

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

1. Unter dem Gesichtspunkt der Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen anderer europäischer Länder und internationaler Abkommen erfolgt die Einführung einer obligatorischen Erfinderbenennung im Patent- und Gebrauchsmusterrecht.

Durch eine Harmonisierung der nationalen Vorschriften des § 95 Abs. 2 PatG sowie des § 17 Abs. 2 GMG mit internationalen Vorschriften des PCT-Verfahrens soll die bisher bestehende zeitliche Diskrepanz betreffend den Fristenlauf zur Abgabe und Berichtigung einer Prioritätserklärung in Patent- und Gebrauchsmusterverfahren beseitigt werden.

Ferner werden im Zusammenhang mit Schutzrechtsverfahren einzelne Maßnahmen eingeführt, die der Klarstellung sowie der Vereinfachung und der Beschleunigung dieser Verfahren dienen sollen, mit dem Ziel einer Harmonisierung mit entsprechenden Bestimmungen im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ).

Im Zusammenhang mit der Schaffung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) wird ein Sicherheitsnetz für bestimmte nichtige Einheitspatente eingeführt: Dazu wird die Möglichkeit der Umwandlung in eine nationale Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschaffen.

2. In allen vom Österreichischen Patentamt (ÖPA) geführten Schutzrechtsverfahren sollen einheitliche Regelungen zur Aktenführung und Akteneinsicht geschaffen werden. Weiters sollen im Hinblick auf jüngste höchstgerichtliche Entscheidungen neue Regelungen betreffend die Ausfertigung von Erledigungen geschaffen werden.

3. Bei den Bestimmungen betreffend den Rechtsübergang auf die Erben von Schutzrechtsanmeldungen und erteilten Schutzrechten hat eine Begriffsanpassung an § 750 ABGB zu erfolgen.

4. Um die vom Patentamt erbrachten Service- und Informationsleistungen künftig auf breiterer Basis anbieten sowie um diese Leistungen beschleunigt behandeln zu können, sollen auch Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung ermächtigt werden können.

5. Eine Neuordnung der Aufgabenverteilung im Bereich des Biopatent Monitoring Komitees erfordert eine Adaptierung der im PatG geregelten Bestimmungen betreffend die bisher zur Unterstützung des Biomonitoring-Komitees eingerichteten Geschäftsstelle.

6. Weiters werden Erleichterungen für Patentinhaber dadurch geschaffen, dass bei der Validierung von Europäischen Patenten Sequenzprotokolle nicht mehr vorzulegen sind, wenn vom Europäischen Patentamt in der Patentschrift ein entsprechender Hinweis auf die elektronische Verfügbarkeit veröffentlicht wurde.

7. Um künftig Unklarheiten bei der Auslegung sowie einen unverhältnismäßigen Aufwand bei der Prüfung des Vorliegens der für eine Gebührenstundung erforderlichen Voraussetzungen zu vermeiden, war eine Neuformulierung von § 7 Patentamtsgebührengesetz (PAG) vorzunehmen.

8. Im Bereich der Gebühren sollen drei Verordnungsermächtigungen des Präsidenten entfallen. Bisher wurde nur einmal im Jahr 2014 von einer der Verordnungsermächtigungen Gebrauch gemacht, so dass diese keine praktische Relevanz erlangt haben.

9. Die im PAG geregelten Gebühren waren im Hinblick auf die Inflationsabgeltung sowie im Hinblick auf eine neue Jahresgebührenstruktur bei Patenten und Gebrauchsmustern sowie unter dem Gesichtspunkt des Außerkrafttretens der Verordnungsermächtigung zur Gebührenvalorisierung (Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die Valorisierung der festen Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetzes, PBl. 2014, Nr. 4, S. 41) entsprechend anzupassen.

10. Im Patentanwaltsgesetz werden Regelungen zur Verbesserung der Administration der Patentanwaltsprüfung und zur Vermeidung eventueller künftig auftretender Befangenheiten innerhalb des Vorstandes der Patentanwaltskammer sowie zur Erleichterung der Eintragung in die Liste der Patentanwälte für Absolventen naturwissenschaftlicher Studien, bei denen noch keine Erbringung von ECTS-Punkten vorgesehen war, vorgesehen.

11. Im Bereich des Markenschutzgesetzes sollen flankierende Verfahrens- und Durchsetzungsbestimmungen für geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen in Geltung gesetzt werden. Sie betreffen

die Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über geografische Angaben für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und über garantiert traditionelle Spezialitäten und fakultative Qualitätsangaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 und (EU) 2019/1753 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, ABl. L, 2024/1143 vom 23.4.2024, S.1,

die Verordnung (EU) 2023/2411 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 über den Schutz geografischer Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2017/1001 und (EU) 2019/1753, ABl. L, 2023/2411 vom 27.10.2023, S.1,

die Verordnung (EU) 2019/1753 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 über die Maßnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, ABl. L 271 vom 24.10.2019, S. 1, zuletzt geändert durch Art. 64 der Verordnung (EU) 2023/1143,

die Anwendung der durch die nationalen Umsetzungsmaßnahmen zu den zuvor genannten Verordnungen für den Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen vorgesehenen Vorschriften auch für geografische Angaben, die auf der Grundlage internationaler Übereinkünfte, zumeist Freihandelsabkommen der Union mit Drittstaaten, Schutz genießen.

Insbesondere soll mit den Bestimmungen die Zuständigkeit des Patentamtes für die nationale Prüfung von Anträgen betreffend den Schutz von Herkunftsangaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse begründet werden.

Kompetenzgrundlage:

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG (Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen).

Besonderer Teil

Zu Art. 1 (Änderung des Patentgesetzes 1970)

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 1), Z 3 (§ 3 Abs. 2), Z 7 (§ 48 Abs. 1 Z 2), Z 16 und 17 (§ 87a Abs. 1 und 2), Z 22 (§ 102 Abs. 2 Z 2):

Zur Erreichung des Zieles einer genderneutralen Sprache wird jeweils der Begriff „Fachmann“ durch den Begriff „Fachperson“ ersetzt.

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 2a lit. b):

In dieser Bestimmung wird lediglich ein offensichtlicher Schreibfehler (nunmehr Dativ statt Nominativ) berichtigt.

Zu Z 4 und 5 (§ 4 Abs. 1 und § 20 samt Überschrift):

Das Patentgesetz (PatG) sieht derzeit keine verpflichtende Benennung von Erfindern bei Patentanmeldungen vor. Die Einführung einer entsprechenden Bestimmung zur obligatorischen Benennung aller an einer Erfindung beteiligten natürlichen Personen bedeutet einen Gewinn an Anerkennung für die betroffenen Erfinderinnen und Erfinder, soll zusätzliche Motivation sowie einen Anreiz zur Innovation bieten und stellt einen wesentlichen Beitrag zur Sichtbarmachung und Transparenz der Erfinderszene dar; davon würden insbesondere auch Frauen profitieren, die öfter in gemischten Teams forschen. Eine verpflichtende Erfinderbenennung ist im europäischen Kontext gängige Praxis. Im internationalen Vergleich ist eine obligatorische Erfindernennung üblich, so beispielsweise in allen EPÜ-Vertragsstaaten außer Österreich sowie im Europäischen Patentamt. Vor dem Hintergrund einer weiteren Vertiefung der österreichischen Märkte im Kontext der Internationalisierung und europäischen Integration hat eine gesetzliche Harmonisierung des Erfindungswesens in Österreich kohäsionsfördernde Effekte.

Künftig soll eine obligatorische Erfinderbenennung durch Anführung von Namen und Wohnort erfolgen, wobei die Erfinder die Nennung in Veröffentlichungen und Registern zur Gänze oder hinsichtlich des Wohnortes widerrufbar vermeiden können. Bei Berichtigungen und Ergänzungen der Nennung sind die bisherigen Bestimmungen weiterhin anzuwenden. Im Abs. 5 wird zur Klarstellung in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 4 Gebrauchsmustergesetz, BGBl. Nr. 211/1994 die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung ausdrücklich bekräftigt.

Zu Z 6 (§ 33 Abs. 1):

Durch das Erbrechts-Änderungsgesetz 2015, BGBl. I Nr. 87/2015 wurde der Begriff „Heimfallsrecht des Bundes“ in „Aneignung durch den Bund“ geändert, weshalb eine diesbezügliche Angleichung des Gesetzestextes notwendig war.

Zu Z 8 und 9 (§ 48 Abs. 1 Z 3a und Abs. 3 erster Satz):

In Entsprechung des neuen § 91 Abs. 4 (vgl. Erläuterungen zu Z 19) sowie in Harmonisierung mit Art. 138 Abs. 1 lit. d EPÜ wird in der neu eingefügten Z 3a eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs als Nichtigkeitsgrund vorgesehen. Dies entspricht der schon bisher hierzu entwickelten Judikatur, wonach eine europäisch einheitliche Beurteilung der materiellen Bestimmungen des Patentgesetzes im Lichte des EPÜ dem Ziel einer harmonisierten Schutzrechtsausübung Rechnung trägt (vgl. OLG Wien vom 10.11.2022, 33R18/22t). Es kommt in der Praxis äußerst selten vor, dass ein erteiltes Patent unzulässig erweitert wird – insbesondere im Rahmen eines Teilverzichts oder einer teilweisen Nichtigkeitsklärung. Sollte der Fall jedoch eintreten, sollen sich Dritte im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens künftig auf eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage stützen können und die zur Entscheidung zuständigen Instanzen müssten sich nicht mehr auf die sinnngemäße Anwendung der Bestimmungen des EPÜ berufen.

Im Zusammenhang mit dem neu aufgenommenen Nichtigkeitsgrund bedarf es auch einer Bestimmung, die regelt, wieweit die Nichtigkeitsklärung zurückwirkt. Da der Nichtigkeitsgrund erst nach der Erteilung des Patentbeschlusses eintritt, ist die Nichtigkeitsklärung nicht auf den Anmeldetag, sondern auf den Zeitpunkt festzulegen, zu dem die unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs erfolgt ist. Bei den oben genannten Beispielen bezieht sich die Rückwirkung auf den Tag des Wirksamwerdens des Teilverzichts oder auf den Tag des Wirksamwerdens der Entscheidung über die teilweise Nichtigkeitsklärung, somit auf den Tag des Vorliegens einer rechtskräftigen Endentscheidung.

Zu Z 10 (§ 62a Abs. 1 erster Satz):

In den Materiengesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes besteht eine Verordnungsermächtigung für die Präsidentin oder den Präsidenten des Patentamts, geeignete Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten betreffend Anmeldungen und erteilte/registrierte Schutzrechte zu ermächtigen. Eine solche Verordnungsermächtigung besteht derzeit jedoch nicht im Hinblick auf die Besorgung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Service- und Informationsleistungen.

Um die Service- und Informationsleistungen des Österreichischen Patentamtes erweitern zu können – insbesondere seine Dokumentation zum Zwecke ihrer leichteren Zugänglichkeit zu erschließen und der Öffentlichkeit eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zur Verfügung zu stellen – sollen nunmehr auch geeignete Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Service- und Informationsleistungen zum Einsatz kommen und die Verordnungsermächtigung entsprechend erweitert werden.

Zu Z 11 (§ 64 Abs. 3 bis 5):

Die geltende Fassung von § 64 PatG ist im Lichte der jüngsten Entscheidungen von Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof (vgl. z. B. VfGH vom 30.06.2022, Ra 2019/07/0116, VfGH vom 9. März 2023, G 295/2022 mwN) im Hinblick auf Ausfertigungen abzuändern.

§ 64 wird in seinen Abs. 3 bis 5 an § 18 Abs. 3 und 4 AVG, BGBl. Nr. 51/1991, hinsichtlich der dort geregelten Voraussetzungen für behördliche Erledigungen und deren Ausfertigung angepasst, da eine Abweichung im Patentgesetz von den entsprechenden Bestimmungen des AVG weder sachdienlich noch erforderlich ist.

Zu Z 12 (§ 80):

In den Materiengesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes werden verschiedene Begriffe für die Anschrift des Anmelders bisher unterschiedlich und uneinheitlich verwendet (Wohnort, Sitz, etc.). Es soll daher im Zusammenhang mit den Anmeldeerfordernissen und den Registereintragungen nunmehr durchgehend der Begriff „Anschrift“ verwendet werden (Abs. 1). Unter „Anschrift“ ist eine vollständige, zustellfähige Adresse zu verstehen (idR Straße inkl. genauer Hausnummer sowie allenfalls Stiege und Türnummer, Postleitzahl, Ort, Staat). Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss die Anschrift nicht mit einer privaten Wohnadresse ident sein. Es genügt eine zustellfähige Anschrift, unter welcher der Inhaber oder Vertreter vom Patentamt oder interessierten Dritten postalisch erreicht werden kann. Soweit im Gesetz nur auf einen dauernden Aufenthalt im Inland abgestellt wird, werden weiterhin die Begriffe „Wohnort“, „Wohnsitz“ bzw. „Niederlassung“ verwendet (vgl. etwa § 21, § 112 Abs. 2). Bei der Erfindernennung (s. Z 4) wird mit der Veröffentlichung des Wohnortes das Auslangen gefunden und die

Veröffentlichung der Anschrift als nicht notwendig erachtet, da Erfinder über die Anmelder/Inhaber postalisch erreicht werden können.

Die in den Abs. 3 bis 5 vorgenommenen Änderungen nehmen auf die elektronische Führung der öffentlichen Register durch das Patentamt Bedacht. Hierbei soll sichergestellt werden, dass eine Einsicht in die vom Patentamt geführten öffentlichen Register jedermann möglich ist und auch die dort veröffentlichten Patentschriften (inklusive Beschreibungen, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassungen der erteilten Patente) elektronisch zugänglich sind, sofern sie der Akteneinsicht unterliegen.

Zu Z 13 (§ 80a):

Da weder Zivil- noch Verwaltungsverfahrensvorschriften auf Verfahren im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Patentamt Anwendung finden, sollen nach dem Vorbild des Gerichtsorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 217/1896, (§ 81a) zur Erhöhung der Rechtssicherheit auch für die Verfahren vor dem Patentamt Bestimmungen für die elektronische Aktenführung festgelegt werden, wobei hierdurch keine Verpflichtung zur Führung von elektronischen Akten festgelegt werden soll; die wesentlichen Grundsätze der Aktenführung wurden bislang lediglich im Verordnungsweg durch Kundmachung sowie durch patentamtsinterne Anweisungen geregelt.

Abs. 1 legt zunächst die beiden zulässigen Formen der Aktenführung fest, trifft aber keine Aussage dazu, welche Akten in welcher Form zu führen sind. Dadurch wird auch keine Wahlmöglichkeit für das Entscheidungsorgan im jeweiligen Verfahren eröffnet, ob ein Papierakt oder ein elektronischer Akt angelegt wird.

Abs. 2 regelt den Akteninhalt. Zwar enthält das PatG keine konkrete Regelung, was Aktenbestandteil ist, jedoch ist unstrittig, dass darunter alle Schriftstücke, welche dasselbe Schutzrechtsverfahren betreffen, fallen. Was Aktenbestandteil ist und was nicht, hat einerseits für die Frage, was bei der Entscheidungsfindung heranzuziehen ist, und andererseits für die Frage der Akteneinsicht Bedeutung. Aufgrund der durch die digitale Aktenführung entstehenden Daten, die über die in einem Papierakt enthaltenen Informationen hinausgehen, ist die Frage nach dem Umfang des Aktes von größerer Bedeutung. Abs. 2 enthält daher eine Auflistung der den Inhalt eines Aktes darstellenden Schriftstücke und sonstigen Gegenstände. Damit soll insbesondere klargestellt werden, dass durch die elektronische Aktenverwaltung und die digitale Aktenführung zusätzlich anfallende „Metadaten“ nicht Bestandteil des „Aktes“ sind und daher auch nicht bei der Entscheidung oder deren Überprüfung herangezogen werden dürfen. Diese Daten unterliegen, weil sie eben kein Akteninhalt sind, auch nicht der Akteneinsicht. Zudem verfügt der digitale Akt über „Ansichten/Sichten“ (die Möglichkeit für verschiedene Benutzer, den Akt auf eine bestimmte Art und Weise zu ordnen), die Möglichkeit, Anmerkungen, Kommentare und Verweisungen einzufügen, sowie über zahlreiche weitere „Metadaten“ (Aufzeichnungen darüber, wer, wann und wie auf einzelne Aktenstücke zugegriffen oder diese verändert hat). Alle Daten, die sich aus diesen zusätzlichen Funktionen des digitalen Aktes ergeben, sollen grundsätzlich nicht der Akteneinsicht unterliegen.

Die Bestimmungen für Schutzrechtsanmeldungen (Marken, Patente, Muster etc.) sehen bestimmte Beilagen vor, für deren Übermittlung spezielle Regelungen in der Verordnung der Präsidentin des Patentamtes über die Verfahren und die Publikationen im Bereich des Patentamtes (Patentamtsverordnung 2019 – PAV, PBl. 2018, Nr. 12, Anhang) bestehen. Sollten diese bestimmten Beilagen nicht ausgedruckt werden können, weil es sich etwa um eine Video- oder Tonaufnahme einer Multimediamarke handelt oder ein Ausdruck aufgrund der Dateigröße unzulässig erscheint, werden sie elektronisch gespeichert und ein Verweis in den Akt aufgenommen (Abs. 3).

Abs. 4 beschäftigt sich mit den Eingaben auf Papier, die zu einem digital geführten Akt gehören. Diese sind in ein elektronisches Dokument umzuwandeln, damit sie in den digitalen Akt Eingang finden können. Wenn es technisch nicht möglich ist, eine Beilage elektronisch einzubringen (wie bei Musterexemplaren in einer Musteranmeldung), ist eine Verweisung auf die physisch eingebrachte Beilage in den Akt aufzunehmen.

Obwohl bei elektronischer Aktenführung grundsätzlich im digitalen Akt gearbeitet werden soll, können sich aus der Situation heraus oder wegen technischer Gebrechen Konstellationen ergeben, in denen das Entscheidungsorgan oder die Mitarbeiter der Geschäftsstellen Papierdokumente erstellen (und unterschreiben oder paraphieren). Diese Papierdokumente sollen gemäß Abs. 5 zu einem späteren Zeitpunkt gescannt und zum Akt genommen werden. Das ursprüngliche „Original“ kann dann vernichtet werden, wenn durch einen Dokumentationsakt sichergestellt ist, dass dahinter ein entsprechender Willensakt steht (weil die Originalunterschrift/Originalparaphe ja nicht erfasst wird). Der Zeitpunkt der ursprünglichen Willensbildung muss ausreichend dokumentiert sein (weil dieser Zeitpunkt rechtlich relevant sein kann und der bloß technisch erfasste Zeitpunkt der Nacherfassung nicht der relevante

Zeitpunkt ist). Die Aufbewahrungsfristen sind mittels Verordnung näher zu regeln (siehe sogleich Abs. 6).

Abs. 6 enthält eine Verordnungsermächtigung für den Präsidenten oder die Präsidentin des Patentamts, ebenso wie bereits in § 62a Abs. 1, § 64 Abs. 4, § 67 Abs. 1, der §§ 68 und 79 Abs. 2, der §§ 92 und 95 Abs. 3 und in § 99 Abs. 6 PatG nähere Regelungen für die weitere Vorgangsweise im Verordnungsweg zu treffen (Patentamtsverordnung – PAV).

Zu Z 14 und 15 (§ 81 Abs. 5 bis 7 und 9 bis 10):

Abs. 5 bis 7 regeln die Akteneinsicht auch auf elektronischem Wege und dienen der Vereinfachung der Administration der Akteneinsicht sowohl für Antragsteller als auch für Bedienstete des Österreichischen Patentamts. Entsprechende Aktenteile könne im elektronischen Wege einfacher für die Einsicht durch die Öffentlichkeit bereitgestellt werden, sodass entsprechende Anträge auf Akteneinsicht künftig schneller bearbeitet werden können. Abs. 6 sieht dabei vor, dass bestimmte Informationen bereits in der Anmeldephase veröffentlicht werden. Um eine hinreichende Bestimmtheit für die Verarbeitung personenbezogener Daten sicherzustellen, werden beim Anmelder und dessen allfälligen Vertreter in einer Klammer die aufgrund der Bestimmung zu verarbeitenden Datenarten (Name und Anschrift) klargestellt.

Abs. 9 und 10 sollen künftig eine Löschung der Anschrift auf Antrag im Falle von Nachteilen bzw. bei Vorliegen eines Geheimhaltungsinteresses des Anmelders oder Inhabers ermöglichen. Die Bestimmung soll dem Schutz natürlicher Personen dienen, die unbedarft (trotz der deutlichen Belehrung in den Anmeldeformularen, dass diese Daten veröffentlicht werden und jedermann über das Internet zugänglich sind) im Zuge der Anmeldung ihre private Wohnadresse bekannt geben und sich erst nach der Veröffentlichung ihrer Daten der damit verbundenen Nachteile bewusst werden, was in der Praxis häufig vorkommt. In solchen Fällen ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei bei aufrechten Schutzrechten die Abwägung eher zugunsten des öffentlichen Informationsinteresses ausfallen wird, es sei denn, die natürliche Person macht für sie schwere Nachteile (etwa eine Bedrohung von Leib und Leben, beharrliche Verfolgung oder ähnlich gelagerte Gefahren) glaubhaft. Abs. 9 letzter Satz ermöglicht es, wenn eine neue zustellfähige Anschrift (mittels gebührenfreier Adressänderung) bekannt gegeben wurde, eine bisherige Anschrift auf Antrag löschen zu lassen; in diesen Fällen findet keine Interessenabwägung statt, da die postalische Erreichbarkeit der natürlichen Person weiterhin gewährleistet ist. Ein rechtliches Interesse, welches es gem. Abs. 10 ermöglichen soll, Auskünfte zu gelöschten Anschriften natürlicher Personen an Dritte zu erteilen, liegt insbesondere im Fall eines behaupteten Eingriffs in Rechte vor; dies dient ebenfalls dem Schutz der natürlichen Person, da so eine gütliche Einigung vor Ergreifung rechtlicher Schritte (z. B. im Wege eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens) ermöglicht wird.

Zu Z 18 (§ 89 Abs. 1 Z 1):

Auch in dieser Bestimmung wird der ursprünglich für den Wohnort/Sitz des Anmelders verwendete Begriff durch „Anschrift“ ersetzt (vgl. Erläuterungen zu Z 12 erster Absatz).

Zu Z 19 (§ 91 Abs. 4):

Im neuen § 91 Abs. 4 wird nunmehr – in Harmonisierung mit Art. 123 Abs. 3 EPÜ – ausdrücklich normiert, dass ein erteiltes Patent nicht in der Weise geändert werden darf, dass sein Schutzbereich erweitert wird (vgl. Erläuterungen zu Z 8 und 9). Dies basiert auf schon bestehender höchstgerichtlicher Rechtsprechung, die diese für europäische Patente geltende Vorschrift auch für nationale Patente als anwendbar erachtet. Sie ist Ausdruck eines allgemein anerkannten Grundsatzes, dass ein erteiltes Patent später schon allein aus Gründen der Rechtssicherheit nicht beliebig geändert werden darf. Eine Änderung darf insbesondere nicht dazu führen, dass an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt und der Gegenstand oder der Schutzbereich erweitert wird (OGH vom 19.11.2009, 17Ob13/09z).

Zu Z 20 (§ 95 Abs. 2):

Im Sinne der im Rahmen der Konvergenzprogramme mit dem Europäischen Patentamt (EPA) angestrebten Harmonisierung soll die Frist zur Abgabe bzw. Berichtigung der Prioritätserklärung verlängert werden. Die betreffende Arbeitsgruppe gelangte nämlich in ihren Empfehlungen für eine gemeinsame Praxis bei der Zuerkennung eines Prioritätstages zu der Auffassung, dass eine Angleichung der Fristen für die Ergänzung oder Berichtigung der Prioritätserklärung und für die Einreichung einer (beglaubigten) Abschrift der früheren Anmeldung für die Nutzer sehr vorteilhaft wäre. Sie empfiehlt daher, dass die Ämter für die Berichtigung oder Ergänzung einer Prioritätserklärung (Hinzufügen eines Prioritätsanspruchs) und für die Einreichung einer (beglaubigten) Abschrift der früheren Anmeldung die nach der Ausführungsordnung zum PCT (insbesondere Regel 26^{bis} Abs. 1 lit. a) vorgesehenen Fristen anwenden.

Die erwähnte Regel der Ausführungsordnung sieht jedenfalls vor, dass der Anmelder einen Prioritätsanspruch berichtigen oder dem Antrag einen Prioritätsanspruch hinzufügen kann, indem er innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum oder, wenn sich durch die Berichtigung oder Hinzufügung das Prioritätsdatum ändert, innerhalb von 16 Monaten nach dem geänderten Prioritätsdatum, je nachdem, welche 16 Monatsfrist zuerst abläuft, beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro der WIPO eine entsprechende Mitteilung einreicht mit der Maßgabe, dass eine solche Mitteilung bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum eingereicht werden kann. Bei einer Übernahme in das nationale Patenterteilungsverfahren würde dies eine Verlängerung der derzeit geltenden Zweimonatsfrist auf bis zu vier Monate bedeuten.

Mit dieser Fristverlängerung wird im Übrigen auch einem Wunsch der Anmelder nachgekommen, die die in § 95 Abs. 2 festgesetzten zwei Monate mitunter als zu kurz empfinden, um die mit der Anmeldung eingereichten Erklärungen rechtzeitig zu überprüfen bzw. diese im Falle des Vorliegens von Mängeln innerhalb der Frist vor dem Patentamt zu beheben.

Zu Z 21 (§ 101 Abs. 4):

Zur Einführung des einheitlichen Begriffes „Anschrift“ vgl. Erläuterungen zu Z 12 erster Absatz.

Zu Z 23 und 24 (§ 103 Abs. 2 letzter Satz und § 119 Abs. 1):

Mit der Zivilverfahrens- Novelle 2023, BGBl. I Nr. 77/2023, wurde die Möglichkeit zur Abhaltung einer „Videoverhandlung“ im streitigen zivilgerichtlichen Verfahren geschaffen. Die Abhaltung von Videoverhandlungen kann insbesondere der Verfahrensökonomie dienen, etwa dadurch, dass durch diese Form der Verhandlung ein früherer Termin wahrgenommen werden kann oder Verzögerungen vermieden werden oder die Verfahrenskosten infolge eines geringeren Reiseaufwands sinken. Die Anberaumung einer Video- bzw. Hybridverhandlung kann insbesondere für Parteien, die außerhalb von Österreich ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz haben, was gerade in Schutzrechtsverfahren nicht unüblich ist, von Vorteil sein.

Diese in der ZPO vorgesehene Möglichkeit soll auch für Einspruchs- und Nichtigkeitsverhandlungen eingeführt werden. Im § 103 Abs. 2 letzter Satz und § 119 Abs. 1 wird nunmehr zusätzlich die sinngemäße Anwendung des die Videoverhandlung regelnden § 132a ZPO hinsichtlich seiner Abs. 1 und 2 normiert. Diese Bestimmung der ZPO umfasst in ihrem Abs. 3 auch eine Regelung für einen Vergleich der Parteien, der mangels Anwendbarkeit hier nicht übernommen wird.

Zu Z 25 (§ 167 Abs. 1 Z 15):

Durch eine zwischenzeitlich erfolgte Namensänderung des ehemaligen Rings der Industriepatentingenieure/-Innen Österreichs hatte eine Begriffsanpassung auf die aktuelle Bezeichnung „Network IP Austria“ zu erfolgen.

Zu Z 26 (§ 167 Abs. 4):

Aufgrund mangelnder Rechtspersönlichkeit des Biopatentmonitoringkomitees und aufgrund der Tatsache, dass dieses faktisch nicht mit einem eigenen Budget ausgestattet ist und sich eine derartige Auftragsvergabe in der vergangenen Praxis als nicht unproblematisch erwies, wird die bisher vorgesehene Möglichkeit des Komitees, entgeltliche Aufträge an externe Experten und sonstige Auskunftspersonen zu vergeben, künftig nicht mehr vorgesehen. Damit sollen künftig möglicherweise entstehende Unklarheiten über die Finanzierung derartiger Aufträge vermieden werden.

Zu Z 27 (§ 167 Abs. 6):

Das Biopatent Monitoring Komitee (BPMK) hat sich in seiner Sitzung vom 22. März 2024 eine überarbeitete Geschäftsordnung (GO) gegeben, in der neben anderen Verbesserungen der administrativen Abläufe von Sitzungen des Komitees unter anderem auch eine Neuverteilung der Aufgaben erfolgte. Die GO regelt nun alle Obliegenheiten als solche des oder der Vorsitzenden, sodass es der oder dem Vorsitzenden offensteht, diese Aufgaben selbst wahrzunehmen oder an ihr bzw. ihm zugeordnete Personen zu übertragen. Die bisher vorgesehene Geschäftsstelle ist damit obsolet geworden. Mangels eigenem Budget war auch keine jährliche Erstellung eines Voranschlags und eines Rechnungsabschlusses mehr vorzusehen, sodass die entsprechende Regelung in Abs. 6 obsolet ist und entfallen kann.

Zu Z 28 (Hauptstück VIa; § 168):

§ 168 entspricht § 2 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH), BGBl. Nr. 757/1996 in der jeweils geltenden Fassung, die eine Betriebspflicht gegen Entgelt (§ 5 BRZ Gesetz) bei gesetzlicher Übertragung von Aufgaben vorsieht.

Die BRZ GmbH ist gemäß § 4 Abs. 2 BRZ-Gesetz unecht umsatzsteuerbefreit.

Beim Ausbau der Digitalisierung und Services setzt das Österreichische Patentamt auch künftig auf die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards der BRZ GmbH, was eine erhöhte Servicequalität im Kunden- und Parteienverkehr sowie eine Minderung des Verwaltungsaufwands in weiten Bereichen verspricht, weshalb eine Betriebspflicht auf Seiten der BRZ GmbH im öffentlichen Interesse liegt. Von der Betriebspflicht sind sämtliche Leistungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie umfasst.

Im Unterschied zur BRZ GmbH besteht für das Österreichische Patentamt jedoch keine Kontrahierungspflicht, so dass im Sinne der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bei Bedarf auch Leistungen anderer Anbieter in Anspruch genommen werden können.

Vergleichbare Bestimmungen sind in § 17 Universitätsgesetz (UG), BGBl. I Nr. 31/2018, oder in § 59 Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG), BGBl. I Nr. 59/2023, vorgesehen.

Zu Z 29 (§ 176 Abs. 4):

Die Einführung der obligatorischen Nennung von Erfindern (vgl. Erläuterungen zu Z 4 und 5) macht eine Übergangsregelung erforderlich. Zur Vermeidung von Komplikationen für aktuelle Patentanmelder und -inhaber soll die neue Verpflichtung nur für Anmeldungen und Anträge gelten, die nach dem Inkrafttreten der betreffenden Normen eingereicht werden.

Zu Z 30 (§ 180b Abs. 7 und 8):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung, wobei eine mehr als ein Monat wirkende Verzögerung vorgesehen ist, um sowohl den Systemnutzern als auch dem Patentamt die Möglichkeit zu geben die bisherigen Strukturen den geänderten Erfordernissen anzupassen (Abs. 7).

Aufgrund der manchmal auftretenden Komplexität von Erfindernennungen soll in diesem Bereich die Verzögerung auf etwas mehr als ein halbes Jahr ausgedehnt werden um geeignete organisatorische Maßnahmen im Bereich der Nutzer sowie des Patentamts vornehmen zu können (Abs. 8).

Zu Art. 2 (Änderung des Patentverträge -Einführungsgesetzes):

Zu Z 1 (§ 5 Abs. 1):

Gemäß § 5 PatV-EG ist von einer nicht in deutscher Sprache herausgegebenen europäischen Patentschrift spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patentes im Europäischen Patentblatt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche beim Österreichischen Patentamt einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen. Die Übersetzung wird vom Patentamt veröffentlicht.

Strukturformeln in Form von Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen (Sequenzprotokoll) sind üblicherweise in europäische Patentschriften insofern aufgenommen, als diese auf ihren Deckblättern auf eine Publikation der Sequenzprotokolle auf der Website des Europäischen Patentamtes (EPA) verweisen. Aufgrund der Gestaltung von Sequenzprotokollen, insbesondere solche im XML-Format nach dem WIPO-Standard ST.26, bei denen nahezu kaum übersetzbarer Text enthalten ist sowie der Tatsache, dass sich Sequenzprotokolle an einen einschlägigen Fachkreis richten, erscheint die Übersetzung dieser Teile der Patentschrift in Zukunft nicht mehr erforderlich. Es war mithin in Abs. 1 eine Ausnahme vom Erfordernis der Übersetzungsvorlage von nicht in deutscher Sprache herausgegebenen europäischen Patentschriften für jene Bestandteile der Patentschrift vorzusehen, die lediglich aus einem Sequenzprotokoll bestehen, das von der Website der Europäischen Patentorganisation (EPO) heruntergeladen werden kann. In diesem Fall ist jedoch in der Übersetzung vor deren Beschreibung ein entsprechender Hinweis betreffend die Verfügbarkeit des Sequenzprotokolls auf dieser Website zu setzen.

Durch diese Maßnahme können die Kosten der Patentinhaber für Übersetzungen nicht unwesentlich reduziert werden und somit vermehrt dazu veranlassen, ein klassisches Europäisches Patent in Österreich zu validieren.

Zu Z 2 (§ 14g samt Überschrift):

Ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) kann selbst dann für nichtig erklärt werden, wenn nur in einem einzigen Mitgliedstaat ältere neuheitsschädliche, nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen oder Gebrauchsmusteranmeldungen (älteres Recht) bestehen. Das Einheitspatent würde damit auch für jene Mitgliedsstaaten in Wegfall kommen, in denen kein solches älteres Recht besteht.

Bei einem klassischen europäischen Patent, das nach seiner Erteilung in ein Bündel nationaler Patente zerfällt, wäre lediglich der in diesem Mitgliedstaat existierende Teil nichtig, nicht jedoch die für die übrigen Mitgliedstaaten validierten Teile.

Regelungen in einem gescheiterten Vorläufer des EPGÜ, nämlich dem Übereinkommen über das Europäische Patent für den gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen – GPÜ), sahen im Fall solcher älterer nationaler Rechte eine Beschränkung der Nichtigkeitserklärung nur auf jene Staaten vor, in denen eine ältere nationale Anmeldung tatsächlich existierte und später auch veröffentlicht wurde. Das EPGÜ hat eine solche Regelung nicht übernommen.

Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt kann bei Bestehen eines älteren Rechts in einem Mitgliedstaat die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche und gegebenenfalls unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen enthalten (Art. 139 Abs. 2 und Regel 138 EPÜ). Dies bedeutet, dass die Patentanmelder einen gesonderten Anspruchssatz für ein Land einreichen können, in dem ein älteres nationales Recht besteht. Genau dies ist jedoch im Falle eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung nicht möglich, da dieses zwingend die gleichen Ansprüche in allen Vertragsstaaten erfordert und damit aufgrund seines einheitlichen Charakters für alle Vertragsstaaten keine unterschiedlichen Anspruchsfassungen in den einzelnen Staaten ermöglicht (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012).

Art. 135 EPÜ bietet die Möglichkeit der Umwandlung einer europäischen in eine nationale Patentanmeldung für den Fall, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen worden ist. Da nach verbreiteter Ansicht der Widerruf eines Patentbesitzes im Sinne des Art. 135 EPÜ sich nicht nur auf Fälle bezieht, in denen das europäische Patent aufgrund eines Einspruchsverfahrens widerrufen wird, sondern auch auf jene Fälle, in denen das europäische Patent aufgrund eines Nichtigkeitsverfahrens für nichtig erklärt wird, wäre es für die Mitgliedstaaten möglich, auch im Falle eines Gemeinschaftspatents eine Umwandlung eines aufgrund eines älteren nationalen Rechts für nichtig erklärten europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung in eine nationale Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung vorzusehen.

Von dieser Möglichkeit soll § 14g nunmehr Gebrauch machen, wonach bei Nichtigerklärung eines Einheitspatents ausschließlich auf Grund prioritätsälterer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen in einem anderen Mitgliedstaat als Österreich auf Antrag des Patentinhabers ein Verfahren auf Erteilung eines Patentbesitzes oder auf Registrierung eines Gebrauchsmusters eingeleitet werden kann.

Zu Z 3 und 4 (§ 25c, § 26 Abs. 7):

Die bisherige Bestimmung erhält die Absatzbezeichnung „1“. Der neue Abs. 2 enthält die Inkrafttretens-Regelung für § 14g (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 30, § 180b Abs. 7 und 8 Patentgesetz). Der neue Abs. 3 enthält die Inkrafttretensregelung für § 5 Abs. 1 und § 26 Abs. 7. Da durch die Änderung des Übersetzungserfordernisses bei Sequenzprotokollen ein nennenswerter Entfall von Gebühreneinnahmen zu erwarten ist, soll diese Bestimmung mit Wirkung des neuen Budgetjahres in Kraft treten. In § 26 Abs. 7 wird festgelegt, dass die neue Regelung erst für Übersetzungen gilt, die nach dem in § 25c Abs. 3 geregelten Zeitpunkt des Inkrafttretens eingereicht werden.

Zu Art. 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes):

Zu Z 1 (§ 8):

In Harmonisierung der Regelungen betreffend die obligatorische Erfindernennung im Zusammenhang mit Patenten soll diese nun auch im Bereich der Gebrauchsmuster eingeführt werden (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 4 und 5).

Zu Z 2 (§ 10 Abs. 2):

Ebenso wie in Patentangelegenheiten ist durch die erfolgte Änderung des Begriffes „Heimfallsrecht des Bundes“ auf „Aneignung durch den Bund“ eine Adaptierung auch im Gebrauchsmustergesetz notwendig (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 6).

Zu Z 3 und 8 (§ 13 Abs. 2, § 28 Abs. 1 Z 2):

Zur Ersetzung des Begriffes „Fachmann“ durch „Fachperson“ vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 1.

Zu Z 4 und 7 (§ 14 Abs. 1 Z 1 und § 24 Z 5 bis 6):

Zur Einführung des einheitlichen Begriffes „Anschrift“ vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 12 erster Absatz.

Zu Z 5, 9 und 10 (§ 14 Abs. 5, 28 Abs. 1 Z 4 und Abs. 3):

Im neuen § 14 Abs. 5 wird in Harmonisierung mit den entsprechenden patentrechtlichen Bestimmungen ausdrücklich normiert, dass eine Gebrauchsmusteranmeldung oder ein registriertes Gebrauchsmuster nicht in der Weise geändert werden darf, dass sein Schutzbereich erweitert wird (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 8 und 9).

Ebenso wie im Patentgesetz (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 5 und 6) wird auch bei den Gebrauchsmustern eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs als Nichtigkeitsgrund vorgesehen (28 Abs. 1 Z 4). Im Zusammenhang mit dem neu aufgenommenen Nichtigkeitsgrund bedarf es auch hier ergänzender Bestimmungen, die regeln, wieweit die Nichtigkeitsklärung zurückwirkt (28 Abs. 3).

Zu Z 6 (§ 17 Abs. 2):

Ebenso wie in Patentangelegenheiten soll die Frist zur Abgabe und Berichtigung einer Prioritätserklärung von zwei auf bis zu vier Monate verlängert werden (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 20).

Zu Z 10 (§ 28 Abs. 3):

Entsprechend der in Patentangelegenheiten eingeführten Bestimmung, welche die zeitliche Wirkung der Nichtigkeitsklärung regelt, wird auch die entsprechende Regelung in Gebrauchsmusterangelegenheiten angepasst (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 8 und 9).

Zu Z 11 (§ 33 Abs. 2):

Die im Verfahren anzuwendenden Vorschriften des Patentgesetzes werden um jene des § 80a erweitert (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 13).

Zu Z 12 (§ 34a Abs. 1 erster Satz):

Auch wie in Patentangelegenheiten sollen nunmehr geeignete Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Service- und Informationsdienstleistungen zum Einsatz kommen können und die Verordnungsermächtigung entsprechend erweitert werden (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 10).

Zu Z 13 und 14 (§ 38 Abs. 4 bis 6 und Abs. 8 und 9):

Entsprechend den die Akteneinsicht regelnden Bestimmungen in Patentangelegenheiten werden auch in Gebrauchsmusterangelegenheiten entsprechende Bestimmungen zur Regelung der elektronischen Akteneinsicht (Abs. 4), den Inhalt bzw. Umfang der zu gewährenden Akteneinsicht (Abs. 5), die Ausnahmen von der Akteneinsicht (Abs. 6) sowie die Möglichkeit der Löschung von Anschriften natürlicher Personen (Abs. 8 und 9) vorgesehen (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 14 und 15).

Zu Z 15 (§ 51a Abs. 10):

Wie im Patentrecht macht auch die Einführung der obligatorischen Nennung von Erfindern im Gebrauchsmusterrecht eine Übergangsregelung erforderlich (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 29).

Zu Z 16 (§ 53a Abs. 10 und 11):

Diese Bestimmungen enthalten die Inkrafttretens-Regelung (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 30, § 180b Abs. 7 Patentgesetz).

Zu Art. 4 (Änderung des Schutzzertifikatsgesetzes 1996):

Zu Z 1 (§ 7):

Die im Verfahren anzuwendenden Vorschriften des Patentgesetzes werden um jene des § 80a erweitert (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 13).

Zu Z 2 (§ 11 Abs. 6):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 30, § 180b Abs. 7 Patentgesetz).

Zu Art. 5 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes):

Zu Z 1 (§ 10 Abs. 2):

Zur Einführung des einheitlichen Begriffes „Anschrift“ vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 12 erster Absatz.

Zu Z 2 (§ 16 Abs. 4 erster Satz):

Auch wie in Patent-, Gebrauchsmuster- und Schutzzertifikatsangelegenheiten sollen nunmehr geeignete Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Service- und Informationsdienstleistungen zum Einsatz kommen können und die Verordnungsermächtigung entsprechend erweitert werden (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 10).

Zu Z 3 (§ 17):

Die im Verfahren anzuwendenden Vorschriften des Patentgesetzes werden um jene des § 80a erweitert (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 13).

Zu Z 4 bis 7 (§ 18 Abs. 2 erster Satz, § 18 Abs. 3, 3a, 5 und 6):

Entsprechend den Regelungen betreffend die Ausnahmen der Akteneinsicht in Patentangelegenheiten ist auch in Halbleiterschutzangelegenheiten ein Verweis auf die gemäß § 80a Abs. 2 zweiter Satz des Patentgesetzes nicht unter den Akteninhalt fallenden Aktenteile vorzusehen (Abs. 2).

Die schon bisher in § 5 Abs. 2 und 3 der Halbleiterschutz-Verordnung – HlSchV, BGBl. Nr. 528/188 idF BGBl. Nr. 439/1996 vorgesehenen Ausnahmen des Rechtes, Kopien anzufertigen, werden nun ausdrücklich in den Gesetzestext aufgenommen.

Wie in Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten werden nunmehr auch in Halbleiterschutzangelegenheiten die Möglichkeiten der elektronischen Akteneinsicht (Abs. 3), der Erstattung von Auskünften, amtlichen Bestätigungen und der Veröffentlichung von bestimmten Daten bereits in der Anmeldephase (Abs. 3a), sowie eine Löschung der Anschrift in amtlichen Veröffentlichungen im Falle von Nachteilen bzw. bei Vorliegen eines Geheimhaltungsinteresses des Anmelders oder Inhabers vorgesehen (Abs. 5 und 6).

Zur Akteneinsicht vgl. auch die Erläuterungen zu Art. I Z 14 und 15.

Zu Z 8 (§ 27 Abs. 11):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 30, § 180b Abs. 7 Patentgesetz).

Zu Art. 6 (Änderung des Markenschutzgesetzes 1970):**Zu Z 1 (§ 17 Abs. 1 Z 4):**

Zur Einführung des einheitlichen Begriffes „Anschrift“ vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 12 erster Absatz.

Zu Z 2 (§ 17 Abs. 6):

Zur Möglichkeit des barrierefreien elektronischen Zugangs zu amtlichen Veröffentlichungen im Patentregister vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 12 zweiter Absatz. Die Bestimmungen betreffend das Markenregister wurden angeglichen.

Zu Z 3 (§ 29c Abs. 1 letzter Satz):

Betreffend die Ermöglichung von Videoverhandlungen im patentrechtlichen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 23 und 24. Für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren wird diese Möglichkeit in § 29c Abs. 1 letzter Satz verankert, für das Marken-Nichtigkeitsverfahren ergibt sich diese künftig aufgrund der bereits bestehenden Rezipierung von § 119 PatG in § 35 Abs. 5 MSchG, die auch dessen nunmehr hinsichtlich der Videoverhandlungen geänderten Wortlaut umfasst.

Zu Z 4 (§ 33a Abs. 1b):

Die mit Art. 16 Abs. 3 der RL übereinstimmende Neufassung des § 33a Abs. 1b dient der Vereinheitlichung der Möglichkeit zur Einbringung eines Verfallsantrages gegen eine international registrierte Marke, sodass die Benutzungsschonfrist gemäß Abs. 1 nunmehr in jedem Fall ab dem tatsächlichen Ende des Prüfverfahrens zu berechnen ist. Bisher wurde, ungeachtet der Frage, ob eine Schutzzulassung nach Regel 18ter der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 109/1997 (Ausführungsordnung zum MMP) ergangen ist, nur auf das in Art. 5 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (MMP) vorgesehene Ende der Frist für die Markenprüfung abgestellt. Wenn bei der Prüfung einer international registrierten Marke bereits vor dem Ende dieser Prüffrist anstelle des Automatismus nach Art. 5 Abs. 2 MMP der Rechtsakt einer Schutzzulassung des Amtes erfolgt ist und solcherart die Markenprüfung abgeschlossen war, wurde für den Markeninhaber der Schutz vor einem Verfallsantrag dadurch faktisch verlängert. Damit wurde aber auch für einen Dritten die Möglichkeit, einen solchen Verfallsantrag einzubringen, zeitlich verzögert. Diese unterschiedliche Behandlung bei internationalen Marken, deren Schutzzulassung mit einem Rechtsakt erfolgt, soll nunmehr beseitigt werden, da ab der Eintragung einer Schutzzulassung im internationalen Register gemäß Regel 18ter Abs. 5 der Ausführungsordnung zum MMP keine Schutzverweigerung gegen eine internationale Markenregistrierung mehr ausgesprochen werden kann.

Eine solche Schutzzulassung gemäß Regel 18ter Abs. 1 der Ausführungsordnung ist als behördlicher Rechtsakt auch bindend, wenn sie lediglich unter Angabe der internationalen Registernummer in Form einer an die WIPO übermittelten Liste erfolgt, wobei auch in diesem Fall die Bekanntgabe des Rechtsaktes durch die Eintragung im internationalen Register gemäß Regel 18ter Abs. 5 der Ausführungsordnung zum MMP für die Behörde der benannten Vertragspartei wie auch den Markeninhaber und jeden Dritten bindend ist.

Insofern ist auch nicht der Umstand relevant, ob und wann eine Benachrichtigung mit oder ohne einer Kopie des Dokuments der Schutzzulassung von der WIPO an den Markeninhaber (zusätzlich) übermittelt wurde, da der Normzweck des Art. 16 Abs. 3 der RL im Sinne der EuGH-Entscheidung C-471/14 vom 6. Oktober 2015, Rn 31 ein für die Öffentlichkeit einsehbares Datum ist, mit dem der Beginn der Benutzungsschonfrist ausgelöst wird und die Berechnung durch die Eintragung der Schutzzulassung in das öffentliche Register der WIPO für internationale Marken für den Markeninhaber wie auch für jede dritte Person gleichermaßen möglich ist.

Zu Z 5 (§ 35 Abs. 3 erster Satz):

Wie in Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten sollen nunmehr geeignete Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, auch im Markenbereich zur Besorgung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Service- und Informationsleistungen zum Einsatz kommen können. Die bisherige Verordnungsermächtigung wurde entsprechend erweitert (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 10).

Zu Z 6 (§ 35 Abs. 5):

Die Auflistung der in Markenverfahren sinngemäß anzuwendenden Verfahrensvorschriften des Patentgesetzes wird um jene des § 80a (Bestimmungen über die Aktenführung) erweitert (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 13).

Zu Z 7 und 8 (§ 50 Abs. 3 bis 5 sowie Abs. 7 und 8):

Entsprechend den in Patent-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzangelegenheiten vorgesehenen Bestimmungen werden auch in Markenschutzangelegenheiten entsprechende Bestimmungen zur Regelung der elektronischen Akteneinsicht (Abs. 3), den Inhalt bzw. Umfang der zu gewährenden Akteneinsicht (Abs. 4) sowie die Ausnahmen von der Akteneinsicht (Abs. 5) vorgesehen. In Abs. 7 und 8 werden die den anderen Materiengesetzen entsprechenden Regelungen betreffend die Möglichkeit der Löschung der Anschrift auf Antrag im Falle von Nachteilen bzw. bei Vorliegen eines Geheimhaltungsinteresses des Anmelders oder Inhabers vorgesehen (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 14 und 15).

Zu Z 9 (Überschrift des VII. Abschnitts sowie §§ 68 bis 68f):

Die Union hat ihr System des Schutzes von Herkunftsangaben durch mehrere Maßnahmen reformiert bzw. vervollständigt, was auch Auswirkungen auf die Tätigkeit des Patentamtes hat und eine weitgehende Neufassung der im bisherigen VII. Abschnitt des Markenschutzgesetzes enthaltenen flankierenden Bestimmungen zum einschlägigen Unionsrecht erfordert.

Mit der Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über geografische Angaben für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und über garantiert traditionelle Spezialitäten und fakultative Qualitätsangaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 und (EU) 2019/1753 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, ABl. L, 2024/1143 vom 23.4.2024, S.1, wurde der Herkunftsschutz im Agrarbereich umfassend novelliert und vereinheitlicht. Der Tätigkeitsbereich des Patentamtes soll sich allerdings wie schon bisher auf landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne von Art. 5 Abs. 1 2. Unterabsatz der Verordnung (EU) 2024/1143 beschränken, sohin auf landwirtschaftliche Erzeugnisse einschließlich Lebensmittel und Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur. Die Zuständigkeit des Landwirtschafts- und Gesundheitsministeriums für den Herkunftsschutz für Weine, Spirituosen oder im Bereich der garantiert traditionellen Spezialitäten bleibt unberührt.

Darüber hinaus wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 mit der Verordnung (EU) 2023/2411 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 über den Schutz geografischer Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2017/1001 und (EU) 2019/1753, ABl. L, 2023/2411 vom 27.10.2023, S.1, erstmals ein unionsweites Eintragungs- und Schutzsystem für geografische Angaben im handwerklichen und industriellen Bereich eingeführt.

Für beide Verordnungen soll der für das Eintragungs-, Änderungs- und Lösungsverfahren der Herkunftsangaben vorgesehene nationale Prüfungsteil vom Patentamt durchgeführt werden. Dieses verfügt im Bereich des Herkunftsschutzes für landwirtschaftliche Erzeugnisse über eine bereits dreißigjährige Erfahrung, sodass aufgrund der vorgesehenen weitgehend vergleichbaren Verfahrensabläufe mit der Realisierung von Synergien für die Verfahren hinsichtlich der neu eingeführten handwerklichen und industriellen Erzeugnisse gerechnet werden kann. Der Aufbau neuer Prüfungsstrukturen soll somit vermieden werden.

Die Regelung und Vollziehung der in beiden Verordnungen vorgesehenen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen (Titel IV der Verordnung (EU) 2023/2411 bzw. Kapitel 4 der Verordnung (EU) 2024/1143) fallen nicht in den Kompetenzbereich des Patentamtes.

Die Verordnung (EU) 2019/1753 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 über die Maßnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, ABl. L 271 vom 24.10.2019, S. 1, wurde durch Art. 86 der Verordnung (EU) 2024/1143 sowie zuletzt durch Art. 64 der Verordnung (EU) 2023/1143 geändert und sieht nun Möglichkeiten für die Internationalisierung einer zuvor im Unionsregister eingetragenen geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung durch Eintragung in das vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) geführte internationale Register vor. Soweit hierfür bzw. für eine spätere Löschung der Bezeichnung die Mitwirkung des Mitgliedstaates erforderlich ist, soll für Österreich ebenfalls die Zuständigkeit des Patentamtes begründet werden.

Des Weiteren wird die Anwendung der für den Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der Verordnung (EU) 2023/2411 bzw. der Verordnung (EU) 2024/1143 vorgesehenen Vorschriften auch für geografische Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse sowie für landwirtschaftliche Erzeugnisse übernommen, die auf der Grundlage internationaler Übereinkünfte, zumeist Freihandelsabkommen der Union mit Drittstaaten, Schutz genießen.

Zu § 68: Hier wird aufgelistet, welche Anträge betreffend den Herkunftsschutz für welche Produktarten in die Prüfzuständigkeit des Patentamtes fallen. In den in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten EU-Verordnungen ist jeweils ein zweigeteiltes Eintragungs- und Prüfungsverfahren vorgesehen – ein nationaler Teil mit Einspruchsmöglichkeit, der für Erzeugnisse mit österreichischem Ursprung vom Patentamt durchgeführt werden soll und ein Unionsteil, der bezüglich der Agrarerzeugnisse von der Europäischen Kommission, bezüglich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse in der Regel vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) administriert wird. Lediglich wenn die Eintragung einer vorgeschlagenen geografischen Angabe für handwerkliche oder industrielle Erzeugnisse im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung stehen oder diese Eintragung oder Ablehnung die Handels- oder Außenbeziehungen der Union gefährden könnte, kann das Unionsverfahren auf die Kommission übergehen (Art. 30 der Verordnung (EU) 2023/2411). Während das den Unionsteil des Prüfungsverfahrens betreffende Verfahren in den beiden Verordnungen bzw. den zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakten (im landwirtschaftlichen Bereich: Durchführungsverordnung 2025/26 vom 30.10.2024, ABl 2025/26 vom 15.01.2025 und Delegierte Verordnung 2025/27 vom 30.10.2024, ABl 2025/27 vom 15.01.2025 sowie der für den handwerklichen und industriellen Bereich noch in Arbeit befindlichen Verordnungen) festgeschrieben und nicht Gegenstand des VII. Abschnitt ist, sieht das Unionsrecht für die Ausgestaltung des nationalen Prüfungsteils der Mitgliedstaaten lediglich Eckpunkte vor. Die §§ 68 bis 68e regeln dieses nationale Verfahren für Agrarerzeugnisse und handwerkliche und industrielle Erzeugnisse soweit möglich in übereinstimmender Art und Weise und orientieren sich dabei an den für die Unionsebene vorgesehenen Vorgaben (zB übereinstimmende Einspruchsgründe, neues Konsultationsverfahren, Möglichkeit zur Übermittlung von bloßen Bemerkungen, die keine Parteistellung des Informationsgebenden begründen, aber im Verfahren verwertet werden können etc.). Bezeichnungen, die den nationalen Prüfungsteil erfolgreich durchlaufen haben, werden vom Patentamt in elektronischer Form an die Kommission (Agrarerzeugnisse) bzw. das EUIPO (handwerkliche und industrielle Erzeugnisse) zur Durchführung des Unionsprüfungsteiles und Entscheidung (entweder Eintragung im vom EUIPO geführten Unionsregister für geografische Angaben oder Abweisung) übermittelt.

Für das nationale Prüfungsverfahren gelten die im Bereich des Markenschutzgesetzes anwendbaren Verfahrensvorschriften, sofern im VII. Abschnitt nichts anderes festgelegt wird. Eine Verordnungsermächtigung für die Amtsleitung soll Flexibilität vor allem für die Festlegung von Form und Inhalt der Anträge gewährleisten, zumal der Inhalt der nationalen Anträge bei ihrer Überleitung in die Unionsphase in die Struktur des elektronischen Systems von Kommission und EUIPO eingepflegt werden muss, die bis dato noch nicht bekannt ist und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Schon bisher konnte das Patentamt bei der Prüfung der landwirtschaftlichen Herkunftsangaben Stellungnahmen und damit das fachliche Know-How diverser Akteure (Ministerien, Universitätsinstitute oder Branchenverbände) einholen. Diese Möglichkeit wird auch für die Prüfung der Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse notwendig sein, allerdings verfügt hier das Patentamt noch über keine eingespielten Kontakte. Auch ist der Kreis der einem Schutz zugänglichen Produktgruppen ungleich größer als im Agrarbereich. Es soll daher ein ständiger Kontakt zur Wirtschaftskammer Österreich in Form eines Anhörungsrechts etabliert werden, die über ihre Branchenverbände und Spartenvertretungen den gesamten Bereich der möglichen handwerklichen und industriellen Erzeugnisse abdeckt, die jeweiligen Akteure kennt und einem allfällig bestehenden Handelsbrauch zuwiderlaufende, gegebenenfalls diskriminierende Antragsteile aufzeigen soll. Hinzu kommt, dass alle potentiellen Antragsteller Mitglieder der Wirtschaftskammer sind. Diese zentrale Ansprechbarkeit der

Wirtschaftskammer wird darüber hinaus zur Entlastung des Amtes und Beschleunigung der Verfahren beitragen.

Klargestellt wird, dass im Zusammenhang mit der Einholung externer Expertise die Antragsunterlagen im erforderlichen Umfang weitergegeben werden dürfen, was andernfalls nach den in § 68e definierten Akteneinsichtsregelungen Bedenken begegnen könnte.

Die in § 68 Abs. 1 Z 4 angesprochenen Anträge betreffen die Eintragung einer zuvor ins Unionsregister eingetragenen, auf Österreich bezogenen geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das von der WIPO geführte Internationale Register sowie Anträge auf Löschung einer derartigen Angabe aus dem Internationalen Register. Die Antragsbefugnis ergibt sich aus Art. 5 Abs. 2 Z ii und Art. 1 Z xvii der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, ABl. L 271 vom 24.10.2019, Seite 15, und steht einer natürlichen oder juristischen Person zu, die zur Verwendung der Bezeichnung berechtigt ist (Begünstigte) oder die klagebefugt ist, um die Rechte der Begünstigten oder sonstige Rechte im Zusammenhang mit der Angabe geltend zu machen. Stammt der Antrag auf Eintragung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das Internationale Register von einer anerkannten Erzeugervereinigung im Sinne des Art. 33 der Verordnung (EU) 2024/1143, so muss dieser überprüfbare Informationen zum wirtschaftlichen Interesse am internationalen Schutz dieser Angabe enthalten. Entspricht der Antrag diesen Anforderungen, leitet ihn das Patentamt an das EUIPO (handwerkliche und industrielle Erzeugnisse) bzw. die Kommission (Agrarerzeugnisse) weiter. Ein darüber hinausgehendes nationales Prüfungsverfahren findet nicht statt.

Zu § 68a: Entspricht ein Eintragungsantrag nach § 68 Abs. 1 Z 1 und 2 den Vorgaben, so werden die in den jeweiligen Verordnungen festgelegten Antragsteile in elektronischer Form auf der Webseite des Patentamtes veröffentlicht, womit die Einspruchsfrist zu laufen beginnt. Ein Einspruch kann nur auf die in Abs. 2 genannten Gründe gestützt werden und muss zusammen mit einer Begründung innerhalb der Einspruchsfrist beim Patentamt einlangen. Während die Verordnung (EU) 2023/2411 die Einspruchsgründe in übereinstimmender Weise, aber in den Art. 15 Abs. 3 und 26 Abs. 2 getrennt für das nationale und das Unionseinspruchsverfahren festlegt, enthält die Verordnung (EU) 2024/1143 nur für das Unionsverfahren ausformulierte Einspruchsgründe und überlässt es den Mitgliedstaaten, die Modalitäten des Einspruchsverfahrens festzulegen. Nachdem jedoch keine Argumente für ein Abweichen von den für das Unionsverfahren geltenden Einspruchsgründen erkannt werden können, wurde daher auch für den landwirtschaftlichen Bereich ein Gleichklang der Einspruchsgründe vorgesehen. Der Ausschluss einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist oder – im späteren Verfahren – der Rechtsmittelfrist wurde aus den schon bisher geltenden Regelungen beibehalten.

Die Abs. 3 und 4 regeln das neu eingeführte Konsultationsverfahren, das ua der Beschleunigung der Verfahren und der Förderung einer gütlichen Einigung zwischen den Parteien dient. Statt eines Verfahrens mit dem Austausch von Schriftsätzen und einer, in den letzten Jahren ungenutzt gebliebenen Möglichkeit einer förmlichen mündlichen Verhandlung vor dem Patentamt, werden die Parteien nunmehr zu unmittelbaren Konsultationen verpflichtet, deren Form ihnen überlassen bleibt, deren maximale Dauer jedoch vorgegeben ist. Setzt der Eintragungswerber (Antragsteller) keine Initiative zu solchen Konsultationen einzuladen, so gilt dies als Zurückziehung seines Antrages. Selbiges gilt, wenn er es unterlässt, nach Abschluss der Konsultationen das Patentamt über deren Ergebnisse und allfällig vereinbarte Änderungen des Antrages bzw. der Antragsunterlagen zu informieren. Dem Einsprechenden steht es natürlich ebenfalls frei, sich zum Ergebnis der Konsultationen schriftlich zu äußern.

Ein Konsultationsverfahren wird lediglich von der Verordnung (EU) 2023/2411 verpflichtend auch für das nationale Einspruchsverfahren vorgeschrieben (Art. 15 Abs. 2). Art. 10 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2024/1143 sieht es hingegen nur als Möglichkeit vor. Im Bestreben, die nationalen Verfahren nach diesen beiden Verordnungen möglichst übereinstimmend zu gestalten, wurde das Konsultationsverfahren samt rigorosem Fristregime auch für den Agrarbereich übernommen.

Nicht vom Unionsgesetzgeber verpflichtend vorgeschrieben ist die in Abs. 3 vorgesehene, auf Wunsch einer Partei gewährte Unterstützung beider Parteien während dieses Konsultationsprozesses durch kostenlose Beistellung eines im Bereich des Herkunftsschutzes fachkundigen und auch mit den Anforderungen eines Mehrparteienverfahrens vertrauten Mitarbeiters des Patentamtes, der als neutraler Berater fungieren und darauf achten soll, dass getroffene Vereinbarungen mit dem nationalen Recht und dem einschlägigen Unionsrecht in Einklang stehen. Dieser Mitarbeiter ist von jeder nachfolgenden amtlichen Entscheidung über den betroffenen Antrag ausgeschlossen.

Gelingt eine Parteeinigung in Einklang mit den anzuwendenden Vorschriften oder entscheidet das Patentamt, dass der Einspruch abzuweisen ist, so erlässt es eine sogenannte positive Entscheidung und veröffentlicht diese zusammen mit der gegebenenfalls abgeänderten Produktspezifikation in elektronischer Form auf seiner Webseite. Diese Entscheidung ist innerhalb von zwei Monaten ab ihrer

elektronischen Veröffentlichung mit Rekurs an das Oberlandesgericht Wien anfechtbar. Nach Art. 16 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 steht dieses Recht jeder „Partei“ mit einem legitimen Interesse zu, wohingegen Art. 10 Abs. 7 der Verordnung (EU) 2024/1143 das Recht, ein Rechtsmittel einzulegen, jeder natürlichen oder juristischen Person mit einem berechtigten Interesse einräumt. Die Entscheidung, ob es sich bei dieser auch in der englischen Sprachfassung der Verordnungen bestehenden Ungleichheit um eine bewusste Differenzierung handelt oder tatsächlich bei den Agrarerzeugnissen ein weiterer Kreis potentieller Rekurswerber in Frage kommt, muss der Judikatur vorbehalten bleiben.

In der positiven Entscheidung kann als Ergebnis eines Einspruchs vom Mitgliedstaat eine den Umständen angepasste mehrjährige Übergangsfrist eingeräumt werden, in welcher die Verwendung der einzutragenden Bezeichnung für Produkte gestattet bleibt, die nicht der vorgesehenen Produktspezifikation entsprechen. Dies soll der Überwindung vorübergehender Schwierigkeiten (zB Verfahrensumstellungen) im Zusammenhang mit dem langfristigen Ziel dienen, die Einhaltung der Produktspezifikation durch alle Erzeuger eines Erzeugnisses mit geografischer Angabe zu gewährleisten. Eine solche Übergangsfrist kommt für jene nationale Erzeuger in Betracht, die ihr abweichend erzeugtes Produkt mindestens fünf Jahre vor Einreichung des Eintragungsantrages beim Patentamt unter ständiger Verwendung des betreffenden Namens rechtmäßig vermarktet haben und hierauf in ihrem Einspruch hingewiesen haben (Art. 20 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 bzw. Art. 28 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2023/2411). Diese Übergangsfrist wird sodann auf Unionsebene übernommen und ins Unionsregister eingetragen.

Wird ein nationaler Einspruch hingegen auf Gründe gestützt, die nicht bloß vorübergehender Natur sind, kann eine Übergangsfrist nicht vom Mitgliedstaat festgelegt, sondern bloß zur Aufnahme in die Durchführungsrechtsakte der Kommission bzw. in die Eintragungsentscheidungen der EUIPO mitgeteilt und vorgeschlagen werden.

Abs. 8 sieht ein „ergänzendes“ nationales Einspruchsverfahren für die Fälle vor, wo sich aufgrund der Ergebnisse eines Einspruchsverfahrens oder aufgrund von Bemerkungen (siehe hierzu § 68b) die ursprünglich veröffentlichten Antragsunterlagen wesentlich geändert haben, wobei das Wort „wesentlich“ zB in Art. 2 der Delegierten Verordnung 2025/27 vom 30.10.2024, ABl. 2025/27 vom 15.1.2025) dahingehend erläutert wird, dass die geänderten Unterlagen „Interessen berühren, die im nationalen Einspruchsverfahren nicht berücksichtigt wurden“. Die Notwendigkeit eines ergänzenden nationalen Einspruchsverfahrens kann während des nationalen Prüfungsverfahrens auftreten, aber auch selbst nach Zuleitung des Antrages an EUIPO oder Kommission zur Durchführung des Unionsverfahrens. Im Einspruchsverfahren auf Unionsebene kommt Erzeugern aus dem vorlegenden Mitgliedstaat kein Einspruchsrecht zu. Gleichwohl kann es aufgrund eines Einspruchs aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten auch auf Unionsebene zu Änderungen der Antragsunterlagen kommen, die eben „wesentlich“ sind und die Interessen der Erzeuger aus dem vorlegenden Mitgliedstaat betreffen. Ein solch ergänzendes Einspruchsverfahren ist nach dem selben Verfahren, nach den selben Regeln wie das „reguläre“ Einspruchsverfahren abzuführen. Die Entscheidung, ob ein ergänzendes Einspruchsverfahren durchzuführen ist, liegt während der nationalen Prüfungsphase beim Mitgliedstaat, sohin in Österreich beim Patentamt, im Unioneinspruchsverfahren ist diese Frage von den Mitgliedstaaten zu beurteilen, die die Änderungen vorschlagen.

Abs. 9 enthält eine nationale Sonderbestimmung, die im Zusammenhang mit Herkunftsangaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse zum Tragen kommt, die national bereits außerhalb der Verordnung (EU) 2023/2411 Schutz genießen. Für auf nationaler Ebene gesetzlich geschützte oder durch Benutzung üblich gewordene Namen sieht Art. 70 der Verordnung (EU) 2023/2411 die Möglichkeit einer vereinfachten Überführung in das Schutzsystem der Verordnung vor. Sofern für diese Bezeichnungen bis zum 2. Dezember 2026 ein Eintragungsantrag beim EUIPO gestellt und die Kommission darüber in Kenntnis gesetzt wird, erfolgt eine Eintragung ohne Einräumung einer Einspruchsmöglichkeit auf Unionsebene. Ein nationales Einspruchsverfahren wird von der Verordnung nicht angesprochen, aber auch nicht ausgeschlossen.

In Österreich kommen für eine derartige vereinfachte Unterschutzstellung jene Bezeichnungen für handwerkliche oder industrielle Erzeugnisse in Betracht, die in den bilateralen Herkunftsabkommen der Republik Österreich mit einigen Nachbarstaaten (Italien, BGBl. Nr. 235/1952 samt Zusatzprotokoll BGBl. 348/1972, Griechenland, BGBl. Nr. 378 + 379/1972, Frankreich, BGBl. Nr. 196/1976 samt Durchführungsübereinkommen BGBl. Nr. 240/1976, Spanien, BGBl. Nr. 593 + 594/1977 und Tschechien, BGBl. Nr. 75 + 76/1981) enthalten sind. Der Schutz dieser Bezeichnungen würde ohne Antragstellung mit 2. Dezember 2026 enden (Art. 70 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2023/2411).

Durch die Aufnahme der Bezeichnungen in die bilateralen Abkommen wurde ihre nationale Bedeutung und Anerkennung dokumentiert. Allerdings sind diese Abkommen bereits zwischen 40 und 70 Jahre alt,

ohne dass diese Bezeichnungen seither hinterfragt worden wären. Auch existieren für die meisten keine Erzeugerorganisationen oder festgelegten Verfahrensbeschreibungen. Eine Überführung in das Unionsschutzsystem ohne nationale Öffentlichkeitsbeteiligung erscheint daher angesichts der mit einem Schutz nach der Verordnung (EU) 2023/2411 verbundenen Rechts- und Ausschlusswirkungen (i.e. geschützte Bezeichnungen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden, die der festgelegten Produktspezifikation entsprechen) nicht angezeigt. Es soll daher ein nationales Einspruchsverfahren durchgeführt werden, im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck allerdings mit verkürzten Fristen. Ein gegen eine positive Entscheidung des Patentamtes gerichteter Rekurs ist für die Frage der Einhaltung der Antragsfrist bis 2. Dezember 2026 hingegen unbeachtlich, da das nationale Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen sein muss, bevor ein Antrag an das EUIPO bzw. die Kommission weitergeleitet werden kann. Das Patentamt müsste im Falle einer Rekuserhebung das EUIPO lediglich über einen erhobenen Rekurs informieren, worauf dieses seine Antragsprüfung aussetzt (vgl. Art. 24 der Verordnung (EU) 2023/2411).

Kann das nationale Prüfungsverfahren dennoch nicht bis zum 2. Dezember 2026 abgeschlossen, dh. der Antrag an das EUIPO weitergeleitet werden, ist der Antrag zwecks Durchführung eines nationalen Einspruchsverfahren mit ungekürzten Fristen erneut zu veröffentlichen.

Zu § 68b: Obgleich vom Unionsrecht für die nationalen Verfahren nicht zwingend vorgegeben, soll auch im nationalen Prüfungsverfahren die Öffentlichkeitsbeteiligung vergleichbar ausgestaltet und die Möglichkeit eingeräumt werden, während der Einspruchsfrist bloße Bemerkungen an das Amt heranzutragen, ohne damit Parteistellung zu erwerben oder unmittelbar am weiteren Verfahren teilzunehmen. Jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz im Inland und einem berechtigten Interesse (zB ein von der Regelung betroffener Erzeuger oder eine Interessenvertretung) kann auf allfällige Fehler in den veröffentlichten Unterlagen hinweisen oder weiterführende Informationen zum Antrag einschließlich Ausführungen zu einem möglichen Verstoß gegen geltende Rechtsvorschriften, vorlegen. Das Amt übermittelt die Bemerkungen dem Antragsteller und berücksichtigt sie bei der Entscheidung über den Antrag, es sei denn, sie sind lediglich allgemeiner Natur, in sich unklar oder offensichtlich unrichtig.

Zu § 68c: Einsprüche im Unionsverfahren gegen eine nicht von Österreich zur Eintragung vorgelegte geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse können von in Österreich ansässigen oder niedergelassenen natürlichen oder juristischen Personen mit einem berechtigten Interesse weiterhin nur über das Patentamt an die Kommission weitergeleitet werden. Damit die hierfür eingeräumte Frist von drei Monaten ab Veröffentlichung der erforderlichen Unterlagen im Amtsblatt der Europäischen Union eingehalten werden kann und dem Patentamt dennoch Zeit für eine Prüfung der Einspruchsvoraussetzungen verbleibt, muss ein Einspruch samt Begründung beim Patentamt bereits innerhalb von zwei Monaten ab der genannten Veröffentlichung eingehen. Andernfalls gilt der Einspruch als nicht erhoben. Dies und der Ausschluss der Möglichkeit eines Antrages auf Wiedereinsetzung in eine allenfalls versäumte Einspruchsfrist entsprechen bereits der bisherigen Regelung.

Das Patentamt ist als „Einspruchsführer“ im Sinne des Art. 17 der Verordnung (EU) 2024/1143 anzusehen.

Im Gegensatz dazu wird in Abs. 2 in Ausnutzung des durch Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 eingeräumten Gestaltungsspielraumes festgelegt, dass vergleichbare Einsprüche im Bereich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse von in Österreich ansässigen oder niedergelassenen natürlichen oder juristischen Personen mit einem berechtigten Interesse ohne Zwischenschaltung und Beteiligung des Patentamtes beim EUIPO direkt einzulegen sind.

Zu § 68d: Die Verordnung (EU) 2024/1143 und die Verordnung (EU) 2023/2411 sehen übereinstimmend zwei Arten einer Änderung der Produktspezifikation vor

die Unionsänderung, die ein Einspruchsverfahren auf Unionsebene erfordert und dann vorliegt, wenn der geschützte Name oder seine Verwendung geändert wird, die Gefahr besteht, dass die Änderung den Zusammenhang zwischen Produkt und geografischem Gebiet untergräbt oder zu Beschränkungen bei der Vermarktung des Erzeugnisses führt und

die Standardänderung, das ist jede Änderung, die keine Unionsänderung ist; sie wird nach ihrer Genehmigung durch den Mitgliedstaat der EUIPO (bei handwerklichen oder industriellen Erzeugnissen) oder der Kommission (bei landwirtschaftlichen Erzeugnisse) bloß mitgeteilt.

Beide Änderungsvarianten erfordern ein nationales Prüfungsverfahren, wofür § 68d Abs. 1 festlegt, dass dieses entsprechend der Vorschriften des Eintragungsverfahrens abzuführen ist.

Abs. 2 bestimmt, dass auch für den nationalen Teil eines auf die Löschung einer eingetragenen Bezeichnung abzielenden Verfahrens im Wesentlichen die Vorschriften aus dem Eintragungsverfahren heranzuziehen sind, wobei hier allerdings Abweichungen zu beachten sind.

Die analoge Anwendung der in § 68a Abs. 2 genannten Einspruchsgründe begegnet nämlich Schwierigkeiten. Art. 25 der VO 2024/1143 nennt keine Einspruchsgründe bzw. rezipiert die Einspruchsgründe des Eintragungsverfahrens ausdrücklich nicht (Abs. 4). Einsprüche werden nur als zulässig erklärt, wenn sie darlegen, dass sich eine natürliche oder juristische Person mit legitimen Interesse weiterhin geschäftlich auf den eingetragenen Namen stützt, was wiederum lediglich den Lösungsgrund des Nichtgebrauchs betrifft.

Als Anspruchsgrundlage für die Löschung der geografischen Angabe eines handwerklichen und industriellen Erzeugnisses kommen zusätzlich zu den vergleichbar auch bei landwirtschaftlichen Bezeichnungen heranzuziehenden Lösungsgründen noch weitere Gründe in Betracht, nämlich das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung, eines gleichlautenden Namens oder einer Irreführungsgefahr aufgrund einer bekannten oder notorischen Marke (Art. 32 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2023/2411). Diese Lösungsgründe stellen aber gleichzeitig die Einspruchsgründe im Eintragungsverfahren dar. Will man also in einem auf diese Lösungsgründe gestützten Lösungsverfahren einen Einspruch einlegen, so muss man wohl einfach argumentieren, dass die Lösungsgründe nicht gegeben bzw. berechtigt sind.

Weiters können Übergangsfristen (§ 68a Abs. 6) im Lösungsverfahren nicht vorgesehen werden, ebenso erscheint es nicht erforderlich, Bemerkungen (§ 68b) zuzulassen.

Zu § 68e: in dieser Bestimmung wird lediglich die Nummerierung der zitierten Gesetzesstelle angepasst.

Zu § 68f: Laut Art. 35 der Verordnung (EU) 2023/2411 kann das EUIPO bzw. seine Beschwerdekammern ebenso wie die Kommission in allen Verfahren des Herkunftsschutzes handwerklicher und industrieller Erzeugnisse Unterstützung durch einen Beratungsausschuss einfordern, der organisatorisch beim EUIPO eingerichtet, aber von den Mitgliedstaaten mit Experten zu besetzen ist. Auf Vorschlag seines Vorsitzenden kann der Beratungsausschuss zusätzlich anerkannte Sachverständige auf dem Gebiet der geografischen Angaben oder der betreffenden Erzeugniskategorie, einschließlich Vertreter von Regionen und Hochschulen ersuchen, dem Beratungsausschuss schriftlich Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre, und kann verlängert werden. Sie geben ihre Stellungnahme zu Einzelfällen in von Fall zu Fall zusammengesetzten Dreiergremien ab bzw. zu horizontalen Fragen nach Beratung im Plenum und sind dabei an zeitliche Vorgaben gebunden. Amtssprache ist Englisch. Der Verwaltungsrat des EUIPO hat am 20. November 2024 bereits eine Geschäftsordnung für diesen Beratungsausschuss erlassen, die dessen Arbeitsweise und das Verfahren zur Ernennung der Mitglieder regelt (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/governance/management_board/regulations/Regulation_MB-1-24_de.pdf). Den Mitgliedstaaten überlassen bleibt jedoch die Auswahl der in den Ausschuss entsandten Experten. Pro Mitgliedstaat sind zwei Experten (Vertreter und Stellvertreter) zu benennen, die Geschäftsordnung regt aber an, noch weitere Experten auszuwählen, sodass im Falle der Verhinderung beider „Haupt“experten keine Verzögerung der Verfahren eintritt. Detaillierte Anforderungen an Ausbildung und Wissen der Experten wurden in den Unionsbestimmungen nicht verankert. Empfohlen wird, Personen mit Erfahrung im Herkunftsschutz zu wählen, die sich in keinem Interessenkonflikt zu konkreten Fällen befinden können.

Die österreichische Expertenliste soll in Abstimmung mit den für die nationale Anwendung und Umsetzung der Verordnung (EU) 2023/2411 zuständigen Bundesministerien erstellt werden, die Experten sodann vom Präsidenten oder der Präsidentin des Patentamtes an das Sekretariat des Beratungsausschusses bekannt gegeben werden.

Zu Z 10 (§ 68g Abs. 1):

§ 68g (der bisherige § 68f) regelt die zivilrechtlichen Ansprüche gegen die Verletzung einer geschützten Bezeichnung und nimmt dabei auf die geänderte Nummerierung der Verbotstatbestände durch die Neufassung der Verordnung (EU) 2024/1143 bzw. die neuen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/2411 Bezug. Die Verbotstatbestände sind in beiden Verordnungen vergleichbar und entsprechen dem bisherigen Regelungsstand zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen, lediglich die im Rahmen der Verwendung einer geschützten Bezeichnung als Hinweis auf eine Zutat in einem Verarbeitungserzeugnis zu beachtenden Vorgangsweisen sind in Art. 27 der Verordnung (EU) 2024/1143 im Vergleich zu Art. 41 der Verordnung (EU) 2023/2411 wesentlich umfangreicher. Neu verankert wird zudem, dass der Schutz auch jegliche unzulässige Verwendung einer geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung in Domänennamen umfasst. Klargestellt wird auch, dass die Ansprüche nicht nur von einem zur Verwendung der geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung

Berechtigten, sondern auch von den betroffenen Erzeugervereinigungen erhoben werden können (vgl. Art. 45 Abs. 2 lit. b der Verordnung 2023/2411 bzw. Art. 32 Abs. 4 lit. b der Verordnung (EU) 2024/1143), was der generellen Zielsetzung des Unionsgesetzgebers entspricht, die Rolle der Erzeugervereinigungen/Erzeugergemeinschaften zu stärken.

Zu Z 11 bis 14 (§§ 68h bis 68j):

Der bisherige § 68g erhält die Nummerierung „68h“ und bleibt inhaltlich unverändert. Der bisherige § 68h erhält die Nummerierung „68i“ und regelt in seinem Abs. 1 welche Verletzungshandlungen als Privatanklagedelikte (vgl. §68j) strafrechtlich verfolgt werden können sowie den in Frage kommenden – unverändert gebliebenen – Strafrahmen. Im Vergleich zu den zivilrechtlich sanktionierbaren Verletzungstatbeständen soll die unterbliebene Nennung des Ursprungslandes im Zuge der Verwendung einer geschützten Bezeichnung im Rahmen einer Übergangsregelung (Art. 28 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2023/2411 bzw. Art. 20 Abs. 5 der Verordnung 2024/1143) sowie die unterbliebene Verständigung einer anerkannten Erzeugervereinigung über die beabsichtigte Verwendung einer geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung im Namen eines vorverpackten Lebensmittels oder in Werbematerialien (Art. 27 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2024/1143) nicht mit Strafe bedroht sein. Der Regelungsinhalt des bisherigen Abs. 2 (Zoll und Fernabsatz) ist bereits von Art. 26 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 bzw. Art. 40 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2023/2411 erfasst und musste nicht als gesonderter Absatz beibehalten werden. Dadurch ändert sich die Nummerierung der verbleibenden Absätze sowie einige Bezugnahmen.

Der bisherige § 68i erhält die Nummerierung „§ 68j“; in Hinkunft soll neben jedem einzelnen zur Verwendung der geschützten Bezeichnung Berechtigten auch die betroffene Erzeugervereinigung zur Privatanklage befugt soll (vgl. Erläuterungen zu Z 10).

Zu Z 15 (§§ 68k und 68l):

Zahlreiche internationale Übereinkünfte, denen die Europäische Union und/oder die Republik Österreich angehören, sehen den Schutz geografischer Angaben vor. Während dieser Schutz hinsichtlich der Frage der Registrierbarkeit davon erfasster geografischer Angaben als Marke durch § 4 Abs. 1 Z 9 dieses Bundesgesetzes geregelt ist, wird in den Übereinkommen, idR Freihandelsabkommen, hinsichtlich der konkreten zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten bzw. des Schutzzumfangs üblicherweise generell auf die in der jeweiligen Vertragspartei geltenden Regelungen verwiesen. Es ist zwar möglich, dass die Bezeichnungen der Drittstaaten durch Durchführungsrechtsakt der Kommission in das Unionsregister der geografischen Angaben überführt werden und somit ihr Schutz und die zu seiner Durchsetzung in den Mitgliedstaaten offenstehenden Maßnahmen klargestellt sind (vgl. Art. 37 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 bzw. Art. 22 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2024/1143). Dies trifft jedoch nicht auf alle Bezeichnungen zu, die sich in den, den Übereinkommen üblicherweise zugrunde gelegten Listen finden (oder später ergänzt werden) und Anspruch auf Schutz in der Union und damit in den Mitgliedstaaten haben. Durch § 68k werden nun – allerdings nur im Bereich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse sowie der landwirtschaftlichen Erzeugnisse – Schutzzumfang und Durchsetzungsmöglichkeiten in übereinstimmender Weise mit den anderen nach diesem Bundesgesetz geschützten Herkunftsangaben auch für (noch) nicht in das Unionsregister übernommene Drittstaatenbezeichnungen, die nach einer internationalen Übereinkunft einen Schutzstatus in der Union beanspruchen können, festgelegt.

Zu Z 16 (§ 77f Abs. 5):

§ 77f enthält die Übergangsbestimmungen. Mit Abs. 5 soll klargestellt werden, dass die Änderung des § 33a Abs. 1b bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes keinen Eingriff in laufende Löschungsverfahren bewirken soll.

Zu Z 17 (§ 80 Z 3): Die Umnummerierungen im VII. Abschnitt erfordern eine Anpassung der Zitierungen.

Zu Z 18 (§ 81c Abs. 4):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 30 in Bezug auf § 180b Abs. 7 Patentgesetz).

Zu Art. 7 (Änderung des Musterschutzgesetzes 1990):

Zu Z 1 (§ 10 Abs. 2):

Ebenso wie in Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten ist durch die erfolgte Änderung des Begriffes „Heimfallsrecht des Bundes“ auf „Aneignung durch den Bund“ auch im Musterschutzgesetz eine entsprechende Anpassung notwendig (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 6).

Zu Z 2 (§ 18 Abs. 1 Z 7):

Zur Einführung des einheitlichen Begriffes „Anschrift“ vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 12 erster Absatz.

Zu Z 3 (§ 26 Abs. 2):

Die im Verfahren anzuwendenden Vorschriften des Patentgesetzes werden um jene des § 80a erweitert (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 13).

Zu Z 4 (§ 27 Abs. 1 erster Satz):

Auch wie in Patent-, Gebrauchsmuster-, Schutzzertifikats-, Halbleiterschutz- und Markenangelegenheiten sollen nunmehr geeignete Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Service- und Informationsdienstleistungen zum Einsatz kommen können und die Verordnungsermächtigung entsprechend erweitert werden (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 10).

Zu Z 5 und 6 (§ 31 Abs. 4 bis 6 sowie Abs. 8 und 9):

Entsprechend den in Patent-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Markenschutzangelegenheiten vorgesehenen Bestimmungen werden auch in Musterschutzangelegenheiten entsprechende Bestimmungen zur Regelung der elektronischen Akteneinsicht (Abs. 4), den Inhalt bzw. Umfang der zu gewährenden Akteneinsicht (Abs. 5) sowie die Ausnahmen von der Akteneinsicht (Abs. 6) vorgesehen. In Abs. 8 und 9 werden die den anderen Materiengesetzen entsprechenden Regelungen betreffend die Möglichkeit der Löschung der Anschrift auf Antrag im Falle von Nachteilen bzw. bei Vorliegen eines Geheimhaltungsinteresses des Anmelders oder Inhabers vorgesehen (vgl. Erläuterungen zu Art. I Z 14 und 15).

Zu Z 7 (§ 46 Abs. 14):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 30, § 180b Abs. 7 Patentgesetz).

Zu Art. 8 (Änderung des Patentamtsgebührengesetzes):**Zu Z 1 (§ 2 Z 11):**

Die in § 2 Z 11 PAG enthaltene Begriffsbestimmung war im Hinblick auf die Neufassung der EU-Verordnung für den Herkunftsschutz landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie im Hinblick auf die neue Zuständigkeit des Österreichischen Patentamtes zur Prüfung von Herkunftsbezeichnungen für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse anzupassen und präzisiert insofern die Anwendbarkeit von § 26.

Zu Z 2, Z 13, Z 18 (§ 3 Abs. 1, § 11 Z 1 und 2, § 15 Abs. 1):

Die Anmeldegebühren für Patente, Anmeldungen auf Grund des PCT und die Anmeldegebühren für Gebrauchsmuster sollen nicht erhöht bzw. lediglich an die mit Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die Valorisierung der festen Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetzes (PAG-ValV 2014), kundgemacht im Österreichischen Patentblatt I. Teil Nr. 4/2014, Seite 41 und 42, festgelegten Beträge angeglichen werden, wobei diese Beträge nunmehr jeweils auf den nächsthöheren vollen Fünferbetrag aufgerundet werden.

Dies erfolgt allerdings unter gleichzeitigem Entfall des Online-Bonus für elektronische Einreichungen (siehe dazu die Erläuterungen zu Z 4), sodass de facto eine Erhöhung dieser Gebühren auf das Niveau für bisherige Einreichungen in Papierform erfolgt. Bei den Erfindungsschutzrechten soll damit ein Anreiz sowie eine Förderung von Erfindungsschutzrechtsanmeldungen erzielt werden, zumal auch eine Anpassung der Gebühren nach dem Gebührengesetz durch das Budgetsanierungsmaßnahmen-gesetz 2025 Teil II, BGBl I Nr. 20/2025 mit 1.7.2025 erfolgt ist. Durch diese Einhebung höherer Schriftengebühren ist auch das Österreichische Patentamt unmittelbar betroffen, da zahlreiche Amtshandlungen bzw. Schriften in seinem Wirkungsbereich einer entsprechenden Gebühr unterliegen. Schon alleine aufgrund der Anhebung der Schriftengebühren wurden daher die Gebühren für Schutzrechtsanmeldungen und Verfahrensgebühren insgesamt verteuert, weshalb bei den Schutzrechtsanmeldegebühren auf eine Anhebung über die 2014 valorisierten Beträge hinaus verzichtet wird.

Die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte soll trotz hoher Inflationsrate insbesondere auch für kleinere Anmeldende:innen (KMU's, Start-ups etc.) weiterhin attraktiv gestaltet werden, um den innovativen Wirtschaftsstandort Österreich zu unterstützen. Sowohl in Österreich als auch im internationalen Vergleich sind die Anmeldezahlen gewerblicher Schutzrechte aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation (Ukraine- Krieg, Nahost-Konflikt, überdurchschnittliche Inflation, Nachwirkungen COVID-19 Krise) etwas rückläufig, sodass eine Erhöhung der Gebühren diesen Trend in Österreich verstärken könnte.

Schließlich sollen nationale Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen trotz Einführung des Einheitspatentes attraktiv bleiben.

Aufgrund dieser Erwägungen wurde auf eine Erhöhung der Anmeldegebühren über die in der Val-VO 2014 festgelegten Beträge hinaus verzichtet, um vor allem auch KMUs, Start-Ups bzw. Einzelerfinder:innen, die in Österreich einen Großteil der Anmeldender:innen bilden, weiterhin eine niederschwellige und kostengünstige Möglichkeit für die Prüfung und Erlangung von Schutz ihrer Innovationen zu eröffnen. Große Unternehmen, insbesondere aus dem Ausland, die u.a. in Österreich Patentschutz anstreben, wählen überwiegend das Europäische Patentamt – EPA für ihre Erstanmeldung von Patenten und entrichten dabei wesentlich höhere Gebühren. Durch die Nichtvalorisierung der bei der Anmeldung zu zahlenden Gebühren sollen somit heimische Innovator:innen indirekt auch weiterhin finanziell unterstützt werden.

Zu Z 3, Z 5, Z 6, Z 9, Z 12, Z 14, Z 16, Z 19, Z 20, Z 21, Z 24, Z 26, Z 28, Z 31, Z 32, Z 33, Z 34, Z 35 (§ 3 Abs. 2, § 4 zweiter Satz, § 5, § 8 Abs. 1 zweiter Satz, § 10, § 12 Z 1 und 2, § 13 Abs. 8, § 15 Abs. 2, § 15 Abs. 3, § 15 Abs. 4, § 17, § 19, § 21 Abs. 1 Z 1 und 2, § 24 Abs. 1, § 26 Abs. 1, § 26 Abs. 2, § 26 Abs. 4):

Bei den genannten Gebühren findet eine Inflationsanpassung mit Bedacht darauf statt, keine Hemmnisse für die Innovationskraft der heimischen Wirtschaft und Wissenschaft herbeizuführen. Die Anpassung erfolgt im Ausmaß von durchschnittlich 33%, wobei die letzten Gebührenanpassungen 2014 bzw. 2018 stattfanden.

Zu Z 4, Z 10, Z 22 (§ 3 Abs. 3, § 8 Abs. 2, § 15 Abs. 5):

Der bislang vorgesehene Online-Bonus, der im Falle der elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und Übersetzungen europäischer Patente sowie von Gebrauchsmusteranmeldungen die Gebühren um jeweils 20 Euro verringerte, entfällt, da es im Hinblick auf die Online-Einreichrate von mittlerweile über 90 % keines weiteren Anreizes mehr für die Auswahl dieses Weges bedarf. Festzuhalten ist, dass nach wie vor die Möglichkeit der Einreichung von Papieranmeldungen und -anträgen bestehen bleibt.

Zu Z 7, Z 11 (§ 6 Abs. 1 bis 3, § 9 Abs. 2):

Unter Abkehr von der bisherigen Praxis der Einhebung von Jahresgebühren für nationale Patente und europäische Patente ab dem 6. Jahr gerechnet vom Zeitpunkt der Anmeldung erfolgt die Einhebung von Jahresgebühren für Patente künftig bereits ab dem 3. Jahr. Die bisherige Einhebung erst ab der 6. Jahresgebühr stellt im internationalen Vergleich eine völlig unübliche Gebührenstruktur dar, sodass nunmehr auch für das 3. bis 5. Jahr der Laufzeit eines Patents Jahresgebühren in moderater Höhe vorgesehen werden, die auch für Pateninhaber in der Anfangsphase der Verwertung ihrer Rechte leistbar sind.

Im Gegenzug zu den international üblichen niedrigen und nicht valorisierten Gebühren für Anmeldungen von Erfindungsschutzrechten sollen als Ausgleich die Jahresgebühren für aufrechte Patente progressiv ansteigen. Die dann jährlich immer deutlicher steigenden Jahresgebühren sind auch im Falle einer inflationsbedingten Anpassung für Patentinhaber, die ihre Innovation durch direkte Vermarktung ihrer Produkte, Verfahren etc. oder durch Lizenzierung erfolgreich verwerten, auch weiterhin finanzierbar, da die Gebührenhöhe im Hinblick darauf sicherlich nur einen untergeordneten Kostenfaktor darstellt.

Hervorzuheben ist, dass die Jahresgebühren sowohl für national erteilte als auch vom EPA mit Wirkung für Österreich erteilte europäische Patente gleich hoch sind. Mittlerweile machen europäische Patente den weitaus überwiegenden Anteil der in Österreich gültigen Erfindungsschutzrechte aus, wobei diese in einem sehr hohen Ausmaß von ausländischen Inhabern gehalten werden. Eine Erhöhung der Jahresgebühren für Patente trifft somit vorwiegend erfolgreiche nichtösterreichische Schutzrechtsinhaber, die damit einen entsprechenden Beitrag zur Aufrechterhaltung des Systems im Inland leisten. Festzuhalten ist, dass das EPA seine Gebühren, insbesondere auch die Jahresgebühren, die für angemeldete Patente bis zur Erteilung ab dem 3. Jahr nach der Anmeldung anfallen, regelmäßig und zwar in den letzten Jahren meist alle zwei Jahre an die Inflation anpasst.

Aufgrund des zunehmenden Erfolgs von einheitlichen Patenten auch in Österreich, bei denen lediglich eine einzige Jahresgebühr für alle am Einheitspatentsystem teilnehmenden EU-Staaten an das EPA zu entrichten ist, von denen Österreich im Vergleich zu den Jahresgebühren einen vergleichsweise minimalen Anteil erhält, ist mit einem kontinuierlichen Rückgang der Einnahmen aus Jahresgebühren für europäische Patente zu rechnen. Damit werden Wirtschaftstreibende im Innovationsbereich, die einen Schutz in einer Vielzahl von EU-Staaten anstreben, deutlich entlastet.

Die Haupteinnahmequelle der Patentämter für den laufenden Betrieb und die Prüfung von Patenten sind die Jahresgebühren (auch Aufrechterhaltungs- oder Verlängerungsgebühren genannt). Die Bearbeitung

einer neuen Patentanmeldung erfordert einen erheblichen Verwaltungsaufwand für das Patentamt (z. B. formale Prüfung, Sachprüfung) und die anfänglichen Anmeldegebühren decken oft nur einen Teil der Kosten für die Bearbeitung und Prüfung der Anmeldung, sodass die kontinuierlichen Einnahmen durch die Jahresgebühren für den langfristigen Betrieb des Schutzrechtssystems und dessen Kostendeckung unerlässlich sind. Durch die jährlichen Gebühren werden die Kosten für den Patentschutz über die gesamte Laufzeit des Patents verteilt. Dies kann für Patentinhaber finanziell tragbarer sein als eine hohe Einmalzahlung leisten zu müssen. Die steigenden Jahresgebühren im Laufe der Patentlaufzeit stellen sicher, dass Patentinhaber eine bewusste Entscheidung treffen, ob sich die Aufrechterhaltung des Patents weiterhin lohnt, da Patente, die keinen wirtschaftlichen Wert mehr haben, eher fallengelassen werden. Die nunmehr höheren und im Laufe der Zeit steigenden Jahresgebühren stellen die Hauptfinanzierungsquelle für das vom Patentamt administrierte Schutzrechtsverfahren dar, fördern eine fortlaufende Bewertung des wirtschaftlichen Werts von Patenten durch ihre Inhaber und tragen daher wesentlich zur Kostendeckung des Verwaltungsaufwandes für Schutzrechtsprüfung und-verwaltung bei.

Ein weiteres Argument für die künftige Einhebung von Patentjahresgebühren bereits ab dem 3. Jahr stellt weiters die Tatsache dar, dass Österreich als EPÜ-Mitgliedstaat gemäß Art. 39 Abs. 1 EPÜ verpflichtet ist, für jedes in Österreich aufrechterhaltene europäische Patent einen Anteil an der jeweiligen Jahresgebühr an das Europäische Patentamt als Vertreter der Europäischen Patentorganisation (EPO) abzuführen. Liegt dieser Betrag unter einem vom Verwaltungsrat des EPA festgesetzten einheitlichen Mindestbetrag, so ist ein sogenannter Mindestbetrag an das EPA zu bezahlen. Dieser Mindestbetrag wurde vom Verwaltungsrat der EPO zuletzt am 14. Dezember 2023 durch Feststellung des Haushaltsplans für das Rechnungsjahr 2024 für das 3. Patentjahr mit 7 Euro, für das 4. Patentjahr mit 10 Euro, für das 5. Patentjahr mit 14 Euro und für das 6. Patentjahr mit 17 Euro sowie mit steigenden Beträgen für die darauf folgenden Jahre festgelegt. Daraus ergibt sich, dass das Österreichische Patentamt bisher zwar erst beginnend mit dem 6. Jahr Jahresgebühren für Patente eingehoben hat, aber bereits ab dem 3. Jahr für in Österreich aufrechte europäische Patente Mindestgebühren an die Europäische Patentorganisation abzuführen hatte, was durch mangelnde Einnahmen für das 3. bis 5. Jahr ausgabenseitig negativ zu Buche schlug und damit nicht kostendeckend bzw. kostenneutral war. Aus dem Grund der verpflichtenden Abführung von Mindestgebühren ab dem 3. Jahr für in Österreich aufrechte europäische Patente erscheint somit die künftige Einhebung von Patentjahresgebühren bereits ab dem 3. Jahr gerechtfertigt.

Abs. 3 sieht für Zusatzpatente eine Gebührenanhebung unter Berücksichtigung der Inflation vor. (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.).

Zu Z 8 (§ 7):

Zur Vermeidung von Auslegungsfragen, welche Art der Energiegewinnung von der Stundung erfasst und welche nicht umfasst sein soll, wird das bisher vorgesehene Erfordernis der Gewinnung oder Einsparung von Energie beziehungsweise der Reduktion von Treibhausgas-Emissionen für eine Gewährung eines Stundungsansuchens fallen gelassen.

Die bestehende Regelung betreffend die Stundungen für Erfindungen, die einen Beitrag zu Energiegewinnung oder Energieeinsparung leisten, wurde im Nachhall der in den 1970er-Jahren akuten Energiekrise in das Patentgesetz aufgenommen und unterscheidet nicht nach der Art der Energiegewinnung und Energieeinsparung, sodass momentan nicht nur klimaschonende Formen der Energiegewinnung und Energieeinsparung umfasst sind, sondern auch solche Arten, die mit fossilen Mitteln und damit auf nicht klimaschonende Weise erreicht wird.

Die in jüngster Vergangenheit ergangene höchstgerichtliche Rechtsprechung (vgl. dazu die Erkenntnisse von VfGH vom 12.03.2023, E 3466/2023, VwGH vom 15.05.2024, Ra 2023/03/018) sowie des BVwG (Beschluss vom 3.12.2024, W177 2268910-1/12E) verlangt in den vom Präsidenten des Österreichischen Patentamtes getroffenen Entscheidungen über Stundungsansuchen detaillierte Ausführungen zur Beurteilung der Frage, ob mit der Erfindung des Stundungswerbers eine Gewinnung oder Einsparung von Energie oder die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen erzielt werden kann bzw. ob die konkrete Erfindung Erfolgsaussichten auf Patenterteilung hat. Dies würde gegenüber der bisherigen Vorgehensweise, in der lediglich eine Überblicksrecherche vorgenommen wurde, einen weitaus höheren Arbeits- und Prüfaufwand für die fachtechnischen ReferentInnen des Patentamtes in Form einer aufwändigen Vorprüfung der angemeldeten Erfindung bedeuten, da mit einer solchen dem eigentlichen Prüfverfahren vorgelagerten Patentprüfung die Notwendigkeit der Feststellung des Standes der Technik verbunden ist. Dies würde insofern einen unverhältnismäßigen Mehraufwand mit sich bringen, als der potentiell mögliche Beitrag zum Klimaschutz in grobem Missverhältnis zum Mehraufwand für die Patentprüfung stünde, da eine gemäß den Vorgaben der Höchstgerichte geforderte Entscheidung über

Stundungsansuchen gleichsam einer vollständigen Recherche wie im regulären Erteilungsverfahren gleich käme, um eine gerichtliche Überprüfbarkeit im weiteren Instanzenzug zu gewährleisten.

Zum einen haben die bisherigen Erfahrungen mit Stundungsansuchen gezeigt, dass die davon betroffenen Erfindungsanmeldungen zum größten Teil keinen Beitrag zu Energiegewinnung oder Energieeinsparung im Sinne eines Beitrages zum Klimaschutz bzw. zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen leisten konnten, sodass von einem Fehlen des gewünschten Lenkungseffektes auszugehen ist. Zum anderen kamen fast ausschließlich alle von einer Stundung betroffenen Patente durch Nichtzahlung der gestundeten Gebühren innerhalb der Stundungsfrist zum Wegfall, sodass die gestundeten Gebühren erlassen werden mussten und auch damit kein aufrechtes Schutzrecht aus diesen Anmeldungen hervorging. Aufgrund der Tatsache, dass Anmelder für einen Patentschutz künftig erst ab dem 3. Jahr nach der Anmeldung Jahresgebühren zu bezahlen haben und damit bis zum Ablauf des 2. Jahres der Laufzeit de facto einen kostenlosen Patentschutz genießen, wird dem Gedanken der Förderung von Innovationen und Erfindern sohin schon alleine aus diesem Grunde ausreichend Rechnung getragen, sodass die Bestimmung betreffend die wenig treffsichere Förderung in Form von Stundungen für meist nicht zum Klimaschutz beitragende Erfindungen mangels Erreichung eines hinreichenden Lenkungseffektes entfallen konnte. Mittlerweile existieren auch zahlreiche andere Förderschienen, die eine gezielte Klimaschutzförderung ermöglichen. Hier wären als Beispiele für Patentanmelder:innen etwa der in Zusammenarbeit zwischen dem Österreichischen Patentamt (ÖPA) und der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) entwickelte „Patentscheck“ (siehe www.ffg.at/patentscheck) zu nennen bzw. andere gezielt der Klimaschutzförderung dienende Fördermöglichkeiten etwa auf Grundlage des Bundesgesetzes über den Ausbau von Energie aus erneuerbaren Quellen (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG) BGBl. I Nr. 150/2021 idF BGBl. I Nr. 123/2024.

Zu Z 15 (§ 13 Abs. 5):

Die Gebühr betreffend die Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung („Gebühr für die vorläufige Prüfung“) wird auf das Niveau der bisherigen internationalen Recherchegebühr angehoben, da diese jeweils an das Niveau der entsprechenden vom EPA eingehobenen Gebühren (siehe: <https://www.epo.org/en/applying/fees/international-fees/important-fees>) angeglichen wird und der Arbeitsaufwand für die Prüfung einer internationalen Recherche mit dem einer internationalen vorläufigen Prüfung vergleichbar ist.

Zu Z 17 (§ 14; Entfall der Abs. 3 und 4):

Die in Abs. 1 Z 1 und 3 geregelten Gebühren werden unter Berücksichtigung der Inflation angehoben (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.).

Die in Abs. 2 vorgesehene Rückzahlung von Gebühren wird anstelle der bisherigen zahlenmäßigen Festsetzung des Rückzahlungsbetrages nunmehr mit einem konkreten Prozentsatz festgelegt, hier wird der im bisherigen § 14 Abs. 3 enthaltenen VO-Ermächtigung entsprochen, die eine Möglichkeit der Rückzahlung von 90 % vorsah, die aber mangels Gebrauch von der VO-Ermächtigung nie Relevanz erlangte.

Die Ermächtigung zur Festsetzung von gesetzlich geregelten Gebühren mittels Verordnung des Präsidenten des Patentamts hat sich in der Praxis nicht bewährt und stellt im Quervergleich mit anderen Gebührensystemen eine Ausnahme dar. Bisher wurde tatsächlich nur einmal eine auf § 31 Abs. 3 gestützte Valorisierung der Gebühren durchgeführt (Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die Valorisierung der festen Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetzes, PBl. 2014, Nr. 4, S. 41), die mangels Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt keinen direkten Eingang ins Rechtsinformationssystem des Bundes gefunden hat. Die Erhöhung bzw. Festsetzung von Gebühren stellt insbesondere in Zeiten erhöhter Inflation für die beteiligten Wirtschaftskreise eine große potenzielle Belastung dar. Aus diesem Grund sollte die Regelung von Gebühren dem Gesetzgeber vorbehalten werden, der entsprechende Entscheidungen im Rahmen der demokratisch legitimierten politischen Willensbildung trifft. Die bisherigen Abs. 3 und 4 entfallen daher.

Der im bisherigen Abs. 5 vorgesehene Online-Bonus entfällt (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 4 ff.).

Zu Z 23 (§ 16):

Analog zur Neuregelung der Gebührenstruktur im Patentbereich erfolgt auch bei Gebrauchsmustern eine Neuregelung der Gebührenstruktur. Anstelle der bisher vorgesehenen Einhebung von Jahresgebühren ab dem 4. Jahr erfolgt die Einhebung von Jahresgebühren künftig bereits ab dem 2. Jahr, weshalb Jahresgebühren für das 2. und 3. Jahr in moderater Höhe nach den selben Kriterien und unter den selben Überlegungen wie bei Patenten vorgesehen werden (siehe dazu die Erläuterungen zu Z 7). Die Beträge für das 4. bis 10. Jahr werden unter Berücksichtigung der Inflation angehoben (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.).

Die in Abs. 4 und 5 festgelegten Beträge für Pauschalgebühren werden entsprechend der neuen Gebührenstruktur und der nunmehr um die Inflation angehobenen Beträge bei Jahresgebühren nach den selben Kriterien wie die Inflationsanpassung bei Jahresgebühren neu festgesetzt (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.).

Zu Z 25 (§ 18 Abs. 1):

Neben den unter Berücksichtigung der Inflation für die Anmeldung von ergänzenden Schutzzertifikaten festgelegten höheren Anmeldegebühren (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 24 unter Z 3 ff.) werden auch die für die Aufrechterhaltung von ergänzenden Schutzzertifikaten eingehobenen Jahresgebühren einer Inflationsanpassung unterzogen (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.).

Zu Z 27 (§ 20):

Die in Z 1 lit. a und b für Anmeldungen von Mustern festgelegten Gebühren werden aus den bereits zu den Erfindungsanmeldungen genannten Gründen (siehe dazu die Erläuterungen zu Z 2 ff.) nicht inflationsangepasst angehoben, sondern lediglich auf das durch die Val-VO 2014 festgelegte Niveau angehoben, sodass die bisher in der Val-VO angeführten zahlenmäßigen Beträge nunmehr auf gesetzliche Grundlage gestellt werden sollen und daher ins PAG überführt werden. Eine Erhöhung der Anmeldegebühren erscheint alleine schon im Vergleich zum geographischen Schutzzumfang für ein Unionsgeschmacksmuster beim EUIPO [laut VO (EU) 2024/2822 ab 1.5.2025 bei 350 Euro] sowie im direkten Vergleich mit Deutschland (60 Euro) nicht angebracht und rechtfertigt damit eine Gebührenerhöhung zur Deckung des administrativen Aufwands nicht. Angesichts der immer weiter sinkenden Anmeldezahlen bei Mustern und einer in den Jahren 2022 bis 2024 durchschnittlichen Antragszahl von lediglich 336 war auch hier von einer Gebührenanhebung abzusehen, da eine Erhöhung kaum positive budgetäre Auswirkungen hätte, zumal im Hinblick auf unmittelbar bevorstehende Änderungen durch das europäische Designpaket im Hinblick auf die Reparaturklausel mit einem weiteren Rückgang der Anmeldezahlen zu rechnen ist.

Der für Sammelanmeldungen nach Z 1 lit. b für das 11. und für jedes weitere Muster vorgesehene Zuschlag wurde unter Zugrundelegung des in der Val-VO festgelegten Betrages von 18,50 Euro nach mathematischen Grundsätzen auf die nächsthöhere gerade Zahl in Höhe von 19 Euro aufgerundet, um keine Centbeträge vereinnahmen zu müssen und um zusätzlichen administrativen Aufwand bei der Einzahlung für Schutzrechtswerber und -Inhaber sowie bei der Verbuchung durch das Patentamt zu vermeiden.

Die im bisherigen Abs. 1 Z 3 vorgesehene Klassengebühr für jede Klasse einer Einzelanmeldung entfällt. Die überwiegende Anzahl von Einzelmusteranmeldungen betrifft nur eine einzige Warenklasse der

Internationalen Klassifikation für Gewerbliche Muster und Modelle nach dem Abkommen von Locarno und die Anführung von mehreren Warenklassen erfolgt meist unrichtigerweise. Somit ergeben sich neben den administrativen Erleichterungen für das Patentamt betreffend die Kontrolle, Rückzahlung oder (in Einzelfällen) Nachforderung von relativ geringen Beträgen auch erhebliche Erleichterungen und Vereinfachungen für die Musteranmelder:innen bei der Berechnung der Anmeldegebühr.

Der im bisherigen Abs. 2 vorgesehene Online-Bonus entfällt (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 4 ff.).

Zu Z 29 (§ 22):

Die in Abs. 1 Z 1 lit. a und b geregelten Gebühren für die Anmeldung von Marken, Verbands- oder Gewährleistungsmarken sollen aus den selben Gründen wie bei den Erfindungsschutzrechten (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 2 ff.) keiner Inflationsanpassung unterliegen, sondern lediglich auf das Niveau der bisher im PAG festgelegten Beträge angeglichen werden. Die Markenanmeldegebühren wurden zuletzt anlässlich der mit Wirkung vom 1.1.2019 erfolgten Aufhebung der Patentamtsgebührenverordnung (BGBl. I Nr. 89/2018) auf 270 Euro (exkl. Schriftengebühr in Höhe von 30 Euro) unabhängig von den mit der Val-VO 2014 festgelegten Beträge festgelegt, weshalb die seinerzeit im PAG festgelegten Beträge aus den oben genannten Gründen beibehalten werden.

Die in Abs. 1 Z 2 festgelegte Klassengebühr für jede Klasse ab der 4. Klasse wird erhöht. Ungefähr zwei Drittel aller Markenmeldungen weisen nicht mehr als 3 Klassen auf und sind somit nicht von der Erhöhung betroffen. Lediglich Unternehmen mit breit gefächertem Angebot und damit erwartbar höherem Umsatz werden moderat belastet, um den mit immer umfangreicher werdenden Klassenverzeichnissen einhergehenden erhöhten Bearbeitungsaufwand zu honorieren. Das Ausmaß der Erhöhung der Klassengebühr ab der 4. Klasse orientiert sich am benachbarten Ausland (z. B.: DE: 100 Euro, CH: 105 Euro, Schweden: 92 Euro) und bleibt ein Drittel unter der Gebührenhöhe im Unionsmarkensystem.

Der im bisherigen Abs. 2 vorgesehene Online-Bonus entfällt (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 4 ff.).

Die Bestimmungen über die Rückzahlung von Gebühren werden künftig restriktiver geregelt. Anmeldegebühren werden bereits mit der Antragstellung fällig. Dennoch wird bislang ca. ein Viertel der Markenanmeldegebühr wieder zurückgezahlt, sofern die Anmeldung – oftmals allerdings erst nach großem Prüfaufwand und umfangreichen Schriftwechseln – nicht zur Registrierung gelangt. Demgegenüber erfolgt keine Gebührenreduzierung oder -refundierung, wenn die Registrierung aufgrund klar vorliegender Schutzfähigkeit ohne größeren Prüfaufwand erfolgen kann. Im deutschen und im EU-Markensystem sind trotz wesentlich höherer Anmeldegebühren keinerlei Rückzahlungen vorgesehen. Hinzu kommt, dass aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen Kontodaten der Anmeldenden nicht mehr standardmäßig schon mit der Anmeldung abgefragt und gespeichert werden dürfen, sodass sie für die Rückzahlung von Gebührenteilern gesondert eingefordert werden müssen. Auch sind die buchhalterischen Anforderungen an die Abwicklung von Rückzahlungsvorgängen gestiegen. Aus diesen Überlegungen heraus soll eine teilweise Refundierung von Anmeldegebühren auf jene Fällen beschränkt werden, wo eine Zurückziehung durch die Anmeldenden in unmittelbarer zeitlichen Nähe zur Anmeldung beantragt wird (zB weil er/sie doch ein anderes Zeichen eintragen lassen wollen oder sich bei der Anmeldung geirrt haben), ohne dass zuvor seitens des Amtes bereits eine inhaltliche Prüfung der Anmeldung durchgeführt wurde. Die bislang für diese Fälle zu refundierenden Teile der Anmeldegebühr bleiben der Höhe nach unverändert.

Die Teilungsgebühr wird aufgrund der Neufassung des § 22 nunmehr in Abs. 4 geregelt und wird unter Berücksichtigung der Inflation angehoben (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.).

Zu Z 30 (§ 23):

Die bisher für den Widerspruch gegen die Markenregistrierung zu zahlende Gebühr wird einerseits unter Berücksichtigung der Inflation angehoben (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.) und soll andererseits zusätzlich – wie im deutschen Markensystem – auch davon abhängen, wie viele ältere Rechte der:die Widersprechende geltend macht. Ab dem zweiten geltend gemachten älteren Recht soll für jedes weitere eine Zusatzgebühr von 50 Euro anfallen. Damit soll der – speziell bei Widersprüchen etablierter, größerer Unternehmen – zu beobachtenden Tendenz entgegengewirkt werden, einen Widerspruch aus Vorsichts- oder Einschüchterungsgründen auf möglichst viele ältere Rechte zu stützen, obwohl dies für ein Durchdringen des Widerspruchs nicht erforderlich wäre. Auf viele ältere Rechte gestützte Widersprüche bedeuten in der Bearbeitung einen wesentlichen höheren Aufwand für das Amt, dem auch gebührensseitig Rechnung getragen werden sollte.

Zu Z 35 (§ 28 Abs. 1):

Die in Abs. 1 Z 1 und 3 bis 8 geregelten Verfahrensgebühren für diverse Anträge werden unter Berücksichtigung der Inflation angehoben (vgl. dazu die Erläuterungen zu Z 3 ff.).

Abweichend zu den sonstigen in § 28 geregelten Verfahrens- bzw. Antragsgebühren soll die in Abs. 1 Z 2 geregelte Gebühr für jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag im Hinblick auf die Prämisse, das System des Rechtsschutzes weiterhin leicht und barrierefrei zugänglich zu machen und keine finanziellen Schranken zur Erreichung von Rechtssicherheit einzurichten, nicht inflationsangepasst angehoben werden. Eine Nichtanhebung der Antragsgebühren vor der Nichtigkeitsabteilung soll weiterhin einen niederschweligen Zugang zu Rechtsschutz und Rechtssicherheit gewährleisten.

Zu Z 36 (§ 30):

Bislang sind sämtliche Bestimmungen über die Art der Zahlung der im Wirkungsbereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren durch Verordnung des Präsidenten bestimmt (VO-Ermächtigung in § 30 Patentamtsgebührengesetz – PAG). Dies entspricht nicht der legislatischen Vorgangsweise in anderen Bereichen. So regeln beispielsweise § 4 Gerichtsgebührengesetz (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, oder § 3 Gebührengesetz (GebG), BGBl. Nr. 267/1957, die Grundsätze der Gebührenzahlungen, während die näheren Bestimmungen mittels Verordnung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister zu bestimmen sind. Eine ähnliche Vorgehensweise gilt auch die für Zahlung von Abgaben iSd § 211 Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961. Diese Herangehensweise soll nun auch im Bereich der Zahlung der im Wirkungsbereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren gelten.

Somit werden die derzeit ausschließlich in § 8 Patentamtsverordnung (PAV), PBl. 2018, Nr. 12, Anhang, idF PBl. 2023, Nr. 12, vorgesehenen Regelungen betreffend Zahlungen zum Teil im Patentamtsgebührengesetz und zum Teil in der Patentamtsverordnung geregelt.

In Abs. 1 sollen nun die möglichen Zahlungsarten zur Entrichtung der im Wirkungsbereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren aufgelistet werden, wobei neben den bisher bereits bestehenden Zahlungsarten (Bareinzahlung bei der BAWAG P.S.K. AG, Überweisung oder online mittels der im webbasierten Formular angebotenen elektronischen Zahlungsformen) als neue Zahlungsart die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats genannt wird. Eine Zahlung mittels SEPA-Lastschriftmandat wird jedoch erst möglich sein, wenn die technischen und organisatorischen Voraussetzungen im Patentamt geschaffen wurden.

In Abs. 2 ist im Gegensatz zur bislang geltenden Regelung, wonach Zahlungen im Überweisungsverkehr nur dann rechtzeitig sind, wenn die Zahlung spätestens am letzten Fälligkeitstag dem Konto des Patentsamts abzugsfrei gutgeschrieben wurde, nunmehr vorgesehen, dass künftig bei Zahlungen innerhalb des europäischen Zahlungsraums Zahlungen als rechtzeitig gelten, wenn die Zahlung spätestens am letzten Fälligkeitstag vom Gebührenschuldner bei seinem Zahlungsinstitut unwiderruflich veranlasst wurde. Dies soll nur für den Fall gelten, dass dieser Zahlungsauftrag nicht widerrufen wird und die Gebühr tatsächlich auf dem Amtskonto eingeht.

Für Überweisungen außerhalb des europäischen Zahlungsraumes soll jedoch die bisherige Regelung, dass die Zahlung spätestens am Fälligkeitstag dem Patentamt gutgeschrieben wird, beibehalten werden. Im Gegensatz zu Überweisungen im europäischen Zahlungsraum kann außerhalb dessen keine maximale Bearbeitungszeit von zwei Arbeitstagen garantiert werden. Daher ist eine Differenzierung bei der rechtzeitigen Zahlung zulasten des Gebührenzahlers sachlich gerechtfertigt.

Zudem wird bestimmt, dass Zahlungen durch SEPA-Lastschriftmandate rechtzeitig sind, wenn am Fälligkeitstag der Gebühr die Zahlung vom Patentamt eingezogen werden kann und der

Zahlungspflichtige einer berechtigten Einziehung nach den Vorschriften des Zahlungsdienstegesetzes (ZaDiG), BGBl. I Nr. 17/2018, nicht widerspricht.

Abs. 3 sieht vor, dass die näheren Bestimmungen wie bisher durch Verordnung der Präsidentin oder des Präsidenten zu bestimmen sind.

Zu Z 37 (§ 31; Entfall des Abs. 3):

Vgl. Erläuterungen zu Z 2.

Zu Z 38 (§ 37a):

Abs. 1 enthält eine Übergangsbestimmung für Anträge auf Stundung, die vor dem Inkrafttreten dieser Novelle eingereicht werden und regelt, dass die bisher geltenden Bestimmungen für Stundungen in § 7 in der geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

Abs. 2 enthält eine Übergangsbestimmung für Anmeldungen und Anträge betreffend nationale und europäische Patentanmeldungen und erteilte Patente, sonstige Verfahrensgebühren, Anträge auf Durchführung einer Recherche und auf Erstattung eines Gutachtens, Gebrauchsmusteranmeldungen und Gebrauchsmuster, Schutzzertifikatsanmeldungen und Schutzzertifikate, Halbleiterschutzrechte, Musteranmeldungen und Muster, nationale Markenmeldungen und Marken, Widersprüche gegen Markenregistrierungen, Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen und Verfahrensgebühren und regelt für alle vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingereichte Anträge und Anmeldungen die weitere Anwendbarkeit der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung.

Abs. 3 enthält eine Übergangsbestimmung für Jahresgebühren für Patente, Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate sowie für Erneuerungsgebühren bei Mustern und regelt die Anwendbarkeit der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtslage für alle genannten Jahresgebühren und Erneuerungsgebühren, deren Fälligkeitstag vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes liegt. Abs. 3 zweiter Satz enthält eine Sonderregelung für Erneuerungsgebühren für Muster, deren Fälligkeitstag nach dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes liegt, die aber vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes bereits ordnungsgemäß gezahlt werden und regelt auch für solche Mustererneuerungsgebühren die Anwendbarkeit der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung.

Abs. 4 verdeutlicht, dass die neue Höhe der Erneuerungsgebühr für Marken zur Anwendung kommt, deren Schutzdauer am oder nach dem 1.9.2028 (Datum des Inkrafttretens der Gebührenerhöhung, vgl. Erläuterungen zu Z 39) enden würde. Eine Zahlung im Voraus hat keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

Zu Z 39 (§ 40a Abs. 8 bis 11):

Abs. 8 enthält Inkrafttretens-Regelungen und regelt ein Inkrafttreten der dort angeführten Bestimmungen mit Beginn des dritten auf die Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Monats. Abs. 8 zweiter Satz enthält die Außerkrafttretensbestimmungen für künftig nicht mehr anwendbare Bestimmungen. Für Antragsgebühren kann aufgrund des Abstellens auf die Fälligkeit mit dem Datum der Antragstellung ohne gesetzlich vorgesehene Nachfristen zeitnah mit der Veröffentlichung der Änderung (Kundmachung im BGBl.) mit nur kurzer Legisvakanz vorgesehen werden.

Abs. 9 enthält Inkrafttretens-Regelungen und regelt ein Inkrafttreten des dort angeführten § 30 mit Beginn des vierten auf die Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Monats. Dies soll eine zumindest 3-monatige Legisvakanz garantieren, die für eine mit Inkrafttreten dieser Novelle notwendige Änderung der entsprechenden Bestimmungen der Patentamtsverordnung (PAV) sowie für die technische Umsetzung der nunmehr neuen Zahlungsmöglichkeiten notwendig ist. Darüber hinaus wäre die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren und es war daher aufgrund administrativer und kommunikativer Gründe eine längere Legisvakanz vorzusehen.

Abs. 10 enthält Inkrafttretens-Regelungen und regelt ein Inkrafttreten der dort angeführten Bestimmungen mit Beginn des siebten auf die Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Monats. Für Jahresgebühren für nationale und europäische Patente, Jahresgebühren für Gebrauchsmuster, Jahresgebühren für Schutzzertifikate, Erneuerungsgebühren für Muster sowie für die entsprechende Übergangsbestimmung betreffend Jahresgebühren für Patente, Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate sowie für Erneuerungsgebühren bei Mustern wird eine zumindest 6-monatige Legisvakanz vorgesehen, um die nötige Rechtssicherheit für Schutzrechtsinhaber:innen sicherzustellen und einen möglicherweise zusätzlichen hohen Verwaltungsaufwand für das Österreichische Patentamt bei der Gebühreneinnahme und deren Verbuchung durch Minderzahlungen oder notwendiger Nachzahlungen zu vermeiden. Um eine planbare und zeitgerechte Umstellung der Gebührenberechnung sowohl in technischer Hinsicht als auch aus Gründen der notwendigen Kommunikation an die Öffentlichkeit zu gewährleisten, war eine längere Legisvakanz vorzusehen.

Abs. 11 legt für das Inkrafttreten der Erneuerungsgebühren für Marken eine lange Legisvakanz bis 1.9.2028 fest. Dies hat mehrere Gründe.

Aufgrund der – auch international üblichen – Regelung des § 24 Abs. 2 PAG, der eine Einzahlungsmöglichkeit von Erneuerungsgebühren ein Jahr im Vorhinein vorsieht, ist im Falle einer Änderung dieser Gebühr jedenfalls eine Legisvakanz von einem Jahr vorzusehen, da andernfalls ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit bei den Schutzrechtsinhaber:innen und ein hoher zusätzlicher, aber vermeidbarer Verwaltungsaufwand ÖPA intern durch Zahlungen in unzureichender Höhe und Nachzahlungen aufgrund einer Gebührenerhöhung zu einem bestimmten Fälligkeitstag während der offenen Zahlungsfrist gegeben wäre. Hinzu kommt auf Grund der Markenrichtlinie, (RL (EU) 2015/2436) die Verpflichtung der Ämter zur Aussendung von Informationsschreiben hinsichtlich des Endes der Schutzdauer 6 Monate im Voraus (§ 19a MSchG), wobei als Serviceleistung des ÖPA nicht nur das Fälligkeitsdatum, sondern auch die Höhe der konkret zu zahlenden Erneuerungsgebühren bekannt gegeben wird. Die Höhe der nächstfälligen Erneuerungsgebühr wird den Stakeholdern auch über Auskunftstools (derzeit see.ip) bekannt gegeben, sodass auch diesbezüglich für die Vorhersehbarkeit, nachvollziehbare Berechnung und Veröffentlichung der jeweils konkret fälligen Gebühren jedenfalls eine ausreichende Vorbereitungszeit zu berücksichtigen ist.

Darüber hinaus wurde mit BGBl. I Nr. 124/2017 (u.A.) eine vormalige Staffelung der Erneuerungsgebühr sowohl für Einzel- als auch Verbandsmarken (in 3 Stufen) mit Wirkung zum 1.9.2018 aufgehoben, einerseits um den Schutzrechtsinhaber:innen rechnerisch entgegen zu kommen und andererseits auch um eine administrative Erleichterung zu schaffen. Gleichzeitig wurde aber – mit der (eingangs beschriebenen) notwendigen einjährigen Legisvakanz – aufgrund der Umstellung der Schutzdauerberechnung vom Registrierungszeitpunkt auf den Anmeldezeitpunkt – dies aufgrund einer Vorgabe in der Markenrichtlinie (RL (EU) 2015/2436) – für eine mögliche dadurch bewirkte Schutzdauerverkürzung die Erneuerungsgebühr pro Jahr der tatsächlichen Verkürzung um 10 % reduziert (§ 77d Abs. 2 MSchG). Diese mögliche einmalige Schutzdauerverkürzung betrifft nicht nur Marken, die erst nach komplexen Anmeldeverfahren mit langer Prüfungsdauer registriert wurden, sondern auch sehr alte Markenrechte, deren zeitlich weit divergierende Anmelde- und Registrierungsdaten durch Vorgaben des Marken-Überleitungsgesetzes 1953 entstanden sind. Zur Gewährleistung einer möglichst großen Klarheit und Nachvollziehbarkeit über das Ausmaß der Schutzdauerverkürzung und die Einordnung in eine allfällige Gebührenreduktion für jede aufrechte Marke wurde die Änderung der Schutzdauerberechnung mit allfälliger Verkürzung der Schutzdauer nicht für die am 1.9.2018 laufende Schutzdauerperiode vorgesehen, sondern erst für die daran anschließende Schutzdauerperiode, sodass das Ende dieser Umstellungsphase erst mit 1.9.2028 erreicht sein wird.

Bei einer Erhöhung der Markenerneuerungsgebühren vor dem Ende dieser Umstellungsphase müssten daher für Individual- und Verbandsmarken in einer Zeit der Überschneidung der Zahlungsmöglichkeiten ein Jahr im Vorhinein für eine Gebühr in der alten und der neuen Höhe sowie von möglichen Zusatzzahlungen in der Nachfrist 80 Gebührenansätze verwaltet werden und für die Informationsschreiben und Auskunftstools nachvollziehbar aufbereitet werden. Dies soll mit der Neuregelung vermieden werden. Die Erhöhung der Erneuerungsgebühren für Marken soll daher erst für Fälligkeiten ab dem 1.9.2028 wirksam werden.

Der Mehraufwand einer früheren Erhöhung erscheint im Vergleich zum dafür erforderlichen Aufwand zur Umprogrammierung der Systeme und zur Vermeidung von Unsicherheiten unverhältnismäßig, zumal die neuen Gebührensätze jedenfalls möglichst deutlich unter den für EUTM zu zahlenden Gebühren bleiben sollten, um die Attraktivität der Erhaltung von nationalen Markenrechten nicht zu schmälern. Das vorgesehene Wirksamwerden der Erhöhung ermöglicht hingegen eine einfach umzusetzende, verständliche Stichtagsregelung.

Zu Art. 9 (Änderung des Patentanwaltsgesetzes):

Zu Z 1 (§ 8 Abs. 3 erster Satz):

Sowohl für das Ansuchen um Zulassung zur Patentanwaltsprüfung, welches gleichzeitig als Anmeldung zur ersten Prüfung gilt, als auch für die entsprechende Entrichtung der für das Ansuchen um Zulassung zur Patentanwaltsprüfung zu entrichtenden Gebühr, wird nunmehr einheitlich eine dreimonatige Frist festgesetzt. Das Ansuchen um Prüfungszulassung muss innerhalb der genannten Frist beim Patentamt eingelangt sein und die Enttrichtung der für dieses Ansuchen zu entrichtenden Gebühr muss innerhalb der Frist von drei Monaten vor dem Termin der schriftlichen Prüfung veranlasst sein.

Durch die Einführung einer dreimonatigen Frist soll ein ausreichender Zeitraum für eine etwaige Bestellung von Ersatzmitgliedern im Falle einer innerhalb der Mitglieder der Prüfungskommission aus dem Kreise der Patentanwält:innen auftretenden Befangenheit geschaffen werden.

Zu Z 2 (§ 9 Abs. 2):

Für die der Prüfungskommission angehörenden Mitglieder aus dem Kreise der Patentanwält:innen wird die Bestellung von nunmehr fünf anstelle der bisher vorgesehenen vier Ersatzmitglieder vorgesehen, um im Falle von Verhinderungen oder eventuell auftretender Befangenheiten einzelner Prüfer bei der Bestellung eines Ersatzmitglieds künftig aus einem größeren Kontingent an Ersatzmitgliedern schöpfen zu können. Damit soll verhindert werden, dass immer wieder dieselben Ersatzmitglieder aus dem Kreise der Patentanwaltschaft als Ersatzmitglieder in die Prüfungskommission bestellt werden.

Zu Z 3 (§ 35 Abs. 1):

Da es in der jüngeren Vergangenheit durch Zusammenschlüsse von Patentanwaltskanzleien zu Interessenkonflikten bzw. Befangenheiten bei der Beschlussfassung innerhalb der Mitglieder des Vorstandes der Patentanwaltskammer gekommen ist, soll für die Zukunft Vorsorge für derartige Fälle getroffen werden und eine der Notariatsordnung nachgebildete Regelung aufgenommen werden, um im Bedarfsfall, etwa im Falle akuter persönlicher Verhinderung oder einer vorliegenden Befangenheit eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder, eine rasche und flexible Bestellung eines Ersatzmitgliedes gewährleisten zu können.

Die Patentanwaltskammer wickelt im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtung der Führung der Listen der Patentanwälte, der Patentanwaltsanwärter, der Patentanwaltsgesellschaften sowie des Meldeverzeichnisses nach § 16a im Jahr etwa als 400 Verwaltungsverfahren ab. Um in solchen Fällen eine zwingende Beschlussfassung durch den gesamten Vorstand zu vermeiden, ist es nunmehr möglich, ein Vorstandsmitglied in bestimmten Fällen mit der Beschlussfassung im Namen des Vorstands zu ermächtigen (Approbationsbefugnis). Da der Vorstand für die Gesamtheit der Verfahren weiterhin verantwortlich ist, kann er die Behandlung von Verfahren jederzeit an sich ziehen und auch bestimmte Fälle seiner Beschlussfassung vorbehalten.

Zu Z 4 (§ 36 Abs. 4):

Für den Fall, dass sowohl Präsident als auch Vizepräsident der Patentanwaltskammer nicht an der Beschlussfassung des Vorstandes mitwirken können, soll das längst dienende Vorstandsmitglied oder wenn hierfür mehrere Personen zur Auswahl stehen, das an Lebensjahren älteste Vorstandsmitglied die Funktion des Präsidenten wahrnehmen können.

Zu Z 5 (§ 77b zweiter Satz):

Um Absolventen von länger zurück liegenden Studien der Technik oder der Naturwissenschaften, nach deren Studienordnungen noch kein Nachweis von ECTS-Punkten erforderlich war, nach abgelegter Patentanwaltsprüfung die Eintragung in die Liste der Patentanwälte zu ermöglichen, war parallel zu der für die Studien des österreichischen Rechts vorgesehene Ausnahme vom Erfordernis des Nachweises für die Eintragung in die Liste der Patentanwälte gem. § 2 Abs. 1 lit. h iVm § 2a PatAnwG auch für die Studien der Technik oder der Naturwissenschaften eine entsprechende Regelung vorzusehen, die auch für diese Personen die Anwendbarkeit der Regelung des § 2 Abs. 1 lit. d in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 39/20219 geltenden Fassung gewährleistet.

Zu Z 6 (§ 80a Abs. 6):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung (vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Z 30, § 180b Abs. 7 Patentgesetz).