilungen	8	9	12	1	6	5	2
Anträge vor der Nichtigkeits- abteilung	22	16	30	12	19	21	20
Berufungen und Rekurse in Verfahren vor der Nichtigkeits- abteilung	2	2	6	1	5	2	2
EP-Anmeldungen (Österreich benannt)	160.002	159.353	165.590	174.317	181.406	180.250	188.600

II Patentanmeldungen (national¹), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	1.872	Schweden	1
Brasilien	2	Schweiz	23
China	9	Slowakei	1
Deutschland	94	Taiwan	1
Finnland	2	Tschechische Republik	1
Großbritannien	4	Ukraine	1
Italien	9	Vereinigte Staaten von Amerika	11
Japan	5		
Kanada	1		
Liechtenstein	10		
		Gesamt	2.047

¹einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen

III Patentanmeldungen (national²), eingereicht von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	26	Tirol	72
Kärnten	59	Vorarlberg	123
Niederösterreich	191	Wien	325
Oberösterreich	513		
Salzburg	101		
Steiermark	462	Gesamt	1.872

²einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen

IV Patentanmeldungen (national³) geordnet nach Technologiegebiet⁴ und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Gruppe 1 Elektrotechnik

	AT	BR	CA	CH	CN	CZ	DE	FI	GB	IT	JP	LI	SE	SK	TW	UA	US	Summe
Audiovisuelle Technik	7				5							1						13
Computertechnologie	28						1										1	30
Datenverarbeitung	8																	8
Digitale Kommunikationstechnologien	4																	4
Elektrische Maschinen und Anlagen	114			4	1		7			2		6					1	135
Halbleiter	3						3										1	7
Telekommunikationstechnologien	2																1	3

Gruppe 2 Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Optik

	AT	BR	CA	CH	CN	CZ	DE	FI	GB	IT	JP	LI	SE	SK	TW	UA	US	Summe
Medizintechnik	40						2		1	2						1		46
Messtechnik	84						3	1										88
Optik	7						1								1			9
Steuer- und Regeltechnik	29						2											31

³einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen

⁴gemäß der WIPO-IPC Konkordanz Tabelle

Gruppe 5 Sonstige Technologiefelder

	AT	BR	CA	CH	CN	CZ	DE	FI	GB	IT	JP	LI	SE	SK	TW	UA	US	Summe
Andere Konsumgüter	32			3			4		2									41
Bauwesen	147	1		1			9					1					1	160
Möbel, Spielzeug	63			1			6										2	72

Summe

	AT	BR	CA	CH	CN	CZ	DE	FI	GB	IT	JP	LI	SE	SK	TW	UA	US	Summe
	1.185	2	1	20	9	1	84	2	4	8	5	10	1	1	1	1	11	1.346

V Patenterteilungen (national, im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Erteilungen	1.356	1.135	1.102	1.189	1.112	1.058	1.038

VI Patenterteilungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers/der Patentinhaberin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	910	Schweden	1
Australien	1	Schweiz	20
China	3	Südafrika	1
Deutschland	68	Taiwan	2
Finnland	7	Ukraine	1
Frankreich	1	Vereinigte Staaten von Amerika	5
Großbritannien	1	Vereinte Arabische Emirate	1
Italien	4	Zypern	1
Japan	3		
Kanada	3		
Liechtenstein	5		
		Gesamt	1.038

VII Patenterteilungen (national) von Patentinhabern/Patentinhaberinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	8	Tirol	50
Kärnten	34	Vorarlberg	39
Niederösterreich	86	Wien	158
Oberösterreich	255		
Salzburg	48		
Steiermark	232	Gesamt	910

VIII Patenterteilungen (europäisch – Österreich benannt, im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Erteilungen	62.975	95.940	101.120	123.863	135.391	132.713	108.462

IX Patenterteilungen (europäisch - Österreich benannt) geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers/der Patentinhaberin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	1.334	Island	40	Portugal	116
Albanien	1	Isle of Man	2	Puerto Rico	191
Amerikanische Jungferninseln	1	Israel	765	Rumänien	12
Anguilla	7	Italien	3.187	Russland	107
Antigua und Barbuda	17	Japan	15.262	Samoa	7
Argentinien	9	Jersey	2	San Marino	3
Aruba	1	Jordanien	2	Saudi-Arabien	191
Australien	468	Jugoslawien	1	Schweden	2.898
Bahamas	5	Kaimaninseln	296	Schweiz	4.020
Bahrain	1	Kanada	1.124	Serbien	1
Barbados	139	Kasachstan	1	Seychellen	4
Belgien	1.163	Katar	1	Singapur	307
Belize	1	Kolumbien	9	Slowakei	33
Bermuda	30	Kroatien	7	Slowenien	80
Bosnien und Herzegowina	1	Kuba	7	Spanien	796
Brasilien	68	Kuwait	4	Sri Lanka	5
Britische Jungferninseln	54	Lettland	18	St. Kitts und Nevis	3
Bulgarien	23	Libanon	4	St. Lucia	1
Chile	23	Liechtenstein	201	Südafrika	51
China	6.836	Litauen	19	Südkorea	5.808
Cookinseln	1	Luxemburg	297	Taiwan	965
Costa Rica	1	Macao	19	Thailand	37
Curacao	2	Malaysia	15	Tschechische Republik	133
Deutschland	16.368	Malta	30	Tunesien	1
Dominikanische Republik	1	Marokko	2	Türkei	255
Dänemark	1.138	Mauritius	1	Ukraine	8
Estland	12	Mazedonien	1	Ungarn	50
Finland	1.215	Mexiko	43	Uruguay	5
Frankreich	6.754	Monaco	17	Usbekistan	1
Georgien	1	Namibia	1	Vereinigte Staaten von Amerika	27.334
Gibraltar	4	Neuseeland	134	Vereinte Arabische Emirate	34
Griechenland	68	Niederlande	2.998	Vietnam	1
Großbritannien	3.155	Nordkorea	1	Zypern	27
Guernsey	4	Norwegen	422		
Hongkong	53	Panama	1		
Indien	325	Peru	1		
Iran	1	Philippinen	4		
Irland	513	Polen	240	Gesamt	108.462

X Aufrechte Patente (national und europäisch, im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
national	10.355	10.200	10.098	10.070	10.015	10.005	9.868
europäisch	111.012	132.676	136.782	157.524	161.639	149.576	142.237

XI Aufrechte Patente (national und europäisch - Österreich benannt), geordnet nach dem Anmeldejahr

	Patente (national)	Europäische Patente (Österreich benannt)	Summe
2021	14	2	16
2020	365	1.251	1.616
2019	761	5.593	6.354
2018	883	13.198	14.081
2017	956	18.447	19.403
2016	984	20.345	21.329
2015	897	12.030	12.927
2014	745	10.619	11.364
2013	655	9.356	10.011
2012	569	8.167	8.736
2011	542	7.505	8.047
2010	523	6.465	6.988
2009	420	5.640	6.060
2008	354	5.141	5.495
2007	291	4.277	4.568
2006	255	3.884	4.139
2005	230	3.289	3.519
2004	169	2.752	2.921
2003	142	2.321	2.463
älter	113	1.955	2.068
Summe	9.868	142.237	152.105

B Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Gebrauchsmusterangelegenheiten

I Übersicht (im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anmeldungen	754	679	595	537	450	440	433
PCT-Anmeldungen (Einleitung der nationalen Phase)	40	8	17	8	7	10	9
Registrierungen	604	575	348	521	465	406	386
Rekurse gegen Beschlüsse der Technischen Abteilungen und Rechtsabteilungen	0	3	0	2	1	0	2
Anträge vor der Nichtigkeits- abteilung	2	3	2	0	0	1	3
Berufungen und Rekurse in Verfahren vor der Nichtigkeits- abteilung	0	0	0	0	0	0	0

II Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	282	Russland	1
Belgien	2	Schweiz	12
China	12	Slowakei	1
Deutschland	72	Spanien	3
Finnland	5	Taiwan	1
Frankreich	2	Tschechische Republik	12
Italien	11	Türkei	2
Japan	2	Ukraine	2
Liechtenstein	1	Ungarn	3
Niederlande	2	Vereinigte Staaten von Amerika	2
Polen	2		
Portugal	1		
		Gesamt	433

III Gebrauchsmusteranmeldungen, eingereicht von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländer (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	3	Tirol	19
Kärnten	22	Vorarlberg	78
Niederösterreich	23	Wien	47
Oberösterreich	48		
Salzburg	14		
Steiermark	28		
		Gesamt	282

IV Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach Technologiegebiet⁵ und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Gruppe 1 Elektrotechnik

	AT	BE	CH	CN	CZ	DE	ES	FI	FR	HU	IT	JP	LI	NL	PL	PT	RU	SK	TR	TW	UA	US	Summe	
Audiovisuelle Technik	10					2																		12
Computertechnologie	2																							2
Datenverarbeitung	1																							1
Digitale Kommunikationstechnologien	1																							1
Elektrische Maschinen und Anlagen	52			1		3					1								1					58
Halbleiter				4																				4
Telekommunikationstechnologien	4																							4

Gruppe 2 Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Optik

	AT	BE	CH	CN	CZ	DE	ES	FI	FR	HU	IT	JP	LI	NL	PL	PT	RU	SK	TR	TW	UA	US	Summe	
Medizintechnik	6			3	1	3	1		1	2	1						1					1	20	
Messtechnik	3		1	1		1					1													7
Optik	1					1																		2
Steuer- und Regeltechnik	5				1	3				1														10

⁵gemäß der WIPO-IPC Konkordanz Tabelle

Gruppe 3 Chemie (inkl. Pharma)

	AT	BE	CH	CN	CZ	DE	ES	FI	FR	HU	IT	JP	LI	NL	PL	PT	RU	SK	TR	TW	UA	US	Summe
Chemische Verfahrenstechnik	3	1				2												1					7
Grundstoffchemie	3																						3
Kunststoffe, makromolekulare Chemie						1																	1
Materialien, Metallurgie	5					2						1											8
Nahrungsmittelchemie	2					2																	4
Oberflächen, Beschichtungen						1																	1
Pharmazie	4					1			1														6
Umwelttechniken	3				1						1			1									6

Gruppe 4 Maschinenbau (inkl. Transport)

	AT	BE	CH	CN	CZ	DE	ES	FI	FR	HU	IT	JP	LI	NL	PL	PT	RU	SK	TR	TW	UA	US	Summe
Andere Spezialmaschinen	21					3					3			1						1			29
Fördertechnik	12				1	3	2				2												20
Maschinenelemente	22		1	1		3													1		2		30
Motoren, Pumpen, Turbinen	3		4																				7
Textil- und Papiermaschinen	1					1		3															5
Thermische Prozesse und Apparate	11		1			3																	15
Transport	22				1	3					1												27
Werkzeugmaschinen	10				2	8						1											21

Gruppe 5 Sonstige Technologiefelder

	AT	BE	CH	CN	CZ	DE	ES	FI	FR	HU	IT	JP	LI	NL	PL	PT	RU	SK	TR	TW	UA	US	Summe	
Andere Konsumgüter	21			1	2	4		1			1				1									31
Bauwesen	27	1	5	1	2	18		1					1		1	1								58
Möbel, Spielzeug	26				1	4																	1	32

Summe

	AT	BE	CH	CN	CZ	DE	ES	FI	FR	HU	IT	JP	LI	NL	PL	PT	RU	SK	TR	TW	UA	US	Summe
	281	2	12	12	12	72	3	5	2	3	11	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	432

V Gebrauchsmusterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Gebrauchsmusterinhabers/der Gebrauchsmusterinhaberin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	272	Russland	2
Australien	1	Schweden	4
Belgien	6	Schweiz	7
Brasilien	1	Slowakei	3
China	4	Spanien	3
Deutschland	55	Tschechische Republik	5
Finnland	6	Ungarn	1
Italien	9	Vereinigte Staaten von Amerika	3
Liechtenstein	2		
Niederlande	1		
Polen	1		
		Gesamt	386

VI Gebrauchsmusterregistrierungen von Gebrauchsmusterinhabern/Gebrauchsmusterinhaberinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	4	Tirol	24
Kärnten	15	Vorarlberg	83
Niederösterreich	24	Wien	28
Oberösterreich	43		
Salzburg	10		
Steiermark	41		
		Gesamt	272

VII Aufrechte Gebrauchsmuster in Österreich (im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der aufrechten Gebrauchsmuster	3.225	3.178	2.901	2.863	2.732	2.482	2.354

C Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Markenangelegenheiten

I Übersicht (im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anmeldungen	5.742	5.659	5.541	5.931	6.261	6.260	6.458
Registrierungen	4.871	4.702	4.513	5.645	5.172	5.240	5.427
Anträge auf internationale Registrierung	739	720	675	684	641	596	721
Erneuerungen - Österreich Ursprungsland	943	888	867	989	960	1.018	1.018
Umschreibungen	1.457	1.206	1.774	1.469	1.322	1.572	1.537
Löschungen	7.075	6.736	6.305	6.021	6.158	5.884	5.686
Wiedereinsetzungen	6	7	8	10	5	9	12
Rekurse gegen Beschlüsse der Rechtsabteilungen	46	39	61	35	33	37	46
Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung	54	51	57	59	94	65	42
Berufungen und Rekurse in Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung	18	5	5	9	6	7	11
Markenwiderspruchsverfahren	236	186	192	259	256	173	232

II Markenmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	5.838	Malta	3
Australien	1	Mauritius	1
Belgien	1	Mazedonien	1
Bosnien und Herzegowina	2	Mexiko	10
Brasilien	2	Monaco	1
Britische Jungferninseln	1	Niederlande	17
Chile	1	Norwegen	1
China	28	Polen	4
Deutschland	250	Russland	2
Dänemark	8	Saudi-Arabien	1
Estland	1	Schweden	3
Frankreich	13	Schweiz	61
Großbritannien	18	Serbien	1
Guinea	1	Singapur	3
Hongkong	2	Slowakei	3
Indien	2	Spanien	6
Indonesien	1	Südkorea	24
Iran	2	Taiwan	3
Irland	5	Tschechische Republik	2
Israel	4	Türkei	4
Italien	11	Ungarn	4
Japan	4	Vereinigte Staaten von Amerika	88
Jersey	1	Vereinte Arabische Emirate	5
Kanada	1	Zypern	6
Katar	2		
Lettland	1		
Liechtenstein	3		
		Gesamt	6.458

III Markenmeldungen (national) von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	167	Tirol	409
Kärnten	289	Vorarlberg	181
Niederösterreich	949	Wien	1.819
Oberösterreich	802		
Salzburg	456		
Steiermark	766		
		Gesamt	5.838

IV Markenmeldungen, geordnet nach Waren- und Dienstleistungsklassen und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Dienstleistungsklassen

	AE	AT	AU	BA	BE	BR	CA	CH	CL	CN	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FR	GB	GN	HK	HU	ID	IE	IL	IN	IR	IT	JE	JP	KR	LI	LV	MC	MK	MT	MU	MX	NL	NO	PL	QA	RS	RU	SA	SE	SG	SK	TR	TW	US	VG	Summe	
35	1	1.889			1			13		9		1	85			1	1	6		1			2	2	1		1	1		1	1						2	1			1		2				14		2.037				
36	5	577						2		1		40					2						2	1		1																3	1				11		646				
37		612		1				1		2		1	23			1													2									2										4		649			
38	1	482						3		2	3	1	29				1	3										1																				7		535			
39	1	413			1			4	1				19	1					1								1								1	2											3		450				
40		325					2						1	11									2																						1			7		349			
41	3	1.626						8			2	1	51			1	1	2					2	1																								15		1.715			
42	2	1.168				2		5		4	2		50				1	1					5																									1		17		1.264	
43		627						5	1	2			15		1			1		1	1						3	1		2							1										1	7		673			
44		586						6		1	1		16				1						2																								1		6		620		
45		294						2					1	15												1	1																						3		317		
91		1																																																	1		1
Summe	13	8.600		1	2	4		49	2	20	9	6	354	1	1	2	6	16		2	1		15	4	1	1	8	2		6		2	1				1	8	4		4		5	1	3	6	1	94		9.256			

V Markenregistrierungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	4.848	Lettland	1
Argentinien	1	Libanon	1
Australien	1	Liechtenstein	2
Bahamas	1	Mauritius	1
Belgien	1	Mexiko	10
Bosnien und Herzegowina	2	Monaco	1
Britische Jungferninseln	3	Niederlande	18
China	29	Norwegen	1
Deutschland	233	Polen	3
Dänemark	7	Rumänien	1
Estland	1	Russland	1
Frankreich	10	Saudi-Arabien	1
Gibraltar	1	Schweden	1
Großbritannien	17	Schweiz	63
Guinea	1	Singapur	3
Hongkong	3	Slowakei	2
Indien	2	Spanien	4
Indonesien	1	Südkorea	27
Iran	2	Taiwan	2
Irland	4	Tschechische Republik	2
Isle of Man	2	Türkei	6
Israel	2	Ungarn	1
Italien	9	Vereinigte Staaten von Amerika	76
Japan	4	Vereinte Arabische Emirate	5
Jersey	1	Zypern	5
Kanada	1		
Katar	1		
Kuba	1		
		Gesamt	5.427

VI Markenregistrierungen (national) für Anmelder/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	157	Tirol	332
Kärnten	235	Vorarlberg	153
Niederösterreich	758	Wien	1.516
Oberösterreich	637		
Salzburg	423		
Steiermark	637	Gesamt	4.848

VII Internationale Marken (im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schutz in Österreich beantragt (inkl. Erneuerungen)	12.659	10.848	10.551	10.880	10.252	9.825	9.471
Erneuerungen	9.927	8.689	7.642	8.058	7.449	7.450	7.133

VIII Aufrechte Marken in Österreich (national und international, im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nationale Marken	104.505	103.090	100.917	100.946	98.957	98.771	98.684
Internationale Marken	155.000	163.318	131.722	126.904	121.102	113.975	111.785

D Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Musterangelegenheiten

I Übersicht (im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anmeldungen	765	593	781	483	583	373	400
Registrierungen	958	661	789	589	516	468	311
Rekurse gegen Beschlüsse der Rechtsabteilungen	0	0	0	0	0	0	0
Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung	4	0	0	1	1	0	1
Berufungen und Rekurse in Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung	0	2	0	0	0	0	1

II Musteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders/der Anmelderin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	232	Schweden	27
Deutschland	32		
Frankreich	22		
Niederlande	87		
		Gesamt	400

III Musteranmeldungen von Anmeldern/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	1	Tirol	9
Kärnten	14	Vorarlberg	1
Niederösterreich	16	Wien	83
Oberösterreich	15		
Salzburg	47		
Steiermark	46		
		Gesamt	232

IV Musterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Musterinhabers/der Musterinhaberin (2021)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich	216	Schweden	27
Deutschland	46		
Frankreich	22		
		Gesamt	311

V Musterregistrierungen für Anmelder/Anmelderinnen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2021)

Bundesland	Anzahl	Bundesland	Anzahl
Burgenland	1	Tirol	8
Kärnten	16	Vorarlberg	1
Niederösterreich	22	Wien	77
Oberösterreich	15		
Salzburg	32		
Steiermark	44	Gesamt	216

VI Aufrechte Muster in Österreich (im Zeitverlauf)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der aufrechten Muster	10.226	9.680	9.490	8.844	8.470	7.959	7.382



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Bernadette Ruess, BA in die Abteilung KD - Bereich Öffentlichkeitsarbeit – ÖA (Antritt des Verwaltungspraktikums am 15. August 2022)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstzuteilung von Mag.Dr.rer.soc.oec. Renate Spring in die Stabsstelle Strategie - STS (Dienstzuteilung zum ÖPA m.W. 01. September 2022)
- Zusammensetzung der Abteilungen GJ 22; Abänderung
- Antritt des Lehrverhältnisses am 01. September 2022

• Entscheidungen

- Markenrecht:

- Die Wortbildmarke „VOLTAUTO“ (mit Grafik) ist der Wortmarke DAS WELTAUTO trotz ähnlicher bis identer Waren nicht verwechslungsfähig ähnlich. Dabei sind die Teile „Auto“ jeweils beschreibend bzw. es überlagern die begrifflichen Unterschiede auch in der Gesamtbetrachtung die nicht besonders stark ausgeprägten optischen und klanglichen Überschneidungen der Teile „WELT“ und „VOLT“. Von Bedeutung sind auch die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke und die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrskreise.
- Die Lösungsgründe der § 31 Abs 1 und § 32 Abs 1 MSchG sollen die Gefahr der Verwechslung einer jüngeren Marke mit einem älteren Zeichen oder Namen hintanhaltend. Werden das nicht registrierte Zeichen oder der Name aber aktuell nicht mehr benützt und hat der Antragsteller auch keine (erkennbare) Benützungsabsicht, ist eine Täuschung des Publikums nicht zu befürchten. [...]
- Zur Frage der Verwirkung eines Lösungsanspruchs gem. §§ 31 und 32 MSchG: Die Vorinstanzen waren zu Recht davon ausgegangen, dass der Antragsteller von der Verwendung der Marke durch die Antragsgegnerin länger als fünf Jahre wusste und diese Benutzung geduldet hat. Weitere Aspekte waren daher nicht mehr zu prüfen. Zurückweisung des Revisionsrekurses mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO.

• Berichte und Mitteilungen

- Abkommen von Locarno: Beitritt von Peru
 - Nizzaer Abkommen: Beitritt von Peru
 - Straßburger Abkommen: Beitritt von Peru
 - Wiener Abkommen: Beitritt von Peru
 - Europäisches Patentübereinkommen – Beitritt von Montenegro
 - Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
 - Abgänge
-

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Zuteilung von Bernadette Ruess, BA in die Abteilung KD - Bereich Öffentlichkeitsarbeit – ÖA (Antritt des Verwaltungspraktikums am 15. August 2022)

Bernadette Ruess, BA, die ihre Ausbildung als Verwaltungspraktikantin im Österreichischen Patentamt am 15. August 2022 antritt, wird in die Abteilung KD - Bereich Öffentlichkeitsarbeit – ÖA zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2022; Dienstzuteilung von Mag.Dr.rer.soc.oec. Renate Spring in die Stabsstelle Strategie - STS (Dienstzuteilung zum ÖPA m.W. 01. September 2022)

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird Mag.Dr.rer.soc.oec. Renate Spring mit Wirkung vom 01. September 2022 zum Österreichischen Patentamt, vorerst auf die Dauer von 3 Monaten, der Stabsstelle Strategie - STS dienstzugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen GJ 22; Abänderung

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. September 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Kmsr Dipl.-Ing. Gloria Mirescu, BSc wird - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur TA 1B zu 80 % ihrer Normalarbeitszeit - der Stabsstelle Erfindungen STE zu 20 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

Antritt des Lehrverhältnisses am 01. September 2022

Mit Wirkung vom 01. September 2022 werden:

Lara Heger der Geschäftsstelle Österreichische Marken – GÖM zur Ausbildung als Verwaltungsassistentin zugeteilt.

Kristian Petrovic der Geschäftsstelle Internationale Marken/Muster – GIMM zur Ausbildung als Verwaltungsassistent zugeteilt.

Nils Schwab der Abteilung Zentrale Dienste – ZD zur Ausbildung als Verwaltungsassistent zugeteilt.

Die Genannten treten am 01. September 2022 ihr Lehrverhältnis im Österreichischen Patentamt an.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 11. Jänner 2022, 33R121/21p

Die Wortbildmarke „VOLTAUTO“ (mit Grafik) ist der Wortmarke DAS WELTAUTO trotz ähnlicher bis identer Waren nicht verwechslungsfähig ähnlich. Dabei sind die Teile „Auto“ jeweils beschreibend bzw. es überlagern die begrifflichen Unterschiede auch in der Gesamtbetrachtung die nicht besonders stark ausgeprägten optischen und klanglichen Überschneidungen der Teile „WELT“ und „VOLT“. Von Bedeutung sind auch die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke und die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrskreise.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [VOLTAUTO](#)

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 26. März 2021, 33R17/21v

Die Lösungsgründe der § 31 Abs 1 und § 32 Abs 1 MSchG sollen die Gefahr der Verwechslung einer jüngeren Marke mit einem älteren Zeichen oder Namen hintanhaltend. Werden das nicht registrierte Zeichen oder der Name aber aktuell nicht mehr benützt und hat der Antragsteller auch keine (erkennbare) Benützungsabsicht, ist eine Täuschung des Publikums nicht zu befürchten.

Beide Lösungsgründe setzen einen aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstand des Antragstellers voraus. Das bedeutet, dass der Antragsteller das Zeichen im Zeitpunkt der Antragstellung noch benützen oder die Benützung erkennbar beabsichtigen muss. Benützt der Antragsteller das Zeichen nicht mehr und hat er auch keine erkennbare Benützungsabsicht, wird das nicht registrierte Zeichen nicht mehr „geführt“. Der Antragsteller hat diesfalls auch kein legitimes Interesse an der Beseitigung der jüngeren Marke.

(vgl. dazu folgende Entscheidung des OGH)

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [COYOTE](#)

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 25. Jänner 2022, 4Ob118/21p

Zur Frage der Verwirkung eines Lösungsanspruchs gem. §§ 31 und 32 MSchG: Die Vorinstanzen waren zu Recht davon ausgegangen, dass der Antragsteller von der Verwendung der Marke durch die Antragsgegnerin länger als fünf Jahre wusste und diese Benutzung geduldet hat. Weitere Aspekte waren daher nicht mehr zu prüfen. Zurückweisung des Revisionsrekurses mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [COYOTE-OGH](#)

Berichte und Mitteilungen

Abkommen von Locarno: Beitritt von Peru

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Peru dem Abkommen von Locarno betreffend die internationale Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Peru am 18. Oktober 2022 in Kraft treten wird.

Peru hat von der Einschränkung gemäß Artikel 8(3) Gebrauch gemacht.

Nizzaer Abkommen: Beitritt von Peru

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Peru dem Nizzaer Abkommen betreffend die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Peru am 18. Oktober 2022 in Kraft treten wird.

Peru hat von der Einschränkung gemäß Artikel 8(3) Gebrauch gemacht.

Straßburger Abkommen: Beitritt von Peru

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Peru dem Straßburger Abkommen betreffend die internationale Patentklassifikation (IPC) beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Peru am 18. Juli 2023 in Kraft treten wird.

Peru hat von der Einschränkung gemäß Artikel 11(3)(b) Gebrauch gemacht.

Wiener Abkommen: Beitritt von Peru

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Peru dem Wiener Abkommen über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken beigetreten ist und dieses Abkommen für Peru am 18. Juli 2024 in Kraft treten wird.

Peru hat von der Einschränkung gemäß Artikel 11(3)(b), Art 4(5) und Art 13(2) Gebrauch gemacht.

Europäisches Patentübereinkommen – Beitritt von Montenegro

Deutschland als Verwahrer des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen; EPÜ) hat offiziell über den mit 1. Oktober 2022 wirksamen Beitritt Montenegros zum Übereinkommen informiert.

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Keleméri bárányhús“, GGA (HU, Lammfleisch), 19.8.2022, C 315/07/2022

„Nuez de Pedroso“, GU (ES, Walnüsse), 25.8.2022, C 321/07/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 12.8.2022, C 307/10/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Pa de Pagès Català“ (GGA, ES, Brot, ABl. C 128/14/2012, L 47/18/2013, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 17.8.2022, C 312/06/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Pitina“ (GGA, IT, Wurst, ABl. C 23/08/2018, L 165/12/2018, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren)

im Amtsblatt vom 30.8.2022, C 327/20/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Miele della Lunigiana“ (GU, IT, Honig, ABl. C 321/08/2003, L 322/14/2004, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung und Sonstiges)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind begründete Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Abgänge

Ende August ist Dr.phil. Siegfried Fussy aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Wir wünschen ihm für den Ruhestand alles Gute!

Frau Rev Alina-Ines Hirmke ist mit Ablauf des 12. September 2022 über eigenen Wunsch aus dem Österreichischen Patentamt ausgeschieden.

Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches
patentamt

Wien, 15. Oktober 2022 / CXIX. Jahrgang / Nr. 10

Erscheint am 15. jedes Monats

Redaktion, Verwaltung und Verlag
im Österreichischen Patentamt
Wien XX., Dresdner Straße 87
1200 Wien

Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**
 - Dienstzuteilung HR Ing. Georg Manlik, BA MA
 - GV-Änderung: Bastian Gröger, Zuteilung ZD-WIMA 100% mit Wirkung 01. Oktober 2022
 - GV-Änderung: Nina Fink, Antritt Verw.Prakt. Zuteilung KD-ÖA mit Wirkung 01. Oktober 2022
 - **Entscheidung**
 - **Markenrecht:**
 - Die Wortbildmarke „Norbert Szigeti“ (mit Grafik) ist der Wortmarke „SZIGETI“ im Bereich der Waren der Klasse 33 verwechselbar ähnlich. Das in beiden Marken enthaltene, als Name qualifizierte Wort „Szigeti/SZIGETI“ ist dominant. Dabei handelt es sich nicht um einen häufigen Familiennamen, sodass dem Namen „Szigeti“ ein erheblicher Erinnerungswert zukommt.
 - **Berichte und Mitteilungen**
 - Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
-

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Dienstzuteilung HR Ing. Georg Manlik, BA MA

Es wird mitgeteilt, dass HR Ing. Georg Manlik, BA MA mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 für die Dauer von vorerst sechs Monaten dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zur Dienstleistung zugeteilt wurde.

GV-Änderung: Bastian Gröger, Zuteilung ZD-WIMA 100% mit Wirkung 01. Oktober 2022

Mit Wirkung 01. Oktober 2022 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Verw.Ass. Bastian Gröger wird – unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Geschäftsstelle Erfindungen GE - der Abteilung ZD – Bereich Wirtschaftsmanagement WIMA zu 100 % seiner Normalarbeitszeit zugeteilt.

GV-Änderung: Nina Fink, Antritt Verw.Prakt., Zuteilung KD-ÖA mit Wirkung 01. Oktober 2022

Nina Fink, die ihre Ausbildung als Verwaltungspraktikantin im Österreichischen Patentamt am 01. Oktober 2022 antritt, wird in die Abteilung KD – Bereich Öffentlichkeitsarbeit – ÖA zugeteilt.

Entscheidung

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 28. Februar 2022, 33R1/22t

Die Wortbildmarke „Norbert Szigeti“ (mit Grafik) ist der Wortmarke „SZIGETI“ im Bereich der Waren der Klasse 33 verwechselbar ähnlich.

Das in beiden Marken enthaltene, als Name qualifizierte Wort „Szigeti/SZIGETI“ ist dominant. Dabei handelt es sich nicht um einen häufigen Familiennamen, sodass dem Namen „Szigeti“ ein erheblicher Erinnerungswert zukommt.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Szigeti](#)

Berichte und Mitteilungen

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Dalmatinska janjetina“, GU (HR, Lammfleisch), 06.09.2022, C 341/7/2022

„Ciliegia di Bracigliano“, GGA (IT, Vogelkirsche), 07.09.2022, C 343/72/2022

„Châtaigne des Cévennes“, GU (FR, Edelkastanie), 09.09.2022, C 346/7/2022

„Íslenskt lambakjöt“, GU (IS, Lammfleisch), 28.09.2022, C 370/45/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 09.09.2022, C346/12/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Hofer Rindfleischwurst“ (GGA, DE, Fleisch, ABI. C 138/37/2010, L 30/15/2011, Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren und Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet)

im Amtsblatt vom 12.09.2022, C 349/11/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Salers“ (GU, FR, Käse, ABI. L 148/5-6/96, L 8/17/99, L 120/3/2003, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 29.09.2022, C 372-40/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Pane Toscano“ (GU, IT, Brot, ABI. C 235/19/2013, L 58/24/2016., Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Etikettierung und Kennzeichnung)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind begründete Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).



Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Änderung der Geschäftsverteilung - Abteilung RÖM per 1. November 2022
- GV-Änderung: Thomas Suttner, Dienstantritt und Zuteilung TA 4A m.W. 01.11.2022
- GV-Änderung: Magdalena Lampert, Dienstantritt und Zuteilung TA 2B m.W. 01.11.2022

- **Entscheidungen**

- **Markenrecht:**

- Die Widerspruchsmarke „e.lub“ ist mit der angegriffenen Marke „ILUBE“ verwechslungsfähig ähnlich. Durch das Anfügen eines „e.“ am Beginn der Widerspruchsmarke ist beim vorliegenden Zeichen von einer Phantasiebezeichnung auszugehen. Gleiches gilt für die angegriffene Marke, auch bei ihr ist von einer Phantasiebezeichnung auszugehen. Es liegt keine begriffliche Ähnlichkeit vor.

Die beiden Begriffe stimmen im Zeichenbestandteil „lub“ überein, sodass eine gewisse Ähnlichkeit im Wortbild vorhanden ist. Die größte Übereinstimmung liegt aber in klanglicher Hinsicht vor. [...]

- Die Wortbildmarke „LUX BAU“ (mit Grafik) einerseits ist der Wortmarke „LUX“ und der Wortbildmarke „LUX LUX TOOLS“ (mit Grafik) andererseits im Bereich der Klassen 6, 19, 37 und 42 teilweise verwechselbar ähnlich.

Da sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke gerichtet hat (die Widerspruchsmarken sind nicht für Dienstleistungen registriert), hat die Rechtsabteilung dabei keine überschießende Entscheidung getroffen (§ 36 Abs 3 und 4 AußerStrG). Bei der Prüfung der Warengleichartigkeit ist ausschließlich das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen maßgeblich. [...]

- **Berichte und Mitteilungen**

- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
 - Abgänge
-

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Änderung der Geschäftsverteilung - Abteilung RÖM per 1. November 2022

Änderungen im Bereich der Ermächtigten Bediensteten:

Ab 1. November 2022 gilt für die Ermächtigten Bediensteten der RÖM hinsichtlich ihrer Zuständigkeit für

- nationale Markenmeldungen,
- die Beanstandung und Stattgebung von Anträgen auf Umschreibung angemeldeter oder registrierter Marken, Namens- oder Firmenwortlautänderungen bei Marken sowie
- die Stattgebung der gänzlichen Löschung registrierter Marken

folgende Buchstabenaufteilung (Anfangsbuchstabe der Anmelder:innen):

ADin Monika Weidinger	A, Ä, E, F, L, P, Q, R
ADin Christa Warmuth	C, D, J, N, O, Ö, S, U, Ü, V, X, Z
ADin Gabriele Gössinger	G, H, K, W
ORevin Verena Sommer	B, I, M, T, Y

Geschäftsverteilung - Änderung: Thomas Suttner, Dienstantritt und Zut. TA 4A mit Wirkung 01. November 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Mag.Dr.rer.nat. Thomas Suttner, P.D., der den Dienst im Österreichischen Patentamt mit Wirkung 01. November 2022 als vollbeschäftigte VB/v1-Ersatzkraft antritt, wird der TA 4A zur Ausbildung zugeteilt.

Geschäftsverteilung - Änderung: Magdalena Lampert, Dienstantritt und Zut. TA 2B mit Wirkung 01. November 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Dipl.-Ing. Magdalena Lampert, MSc BSc, die den Dienst im Österreichischen Patentamt mit Wirkung 01. November 2022 als vollbeschäftigte VB/v1-Ersatzkraft antritt, wird der TA 2B zur Ausbildung zugeteilt.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 06. April 2022, 33R114/21h

Die Widerspruchsmarke „e.lub“ ist mit der angegriffenen Marke „ILUBE“ verwechslungsfähig ähnlich.

Durch das Anfügen eines „e.“ am Beginn der Widerspruchsmarke ist beim vorliegenden Zeichen von einer Phantasiebezeichnung auszugehen. Gleiches gilt für die angegriffene Marke, auch bei ihr ist von einer Phantasiebezeichnung auszugehen. Es liegt keine begriffliche Ähnlichkeit vor.

Die beiden Begriffe stimmen im Zeichenbestandteil „lub“ überein, sodass eine gewisse Ähnlichkeit im Wortbild vorhanden ist.

Die größte Übereinstimmung liegt aber in klanglicher Hinsicht vor. Schon seit längerem hat in der deutschen Sprache durch Begriffe wie E-Mail, E-Bike, E-Scooter, E-Learning, E-Gehaltszettel die Abkürzung „e“ vor einem weiteren Begriff in den allgemeinen Sprachgebrauch Einzug gehalten. Dieses „e“ wird klanglich überwiegend als „i“ wahrgenommen und verstanden. Die Widerspruchsmarke beginnt auch mit einem „e“ und wird durch einen Punkt von dem Zeichenbestandteil „lub“ getrennt. Die beteiligten Verkehrskreise werden daher die Widerspruchsmarke klanglich nicht als „elub“, sondern als „ilub“ wahrnehmen. Das „e“ am Ende der angegriffenen Marke schafft keinen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke. Damit liegt in klanglicher Hinsicht hochgradige Ähnlichkeit vor.

Unter diesen Umständen ist wegen der grafischen und phonetischen Gemeinsamkeiten sowie der teilweisen Identität und der teilweisen (hochgradigen) Ähnlichkeit der durch den Widerspruch adressierten Waren der miteinander zu vergleichenden Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [ILUBE](#)

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 12. Mai 2022, 33R120/21s

Die Wortbildmarke „LUX BAU“ (mit Grafik) einerseits ist der Wortmarke „LUX“ und der Wortbildmarke „LUX LUX TOOLS“ (mit Grafik) andererseits im Bereich der Klassen 6, 19, 37 und 42 teilweise verwechselbar ähnlich.

Da sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke gerichtet hat (die Widerspruchsmarken sind nicht für Dienstleistungen registriert), hat die Rechtsabteilung dabei keine überschießende Entscheidung getroffen (§ 36 Abs 3 und 4 AußerStrG). Bei der Prüfung der Warengleichartigkeit ist ausschließlich das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen maßgeblich.

Das rechtliche Gehör ist gewahrt, wenn den Parteien Gelegenheit gegeben wird, ihren Standpunkt darzulegen und wenn sie sich zu allen Tatsachen und Beweisergebnissen, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden sollen, äußern können. Dabei bestand für die Rechtsabteilung kein Zweifel an der Zustellung der Gegenäußerung (der Widersprechenden), weil diese deren Direktzustellung an die Antragsgegnerin nach § 112 ZPO vermerkte.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [LUX](#)

Berichte und Mitteilungen

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Goranski medun“, GU (HR, Honig) 17.10.2022, C 397/15/2022

Mit dieser Veröffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 17.10.2022, C 397/20/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Colline di Romagna“ (GU, IT, Olivenöl, ABI. C 286/10/2002, L 214/6/2003, Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 17.10.2022, C 397/26/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Robiola di Roccaverano“ (GU, IT, Käse, ABI. L 163/20/96, L 168/10/2003, L 311/23/2009, L 59/19/2011, L 234/1/2014, Name des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet und Kennzeichnung)

im Amtsblatt vom 17.10.2022, C 397/39/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Estepa“ (GU, ES, Olivenöl, ABI. C 36/11/2010, L 266/52/2010; L 81/15/2017, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis und Erzeugungsverfahren)

im Amtsblatt vom 26.10.2022, C 410/12/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana“ (GU, IT, Käse, ABI. L 148/6/96, Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind begründete Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Abgänge

Im Oktober sind Hofrat Mag.iur. Robert Ullrich und Hofrat Dr.phil. Johannes Werner durch Versetzung in den Ruhestand aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Herr Avdic E se f ist mit Ablauf des 31. Oktober 2022 aus dem Österreichischen Patentamt ausgeschieden.

Es wird mitgeteilt, dass das mit dem Lehrling Kristian Petrovic eingegangene Lehrverhältnis zum Österreichischen Patentamt mit Ablauf des 09. November 2022 gelöst wurde.

Wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen
- Richtlinien für die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen
- Geschäftsverteilung-Änderung: Roland Zach, Zuteilung STE 100% m.W. 01. Dezember 2022
- Geschäftsverteilung-Änderung: Markus Mathes – Abzug STS/IP-Academy - Zuteilung GRE m.W. 1. Dezember 2022
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Bestellung von ADIR Markus Mathes m.W. vom 15. Dezember 2022
- Geschäftsverteilung-Änderung: Julia Huber, Zuteilung STE 100% m.W. 01. Jänner 2023
- Geschäftsverteilung-Änderung: Claudia Reiter, Zuteilung RIMM 100% m.W. 01. Jänner 2023
- Geschäftsverteilung-Änderung: Abänderungen in der IB, STS, RIMM, STE & TA – m.W. 01. Dezember 2022

• Entscheidungen

- Markenrecht:

- Zwischen der 1. Widerspruchsmarke (Unionsmarke „CAMBRIDGE“) und der 2. Widerspruchsmarke (Unionsmarke „CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT“) besteht mit der angegriffenen Österreichischen Wortbildmarke Nr. 293256 („THE CAMBRIDGE INSTITUTE – English for life“) hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr.
Der charakteristische Bestandteil beider Marken ist die Ortsbezeichnung „CAMBRIDGE“, die jeweils am Anfang steht und so die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers auf sich zieht und der Unterscheidungskraft beizumessen ist. Dass in der angegriffenen Marke noch der englische Artikel „THE“ vorangestellt ist, ändert daran nichts. [...]
- Ob bei Wortbildmarken eine Ähnlichkeit im Wortsinn ausreicht, um bei der gebotenen Gesamtbetrachtung Verwechslungsgefahr annehmen zu können, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und begründet daher im Allgemeinen keine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung. [...]

• Berichte und Mitteilungen

- Klassifikation von Nizza – 12. Auflage
- Pre Check Erfindungsmeldung für Universitäten und Fachhochschulen
- PCT – Gebührenänderung
- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Madrider Protokoll: Beitritt von Belize
- Sprechtag der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht
- **Anhänge:**
- Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen
- Richtlinien für die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen

Im **Anhang 1** der vorliegenden Ausgabe des Patentblatts werden die neuen Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen veröffentlicht.

Richtlinien für die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Im **Anhang 2** der vorliegenden Ausgabe des Patentblatts werden die neuen Richtlinien für die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen veröffentlicht.

Geschäftsverteilung-Änderung: Roland Zach, Zuteilung STE 100% m.W. 01. Dezember 2022

Mit Wirkung 01. Dezember 2022 wird folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

FOINSP Roland Zach wird - unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Gruppe Erfindungen GRE - der Stabsstelle Erfindungen STE zu 100 % seiner Normalarbeitszeit zugeteilt.

Geschäftsverteilung-Änderung: Markus Mathes – Abzug STS/IP-Academy - Zuteilung GRE m.W. 01. Dezember 2022

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 01. Dezember 2022 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

VB(v2) Markus Mathes wird – unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Stabsstelle Strategie / IP- Academy – der Gruppe Erfindungen als Assistent des ft. VPr. und zur Einschulung in die Tätigkeit als Ermächtigter Bediensteter zugeteilt.

Geschäftsverteilung und Personaleinteilung: Ermächtigte Bedienstete; Bestellung von ADIR Markus Mathes m.W. vom 15. Dezember 2022

Gemäß § 62a Abs. 1 Patentgesetz 1970 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Patentamtsverordnung 2019 (PAV) wird mit Wirkung vom 15. Dezember 2022 nachstehender Bediensteter zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigter Bediensteter):

Angelegenheiten gemäß § 36 Z 2 PAV: ADIR Markus Mathes

Geschäftsverteilung-Änderung: Julia Huber, Zuteilung STE 100% m.W. 01. Jänner 2023

Kmsr Dipl.-Ing. Julia Huber, B.Eng. wird - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur TA 4A - der Stabsstelle Erfindungen STE zu 100 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt. Ihre Funktion als Stellvertreterin des Vorstands der STE bleibt unberührt.

Geschäftsverteilung-Änderung: Claudia Reiter, Zuteilung RIMM 100% m.W. 01. Jänner 2023

Kmsr Mag.iur. Claudia Reiter wird - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Rechtsabteilung Österreichische Marken RÖM - der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster RIMM zu 100% ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

Geschäftsverteilung-Änderung: Abänderungen in der IB, STS, RIMM, STE & TA – m.W. 01. Dezember 2022

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 mit Wirkung 01. Dezember 2022 folgende Änderungen der Geschäftsverteilung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Mit Wirkung vom 01. Dezember 2022 wäre:

- die Abteilung Internationale Beziehungen IB aufzulösen und die Aufgabenbereiche auf die Stabsstelle Strategie STS und der Stabsstelle Erfindungen STE zu übertragen.
 - in der Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster RIMM die Aufgabenbereiche neu zu organisieren.
 - HR Mag.Dr.rer.nat. Hildegard Etz – unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung Internationale Beziehungen IB – der TA 2A zu 100% ihrer Normalarbeitszeit zuzuteilen.
 - HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Lukas Kräuter – unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Abteilung Internationale Beziehungen IB – der TA 2A zu 100% seiner Normalarbeitszeit zuzuteilen.
 - HR Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria Krenn – unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung Internationale Beziehungen IB – der Stabsstelle Strategie – Bereich Internationale Angelegenheiten STS – IA zu 20% und der TA 4A zu 80% ihrer Normalarbeitszeit zuzuteilen. Die Betrauung der selbstständigen Wahrnehmung der EU-rechtlichen Komponenten der Biotechnologie-Richtlinie bleibt unverändert.
 - Kmsr Mag.iur. Katrin Aichinger - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung Internationale Beziehungen IB – der Stabsstelle Strategie STS zu 100% ihrer Normalarbeitszeit zuzuteilen. (KU)
 - OR Dipl.-Ing. Dr.techn. Diana Orski-Ritchie – unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur TA 4B – der TA 4A zu 100% ihrer Normalarbeitszeit zuzuteilen. (MKU)
-

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 28. Oktober 2021, 33R52/21s

Zwischen der 1. Widerspruchsmarke (Unionsmarke „CAMBRIDGE“) und der 2. Widerspruchsmarke (Unionsmarke „CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT“) besteht mit der angegriffenen Österreichischen Wortbildmarke Nr. 293256 („THE CAMBRIDGE INSTITUTE – English for life“) hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr.

Der charakteristische Bestandteil beider Marken ist die Ortsbezeichnung „CAMBRIDGE“, die jeweils am Anfang steht und so die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers auf sich zieht und der Unterscheidungskraft beizumessen ist. Dass in der angegriffenen Marke noch der englische Artikel „THE“ vorangestellt ist, ändert daran nichts. Die unterschiedlichen Zusätze bei der 2. Widerspruchsmarke „ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT“ und „INSTITUTE English for Life“ bei der angegriffenen Marke schwächen die Verwechslungsgefahr nicht ab, sondern verstärken sie sogar noch, weil sie erst recht auf eine Zusammengehörigkeit der Marken hindeuten. Der Zusatz „English for Life“ in der angegriffenen Marke trägt nicht dazu bei, die Verwechslungsgefahr zu beseitigen, wird dieser Zusatz doch durch den schwarzen Balken noch hervorgehoben und von den beteiligten Verkehrskreisen nur als werblicher Hinweis wahrgenommen. Die weiteren grafischen Elemente der angegriffenen Marke beseitigen die Verwechslungsgefahr auch nicht, denn sie erschöpfen sich in einer stilisierten Darstellung der Seufzerbrücke der Stadt Cambridge.

(vgl. dazu folgende Entscheidung des OGH)

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [CAMBRIDGE - OLG](#)

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 29. März 2022, 4Ob8/22p

Ob bei Wortbildmarken eine Ähnlichkeit im Wortsinn ausreicht, um bei der gebotenen Gesamtbetrachtung Verwechslungsgefahr annehmen zu können, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und begründet daher im Allgemeinen keine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung.

Wird eine (ältere) registrierte Marke – wie hier – vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen, so ist bei Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. -identität regelmäßig Verwechslungsgefahr anzunehmen und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind. Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort – sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird. Auf Grundlage dieser Rechtsprechung ist es nicht zu beanstanden, dass das Rekursgericht im konkreten Fall die Verwechslungsgefahr aufgrund der Identität der charakteristischen Ortsbezeichnung „CAMBRIDGE“ und der teils identen und teils ähnlichen Waren und Dienstleistungen bejaht und weder den Bildbestandteil der Seufzerbrücke der Stadt Cambridge noch die Wortbestandteile „INSTITUTE“ und „English for Life“ als prägend ansieht, sondern darin erst recht den Anschein einer Zusammengehörigkeit der Marken erblickt.

Der Revisionsrekurs ist daher nicht zulässig und folglich zurückzuweisen.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [CAMBRIDGE - OGH](#)

Berichte und Mitteilungen

Klassifikation von Nizza – 12. Auflage

Klassifikation von Nizza – 12. Auflage, Version 2023 (NCL 12-2023); Inkrafttreten mit 1. Jänner 2023

Mit 1. Jänner 2023 tritt eine neue Auflage der Nizzaer Klassifikation in Kraft. Es ist dies die 12. Auflage, Version 2023. Sie wird mit NCL 12-2023 bezeichnet.

Die NCL 12-2023 kann unter <https://www.patentamt.at/infoblaetter/> abgerufen werden.

Sie wird seitens des Österreichischen Patentamtes wie folgt angewendet:

Nationale Markenmeldungen, die ab dem 1. Jänner 2023 eingereicht werden, müssen entsprechend der NCL 12-2023, abgefasst werden; bei notwendigen Korrekturen unter Beanspruchung zusätzlicher Klassen fallen zusätzliche Klassengebühren an.

Auf nationale Anmeldungen die vor dem 1. Jänner 2023 eingereicht werden, wird die zum Zeitpunkt der Anmeldung maßgebliche Fassung der Nizzaer Klassifikation angewendet, auch wenn die Eintragung in das Markenregister erst nach dem 1. Jänner 2023 erfolgt.

Bei Anträgen auf internationale Registrierung nach dem Madrider System, die ab dem 1. Jänner 2023 beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden, ist das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis **entsprechend der NCL 11-2023** abzufassen, selbst wenn auf das Verzeichnis der Basisanmeldung bzw. -registrierung noch eine frühere Auflage Anwendung gefunden hat. Dies gilt auch für Anträge auf internationale Registrierung, die vor dem 1. Jänner 2023 eingereicht, jedoch erst ab dem 1. Jänner 2023 weitergeleitet werden und bei denen die 2-Monatsfrist des Artikels 3 Absatz 4 des Abkommens und des Protokolls bereits verstrichen ist. Bei notwendigen Korrekturen können zusätzliche Klassengebühren anfallen.

Pre Check Erfindungsmeldung für Universitäten und Fachhochschulen

Das Patentamt bietet für öffentliche Universitäten und Fachhochschulen gemäß § 57b PatG das Service einer Erfindungsmeldungsrecherche „Pre Check Erfindungsmeldung“ (<https://www.patentamt.at/precheck-erfindungsmeldung>) an.

Das diesbezügliche Entgelt wird gemäß § 33 PAG mit € 450 festgelegt.

PCT – Gebührenänderung

Die WIPO hat mitgeteilt, dass sich aufgrund von Wechselkursänderungen zwischen CHF-EUR mit Wirkung 1. Jänner 2023 einige PCT-Gebühren ändern:

Sich ändernde PCT-Gebühren	bis 31.12.2022	ab 01.01.2023
Internationale Anmeldegebühr, fester Betrag für die ersten 30 Blätter	EUR 1.305	EUR 1.378
Zusatzgebühr ab dem 31. Blatt, pro Blatt	EUR 15	EUR 16
Ermäßigung bei elektronischer Einreichung (Antrag im XMLFormat, Beschreibung und Ansprüche als PDF / TIFF)	EUR -196	EUR -207
Ermäßigung bei elektronischer Einreichung (Antrag im XMLFormat, Beschreibung und Ansprüche als XML)	EUR -294	EUR -311

Weiters erhöht sich die Bearbeitungsgebühr für die vorläufige Prüfung auf EUR 207,-.

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Azeitona Galega da Beira Baixa“, GGA (PT, Oliven), 10.11.2022, C 428/51/2022

„Cebolla de la Mancha“, GGA (ES, Zwiebeln), 15.11.2022, C 433/60/2022

„Antakya Künefesi“, GGA (TR, Backware), 15.11.2022, C 433/64/2022

„Komiški rogač“, GGA (HR, Johannisbrot), 23.11.2022, C 444/20/2022

„Sörmlands Ädel“, GGA (SE, Käse), 23.11.2022, C 444/32/2022

„Olio Campania“, GGA (IT, Olivenöl), 25.11.2022, C 448/39/2022

„Slavonska kobasica“, GGA (HR, Wurst), 30.11.2022, C 454/119/2022

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 11.11.2022, C 429/10/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Prosciutto di Parma“ (GU, IT, Fleischerzeugnisse, ABl. L 31/29/08, L 148/4/96, L 47/6/2010, L 317/8/2013, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 14.11.2022, C 431/26/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Emmental français est-central“ (GGA, FR, Käse, ABl. L 148/5/96, L 8/17/99, L 279/57/2013, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Etikettierung, Kennzeichnung und Sonstiges)

im Amtsblatt vom 29.11.2022, C 452/44/2022 der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Ricotta di Bufala Campana“ (GU, IT, Käse, ABl. C 260/43/2009, L 186/14/2010, Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Kennzeichnung und Sonstiges)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 leg. cit. in Gang gesetzt.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind begründete Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Madriider Protokoll: Beitritt von Belize

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Belize dem Protokoll zum Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Belize am 24. Februar 2023 in Kraft treten wird.

Belize hat gemäß Art. 5(2)(b) des Protokolls erklärt, die Frist für die Registrierung von einem Jahr durch 18 Monate zu ersetzen.

Belize wünscht gemäß Art. 8(7)(a) des Protokolls betreffend die Nennung im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung und betreffend jede Erneuerung eine individuelle Gebühr zu erhalten.

Sprechtage der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht

Die Termine für die Patentsprechtage (1. Halbjahr 2023) wurden wie folgt festgelegt:

Donnerstag	12. Jänner 2023
Dienstag	07. Februar 2023
Donnerstag	09. März 2023
Dienstag	11. April 2023
Donnerstag	11. Mai 2023
Dienstag	06. Juni 2023
Donnerstag	06. Juli 2023

Die Sprechtage finden jeweils von 16:00-18:00 Uhr statt und sind kostenfrei.
Eine telefonische Anmeldung unter 05572 5525218 ist notwendig.

Ort:

Besprechungsraum der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH
CAMPUS V, Hintere Achmühlerstrasse 1
6850 Dornbirn, 3.Stock

Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen

Inhalt

1. Vorbemerkungen	1
2. Allgemeines zur Prüfung von Patentanmeldungen	1
2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen	1
2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 81 PatG)	2
2.3 Handhabung der Akten	2
3. Einreichung von Patentanmeldungen	3
3.1 Anmeldegebühren	5
3.1.1 Gebührenkontrolle	5
3.1.2 Gebührenstundung (§ 7 PAG)	6
3.2 Unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung (§ 23 PatAnwG)	6
3.3 Besondere Anmeldearten	7
3.3.1 PRIO-Anmeldung (Provisorische Anmeldung)	7
3.3.2 Fast-Track Anmeldung	8
3.3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren	8
3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 95 PatG)	9
3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 20 PatG)	10
4. Gesetzmäßigkeitsprüfung in der Technischen Abteilung	11
4.1 Zuteilung	11
4.2 Zuständigkeiten	12
4.3 Erste Prüfschritte	12
4.4 Formale Prüfung der Anmeldung	13
4.4.1 Anmeldeunterlagen	13
4.4.2 Gebührenkontrolle	13
4.4.3 Offensichtlich mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 87a PatG)	13
4.4.4 Parteienvertretung (§ 21 PatG)	14
4.4.5 Ist eine sinnvolle Recherche möglich?	14
4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung	14
4.5 Sachliche Prüfung der Anmeldung	15
4.5.1 Bearbeitungsreihenfolge	15
4.5.2 Bearbeitungsdauer	15
4.5.3 Offenbarung der Erfindung (§ 87a PatG)	16
4.5.4 Patentansprüche	16
4.5.5 Änderungen der Anmeldeunterlagen	17
4.5.6 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 88 PatG)	18
4.5.7 Exkurs: Teilung der Anmeldung (Teil anmeldung – § 92a PatG)	19
4.5.8 Exkurs: Umwandlung (§ 92b PatG)	19
4.5.9 Exkurs: Abzweigung (§ 15a GMG)	20
4.5.10 Recherche und Recherchenbericht	20

4.6	Vorbescheide	21
4.6.1	Erster sachlicher Vorbescheid	22
4.6.2	Weitere sachliche Vorbescheide	22
4.6.3	Frist zur Äußerung auf Vorbescheide (iSd § 99 Abs 6 PatG).....	23
4.7	Veröffentlichung der Anmeldung (§ 101 PatG)	23
4.8	Einwendungen (§ 101b PatG).....	24
5.	Beendigung des Patenterteilungsverfahrens.....	24
5.1	Zurückziehung der Anmeldung	25
5.2	Zurückweisung der Anmeldung.....	25
5.2.1	Zurückweisung gemäß § 100 Abs 1 PatG	25
5.2.2	Zurückweisung gemäß § 100 Abs 2 PatG	25
5.2.3	Antrag auf Weiterbehandlung (§ 128a PatG)	25
5.2.4	Antrag auf Wiedereinsetzung (§ 129 ff PatG).....	26
5.3	Erteilung des Patentes	27
5.3.1	Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift.....	27
5.3.2	Erteilungsbeschluss	27
5.3.3	Patentschrift	27

Abkürzungsverzeichnis

AOF	Allgemeines Online-Formular
EPA	Europäisches Patentamt
FTM	fachtechnisches Mitglied des Österreichischen Patentamtes
GebG	Gebührengesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 108/2022
GMG	Gebrauchsmustergesetz idF BGBl. I Nr. 61/2022
IPC	Internationale Patentklassifikation
ÖPA	Österreichisches Patentamt
PAG	Patentamtsgebührengesetz idF BGBl. I Nr. 89/2018
PAG-ValV 2014	Patentamtsgebührengesetz-Valorisierungsverordnung 2014, PBl. 4/2014 S. 41-42
PatAnwG	Patentanwaltsgesetz idF BGBl. I Nr. 88/2021
PatG	Patentgesetz 1970 idF BGBl. I Nr. 61/2022
PatV-EG	Patentverträge-Einführungsgesetz idF BGBl. I Nr. 126/2013
PAV	Patentamtsverordnung 2019 idF PBl. 2/2020, S. 4
PBl.	Patentblatt des Österreichischen Patentamtes Teil I (online)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (<i>Patent Cooperation Treaty</i>) idF BGBl. III Nr. 74/2022
RKM	rechtskundiges Mitglied des Österreichischen Patentamtes
TA	Technische Abteilung
TP	Tarifpost
WIPO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum (<i>World Intellectual Property Organization</i>)

1. Vorbemerkungen

Diese Richtlinien der Präsidentin des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) treten am 1. Jänner 2023 in Kraft (PBl. 12/2022). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des damaligen Präsidenten vom 1. September 2011 (PBl. 8/2011) erlassenen Richtlinien.

Diese Richtlinien dienen der einheitlichen und zügigen Durchführung des nationalen Patenterteilungsverfahrens. Sie richten sich an die Mitarbeitenden des ÖPA, in erster Linie an die Technischen Abteilungen (TA), und fassen die wichtigsten Dienstanweisungen und Verfahrenspraktiken in Bezug auf die Prüfung von Patentanmeldungen überblicksweise zusammen, ohne diese abschließend zu regeln bzw zu beschreiben. Obwohl die Richtlinien keine Drittwirkung entfalten, dh keine Rechte Dritter begründen können, werden sie im Sinne eines transparenten Verfahrens zur Information der Anmelder:innen veröffentlicht.

Gesetzesänderungen, die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des Einzelfalles, die zu Abweichungen von den allgemeinen Richtlinien führen können, sind selbstverständlich zu berücksichtigen.

2. Allgemeines zur Prüfung von Patentanmeldungen

Patentanmeldungen sind gemäß § 99 PatG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Die Gesetzmäßigkeitsprüfung von Patentanmeldungen zielt auf die Beseitigung von etwaigen Anmeldefehlern ab. Bestehen keine Mängel (mehr), endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Erteilungsbeschluss nach Bezahlung der entsprechenden Gebühr. Liegen unbehebbar Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss.

Im Gegensatz zu Gebrauchsmusteranmeldungen werden Patentanmeldungen auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft. Das Ziel dieser Prüfung ist das Herausarbeiten des gegenüber dem Stand der Technik bestehenden erfinderischen Kerns der Anmeldung und ggf eine entsprechende Einschränkung der Ansprüche, die schließlich zur Erteilung gelangen. Nach Erteilung können Patente zunächst im Einspruchs- und später im Nichtigkeitsverfahren von jeder Person bekämpft werden.

2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen

Häufig lassen sich Missverständnisse, die in der schriftlichen Kommunikation zwischen Anmelder:innen und FTM gelegentlich entstehen, in einem direkten Gespräch leichter beseitigen. Im Interesse einer zügigen Verfahrensabwicklung und einer kundenorientierten Vorgehensweise ist im Falle der Zweckmäßigkeit vom FTM eine direkte Vorsprache vorzuschlagen. Anmelder:innen können natürlich auch von sich aus um einen Termin ersuchen.

Zu Beginn des Gesprächs müssen sich Anmelder:innen oder ihre Parteienvertretung ausweisen, falls sie dem FTM nicht persönlich bekannt sind. Im Fall von nicht berufsmäßiger Parteienvertretung ist eine schriftliche Vollmacht zu verlangen, sofern eine solche nicht bereits im Akt oder in einem Bezugsakt aufliegt.

Im Sinne eines zielführenden Gesprächs hat sich das FTM vor dem Vorsprachetermin mit der Aktenlage vertraut zu machen. Über das stattgefundenе Gespräch und die wesentlichen erörterten Inhalte ist ein Aktenvermerk anzulegen.

Fragen, für die keine schriftliche Erörterung notwendig ist, sollen nach Möglichkeit durch ein Telefongespräch mit der anmeldenden Person geklärt werden. Ein Telefongespräch kann jedoch keinesfalls einen schriftlichen Vorbescheid ersetzen, in welchem der anmeldenden Person sachliche Stellungnahmen zum Anmeldegegenstand mit entscheidender Bedeutung mitgeteilt werden, etwa zur Patentfähigkeit eines Gegenstandes. Telefongespräche eignen sich in erster Linie für die Aufklärung von Unklarheiten in der Anmeldung oder den Anmeldeunterlagen, zB für die Erörterung der Fassung von kurzen Textstellen (insbesondere Schreibfehler, Bezugszeichen, etc.) oder für die Anforderung von Reinschriften.

2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 81 PatG)

Der Inhalt einer Patentanmeldung unterliegt bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung grundsätzlich strengster Geheimhaltung. Verfahrensbeteiligte sind jedoch zur Einsicht in die betreffenden Akten berechtigt. Nicht am Verfahren beteiligten Personen (Dritten) ist in Akten, die nicht veröffentlichte Patentanmeldungen betreffen, nur dann Einsicht zu gewähren, wenn die Zustimmung der anmeldenden Person vorliegt oder wenn sich die anmeldende Person gegenüber der:dem Dritten (zB in einer Abmahnung) auf ihre betreffende Patentanmeldung berufen hat. Das Recht auf Akteneinsicht umfasst auch das Recht, Kopien anzufertigen, welche auf Antrag zu beglaubigen sind. Nachweise für ein behauptetes Recht auf Akteneinsicht sind von der antragstellenden Person beizubringen und vonseiten des ÖPA zu überprüfen.

Von der Einsichtnahme generell ausgenommen sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang des ÖPA betreffende Aktenteile (Vermerk „Keine Akteneinsicht“). Auf Antrag können bei Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes auch Aktenteile von der Einsicht ausgenommen werden, deren Offenlegung nicht zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist.

Die Einsicht in das Patentregister steht der Öffentlichkeit frei. Ab der Veröffentlichung der Anmeldung hat außerdem jede Person grundsätzlich auch Recht auf freie Einsicht in den Patentakt. Die veröffentlichten Daten von Patentanmeldungen und erteilten Patenten können einfach, online und kostenlos über den Web-Dienst see.ip des ÖPA abgerufen werden.

Weiters sind die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung zu beachten (soweit deren Anwendung nicht explizit ausgeschlossen ist, s. § 81 Abs 8 PatG). Bei Zweifelsfragen betreffend Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz ist das zuständige RKM beizuziehen.

2.3 Handhabung der Akten

Die Akten sind sowohl in digitaler als auch physischer Form tunlichst aktuell zu halten. Nachreichungen sind sofort digital als auch physisch in den Akt zu integrieren. Falls sich der Akt am Tag des Einlangens der Nachreichung nicht beim zuständigen fachtechnischen Mitglied (FTM) befindet, jedoch absehbar ist, dass der Akt in wenigen Tagen beim zuständigen FTM einlangen wird, kann mit der physischen Integration solange abgewartet werden.

Jede Bewegung des physischen Aktes ist im elektronischen Aktenverwaltungssystem des ÖPA zu vermerken, zB wenn der Handakt im kurzen Wege einer anderen Stelle übergeben wird, zB dem rechtskundigen Mitglied (RKM) der Abteilung. Diese Maßnahme stellt sicher, dass der physische Akt jederzeit prompt aufgefunden werden kann.

3. Einreichung von Patentanmeldungen

Anträge auf Patenterteilung können sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen gestellt werden, sofern sie Erfinder:in des Anmeldegegenstandes oder dessen:deren Rechtsnachfolger:in sind (§ 4 Abs 1 PatG). Die Berechtigung zur Anmeldung ist jedoch nicht Gegenstand der Anmeldeprüfung (§ 99 Abs 1 PatG). Die Verwendung des entsprechenden Anmeldeformulars für Patente [PA 1](#) ist nicht zwingend, wird aber empfohlen. Wird dieses Formular nicht verwendet, ist die Patentanmeldung so abzufassen, dass sie dem Formular entspricht. Generell sind im Sinne einer raschen und effizienten Bearbeitung von Eingaben an das ÖPA die einschlägigen [Formulare](#) oder diesen entsprechende Formatierungen zu verwenden (§ 4 PAV). Eine fundierte Erstorientierung bietet diesbezüglich das Infoblatt [PA 144](#).

Die absoluten Mindestanforderungen einer Patentanmeldung und damit für die „Erlangung eines Anmeldetages“ sind

- der Name der antragstellenden Person (ausreichende Daten, um diese eindeutig identifizieren zu können),
- ein Antrag, aus dem zumindest konkludent hervorgehen muss, dass die Erteilung eines Patentes beantragt wird, und
- eine ausreichende Offenbarung des Anmeldegegenstandes (s. 4.4.3).

Genügt eine schriftliche Eingabe nicht einmal diesen Mindestanforderungen, liegt überhaupt keine Patentanmeldung im rechtlichen Sinne vor, und nur eine solche wäre bemängelungs- und verbesserungsfähig. Die anmeldende Person ist umgehend davon zu verständigen, dass ihre Eingabe nicht als Anmeldung angesehen werden kann, sodass sie rasch eine Anmeldung im rechtlichen Sinne einbringen kann.

Sind die genannten Mindestanforderungen (gerade noch) erfüllt, spricht man im ÖPA von einer sogenannten „zivilistischen Anmeldung“. Bei einer solchen stellt das Fehlen vorschriftsmäßiger Unterlagen einen im Rahmen des ursprünglichen Offenbarungsgehalts behebbaren Mangel dar. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass sorgfältig und den Vorschriften entsprechend erstellte Anmeldungen schneller und effizienter bearbeitet werden können. Diesbezüglich sind insbesondere Punkt 4.4.1 unten und die Formvorschriften des § 15 PAV zu beachten.

Patentanmeldungen können über die folgenden Inputkanäle beim ÖPA eingebracht werden:

- **elektronische** Anmeldung (§ 1 Abs 1 PAV, bevorzugt und gebührenreduziert, s. unten)
 - über das [Allgemeine Online Formular](#) (AOF) auf der ÖPA-Website
 - mit der [Smartcard](#) und dem Programm [eOLF](#) des Europäischen Patentamtes (EPA)
 - bei PRIO-Anmeldungen über ein [spezielles Online-Formular](#) auf der ÖPA-Website (Details zur PRIO-Anmeldung s. unten)
- Anmeldung in **Papierform**:
 - im Postweg oder

- durch persönliche Abgabe beim ÖPA während Öffnungszeiten des Kundencenters (§ 1 Abs 2 PAV).

Einbringungen von Anmeldungen auf anderem Wege (zB per E-Mail oder Fax) sind nicht zulässig. Einen Einwurfskasten gibt es beim ÖPA nicht mehr.

Als Tag der Anmeldung gilt der Tag des Einlangens beim ÖPA (§ 87 Abs 2 PatG). Elektronische Eingaben gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese in den elektronischen Verfügungsbereich des Patentamtes übergegangen sind. Eingaben im Postweg, die an einem Tag eingebracht werden, an dem die Eingangsstelle geöffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt, andernfalls erst an demjenigen Tag, an dem die Eingangsstelle wieder geöffnet ist. Eingaben, die durch unmittelbare Überreichung im Kundencenter eingebracht werden, gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese im Kundencenter während dessen Öffnungszeiten überreicht werden (§ 1 Abs 3 PAV). Alle Patentanmeldungen sind mit einem Vermerk zu versehen, der den Tag des Einlangens anzeigt (§ 2 Abs 1 PAV).

Weist eine Patentanmeldung keine eigenhändige und urschriftliche Unterschrift auf, so kann, wenn Zweifel darüber bestehen, ob die Eingabe von der darin genannten Person stammt, eine Bestätigung durch eine schriftliche Eingabe mit eigenhändiger und urschriftlicher Unterschrift aufgetragen werden, und zwar mit der Wirkung, dass die Anmeldung nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist als nicht eingereicht gilt (§ 1 Abs 6 PAV).

Grundsätzlich sind Patentanmeldungen in deutscher Sprache einzureichen. Bestimmte Teile der Anmeldung können jedoch zunächst in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden (s. 4.4.1).

Erste Bearbeitungsschritte nach Einreichung

- bei **elektronischen** Anmeldungen:
 - Vergabe eines fortlaufenden Aktenzeichens bestehend aus A gefolgt von
 - bei Anmeldung über das AOF: einer fortlaufenden Nummer und der jeweiligen Jahreszahl (wie bei Papieranmeldungen, s. sogleich), zB A 123/2023.
 - bei Anmeldung über eOLF: einer „50.000er“ Nummer und der jeweiligen Jahreszahl, zB A 50123/2023.
 - bei PRIO-Anmeldungen: einer „60.000er“ Nummer und der jeweiligen Jahreszahl, zB A 60123/2023.
 - bei Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren (s. 3.3.3): einer „9.000er“ Nummer und der Jahreszahl der internationalen Anmeldung, zB A 9123/2021
- bei Anmeldungen in **Papierform**:
 - Vergabe des fortlaufenden Aktenzeichens beginnend mit A, zB A 124/2023
 - Aktenzeichen und Anmeldetag werden auf das Anmeldeformular gestempelt.
 - Vergabe der Patentamtszahl (PAZ)
 - Die Anmeldeunterlagen werden eingescannt, sodass sie zur weiteren Verwendung im elektronischen Aktenverwaltungssystem zur Verfügung stehen.
 - Verwahrung der Kuverts, mit denen Anmeldungseingaben einlangen (zB für den Fall, dass das Datum der Postaufgabe oder des Einlangens strittig ist)

Weitere Bearbeitungsschritte

- elektronische Erfassung der bibliographischen Daten der Anmeldung
- Aktenzuteilung zum zuständigen FTM (s. 4.1)

3.1 Anmeldegebühren

Nach Vergabe des Aktenzeichens erhält die anmeldende Person eine Mitteilung über die zu zahlenden Gebühren:

- **Recherchen- und Prüfungsgebühr** von derzeit € 292 (§ 3 Abs 1 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
 - diese ist bei elektronischer Anmeldung auf € 272 reduziert (§ 3 Abs 3 PAG)
- bei mehr als 10 Ansprüchen: zusätzliche **Anspruchsgebühr** ab je 10 weiteren angefangenen Ansprüchen von derzeit € 104 (§ 3 Abs 2 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
- **Schriftengebühr** von derzeit € 50 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 1 GebG): Als Gebühr iSd Gebührengesetzes ist die Schriftengebühr materiell gesehen ähnlich einer Steuer und wird vom ÖPA direkt ans Finanzamt überwiesen. Sie ist daher auf jeden Fall zu zahlen, auch im Fall einer Gebührenstundung, einer PRIO-Anmeldung oder einer sofortigen Zurückziehung der Anmeldung noch vor der Bearbeitung.

Das bedeutet, dass bei der Einreichung der Patentanmeldung grundsätzlich noch keine Gebühr zu zahlen ist. Nur bei der Einreichung einer PRIO-Anmeldung ist die Schriftengebühr bereits im Anmeldevorgang zu bezahlen. Bei der Einzahlung oder der Überweisung der Gebühr sind der Zweck der Zahlung sowie das Aktenzeichen anzugeben (s. [Infoblatt Gebühren](#)).

3.1.1 Gebührenkontrolle

Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung kontrolliert das zuständige FTM, ob die Anmeldegebühren bezahlt wurden. Bei PRIO-Anmeldungen und Einleitungen der nationalen Phase im PCT-Verfahren erfolgt die Gebührenkontrolle bereits durch die Stabsstelle Erfindungen, bevor der Akt in die TA zur Bearbeitung kommt.

Falls die Begleichung der Anmeldegebühren im elektronischen Gebührenerfassungssystem nicht innerhalb von 6 Wochen ab dem Anmeldetag vermerkt ist, so ergeht vor einer weiteren Bearbeitung der Anmeldung ein Gebührenvorbescheid (zum Vorbescheid s. 4.6). In diesem wird die anmeldende Person zur Zahlung der Anmeldegebühren oder zum Nachweis der erfolgten Zahlung binnen zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Ist die Anmeldung offensichtlich aussichtslos, so kann ein entsprechender Hinweis in den Gebührenvorbescheid aufgenommen werden. Die zweimonatige Frist wird im Normalfall nicht verlängert, kann aber in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des konkreten Falls aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert werden. Werden die Gebühren nicht fristgerecht eingezahlt oder nachgewiesen, wird die Anmeldung mit Einzelbeschluss zurückgewiesen (§ 100 Abs 2 iVm § 62 Abs 1 PatG).

Der Erhalt von Verfahrensgebühren ist zu bestätigen. Gebührenzahlungen, die keine Verfahrensgebühren sind (zB Schriftengebühren oder Gebühren für Prioritätsbelege), sind nicht vom FTM zu bestätigen.

Wenn von der anmeldenden Person ein zu großer Betrag bezahlt wurde, ist die Rückzahlung des Gebührenüberschusses zu veranlassen. Wenn die Zahlung derselben Gebühr zweimal im elektronischen System aufscheint, ist die anmeldende Person zu kontaktieren und der Zahlungszweck abzuklären. Im Falle einer doppelten Zahlung ist die spätere Zahlung rückzuüberweisen. Im Falle, dass keine doppelte Zahlung vorgenommen wurde oder die zweite Zahlung für eine andere Anmeldung erfolgt ist, ist die Gebührenkontrolle zwecks Klärung bzw Änderung der Zahlungsdaten zu informieren.

3.1.2 Gebührenstundung (§ 7 PAG)

Sofern eine Erteilung des Patentbeschlusses nicht offensichtlich aussichtslos erscheint wird

- bei Mittellosigkeit der anmeldenden Person oder
- bei Anmeldungen, die offensichtlich die Gewinnung oder Einsparung von Energie oder die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zum Ziel haben

bei den folgenden Gebühren Zahlungsaufschub gewährt:

- Recherchen- und Prüfungsgebühr,
- Anspruchsgebühr,
- Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift.

Die genannten Gebühren werden bis zum Ablauf der Zahlungsfrist für die sechste Jahresgebühr gestundet, wodurch sie in der Praxis oft gemeinsam mit dieser zum Ablauf von fünf Jahren ab dem Anmeldetag eingezahlt werden. Ist das Patent bis zur genannten Zahlungsfrist schon weggefallen (zB durch Verzicht), werden die gestundeten Gebühren erlassen.

Die Mittellosigkeit von Antragstellenden wird von hierfür ermächtigten Bediensteten beurteilt. Vor der Entscheidung, ob eine Stundung gewährt wird, hat außerdem das FTM binnen vier Wochen eine Stellungnahme mit entsprechender Begründung darüber abzugeben, ob die Anmeldung offensichtlich mutwillig oder aussichtslos ist. Wenn von vornherein klar ist, dass eine Erteilung nicht erfolgen kann – im Allgemeinen wegen mangelnder Offenbarung oder auch ohne Recherche erkennbarer mangelnder Neuheit – wird der Stundungsantrag jedenfalls nicht bewilligt.

Die Schriftengebühr für die Patentanmeldung wird wie oben bereits erwähnt nicht gestundet (s. 3.1). Neben dieser wird auch noch eine eigene Schriftengebühr für den Stundungsantrag iHv derzeit € 14,30 fällig (§ 14 TP 6 Abs 1 GebG). Die Gebühr zur Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren (s. 3.3.3) wird ebenfalls nicht gestundet.

Für Gebrauchsmusteranmeldungen gibt es keine Gebührenstundung. Kommt es daher zu einer Umwandlung einer Patentanmeldung, bei der die Gebühren gestundet waren, in eine Gebrauchsmusteranmeldung, so werden mit der Umwandlung die Gebühren des Gebrauchsmusterverfahrens fällig.

3.2 Unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung (§ 23 PatAnwG)

In der Praxis werden oft gemeinsam mit Anträgen auf Gebührenstundung Anträge auf unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung gestellt. Ua für das Patenterteilungsverfahren sind solche Anträge zu bewilligen, wenn

- die Mittellosigkeit der antragstellenden Person nachgewiesen worden ist,
- die Patentanmeldung nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos ist und
- die patentanwaltliche Vertretung zweckmäßig ist.

Vor der Entscheidung, ob eine unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung bewilligt wird, hat das zuständige FTM eine Stellungnahme mit entsprechender Begründung darüber abzugeben, ob die Anmeldung offenbar mutwillig oder aussichtslos ist (s. diesbezüglich auch 3.1 oben). Wurde ein entsprechender Antrag bewilligt, so verständigt der fachtechnische Vizepräsident die Patentanwaltskammer, die eine Patentanwältin oder einen Patentanwalt für die unentgeltliche Vertretung zu bestimmen hat.

Die unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung endet „mit der rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens“ – im Patenterteilungsverfahren also mit Rechtskraft des Beschlusses über die Erteilung oder Zurückweisung. Da der Erteilungsbeschluss vor der Veröffentlichung der Patentschrift rechtskräftig wird, endet die unentgeltliche Vertretung ebenfalls vor dieser, sodass die patentanwaltliche Vertretung auf dem Deckblatt der Patentschrift nicht mehr angeführt wird. Wird vor der Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses allerdings die Fortführung der patentanwaltlichen Vertretung bekannt gegeben, so ist dies auch auf dem Deckblatt der Patentschrift entsprechend anzuführen.

Für Gebrauchsmusteranmeldungen gibt es im Anmeldeverfahren vor dem ÖPA keine unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung, sondern lediglich die Möglichkeit, in einem etwaigen Rechtsmittelverfahren Verfahrenshilfe in Anspruch zu nehmen (§ 50b GMG). Daher endet die unentgeltliche Patentanwaltliche Vertretung im Patenterteilungsverfahren, wenn eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt wird.

3.3 Besondere Anmeldearten

Bei der PRIO-Anmeldung, der Fast-Track Anmeldung und bei der Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren weichen die oben dargestellten Bearbeitungsabläufe zu einem gewissen Grad von jenen ab, die bei regulären nationalen Patentanmeldungen zur Anwendung kommen. Die wichtigsten Unterschiede werden im Folgenden kurz dargestellt.

3.3.1 PRIO-Anmeldung (Provisorische Anmeldung)

PRIO-Patentanmeldungen ermöglichen eine vereinfachte vorläufige Patentanmeldung sowie eine spätere Gebührenzahlung. Der Name leitet sich von der Idee ab, auf schnelle und relativ einfache Weise eine Priorität zu begründen. Ähnliche provisorische Anmeldungen werden mittlerweile von zahlreichen Patentbehörden weltweit angeboten. Die PRIO-Anmeldung spielt auch eine wichtige Rolle beim Förderungsprogramm [Patent Scheck](#).

Der entscheidende Unterschied zu einer Standardanmeldung ist, dass die Unterlagen für eine PRIO-Anmeldung noch nicht allen Formalerfordernissen entsprechen müssen. Die anmeldende Person hat nach der Einbringung der PRIO-Anmeldung 12 Monate Zeit, sich zu entscheiden, ob die Anmeldung in die reguläre Bearbeitung übernommen werden soll (Upgrade). Dadurch ersparen sich Anmelder:innen zunächst Zeit und Geld und können – weil die Priorität gesichert ist – in Ruhe Entscheidungen treffen.

Dennoch ist die PRIO-Anmeldung eine Patentanmeldung mit allen Rechten und Pflichten und wird nach dem Upgrade so genau und nach denselben Vorschriften wie jede andere Patentanmeldung geprüft. Auch wenn der Anmeldevorgang schnell und relativ unbürokratisch über das Internet erfolgt, sollten die Anmeldeunterlagen mit einem gewissen Maß an Sorgfalt erstellt werden und die Erfindung mit allen ihren technischen Merkmalen genau und umfassend beschreiben, um auch tatsächlich eine Priorität zu begründen. Mangelnde Offenbarung kann – wie bei jeder anderen Patentanmeldung auch – nicht ohne Verlust der Priorität behoben werden. Nach der PRIO-Anmeldung können keine neuen technischen Merkmale mehr hinzugefügt werden (s. 4.4.3 und 4.5.3 unten).

Ablauf einer PRIO-Anmeldung:

1. **Anmeldevorgang:** PRIO-Anmeldungen können nur über ein eigenes webbasiertes [Formular auf der ÖPA-Website](#) durchgeführt werden. Die Schriftengebühr iHv € 50 ist im Unterschied zu einer Standard-Anmeldung bereits beim elektronischen Anmeldevorgang zu zahlen.
2. **Bis zum Upgrade:** Die PRIO-Anmeldung wird im elektronischen Aktenverwaltungssystem mit einer „60.000er“ Zahl versehen (zB A 60001/2023) und vor Zahlung der restlichen Anmeldegebühren nicht inhaltlich geprüft.
3. **Zahlung der „Upgrade-Gebühr“:** 3 Monate nach dem Anmeldetag erfolgt als reine Serviceleistung des ÖPA eine Zahlungserinnerung. Werden die restlichen Anmeldegebühren („Upgrade-Gebühr“ iHv derzeit € 272 da PRIO-Anmeldung nur online möglich) nicht innerhalb von 8 Monaten ab Anmeldetag gezahlt, ergeht ein Gebührenvorbescheid. Werden daraufhin die Anmeldegebühren nicht fristgerecht gezahlt, wird die Anmeldung mit Ablauf der 12 Monate ab dem Anmeldedatum zurückgewiesen (s. 3.1.1. oben).
4. **Upgrade:** Werden die restlichen Anmeldegebühren aber innerhalb von 12 Monaten ab dem Anmeldetag gezahlt, wird ein Upgrade zu einer regulären Patentanmeldung erwirkt. Nach erfolgtem Upgrade wird die bisherige PRIO-Anmeldung wie eine Standard-Anmeldung behandelt und entsprechend in der TA geprüft.

Bei einer PRIO-Anmeldung ist darüber hinaus zu beachten:

- Eine PRIO-Anmeldung kann eine Priorität begründen, jedoch keine Priorität beanspruchen. Wird eine Priorität beansprucht, so werden die Anmeldegebühren wie bei einer Standard-Anmeldung per Vorbescheid eingefordert.
- Eine PRIO-Anmeldung gibt es nur für Patente, nicht für Gebrauchsmuster.

3.3.2 Fast-Track Anmeldung

Mit der Option Fast-Track Anmeldung bei der Online-Patentanmeldung kann ohne zusätzliche Kosten eine beschleunigte Behandlung beantragt werden. In solchen Fällen bemüht sich das ÖPA, innerhalb von 4 Monaten ein Recherchenergebnis zu liefern.

Voraussetzungen

- Anmeldung über das Programm [eOLF](#) des EPA und dort Auswählen der Option „Antrag auf Fast-Track Verfahren“
- Die Einreichung muss formal korrekt sein, dh Beschreibung und Patentansprüche (ggf. Zeichnungen) müssen vorhanden sein und der Stand der Technik sollte mittels Literaturzitate untermauert sein.
- Begründung weshalb eine beschleunigte Erledigung bevorzugt wird (als PDF-Dokument). Dazu empfehlen wir unsere [Vorlage](#).
- Bezahlung der Anmeldegebühren bereits bei Einreichen der Anmeldung

Das ÖPA bemüht sich um schnellere Bearbeitung der Fast-Track Anmeldungen, es besteht jedoch kein Rechtsanspruch darauf. Sollte es sich herausstellen, dass es nicht möglich ist, innerhalb von 4 Monaten ein Recherchenergebnis zu liefern, hat zeitgerecht eine Rückmeldung zu erfolgen.

3.3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren

Die nationale Phase im PCT-Verfahren kann innerhalb von 30 Monaten ab dem beanspruchten Prioritätsdatum beim ÖPA eingeleitet werden (Art 22 Abs 1 PCT). Hierfür kann neben den bereits beschriebenen Einreichungsarten (s. 3. oben) auch das [Digital Certificate](#) der WIPO verwendet werden.

Für die Einleitung der nationalen Phase ist einzureichen:

- ggf. eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in die deutsche Sprache (§ 16 Abs 2 PatV-EG)
- ein Nachweis über die Zahlung der Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase von derzeit € 52 (§ 11 Z 2 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
 - Diese Gebühr entfällt, wenn das ÖPA im PCT-Verfahren schon Anmeldeamt (*Receiving Office*) war (§ 16 Abs 2 PatV-EG).
- (Ein Exemplar der internationalen Anmeldung wird gemäß Art 20 PCT in aller Regel bereits automatisch ohne Zutun der anmeldenden Person vom Internationalen Büro der WIPO dem ÖPA bereitgestellt, wenn dieses zuvor als Bestimmungsamt ausgewählt wurde.)

Ist

- die internationale Anmeldung in deutscher Sprache verfasst (und daher keine Übersetzung notwendig),
- das ÖPA bereits PCT-Anmeldeamt gewesen (und daher keine Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase fällig), sowie
- dem ÖPA bereits ein Exemplar der internationalen Anmeldung bereitgestellt worden,

wird die nationale Phase ohne weiteres Zutun der anmeldenden Person amtswegig eingeleitet. Diese wird hierüber mittels Vorbescheid informiert und aufgefordert, sich binnen zwei Monaten zu äußern, ob sie die Anmeldung fortführen will. Verstreicht die Frist ungenützt, ist die Anmeldung zurückzuweisen (§ 100 Abs 2 PatG).

3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 95 PatG)

Um eine Priorität (Anmeldetag) wirksam zu beanspruchen, ist eine entsprechende Prioritätserklärung notwendig. Diese umfasst die Angabe des Datums der prioritätsbegründenden Anmeldung sowie des Landes, in welchem diese Anmeldung bewirkt worden ist. Daneben ist das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung anzugeben, dieses stellt jedoch keinen verpflichtenden Teil der Prioritätserklärung dar (s. sogleich). Die Prioritätserklärung ist entweder bereits mit der Anmeldung oder innerhalb von zwei Monaten nach deren Einlangen einzureichen. Innerhalb derselben Frist kann auch eine fehlerhafte Prioritätserklärung berichtigt werden. Die genannte zweimonatige Frist ist nicht verlängerbar. Langt die Prioritätserklärung oder ihre Berichtigung fristgerecht ein, so ist dies auf der Anmeldungseingabe sowie im elektronischen Aktenverwaltungssystem zu vermerken und die anmeldende Person von der entsprechenden Kenntnisnahme zB im nächsten Vorbescheid zu verständigen.

Falls die Prioritätserklärung Mängel aufweist, ist die anmeldende Person im Hinblick auf die zweimonatige, nicht verlängerbare Berichtigungsfrist nach Möglichkeit umgehend zu informieren. Die Information kann auch telefonisch erfolgen, da sie keine unmittelbare Rechtsfolge entfaltet, sondern eine bloße Serviceleistung des ÖPA darstellt (s. auch 4.4.6).

Langt eine Prioritätserklärung verspätet ein, so ist die anmeldende Person darauf hinzuweisen, dass die Priorität nicht wirksam beansprucht wurde und sich die Priorität der gegenständlichen Anmeldung gemäß § 95 Abs 4 PatG nach dem Tag der Anmeldung in Österreich bestimmt. Hält die anmeldende Person ihren Prioritätsanspruch dennoch aufrecht, so hat das zuständige FTM mit Einzelbeschluss festzustellen, dass der Tag der Anmeldung in Österreich der Prioritätszeitpunkt ist (§ 62 Abs 1 PatG).

Da das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung kein verpflichtender Teil der Prioritätserklärung ist, kann es auch später als zwei Monate nach dem Anmeldetag bekannt gegeben oder berichtigt werden. Fehlt bei einer beanspruchten Priorität das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung, so ist der Anmelder aufzufordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der diesbezüglichen Mitteilung das entsprechende Aktenzeichen bekannt zu geben. Diese Aufforderung ist aus verfahrensökonomischen Gründen nach Möglichkeit in die erste Mitteilung aufzunehmen (s. 4.6.1). Die Aufforderung enthält einen Hinweis auf die Rechtsfolge des § 95 Abs 4 PatG, wonach sich nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Priorität der Anmeldung nach dem Anmeldetag bestimmt.

Während mit einer Prioritätserklärung bloß eine behauptete Priorität beansprucht wird, dient der Prioritätsbeleg zum Nachweis einer Priorität (s. § 6 PAV). Da im Patenterteilungsverfahren Neuheit und Erfindungshöhe zum Gegenstand der Gesetzmäßigkeitsprüfung zählen (s. 4.), hängt die Erlangung eines Patentbesitzes iSd § 95 Abs 3 PatG davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde. Deshalb ist die anmeldende Person zur Vorlage eines Prioritätsbelegs aufzufordern, wenn die Prioritätserklärung zweifelhaft oder strittig ist. In einem solchen Fall wird die Priorität nach Ermittlung von Intervallliteratur und Vorlage eines gültigen Prioritätsbeleges zuerkannt. Die für die Vorlage des Prioritätsbeleges festzusetzende Frist muss angemessen sein, darf nicht vor Ablauf von drei Monaten nach dem Tag der Anmeldung im Inland enden und ist aus rücksichtswürdigen Gründen zu verlängern (§ 5 PAV).

Für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes können auch gesonderte Prioritäten beansprucht werden. Solche Prioritätserklärungen sind auch dann zulässig, wenn einem Teil des Anmeldegegenstandes als Prioritätszeitpunkt der Anmeldetag zukommt. Ein Anspruch kann sich auch auf mehrere Prioritäten stützen (§ 94 PatG).

3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 20 PatG)

Erfinder:innen haben Anspruch auf Nennung als solche

- in der Veröffentlichung der Anmeldung,
- in der Bekanntmachung der Veröffentlichung der Anmeldung,
- in der Patentschrift,
- in der Bekanntmachung der Patenterteilung,
- in der Patenturkunde,
- im Patentregister sowie
- in den vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelegen.

Dieser Anspruch kann nicht übertragen werden und geht nicht auf die Erben über. Ein Verzicht auf den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.

Die Nennung als Erfinder:in geschieht auf Antrag. Erfinder:innen, Anmelder:innen und Patentinhaber:innen können einen solchen Antrag in jedem Stadium des Verfahrens stellen. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, die antragstellende Person die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll eine andere Person als die bereits als Erfinder:in genannte neben dieser oder an ihrer Stelle als Erfinder:in genannt werden, so ist auch die Zustimmung der bisher als Erfinder:in genannten Person nachzuweisen. Sind Anmelder:in und Erfinder:in ident, bedarf es naturgemäß keiner gesonderten Zustimmungserklärung. In diesem Fall kann die Erfindernennung auch konkludent beantragt werden (zB durch Anführen auf der ersten Seite der Beschreibung).

Über einen während des Erteilungsverfahrens einvernehmlich gestellten Antrag auf Nennung als Erfinder:in entscheidet das FTM. Nach Erteilung des Patents ist hierfür das jeweilige RKM zuständig. Nicht einvernehmlich gestellte Anträge auf Nennung als Erfinder:in sind vor der Nichtigkeitsabteilung zu behandeln (§ 60 Abs 3 Z 3 PatG). Die Anhängigkeit eines derartigen Verfahrens darf die Erteilung des Patentbesitzes nicht verzögern.

4. Gesetzmäßigkeitsprüfung in der Technischen Abteilung

Die Gesetzmäßigkeitsprüfung beginnt mit der Einreichung einer Patentanmeldung, endet mit Zurückziehung, Erteilungs- oder Zurückweisungsbeschluss und wird in der zuständigen TA von dem für die Patentklasse der Anmeldung zuständigen FTM durchgeführt. Ziel der Gesetzmäßigkeitsprüfung ist die Beseitigung aller Anmeldefehler, die einer Patenterteilung entgegenstehen.

Die Gesetzmäßigkeitsprüfung gemäß § 99 PatG umfasst alle gesetzlich (in erster Linie im PatG) oder durch Verordnung (in erster Linie in der PAV) festgelegten Erfordernisse, die eine Anmeldung zu erfüllen hat, damit ein Patent erteilt werden kann. Die Berechtigung zur Anmeldung wird jedoch nicht geprüft (§ 99 Abs 1 PatG).

Das zuständige FTM teilt der anmeldenden Person Mängel der Anmeldung in schriftlichen Vorbescheiden (s. 4.6) mit und fordert zu deren Behebung auf. Sind alle Mängel behoben, endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Erteilungsbeschluss.

Liegen unbehebbar Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss. Äußert sich die anmeldende Person auf einen Vorbescheid nicht fristgerecht, so ist die Anmeldung mit Einzelbeschluss durch das zuständige FTM zurückzuweisen (§ 100 Abs 2 iVm § 62 Abs 1 PatG). Äußert sich die anmeldende Person und beharrt auf nicht erteilungsfähigen Unterlagen, so ist die Anmeldung mit Senatsbeschluss der jeweiligen Technischen Abteilung zurückzuweisen (§ 100 Abs 1 iVm § 62 Abs 3 PatG – s. 5.2 unten).

4.1 Zuteilung

Das Aktenzuteilungsteam weist den Aktenakte der zuständigen TA und dem zuständigen FTM zu, und zwar anhand

- des technischen Inhalts der Patentanmeldung, insbesondere der Formulierung des Hauptanspruchs,
- der Internationalen Patentklassifikation (IPC) und
- der Geschäftsverteilung

Bei Zweifeln betreffend die Richtigkeit der Zuteilung ist diese Frage unter Hinzuziehung des Aktenzuteilungsteams umgehend zu klären. Spätere Zuteilungsänderungen, zB wegen falscher Klassifizierung, sind unbedingt zu vermeiden, da sie erfahrungsgemäß zu unnötigen Verzögerungen des Verfahrens führen. Ist ein Akt dem richtigen FTM zugewiesen, führt dieses in der Folge die Gesetzmäßigkeitsprüfung durch.

Innerhalb der Technischen Abteilung liegt die Verantwortung für die Behandlung der Anmeldung und insbesondere die für Gesetzmäßigkeitsprüfung bis zum Erteilungszeitpunkt im Bereich desjenigen

FTM, dem die Anmeldung zur Behandlung zugewiesen ist. Der Vorstand der jeweiligen TA kann die Anmeldung einem anderen FTM der Abteilung zur Bearbeitung zuweisen, um durch Belastungsschwankungen auftretende Verzögerungen in der Bearbeitung zu minimieren.

4.2 Zuständigkeiten

Das FTM, dem die Anmeldung zur Bearbeitung richtig zugeteilt wurde, ist grundsätzlich zuständig für alle Erledigungen, Einzelbeschlüsse und Verfügungen im Patenterteilungsverfahren sowie für die Erstellung des Recherchenberichts (§ 62 Abs 1 PatG), mit folgenden beispielhaften Ausnahmen:

Die TA als Dreier-Senat unter Vorsitz des jeweiligen Vorstandes ist zuständig für Zurückweisungen gemäß § 100 Abs 1 PatG (s. 5.2.1 und § 62 Abs 3 PatG).

Das RKM ist im Patenterteilungsverfahren insbesondere zuständig für Angelegenheiten betreffend

- rechtliche Verfügungen über das Recht aus der Anmeldung,
 - zB dessen Übertragung, und
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (s. 5.2.4 und § 60 Abs 3 Z 2 PatG).

Die Äußerung des RKM muss im Patenterteilungsverfahren insbesondere eingeholt werden in Angelegenheiten betreffend

- gewerbliche Anwendbarkeit,
- Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß § 2 PatG,
- zweifelhafte oder strittige Prioritätsrechte,
- Zeugeneinvernahme und
- Ordnungs- oder Mutwillensstrafen (§ 62 Abs 4 PatG).

In allen anderen Rechtsfragen kann die Äußerung des RKM eingeholt werden.

Die Nichtigkeitsabteilung ist im Patenterteilungsverfahren insbesondere zuständig für Angelegenheiten betreffend

- strittige Nennung als Erfinder:in (s. 3.5),
- Aberkennungen und Übertragungen gemäß § 49 PatG, sowie
- Feststellungsanträge (§ 60 Abs 3 Z 3 PatG).

4.3 Erste Prüfschritte

Wird ein FTM mit der Prüfung einer Patentanmeldung betraut, ist diese zunächst auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Es sind dabei die folgenden Fragen zu stellen:

- Liegt überhaupt eine Patentanmeldung vor? (s. 3.)
- Wurde die Anmeldung richtig zugeteilt? (s. 4.1)

Falls Zweifel über das Vorliegen einer Patentanmeldung bestehen, ist umgehend das für die jeweilige TA zuständige RKM beizuziehen. Falls die Problematik darin liegt, dass nicht klar ist, welches Schutzrecht beantragt sein soll, ist der Akt umgehend im Dienstwege der Abteilung Zentrale Dienste zur Abklärung zu übergeben. Wenn zweifelsfrei feststeht, dass die absoluten Mindestanforderungen einer Patentanmeldung nicht erfüllt sind (und damit keine zivilistische Anmeldung vorliegt, s. 3.), ist die Geschäftsstelle Erfindungen zwecks Korrektur des Datensatzes zu verständigen und die Eingabe sodann im Dienstwege dem Kundencenter zur Behandlung zu übergeben.

4.4 Formale Prüfung der Anmeldung

Nach Möglichkeit innerhalb von 6 Wochen nach dem Anmeldetag ist die Anmeldung auf offensichtliche Mängel zu überprüfen, sodass zum Zeitpunkt der sachlichen Prüfung eine vollständige Bearbeitung unter Einbeziehung des Recherchen-Ergebnisses erfolgen kann. Gegebenenfalls können vorliegende Formalmängel gemeinsam mit der Sachprüfung releviert werden. Die sachliche Prüfung hat nach Möglichkeit innerhalb von vier (bei Fast-Track Anmeldungen) und acht Monaten (bei Standardanmeldungen) nach dem Anmeldetag zu beginnen.

Wenn zumindest einer der zu beanstandenden Mängel dies bedingt, erfolgen die Erledigungen im Sinne der folgenden Unterpunkte aus Gründen der Effizienz in erster Linie mittels Vorbescheid (und zwar nach Möglichkeit in einem).

Insbesondere sind in diesem Verfahrensstadium zu prüfen:

4.4.1 Anmeldeunterlagen

Die Anmeldung hat gemäß § 89 Abs 1 PatG zu enthalten:

1. den Namen und den Sitz bzw den Wohnort der anmeldenden Person sowie gegebenenfalls seiner Vertretung,
2. den Antrag auf Erteilung eines Patentbescheid,
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung (Titel),
4. eine Beschreibung der Erfindung,
5. einen oder mehrere Patentansprüche,
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen,
7. eine Zusammenfassung.

Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung – nicht jedoch der Antrag – müssen nicht in deutscher, sondern können zunächst auch in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden (§ 89 Abs 2 PatG). Liegt keine Übersetzung in die deutsche Sprache bei, ist die anmeldende Person im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nach Möglichkeit unter Beifügung eines vorläufigen Recherchenergebnisses mittels Vorbescheid (s. 4.6) aufzufordern, eine Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldungsteile ins Deutsche vorzulegen (§ 91a PatG). Die diesbezügliche Frist beträgt zwei Monate und ist aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbar. Die Übersetzung wird dem Anmeldeverfahren zugrunde gelegt, die Richtigkeit der Übersetzung wird aber nicht geprüft (analog zu § 14 Abs 4 GMG). Der erste sachliche Vorbescheid (s. 4.6.1) kann daher schon vor dem Vorliegen der Übersetzung ergehen, sofern dies auf der Basis der fremdsprachigen Unterlagen und im Hinblick auf die Frist zur Veröffentlichung der Patentanmeldung – die Veröffentlichung der Anmeldung hat jedenfalls in Deutsch zu erfolgen – möglich ist.

4.4.2 Gebührenkontrolle

s. dazu bereits 3.1.1 oben

4.4.3 Offensichtlich mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 87a PatG)

In der Patentanmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass eine fachkundige Person sie ausführen kann. Ist dieses Kriterium offensichtlich nicht erfüllt, ist dieser unbehebbarer Mangel umgehend mit Vorbescheid zu bemängeln. In diesem Fall gibt die rasche

Erledigung Anmelder:innen die Möglichkeit, möglichst bald eine neue Anmeldung mit vollständiger Offenbarung der Erfindung einzureichen (Näheres zur Offenbarung s. 4.5.3).

4.4.4 Parteienvertretung (§ 21 PatG)

Grundsätzlich ist eine rechtliche Vertretung für das Patenterteilungsverfahren nicht zwingend notwendig. Anmelder:innen können sich aber klarerweise durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person, dh Patentanwältin oder Patentanwalt, Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, Notarin oder Notar, wirksam vor dem ÖPA vertreten lassen. Hierfür ist eine Vollmacht oder Berufung auf diese notwendig, weshalb bei Fehlen eine entsprechende Vorlage mit Vorbescheid einzufordern ist. Da Patentanmeldungen technisch als auch rechtlich sehr komplex sein können, ist oftmals eine patentanwaltliche Vertretung zweckmäßig und ratsam. In solchen Fällen kann Anmelder:innen die Beiziehung einer Patentanwältin oder eines Patentanwalts empfohlen und ggf. auch auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Vertretung (s. 3.2 oben) hingewiesen werden. Dabei ist aus Gründen der Integrität immer nur pauschal auf die von der Patentanwaltskammer geführte [Liste](#) ihrer Mitglieder zu verweisen und keinesfalls eine konkrete natürliche oder juristische Person zu empfehlen.

Anmelder:innen mit Sitz bzw Wohnsitz im Inland können sich auch durch eine nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person wirksam vertreten lassen. In diesem Fall ist die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erforderlich. Ist in diesem Fall die Anmeldung von der anmeldenden Person selbst unterfertigt, stellt das Fehlen einer Vollmacht keinen Zurückweisungsgrund dar, jedoch kann mangels Nachweis auch keine rechtliche Vertretung zur Kenntnis genommen werden. Daher ergeht die diesbezügliche Bemängelung erst mit der nächsten Erledigung. Ist der Antrag auf Patenterteilung allerdings nur von der (angeblich) vertretenden Person unterschrieben, ist die Vollmacht sofort mittels Vorbescheid einzufordern.

Anmelder:innen, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben, benötigen eine entsprechend befugte berufsmäßige Parteienvertretung. Befinden sich jedoch Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz, genügt idR die Bestellung einer in Österreich, im EWR oder in der Schweiz wohnhaften zustellungsbevollmächtigten Person. Anmelder:innen, die daher eine solche Rechtsvertretung oder zustellungsbevollmächtigte Person benötigen, ist umgehend mit Vorbescheid eine entsprechende Bestellung bzw Namhaftmachung aufzutragen.

4.4.5 Ist eine sinnvolle Recherche möglich?

Sind die Anmeldeunterlagen derart mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche offensichtlich nicht möglich erscheint, so ergeht zunächst (etwa binnen zwei Monaten ab Anmeldetag) ein formaler Vorbescheid. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass eine sinnvolle Recherche des Anmeldegegenstandes bald möglich wird und somit Anmelder:innen zeitgerecht das Recherchen-Ergebnis als Information über die prinzipiellen Aussichten auf eine Patenterteilung geliefert werden kann.

4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung

Von offensichtlichen Mängeln der Prioritätserklärung ist die anmeldende Person umgehend zu informieren (zB wegen Überschreitung des Prioritätsjahres oder unvollständiger Prioritätserklärung). Dies kann auch durch einfache Mitteilung erfolgen, vorzugsweise telefonisch. Da dies eine reine

Serviceleistung des ÖPA ist, können sich Anmelder:innen nicht auf die Unterlassung einer solchen Mitteilung berufen. Eine rasche Information an die Anmelder:innen ist jedoch wichtig, da die Prioritätserklärung nur innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag berichtigt werden kann (s. 3.4).

4.5 Sachliche Prüfung der Anmeldung

Im Rahmen der sachlichen Prüfung werden sowohl die inhaltlichen Anforderungen an die Patentanmeldung (sachliche Prüfung der Anmeldung), als auch die materiellen Voraussetzungen für die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (sachliche Prüfung des Anmeldegegenstandes) geprüft. Damit die sachliche Prüfung zu einem positiven Ergebnis führen kann, muss also die Patentanmeldung den Anforderungen der §§ 87 bis 91a PatG genügen (mangelfreie Beschreibung, Patentansprüche, Zusammenfassung und erforderlichenfalls Zeichnungen), und der Gegenstand der Anmeldung muss nach den §§ 1 bis 3 PatG patentfähig sein (Technizität, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, und gewerbliche Anwendbarkeit).

Da diese Richtlinien die Prüfung von Patentanmeldungen als solche und nicht die materiellen Erfordernisse für die Patentierbarkeit des beanspruchten Erfindung zum Thema haben, wird im Folgenden nur die sachliche Prüfung der Anmeldung und nicht jene des Anmeldegegenstandes dargestellt.

4.5.1 Bearbeitungsreihenfolge

Die Reihenfolge, in der Patentanmeldungen behandelt werden, richtet sich grundsätzlich nach der Reihenfolge, in der sie eingebracht wurden. Aus arbeitsökonomischen Gründen kann es jedoch zweckmäßig sein, sachlich zusammengehörende Fälle gemeinsam zu bearbeiten und damit von der üblichen Bearbeitungsreihenfolge abzuweichen. Dies gilt sowohl für Anmeldungen als auch für Äußerungen.

Fast-Track Anmeldungen (s. 3.3.2) sind vorzuziehen, soweit sich daraus nicht unververtretbare Verzögerungen in der Bearbeitung von Standard-Anmeldungen ergeben. Ebenfalls bevorzugt bearbeitet sollten jene Anmeldungen werden, deren Erteilung bereits in Aussicht gestellt wurde und bezüglich derer nunmehr unverzüglich mit Beschluss positiv entschieden werden kann. Dasselbe gilt für Anmeldungen, bei denen der Bemänglung nicht fristgerecht Rechnung getragen wurde und damit eine rasche Zurückweisung geboten erscheint.

Bei begründeten Urgenzen bezüglich beschleunigter Vornahme der nächsten Verfahrenshandlung wird unter Befassung der zuständigen Person der voraussichtliche Zeitpunkt der nächsten Erledigung festgelegt und mitgeteilt.

4.5.2 Bearbeitungsdauer

Zu den wichtigsten Serviceleistungen des ÖPA zählt eine zeitgerechte Benachrichtigung über die prinzipielle Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes. Diese Information ermöglicht es den Anmelder:innen, rechtzeitig Verwertungshandlungen zu planen und insbesondere über – oft kostenintensive – Auslandsanmeldungen zu entscheiden.

Die sachliche Prüfung unter Einbeziehung des amtsseitig ermittelten Standes der Technik im Recherchen-Ergebnis erfolgt daher bei Erstanmeldungen im Normalfall vor Ablauf von acht Monaten

nach dem Anmeldetag, insbesondere innerhalb eines Zeitraumes von vier bis acht Monaten nach Anmeldung. Jedenfalls sollte die Zustellung des ersten sachlichen Vorbescheids mit Recherchenergebnis früh genug erfolgen, dass der anmeldenden Person noch genügend Zeit bleibt, ggf. prioritätsbegünstigte Auslandsanmeldungen vorzubereiten.

4.5.3 Offenbarung der Erfindung (§ 87a PatG)

Die Patentanmeldung muss die Erfindung (Lehre zum technischen Handeln) so deutlich und vollständig offenbaren, dass sie eine fachkundige Person ausführen kann. Dies ist dann der Fall, wenn eine durchschnittliche fachkundige Person auf dem jeweiligen Gebiet mit dem Wissen aus den Anmeldeunterlagen die Erfindung realisieren kann.

Die Offenbarung der Erfindung kann sich aus jeder Stelle der ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergeben und muss diesen zu entnehmen sein. Eine spätere Ergänzung oder Ausweitung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldeunterlagen ist nicht zulässig!

4.5.4 Patentansprüche

Besondere Bedeutung kommt den Patentansprüchen zu, da dieser Teil der Anmeldung festlegt, für welchen konkreten Gegenstand in welchem Umfang Schutz beantragt wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind nur zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dementsprechend sind nach Erteilung die Patentansprüche für den Schutzzumfang ausschlaggebend (§ 22a Abs 1 PatG). Sie müssen daher genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird (§ 91 Abs 1 PatG). Dazu ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Marken- und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen.

Patentansprüche können sich auf ein Erzeugnis, eine Vorrichtung, ein Verfahren oder eine Verwendung richten. Unter technischen Merkmalen sind dabei Angaben über konstruktiven sowie strukturellen Aufbau, Bauform, stoffliche Zusammensetzung, Verfahrensschritte eines Herstellungsverfahrens und insbesondere bei chemischen Verfahren Ausgangs- und Endprodukte und dergleichen zu verstehen.

Ein Erzeugnis ist in der Regel durch jene Komponenten, aus denen es besteht, zu definieren. Eine Vorrichtung ist in der Regel durch ihre konstruktiven Einzelvorkehrungen und deren Zuordnung zu definieren. Ein Verfahren ist in der Regel durch Ausgangsprodukt, Verfahrensführung (Verfahrensschritte, -handlungen, -maßnahmen) und Endprodukt zu definieren. Die Definition einer Verwendung erfolgt durch den Verwendungszweck. Die Kennzeichnung eines Merkmals durch seine Funktion ist dann zulässig, wenn die Fachperson ohne weiteres Mittel zur Ausführung dieser Funktion angeben kann, ohne dabei erfinderisch tätig zu sein.

Betriebsvorschriften, Gebrauchsanweisungen, die Anführung von Vorteilen oder angestrebten Effekten oder ähnliche allgemein beschreibende Angaben sind üblicherweise für eine genaue und unterscheidende Festlegung des beanspruchten Schutzzumfanges ungeeignet. Daher sind sie in den Patentansprüchen zu vermeiden und stattdessen in der Beschreibung anzuführen. Keinesfalls darf ein Patentanspruch nur aus Funktions- und Wirkungsangaben bestehen. Eine Definition durch Verweis, etwa in der Form "wie beschrieben und in der Zeichnung dargestellt", ist unzulässig.

Ein Patentanspruch hat aus einem Satz zu bestehen, der in einen Oberbegriff und einen kennzeichnenden Teil gegliedert sein sollte. Ein Satz bedeutet, dass innerhalb eines Anspruchs keine Trennung durch einen Punkt aufscheint. Der Oberbegriff umfasst jene technischen Merkmale, die gemeinsam zum Stand der Technik gehören. Der kennzeichnende Teil – der mit "dadurch gekennzeichnet, dass" oder mit "gekennzeichnet durch" einzuleiten ist – gibt jene technischen Merkmale an, die im Zusammenhang mit dem Oberbegriff als neu gelten sollen und für die in Verbindung mit dem Oberbegriff Schutz begehrt wird.

Der Patentanspruch 1 bzw jeder unabhängige Patentanspruch muss alle wesentlichen, zur Lösung der gestellten Aufgabe erforderlichen technischen Merkmale vollständig enthalten. Dabei müssen die in den unabhängigen Patentansprüchen gekennzeichneten Erfindungsgedanken eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Ausgestaltungen der in einem unabhängigen Anspruch enthaltenen Erfindung, können in weiteren abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet werden. Jeder abhängige Anspruch (Unteranspruch) ist auf einen oder mehrere vorhergehende Ansprüche, deren Gegenstand er weiter ausbildet, rückzubeziehen. Abhängige Ansprüche weisen daher sämtliche Merkmale mindestens eines anderen Anspruchs auf. Die Rückbeziehung sollte nach Möglichkeit in der Einleitung des Anspruchs erfolgen, wobei nach der Rückbeziehung die weiteren Merkmale des abhängigen Anspruchs angeführt werden.

Beispiele für Rückbeziehungen:

- ".....nach Anspruch 1",
- ".....nach Anspruch 1 oder 2",
- ".....nach einem der Ansprüche 4 bis 6",
- ".....nach den Ansprüchen 1 bis 3 und 6", oder
- ".....nach Anspruch 1, 2, 4 oder 6".

Alle abhängigen Ansprüche sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen. Mehrere Ansprüche sind fortlaufend mit arabischen Ziffern zu nummerieren. Die Zahl der Patentansprüche hat sich unter Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten. Dabei ist für Anmelder:innen auch zu bedenken, dass ab dem 11. Anspruch eine zusätzliche Gebühr anfällt (s. 3.1 oben).

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigefügt, so sind die in den Patentansprüchen genannten technischen Merkmale mit den in den Zeichnungen eingetragenen Bezugszeichen (in Klammer gesetzt) zu versehen, sofern dies das Verständnis der Patentansprüche erleichtert. Die in Klammern gesetzten Bezugszeichen dürfen nicht zu einer einschränkenden Auslegung der Ansprüche herangezogen werden.

Ein Patentanspruch darf nur dann eine Tabelle enthalten, wenn sein Gegenstand dies als wünschenswert erscheinen lässt. Maßangaben in Ansprüchen haben sich am Maß- und Eichgesetz zu orientieren.

4.5.5 Änderungen der Anmeldeunterlagen

Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses dürfen die Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung) abgeändert werden. Die Abänderungen dürfen jedoch das Wesen der Erfindung nicht berühren, da so die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung überschritten würde (s. 4.5.3 oben). Das bedeutet insbesondere, dass

erfindungswesentliche Angaben, insbesondere technische Merkmale, die den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht zweifelsfrei zu entnehmen waren, nach dem Anmeldetag nicht zusätzlich in eine bestehende Anmeldung aufgenommen werden dürfen. Bis zum Erteilungsbeschluss können daher auch Patentansprüche geändert werden, jedoch kann nicht mehr beansprucht werden, als die durchschnittliche fachkundige Person den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als eindeutige technische Lehre entnehmen konnte. Werden die Patentansprüche geändert, ist immer eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen.

Der entscheidende Zeitpunkt, bis zu dem Abänderungen der Anmeldeunterlagen möglich sind, ist das Datum der Fassung des Erteilungsbeschlusses und nicht das Datum von dessen Zustellung. Nach der Fassung des Erteilungsbeschlusses sind nur mehr eindeutige Einschränkungen und erforderliche Klarstellungen (zB Berichtigung eines unzweifelhaften Schreibfehlers) zulässig.

Unzulässige Abänderungen, welche die ursprüngliche Offenbarung überschreiten, werden mit Vorbescheid bemängelt, in dem auch eine Frist zur Ausscheidung der unzulässigen Abänderungen gesetzt wird. Für den auszuscheidenden Teil kann eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) eingereicht werden, der als Anmeldetag jener Tag zukommt, an dem die Abänderungen dem Patentamt bekannt gegeben wurden (s. 4.5.7 unten)

4.5.6 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 88 PatG)

Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Durch diese Vorschrift werden im Sinne der Rechtssicherheit und der Recherchierbarkeit übersichtliche Schutzrechte geschaffen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Schutzbegehren einheitlich ist, sind insbesondere die Bestimmungen des § 13 PAV zu beachten. Wird demnach in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff „besondere technische Merkmale“ sind jene technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen. Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden.

In einer Anmeldung können auch zwei oder mehr unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein, sofern es mit Rücksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmäßig ist, diesen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

Seitens des ÖPA wird mit dem Vorbescheid, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, eine Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit gesetzt (s. 4.6.3). Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung verbleibt, obliegt der anmeldenden Person.

Anmelder:innen können die Fassung eines Beschlusses beantragen, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird (Einzelbeschluss). Gegen diesen Beschluss kann Rekurs erhoben werden. Nach

Rechtskraft des Beschlusses ist nochmals eine Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit einzuräumen (§ 99 Abs 4 iVm § 62 Abs 1 PatG).

4.5.7 Exkurs: Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung – § 92a PatG)

Ist eine Erfindung uneinheitlich, können sich Anmelder:innen Abhilfe verschaffen, indem die Patentanmeldung geteilt und dabei eine sogenannte Teilanmeldung abgespalten wird, sodass nur eine einheitliche Erfindung in der Anmeldung verbleibt. Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung ausgeschieden wird und welcher nicht, obliegt der anmeldenden Person.

War die Erfindung schon in der ursprünglichen Anmeldung uneinheitlich, sind die uneinheitlichen Anmeldungsteile auszuscheiden und gegebenenfalls neu anzumelden, wobei der fristgerecht eingereichten neuen Anmeldung (Teilanmeldung) der Tag der ursprünglichen Anmeldung als Anmeldetag zukommt.

Werden im Zuge der Anmeldeprüfung abgeänderte Unterlagen vorgelegt, die das Wesen der Erfindung berühren und diese uneinheitlich machen, so müssen diese ebenfalls aus der Anmeldung ausgeschieden werden. Wenn für diese Änderungen Schutz erwirkt werden soll, muss eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) eingereicht werden, wobei allerdings – bei fristgerechter Neuanschuldung – als Anmeldetag jener Tag gilt, an dem die Abänderung dem Patentamt im ursprünglichen Verfahren bekannt gegeben wurde.

Eine Teilanmeldung kann auch unabhängig von einer bemängelten Uneinheitlichkeit oder Überschreitung freiwillig erfolgen und den gesamten Inhalt der ursprünglichen Anmeldung – ausgenommen deren Ansprüche – umfassen. Das könnte etwa dann der Fall sein, wenn Anmelder:innen parallel zur ursprünglichen Anmeldung neue Ansprüche verfolgen wollen, die mit dem ursprünglichen Schutzbegehren jedoch nicht einheitlich sind. Gewöhnlich wird eine solche Teilanmeldung mit der ursprünglichen Beschreibung und den ursprünglichen Zeichnungen, jedoch mit anderen Ansprüchen eingereicht. Auch in diesem Fall bleibt der ursprüngliche Anmeldetag erhalten, sofern die Teilanmeldung nicht über die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

Eine Teilanmeldung kann eingebracht werden bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung (zB wegen Uneinheitlichkeit) zurückgewiesen wurde, oder
2. von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes gemäß § 101c Abs 2, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
3. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch.

4.5.8 Exkurs: Umwandlung (§ 92b PatG)

Auf Antrag der anmeldenden Person kann eine Patentanmeldung bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses oder des Zurückweisungsbeschlusses in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt werden. Einer solchen Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag jener Tag zu, an dem die Patentanmeldung, aus der sie umgewandelt wurde, beim Patentamt eingereicht worden ist. Prioritäten, die für die Patentanmeldung beansprucht wurden, bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung unterliegt keiner Verfahrensgebühr. Es ist auch keine neue Recherchegebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung zu bezahlen. Wenn dieselbe Anmeldung bereits zuvor von einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt worden ist, kann diese aber nun nicht wieder in eine Gebrauchsmusteranmeldung rückumgewandelt werden.

4.5.9 Exkurs: Abzweigung (§ 15a GMG)

In der Praxis werden oft für dieselbe Erfindung gleichzeitig ein Patent und ein Gebrauchsmuster angemeldet. Wurde „nur“ ein Patent angemeldet, besteht aber noch die Möglichkeit, von der bestehenden Patentanmeldung prioritätswahrend eine Gebrauchsmusteranmeldung „abzuzweigen“. Anders als bei der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung tritt die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung nicht an die Stelle der Patentanmeldung, sondern es bestehen nach der Abzweigung beide Anmeldungen nebeneinander.

Eingereicht werden kann eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nachdem die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, oder
2. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder
3. von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Erteilung, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
4. von elf Monaten nachdem die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
5. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch.

Mit der Abzweigungserklärung kann der Anmeldetag der Patentanmeldung als Priorität für die Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden. Für die Patentanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrechte bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung ebenso erhalten. Die Abzweigungserklärung ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Einlangen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt einzureichen. Mit der Abzweigungserklärung ist eine Abschrift der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung vorzulegen.

Die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann auch nur einen Teil der ursprünglichen Patentanmeldung beinhalten (Teilabzweigung). Der Inhalt der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung darf jedoch nicht über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung hinausgehen. Eine Abzweigung in umgekehrter Richtung (Abzweigung einer Patentanmeldung aus einer Gebrauchsmusteranmeldung) ist nicht möglich.

4.5.10 Recherche und Recherchenbericht

Mit der Recherche soll der relevante Stand der Technik im Patenterteilungsverfahren so ermittelt werden, dass damit die Patentfähigkeit des angemeldeten Gegenstands beurteilt werden kann. Gegenstand der Recherche ist die in den Patentansprüchen angegebene Erfindung, wobei zur Auslegung der Patentansprüche die Beschreibungen und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Das Ergebnis der Patentrecherche wird der anmeldenden Person tunlichst gemeinsam mit dem ersten sachlichen Vorbescheid übermittelt.

Die Recherche erstreckt sich auf die Gegenstände sämtlicher einheitlicher Patentansprüche. Liegen zum Zeitpunkt der sachlichen Prüfung uneinheitliche Ansprüche vor und ist der voraussichtlich in der Anmeldung verbleibende Teil eindeutig erkennbar, so ist dieser Teil der Recherche zu unterziehen, widrigenfalls der erste beanspruchte Gegenstand.

Das FTM hat bei der Durchführung der Recherche die vorhandenen technischen Hilfsmittel und Informationsquellen auszuschöpfen, soweit dies Erfolg versprechend und im Hinblick auf den Aufwand vertretbar erscheint. Zeigt sich, dass ein unverhältnismäßig großer Aufwand für eine nur noch geringfügige mögliche Verbesserung des Rechercheergebnisses erforderlich wäre, ist die Recherche zu beenden.

Um überflüssige Vorbescheide und damit eine Verlängerung des Verfahrens zu vermeiden, ist die Recherche nach Möglichkeit in einem Arbeitsgang durchzuführen. Nachrecherchen in einem späteren Verfahrensstadium sollten nur noch in speziellen Fällen erforderlich sein (zB bei Vorlage neuer Patentansprüche, in die wesentliche Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen wurden).

Das Ergebnis der Patentrecherche wird im tabellarischen Recherchenbericht festgehalten. Im Recherchenbericht ist zu jeder Veröffentlichung eine Kategorie anzugeben:

- A = allgemeiner Stand der Technik
- X = dieses Dokument nimmt die Neuheit oder den erfinderischen Schritt vorweg
- Y = die Zusammenschau von mehreren Dokumenten nimmt den erfinderischen Schritt vorweg
- P = Veröffentlichung im Prioritätsintervall
- & = Mitglied derselben Patent- oder Gebrauchsmusterfamilie

4.6 Vorbescheide

Die Mitteilungen vom FTM an die anmeldende Person im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung erfolgen hauptsächlich über sogenannte Vorbescheide. Der Begriff „Vorbescheid“ rührt daher, dass Beschlüsse des ÖPA mit Bescheiden iSd AVG vergleichbar sind und ein Vorbescheid bloß eine den späteren Erteilungs- oder Zurückweisungsbeschluss vorbereitende Verfügung darstellt. Aus diesem Grund ist gegen einen Vorbescheid auch kein Rechtsmittel zulässig (§ 138 Abs 2 PatG).

Ein Vorbescheid enthält

1. die Nennung und Begründung von Mängeln,
2. eine Aufforderung zur Mängelbehebung (sofern die Mängel behebbar sind) und
3. eine Rechtsfolgenbelehrung inklusive Fristsetzung.

Vorbescheide sind sachlich und klar zu fassen, damit die anmeldende Person den Inhalt auch ohne Schwierigkeiten verstehen kann. Der angeführte Stand der Technik ist unter Hinweis auf Textstellen und Abbildungen zu erörtern. Lediglich bei übersichtlichen Publikationen genügen allgemeine Hinweise. Der Vorbescheid muss eindeutige Feststellungen enthalten, die ein klares Bild von der Meinung des FTM vermitteln, sowie klare Aufträge, wie die Mängel zu beheben sind. Diese sind nicht durch bloßen Verweis auf eine Gesetzesstelle oder eine Verordnung zu behaupten, sondern anhand der konkreten Mängel der Anmeldung zu begründen.

Die Anpassung der Beschreibung kann zurückgestellt werden, bis gewährbar erscheinende Patentansprüche vorliegen oder seitens des FTM solche Ansprüche vorgeschlagen werden (und die

Zustimmung der Anmelderin oder des Anmelders zu diesem Vorschlag erwartet werden kann). Dieses Vorgehen soll den Anmelder:innen unnötigen Mehraufwand ersparen.

In einem Vorbescheid sind nicht nur die einer Patenterteilung entgegenstehenden Gesichtspunkte zu erörtern, sondern nach Möglichkeit auch positive Anregungen zu geben, insbesondere zur Überarbeitung der Patentansprüche. Die Anmelder:innen sollen ein klares Bild davon bekommen, ob und in welchem Umfang das FTM den Anwendungsgegenstand als patentfähig ansieht.

Kann das FTM keinen patentfähigen Gegenstand erkennen und ist voraussichtlich auch bei Vorlage neuer Ansprüche mit einer Zurückweisung zu rechnen, ist dies unter Darlegung der vollständigen Gründe im Sinne eines zügigen Gesetzmäßigkeitsverfahrens klar zum Ausdruck zu bringen.

Uneinheitlichkeit ist bereits mit dem ersten Vorbescheid zu bemängeln. Ist die Anmeldung mängelfrei und wird keine der Patenterteilung entgegenstehende Vorveröffentlichung ermittelt, kann in diesem Stadium auch bereits die Erteilung vorbereitet werden.

Die Anzahl der Vorbescheide ist in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls möglichst gering zu halten. Jedenfalls muss der anmeldenden Person in ausreichendem Maße rechtliches Gehör gewährt werden. Eine Patentanmeldung kann also nur dann zurückgewiesen werden, wenn zuvor die Gründe, auf die sich die Zurückweisung stützt, mittels Vorbescheid bekannt gegeben worden sind und der anmeldenden Person Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme gegeben wurde.

4.6.1 Erster sachlicher Vorbescheid

Der erste sachliche Vorbescheid ist jener Vorbescheid, in dem zum ersten Mal

- inhaltliche Mängel der Patentanmeldung und/oder
- materielle Mängel des Anwendungsgegenstandes gerügt werden (s. 4.5).

Er hat der anmeldenden Person klare Informationen über die Patentfähigkeit des Anwendungsgegenstandes zu vermitteln. Falls es sich um eine Erstanmeldung handelt, ist der erste sachliche Vorbescheid möglichst so zeitgerecht zu erstellen, dass er rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres zugestellt werden kann, im Normalfall vor Ablauf des achten Monats ab dem Anmeldetag. Dies ist eine wichtige Dienstleistung des ÖPA und bei der Vorprüfung im Hinblick auf Verwertungshandlungen und eventuelle Auslandsanmeldungen vordringlich zu beachten.

Der erste sachliche Vorbescheid hat – auch bei Vorliegen formaler Mängel – eine vollständige materielle Prüfung zu enthalten. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Behebung der Mängel nicht möglich scheint oder eine materielle Prüfung wegen dieser Mängel nicht möglich ist. Die anmeldende Person soll damit in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, ob die Behebung der formalen Mängel überhaupt zweckmäßig ist. Dem ersten sachlichen Vorbescheid ist außerdem tunlichst eine Aufstellung der relevanten Literatur in Form eines Recherchenberichts anzuschließen.

4.6.2 Weitere sachliche Vorbescheide

Ein eventuell erforderlicher zweiter sachlicher Vorbescheid sollte in der Regel auch der letzte sein und eine abschließende Entscheidung über die Anmeldung herbeiführen. Die sorgfältig begründete Auffassung des FTM sollte nur aufgrund überzeugender Gegendarstellungen des der anmeldenden Person oder aufgrund eines neuen Sachverhalts geändert werden. Dies gilt auch dann, wenn

inzwischen ein Wechsel des FTM erfolgt ist. Eine Änderung in der Auffassung des FTM muss immer begründet werden.

4.6.3 Frist zur Äußerung auf Vorbescheide (iSd § 99 Abs 6 PatG)

Zur Behebung der im jeweiligen Vorbescheid aufgezeigten Mängel bzw zur Äußerung auf die Argumentation des FTM ist, unbeschadet gesetzlicher oder durch Verordnung erlassener Vorgaben, allen Anmelder:innen im Allgemeinen einheitlich eine Äußerungsfrist im Ausmaß von zwei Monaten ab Zustellung des jeweiligen Vorbescheids zu setzen (vgl § 18 Abs 2 GMG).

Die Äußerungsfrist kann aus rücksichtswürdigen Gründen auf Antrag (Fristgesuch) verlängert werden. Über die Gewährung einer Fristverlängerung entscheidet das zuständige FTM unter Berücksichtigung des konkreten Falles. Das Ausmaß der Fristverlängerung ist einheitlich mit zwei Monaten festzusetzen, es sei denn, im Antrag wird ein geringeres Ausmaß begehrt.

Im Sinne der Verfahrensbeschleunigung ist die Frist zur Äußerung auf den ersten sachlichen Vorbescheid (s. 4.6.1) maximal dreimal verlängerbar. Weitere Fristverlängerungen sind nur in ausreichend begründeten Ausnahmefällen zu bewilligen. Die Frist zur Äußerung auf jeden weiteren sachlichen Vorbescheid ist maximal zweimal verlängerbar. Fristgesuche unterliegen keiner Verfahrensgebühr. Ein Fristgesuch an sich stellt keine Äußerung im Sinne des § 100 Abs 2 PatG dar.

4.7 Veröffentlichung der Anmeldung (§ 101 PatG)

Die Patentanmeldung wird grundsätzlich 18 Monate nach dem Anmeldetag veröffentlicht. Auf Antrag der anmeldenden Person kann die Anmeldung aber auch früher veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Anmeldung dient dazu, die Öffentlichkeit über die neuen technischen Entwicklungen und die möglicherweise entstehenden Schutzrechte zu informieren. Die Festlegung der Frist von 18 Monaten nach dem Prioritätstag im PatG orientiert sich an den Bestimmungen in anderen europäischen Staaten, und an internationalen Abkommen wie dem Europäischen Patentübereinkommen und dem PCT.

Veröffentlicht werden die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Wurden im Verlauf der Gesetzmäßigkeitsprüfung bereits geänderte Patentansprüche vorgelegt (es ist immer ein kompletter Satz neuer Patentansprüche vorzulegen), werden die zuletzt eingereichten Patentansprüche ebenfalls veröffentlicht. Weiters hat die Veröffentlichung einen Recherchenbericht zu enthalten, wenn dieser vor Abschluss der technischen Vorbereitungen vorliegt, andernfalls ist er gesondert zu veröffentlichen. Der Recherchenbericht basiert auf den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen, kann jedoch bis zur Verfügung der Veröffentlichung ergänzt werden. Das zuständige FTM verfügt, welche Anmeldeunterlagen zu veröffentlichen sind.

Die Veröffentlichung einer Patentanmeldung erfolgt jeweils am 15. eines Monats. Die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentanmeldung gelten mit Ablauf jenes 15. als abgeschlossen, der im zweiten Monat vor dem Veröffentlichungstag liegt. Der anmeldenden Person wird nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Tag zur Kenntnis gebracht, an dem die Veröffentlichung erfolgen soll (§ 21 Abs 1 PAV).

Zieht die anmeldende Person die Patentanmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurück oder wandelt er oder sie die Patentanmeldung nach Abschluss der

technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung in eine Gebrauchsmusteranmeldung um, unterbleibt eine Veröffentlichung nur dann, wenn die Zurückziehung oder der Umwandlungsantrag spätestens am 15. des Monats vor dem Veröffentlichungstag beim Patentamt einlangt und das Unterbleiben der Veröffentlichung aus technischer Sicht noch möglich ist (§ 21 Abs 2 PAV).

15 Monate nach dem Prioritätstag ist tunlichst mit der Vorbereitung der Veröffentlichung zu beginnen. Im Falle, dass eine frühere Veröffentlichung beantragt ist, ist entsprechend dem Antrag die Verfügung, welche Anmeldeteile zu veröffentlichen sind, umgehend zu erlassen bzw 3 Monate vor dem beantragten Veröffentlichungstermin mit den Vorbereitungen zu beginnen. Eine vor Abschluss der technischen Vorbereitungen vorgelegte Fassung neuer Ansprüche ist in die zu veröffentlichenden Unterlagen zu integrieren.

Wird das Patent vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung rechtskräftig erteilt, werden die Anmeldung und die Patentschrift gleichzeitig veröffentlicht. Nur in diesem Fall erfolgt keine Veröffentlichung des Recherchenberichts, da auf der ersten Seite der Patentschrift ohnedies die zur Beurteilung der Neuheit und der Erfindungseigenschaft herangezogenen Veröffentlichungen angeführt sind und damit die Information der Öffentlichkeit gewährleistet ist.

Die wichtigsten Codes von veröffentlichten Anmeldungen sind:

- A1: veröffentlichte Anmeldung mit Recherchenbericht
- A2: veröffentlichte Anmeldung ohne Recherchenbericht
- A3: nachträglich veröffentlichter Recherchenbericht
- A4: gleichzeitig mit dem erteilten Patent (Patentschrift) veröffentlichte Anmeldung
- A8: berichtiges Deckblatt (bzgl bibliografischer Daten)
- A9: berichtigte Patentanmeldung

4.8 Einwendungen (§ 101b PatG)

Zwischen Veröffentlichung der Patentanmeldung und Erteilung des Patentbeschlusses haben am Erteilungsverfahren Unbeteiligte (Dritte) die Möglichkeit, dem ÖPA Bedenken gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung in Form von begründeten Einwendungen mitzuteilen. Dies ermöglicht es, solche Bedenken bereits im Anmeldeverfahren zu berücksichtigen und trägt dazu bei, dass insgesamt weniger nichtige Patente erteilt werden. Einwendungen unterliegen keiner Gebühr und einwendende Dritte haben keine Parteistellung und keinen Anspruch auf Kostenersatz oder auf Berücksichtigung ihrer Einwendungen.

Etwaige Einwendungen sind der anmeldenden Person umgehend mitzuteilen. Dies erfolgt entweder im Zuge einer ohnedies anstehenden Erledigung (zB nächster Vorbescheid) oder durch gesonderte Mitteilung, zu welcher die anmeldende Person Stellung nehmen kann.

5. Beendigung des Patenterteilungsverfahrens

Das Patenterteilungsverfahren endet, indem entweder die anmeldende Person ihre Anmeldung zurückzieht, die Patentanmeldung mit Beschluss zurückgewiesen wird oder das Patent mit Beschluss erteilt wird.

5.1 Zurückziehung der Anmeldung

Die anmeldende Person kann die Patentanmeldung bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses zurückziehen. Eine Zurückziehung wird vom ÖPA lediglich zur Kenntnis genommen und der anmeldenden Person dies in einem entsprechenden Schreiben mitgeteilt. Ab der Zurückziehung der Anmeldung gilt diese als nicht mehr existent, dh Verfahrenshandlungen können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgenommen werden, und die Einzahlung einer Gebühr oder eine Äußerung sind dann wirkungslos. Ebenso erfolgt keine Veröffentlichung der Anmeldung, sofern die Anmeldung fristgerecht zurückgezogen wurde (s. 4.8).

5.2 Zurückweisung der Anmeldung

Die Zurückweisung der Anmeldung erfolgt je nach Zurückweisungsgrund durch entsprechenden Beschluss der zuständigen TA als Dreier-Senat oder des zuständigen FTM. Solche Zurückweisungsbeschlüsse können mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden (§ 138 Abs 1 PatG).

Zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs darf eine Patentanmeldung nur dann zurückgewiesen werden, wenn die Gründe der anmeldenden Person bereits anlässlich der Gesetzmäßigkeitsprüfung (mit Vorbescheid) bekannt gegeben worden sind, und ausreichend Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme eingeräumt wurde.

5.2.1 Zurückweisung gemäß § 100 Abs 1 PatG

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung die Unzulässigkeit der Patenterteilung, dh ist durch die ursprüngliche oder die verbesserte Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen nicht entsprochen worden oder ergibt sich, dass eine nach den §§ 1 bis 3 PatG patentfähige Erfindung offenbar nicht vorliegt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Treffen diese Voraussetzungen nur zum Teil zu, so wird nur der entsprechende Teil der Anmeldung zurückgewiesen. Über die Zurückweisung gemäß § 100 Abs 1 PatG entscheidet die zuständige TA durch einen Dreier-Senat unter Vorsitz des jeweiligen Vorstandes (§ 62 Abs 3 PatG).

5.2.2 Zurückweisung gemäß § 100 Abs 2 PatG

Wenn eine im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Vorbescheid gesetzte Frist ungenützt verstreicht (s. 4.6.3) und auch bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses keinerlei Äußerung einlangt, ist die Anmeldung in jedem Fall zur Gänze zurückzuweisen. Über eine solche Zurückweisung entscheidet das zuständige FTM mittels Einzelbeschluss (§ 62 Abs 1 PatG).

5.2.3 Antrag auf Weiterbehandlung (§ 128a PatG)

Ist die Anmeldung wegen der Versäumung einer vom Patentamt eingeräumten Frist zurückgewiesen worden (s. 4.6.3), kann die anmeldende Person die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Damit wird der anmeldenden Person ermöglicht, die Folgen der Fristversäumung schnell und einfach zu beseitigen und die Anmeldung aufrechtzuerhalten, ohne die Fristversäumung bzw die Nichtäußerung rechtfertigen zu müssen (anders beim Wiedereinsetzungsantrag, s. 5.2.4). Der Antrag auf Weiterbehandlung ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses beim Patentamt einzureichen. Innerhalb dieser Frist muss auch die versäumte Handlung nachgeholt werden.

Für den Antrag ist eine Weiterbehandlungsgebühr iHv derzeit € 156 zu zahlen (§ 28 Abs 1 Z 7 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014), jedoch nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist. Wenn die Gebühr nicht bezahlt wurde, ist der anmeldenden Person eine Frist im Ausmaß von einem Monat zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr bzw zur Bekanntgabe der Zahlungsdaten zu setzen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Es ist sodann noch ca. drei Wochen bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses zuzuwarten, um sicherzustellen, dass die eventuell doch noch bezahlte Gebühr in das elektronische Gebührenerfassungssystem eingetragen wurde.

Ist der Weiterbehandlungsantrag mangelhaft (zu spät eingereicht, die versäumte Handlung wurde nicht fristgerecht nachgeholt oder die Gebühr wurde trotz Aufforderung bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses nicht ordnungsgemäß bezahlt), wird er zurückgewiesen.

Zur Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag durch Einzelbeschluss (§ 62 Abs 1 PatG) ist jenes FTM zuständig, das im Zeitpunkt der Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag zur Entscheidung über die zurückgewiesene Anmeldung zuständig wäre. Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung weiterzubearbeiten. Wird der Antrag zurückgewiesen, kann dagegen mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien vorgegangen werden (§ 138 Abs 1 PatG).

5.2.4 Antrag auf Wiedereinsetzung (§ 129 ff PatG)

Neben dem Antrag auf Weiterbehandlung steht ggf. noch ein Antrag auf Wiedereinsetzung zur Verfügung, um die Anmeldung unter Umständen noch zu retten. Wiedereinsetzungsanträge werden vor allem dann gestellt, wenn ein Weiterbehandlungsantrag nicht zulässig wäre, zB wenn der Zurückweisungsbeschluss auf der Säumnis einer gesetzlichen Frist beruht oder die Frist zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrages schon abgelaufen ist.

Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat, wer

- eine Frist (wenn auch aus einem minderen Grade des Versehens) versäumt hat,
- an deren Einhaltung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, und
- die Fristsäumnis einen direkten Rechtsnachteil nach dem PatG zur Folge hat.

Umstände, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen können, sind zB Krankheit oder berufliche Schwierigkeiten, die dazu beigetragen haben, dass die Frist versäumt wurde.

Einzubringen ist der Wiedereinsetzungsantrag binnen zwei Monaten ab dem Tag, an dem das relevante Hindernis weggefallen ist, in jedem Fall jedoch spätestens binnen zwölf Monaten ab dem Tag, an dem die versäumte Frist abgelaufen ist. Die zur Begründung des Antrages dienenden Umstände sind anzuführen und glaubhaft zu machen (sofern sie der Behörde nicht offenkundig sind). Zugleich mit dem Antrag ist die versäumte Handlung nachzuholen. Außerdem ist eine Verfahrensgebühr von € 229 (§ 28 Abs 1 Z 8 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014) und eine Schriftengebühr von € 40 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 7 GebG) zu zahlen.

Ist der Antrag oder die nachgeholt Handlung mangelhaft, so ist der Antragsteller vor der Entscheidung aufzufordern, binnen einer bestimmten Frist den Mangel zu beheben. Über den Antrag entscheidet die Abteilung, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war. Wurde eine Handlung bei einer TA versäumt, so entscheidet über den Antrag das zugewiesene RKM. Eine Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist ist nicht möglich. Wird ein Wiedereinsetzungsantrag

abgewiesen, kann dieser Beschluss mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden.

5.3 Erteilung des Patentes

Liegt nach etwaigen Bemängelungen durch Vorbescheide sowie entsprechenden Verbesserungen eine korrekte Patentanmeldung bezüglich einer patentierbaren Erfindung vor, kann nach Zahlung der notwendigen Gebühren ein Patent erteilt werden.

5.3.1 Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift

Liegen gewährbare Unterlagen vor, wird die anmeldende Person unter Angabe des Betrages im sogenannten letzten Vorbescheid zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift aufgefordert. Diese ist vom Umfang der zu veröffentlichenden Unterlagen abhängig und beträgt € 208, sowie zusätzlich € 135 ab der 16. Seite für jeweils 15 weitere Seiten. Sequenzprotokolle, die einen gesonderten Teil der Beschreibung darstellen, sind mit maximal 400 Seiten zu berechnen (§ 4 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014). Als Seite werden dabei bis zu 40 Zeilen gerechnet. Formelbilder sind nach der Fläche, die sie beanspruchen, als ganze Zeilen zu rechnen. Angefangene Seiten werden voll gerechnet.

Im Vorbescheid, mit der zur Zahlung der Patentschrift-Veröffentlichungsgebühr aufgefordert wird, ist der anmeldenden Person mitzuteilen, welche Teile der Unterlagen für die Erteilung vorgesehen sind.

5.3.2 Erteilungsbeschluss

Bestehen keine Bedenken gegen die Patentierbarkeit und ist die Gebühr für die Veröffentlichung der Patentschrift bezahlt, verfügt das zuständige FTM die Erteilung mittels Einzelbeschluss (§ 62 Abs 1 PatG). Im Hinblick darauf, dass gegen diesem Beschluss die Möglichkeit eines Rekurses an das Oberlandesgericht Wien besteht (§ 138 Abs 1 PatG), treten die Wirkungen des Patentbeschlusses nicht mit der Zustellung des Erteilungsbeschlusses ein, sondern erst mit der Bekanntmachung der Erteilung im Patentblatt, die erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgt.

5.3.3 Patentschrift

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Erteilung ist die Patentschrift zu veröffentlichen, das Patent im Patentregister einzutragen und die Patenturkunde für die Patentinhaberin oder den Patentinhaber auszufertigen.

Die wichtigsten Codes von veröffentlichten Patentschriften sind:

- B1: veröffentlichte Patentschrift
- B2: veröffentlichte Patentschrift nach Einspruch
- B8: berichtiges Deckblatt (bzgl bibliografischer Daten)
- B9: berichtigte Patentschrift

Richtlinien für die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Inhalt

1. Vorbemerkungen	1
1.1 Ziele dieser Richtlinien	1
1.2 Grundzüge des Gebrauchsmusterschutzes.....	1
2. Allgemeines zur Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen	2
2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen	2
2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 38 GMG)	3
2.3 Handhabung der Akten	3
3. Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen	3
3.1 Anmeldegebühren	5
3.2 Gebührenkontrolle.....	5
3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren	6
3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 17 GMG).....	7
3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 8 GMG).....	8
4. Bearbeitung in der Technischen Abteilung	8
4.1 Zuteilung.....	9
4.2 Zuständigkeiten	9
4.3 Erste Prüfschritte.....	9
4.4 Gesetzmäßigkeitsprüfung	10
4.4.1 Anmeldeunterlagen	10
4.4.2 Gebührenkontrolle	11
4.4.3 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 13 Abs 2 GMG)	11
4.4.4 Parteienvertretung (§ 39 GMG)	11
4.4.5 Ist eine Recherche überhaupt möglich?	12
4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung	12
4.4.7 Nicht schützbarer Gegenstand	12
4.4.8 Ansprüche	12
4.4.9 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 13 Abs 3 GMG)	13
4.5 Exkurs: Teilanmeldung, Umwandlung und Abzweigung.....	13
4.5.1 Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung).....	14
4.5.2 Umwandlung (§ 21 GMG)	14
4.5.3 Abzweigung (§ 15a GMG)	14
4.6 Mitteilungen	15
4.6.1 Bemängelungen vor Erstellung des Recherchenberichts.....	16
4.6.2 Mitteilung mit Recherchenbericht	16
4.6.3 Frist zur Äußerung auf Mitteilungen.....	16
4.7 Recherche und Recherchenbericht (§ 19 GMG)	16
5. Beendigung des Registrierungsverfahrens	17
5.1 Zurückziehung der Anmeldung	18
5.2 Zurückweisung der Anmeldung.....	18
5.2.1 Zurückweisungsbeschluss	18
5.2.2 Verspätete Äußerung vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses.....	18

5.2.3	Antrag auf Weiterbehandlung	18
5.2.4	Antrag auf Wiedereinsetzung.....	19
5.3	Veröffentlichung und Registrierung (§ 22ff GMG).....	20
5.3.1	Veröffentlichungsgebühr	20
5.3.2	Beschluss der Veröffentlichung und Registrierung.....	20
5.3.3	Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 27 GMG).....	21

Abkürzungsverzeichnis

AOF	Allgemeines Online-Formular
EPA	Europäisches Patentamt
FTM	fachtechnisches Mitglied des Österreichischen Patentamtes
GebG	Gebührengesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 108/2022
GMG	Gebrauchsmustergesetz idF BGBl. I Nr. 61/2022
IPC	Internationale Patentklassifikation
ÖPA	Österreichisches Patentamt
PAG	Patentamtsgebührengesetz idF BGBl. I Nr. 89/2018
PAG-ValV 2014	Patentamtsgebührengesetz-Valorisierungsverordnung 2014, PBl. 4/2014, S. 41-42
PatAnwG	Patentanwaltsgesetz idF BGBl. I Nr. 88/2021
PatG	Patentgesetz 1970 idF BGBl. I Nr. 61/2022
PatV-EG	Patentverträge-Einführungsgesetz idF BGBl. I Nr. 126/2013
PAV	Patentamtsverordnung 2019 idF PBl. 02/2020, S. 4
PBl.	Patentblatt des Österreichischen Patentamtes Teil I (online)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (<i>Patent Cooperation Treaty</i>) idF BGBl. III Nr. 74/2022
RKM	rechtskundiges Mitglied des Österreichischen Patentamtes
TA	Technische Abteilung
TP	Tarifpost
WIPO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum (<i>World Intellectual Property Organization</i>)

1. Vorbemerkungen

Diese Richtlinien der Präsidentin des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) treten am 1. Jänner 2023 in Kraft (PBl. 12/2022). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des damaligen Präsidenten vom 1. September 2011 erlassenen Richtlinien (PBl. 9/2011).

1.1 Ziele dieser Richtlinien

Diese Richtlinien dienen der einheitlichen und zügigen Durchführung des Registrierungsverfahrens für Gebrauchsmuster. Sie richten sich an die Mitarbeitenden des ÖPA, in erster Linie an die Technischen Abteilungen (TA), und fassen die wichtigsten Dienstanweisungen und Verfahrenspraktiken im Bezug auf die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen überblicksweise zusammen, ohne diese abschließend zu regeln bzw zu beschreiben. Obwohl die Richtlinien keine Drittwirkung entfalten, dh keine Rechte Dritter begründen können, werden sie im Sinne eines transparenten Verfahrens zur Information der Anmelder:innen veröffentlicht.

Gesetzesänderungen, die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des Einzelfalles, die zu Abweichungen von den allgemeinen Richtlinien führen können, sind selbstverständlich zu berücksichtigen.

1.2 Grundzüge des Gebrauchsmusterschutzes

Das Gebrauchsmuster wurde in Österreich als zweite Schutzform für technische Erfindungen eingeführt und wird gemeinhin oft als „kleines Patent“ bezeichnet. Der Kreis der Gegenstände, die durch ein Patent bzw ein Gebrauchsmuster geschützt werden können, ist weitgehend überlappend. Dies ermöglicht es, für die meisten technischen Erfindungen frei zwischen Patent und Gebrauchsmuster zu wählen. Der Schutz derselben Erfindung sowohl durch ein Patent als auch durch ein Gebrauchsmuster ist in Österreich möglich, da hierzulande kein Doppelschutzverbot besteht.

Im Prüfverfahren bestehen große Unterschiede zwischen Patent und Gebrauchsmuster. Das Gebrauchsmusterverfahren ist als zügiges Registrierungsverfahren konzipiert und bietet Anmelder:innen die Möglichkeit, rasch einen effektiven Schutz zu erlangen. Im Sinne dieses zügigen Verfahrensablaufes erfolgt im Gebrauchsmusterverfahren eine im Vergleich zum Patenterteilungsverfahren eingeschränkte Gesetzmäßigkeitsprüfung (s. 4.4). Um dennoch das erforderliche Maß an Rechtssicherheit und Publizität zu gewährleisten, ist eine Recherche über den einschlägigen Stand der Technik sowie die Veröffentlichung des Recherchenberichts im Gebrauchsmustergesetz obligatorisch vorgesehen.

Ein zweiter relevanter Unterschied zum Patent liegt in der beim Gebrauchsmuster gegebenen 6-monatigen Neuheitsschonfrist, die auch dann noch eine Schutzmöglichkeit eröffnet, wenn die anmeldende Person oder deren Rechtsvorgänger:in die Erfindung bereits vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Die Veröffentlichung darf jedoch nicht länger als 6 Monate vor dem Anmeldetag geschehen sein.

Die Schutzwirkungen des Gebrauchsmusters entsprechen denen des Patentbesitzes. Dabei ist zu beachten, dass die maximal mögliche Schutzdauer beim Gebrauchsmuster nur 10 Jahre beträgt, beim Patent hingegen 20 Jahre.

2. Allgemeines zur Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Gebrauchsmusteranmeldungen sind gemäß § 18 GMG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Die Gesetzmäßigkeitsprüfung zielt auf die Behebung von etwaigen Anmeldungsmängeln ab. Bestehen keine Mängel (mehr), endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung nach Bezahlung der Veröffentlichungsgebühr mit dem Registrierungsbeschluss. Liegen unbehebbar Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss. Im Gegensatz zum Patenterteilungsverfahren sind alle Beschlüsse der TA im Gebrauchsmusterverfahren Einzelbeschlüsse des zuständigen fachtechnischen Mitglieds (FTM – § 34 Abs 1 GMG). Der Recherchenbericht wird erst erstellt und mitgeteilt, nachdem alle Mängel behoben sind.

Obwohl Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit zu den Schutzvoraussetzungen eines Gebrauchsmusters zählen (§ 1 Abs 1 GMG) und deren Fehlen einen Nichtigkeitsgrund darstellt (§ 28 Abs 1 Z 1 GMG), werden diese Kriterien bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung nicht beachtet (§ 18 Abs 1 GMG). Dieser Umstand führt dazu, dass etwa ein handelsüblicher und daher nicht neuer Kugelschreiber als Gebrauchsmuster zwar registriert würde – sofern die anmeldende Person dies wünscht – dieses Schutzrecht aber eindeutig nichtig wäre. Die Nichtprüfung von Neuheit, erfinderischem Schritt und gewerblicher Anwendbarkeit im Zuge der reduzierten Gesetzmäßigkeitsprüfung einer Gebrauchsmusteranmeldung stellt den wesentlichsten Unterschied zum Patenterteilungsverfahren dar.

2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen

Häufig lassen sich Missverständnisse, die in der schriftlichen Kommunikation zwischen Anmelder:innen und FTM gelegentlich entstehen, in einem direkten Gespräch leichter beseitigen. Im Interesse einer zügigen Verfahrensabwicklung und einer kundenorientierten Vorgehensweise ist im Falle der Zweckmäßigkeit vom FTM eine direkte Vorsprache vorzuschlagen. Anmelder:innen können natürlich auch von sich aus um einen Termin ersuchen.

Zu Beginn des Gesprächs müssen sich Anmelder:innen oder ihre Parteienvertretung ausweisen, falls sie dem FTM nicht persönlich bekannt sind. Im Fall von nicht berufsmäßiger Parteienvertretung ist eine schriftliche Vollmacht zu verlangen, sofern eine solche nicht bereits im Akt oder in einem Bezugsakt aufliegt.

Im Sinne eines zielführenden Gesprächs hat sich das FTM vor dem Vorsprachetermin mit der Aktenlage vertraut zu machen. Über das stattgefundene Gespräch und die wesentlichen erörterten Inhalte ist ein Aktenvermerk anzulegen.

Fragen, für die keine schriftliche Erörterung notwendig ist, sollen nach Möglichkeit durch ein Telefongespräch mit der anmeldenden Person geklärt werden. Ein Telefongespräch kann jedoch keinesfalls eine schriftliche Mitteilung ersetzen, in welcher der anmeldenden Person sachliche Stellungnahmen zum Anmeldegegenstand mit entscheidender Bedeutung mitgeteilt werden, etwa zur Registrierungsfähigkeit des Gebrauchsmusters. Telefongespräche eignen sich in erster Linie für die Aufklärung von Unklarheiten in der Anmeldung oder den Anmeldeunterlagen, zB für die Erörterung der Fassung von kurzen Textstellen (insbesondere Schreibfehler, Bezugszeichen, etc.) oder für die Anforderung von Reinschriften.

2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 38 GMG)

Der Inhalt einer Gebrauchsmusteranmeldung unterliegt bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung grundsätzlich strengster Geheimhaltung. Verfahrensbeteiligte sind jedoch zur Einsicht in die betreffenden Akten berechtigt. Nicht am Verfahren beteiligten Personen (Dritten) ist in Akten, die nicht veröffentlichte Gebrauchsmuster betreffen, nur dann Einsicht zu gewähren, wenn die Zustimmung der anmeldenden Person vorliegt oder wenn sich die anmeldende Person gegenüber der:dem Dritten (zB in einer Abmahnung) auf ihre betreffende Anmeldung berufen hat. Das Recht auf Akteneinsicht umfasst auch das Recht, Kopien anzufertigen, welche auf Antrag zu beglaubigen sind. Nachweise für ein behauptetes Recht auf Akteneinsicht sind von der antragstellenden Person beizubringen und vonseiten des ÖPA zu überprüfen.

Von der Einsichtnahme generell ausgenommen sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang des ÖPA betreffende Aktenteile (Vermerk „Keine Akteneinsicht“). Auf Antrag können bei Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes auch Aktenteile von der Einsicht ausgenommen werden, deren Offenlegung nicht zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist.

Die Einsicht in das Gebrauchsmusterregister steht der Öffentlichkeit frei. Ab der Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters hat außerdem jede Person grundsätzlich auch Recht auf freie Einsicht in den Gebrauchsmusterakt. Die veröffentlichten Daten von registrierten Gebrauchsmustern können einfach, online und kostenlos über den Web-Dienst [see.ip](#) des ÖPA abgerufen werden.

Weiters sind die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung zu beachten (soweit deren Anwendung nicht explizit ausgeschlossen ist, s. § 38 Abs 7 GMG). Bei Zweifelsfragen betreffend Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz ist das zuständige RKM beizuziehen.

2.3 Handhabung der Akten

Die Akten sind sowohl in digitaler als auch physischer Form tunlichst aktuell zu halten. Nachreichungen sind sofort digital als auch physisch in den Akt zu integrieren. Falls sich der Akt am Tag des Einlangens der Nachreichung nicht beim zuständigen fachtechnischen Mitglied (FTM) befindet, jedoch absehbar ist, dass der Akt in wenigen Tagen beim zuständigen FTM einlangen wird, kann mit der physischen Integration solange abgewartet werden.

Jede Bewegung des physischen Aktes ist im elektronischen Aktenverwaltungssystem des ÖPA zu vermerken, zB wenn der Handakt im kurzen Wege einer anderen Stelle übergeben wird, zB dem rechtskundigen Mitglied (RKM) der Abteilung. Diese Maßnahme stellt sicher, dass der physische Akt jederzeit prompt aufgefunden werden kann.

3. Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Anträge auf ein Gebrauchsmuster können sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen gestellt werden, sofern sie Erfinder:in oder dessen:deren Rechtsnachfolger:in sind (§ 7 Abs 1 GMG). Die Berechtigung zur Anmeldung ist jedoch wie auch im Patenterteilungsverfahren nicht Gegenstand der Anmeldungsprüfung. Die Verwendung des entsprechenden Anmeldeformulars für Gebrauchsmuster [GM 1](#) ist nicht zwingend, wird aber empfohlen. Wird dieses Formular nicht verwendet, ist die Anmeldung so abzufassen, dass sie dem Formular entspricht. Generell sind im Sinne einer raschen und effizienten Bearbeitung von Eingaben an das ÖPA die einschlägigen

Formulare oder diesen entsprechende Formatierungen zu verwenden (§ 4 PAV). Eine fundierte Erstorientierung bietet diesbezüglich das Infoblatt [PA 144](#).

Die absoluten Mindestanforderungen einer Gebrauchsmusteranmeldung und damit für die „Erlangung eines Anmeldetages“ sind

- der Name der antragstellenden Person (ausreichende Daten, um diese eindeutig identifizieren zu können),
- ein Antrag, aus dem zumindest konkludent hervorgehen muss, dass die Registrierung eines Gebrauchsmusters beantragt wird, und
- eine ausreichende Offenbarung des Anmeldegegenstandes (s. 4.4.3).

Genügt eine schriftliche Eingabe nicht einmal diesen Mindestanforderungen, liegt überhaupt keine Gebrauchsmusteranmeldung im rechtlichen Sinne vor, und nur eine solche wäre bemängelungs- und verbesserungsfähig. Die anmeldende Person ist umgehend davon zu verständigen, dass ihre Eingabe nicht als Anmeldung angesehen werden kann, sodass sie rasch eine Anmeldung im rechtlichen Sinne einbringen kann.

Sind die genannten Mindestanforderungen (gerade noch) erfüllt, spricht man im ÖPA von einer sogenannten „zivilistischen Anmeldung“. Bei einer solchen stellt das Fehlen vorschriftsmäßiger Unterlagen einen im Rahmen des ursprünglichen Offenbarungsgehalts behebbaren Mangel dar. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass sorgfältig und den Vorschriften entsprechend erstellte Anmeldungen schneller und effizienter bearbeitet werden können. Diesbezüglich sind insbesondere Punkt 4.4.1 unten und die Formvorschriften des § 15 PAV zu beachten.

Gebrauchsmusteranmeldungen können über die folgenden Inputkanäle beim ÖPA eingebracht werden:

- **elektronische** Anmeldung (§ 1 Abs 1 PAV, bevorzugt und gebührenreduziert, s. unten)
 - über das [Allgemeine Online Formular](#) (AOF) auf der ÖPA-Website
 - mit der [Smartcard](#) und dem Programm [eOLF](#) des Europäischen Patentamtes (EPA)
- Anmeldung in **Papierform**:
 - im Postweg oder
 - durch persönliche Abgabe beim ÖPA während Öffnungszeiten des Kundencenters (§ 1 Abs 2 PAV).

Einbringungen von Anmeldungen auf anderem Wege (zB per E-Mail oder Fax) sind nicht zulässig. Einen Einwurfbüro gibt es beim ÖPA nicht mehr.

Als Tag der Anmeldung gilt der Tag des Einlangens beim ÖPA (§ 13 Abs 1 GMG). Elektronische Eingaben gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese in den elektronischen Verfügungsbereich des Patentamtes übergegangen sind. Eingaben im Postweg, die an einem Tag eingebracht werden, an dem die Eingangsstelle geöffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt, andernfalls erst an demjenigen Tag, an dem die Eingangsstelle wieder geöffnet ist. Eingaben, die durch unmittelbare Überreichung im Kundencenter eingebracht werden, gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese im Kundencenter während dessen Öffnungszeiten überreicht werden (§ 1 Abs 3 PAV). Alle Anmeldungen sind mit einem Vermerk zu versehen, der den Tag des Einlangens anzeigt (§ 2 Abs 1 PAV).

Weist eine Gebrauchsmusteranmeldung keine eigenhändige und urschriftliche Unterschrift auf, so kann, wenn Zweifel darüber bestehen, ob die Eingabe von der darin genannten Person stammt, eine Bestätigung durch eine schriftliche Eingabe mit eigenhändiger und urschriftlicher Unterschrift

aufgetragen werden, und zwar mit der Wirkung, dass die Anmeldung nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist als nicht eingereicht gilt (§ 1 Abs 6 PAV).

Grundsätzlich sind Gebrauchsmusteranmeldungen in deutscher Sprache einzureichen. Bestimmte Teile der Anmeldung können jedoch zunächst in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden (s. 4.4.1).

Erste Bearbeitungsschritte nach Einreichung

- bei **elektronischen** Anmeldungen:
 - Vergabe eines fortlaufenden Aktenzeichens bestehend aus GM gefolgt von
 - bei Anmeldung über das AOF: einer fortlaufenden Nummer und der jeweiligen Jahreszahl (wie bei Papieranmeldungen, s. sogleich), zB GM 123/2023.
 - bei Anmeldung über eOLF: einer „50.000er“ Nummer und der jeweiligen Jahreszahl, zB GM 50123/2023.
 - bei Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren (s. 3.3): einer „9.000er“ Nummer und der Jahreszahl der internationalen Anmeldung, zB GM 9123/2021
- bei Anmeldungen in **Papierform**:
 - Vergabe des fortlaufenden Aktenzeichens beginnend mit GM, zB GM 124/2023
 - Aktenzeichen und Anmeldetag werden auf das Anmeldeformular gestempelt.
 - Vergabe der Patentamtszahl (PAZ)
 - Die Anmeldeunterlagen werden eingescannt, sodass sie zur weiteren Verwendung im elektronischen Aktenverwaltungssystem zur Verfügung stehen.
 - Verwahrung der Kuverts, mit denen Anmeldungseingaben einlangen (zB für den Fall, dass das Datum der Postaufgabe oder des Einlangens strittig ist)

Weitere Bearbeitungsschritte

- elektronische Erfassung der bibliographischen Daten der Anmeldung
- Aktenzuteilung zum zuständigen FTM (s. 4.1)

3.1 Anmeldegebühren

Nach Vergabe des Aktenzeichens erhält die anmeldende Person eine Mitteilung über die zu zahlenden Gebühren:

- **Recherchegebühr** von derzeit € 156 (§ 15 Abs 1 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
 - diese ist bei elektronischer Anmeldung auf € 136 reduziert (§ 15 Abs 5 PAG)
- bei mehr als 10 Ansprüchen: zusätzliche **Anspruchsgebühr** ab je 10 weiteren angefangenen Ansprüchen von derzeit € 104 (§ 15 Abs 2 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
- **Schriftengebühr** von derzeit € 50 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 1 GebG): Als Gebühr iSd Gebührengesetzes ist die Schriftengebühr materiell gesehen ähnlich einer Steuer und wird vom ÖPA direkt ans Finanzamt überwiesen. Sie ist daher auf jeden Fall zu zahlen, auch im Fall einer sofortigen Zurückziehung der Anmeldung noch vor der Bearbeitung.

3.2 Gebührenkontrolle

Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung kontrolliert das zuständige FTM, ob die Anmeldegebühren bezahlt wurden. Falls die Begleichung der Anmeldegebühren im elektronischen Gebührenerfassungssystem nicht innerhalb von 6 Wochen ab dem Anmeldetag vermerkt ist, so ergeht vor einer weiteren Bearbeitung der Anmeldung eine Gebührenmitteilung (zur Mitteilung s. 4.6). In diesem wird die anmeldende Person zur Zahlung der Anmeldegebühren oder zum Nachweis der

erfolgten Zahlung binnen einer verlängerbaren Frist von zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Ist die Anmeldung offensichtlich aussichtslos, so kann ein entsprechender Hinweis in die Gebührenmitteilung aufgenommen werden. Die zweimonatige Frist wird im Normalfall nicht verlängert, kann aber in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des konkreten Falls aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert werden. Werden die Gebühren nicht fristgerecht eingezahlt oder nachgewiesen, wird die Anmeldung mit Beschluss zurückgewiesen (§ 18 Abs 2 GMG).

Eine Gebührenstundung ist für Gebrauchsmusteranmeldungen nicht möglich. Wird eine Patentanmeldung, für welche die Stundung von Anmeldegebühren bewilligt wurde, in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt, so ist die anmeldende Person im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung zur Zahlung ausständigen Gebühren aufzufordern.

Der Erhalt von Verfahrensgebühren ist zu bestätigen. Gebühreneinzahlungen, die keine Verfahrensgebühren sind (zB Schriftengebühren oder Gebühren für Prioritätsbelege), sind nicht vom FTM zu bestätigen.

Wenn von der anmeldenden Person ein zu großer Betrag bezahlt wurde, ist die Rückzahlung des Gebührenüberschusses zu veranlassen. Wenn die Zahlung derselben Gebühr zweimal im elektronischen System aufscheint, ist die anmeldende Person zu kontaktieren und der Zahlungszweck abzuklären. Im Falle einer doppelten Zahlung ist die spätere Zahlung rückzuüberweisen. Im Falle, dass keine doppelte Zahlung vorgenommen wurde oder die zweite Zahlung für eine andere Anmeldung erfolgt ist, ist die Gebührenkontrolle zwecks Klärung bzw Änderung der Zahlungsdaten zu informieren.

3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren

Das PCT-Verfahren ist, wie der Name (*Patent Cooperation Treaty*) schon erahnen lässt, auf Patentanmeldungen zugeschnitten. Bei Einleitung der nationalen Phase in Österreich (innerhalb von 30 Monaten ab dem beanspruchten Prioritätsdatum) kann die anmeldende Person jedoch beantragen, dass statt oder neben dem Patenterteilungsverfahren ein Gebrauchsmusterverfahren eingeleitet wird (Art 21 Abs 1 und Art 43-44 PCT). Hierfür kann neben den bereits beschriebenen Einreichungsarten (s. 3. oben) auch das [Digital Certificate](#) der WIPO verwendet werden.

Hierfür ist einzureichen:

- ggf eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in die deutsche Sprache (§ 16 Abs 2 PatV-EG)
- ein Nachweis über die Zahlung der Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase von derzeit € 52 (§ 11 Z 2 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014)
 - Diese Gebühr entfällt, wenn das ÖPA im PCT-Verfahren schon Anmeldeamt (*Receiving Office*) war (§ 16 Abs 2 PatV-EG).
- (Ein Exemplar der internationalen Anmeldung wird gemäß Art 20 PCT in aller Regel bereits automatisch ohne Zutun der anmeldenden Person vom Internationalen Büro der WIPO dem ÖPA bereitgestellt, wenn dieses zuvor als Bestimmungsamt ausgewählt wurde.)

Anders als bei Patentanmeldungen gibt es bei Gebrauchsmusteranmeldungen keine automatische Einleitung der nationalen Phase.

3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 17 GMG)

Um eine Priorität (Anmeldetag) wirksam zu beanspruchen, ist eine entsprechende Prioritätserklärung notwendig. Diese umfasst die Angabe des Datums der prioritätsbegründenden Anmeldung sowie des Landes, in welchem diese Anmeldung bewirkt worden ist. Daneben ist das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung anzugeben, dieses stellt jedoch keinen verpflichtenden Teil der Prioritätserklärung dar (s. sogleich). Die Prioritätserklärung ist entweder bereits mit der Anmeldung oder innerhalb von zwei Monaten nach deren Einlangen einzureichen. Innerhalb derselben Frist kann auch eine fehlerhafte Prioritätserklärung berichtigt werden. Die genannte zweimonatige Frist ist nicht verlängerbar. Langt die Prioritätserklärung oder ihre Berichtigung fristgerecht ein, so ist dies auf der Anmeldungseingabe sowie im elektronischen Aktenverwaltungssystem zu vermerken und die anmeldende Person von der entsprechenden Kenntnisnahme zB in der nächsten Mitteilung zu verständigen.

Falls die Prioritätserklärung Mängel aufweist, ist die anmeldende Person im Hinblick auf die zweimonatige, nicht verlängerbare Berichtigungsfrist nach Möglichkeit umgehend zu informieren. Die Information kann auch telefonisch erfolgen, da sie keine unmittelbare Rechtsfolge entfaltet, sondern eine bloße Serviceleistung des ÖPA darstellt (s. auch 4.4.6).

Langt eine Prioritätserklärung verspätet ein, so ist die anmeldende Person darauf hinzuweisen, dass die Priorität nicht wirksam beansprucht wurde und sich die Priorität der gegenständlichen Anmeldung gemäß § 17 Abs 4 GMG nach dem Tag der Anmeldung in Österreich bestimmt. Hält die anmeldende Person ihren Prioritätsanspruch dennoch aufrecht, so hat das zuständige FTM mit Beschluss festzustellen, dass der Tag der Anmeldung in Österreich der Prioritätszeitpunkt ist.

Da das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung kein verpflichtender Teil der Prioritätserklärung ist, kann es auch später als zwei Monate nach dem Anmeldetag bekannt gegeben oder berichtigt werden. Fehlt bei einer beanspruchten Priorität das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung, so ist die anmeldende Person aufzufordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der diesbezüglichen Mitteilung das entsprechende Aktenzeichen bekannt zu geben. Diese Aufforderung ist aus verfahrensökonomischen Gründen nach Möglichkeit in die erste Mitteilung aufzunehmen (s. 4.6.1). Die Aufforderung enthält einen Hinweis auf die Rechtsfolge des § 17 Abs 4 GMG, wonach sich nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Priorität der Anmeldung nach dem Anmeldetag bestimmt.

Da im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen ua keine Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe stattfindet, ist im Anmeldeverfahren eine Prioritätserklärung ausreichend und kein Prioritätsbeleg gemäß § 17 Abs 3 GMG einzufordern (anders als uU in einem späteren Nichtigkeitsverfahren oder im Patenterteilungsverfahren). Prioritäten können im Bezug auf Gebrauchsmusteranmeldungen nur als beansprucht gelten. Die Zuerkennung einer Priorität – wie im Patentanmeldeverfahren nach Ermittlung von Intervallliteratur und Vorlage eines Prioritätsbeleges – gibt es im Anmeldeverfahren für Gebrauchsmuster nicht.

Für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes können unter bestimmten Voraussetzungen auch gesonderte Prioritäten beansprucht werden. Solche Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für die Priorität eines Merkmales des Anmeldegegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung beim Patentamt maßgebend bleibt. Für einen Anspruch können auch mehrere Prioritäten beansprucht werden (§ 16 Abs 2 GMG).

3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 8 GMG)

Erfinder:innen haben Anspruch auf Nennung als solche

- bei der amtlichen Veröffentlichung,
- im Gebrauchsmusterregister,
- in der Gebrauchsmusterschrift,
- in der Gebrauchsmusterurkunde und
- in den vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelegen.

Dieser Anspruch kann nicht übertragen werden und geht nicht auf die Erben über. Ein Verzicht auf den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.

Die Nennung als Erfinder:in geschieht auf Antrag. Erfinder:innen, Anmelder:innen und Inhaber:innen von Gebrauchsmustern können einen solchen Antrag in jedem Stadium des Verfahrens stellen. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, die antragstellende Person die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll eine andere Person als die bereits als Erfinder:in genannte neben dieser oder an ihrer Stelle als Erfinder:in genannt werden, so ist auch die Zustimmung der bisher als Erfinder:in genannten Person nachzuweisen. Sind Anmelder:in und Erfinder:in ident, bedarf es naturgemäß keiner gesonderten Zustimmungserklärung. In diesem Fall kann die Erfindernennung auch konkludent beantragt werden (zB durch Anführen auf der ersten Seite der Beschreibung).

Über einen während des Registrierungsverfahrens einvernehmlich gestellten Antrag auf Nennung als Erfinder:in entscheidet das FTM. Nach Registrierung des Gebrauchsmusters ist hierfür das jeweilige RKM zuständig. Nicht einvernehmlich gestellte Anträge auf Nennung als Erfinder:in sind vor der Nichtigkeitsabteilung zu behandeln (§ 33 Abs 1 Z 3 GMG). Die Anhängigkeit eines derartigen Verfahrens darf die Registrierung des Gebrauchsmusters nicht verzögern.

4. Bearbeitung in der Technischen Abteilung

Im Gebrauchsmusterverfahren führt das zuständige FTM die Gesetzmäßigkeitsprüfung durch und erstellt einen Recherchenbericht. Die Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmustern ist im Vergleich zu jener von Patenten eingeschränkt, umfasst aber sowohl materiellrechtliche als auch formale Aspekte. Das zuständige FTM kommuniziert der anmeldenden Person Mängel der Anmeldung in schriftlichen Mitteilungen (s. 4.6) und fordert zu deren Behebung auf.

Sind alle Mängel behoben, endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Registrierungsbeschluss. Liegen unbehebbar Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss des zuständigen FTM (§ 18 Abs 2 und 3 GMG).

Da ua Neuheit und Erfindungshöhe im Gebrauchsmusterverfahren nicht zum Gegenstand der Gesetzmäßigkeitsprüfung gehören, wird der Recherchenbericht erst nach dieser erstellt (s. 4.4 und 4.7). Die Gesetzmäßigkeitsprüfung sollte daher möglichst sofort nach Einlangen der Anmeldung und der Anmeldegebühren erfolgen, da der Recherchenbericht binnen 6 Monaten ab dem Anmeldetag fertiggestellt sein sollte und mit dessen Erstellung erst begonnen werden kann, wenn etwaige Mängel der Anmeldung im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung behoben sind. Besonders wichtig ist eine rasche Durchführung der Gesetzmäßigkeitsprüfung, wenn ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung gestellt wurde (s. 5.3.4).

4.1 Zuteilung

Das Aktenzuteilungsteam weist den Anmeldeakt der zuständigen TA und dem zuständigen FTM zu, und zwar anhand

- des technischen Inhalts der Anmeldung, insbesondere der Formulierung des Hauptanspruchs,
- der Internationalen Patentklassifikation (IPC) und
- der Geschäftsverteilung

Bei Zweifeln betreffend die Richtigkeit der Zuteilung ist diese Frage unter Hinzuziehung des Aktenzuteilungsteams umgehend zu klären. Spätere Zuteilungsänderungen, zB wegen falscher Klassifizierung, sind unbedingt zu vermeiden, da sie erfahrungsgemäß zu unnötigen Verzögerungen des Verfahrens führen. Ist ein Akt dem richtigen FTM zugewiesen, führt dieses in der Folge die Gesetzmäßigkeitsprüfung durch.

Innerhalb der Technischen Abteilung liegt die Verantwortung für die Behandlung und insbesondere die für Gesetzmäßigkeitsprüfung der Anmeldung bis zum Registrierungszeitpunkt im Bereich desjenigen FTM, dem die Anmeldung zur Behandlung zugewiesen ist. Der Vorstand der jeweiligen TA kann die Anmeldung einem anderen FTM der Abteilung zur Bearbeitung zuweisen, um durch Belastungsschwankungen auftretende Verzögerungen in der Bearbeitung zu minimieren.

4.2 Zuständigkeiten

Beschlüsse der TA sind im Gebrauchsmusterverfahren stets Einzelbeschlüsse des zuständigen FTM (§ 34 Abs 1 GMG). Das FTM, dem die Anmeldung zur Bearbeitung richtig zugeteilt wurde, ist daher grundsätzlich zuständig für alle Erledigungen, Einzelbeschlüsse und Verfügungen im Registrierungsverfahren sowie für die Erstellung des Recherchenberichts (§ 33 Abs 1 Z 1 GMG), mit folgenden beispielhaften Ausnahmen:

Das RKM ist im Gebrauchsmusterverfahren insbesondere zuständig für Angelegenheiten betreffend

- rechtliche Verfügungen über das Recht aus der Anmeldung,
 - zB dessen Übertragung, und
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (s. 5.2.4 und § 33 Abs 1 Z 2 GMG).

Die Äußerung des RKM muss im Gebrauchsmusterverfahren gemäß § 34 Abs 3 GMG eingeholt werden in Angelegenheiten betreffend

- Ausnahmen von der Registrierungsfähigkeit gemäß § 2 GMG (zB öffentliche Ordnung und gute Sitten) und
- Ordnungs- oder Mutwillensstrafen.

In allen anderen Rechtsfragen kann die Äußerung des RKM eingeholt werden.

Die Nichtigkeitsabteilung ist im Gebrauchsmusterverfahren gemäß § 33 Abs 1 Z 3 GMG unter anderem zuständig für Angelegenheiten betreffend

- strittige Nennung als Erfinder:in (s. 3.5),
- Aberkennungen und Übertragungen gemäß § 29 GMG, sowie
- Feststellungsanträge.

4.3 Erste Prüfschritte

Wird ein FTM mit der Prüfung einer Gebrauchsmusteranmeldung betraut, ist diese zunächst auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Es sind dabei die folgenden Fragen zu stellen:

- Liegt überhaupt eine Gebrauchsmusteranmeldung vor? (s. 3.)
- Wurde die Anmeldung richtig zugeteilt? (s. 4.1)

Falls Zweifel über das Vorliegen einer Gebrauchsmusteranmeldung bestehen, ist umgehend das für die jeweilige TA zuständige RKM beizuziehen. Falls die Problematik darin liegt, dass nicht klar ist, welches Schutzrecht beantragt sein soll, ist der Akt umgehend im Dienstwege der Abteilung Zentrale Dienste zur Abklärung zu übergeben. Wenn zweifelsfrei feststeht, dass die absoluten Mindestanforderungen einer Gebrauchsmusteranmeldung nicht erfüllt sind (und damit keine zivilistische Anmeldung vorliegt, s. 3.), ist die Geschäftsstelle Erfindungen zwecks Korrektur des Datensatzes zu verständigen und die Eingabe sodann im Dienstwege dem Kundencenter zur Behandlung zu übergeben.

4.4 Gesetzmäßigkeitsprüfung

Jede Gebrauchsmusteranmeldung ist gemäß § 18 GMG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen, dh darauf, ob die Anmeldung den gesetzlichen Bestimmungen (in erster Linie jenen des GMG) sowie den einschlägigen Verordnungen (in erster Linie der PAV) entspricht. Nicht Teil der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen sind:

- Neuheit
- Erfindungshöhe
- gewerbliche Anwendbarkeit
- Berechtigung zur Anmeldung (§ 18 Abs 1 GMG);
- Überschreitung der Offenbarung (§ 18 Abs 5 GMG)

Eine Prüfung auf diese Gesichtspunkte darf im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung nicht erfolgen. Es ist daher unzulässig, im Zusammenhang mit diesen zur Mängelbehebung aufzufordern. Wohl aber ist die anmeldende Person auf offensichtliche Nichtigkeitsgründe in ihrer Gebrauchsmusteranmeldung hinzuweisen (die ggf erst bei der Erstellung des Recherchenberichts offensichtlich werden), damit sie eine informierte Entscheidung über die Sinnhaftigkeit einer Gebrauchsmusterregistrierung treffen kann. Auch die Zurückziehung der Anmeldung kann in diesem Zusammenhang angeraten werden. Beharrt die anmeldende Person daraufhin auf einer zwar gesetzmäßigen, jedoch offensichtlich nichtigen Anmeldung, ist dem Wunsch nach Registrierung zu entsprechen. Das erhöhte Risiko eines späteren Nichtigkeitsverfahrens trägt die anmeldende Person.

In den kommenden Unterabschnitten werden jene Aspekte abgehandelt, die sehr wohl Teil der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen sind und die erfahrungsgemäß am häufigsten Bemängelungen notwendig machen.

4.4.1 Anmeldeunterlagen

Die Anmeldung hat gemäß § 14 Abs 1 GMG zu enthalten:

1. den Namen und den Sitz bzw den Wohnort der anmeldenden Person sowie gegebenenfalls seiner Vertretung,
2. den Antrag auf Registrierung eines Gebrauchsmusters,
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu registrierenden Erfindung (Titel),
4. eine Beschreibung der Erfindung,
5. einen oder mehrere Ansprüche,
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen,
7. eine Zusammenfassung.

Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung – nicht jedoch der Antrag – müssen nicht in deutscher, sondern können zunächst auch in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden. Liegt keine Übersetzung in die deutsche Sprache bei, ist die anmeldende Person im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nach Möglichkeit durch Mitteilung (s. 4.6) aufzufordern, eine Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldungsteile ins Deutsche vorzulegen. Die diesbezügliche Frist beträgt zwei Monate und ist aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbar. Die Übersetzung wird dem Anmeldeverfahren zugrunde gelegt, die Richtigkeit der Übersetzung wird aber nicht geprüft (§ 14 Abs 4 GMG).

4.4.2 Gebührenkontrolle

s. dazu bereits 3.2 oben

4.4.3 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 13 Abs 2 GMG)

In der Gebrauchsmusteranmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass eine fachkundige Person sie ausführen kann. Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, liegt ein unbehebbarer Mangel vor, der im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung ehestmöglich durch Mitteilung zu bemängeln ist. In diesem Fall gibt eine rasche Erledigung der anmeldenden Person die Möglichkeit, möglichst bald eine neue Anmeldung mit vollständiger Offenbarung der Erfindung einzureichen.

Werden im Gebrauchsmusterverfahren geänderte Anmeldeunterlagen vorgelegt, so wird nicht geprüft, ob hierdurch eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung stattgefunden hat, dh ob erfindungswesentliche neue Merkmale in die Anmeldung aufgenommen wurden, die den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen waren. Eine Überschreitung der Offenbarung stellt jedoch einen Nichtigkeitsgrund dar. Falls die Anmeldeunterlagen eine Überschreitung des Offenbarungsgehalts als wahrscheinlich erwarten lassen, ist die anmeldende Person hierüber aufzuklären, um zu verhindern, dass sie in Unkenntnis der Gesetzeslage ein nichtiges Schutzrecht erwirkt.

4.4.4 Parteienvertretung (§ 39 GMG)

Grundsätzlich ist eine rechtliche Vertretung für das Registrierungsverfahren nicht zwingend notwendig. Anmelder:innen können sich aber klarerweise durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person, dh Patentanwältin oder Patentanwalt, Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, Notarin oder Notar, wirksam vor dem ÖPA vertreten lassen. Hierfür ist eine Vollmacht oder Berufung auf diese notwendig, weshalb bei Fehlen eine entsprechende Vorlage durch Mitteilung (s. 4.6) einzufordern ist. Da Gebrauchsmusteranmeldungen technisch als auch rechtlich sehr komplex sein können, ist oftmals eine patentanwaltliche Vertretung zweckmäßig und ratsam. In solchen Fällen kann Anmelder:innen die Beiziehung einer Patentanwältin oder eines Patentanwalts empfohlen werden. Dabei ist aus Gründen der Integrität immer nur pauschal auf die von der Patentanwaltskammer geführte [Liste](#) ihrer Mitglieder zu verweisen und keinesfalls eine konkrete natürliche oder juristische Person zu empfehlen.

Anmelder:innen mit Sitz bzw Wohnsitz im Inland können sich auch durch eine nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person wirksam vertreten lassen. In diesem Fall ist die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erforderlich. Ist in diesem Fall die Anmeldung von der anmeldenden Person selbst unterfertigt, stellt das Fehlen einer Vollmacht keinen Zurückweisungsgrund für die Anmeldung dar, jedoch kann mangels Nachweis auch keine rechtliche Vertretung zur Kenntnis genommen werden. Daher ergeht die diesbezügliche Bemängelung erst mit der nächsten Erledigung. Ist die

Anmeldung allerdings nur von der (angeblich) vertretenden Person unterschrieben, ist die Vollmacht sofort durch Mitteilung einzufordern.

Anmelder:innen, die im Inland weder Wohnsitz, noch Sitz oder Niederlassung haben, benötigen eine entsprechend befugte berufsmäßige Parteienvertretung. Befinden sich jedoch Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz, genügt idR die Bestellung einer in Österreich, im EWR oder in der Schweiz wohnhaften zustellungsbevollmächtigten Person. Anmelder:innen, die daher eine zu entsprechender berufsmäßiger Parteienvertretung in Österreich befugte Rechtsvertretung oder eine zustellungsbevollmächtigte Person benötigen, ist umgehend durch Mitteilung eine entsprechende Bestellung bzw Namhaftmachung aufzutragen.

4.4.5 Ist eine Recherche überhaupt möglich?

Sind die Anmeldeunterlagen derart mangelhaft, dass eine Recherche offensichtlich nicht möglich erscheint, hat umgehend eine Bemängelung durch Mitteilung zu ergehen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Anmeldung offensichtlich uneinheitlich ist oder wenn nicht ersichtlich ist, welcher Teil der Anmeldung der Recherche unterzogen werden soll. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass eine Recherche des Anmeldegegenstandes bald möglich wird und somit Anmelder:innen zeitgerecht das Recherchen-Ergebnis als Information über potentielle Nichtigkeitsgründe geliefert werden kann.

4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung

Von offensichtlichen Mängeln der Prioritätserklärung ist die anmeldende Person umgehend zu informieren (zB wegen Überschreitung des Prioritätsjahres oder unvollständiger Prioritätserklärung). Dies kann auch durch einfache Mitteilung erfolgen, vorzugsweise telefonisch. Da dies eine reine Serviceleistung des ÖPA ist, können sich Anmelder:innen nicht auf die Unterlassung einer solchen Mitteilung berufen. Eine rasche Information an die anmeldende Person ist jedoch wichtig, da die Prioritätserklärung nur innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag berichtet werden kann (s. 3.4).

4.4.7 Nicht schützbarer Gegenstand

Betrifft die Gebrauchsmusteranmeldung einen diesem Schutzrecht nicht zugänglichen Gegenstand, liegt ein unbehebbarer Mangel vor. Falls der Gegenstand aber durch ein Patent schützbar wäre, ist die anmeldende Person im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung auf die Möglichkeit der Umwandlung der Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung (s. 4.5.2) aufmerksam zu machen.

4.4.8 Ansprüche

Besondere Bedeutung kommt den Ansprüchen der Gebrauchsmusteranmeldung zu, da dieser Teil der Anmeldung festlegt, für welchen konkreten Gegenstand in welchem Umfang Schutz beantragt wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind nur zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Dementsprechend sind nach der Registrierung die Ansprüche für den Schutzzumfang ausschlaggebend (§ 4 Abs 2 GMG). Sie müssen daher genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird (§ 14 Abs 2 GMG). Dazu ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Ansprüchen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Marken- und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen.

Innerhalb der Frist für die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr kann die anmeldende Person auf Basis der Information aus dem Recherchenbericht die Ansprüche noch ändern, wobei sie eine neue

Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen hat. Die neuen Ansprüche sind auf Mängel zu überprüfen, wobei Neuheit, erfinderischer Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie eine allfällige Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung auch in diesem Fall nicht geprüft werden. Geprüft wird allerdings, ob die Ansprüche geeignet sind, den Gegenstand, der unter Schutz gestellt werden soll, genau und eindeutig festzulegen.

Weisen die neuen Ansprüche diesbezügliche Mängel auf, so ist die anmeldende Person aufzufordern, diese innerhalb einer Frist von einem Monat zu beheben. Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, so ist die Anmeldung zurückzuweisen. Eine Änderung des Recherchenberichts erfolgt bei Vorlage neuer Ansprüche nicht.

Im Übrigen ist bei der Prüfung von Gebrauchsmusteransprüchen Punkt 4.5.4 der Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen sinngemäß anzuwenden.

4.4.9 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 13 Abs 3 GMG)

Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Durch diese Vorschrift werden im Sinne der Rechtssicherheit und der Recherchierbarkeit übersichtliche Schutzrechte geschaffen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Schutzbegehren einheitlich ist, sind insbesondere die Bestimmungen des § 13 PAV zu beachten. Wird demnach in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff „besondere technische Merkmale“ sind jene technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen. Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Ansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Anspruchs beansprucht werden.

In einer Anmeldung können auch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein, sofern es mit Rücksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmäßig ist, diesen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

Seitens des ÖPA wird mit der Mitteilung, in der die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, eine zweimonatige, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbare Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit gesetzt. Hierbei ist eine neue einheitliche Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen. Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung verbleibt, obliegt der anmeldenden Person. Wird nicht fristgerecht eine einheitliche Anspruchsfassung vorgelegt, ist die gesamte Anmeldung zurückzuweisen (§ 18 Abs 3 GMG). Die Fassung eines gesonderten Beschlusses, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, ist im Gebrauchsmusterverfahren nicht vorgesehen.

4.5 Exkurs: Teilanmeldung, Umwandlung und Abzweigung

Da Anmelder:innen im Falle einer uneinheitlichen Erfindung oft eine Teilanmeldung einreichen, wird sie an dieser Stelle gefolgt von der Umwandlung und der Abzweigung behandelt.

4.5.1 Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung)

Ist eine Erfindung uneinheitlich, können sich Anmelder:innen Abhilfe verschaffen, indem die Anmeldung geteilt und dabei eine sogenannte Teilanmeldung abgespalten wird, sodass nur eine einheitliche Erfindung in der Anmeldung verbleibt (§ 18 Abs 4 GMG). Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung ausgeschieden wird und welcher nicht, obliegt der anmeldenden Person.

War die Erfindung schon in der ursprünglichen Anmeldung uneinheitlich, sind die uneinheitlichen Anmeldungsteile auszuscheiden und gegebenenfalls neu anzumelden, wobei der fristgerecht eingereichten neuen Anmeldung (Teilanmeldung) der Tag der ursprünglichen Anmeldung als Anmeldetag zukommt.

Eine Teilanmeldung kann auch unabhängig von einer bemängelten Uneinheitlichkeit freiwillig erfolgen (§ 20 GMG). Das könnte etwa dann der Fall sein, wenn Anmelder:innen parallel zur ursprünglichen Anmeldung neue Ansprüche verfolgen wollen, die mit dem ursprünglichen Schutzbegehren jedoch nicht einheitlich sind. Gewöhnlich wird eine solche Teilanmeldung mit der ursprünglichen Beschreibung und den ursprünglichen Zeichnungen, jedoch mit anderen Ansprüchen eingereicht. Auch in diesem Fall bleibt der ursprüngliche Anmeldetag erhalten, sofern die Teilanmeldung nicht über die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

Eine Teilanmeldung kann eingebracht werden bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Anmeldung (zB wegen Uneinheitlichkeit) zurückgewiesen wurde, oder
2. von zwei Monaten nach der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters (§ 20 GMG).

4.5.2 Umwandlung (§ 21 GMG)

Bis zum Ablauf der Frist für die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr (s. 5.3.1) kann ein Antrag auf Umwandlung einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung gestellt werden. Einer solchen Patentanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Gebrauchsmusteranmeldung, aus der sie umgewandelt wurde, beim Patentamt eingereicht wurde. Prioritäten, die für die Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wurden, bleiben für die Patentanmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung unterliegt keiner Verfahrensgebühr. Der Differenzbetrag zwischen der Recherchegebühr für die GM-Anmeldung und der höheren Recherchen- und Prüfungsgebühr für die Patentanmeldung ist vom zuständigen FTM einzufordern. Wenn dieselbe Anmeldung bereits zuvor von einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt worden ist, kann diese aber nun nicht wieder in eine Patentanmeldung rückumgewandelt werden.

4.5.3 Abzweigung (§ 15a GMG)

In der Praxis werden oft für dieselbe Erfindung gleichzeitig ein Patent und ein Gebrauchsmuster angemeldet. Wurde „nur“ ein Patent angemeldet, besteht aber noch die Möglichkeit, von der bestehenden Patentanmeldung prioritätswahrend eine Gebrauchsmusteranmeldung „abzuzweigen“. Anders als bei der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung tritt die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung nicht an die Stelle der Patentanmeldung, sondern es bestehen nach der Abzweigung beide Anmeldungen nebeneinander.

Eingereicht werden kann eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nachdem die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, oder
2. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder
3. von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Erteilung des Patents, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
4. von elf Monaten nachdem die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
5. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch.

Mit der Abzweigungserklärung kann der Anmeldetag der Patentanmeldung als Priorität für die Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden. Für die Patentanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrechte bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung ebenso erhalten. Die Abzweigungserklärung ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Einlangen der Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt einzureichen. Mit der Abzweigungserklärung ist eine Abschrift der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung vorzulegen.

Die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann auch nur einen Teil der ursprünglichen Patentanmeldung beinhalten (Teilabzweigung). Der Inhalt der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung darf jedoch ebenfalls nicht über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung hinausgehen. Eine Abzweigung in umgekehrter Richtung (Abzweigung einer Patentanmeldung aus einer Gebrauchsmusteranmeldung) ist nicht möglich.

4.6 Mitteilungen

Falls die Gesetzmäßigkeitsprüfung ergibt, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht vollständig erfüllt sind, die Anmeldung also nicht in der vorliegenden Form veröffentlicht und registriert werden kann, sind der anmeldenden Person die festgestellten Mängel mitzuteilen (§ 18 Abs 2 GMG). Die diesbezügliche Kommunikation der TA mit der anmeldenden Person erfolgt im Gebrauchsmusterverfahren hauptsächlich über sogenannte Mitteilungen (vgl. Vorbescheid im Patenterteilungsverfahren). Mitteilungen sind vorbereitende Verfügungen für die Registrierung und können daher gemäß § 46 Abs 2 GMG nicht durch ein Rechtsmittel bekämpft werden.

Eine Mitteilung enthält

1. die Nennung und Begründung von Mängeln,
2. eine Aufforderung zur Mängelbehebung (sofern die Mängel behebbar sind) und
3. eine Rechtsfolgenbelehrung inklusive Fristsetzung.

Mitteilungen sind sachlich und klar zu fassen, damit die anmeldende Person den Inhalt auch ohne Schwierigkeiten verstehen kann. Die Mitteilung muss eindeutige Feststellungen enthalten, die ein klares Bild von der Meinung des FTM vermitteln, sowie klare Aufträge, wie die Mängel zu beheben sind. Diese sind nicht durch bloßen Verweis auf eine Gesetzesstelle oder eine Verordnung zu behaupten, sondern auch anhand der konkreten Mängel der Anmeldung zu begründen.

In einer Mitteilung sind nicht nur die einer Registrierung entgegenstehenden Gesichtspunkte zu erörtern, sondern nach Möglichkeit auch positive Anregungen zu geben, insbesondere zur Überarbeitung der Ansprüche. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es die Entscheidung der anmeldenden Person ist, welcher Schutzzumfang beantragt wird (s. 4.4). Ist der vorliegende Mangel ein nicht behebbarer Mangel, ist dies in der Mitteilung klar zum Ausdruck zu bringen.

Die Anzahl der Mitteilungen ist in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls möglichst gering zu halten. Jedenfalls muss der anmeldenden Person in ausreichendem Maße rechtliches Gehör gewährt werden. Eine Anmeldung kann also nur dann zurückgewiesen werden, wenn zuvor die Gründe, auf die sich die Zurückweisung stützt, durch Mitteilung bekannt gegeben worden sind und der anmeldenden Person Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme gegeben wurde.

4.6.1 Bemängelungen vor Erstellung des Recherchenberichts

Im Gebrauchsmusterverfahren erfolgt, sofern formale oder inhaltliche Mängel vorliegen, zunächst eine Mitteilung betreffend diese Mängel vor Erstellung des Recherchenberichts. Der Recherchenbericht wird erst erstellt, sobald alle Mängel behoben sind (§ 18 Abs 1 GMG). Im Patenterteilungsverfahren hingegen werden formale und inhaltliche Mängel sowie ggf. der Stand der Technik im ersten sachlichen Vorbescheid mitgeteilt.

Legt die anmeldende Person innerhalb der in der ersten Mitteilung gesetzten Frist verbesserte Unterlagen vor, die noch immer Mängel aufweisen, können diese neuen Unterlagen mit einer weiteren Mitteilung bemängelt werden.

4.6.2 Mitteilung mit Recherchenbericht

Ein Recherchenbericht wird erst erstellt, sobald alle Mängel behoben sind und somit die Gesetzmäßigkeitsprüfung abgeschlossen ist (s. 4.7). Schlussendlich ergeht eine Mitteilung mit Recherchenbericht, mit welcher dazu aufgefordert wird, die Veröffentlichungsgebühr zu zahlen (s. 5.3.1).

4.6.3 Frist zur Äußerung auf Mitteilungen

Zur Behebung der in der jeweiligen Mitteilung aufgezeigten Mängel bzw zur Äußerung auf diese ist allen Anmelder:innen einheitlich eine Äußerungsfrist im Ausmaß von zwei Monaten ab Zustellung der jeweiligen Mitteilung zu setzen (§ 18 Abs 2 und 3 GMG).

Die Äußerungsfrist kann aus rücksichtswürdigen Gründen auf Antrag (Fristgesuch) verlängert werden. Über die Gewährung einer Fristverlängerung entscheidet das zuständige FTM unter Berücksichtigung des konkreten Falles. Das Ausmaß der Fristverlängerung ist einheitlich mit zwei Monaten festzusetzen, es sei denn, im Antrag wird ein geringeres Ausmaß begehrt. Fristgesuche unterliegen keiner Verfahrensgebühr.

4.7 Recherche und Recherchenbericht (§ 19 GMG)

Mit der Recherche soll der relevante Stand der Technik so ermittelt werden, dass damit die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters beurteilt werden kann. Gegenstand der Recherche ist die in den letztgültigen Ansprüchen angegebene Erfindung, wobei zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Aus dem Recherchenbericht ersichtliche Nichtigkeitsgründe hindern die Registrierung eines Gebrauchsmusters zwar nicht, jedoch bietet er im Sinne der Transparenz der Öffentlichkeit wichtige Informationen, die zu einer späteren Nichtigkeitsklärung führen können (s. 4.).

Im Gebrauchsmusterverfahren wird der Recherchenbericht – anders als im Patenterteilungsverfahren – erst nach Abschluss der Gesetzmäßigkeitsprüfung erstellt, also erst dann, wenn gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine Bedenken mehr bestehen. Der

Recherchenbericht ist daher nicht Teil der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen. Er ist möglichst binnen sechs Monaten ab dem Anmeldetag zu erstellen (§ 19 Abs 2 GMG). Die Einhaltung dieser Erledigungsfrist ist bei prioritätslosen Anmeldungen von besonderer Bedeutung. Der Recherchenbericht wird mit einer Mitteilung zugestellt, in der auch zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr innerhalb von zwei Monaten aufgefordert wird (s. 5.3.1).

Bei umgewandelten Gebrauchsmusteranmeldungen ist nach Möglichkeit umgehend die Gesetzmäßigkeitsprüfung einzuleiten und der Recherchenbericht zu erstellen, da ein Antrag auf Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung üblicherweise erst Monate nach der Einreichung der Patentanmeldung erfolgt (oft nach Erhalt des ersten Vorbescheides).

Das FTM hat bei der Durchführung der Recherche die vorhandenen technischen Hilfsmittel und Informationsquellen auszuschöpfen, soweit dies Erfolg versprechend und im Hinblick auf den Aufwand vertretbar erscheint. Zeigt sich, dass ein unverhältnismäßig großer Aufwand für eine nur noch geringfügige mögliche Verbesserung des Recherchenergebnisses erforderlich wäre, ist die Recherche zu beenden.

Das Ergebnis der Recherche wird im tabellarischen Recherchenbericht festgehalten. Im Recherchenbericht ist zu jeder Veröffentlichung eine Kategorie angegeben:

- A = allgemeiner Stand der Technik
- X = dieses Dokument nimmt die Neuheit oder den erfinderischen Schritt vorweg
- Y = die Zusammenschau von mehreren Dokumenten nimmt den erfinderischen Schritt vorweg
- P = Veröffentlichung im Prioritätsintervall
- & = Mitglied derselben Patent- oder Gebrauchsmusterfamilie

Ferner wird angegeben, auf welchen Anspruch bzw welche Ansprüche sich die jeweilige Veröffentlichung bezieht. Die Angabe der Kategorie dient lediglich dem schnelleren Überblick sowohl der anmeldenden Person als auch der Öffentlichkeit. Eine letztgültige Beurteilung stellt sie nicht dar, da im Registrierungsverfahren die Aspekte Neuheit und erfinderischer Schritt nicht geprüft werden. Bei Zitaten von Veröffentlichungen, die wahrscheinlich – eine Verifizierung erfolgt erst in einem etwaigen Nichtigkeitsverfahren – unter die Neuheitsschonfrist fallen (s. 1.2), sollte, um eine Irreführung der Öffentlichkeit zu vermeiden, im Recherchenbericht die folgende Bemerkung angebracht werden: „Diese Veröffentlichung könnte gegebenenfalls unter die Neuheitsschonfrist gemäß § 3 Abs 4 GMG fallen“.

Da die Ansprüche im Registrierungsverfahren geändert werden können, was oft nach Zustellung des Recherchenberichts geschieht, ist das Datum der Einreichung jener Ansprüche, auf deren Basis der Recherchenbericht erstellt wurde, im Recherchenbericht anzugeben.

Weisen die nach Zustellung des Recherchenberichts geänderten Ansprüche Mängel auf, wird in einer weiteren Mitteilung zu deren Behebung aufgefordert (s. schon 4.4.8).

5. Beendigung des Registrierungsverfahrens

Das Registrierungsverfahren von Gebrauchsmustern endet, indem entweder die anmeldende Person ihre Anmeldung zurückzieht, die Anmeldung mit Beschluss zurückgewiesen wird oder das Gebrauchsmuster mit Beschluss registriert und veröffentlicht wird. Anders als im Patenterteilungsverfahren sind alle Beschlüsse der TA Einzelbeschlüsse des zuständigen FTM (§ 34 Abs 1 GMG).

5.1 Zurückziehung der Anmeldung

Die anmeldende Person kann die Gebrauchsmusteranmeldung bis zur Fassung des Veröffentlichungs- und Registrierungsbeschlusses zurückziehen, sodass es weder zur Registrierung, noch zur Veröffentlichung kommt. Eine Zurückziehung wird vom ÖPA lediglich zur Kenntnis genommen und der anmeldenden Person dies in einem entsprechenden Schreiben mitgeteilt. Ab der Zurückziehung der Anmeldung gilt diese als nicht mehr existent, dh Verfahrenshandlungen können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgenommen werden, und die Einzahlung einer Gebühr oder eine Äußerung sind dann wirkungslos.

5.2 Zurückweisung der Anmeldung

Im Gebrauchsmusterverfahren gibt es einen allgemeinen Zurückweisungsgrund (§ 18 Abs 2 GMG) und einen speziellen für den Fall der Uneinheitlichkeit der Ansprüche (§ 18 Abs 3 GMG). Zurückweisungsbeschlüsse können mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden (§ 46 Abs 1 GMG).

Zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs darf eine Anmeldung nur dann zurückgewiesen werden, wenn die Gründe der anmeldenden Person bereits anlässlich der Gesetzmäßigkeitsprüfung (durch Mitteilung) bekannt gegeben worden sind, und ausreichend Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme eingeräumt wurde.

5.2.1 Zurückweisungsbeschluss

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist die anmeldende Person durch Mitteilung (s. 4.6) aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zu äußern (s. 4.6.3). Bestehen die Bedenken darin, dass die Ansprüche uneinheitlich sind, ist der anmeldenden Person durch Mitteilung aufzutragen, innerhalb derselben Frist die Einheitlichkeit herzustellen und eine neue einheitliche Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen. Wird nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Veröffentlichung und Registrierung festgestellt, so ist die Anmeldung zur Gänze zurückzuweisen (§ 18 Abs 2 und 3 GMG). Die Möglichkeit einer Teilzurückweisung analog zu § 100 Abs 1 PatG gibt es nicht.

5.2.2 Verspätete Äußerung vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses

Es kann vorkommen, dass eine vom FTM aufgetragene Mängelbehebung zwar nach Ablauf der Frist einlangt, aber noch vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses. In diesem Fall ist die verspätet eingelangte Äußerung zu berücksichtigen, dh die Anmeldung ist so zu behandeln, als wäre die Eingabe rechtzeitig erfolgt. Eine Beschlussfassung erfolgt also auf Basis der Aktenlage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung (analog zu § 100 Abs 2 PatG).

5.2.3 Antrag auf Weiterbehandlung

Ist die Anmeldung wegen der Versäumung einer vom Patentamt eingeräumten Frist zurückgewiesen worden, kann die anmeldende Person die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Damit wird der anmeldenden Person ermöglicht, die Folgen der Fristversäumung schnell und einfach zu beseitigen und die Anmeldung aufrechtzuerhalten, ohne die Fristversäumung bzw die Nichtäußerung rechtfertigen zu müssen (anders beim Wiedereinsetzungsantrag, s. 5.2.4). Der Antrag auf Weiterbehandlung ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses

beim Patentamt einzureichen. Innerhalb dieser Frist muss auch die versäumte Handlung nachgeholt werden (§ 33 Abs 2 GMG iVm § 128a PatG).

Für den Antrag ist eine Weiterbehandlungsgebühr iHv derzeit € 156 zu zahlen (§ 28 Abs 1 Z 7 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014), jedoch nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist. Wenn die Gebühr nicht bezahlt wurde, ist der anmeldenden Person eine Frist im Ausmaß von einem Monat zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr bzw zur Bekanntgabe der Zahlungsdaten zu setzen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Es ist sodann noch ca. drei Wochen bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses zuzuwarten, um sicherzustellen, dass die eventuell doch noch bezahlte Gebühr in das elektronische Gebührenerfassungssystem eingetragen wurde.

Ist der Weiterbehandlungsantrag mangelhaft (zu spät eingereicht, die versäumte Handlung wurde nicht fristgerecht nachgeholt oder die Gebühr wurde trotz Aufforderung bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses nicht ordnungsgemäß bezahlt), wird er zurückgewiesen.

Zur Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag ist jenes FTM zuständig, das im Zeitpunkt der Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag zur Entscheidung über die zurückgewiesene Anmeldung zuständig wäre. Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung weiterzubearbeiten. Wird der Antrag zurückgewiesen, kann dagegen mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien vorgegangen werden (§ 46 Abs 1 GMG).

5.2.4 Antrag auf Wiedereinsetzung

Neben dem Antrag auf Weiterbehandlung steht ggf noch ein Antrag auf Wiedereinsetzung zur Verfügung, um die Anmeldung unter Umständen noch zu retten (§ 33 Abs 2 GMG iVm § 129 ff PatG). Wiedereinsetzungsanträge werden vor allem dann gestellt, wenn ein Weiterbehandlungsantrag nicht zulässig wäre, zB wenn der Zurückweisungsbeschluss auf der Säumnis einer gesetzlichen Frist beruht oder die Frist zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrages schon abgelaufen ist.

Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat, wer

- eine Frist (wenn auch aus einem minderen Grade des Versehens) versäumt hat,
- an deren Einhaltung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, und
- die Fristsäumnis einen direkten Rechtsnachteil nach dem GMG zur Folge hat.

Umstände, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen können, sind zB Krankheit oder berufliche Schwierigkeiten, die dazu beigetragen haben, dass die Frist versäumt wurde.

Einzubringen ist der Wiedereinsetzungsantrag binnen zwei Monaten ab dem Tag, an dem das relevante Hindernis weggefallen ist, in jedem Fall jedoch spätestens binnen zwölf Monaten ab dem Tag, an dem die versäumte Frist abgelaufen ist. Die zur Begründung des Antrages dienenden Umstände sind anzuführen und glaubhaft zu machen (sofern sie der Behörde nicht offenkundig sind). Zugleich mit dem Antrag ist die versäumte Handlung nachzuholen. Außerdem ist eine Verfahrensgebühr von € 229 (§ 28 Abs 1 Z 8 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014) und eine Schriftengebühr von € 40 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 7 GebG) zu zahlen.

Ist der Antrag oder die nachgeholt Handlung mangelhaft, so ist der Antragsteller vor der Entscheidung aufzufordern, binnen einer bestimmten Frist den Mangel zu beheben. Über den Antrag entscheidet die Abteilung, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war. Wurde eine Handlung bei einer TA versäumt, so entscheidet über den Antrag das zugewiesene RKM. Eine Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist ist nicht möglich. Wird ein Wiedereinsetzungsantrag

abgewiesen, kann dieser Beschluss mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden (§ 46 Abs 1 GMG).

5.3 Veröffentlichung und Registrierung (§ 22ff GMG)

Liegt nach etwaigen Bemängelungen durch Mitteilungen sowie entsprechenden Verbesserungen eine korrekte Gebrauchsmusteranmeldung vor, ist nach Zahlung der notwendigen Gebühren ein Gebrauchsmuster zu registrieren und die Gebrauchsmusterschrift zu veröffentlichen (wobei insbesondere 5.3.2 zu beachten ist).

5.3.1 Veröffentlichungsgebühr

In der Mitteilung mit Recherchenbericht wird zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Diese Frist ist auf begründeten Antrag zu verlängern (§ 19 Abs 3 GMG). Der Antrag auf Fristverlängerung unterliegt keiner Verfahrensgebühr. Die Veröffentlichungsgebühr beträgt derzeit € 135 (§ 15 Abs 3 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014).

Ist die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr innerhalb der zweimonatigen Frist nicht ordnungsgemäß nachgewiesen, wird zur Nachreichung eine einmonatige Frist gesetzt. Liegt bis dahin immer noch kein ordnungsgemäßer Zahlungsnachweis vor, ist die Anmeldung zurückzuweisen (§ 19 Abs 5 GMG). Die Veröffentlichungsgebühr ist zurückzuzahlen, falls es zu keiner Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters kommt (zB bei Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung).

5.3.2 Beschluss der Veröffentlichung und Registrierung

Auch wenn die Veröffentlichungsgebühr bereits nachweislich bezahlt ist, darf der Registrierungsbeschluss prinzipiell erst dann erfolgen, wenn die Frist zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr abgelaufen ist, da bis zum Ablauf dieser Frist die Ansprüche geändert oder die Umwandlung in eine Patentanmeldung beantragt werden können. Die anmeldende Person kann allerdings einen früheren Veröffentlichungs- und Registrierungsbeschluss erwirken, indem sie auf die Änderung der Ansprüche und auf die Umwandlung ausdrücklich verzichtet. Ist daher die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr ordnungsgemäß nachgewiesen, und wurde ein solcher Verzicht abgegeben oder ist die Zahlungsfrist abgelaufen, so hat ein Beschluss auf Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters zu ergehen, durch welchen dieses rechtlich zu existieren beginnt.

Die wichtigsten Codes für Veröffentlichungen im Gebrauchsmusterverfahren sind:

- U1: veröffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung mit Recherchenbericht
- U2: veröffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung ohne Recherchenbericht
- U3: nachträglich veröffentlichter Recherchenbericht
- U8: berichtigtes Deckblatt (bibliografische Daten)
- U9: berichtigte Gebrauchsmusteranmeldung

Im Normalverfahren wird die Gebrauchsmusteranmeldung gemeinsam mit dem Recherchenbericht veröffentlicht (U1-Publikation). Im beschleunigten Verfahren erfolgt – in den überwiegenden Fällen – eine Veröffentlichung ohne Recherchenbericht (U2-Publikation). Auch in diesem Fall wird der Recherchenbericht zur Information der Öffentlichkeit veröffentlicht und zwar als gesonderte spätere Veröffentlichung (U3-Publikation).

5.3.3 Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 27 GMG)

Eines der Hauptziele des GMG ist es, ein Schutzrecht für technische Erfindungen zur Verfügung zu stellen, das rasch und relativ einfach erlangt werden kann. Um dieser Idee voll gerecht zu werden, besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung zu stellen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass dann bei der Registrierung in aller Regel noch kein Recherchenbericht zur Beurteilung der Neuheit und des erfinderischen Schritts vorliegt. Dementsprechend bergen die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung ein erhöhtes Risiko, ein nichtiges Gebrauchsmuster zu erhalten.

Der Antrag kann bereits bei der Anmeldung oder auch in einem späteren Stadium des Registrierungsverfahrens eingebracht werden, muss aber spätestens am Tag vor der Zustellung des Recherchenberichts erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt kann eine raschere Registrierung nur mehr wie soeben in 5.3.2 beschrieben durch Verzicht auf Änderung der Ansprüche und Umwandlung erreicht werden.

Für die beschleunigte Veröffentlichung ist gemeinsam mit der Veröffentlichungsgebühr (s. 5.3.1) die Beschleunigungsgebühr iHv € 52 zu zahlen (§ 15 Abs 4 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014). Falls der Antrag gleichzeitig mit der Anmeldung gestellt wird, ist gemeinsam mit der Bekanntgabe des Aktenzeichens zur Zahlung dieser Gebühren aufzufordern. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, sind die Gebühren gleichzeitig mit der Antragstellung zu zahlen. Wurden die erforderlichen Gebühren nicht bezahlt, sind diese nachzufordern. Falls es zu keiner beschleunigten Veröffentlichung und Registrierung kommt, sind die Beschleunigungsgebühr und die Veröffentlichungsgebühr zurückzuzahlen (Details s. § 27 PAG).

Gebrauchsmusteranmeldungen sind unmittelbar nach ihrem Einlangen vom FTM dahingehend zu überprüfen, ob ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung gestellt wurde, damit in diesem Fall die Gesetzmäßigkeitsprüfung sofort beginnen kann und, falls die Anmeldung keine Mängel aufweist, die Veröffentlichung und Registrierung umgehend beschlossen werden können. Bei einem Antrag auf beschleunigte Registrierung wird, wie der Name schon verrät, das Gebrauchsmuster schneller registriert, es findet aber dennoch eine vollständige Gesetzmäßigkeitsprüfung statt. Diese ist im selben Umfang durchzuführen wie im Normalverfahren. Die Veröffentlichung und die Registrierung dürfen also auch im beschleunigten Verfahren erst dann beschlossen werden, wenn alle im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufgezeigten Mängel behoben sind.

Ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung ist daher in erster Linie bei von Anfang an korrekten Anmeldeunterlagen sinnvoll, sodass die Gesetzmäßigkeitsprüfung schnell und ohne Bemängelungen positiv abgeschlossen werden kann und das gesamte Registrierungsverfahren rasch vonstattengeht. Erfahrungsgemäß gelingt es Expert:innen auf dem Gebiet des österreichischen Erfindungsschutzes wie Patentanwälten und Patentanwältinnen am besten, mängelfreie und schnell registrierungsfähige Anmeldeunterlagen zu verfassen.

Selten aber doch kommt es vor, dass bei beschleunigter Veröffentlichung und Registrierung zum Zeitpunkt des diesbezüglichen Beschlusses das Recherchenergebnis bereits vorliegt (in erster Linie bei Gebrauchsmusteranmeldungen, die aus Patentanmeldungen umgewandelt wurden). In einem solchen Fall ist die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters zusammen mit der Zustellung und Publikation des Recherchenberichts zu beschließen (U1-Publikation).

Im Normalfall liegt bei beschleunigter Veröffentlichung und Registrierung zum Zeitpunkt des diesbezüglichen Beschlusses noch kein Recherchenbericht vor. Daher wird nach Veröffentlichung der

Gebrauchsmusterschrift ohne Recherchenbericht (U2-Publikation) der Akt dem FTM zur Erstellung des Recherchenberichtes übermittelt. Der Recherchenbericht ist auch im Falle einer beschleunigten Registrierung – wenn möglich – innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag zu erstellen. Der Recherchenbericht ist in diesem Fall gesondert zu veröffentlichen (U3-Publikation).