



# ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Österreichisches Patentamt  
**Präsidialkanzlei**  
Dresdner Straße 87  
1200 Wien

per E-Mail **legistik@patentamt.at**  
**praesidialkanzlei@patentamt.at**  
**robert.ciza@patentamt.at**  
**gerald.pilz@patentamt.at**

CC: **begutachtungsverfahren@parlament.gv.at**  
**office@oepak.at**

Wien, den 24. Juni 2008

**GZ 857-ÖPA/2008 DVR: 0078018**

**Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz 1970,  
das Gebrauchsmustergesetz, das Markenschutzgesetz 1970  
und das Gebührengesetz 1957 geändert werden und  
ein Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes  
zu zahlenden Gebühren und Entgelte  
(Innovationsschutzgebührengesetz - ISGG) erlassen wird; Begutachtung**

## **Stellungnahme der Österreichischen Patentanwaltskammer**

Die Österreichische Patentanwaltskammer bedankt sich für die Einladung zur Begutachtung und Stellungnahme mit Schreiben vom 26. Mai 2008 per E-Mail-Aussendung und nimmt gerne wie folgt Stellung :

### **Patentgesetz**

§ 57a In dem Vorschlag sind die Worte „auf Antrag“ weggefallen.

Wenn Recherche und Gutachten nur auf Antrag erstellt werden sollen, wären diese Worte wieder einzufügen.

Wenn Recherchen und Gutachten auch von Amts wegen erstellt werden können sollen, dann müsste es in Ziffer 2 jedenfalls heißen: „von einem Antragsteller“.

§ 111a Die Österreichische Patentanwaltskammer ist jedenfalls gegen eine gänzliche Streichung des Inhalts des jetzigen § 111a. Für die Antragsteller sind die folgenden Bestimmungen daraus jedenfalls wichtig:

- es ist ein Text in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorzulegen, auf Basis dessen Recherche oder Gutachten erfolgen (ohne Text wird eine Erledigung zu-  
meist nicht möglich sein und es ist wichtig, hierzu auch andere Sprachen zuzulassen);
- es kann ein Tag festgelegt werden, auf den Recherche oder Gutachten abzustellen ist;
- der Text ist der Erledigung beizuheften, damit leicht nachvollziehbar bleibt, worauf sich die Erledigung bezieht.

Natürlich könnten diese Minimalvorschriften auch in § 57a als Absatz 2 eingefügt werden.

### **Gebrauchsmustergesetz**

Zum wiederholten Male möchte die Österreichische Patentanwaltskammer dringend auf das dringende Bedürfnis (Gleichstellung aller EWR-Bürger und auch für ausländische Prioritätsanmeldung von Österreichern, Anpassung an Regelung in Deutschland) hinweisen, die Schutzfrist vor dem Prioritätstag zuzulassen und nicht bloß vor dem Anmeldetag. Ein Nachteil für das Österreichische Patentamt ist dadurch nicht gegeben, nur ein Vorteil für die Anmelder. Diese Bestimmungen weichen inhaltlich ohnehin von jener im PatG und EPÜ ab, sodass sich daraus kein Grund ergibt, diese Verbesserung hier nicht vorzusehen.

### **Gebührengesetz**

Die vorgesehenen Streichungen im GebG sowie dessen generelle Nicht-Anwendung in Verfahren vor dem Österreichischen Patentamt (nach § 31 ISGG) unter gleichzeitiger Einrechnung dieser Beträge in die Amtsgebühren wird außerordentlich und uneingeschränkt begrüßt. Dies ist wirklich eine große Verwaltungsvereinfachung auch für die Nutzer der Dienstleistungen des Österreichischen Patentamtes.

## Markenschutzgesetz

Die Einführung eines Widerspruchsverfahrens, das von der Österreichischen Patentanwaltskammer immer wieder gewünscht wurde, wird mit großer Zustimmung zur Kenntnis genommen, inklusive der dabei gegebenen Möglichkeit, Nichtbenutzung auch einredeweise einzuwenden. Allerdings sieht die Österreichische Patentanwaltskammer noch einige Notwendigkeiten der Verbesserung des Textes und das Erfordernis einiger ergänzender begleitender Änderungen im MSchG.

§ 29a (2) Es wird begrüßt, dass der Beginn der Widerspruchsfrist bei IR-Marken entgegen dem ebenfalls zu novellierenden § 33a nicht auf den Beginn der Schutzdauer, nämlich ein total fiktives Datum, festgelegt wird, sondern auf das Erscheinen der Veröffentlichung im Blatt der OMPI abgestellt wird. Es wird hiezu jedoch angeregt, den Beginn wie in Deutschland auf den 1. Tag des Folgemonats zu legen. Dadurch enden alle Widerspruchsfristen jedenfalls immer am 1. eines Monats, was eine Reihe möglicher Irrtümer und Versehen ausschließt. Dies wäre schon wegen des Ausschlusses einer Wiedereinsetzung eine Erleichterung für die Nutzer.

Trotz der Unterbrechungsregelung in § 29b (3) (4) sollte, so wie auch in Verfahren vor dem HABM, ein Widerspruchsverfahren ein Lösungsverfahren weder wegen Streitabhängigkeit oder entschiedener Sache hindern. Es ist daher zur Sicherheit für die Antragsteller notwendig, dies ganz allgemein klarzustellen. Immerhin könnte sich etwa in der Zwischenzeit die Benutzungslage oder für den Inhaber der Widerspruchsmarke die Beweislage zur Stärkung der Kennzeichnungskraft gebessert haben oder ähnliches. Gegen eine Löschungsklage nur unter gleichen Voraussetzungen wirkt die dabei vorgesehene Verurteilung zu den Kosten.

Es sollte demnach ein neuer Absatz 6 eingeführt werden:

„Ein anhängiges oder erledigtes Widerspruchsverfahren hindert in keiner Weise das Einbringen eines Lösungsverfahrens auch mit den gleichen Gründen.“

§ 29b (1) Im Einklang mit den EBs, nach welchen jedenfalls alle Widersprüche zugestellt werden müssen, wäre es klarer, im 1. Satz zu sagen:

„über alle fristgerecht eingelangten Widersprüche in Kenntnis zu setzen ...“

Nach dem 2. Satz soll ein Widerspruch gestützt auf eine Markenmeldung Erfolg haben, wenn die Frist für die Gegenschrift versäumt wird, obwohl die Widerspruchsmarke eventuell niemals zur Registrierung führt. Die Österreichische Patentanwaltskammer hält es für ungerechtfertigt, eine Marke gleich zu löschen, bevor die Berechtigung zum Einlegen des Widerspruchs hiezu feststeht. Sie hält es für das kleinere Übel, hier zuzuwarten, bis diese

Berechtigung feststeht. Es geht hierbei doch lediglich um eine Zuwartezeit und nicht um irgendwelche aufwendigen Verwaltungsverfahren. Auch im Markenlöschungsverfahren kann diese Rechtsfolge nicht vorkommen.

§ 29b (2) Der Begriff des „Bearbeiters“ ist dem PatG und dem MSchG fremd. Er würde überdies auch (entgegen den nicht bindenden EBs) die Beschlussfassung und mündliche Verhandlung vor einem anderen Bediensteten als einem Mitglied der Rechtsabteilung nach § 35 (3) MSchG ermöglichen, was unbedingt schon im Gesetz auszuschließen ist. Daher muss mit Bestimmtheit darauf gedrungen werden, den Satz 1 in Einklang mit den EBs wie folgt zu formulieren:

„... trifft das nach § 35 (1) MSchG zuständige Mitglied ...“

und in der Folge

statt „Bearbeiter“ immer „Mitglied“

zu verwenden.

Der 2. Satz stellt es dem Mitglied frei, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Wenn es allerdings um die Beurteilung von Benutzungsunterlagen geht, sollte diese Freiheit nicht gegeben sein, wenn der Widersprechende eine mündliche Verhandlung verlangt, bei der er seine Beweislage verbessern kann. Auch die EBs gehen davon aus. Daher sollte ein entsprechender 3. Satz eingeschoben werden – siehe auch zu § 29b (3).

Allerdings ist die Österreichische Patentanwaltskammer der Ansicht, dass bei entsprechenden Beschränkungen des Widerspruchsverfahrens eine mündliche Verhandlung entbehrlich sein sollte. Hiezu müssten die beiden in den EBs genannten Fälle ausgeschlossen werden:

1. Im Widerspruchsverfahren ist das Vorbringen einer erweiterten Kennzeichnungskraft nicht möglich (es ist auf das Lösungsverfahren zu verweisen).

2. Erhebt der Markeninhaber den Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke, dann ist ihm eine 2-Monats-Frist zur Einbringung einer Löschungsklage zu setzen, bei deren Nichteinhaltung das Widerspruchsverfahren unter Anerkennung der vorgelegten Beweise als rechtserhaltende Benutzung im nachgewiesenen Umfang fortgesetzt wird. Der Markeninhaber ist auch bei anderen Einwänden, wie jenem einer (vertraglichen) Zustimmung des Widersprechenden u.a., zwingend vor die Nichtigkeitsabteilung zu verweisen.

Die Österreichische Patentanwaltskammer plädiert sehr dafür, derartige Bestimmungen aufzunehmen und dann alle Teile der Novelle, die sich auf die mündliche Verhandlung beziehen, zu streichen.

- § 29b (3) Damit eine mehr als 5 Jahre alte Marke geltend gemacht werden kann, ist deren Benutzung nach § 33a (5) MSchG zu beweisen. Nach dem Vorschlag soll im Widerspruchsverfahren die Glaubhaftmachung genügen, weil (so die EBs) im Falle der Markeninhaber den vorgelegten Bescheinigungsmitteln nicht glaubt, er Löschungsklage wegen Nichtbenutzung erheben könne, in der dann der Widersprechende beweispflichtig ist.

Theoretisch ist dies wohl ein gangbarer Weg und könnte in einigen Fällen tatsächlich zu einer schnelleren Erledigung führen. Jedoch besteht kein Zwang zu einer solchen Widerklage (anders als nach dem obigen Vorschlag der Österreichischen Patentanwaltskammer). Es erscheint nämlich zweifelhaft, ob viele Markeninhaber diesen Weg einschlagen werden und nicht lieber im Widerspruchsverfahren die Benutzung weiter bestreiten. Dies führt dann zu dem völlig unerwünschten Ergebnis, dass eine Marke gelöscht wird, obwohl die Widerspruchsmarke löschungsreif ist, und zwar nur aufgrund einer nach Ansicht der Österreichischen Patentanwaltskammer nicht sinnvollen Unterscheidung in der Beweisstärke. Es wäre viel gerechter, gleich vollen Beweis zu verlangen. Wenn überdies, wie nach Ansicht der Österreichischen Patentanwaltskammer ohnehin dringend erforderlich, als letzte Instanz der OPM (nicht die BA oder fallweise der VwGH) entscheidet (siehe weiter unten zu § 36 MSchG), dann kann auch die Rechtsprechung zur Benutzungsfrage nicht auseinanderlaufen.

- § 29b (6) Die Österreichische Patentanwaltskammer stimmt zu, dass nach rechtskräftigem Wegfall der angefochtenen Marke das Widerspruchsverfahren im weggefallenen Umfang automatisch als erledigt gilt und kein beschwerdefähiger Einstellungsbeschluss mehr nötig ist. Allerdings fragt sich die Österreichische Patentanwaltskammer, ob dies nicht im umgekehrten Fall auch gelten könnte, wenn nämlich die Widerspruchsmarke rechtskräftig wegfällt.

- § 33a (1) Es ist bekannt, dass der Beginn der Schutzdauer bei in Österreich gültigen IR-Marken den Fristbeginn der Schonfrist für die ersten 5 Jahre nicht konform mit den Vorgaben des § 10 (1) Marken-RL 89/104/EWG regelt (siehe auch *Beetz in Kucsko* „marken.schutz“, Seite 618). Die Marken-RL fordert als Fristbeginn den „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“. Der Schutz von IR-Marken beginnt nach Art. 4 MMA oder MMP mit dem Datum der Registrierung. Dieser ist aber nach Art. 3 (4) MMA oder MMP ein rückwirkendes Datum, nämlich jenes der Antragstellung im Ursprungsland, also eines, bevor überhaupt irgendein Eintragungsverfahren begonnen haben kann.

Es ist daher dringend geboten, den Tag des Beginns der Schonfrist für IR-Marken in § 33a (1) in Richtlinien-konformer Weise festzusetzen (siehe auch EuGH RS C-246/05). Der deutsche Gesetzgeber hat dies richtig erkannt und den Schonfristbeginn auf das Ende der Beanstandungsfrist nach Art. 5 (2) gelegt, weil es ja eigentlich um das Eintragungsverfahren im Inland geht. Diese Frist hält die Österreichische Patentanwaltskammer für die wirklich maßgebende.

Nach § 29a (2) wird der Beginn der Widerspruchsfrist auf die Veröffentlichung im Blatt der OMPI abgestellt. Dies ist sicherlich das Ende des Eintragungsverfahrens vor der OMPI, daher auch ein mögliches Datum für den Beginn der Schutzfrist iSd Art. 10 (1) Marken-RL. Jedoch dürfte es gerechter und der Sache angemessener sein, die deutsche Regelung des § 115 (2) MarkenG zu übernehmen, da sich das nationale Eintragungsverfahren an jenes vor der OMPI anschließt. Überdies muss dieser Beginn auch nach außen für Dritte feststellbar sein, sodass nicht auf eine interne Beendigung des Schutzzulassungsverfahrens abgestellt werden kann. Es müsste daher der Fristbeginn mit 12 Monaten nach der oben angegebenen Veröffentlichung im Blatt der OMPI und im Fall der Beanstandung oder des Widerspruchs mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Zulassung festgelegt werden.

- § 36 Bleibt § 36 unverändert, würden zwei verschiedene oberste Instanzen (VwGH und OPM) auch über die verwechselbare Ähnlichkeit und die ausreichende Benutzung absprechen. Divergierende Entscheidungen wären in erhöhtem Maße unvermeidlich. Da eine solche zusätzliche Belastung des VwGH sicher nicht wünschenswert ist und überdies viel aufwendiger als eine Befassung des OPM, ist es zugleich mit der Einführung eines Widerspruchsverfahrens dringend erforderlich, analog zu § 70 (2) PatG auch in § 36 Satz 2 jetzt den Rechtszug an den OPM zu ermöglichen. Natürlich sollten hierbei §§ 145a, 145b PatG ebenfalls zur Anwendung kommen, um für solche Rechtsmittel gegen Beschwerdeentscheidungen nur ein vereinfachtes Verfahren vorzusehen. Dabei ist es nur sachgerecht, dies nicht nur auf das Widerspruchsverfahren zu beschränken, sondern auch gleichzeitig die Zweigleisigkeit beim Absprechen über absolute Schutzversagungsgründe zu beenden. Konform mit TRIPS und der MRK wäre dies ohnehin.

## ISGG

- § 3 (2) Es ist verständlich, dass hohe Gebühren für eine Vielzahl überflüssiger (Unter)Ansprüche gezahlt werden müssen. Allerdings muss es dem Anmelder möglich sein, anstelle zusätzlicher Anspruchsgebühren auch einen Teil der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu streichen und dann nur weniger oder gar keine Zusatzgebühren zu zahlen. Die Österreichische Patentanwaltskammer regt daher an, an den 1. Satz noch hinzuzufügen:

„sofern die Zahl der Ansprüche nicht innerhalb einer eventuellen zur Nachzahlung eingeräumten Frist nicht beschränkt wird. In letzterem Falle sind die Anspruchsgebühr nur im beschränkten Ausmaß zu zahlen. Wird die erforderliche zusätzliche Anspruchsgebühr nicht oder nicht im vollen Ausmaß entrichtet, gelten nur jene Ansprüche vom Beginn des Schutzbegehrens an gezahlt als Teil der Patentanmeldung, für die diese Gebühren entrichtet wurde.“

Bei den letzten beiden Sätzen dieses Absatz 2 bleibt unbestimmt, wann diese Neuberechnung und Zahlung zu erfolgen hat. Nachdem im Laufe des Prüfungsverfahrens immer wieder neue Ansprüche aufgestellt werden können, ist dies von besonderem Interesse. Die Österreichische Patentanwaltskammer ist der Ansicht, dass diese Neuberechnung und Nachzahlung erst bei oder nach Feststellung der Erteilungsreife des Schutzbegehrens erfolgen sollte.

§ 6 (4) (gilt auch für § 9 (4), § 15 und § 17)

Die Österreichische Patentanwaltskammer wiederholt ihren Wunsch, dass zur Vereinfachung für die Nutzer auch die Jahresgebühren für Patente (und Europäische Patente, Gebrauchsmuster und Schutzzertifikate) bereits ein Jahr vor Fälligkeit gezahlt werden können. Dies ermöglichte Jahreserinnerungen und Zahlungen.

Natürlich müsste dies ergänzt werden durch eine Bestimmung, nach welcher eine solch frühzeitige Zahlung nur entgegen genommen werden kann, wenn die vorangehende Jahresgebühr bereits gezahlt ist oder gleichzeitig bezahlt wird.

§ 14 (2) Die Österreichische Patentanwaltskammer versteht die Intention des 1. Satzes von Absatz 2 nach den EBs zu § 3: Der vermehrte Rechenaufwand soll abgedeckt werden. Unverständlich ist aber die Anfügung der weiteren zwei Sätze bezüglich der Neuberechnung bei Vorlage eines neuen Anspruchssatzes auf den Recherchenbericht. Es erfolgt nach § 19 (4) GbMG betreffend diese keine neue Recherche oder Prüfung. Eine solche Nachzahlung ist bei Gebrauchsmustern daher völlig ungerechtfertigt und diese beiden Sätze wären ersatzlos zu streichen.

Im Übrigen sollten Gebrauchsmuster entsprechend billiger als Patente sein (vgl. Anmeldegebühr nach § 3 (1) und § 14 (1)). Daher sollte auch die zusätzliche Anspruchsgebühr niedriger sein – höchstens 45,- EURO. Bei Umwandlung eines Gebrauchsmusters in eine Patentanmeldung könnte jedoch die Nachzahlung der fehlenden Anspruchsgebühr verlangt werden.

§ 21 (3)

§ 21 (5) Diese Bestimmung der Rückzahlung in doppelter Höhe, d.h. der vollen bisherigen Schutzdauergebühr, ist ungerechtfertigterweise übermäßig beschränkt und daher unbedingt zu ändern. Dabei sollte diese dem jetzigen sehr bewährten Verfahrensablauf angepasst werden und außerdem einen für den Anmelder erkennbaren Zeitpunkt haben. Nach dem derzeitigen Verfahren wird zuerst die Ähnlichkeitsrecherche erstellt, die dem Anmelder die Möglichkeit der eigenen Überprüfung auf die Erfolgschancen gegen relative Schutzhindernisse zu bestehen gibt, und danach nach einer diesbezüglichen Stellungnahme der Antragstellerin erfolgt erst eine eventuelle Bemängelung wegen absoluter Schutzhindernisse, die mit höherem Aufwand der Prüfer verbunden ist.

Nach dem bisherigen Verfahren zahlt der Anmelder die 200,- (800,-) EURO Schutzdauergebühr nicht, wenn er nach Schriftenwechsel mit dem Prüfer über diese absoluten Schutzhindernisse die Anmeldung fallen lässt. Dieser hohe Aufwand wird jetzt dadurch abgegolten, dass auch Absatz 2 nur die Hälfte der früheren Schutzdauergebühr zurückgezahlt wird. Die Erstellung der Recherche ist aber keineswegs ein hoher (Personal)Aufwand, auch die Formalprüfung in der Regel nicht. Daher müsste es in Absätzen 3 und (5) lauten:

„Wird die Anmeldung bis zur Stellungnahme auf den Recherchenbericht zurückgezogen, so ist jeweils das Doppelte der in Abs. 2 genannten Beträge zurückzuzahlen.“

§ 21 (4) Innerhalb der Frist auf die amtliche Aufforderung, die Klassen bei Fehlzahlungen einzuschränken, könnte der Anmelder noch nachzahlen, ohne dass die Anmeldung gleich zur Gänze zurückgewiesen werden kann. Deshalb sollte Satz 2 noch ergänzt werden:

„sofern nicht noch innerhalb der für die Einschränkung der Klassen zur Verfügung stehender Frist die fehlende Gebühr nachgezahlt wird.“

§ 27 (3) Die Fälle der Rückzahlung von Gebühren wurde mit Einführung des PAG viel zu weit und ungerechtfertigterweise eingeschränkt. Dies betrifft in erster Linie die Gebühr für die mündliche Beschwerdeverhandlung. Folgender Satz wäre hinzuzufügen:

„Wird der Antrag gemäß Abs. 1 Z 2 längstens bis 14 Tage nach Erhalt der Ausschreibung der mündlichen Verhandlung in einem Verfahren ohne Gegenpartei zurückgezogen, so ist diese Gebühr zurückzuerstatten.“

Wenn all diese Anträge (mit Ausnahme der Streitanmerkung Ziffer 9 und der Weiterbehandlung Ziffer 10) innerhalb kürzerer Zeit, bevor in der Praxis noch wesentliche Verfahrensschritte tatsächlich erfolgt sind, müsste die jeweils halbe Gebühr für den Verwaltungsaufwand der bisherigen Tätigkeit und Einstellung der Verfahren bei weitem ausreichen.

Daher wird weiters der dringende Wunsch vorgebracht:

„Werden Anträge nach Abs. 1 Z 1, 3 bis 8 oder 11 und im Falle des Abs. 1 Z 2 in Verfahren mit Gegenpartei innerhalb von zwei Monaten nach Zahlung der entsprechenden Gebühr zurückgezogen, ist die Hälfte der gezahlten Gebühr zurückzuerstatten.“

\*\*\*



Mit der dringenden Bitte, diesen wichtigen Änderungs– und Ergänzungsvorschlägen Rechnung zu tragen, und der Bereitschaft, jederzeit noch für eine Besprechung insbesondere dieser Punkte zur Verfügung zu stehen, zeichnen wir,

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Patentanwalt Dipl.–Ing. Peter Puchberger

Präsident

*(ELEKTRONISCH ABGEFERTIGT)*