



An das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie
das Österreichische Patentamt als Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz

Via Mail an legistik@patentamt.at sowie an iii1@bmimi.gv.at

Wien, den 13.4.2026

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz 1970, das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Gebrauchsmustergesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiterschutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990, das Patentamtsgebührengesetz und das Patentanwaltsgesetz geändert werden (Geschäftszahl: 2026-0.187.436)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) nimmt im Rahmen dieser Begutachtung als der Verband in Österreich für den gewerblichen Rechtsschutz (IP) mit fast 200 fachlich einschlägig tätigen Mitgliedern aus Wissenschaft und Praxis wie folgt Stellung.

1. Patentgesetz

§ 20 PatG und § 8 GMG

§ 20 Abs 3 PatG unterscheidet begrifflich zwischen der Benennung des Erfinders und der Nennung als Erfinder. Die Benennung des Erfinders scheint die Grundlage für die Nennung als Erfinder zu sein, die Nennung die Veröffentlichung bzw. Sichtbarmachung des Erfinders (zum Vergleich siehe zB das deutsche Patentgesetz, § 37 PatG und § 63 PatG). Der begriffliche Unterschied ist unklar und sollte erläutert werden.

Das Prozedere bei der Benennung des Erfinders durch den Anmelder (zB im Hinblick auf die erforderlichen Angaben zum Erfinder), bei einem Antrag des Erfinders, dass die Nennung als Erfinder unterbleiben soll, bei einem Widerruf eines solchen Antrags und bei einem Antrag auf Berichtigung oder Ergänzung der Nennung als Erfinder sollte näher spezifiziert (zB in der PAV) bzw zB durch die Bereitstellung von Formblättern unterstützt werden.

§ 20 Abs 3 PatG verweist auf § 99 PatG, darin sind aber keine Bestimmungen zur Erfinderbenennung enthalten. Die Rechtsfolge (Zurückweisung) ergibt sich aus § 100 PatG, der auf § 99 PatG referenziert. Es stellt sich die Frage, ob man den Mangel des Vorliegens nicht innerhalb einer bestimmten Frist beheben können soll, gleich der Behebung von Mängeln der vorgeschriebenen formalen Anforderungen gem § 99 Abs 2 PatG. Beispiel für eine Regelung könnte



Regel 60 Abs 1 EPÜ sein. Jedenfalls sollte erläutert werden, dass die Gesetzmäßigkeitsprüfung ohne Benennung des Erfinders nicht abgeschlossen wird.

Es wird vorgeschlagen, nach § 99 Abs 2 folgenden Abs 2a einzufügen:

„(2a) Erfolgt die Benennung des Erfinders (§ 20) nicht gemeinsam mit der Einreichung der Patentanmeldung, ist der Anmelder aufzufordern, innerhalb der Frist nach § 95 Abs 2 den Erfinder zu benennen. Die Richtigkeit der Erfindernennung wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft.“

§ 20 Abs 4 PatG regelt die Berichtigung der Nennung als Erfinder. Der Begriff „Berichtigung“ kann grundsätzlich auch eine Korrektur von formalen Fehlern etc bedeuten. § 20 Abs 5 PatG suggeriert jedoch, dass sich eine „Berichtigung“ gemäß Abs 4 auf die Nennung eines anderen (als dem bisher genannten) oder eines zusätzlichen Erfinders bezieht. Die Bedeutung von „Berichtigung“ in Abs 4 sollte daher angepasst oder klargestellt werden.

Ist der Erfinder zwar (namentlich) genannt, unterbleibt aber die Nennung seines Wohnorts oder ist der Wohnort nicht als vollständige, zustellfähige Adresse angegeben (§ 20 Abs 3 PatG), so kann sich bei einem Verfahren gem § 20 Abs 5 iVm Abs 4 PatG die Frage der Erreichbarkeit des Erfinders durch das Patentamt stellen. Zur ungehinderten Durchführung eines solchen Verfahrens sollte der Erfinder aus Sicht der ÖV durch das Patentamt auch direkt, dh nicht nur über den Anmelder oder den Patentinhaber erreichbar sein (beispielsweise über eine dem Patentamt unabhängig von der Nennung als Erfinder anzugebende vollständige, zustellfähige Adresse des Erfinders).

Die ÖV begrüßt die Möglichkeit für Erfinder, per Antrag Einfluss auf die Nennung als Erfinder nehmen zu können. Die Erfahrung im Unternehmensumfeld zeigt, dass Dienstfinder va die Veröffentlichung ihrer vollständigen Adresse häufig kritisch sehen. Die Angabe der vollständigen Adresse gegenüber dem Patentamt (ohne, dass diese veröffentlicht wird) erscheint jedoch akzeptabel. In jedem Fall wäre es zu begrüßen, wenn die Norm eindeutig bestimmt, in welchem Detailgrad der Wohnort des Erfinders anzugeben ist und ob beispielsweise als Alternative zur Nennung des Wohnorts auch die Nennung einer Zustelladresse (zB eine Geschäftsanschrift) möglich wäre. Datenschutzaspekte sind jedenfalls zu berücksichtigen.

Die PAV müsste an die Novellierung des § 20 PatG angepasst werden (insb § 10 Abs 7 PAV). Wir empfehlen, unsere Anmerkungen sinngemäß auch im Zusammenhang mit § 8 GMG zu berücksichtigen.

§ 64 Abs 3 bis 5 PatG

In der Praxis sind aus der Sicht der ÖV insb zwei Aspekte sicherzustellen:

- Ausfertigungen von Erledigungen und Entscheidungen sollten möglichst ohne weitere Formalitäten in möglichst vielen ausländischen Jurisdiktionen anerkannt werden (und überall in der EU jedenfalls).
- Eine rechtssichere und rasche gültige Zustellung im Ausland, insb von Nichtigkeitsanträgen, sollte sichergestellt sein.



§ 80a PatG

Im Lichte der „best practice“ vergleichbarer Institutionen (österreichische Gerichte, EUIPO, EPA) ist aus Sicht der ÖV der elektronischen Aktenführung der Vorzug gegenüber der Aktenführung in Papierform zu geben.

Es dürfte heute allgemein anerkannt sein, dass elektronische Akten an sich die effizienteste Aktenführung erlauben, auch im Hinblick auf den jederzeitigen inneramtlichen Zugriff, etwa im Vertretungsfall. Es sollte der Grundsatz gelten, dass alle Akten elektronisch geführt werden und (nur) der elektronische Akt vollständig ist. Für die zusätzliche Anlage von Akten(-auszügen) auf Papier sollte klargestellt werden, dass dies nur bei Bedarf erfolgt.

§ 81 PatG, § 38 GMG, § 18 HISchG, § 31 MuSchG und § 50 MSchG

§ 81 Abs 5 PatG: Nach dem Dafürhalten der ÖV ist der elektronischen Einsichtnahme (beispielsweise über elektronische Portale) der Vorzug gegenüber der Übermittlung von elektronischen Kopien von Akten (zB via E-Mail mit einer Vielzahl von Anlagen unterschiedlichen Formats etc) zu geben.

Die Akteneinsicht auf elektronischem Wege ist wichtig und jedenfalls zu unterstützen. Aus diesem Anlass sollte aber dem Aspekt des – insbesondere in Markenverfahren im Zusammenhang mit dem Nachweis rechtserhaltender Benutzung und der Verkehrsgeltung relevanten – Zugangs zu wirtschaftlich relevanten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen verstärkte Beachtung gegeben werden.

Insbesondere ein effizienter Ablauf von Anträgen auf Ausnahme bestimmter Dokumente von der Akteneinsicht und eine Verstärkung der „Awareness der User“ im Hinblick auf die dann sehr einfache, letztlich öffentliche Verfügbarkeit von in Verfahren eingereichten Dokumenten ist essenziell und sollte angestrebt werden. Eine gesetzliche Verankerung könnte etwa wie folgt aussehen: § 81 Abs 7 PatG: „Auf Antrag werden bei Vorbringen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes auch Aktenteile von der Einsicht ausgenommen, deren Offenlegung nicht zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist. Bei Verdacht des Missbrauchs wird das Vorliegen des vorgebrachten Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes überprüft.“

§ 81 Abs 9 und 10 PatG: Die ÖV sieht diese Absätze kritisch, da damit die Wahrnehmung des Informationsinteresses der Öffentlichkeit erschwert wird. Sollten diese Absätze in dieser Form umgesetzt werden, ist durch geeignete Regelungen zu spezifizieren, wie der Anmelder oder der Patentinhaber durch Dritte erreichbar ist (zB über das Patentamt oder über eine Zustelladresse etc). Wir empfehlen, unsere Anmerkungen sinngemäß auch im Zusammenhang mit § 38 GMG, § 18 HISchG, § 31 MuSchG und § 50 MSchG zu berücksichtigen.



§ 91 Abs 4 PatG und § 14 Abs 5 GMG

Da es sich bei der Regelung unter § 91 Abs 4 PatG um eine materiellrechtliche Bestimmung handelt, sollte diese von Abschnitt III PatG in Abschnitt I PatG verschoben werden.

Die Tatbestände des ersten und zweiten Satzes von § 91 Abs 4 PatG sollten nach dem Dafürhalten der ÖV auf zwei Absätze aufgeteilt werden, da es sich um unterschiedliche Tatbestände handelt (siehe auch Art 123 EPÜ).

Es wird daher - in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen - vorgeschlagen, eine zentrale und für alle Verfahrensarten gültige Bestimmung vorzusehen:

„§ 45a. Änderung des Patents und der Anmeldung

(1) Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. Soweit die Abänderungen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, sind sie aus der Anmeldung auszuschneiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden (§ 99 Abs. 5).

(2) Die Patentanmeldung und das Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Das Patent darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird.“

Im Zusammenhang mit dem Tatbestandsmerkmal „die Patentanmeldung und [...] dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht“ sollte der verfahrensrechtliche Teil des PatG Prüfung und Rechtsfolgen definieren. Soweit § 91 Abs 4 PatG Patentanmeldungen im Patenterteilungsverfahren betrifft, findet sich hierzu in § 99 PatG noch keine spezifische Regelung unter Berücksichtigung der Möglichkeit zur Äußerung und zur Behebung des Mangels durch den Anmelder: § 99 Abs 3 PatG stellt eher auf § 1 PatG ab, § 99 Abs 5 auf § 91 Abs 3 PatG. Es könnte empfehlenswert sein, in § 99 PatG eine allgemeine Regelung vorzusehen, die sowohl § 1 PatG als auch § 91 Abs 4 PatG berücksichtigt. Für eine solche Regelung könnte beispielsweise Art 94 Abs 3 EPÜ als Vorbild dienen. Von Interesse für die Rechtsunterworfenen ist auch die Auslegung der Regelung gem dem ersten Satz von § 91 Abs 4 PatG im Hinblick auf Patentanmeldungen im Patenterteilungsverfahren, dh ob beispielsweise Änderungen (nur) dann zulässig sind, wenn sie sich der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig entnehmen lassen (siehe hierzu beispielsweise auch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts G 3/89).

Soweit anwendbar, empfehlen wir, unsere Anmerkungen sinngemäß auch im Zusammenhang mit § 14 Abs 5 GMG zu berücksichtigen.



§ 103 Abs 2 PatG, § 119 Abs 1 PatG und § 29c Abs 1 MSchG

Die ÖV begrüßt die Möglichkeit zur Durchführung von mündlichen Verhandlungen als Videokonferenzen gem § 132a Abs 1 ZPO.

2. PatV-EG

§ 14g PatV-EG

Es stellt sich die Frage nach der Konformität mit Art 135 EPÜ, da sich dieser eigentlich auf Widerrufe europäischer Patente bezieht. S 8 der Erläuterungen zur Novelle geht davon aus, dass sich Art 135 EPÜ nach verbreiteter Ansicht auch auf Nichtigerklärungen bezieht. Art 135 EPÜ sieht im Falle des Widerrufs zwingend die Einbringung des Umwandlungsantrags beim EPA vor (Art 135 Abs 3 EPÜ). Aus Sicht der ÖV sollte § 14g PatV-EG dahingehend konkretisiert werden, vor welcher Behörde der Umwandlungsantrag zu stellen ist und welche Frist dabei zu berücksichtigen ist. Die Formulierung „leitet das Österreichische Patentamt auf Antrag des Patentinhabers das Verfahren [...] ein“ in § 14g PatV-EG könnte dahingehend missverstanden werden, dass der Umwandlungsantrag beim Österreichischen Patentamt zu stellen ist. Als Vorbilder für entsprechende Formulierungen könnten Art 135 EPÜ und Regel 155 EPÜ dienen.

Jedenfalls ersucht die ÖV um Abklärung der Konformität von § 14g PatV-EG mit dem EPÜ.

3. Markenschutzgesetz

Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen:

Beschleunigtes Eintragungsverfahren

Gemäß § 68a Abs 9 MSchG sind Eintragungsanträge gemäß Art 70 der Verordnung (EU) 2023/2411 beschleunigt durchzuführen. Wenn jedoch das nationale Prüfungsverfahren nicht bis zum 1. Dezember 2026 abgeschlossen werden kann, ist der Antrag zwecks Durchführung eines nationalen Einspruchsverfahren mit ungekürzten Fristen erneut zu veröffentlichen.

Aus dieser Neuveröffentlichung – und somit Kombination zweier Fristen, zunächst jener aus dem Einspruchsverfahren basierend auf Art 70 und hernach die Frist des Standardverfahrens - resultiert insgesamt eine viel längere Dauer der Einspruchsfrist. Dies erscheint gerade in Hinblick darauf, dass der entsprechenden Bezeichnung ursprünglich eine Erleichterung zukommen hätte sollen, nicht sinnvoll. Es wird eine Anrechnung der bereits verstrichenen Zeit aus dem beschleunigten Einspruchsverfahren empfohlen.

Anhörungsrecht der Wirtschaftskammer und Auswirkung auf Gebühren

Die Einholung von Branchen- und Fachwissen aus der Wirtschaftskammer Österreich wird im Bereich der geografischen Herkunftsangaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse befürwortet.



4. Patentamtsgebührengesetz

Die Novelle sieht eine deutliche Gebührenerhöhung vor. Bei den Jahresgebühren für Patente beträgt diese Erhöhung mehr als 4.000 Euro über die maximale Laufzeit eines Patents. Die ÖV merkt an, dass mit der Anhebung die Jahresgebühren für österreichische Patente teilweise deutlich über jenen für einen wesentlich größeren Markt abdeckende deutsche Patente liegen, wobei das Gebührenaufkommen über die maximale Laufzeit eines Patents in Österreich um ca 3.000 Euro höher als in Deutschland ist (Quelle: Kostenmerkblatt – Gebühren und Auslagen des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts – Stand: Januar 2026; verfügbar unter <https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9510.pdf>).

In diesem Zusammenhang muss darauf verwiesen werden, dass im Lichte der durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geprägten österreichischen Wirtschaft besonders darauf zu achten ist, finanziell schwächere Einheiten nicht aus dem österreichischen Schutzrechtssystem auszuschließen.

Die ÖV würde es weiterhin begrüßen, wenn beispielsweise durch Digitalisierungsinitiativen erzielte Effizienzsteigerungen finanziell an die Anwender des österreichischen Schutzrechtssystems weitergegeben werden könnten.

Der Entwurf sieht in § 26 PAG für die Anmeldung von geografischen Herkunftsangaben etwa dieselben Gebühren vor, gleichgültig, ob die Recherche im Lebensmittelbereich durch das Österreichische Patentamt erfolgt oder die Wirtschaftskammer mit der Wissensbereitstellung in Bezug auf handwerkliche und industrielle Erzeugnisse gem § 68 MSchG betraut wird (siehe die Erläuterungen zur Novelle, S 12f: „Diese zentrale Ansprechbarkeit der Wirtschaftskammer wird darüber hinaus zur Entlastung des Amtes und Beschleunigung der Verfahren beitragen“).

§ 6 Abs 1 und Abs 2 PAG

Im Lichte der geringen Jahresgebührenhöhe für das dritte bis fünfte Jahr würden wir es im Sinne einer Aufwandsreduktion als sinnvoll erachten, wenn Inhaber die dritte, vierte und fünfte Jahresgebühr analog zum Gebrauchsmuster alternativ auch als Pauschalgebühr iHv 240 Euro (etwa -10% gegenüber der Summe der Einzelbeträge, zu zahlen am Beginn des dritten Jahres) zahlen könnten; insbesondere, solange es keine Möglichkeit des automatischen Bankeinzugs gibt. Gemäß dem og Kostenmerkblatt besteht auch im deutschen Patentgebührensysteem die Möglichkeit einer gebündelten, mit einer Gebührenermäßigung einhergehenden Zahlung der dritten bis fünften Jahresgebühr.

Die ÖV würde jedenfalls und unabhängig davon eine rasche Ermöglichung des automatischen Bankeinzugs begrüßen.

5. Zusätzliche Themen bzw Themen für die Zukunft

Die ÖV erlaubt sich, die Gelegenheit zu nutzen, weitere Themen aus der Praxis anzusprechen. Es wird als zielführend angesehen, wenn aus Anlass der Novelle folgende aktuell vorkommende Themen bereits Eingang in die zu ändernden Rechtsakte finden könnten:



○ **Beglaubigungserfordernisse nach § 28 MSchG**

Das OLG Wien hat in 33 R 180/23t (insb Pkt 5) aufgezeigt, dass nach dem Gesetzestext des § 28 MSchG betreffend der Beglaubigungserfordernisse bei der Umschreibung von Marken nicht klar ist, ob eine „übereinstimmende Erklärung“ auch dann keiner Beglaubigung der Unterschriften bedarf, wenn sie in einer „Urkunde“ verkörpert wird. Diesem Hinweis des OLG Wien sollte nachgegangen und eine Verbesserung des vom zuständigen Instanzgericht als unklar bezeichneten Gesetzestexts angestrebt werden.

○ **§ 69c Abs 2 MSchG zur Beantragung einer Unionsmarke**

Hier fehlt es an einer Regelung zum Beginn der Benutzungsschonfrist für jene Fälle, in denen eine österreichische Markeneintragung aus der Umwandlung einer bereits eingetragenen Unionsmarke hervorgeht und daher kein Widerspruch möglich ist. Es sollte hier – im ohnehin komplexen Bereich der Umwandlung – klargestellt werden, was gilt und damit Rechtssicherheit geschaffen werden.

○ **Gewährleistung der geografischen Herkunft (§ 63a Abs 1 MSchG)**

Nach der Definition von Gewährleistungsmarken in § 63a Abs 1 MSchG soll die Gewährleistung der geografischen Herkunft ausgeschlossen sein. In der zugrundeliegenden Bestimmung des Art 28 Abs 4 MarkenRL findet sich kein solcher Ausschluss; die österreichische Fassung wurde vielmehr Art 83 Abs 1 UMV und der deutschen Umsetzung nachgebildet. Die Anwendung dieser Bestimmung durch das EUIPO ist als „extrem streng“ anzusehen: faktisch wird jeder geografische Bezug in der Marke als Schutzausschlussgrund beanstandet (in jüngerer Zeit exemplarisch Unionsgewährleistungsmarke IR/EU 1682555 Q OSPITALITÀ ITALIANA QUALITY APPROVED). Nach den RV bestehe auf Unionsebene für Herkunftsangaben bereits ausreichend Schutz; deswegen sei auch von der in der MarkenRL eingeräumten Option, den Schutzausschlussgrund für Marken, die ausschließlich aus einer beschreibenden Angabe bestehen (wie bereits bei den "geografischen Verbandsmarken" nach § 62 Abs 4 MSchG etabliert) kein Gebrauch gemacht worden.

In der bestehenden Konstellation scheidet somit aber jegliche Gewährleistung irgendeines regionalen Bezugs aus, sei dies auch nur als einer von mehreren zu gewährleistenden Aspekten. Das lässt sich mit dem Hinweis auf die bestehenden Schutzvorschriften für geografische Herkunftsangaben nicht begründen, welche einen ganz anderen Schutzzweck und andere Schutzvoraussetzungen haben als die Gewährleistung des regionalen Bezugs eines Produkts an sich – das gilt nicht zuletzt für Dienstleistungen, für welche es gar kein Schutzkonzept geografischer Herkunftsangaben gibt. Sieht man sich etwa Frankreich an, so wird vom dortigen Amt mit Hinweis auf "Qualité et origine: indication sur la provenance géographique ou la qualité du produit;" bewusst für Marken wie etwa unter <https://www.breizhmer.bzh> ersichtlich die Gewährleistung zugelassen (vom EUIPO hingegen zurückgewiesen).

Im Ergebnis erscheint unabhängig davon, ob der österreichische Gesetzgeber die Option "geografischer Herkunftsangaben" umsetzen möchte, der ausdrückliche Ausschluss jeglicher Gewährleistung geografischer Herkunft in § 63a Abs 1 MSchG nicht sach- und zielgerecht und der bereits definitionsgemäße kategorische Ausschluss einer der



verschiedenen Aspekte von zu gewährleistenden Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit der MarkenRL zu hinterfragen. Eine entsprechende Umsetzung würde die Streichung der Passage „,ausgenommen die geografische Herkunft,“ erfordern.

○ **Klarstellung zu Zusätzen für geografische Verbandsmarken (§ 62 Abs 4 MSchG)**

Das OLG Wien hat in 33 R 129/24v die Auffassung vertreten, dass der Zusatz "Wirtshaus" ausschließen soll, dass sich der Anmelder auf die Ausnahme des § 62 Abs 4 MSchG für "geografische Verbandsmarken" berufen kann. In der österreichischen Bestimmung heißt es dazu "Abweichend von Abs 1 und § 4 Abs 1 Z 4 können Verbandsmarken ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können."

Vor diesem Hintergrund sollte der Gesetzestext anhand der Vorgaben von Art 29 Abs 3 MarkenRL geprüft werden: "Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Zeichen oder Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können, Kollektivmarken darstellen können." Es scheint, dass eine näher an der MarkenRL gehaltene Formulierung hier Klarheit dahingehend schaffen würde, dass § 62 Abs 4 MSchG den Schutzverweigerungsgrund für ausschließlich aus geografischen Bezeichnungen bestehende Marken unter bestimmten Bedingungen aufheben soll, das Hinzufügen weiterer Elemente diese Option also gerade nicht von vornherein verschließt. Diese Auffassung illustrieren die EUIPO-Guidelines samt Beispielen: Das EUIPO würde die Ausnahme offensichtlich zB auf ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA anwenden (wiewohl Unterscheidungskraft fehlen würde). Warum wäre das bei "Steirisches Wirtshaus" anders?

○ **Missbrauch der Marken außerhalb direkter Waren- und Dienstleistungskennzeichnung**

Wie in ÖBl 2018, 1 ausführlich dargestellt, fehlt in Österreich eine klare Rechtsgrundlage, womit sich Markeninhaber gegen Missbrauch ihrer Marken außerhalb direkter Waren- und Dienstleistungskennzeichnung wehren könnten. Beispiele für solche Regelungen im Einklang mit Art 10 Abs 6 MarkenRL gibt es insbesondere in den Benelux-Staaten (die anhängige Vorlagefrage zur Verwendung der Marke *IKEA* im politischen Bereich, EuGH C-298/23, stammt demgemäß auch aus Belgien und würde sich in Österreich im Markenrecht wohl gar nicht stellen).

Es wäre wichtig, den Markeninhabern auch in Österreich entsprechende Handhabe im Markenrecht zu geben. Die ÖV ersucht um systematische Evaluierung von Erfahrungen in Ländern, in welchen derartige Bestimmungen existieren und Vorschlag einer entsprechenden Lösung für die österreichische Rechtsordnung.

○ **Fremdsprachige Urkunden**

Die Behandlung fremdsprachiger, insb auch englischer Urkunden in IP-Verfahren wäre genau genommen einem „strengen Regime“ unterworfen (siehe *Sengtschmid*, ÖBl 2015, 52), wiewohl dies in der Praxis zu Recht „liberaler gehandhabt“ wird. Hier wäre – insb in zweiseitigen Verfahren – Rechtssicherheit und Effizienz gefordert, wobei man sich im Markenrecht am Übersetzungsregime bei den EUIPO-Verfahren orientieren könnte.



- **Wirkung der Eintragung der Verpfändung**

Aktuell fehlt es dem österreichischen Recht an einer Bestimmung über die Wirkung der Eintragung der Verpfändung im MSchG. Im Sinne der Rechtssicherheit sollte eine solche geschaffen werden.

- **Evaluierung der Strafverfolgung von IP-Rechtsverletzungen**

Könnte die, insb internationale, Strafverfolgung von IP-Rechtsverletzungen durch Einführung von *ex officio* zu ahnenden Straftatbeständen in den Materiengesetzen verbessert werden, etwa durch Umwandlung in Ermächtigungsdelikte, wie jüngst für Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse geschehen (BGBl 2023/99)?

- **“Replacement“ von Markenregistrierungen**

Es sollte die Einführung von nationalen Rechtsvorschriften bezüglich "Replacement" durch Internationale Registrierungen erwogen werden, um diesem sinnvollen Rechtsinstitut Bedeutung zu verschaffen und Rechtssicherheit zu gewährleisten.

- **Anmerkung zu innovativen IT-Systemen**

Verstärkte Kooperation des Amts mit EPA, WIPO und EUIPO bei der Entwicklung und dem (harmonisierten) Einsatz innovativer IT-Systeme (zB im Hinblick auf cloudbasierte-Systeme, KI-Tools etc). Die ÖV begrüßt eine derartige Kooperation sowie Initiativen, die eine Steigerung von Benutzerfreundlichkeit (zB über anwenderfreundliche online-filing-Systeme oder elektronische Portale, die eine Interaktion zwischen Anwendern und dem Patentamt ermöglichen, etc), Qualität (insb in der Schutzrechtsrecherche) und Effizienz zum Ziel haben. Bei der Verwendung von KI- und cloudbasierten Systemen sind Datensicherheits- und Datenintegritätsaspekte mit hoher Priorität zu berücksichtigen.

Die ÖV hofft hiermit einen konstruktiven Beitrag geleistet zu haben und steht für weiteren fachlichen Input jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Meyenburg eh
Präsident

Mag. Hannes Seidelberger eh
Generalsekretär