

**RING**

der Industrie-Patentingenieure Österreichs

Mitglied der FEMIP (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle)

Der Präsident

An das  
Österreichische Patentamt  
z.Hd. Herrn Dr. Robert Ciza

Dresdner Strasse 87  
1200 WIEN

Email: [legstik@patentamt.at](mailto:legstik@patentamt.at)Cc: [begutachtungsverfahren@parlament.gv.at](mailto:begutachtungsverfahren@parlament.gv.at)

Graz, am 23.6.2008

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

Sehr geehrter Herr Dr. Ciza,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der RING der Industrie-Patentingenieure Österreichs als Vertretung der in der Industrie im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes tätigen Personen, dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur geplanten Novellierung oben genannter Gesetze.

Nach Konsultation mit den Mitgliedern können wir daher folgende Stellungnahme abgeben:

Die Novelle betrifft im Wesentlichen die Gesichtspunkte

- Recherchen und Gutachten
- Einführung eines Widerspruchsverfahrens für Marken
- Änderung der Gebühren

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung:

Postadresse: A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18  
Tel. 0316-6902-2617 Fax: 0316-6902-454  
E-Mail: [Fritz.Schweinzer@Andritz.com](mailto:Fritz.Schweinzer@Andritz.com)  
Sitz: A-1141 Wien, Penzinger Strasse 76  
Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt AG; Konto Nr. 03423 076 300 BLZ 11000

# RING

## der Industrie-Patentingenieure Österreichs

Mitglied der FEMIP (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle)

Der Präsident

### Recherchen und Gutachten

Das Österreichische Patentamt hat bisher im Hoheitsbereich Recherchen und Gutachten nach §57a erstellt. Nunmehr soll diese Tätigkeit ausschließlich im Bereich der Teilrechtsfähigkeit des Österreichischen Patentamtes durchgeführt werden. Das Österreichische Patentamt hat zur Ausführung dieser Tätigkeiten ca. 100 fachtechnische Mitglieder (Prüfer), während der Bereich Teilrechtsfähigkeit nur ca. 10 Techniker beschäftigt. Ziel dieser Änderung ist es gemäß den Erläuterungen zur Novelle „die Einsatzmöglichkeiten der fachtechnischen Prüfer für die Durchführung beschleunigter Anmeldeverfahren für Patente und Gebrauchsmuster zu erhöhen.“ Bei der geplanten Transferierung der Bearbeitung von Recherchen und Gutachten vom Hoheitsbereich des Patentamtes zur Teilrechtsfähigkeit ergeben sich jedoch für die Industrie und auch KMU Nachteile. Wir halten es für notwendig, dass die Bearbeitung von Rechercheanfragen nur durch entsprechend fachspezifisch geschultes Personal erfolgt und dass dies immer sichergestellt ist.

Kritisch wird hier u.a. angesehen, dass derartige Recherchen in Zukunft keine Verbindlichkeit mehr haben und der Prüfer daher gänzlich unterschiedlichen Stand der Technik finden und zitieren könnte. Damit wären sowohl die Anmeldung, als auch im Vertrauen auf eine verlässliche Recherche getätigte Investitionen stark beeinträchtigt. Es stellt sich hier dann auch die Frage der Haftung des Patentamtes im Bereich der Teilrechtsfähigkeit gegenüber den Auftraggebern.

Gutachten zur Patentfähigkeit nach dem österreichischen Patentgesetz können verbindlich nur im Hoheitsbereich von den Prüfern erstellt werden. Derartige Gutachten außerhalb des Hoheitsbereiches sind gemäß § 78 PatG den berufsmäßigen Parteivertretern vorbehalten.

Bei Recherchen des Patentamtes im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit wäre darauf zu achten, dass hier keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Da der Bereich der Teilrechtsfähigkeit offensichtlich exklusiv auf den dem Hoheitsbereich zustehenden Datenbestand des Europäischen Patentamtes zugreifen kann, ist dies wettbewerbs-

Postadresse: A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18  
Tel. 0316-6902-2617 Fax: 0316-6902-454  
E-Mail: Fritz.Schweinzer@Andritz.com  
Sitz: A-1141 Wien, Penzinger Strasse 76  
Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt AG; Konto Nr. 03423 076 300 BLZ 11000

# RING

## der Industrie-Patentingenieure Österreichs

Mitglied der FEMIP (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle)

### Der Präsident

rechtlich zumindest bedenklich. Eine wettbewerbsgerechte Möglichkeit bestünde darin, den Zugang zu diesen Datenbanken auch Patentanwälten, European Patent Attorneys und einschlägigen Firmen zur Verfügung zu stellen.

Grundsätzlich sollte jedoch nach unserer Auffassung die derzeitige Möglichkeit der Einholung von Recherchen und Gutachten im Hoheitsbereich des Österreichischen Patentamtes erhalten bleiben.

Durch den geplanten Entfall des §111a würden außerdem einige bisher wichtige Möglichkeiten wie z.B. Abstellen einer Recherche/eines Gutachtens auf einen bestimmten (Erfindungs-)Tag, aber auch Einreichung von Texten in englischer oder französischer Sprache wegfallen. Weiters würde auch die zwingende Bearbeitung durch fachtechnische Mitglieder entfallen.

Weitergehende Beratungen im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit wie z.B. Erstattung von Schutzrechtsrecherchen (Freedom to operate) werfen Fragen der Haftung auf und werden derzeit von der Industrie mehrheitlich abgelehnt.

### Widerspruchsverfahren im Bereich des Markenschutzes

Die Einführung eines (Marken-) Widerspruchsverfahrens wird von der Industrie grundsätzlich begrüßt.

Wesentlich wäre jedoch keine neue, spezielle österreichische Lösung zu schaffen, sondern eine mit u.a. der europäischen Gemeinschaftsmarke harmonisierte Lösung vorzusehen. Dazu gehört u.a. die Information von Inhabern älterer Marken über die Veröffentlichung von möglicherweise kollidierenden Marken, wie dies u.a. bei der Gemeinschaftsmarke der Fall ist. Erst damit wird den Inhabern älterer Marken eine entsprechende Möglichkeit geboten, sich zur Wehr zu setzen.

Der Entwurf weit weiters einige Problempunkte auf. §29 b (2) sieht einen „zuständigen Bearbeiter“ vor, ohne diesen zu definieren. Es sollte besser „nach § 35 (1) MSchG zuständiges Mitglied“ heißen.

§29 b (3) spricht von „angemessener Frist“ ohne diese zu spezifizieren. Hier könnte z.B. ergänzt werden „angemessener Frist von mindestens einem Monat“.

Postadresse: A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18  
Tel. 0316-6902-2617 Fax: 0316-6902-454  
E-Mail: Fritz.Schweitzer@Andritz.com  
Sitz: A-1141 Wien, Penzinger Strasse 76  
Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt AG; Konto Nr. 03423 076 300 BLZ 11000

# RING

## der Industrie-Patentingenieure Österreichs

Mitglied der FEMIP (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle)

### Der Präsident

Da das Widerspruchsverfahren ein schnelles Verfahren sein soll wird vorgeschlagen, die Möglichkeit einer mündlichen Verhandlung in der 1. Instanz zu streichen.

### Innovationsschutzgebührengesetz

Grundsätzlich wird diesem Gesetzesentwurf nur zugestimmt, wenn gleichzeitig wie in den Erläuterungen angeführt, die bisherigen Schriftengebühren entfallen. Diese Schriftengebühren führen sowohl beim Anmelder/Einsprechenden als auch bei den einhebenden Stellen zu einem erhöhten administrativen Aufwand. Eine gesamte pauschale Gebühr für z.B. Anmeldungen wäre hier vorzuziehen.

Dies würde in weiterer Folge auch die Einführung eines laufenden Kontos (wie es dies z.B. beim Europäischen Patentamt gibt) ermöglichen.

Auch hier sollte grundsätzlich eine mit dem europäischen Patentsystem harmonisierte Vorgangsweise gewählt werden. Eine eigenständige österreichische Lösung führt zu großen Problemen bei der Patentverwaltung und könnte durch unübliche Bestimmungen (z.B. erstmalige Jahresgebühr ab 6. Jahr, Anspruchsgebühren) auch zu Mehraufwand des Patentamtes durch zusätzliche Mitteilungen und gegebenenfalls Rücküberweisungen führen.

### ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Industrie schätzt die ergänzenden Leistungen, insbesondere Recherchen, des Österreichischen Patentamtes im Bereich der Teilrechtsfähigkeit, möchte aber die bisherigen Möglichkeiten von verbindlichen Recherchen und Gutachten im Hoheitsbereich des Österreichischen Patentamtes beibehalten.
2. Beim geplanten Widerspruchsverfahren sollte auf eine Harmonisierung mit den Verfahren vor dem Harmonisierungsamt im Zusammenhang mit Gemeinschaftsmarken geachtet werden.

Postadresse: A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18  
Tel. 0316-6902-2617 Fax: 0316-6902-454  
E-Mail: Fritz.Schweitzer@Andritz.com

Sitz: A-1141 Wien, Penzinger Strasse 76

Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt AG; Konto Nr. 03423 076 300 BLZ 11000

# RING

## der Industrie-Patentingenieure Österreichs

Mitglied der FEMIP (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle)

### Der Präsident

3. Bei den Gebühren wird die Integration der bisherigen Schriftengebühren begrüßt. Es sollte aber auch hier eine weitestgehende Harmonisierung mit der Gebührenstruktur des Europäischen Patentamtes angestrebt werden.

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Bedenken und Änderungsvorschläge und verbleiben mit der Bereitschaft für eine Besprechung zu diesen Punkten zur Verfügung zu stehen

mit freundlichen Grüßen



(Dipl. Ing. Fritz Schweinzer, Präsident)

Postadresse: A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18  
Tel. 0316-6902-2617 Fax: 0316-6902-454  
E-Mail: Fritz.Schweinzer@Andritz.com  
Sitz: A-1141 Wien, Penzinger Strasse 76  
Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt AG; Konto Nr. 03423 076 300 BLZ 11000