

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

1. Das österreichische Recht ist an das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden: Übereinkommen), BGBl. III Nr. 13/2022, sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, und zwar

- die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. Nr. L 361 vom 31.12.2012 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 307 vom 28.10.2014 S. 83 und

- die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. Nr. L 361 vom 31.12.2012, S. 89, anzupassen.

Das Übereinkommen dient der Errichtung einer neuen europäischen Patentgerichtsbarkeit, die beiden Verordnungen schaffen ein neues Schutzrecht in Form des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung. Diese Rechtsakte sind integrale Bestandteile der Reform des europäischen Patentsystems. Die beiden EU-Verordnungen gelten noch nicht, sie hängen vom Inkrafttreten des Übereinkommens ab.

Mit dem vorliegenden Entwurf werden die flankierenden Maßnahmen zu dieser europäischen Patentreform in das Bundesgesetz über die Einführung des Europäischen Patentübereinkommens und des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PatV-EG), BGBl. Nr. 52/1979, und in das Patentamtsgebührengesetz (PAG), BGBl. I Nr. 149/2004, aufgenommen und mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens in Kraft treten.

Bislang hat der patentrechtliche Schutz in Österreich zwei Grundlagen, die nationalen Patente, die vom Österreichischen Patentamt erteilt werden, und die europäischen Patente, die vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für Österreich erteilt werden. Diese europäischen Patente haben dieselbe Wirkung wie ein nationales Patent, gerichtlicher Rechtsschutz kann nur auf nationaler Ebene erlangt werden. Trotz der Bezeichnung „europäisches Patent“ kann bislang kein einheitlicher Schutztitel mit Wirkung für die benannten Vertragsstaaten erlangt werden und wird kein einheitlicher justizieller Rechtsschutz gewährt.

Ziel der europäischen Patentreform ist es, einen einheitlichen patentrechtlichen Schutztitel zu schaffen und eine einheitliche Patentgerichtsbarkeit zu schaffen.

Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 schafft die rechtlichen Voraussetzungen, damit einem vom Europäischen Patentamt erteilten Patent einheitliche Wirkung zukommt, und knüpft an das bestehende Erteilungsregime des EPA an. Das Übereinkommen überträgt in großem Umfang die Zuständigkeit für Gerichtsverfahren über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung auf das neue Einheitliche Patentgericht.

Der Entwurf enthält die erforderlichen Adaptierungen, um das bisherige Patentgefüge an das neue System anzupassen.

2. Die Verordnung (EU) Nr. 511/2014 über Maßnahmen für die Nutzer zur Einhaltung der Vorschriften des Protokolls von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile in der Union, ABl. Nr. L 150 vom 20.5.2014, S. 59, dient der Umsetzung des genannten Protokolls, regelt die Durchführung von Verpflichtungen aus dem Protokoll von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt, BGBl. III Nr. 135/2018, womit Rechtssicherheit und Transparenz sowohl für die Anbieter als auch für die Nutzer genetischer Ressourcen hergestellt werden soll. Insbesondere sollen verlässlichere Bedingungen für den Zugang zu genetischen Ressourcen geschaffen und dazu beigetragen werden, die Aufteilung der Vorteile sicherzustellen, wenn genetische Ressourcen von einer der Vertragsparteien zur Verfügung gestellt werden.

Ergänzend zu den übrigen innerstaatlichen Umsetzungsmaßnahmen zur Implementierung des Nagoya Protokolls (Bundesgesetz zur Durchführung von Verpflichtungen aus dem Protokoll von Nagoya sowie der Verordnung (EU) Nr. 511/2014, BGBl. I Nr. 36/2019) soll auch auf dem Gebiet des Erfindungswesen durch eine Änderung des Patentgesetzes die erforderlichen Transparenz im Zusammenhang mit Erfindungen, die genetische Ressourcen – wie zB. biologisches Material pflanzlichen oder tierischen

Ursprungs – zum Gegenstand haben oder auf traditionellem Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht, beruhen, geschaffen werden.

3. Ferner werden im Zusammenhang mit Schutzrechtsverfahren einzelne Maßnahmen eingeführt, die der Klarstellung sowie der Vereinfachung und der Beschleunigung dieser Verfahren dienen sollen.

Im Zusammenhang mit der Ausschlussbestimmung, wonach für Pflanzensorten oder Tierrassen sowie für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen oder Tiere Patente nicht erteilt werden, wird zur Klarstellung und Verhinderung der Umgehung dieser Bestimmung eine Ausdehnung des Ausschlusses auch auf Teile von herkömmlich gezüchteten Pflanzen oder Tieren (zB. Zellen) vorgenommen. Darüber hinaus wird die Definition der im Wesentlichen biologischen Verfahren um notwendige Elemente ergänzt, geklärt, dass die Wirkungen eines Patentes sich nicht auf gewisse durch im Wesentlichen biologischen Verfahren hergestellte Pflanzen und Tiere erstreckt, sowie ein Forschungsprivileg zur Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte formuliert.

Bei den gesetzlich geregelten Recherchen und Gutachten wird der Förderfokus auf neue Erfindungen konzentriert, wodurch derartige Verfahren in Zukunft beschleunigter behandelt werden können. Ebenfalls der Beschleunigung dient eine Maßnahme im Markenrecht, wonach die Prüfung auf das Vorhandensein ähnlicher Marken (Ähnlichkeitsprüfung) nicht mehr innerhalb des Anmeldeverfahrens stattfinden soll, jedoch weiterhin auf Wunsch gesondert zur Verfügung gestellt werden kann.

Eine Verfahrensvereinfachung im Bereich der Nichtigkeitsabteilung bietet eine Ergänzung des Einzelzuständigkeitsbereichs der Vorsitzenden anstelle der Senatzuständigkeit begleitet von der Möglichkeit, Bedienstete im Zuständigkeitsbereich der Nichtigkeitsabteilung zur Besorgung bestimmter Angelegenheiten zu ermächtigen, und zwar in sämtlichen Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung unabhängig von der Art des Schutzrechts. Insbesondere bei Online-Einreichungen soll das Erfordernis der Vorlage von Zeitschriften entfallen.

4. Das österreichische Recht ist an die Verordnung (EU) Nr. 2021/2117 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und (EU) Nr. 228/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union, ABl. Nr. L 435 vom 6.12.2021, S.262, anzupassen.

In diesem Zusammenhang sind daher im VII. Abschnitt des Markenschutzgesetz 1970, der das innerstaatlich abzuführende Eintragungs-, Einspruchs-, Löschungs- und Änderungsverfahren sowie die Durchsetzung von Herkunftsangaben normiert, einzelne Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 343 vom 14.12.2012, S.1 richtig zu stellen, die bisher zusätzlich zur Einspruchsfrist bestehende Frist zur Einspruchsbegründung zu streichen und einzelne im Markenschutzgesetz enthaltene Strafbestimmungen für Verletzungen geschützter Herkunftsbezeichnungen entsprechend dem Ausbau des Rechtsschutzes durch die unmittelbar anwendbare Verordnung (EU) Nr. 2021/2117 anzupassen. Dies betrifft insbesondere den Schutz eingetragener Namen auch für Waren, die bloß als Zutat Verwendung finden oder im Rahmen des Fernabsatzes verkauft werden sowie die Ausweitung des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben auf Waren, die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, ohne dort in den zollrechtlich freien Verkehr überführt zu 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 Patentverträge -Einführungsgesetzes):

Zu Z 1 (§ 1 Z 5a):

§ 1 definiert Begriffe, die in diesem Bundesgesetz häufig verwendet werden und legt gebräuchliche Abkürzungen fest. In der neu eingefügten Z 5a wird der bisherige Katalog von Definitionen im Hinblick auf den Begriff „europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ erweitert.

Zu Z 2 (§ 14):

§ 14 ist mit der Novelle BGBl. I Nr. 2/2008 ersatzlos aufgehoben worden. Der bisherige § 14a erhält mit dieser Novelle nunmehr die Bezeichnung „§ 14“, nachstehend wird ein neuer Abschnitt betreffend die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung, beginnend mit einem neuen § 14a, eingefügt.

Zu Z 3 (§§ 14a bis 14f samt Überschriften):**Zu § 14a samt Überschrift:**

Im Anschluss an den Abschnitt „PATENTANMELDUNGEN UND PATENTE AUF GRUND DES EPÜ“ (§§ 2 bis 14) wird ein neuer Abschnitt „EUROPÄISCHE PATENTE MIT EINHEITLICHER WIRKUNG“ eingefügt. Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 schafft die rechtlichen Voraussetzungen, damit einem vom Europäischen Patentamt erteilten Patent einheitliche Wirkung zukommt, und knüpft dabei an das bestehende Erteilungsregime des Europäischen Patentamts an. Das einheitliche Patentsystem fügt sich in das bestehende Patenterteilungssystem nach dem EPÜ ein, sodass in den neu geschaffenen Abschnitt jene Bestimmungen aufgenommen werden, die als flankierende Maßnahmen für die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung erforderlich sind.

Durch diese Systematik wird klargestellt, dass das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ein Schutzrecht darstellt, das auf dem europäischen Patent aufbaut. Die Entstehung der einheitlichen Wirkung setzt voraus, dass

- zunächst ein europäisches Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wird (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012),
- der Inhaber dieses Europäischen Patent es spätestens einen Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patent es im Europäischen Patentblatt einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellt (Art. 9 Abs. 1 (g) der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), und
- die einheitliche Wirkung im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), wobei das Register für den einheitlichen Patentschutz beim Europäischen Patentamt geführt wird.

Es sind daher auch für die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung grundsätzlich die im Patentverträge-Einführungsgesetz für europäische Patente normierten Bestimmungen anzuwenden, es sei denn, dass die spezielleren Bestimmungen des neu eingefügten Abschnittes (oder der EU-Verordnungen oder des Übereinkommens) vorrangig Anwendung finden.

§ 14a entspricht der Vorgabe des Art. 4 Abs. 2 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und soll sicherstellen, dass es nicht zu einer Kollision der Schutzrechte, und zwar des europäischen Patent es und des europäischen Patent es mit einheitlicher Wirkung kommen kann. Wird die einheitliche Wirkung des europäischen Patent es beim Europäischen Patentamt beantragt und tritt sie ein, so ist diese allein maßgeblich. Aus Art. 4 Abs. 2 der Verordnung ergibt sich, dass es in diesem Fall kein paralleles Schutzrecht alleine auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens mit Wirkung für den Hoheitsbereich der einzelnen Vertragsstaaten geben kann. Im § 14a wird ausdrücklich klargestellt, dass die Wirkungen des europäischen Patent es in Österreich als von Anfang nicht eingetreten gelten, wenn die einheitliche Wirkung eintritt.

Zu § 14b samt Überschrift:

Gemäß § 5 ist für den Fall, dass die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben wird, spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patent es im Europäischen Patentblatt beim Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen.

Wenn der Pateninhaber nach dem neuen Patentrechtssystem die einheitliche Wirkung des europäischen Patent es beantragt, ist § 5 insofern nicht anwendbar, als keine Wirkung als nur in Österreich gültiges europäisches Patent erzielt werden kann (vgl. die Erläuterungen zu § 14a). Wird aber der Antrag auf einheitliche Wirkung vom Europäischen Patentamt zurückgewiesen, so wird es in der Regel im Interesse des Patentinhabers liegen, sein Schutzrecht in Form eines europäischen Patent es mit Wirkung für Österreich aufrechtzuerhalten.

§ 14b stellt sicher, dass die Fristen zur Übersetzungsvorlage und Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht ablaufen, bevor endgültig feststeht, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen wird. Dies kann auch erst nach dem Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Entscheidung des Europäischen Patentamtes vor dem nach Art. 32 Abs. 1 lit. i des Übereinkommens zuständigen Einheitlichen Patentgericht der Fall sein. Anknüpfungspunkt für den Beginn der dreimonatigen Frist zur Übersetzungsvorlage und Gebührenzahlung ist daher in diesen Fällen der Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Europäischen Patentamtes oder bei einer Klage nach Art. 32 des Übereinkommens der Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichtes.

Wird vom Patentinhaber beim Österreichischen Patentamt eine deutsche Übersetzung vorgelegt und die Veröffentlichungsgebühr gezahlt, obwohl ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt wird, der nicht rechtskräftig zurückgewiesen wird, ist die Übersetzungsvorlage und Gebührenzahlung ohne Rechtsgrundlage erfolgt. Da in diesem Fall die Wirkungen eines europäischen Patent mit Wirksamkeit für Österreich als von Anfang an nicht eingetreten gelten, ist vom Österreichischen Patentamt – sofern keine freiwillige Zurückziehung erfolgt – die Übersetzungsvorlage zurückzuweisen und die Veröffentlichungsgebühr zurückzuzahlen.

Zu beachten sind die Übergangsbestimmungen der §§ 25c und § 26 Abs. 8. Diese stellen klar, dass der neu geschaffene § 14b außer Kraft tritt, wenn in Österreich das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Londoner Übereinkommen) in Kraft tritt. § 14b folgt dann dem rechtlichen Schicksal des § 5, der ebenfalls zu diesem Zeitpunkt außer Kraft treten wird (vgl. BGBl. I Nr. 126/2009)

Zu § 14c samt Überschrift:

Gemäß § 1 SchZG; BGBl. I Nr. 11/1997, werden Schutzzertifikate, die in Österreich geltende Patente ergänzen, vom Österreichischen Patentamt nach Maßgabe der Verordnungen der Europäischen Union über die Schaffung ergänzender Schutzzertifikate erteilt.

Vom bisherigen Gesetzeswortlaut – „in Österreich geltende Patente“ – waren sowohl die nationalen als auch die mit Wirkung für die Republik Österreich erteilten europäischen Patente umfasst. Da weder das Übereinkommen noch die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und Nr. 1260/2012 Sonderregelungen für die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten vorsehen, setzten sie offenbar voraus, dass das bisherige Erteilungsregime auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten soll. Dies ergibt sich auch aus Regel 16 Abs. 1 lit. v der Durchführungsordnung zur Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und zur Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. EPA 2016, A41. Danach werden in das Register für den einheitlichen Patentschutz unter anderem der Tag der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates für ein Erzeugnis eingetragen, das durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt ist, sowie der Name des erteilenden Mitgliedstaates. Es wird zur Klarstellung ausdrücklich vorgesehen, dass das Österreichische Patentamt auch für die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Erzeugnisse, die durch europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, geschützt sind, zuständig ist.

Gemäß § 5 SchZG ist zur Beschlussfassung und zu den sonstigen Erledigungen in Angelegenheiten von ergänzenden Schutzzertifikaten grundsätzlich das Patentamt zuständig. Damit umfasst sind auch Beschlussfassungen betreffend die Verlängerung von ergänzenden Schutzzertifikaten und deren Widerruf. Diese Zuständigkeit des Österreichischen Patentamtes bleibt auch dann gegeben, wenn das Grundpatent ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ist.

Diese Zuständigkeitsregelung gilt selbstverständlich nur, solange nicht andere vorrangige Regelungen auf EU-Ebene geschaffen sind.

Zu § 14d samt Überschrift:

Der zehnte Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 lässt erkennen, dass Zwangslizenzen dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen. Daraus ergibt sich, dass Zwangslizenzen an europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung für die Republik Österreich erteilt werden können und insoweit wie nationale bzw. europäische Patente (ohne einheitliche Wirkung) zu behandeln sind. § 14d stellt daher klar, dass die Bestimmungen des Patentgesetzes über Zwangslizenzen an nationalen Patenten auch für Zwangslizenzen an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung (ausschließlich) für die Republik Österreich gelten.

Zu § 14e samt Überschrift:

Gemäß § 46 Abs. 1 Z 3 Patentgesetz 1970 (PatG), BGBl. Nr. 259/1970, kann ein Patentinhaber auf sein erteiltes Patent verzichten. Das im PatG vorgesehene Erlöschen eines österreichischen Patent ist in das vom Österreichischen Patentamt geführte Patentregister einzutragen. § 14e stellt klar, dass diese Bestimmung auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht anwendbar ist. Da das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU erlöschen kann, liegt für die Entgegennahme einer Verzichtserklärung keine Zuständigkeit des Österreichischen Patentamts vor.

Zu § 14f samt Überschrift:

Mit dieser Bestimmung werden die in Österreich geltenden Vollstreckungsbestimmungen an das Übereinkommen angepasst. Art. 82 des Übereinkommens bestimmt, dass Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar sind, wobei eine Anordnung zur Vollstreckung der Entscheidung des Gerichtes beizufügen ist.

§ 14f stellt durch die Bezugnahme auf § 2 Abs. 2 der Exekutionsordnung klar, dass es keiner weiteren Vollstreckbarerklärung in Österreich bedarf.

Die Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts folgt denselben Regelungen, wie sie auch für die Zwangsvollstreckung von inländischen Titeln gelten.

Gemäß Art. 54 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. Nr. L 351 vom 20.12.2012, S.1, geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 542/2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, ABl. Nr. L 163 vom 29.5.2014, S.1, kann die Partei, die eine Vollstreckung beantragt, erforderlichenfalls aufgefordert werden, eine Übersetzung der Entscheidung zur Verfügung zu stellen. Es unterbleibt daher eine diesbezügliche Regelung im PatV-EG.

Zu Z 4 (§ 24):

Mit dieser Bestimmung war schon bisher festgelegt, dass ergänzend zu den Bestimmungen des EPÜ und des PCT das Patentgesetz anzuwenden ist. In Bezug auf die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung ist Entsprechendes vorzusehen. Sind nicht speziellere Vorschriften aus dem EPÜ, dem Übereinkommen oder dem PatV-EG anzuwenden, sind ergänzend die Bestimmungen des PatG heranzuziehen.

Zu Z 5 (§ 25c):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten der Novelle, das an das Inkrafttreten des Übereinkommens gekoppelt wird.

Der neu eingefügte § 14b (Übersetzungsvorlage) ist ebenso wie schon der bisherige § 5 zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens für die Republik Österreich außer Kraft zu setzen. Eine dem bisherigen § 26 Abs. 7 entsprechende Übergangsbestimmung für vor dem maßgeblichen Zeitpunkt erteilte Patente wird im § 26 Abs. 8 vorgesehen.

Zu Z 6 (§ 26 Abs. 8):

Diese Bestimmung stellt sicher, dass für europäische Patente, die vor dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens erteilt werden, das Übersetzungserfordernis weiterhin aufrecht bleibt.

Zu Art. 2 (Änderung des Patentgesetzes 1970):**Zu Z 1 bis 4 (§ 2 Abs. 2 1. und 3. Satz sowie Abs. 2a; Entfall von § 2 Abs. 2 letzter Satz):**

Die Bestimmung des § 2 Abs. 2 erster Satz, wonach die Erteilung von Patenten durch das Österreichische Patentamt für „Pflanzensorten oder Tierrassen sowie für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren“ verboten ist, wurde durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 42/2005 in Übereinstimmung mit Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (im Folgenden: Biopatent-Richtlinie), ABl. Nr. L 213 vom 30.7.1998 S. 13, in das Patentgesetz aufgenommen. Der Erkenntnis, dass eine fortdauernde Weiterzüchtung von Pflanzensorten und Tierrassen zu den wesensnotwendigen Grundlagen der Landwirtschaft zählt und die Ernährungssicherung auf einen ständigen Zugang zu einem breiten Genpool angewiesen ist, der auch durch Patente möglichst wenig eingeschränkt werden soll, folgend wurde durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 71/2016 in weiterer Konkretisierung der Biopatent-Richtlinie dieses Patentierungsverbot für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren auch auf die durch solche Verfahren gewonnenen Tiere oder Pflanzen ausgedehnt. Dies entspricht im Übrigen auch der in der Mitteilung der Kommission über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. Nr. C 411 vom 8.11.2016 S. 3, dargelegten Ansicht. Eine der im Patentgesetz vorgenommene österreichischen Regelung entsprechende Präzision wurde 2017 auch der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (Regel 28 Abs. 2) hinzugefügt und das Europäische Patentamt hat mittlerweile in seinen Prüfungsrichtlinien (Teil G, 5.5.1.) klargelegt, dass Pflanzenzellen, die von einer Pflanze stammen, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt wurde, ebenfalls von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Um dem Sinn und Zweck der Biopatent-Richtlinie, im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren von der Patentierbarkeit auszuschließen, in vollem Umfang Geltung zu verleihen und eine Umgehung dieses Verbots zum Nachteil der Züchter und Landwirte zu verhindern, ist mithin eine weitere Klarstellung im

Zusammenhang mit den Begriffen „Pflanzen“ und „Tiere“ erforderlich und zwar dahingehend, dass nunmehr auch Teile dieser Pflanzen und Tiere eine explizite Erwähnung in der gegenständlichen Ausnahmebestimmung finden. Mit der Ergänzung des § 2 Abs. 2 soll die Schutzausschließung nunmehr auch auf einzelne Teile von herkömmlich gezüchteten Pflanzen oder Tieren (zB. Zellen) ausgedehnt werden, sofern aus ihnen neue Pflanzen oder Tiere produziert werden können.

Im dritten Satz dieser Bestimmung wird klargestellt, dass auch die nicht zielgerichtete (oder auch: ungerichtete) Mutagenese, nämlich die Entstehung von zufälligen Mutationen in einem Organismus, sowie die Nutzung von in der Natur stattfindenden, zufälligen Genveränderungen als im Wesentlichen biologischen Verfahren zu sehen sind. Dabei gilt – im Einklang mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer der Europäischen Patentorganisation in G2/07 „Brokkoli“ – dass ein Verfahren auch dann im Wesentlichen biologisch bleibt, wenn es einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung oder der anschließenden Selektion zu ermöglichen oder zu unterstützen.

Der letzte Satz in § 2 Abs. 2 entfällt und wird in den neuen Abs. 2a eingefügt. Dieser Abs. 2a beinhaltet zunächst in lit. a die bisherige Regelung des letzten Satzes von Abs. 2. Um sicherzustellen, dass die Regelungen dieses letzten Satzes gewünschtermaßen vollumfänglich auf sämtliche der zwischenzeitigen Änderungen im ersten Satz von Abs. 2 anwendbar sind, war die auf ursprünglich nur zwei Satzteile abgestimmte Formulierung textlich anzupassen. Ferner dient lit. b im Einklang mit den oben dargestellten Erwägungen der Klarstellung, dass, sofern es sich um Erfindungen zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren für andere als landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartenbauliche Zwecke handelt, die Verwendung nicht zielgerichteter Mutagenese einer Patentierbarkeit nicht entgegensteht.

Zu Z 5 (§ 22 Abs. 1a und 1b):

In Anlehnung an § 4 Abs. 3 Z 3 Sortenschutzgesetz soll im Abs. 1a gewährleistet werden, dass die (herkömmliche) Züchtung von Pflanzensorten durch die Wirkung von Patenten für biologisches Material nicht unangemessen beeinträchtigt wird. Die Bestimmung ist weiter als ein – im Übrigen in der österreichischen Patentgesetzgebung nicht ausdrücklich normiertes, jedoch von Lehre und Praxis anerkanntes – Forschungsprivileg, das den freien Zugang zu pflanzlichen Züchtungsmaterial nicht ermöglicht, weil es nur die Erforschung der patentierten Erfindung erfasst, nicht jedoch die Forschung mit ihr. Die privilegierten Handlungen müssen sich nach der neuen Bestimmung nicht nur auf den Gegenstand der patentgeschützten Erfindung beziehen und der Züchter darf nicht nur an sondern auch mit der Erfindung forschen. Diese Ergänzung im Bereich des Patentwesens folgt der internationalen Entwicklung auf diesem Gebiet; so sind vergleichbare Bestimmungen bereits im Artikel 27 lit. c des Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht sowie in mehreren nationalen Gesetzen (u. a. in Deutschland und Frankreich) enthalten. Mit der Einführung in das österreichische Patentgesetz gilt dieses erweiterte Forschungsprivileg somit nicht nur in Bezug auf die neuen Einheitspatente sondern auch für klassische europäische und nationale Patente.

Den in den Erläuterungen zu Z 1 bis 4 dargelegten Überlegungen zu den nicht patentierbaren, im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren und der Problematik der Ernährungssicherheit folgend soll Abs. 1b der Klarstellung dienen, dass die betriebsmäßige Nutzung von Pflanzen oder Tieren (im Sinne des § 22 Abs. 1), die unabhängig von patentierten Pflanzen oder Tieren mit denselben spezifizierten Eigenschaften bzw. dem entsprechenden patentierten Material und mit im Wesentlichen biologischen Verfahren hergestellt wurden, von der Wirkung der betreffenden Patente nicht erfasst wird. Gleiches gilt auch für jenes biologische Material, das aus diesem Material durch Reproduktion oder Vermehrung gewonnen wird. Auch hier finden sich vergleichbare Regelungen auch in anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise im französischen Patentgesetz. Ein Züchter erfüllt das Erfordernis der Unabhängigkeit auch dann, wenn er Pflanzensorten Dritter (einschließlich jener des Patentinhabers) verwendet, die wiederum ausschließlich mit einem im Wesentlichen biologischen Verfahren gewonnen wurden. Pflanzen oder Tiere, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnenen wurden, sind bereits gemäß § 2 Abs. 2 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen und daher kein „patentiertes biologisches Material“ im Sinne dieser Bestimmung. Der Ausnahmebestimmung in § 2 Abs. 2a lit. b (vgl. Erläuterungen zu Z 1 bis 4) betreffend die Patentierbarkeit von Erfindungen, welche Pflanzen oder Tiere zum Gegenstand haben, die mit nicht zielgerichtete Mutagenese für andere als landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartenbauliche Zwecke gezüchtet werden, wird in diesem Zusammenhang jedoch gesondert Rechnung getragen.

Zu Z 6, 13 und 14 (§ 57a Z 2, § 111a Abs. 1 2. Satz und Abs. 2):

Dem wiederholt ausgesprochenen Wunsch der österreichischen Wirtschaft, auch unabhängig von einer Patentanmeldung zum Zweck der Forschung, der Entwicklung, der Vorbereitung einer Patentanmeldung oder aus sonstigen Gründen Auskünfte über den Stand der Technik eines bestimmten Gebietes, über die

Patentfähigkeit eines Gegenstandes oder Verfahrens udgl erhalten zu können, wurde mit der Novelle BGBl. Nr. 581/1973 durch die Einführung von Recherchen und Gutachten, wie sie heute gemäß § 57a beantragt werden können, Rechnung getragen.

Die für Anträge von Recherchen und Gutachten eingehobenen Gebühren werden im Hinblick auf die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich bewusst niedrig gehalten, denn obwohl nach den ursprünglichen Intentionen des Gesetzgebers sowie auch nach dem im Zusammenhang mit der Verordnungsermächtigung gemäß § 14 Abs. 3 bestehenden Kriterien das Prinzip der Kostendeckung bei der Bemessung der für Recherchen und Gutachten bestehenden Gebühren zu berücksichtigen wäre, wird derzeit mit den erforderlichen Gebühren aktuell ein Kostendeckungsgrad von durchschnittlich etwa 15 % erzielt.

Besonders aufwändig und mit noch weit geringerem Kostendeckungsgrad als bei Anträgen zu mutmaßlich neuen Erfindungen sind in diesem Zusammenhang vor allem jene Gutachten, bei denen der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegeben wird, und wenn der Stand der Technik auf einen Tag abstellt, der viele Jahre vor dem Tag des Antrags liegt. Wie die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, werden solche Gutachten – nicht nur aus Gründen der Qualität, sondern vor allem wegen des international konkurrenzlosen Preises – zunehmend für ausländische Nichtigkeits- und Eingriffsverfahren beantragt. Während zur Zeit der Schaffung der Recherchemöglichkeit die Intentionen für eine Förderung gleichermaßen auf die kostengünstige Überprüfung neuer Erfindungen als auch auf jene der Rechtsbeständigkeit bereits bestehender Schutzrechte gerichtet war, verschiebt sich bei modernen Förderstrategien dieses Gleichgewicht zugunsten der Unterstützung bei der Schaffung von Innovationen (insb. von KMUs und Start-Ups).

Zur Verringerung des Prüfungsaufwands und damit auch zur Erreichung eines höheren Kostendeckungsgrads sowie zur Beschleunigung der Verfahren sollen zunächst Recherchen und Gutachten nicht auf einen Stand der Technik gestützt werden können, der weiter als ein Jahr vor der Antragstellung liegt (§ 111a Abs. 1 und 2). Da in weiterer Folge aufgrund dieser Befristung Gutachten mit vom Antragsteller angegebenen Stand der Technik kaum oder gar nicht mehr nachgefragt würden, soll der Stand der Technik bei Gutachten ebenso wie bei den Recherchen vom Patentamt obligatorisch zu recherchieren sein. Um das dem Gutachten zugrundeliegende Recherchenergebnis zu ergänzen, soll dem Antragsteller allerdings die Möglichkeit geboten werden, den ermittelten Stand der Technik durch die Namhaftmachung zusätzlicher Dokumente zu ergänzen (§ 57a Z 2, § 111a Abs. 2).

Zu Z 7 (§ 63 Abs. 2):

Derzeit fällt die Zuständigkeit für bloße Zurückweisungsbeschlüsse der Nichtigkeitsabteilung wegen Nichtzahlung von Antragsgebühren in jene der jeweils zuständigen Senate. Aus verfahrensvereinfachenden Gründen soll diese Zuständigkeit nunmehr in die Einzelentscheidungskompetenz der jeweiligen Vorsitzenden – wie bereits bei verfahrenseinstellenden Entscheidungen ohne Erfordernis einer Entscheidung in der Sache selbst und Beschlüssen über Ansprüche nach dem Gebührenanspruchsgesetz – übertragen werden.

Zu Z 8 und 9 (§ 64 Abs. 2 3. Satz und Abs. 5):

Die Hinweise auf technisch veraltete und zum Teil nicht mehr verfügbare Übermittlungsformen (telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax) sollen gestrichen werden. Das Erfordernis der amtswegigen Zustellung von Erledigungen, die gemäß § 85 nach dem Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, vorzunehmen sind, stellt ausreichend sicher, dass Zustellungen neben der physischen auch im Wege moderner elektronischer Übermittlung erfolgen können.

Zu Z 10 (§ 89 Abs. 2):

Das Erfordernis, bei der Anmeldung von Patenten eine Beschreibung der Erfindung, einen oder mehrere Patentansprüche, die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen sowie eine Zusammenfassung in zweifacher Ausfertigung vorzulegen, beruhte einerseits auf den Erfordernissen der internen Geschäftsbehandlung – so muss z. B. manchmal ein Patentgesuch von mehreren Referenten geprüft werden – (vgl. auch die EB zum Patentgesetz 1897, RGBl. Nr. 30) andererseits auf der Notwendigkeit die Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (dem sogenannten „Urtext“), etwa für die Anfertigung von Prioritätsbelegen, zuverlässig und einfach zugänglich bereit zu halten.

Da mittlerweile alle Patentanmeldungen entweder auf elektronischem Wege eingereicht oder – bei Einreichung auf Papier – gescannt werden, sind sämtliche der genannten Unterlagen elektronisch verfügbar und erreichbar, weshalb vom Erfordernis der Vorlage von zwei Ausfertigungen abgesehen werden kann.

Zu Z 11 (§ 89 Abs. 3):

Diese Bestimmung dient der Begleitung bei der Implementierung des sogenannten Nagoya Protokolls und der Erhöhung der erforderlichen Transparenz betreffend die Herkunft genetischer Ressourcen auf dem Gebiet des Patentwesens. Ob die Patentanmeldung die vorgesehene verpflichtende Angabe zum geographischen Herkunftsort der genetischen Ressource oder zur Quelle von traditionellem Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht, enthält, wird im Rahmen der Formalprüfung nicht untersucht, da ansonsten bei deren Fehlen die Patentanmeldung zur Gänze zurückgewiesen werden müsste. Da auch die Gültigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente vom Vorliegen der Angaben unberührt bleibt, stellt ein Fehlen derselben keinen tauglichen Nichtigkeitsgrund dar. Dies entspricht im Übrigen auch den Intentionen der Richtlinie 98/44/EG, in deren Erwägungsgrund 27 es folgendermaßen lautet:

„Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Patentanmeldung gegebenenfalls Angaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Die Prüfung der Patentanmeldungen und die Gültigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente bleiben hiervon unberührt.“

Der neue Abs. 3 übernimmt den Gedanken dieses Erwägungsgrundes im Lichte des Nagoya Protokolls in Bezug auf genetische Ressourcen und solche Ressourcen betreffendes traditionelles Wissen, wobei Legaldefinitionen im Hinblick auf die bereits in Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014 befindlichen Begriffsbestimmungen unterbleiben können. Demnach bedeutet „genetische Ressourcen“ genetisches Material (d.i. jedes Material pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das funktionale Erbinheiten enthält) von tatsächlichem oder potenziellem Wert. Unter „traditionellem Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht“ wird traditionelles Wissen einer indigenen oder ortsansässigen Gemeinschaft, das für die Nutzung der genetischen Ressourcen relevant ist und das in den einvernehmlich festgelegten Bedingungen für die Nutzung genetischer Ressourcen als solches beschrieben ist, verstanden.

Wie das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens zeigt, wird in den meisten Fällen genetisches Material nicht unmittelbar von seinem Herkunftsort sondern von Handelsunternehmen bezogen, weshalb den Anmeldern der ursprüngliche Herkunftsort der Ressource oftmals gar nicht bekannt ist bzw. sein kann. In diesem Fall ist anlässlich der Patentanmeldung zumindest dieses Handelsunternehmen als Bezugsquelle anzugeben. Da in einer Patentanmeldung nicht jede Bezugnahme auf die Verwendung einer genetischen Ressource bereits für die sich aus deren Nutzung ergebenden Vorteile relevant ist, wird die gegenständliche Mitteilungspflicht nur auf jene Ressourcen beschränkt, die für den Erfindungsgegenstand unmittelbar relevant sind.

Die geforderten Herkunfts- oder Quellenangaben sollen im Anmeldeverfahren vorzugsweise mittels einer gesonderten Erklärung gemacht werden und nicht – etwa durch Aufnahme in die Beschreibung – in die Erfindungsoffenbarung integriert werden. Eine Veröffentlichung der Angaben im Patentblatt oder im Patentregister ist nicht vorgesehen, die Öffentlichkeit kann sich jedoch im Wege der Akteneinsicht hiervon Kenntnis verschaffen.

Darüber hinaus wird eine Informationsverpflichtung des Patentamts gegenüber dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes zur Durchführung von Verpflichtungen aus dem Protokoll von Nagoya sowie der Verordnung (EU) Nr. 511/2014, BGBl. I Nr. 36/2019, zuständigen Behörde festgeschrieben.

Zu Z 12, 17 und 18 (§ 102 Abs. 2 1. Satz, § 114 Abs. 4, § 115 Abs. 2):

In den durch das Patentgesetz 1970 geregelten Verfahren vor dem Patentamt sind der Einspruch sowie die von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnden Anträge und Gegenschriften samt Beilagen in zumindest zweifacher Ausfertigung einzubringen, um diese Unterlagen dem jeweiligen Antragsgegner auf postalischem Weg zur Kenntnis zu bringen. Aufgrund der bereits gegebenen Möglichkeit, Eingaben auch in diesen Verfahren elektronisch einzubringen, ist klarzustellen, dass in den Fällen der elektronischen Einbringung der genannten Eingaben, sofern diese ordnungsgemäß erfolgt, eine zweite Ausfertigung und gegebenenfalls weitere Ausfertigungen nicht erforderlich sind.

Diese Änderungen gelten aufgrund der Rezeption der maßgeblichen Bestimmungen auch in den zu anderen Schutzrechtsarten, wie etwa Gebrauchsmuster, Marken und Muster, vor der Nichtigkeitsabteilung durchzuführenden Verfahren. Da § 29b Abs. 1 Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nr. 260, auf die im § 35 Abs. 5 Markenschutzgesetz enthaltene Regelung, womit jene Bestimmungen des Patentgesetzes über die Anfechtung sinngemäß übernommen werden, verweist, gelten diese Änderungen – ergänzend zur Änderung im § 29a Abs. 3 Markenschutzgesetz – auch für das Markenwiderspruchsverfahren.

Zu Z 15 und 16 (§ 111a Abs. 3 1. Satz; Entfall von § 111a Abs. 4 letzter Satz):

Den bei Recherchen und Gutachten ergehenden Erledigungen sind – vor allem zu Dokumentationszwecken und zur Unterstützung von Antragstellern, die keine Kopien ihrer Unterlagen angefertigt hatten –

Ausfertigungen der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen anzuheften. Da mittlerweile der überwiegende Teil von derartigen Anträgen online eingebracht wird und auch die postalisch übermittelten Eingaben vom Antragsteller in der Regel elektronisch abgespeichert werden, ist der Bedarf nach Rückübermittlung der Beilagen nicht mehr vorhanden, weshalb nicht zuletzt aus Gründen der Papierersparnis diese Regelung im Abs. 4 nicht mehr aufrechterhalten werden soll. Damit zusammenhängend ist auch vom Erfordernis der Vorlage von Zweitexemplaren der Anträge samt Beilagen abzusehen (Abs. 3).

Zu Z 19 (§ 115 Abs. 3):

Aus verfahrensökonomischen Gründen werden nunmehr auch Notare als dritte Berufsgruppe der berufsmäßigen Parteienvertreter vor dem Patentamt (vgl. § 77 Patentgesetz) neben Rechtsanwälten und Patentanwälten in das System der Direktübermittlung von Gleichschriften an andere berufsmäßige Parteienvertreter im Sinne des § 112 ZPO aufgenommen.

Zu Z 20 (§ 176d):

Die Übergangsbestimmung regelt die Anwendbarkeit der im Zeitpunkt der Stellung der Anträge auf Recherchen oder Gutachten geltenden Fassung von § 57a Z 2, § 111a Abs. 1 2. Satz und Abs. 2.

Zu Z 21 (§ 180b Abs. 5):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung.

Zu Art. 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes):

Zu Z 1 (§ 14 Abs. 4):

Ebenso wie bei der Patentanmeldung sind auch bei einer Gebrauchsmusteranmeldung die Beschreibung der Erfindung, die Ansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Da auch hier sämtliche dieser Unterlagen elektronisch erfasst werden und verfügbar sind, kann auch hier vom Erfordernis der Vorlage von Zweitstücken abgesehen werden (vgl. Erläuterungen zu Art. 2 Z 10).

Zu Z 2 und 3 (§ 18 Abs. 3, § 19 Abs. 4):

Wird im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorgelegt, kann das Erfordernis der Vorlage von Zweitstücken entfallen, da im Verfahren benötigte Duplikate jederzeit durch Ausdruck aus den elektronisch zur Verfügung stehenden Unterlagen erhalten werden können (vgl. Erläuterungen zu Art. 2 Z 10).

Zu Z 4 (§ 36 Abs. 2):

Ebenso wie in Patentangelegenheiten soll die Zuständigkeit für bloße Zurückweisungsbeschlüsse der Nichtigkeitsabteilung wegen Nichtzahlung von Antragsgebühren nunmehr auch in Gebrauchsmusterangelegenheiten in die Einzelentscheidungskompetenz der jeweiligen Vorsitzenden übertragen werden (vgl. Erläuterungen zu Art. 2 Z 7).

Zu Z 5 (§ 53a Abs. 9):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung.

Zu Art. 4 (Änderung des Markenschutzgesetzes 1970):

Zu Z 1 (Entfall von § 21):

Nachdem die Anzahl jener Anmeldenden, die die Erstellung einer Ähnlichkeitsrecherche im Markenprüfungsverfahren beantragen, in den letzten Jahren aufgrund eines zunehmenden Angebots kostenfreier Selbstabfragetools kontinuierlich auf zuletzt lediglich 20% gesunken ist, soll diese Prüfung auf ähnliche ältere Marken nunmehr generell aus dem Eintragungsverfahren herausgelöst werden. Dies ermöglicht eine Straffung und Beschleunigung des Prüfablaufs sowie eine bedarfsgerechte Optimierung des amtlichen Ressourceneinsatzes. Der Entfall der Ähnlichkeitsprüfung im Verfahren soll durch ein verbessertes amtliches Info- und Schulungsangebot, vor allem aber durch einen Ausbau der bestehenden amtlichen Serviceleistungen in diesem Bereich – Markenähnlichkeitsprüfung (MAEP) und PreCheck – kompensiert werden. Die MAEP bietet gegenüber den freien Abfragen wichtige Zusatzinformationen; beschränken sich die Letztgenannten zumeist auf die Suche nach identen Zeichen mit oder ohne Zusätzen, so berücksichtigt die MAEP auch phonetische und sinngemäße Markenähnlichkeiten und bietet neben einer von Experten ausgewerteten Bildersuche auch eine Firmenbuchabfrage. Ihr Ergebnis wird den Antragstellenden elektronisch und wesentlich rascher übermittelt, als dies beim amtlichen Ähnlichkeitsprotokoll der Fall ist. Potentielle Anmeldende können solcherart schon vor einer Anmeldung, dh auch vor der Entrichtung der Anmeldegebühren, die bisher Voraussetzung für die Erstellung einer

Recherche im Verfahren war, eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob ihrer Marke allenfalls ältere Zeichen entgegenstehen würden und Anmeldekosten frustriert wären.

Zu Z 2 und 5 (§ 22, § 36 Abs. 2 Z 1):

Hier wurden lediglich Bezugnahmen auf den entfallenen § 21 gestrichen beziehungsweise textlich aufgelöst.

Zu Z 3 (§ 29a Abs. 3):

Ebenso wie bei den durch das Patentgesetz 1970 geregelten Verfahren vor dem Patentamt (vgl. Erläuterungen zu Art. 2 Z 17, 12 und 18) soll auch bei Einbringung eines Widerspruchs gegen eine registrierte Marke das Erfordernis der Vorlage von Zweitstücken des Schriftsatzes und seiner Beilagen entfallen, wenn diese Unterlagen auf ordnungsgemäßem Weg elektronisch eingereicht werden.

Zu Z 4 (§ 35 Abs. 3):

In Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmusterschutz- und Halbleiterschutzverfahren 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, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet (§ 62a Patentgesetz, § 7 Schutzzertifikatsgesetz mit dem Verweis auf § 62a Patentgesetz, § 34a Gebrauchsmusterschutzgesetz, § 16 Abs. 4 Halbleiterschutzgesetz). In Marken- und Musterangelegenheiten besteht bislang eine solche Verordnungsermächtigung nur hinsichtlich der Angelegenheiten der Rechtsabteilung, nicht jedoch anderer wie der Nichtigkeitsabteilung.

In den Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung sollen Bedienstete zur Formalprüfung, insbesondere in Gebührenangelegenheiten ermächtigt werden können, sodass diese Bediensteten anstelle der Senatsmitglieder, vor allem der Referenten, etwa Aufforderungen zur Gebühreinzahlung und Beanstandungen der Nichtzahlung von Gebühren erlassen können, einschließlich der Überwachung von Fristen und Überprüfung von Zahlungen, wodurch die Referenten von diesem formalen Verfahrensbereich der Gebühreinzahlung in Verbindung mit der nun neu geregelten Alleinzuständigkeit der Vorsitzenden für Zurückweisungsbeschlüsse wegen Nichtzahlung der Gebühren vollständig entlastet werden können. Aus verfahrenswirtschaftlichen Gründen und zur weiteren Harmonisierung der die Verfahren im Patentamt betreffenden Materiegesetze sollen künftig wie in Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmusterschutz- und Halbleiterschutzverfahren auch hinsichtlich der Marken- und Musterangelegenheiten nicht nur im Zuständigkeitsbereich der Rechtsabteilung sondern auch in jenem der Nichtigkeitsabteilung ermächtigte Bedienstete zum Einsatz kommen können und die betreffenden Verordnungsermächtigungen entsprechend erweitert werden.

Zu Z 6 (§ 39 Abs. 2):

Ebenso wie in Patentangelegenheiten soll die Zuständigkeit für bloße Zurückweisungsbeschlüsse der Nichtigkeitsabteilung wegen Nichtzahlung von Antragsgebühren nunmehr auch in Markenangelegenheiten in die Einzelentscheidungskompetenz der jeweiligen Vorsitzenden übertragen werden (vgl. Erläuterungen zu Art. 2 Z 7).

Zu Z 7 und 8 (§ 68a Abs. 1 und 8):

Das im § 68a Abs. 1 letzter Satz enthaltene Wort „Berufungsfrist“ ist durch das Wort „Rekursfrist“ zu ersetzen, da im gegebenen Zusammenhang gemäß § 37 tatsächlich nur das Rechtsmittel eines Rekurses zulässig ist.

§ 68a Abs. 8 nahm im Zusammenhang mit den prozeduralen Auswirkungen eines nationalen Einspruchs gegen eine beantragte Schutzgewährung Bezug auf „nicht geringfügige Änderungen“ des veröffentlichten Einzigen Dokuments, die eine Wiederholung des Prüfungs- und Einspruchsverfahrens bewirkten. Was unter dieser Wortfolge zu verstehen war, ergab sich bisher aus einer Definition in Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (aF). Durch die Änderung dieser Verordnung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 2021/2117 fiel diese Definition nun allerdings weg, sodass die bisherige Textierung unbestimmt wurde. Stattdessen wird nunmehr auf die Kriterien für das Vorliegen einer Unionsänderung abgestellt, für welche im Rahmen des nationalen Verfahrensteiles jedenfalls eine Einspruchsmöglichkeit vorzusehen ist.

Zu Z 9 (§ 68b Abs. 1):

Im Bestreben die Verfahrensabläufe zu vereinfachen und zu straffen, damit neue Namen innerhalb kürzerer Fristen eingetragen werden können, wurde die bisher zur Einspruchsbegründung gesondert eingeräumte Zweimonatsfrist aus der neuen Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 gestrichen. Dies musste ins nationale

Verfahren übernommen werden. Wie bisher sind daher österreichische Einsprüche gegen auf Unionsebene veröffentlichte Anträge anderer Mitglieds- oder Drittstaaten innerhalb von zwei Monaten beim Österreichischen Patentamt zu erheben, müssen dabei allerdings bereits die Gründe für den Einspruch und Einzelheiten zu diesen Gründen enthalten. Das Österreichische Patentamt prüft die Unterlagen hinsichtlich des Vorliegens der erforderlichen Angaben und leitet den Einspruch unter Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 zur Einspruchserhebung vorgesehenen Frist von drei Monaten ab Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union an die Kommissionsdienststellen weiter. Im Laufe der nachfolgenden Konsultationen gemäß Art. 51 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 können weitere Einzelheiten zur Begründung hinzugefügt oder diese noch genauer ausgeführt werden (vgl. Verordnung (EU) Nr. 2021/2117, Erwägungsgrund 74).

Zu Z 10 (§ 68c Abs. 1 und 2):

Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sieht vor, dass im Verfahren zur Änderungen von Produktspezifikationen nicht mehr zwischen geringfügigen und nicht geringfügigen Änderungen, sondern zwischen Standardänderungen und Änderungen durch die Union unterschieden wird. Während Änderungen durch die Union der Genehmigung der Kommission unterliegen, fallen Standardänderungen – im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip – in die nationale Zuständigkeit. Im § 68c Abs. 1 war daher die Zitierung der VO (EU) Nr. 1151/2012 anzupassen und textlich auf die nunmehrigen „Änderungen durch die Union“ Bezug zu nehmen.

Der im § 68c Abs. 2 letzter Satz enthaltene Verweis auf Art. 3 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1151/2012 war inkorrekt und deshalb zu berichtigen.

Zu Z 11 (§ 68h Abs. 1 Z 3):

§ 68h Abs. 1 Z 3 war aufgrund der Neufassung des Art. 13 Abs. 1 lit. a der VO (EU) Nr. 1151/2012 anzupassen.

Zu Z 12 (§ 68h Abs. 2):

Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sieht vor, die Schutzbestimmungen für eingetragene Namen auch auf Erzeugnisse anzuwenden, die den geschützten Namen unerlaubterweise zur Bezeichnung einer bloße Zutat verwenden. Die diesbezügliche strafrechtliche nationale Umsetzung soll mit § 68h Abs. 2 Z 1 erfolgen.

Der besseren Bekämpfung der Produktpiraterie dient Art. 13 Abs. 4 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, der den Schutz eingetragener Namen auch dann vorsieht, wenn es sich um Waren handelt, die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, ohne dass sie innerhalb dieses Gebiets in den zollrechtlich freien Verkehr überführt werden. Diese Ergänzung des Unionsrechts wird ebenso wie der in Art. 13 Abs. 4 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 normierte Schutz eingetragener Namen für Waren, die im Wege des Fernabsatz (beispielsweise im elektronischen Geschäftsverkehr) vertrieben werden, auf nationaler Ebene in § 68h Abs. 2 Z 2 umgesetzt.

Zu Z 13 (§ 77g):

Diese Übergangsbestimmung regelt die weitere Anwendbarkeit des aufgehobenen § 21 für die Bearbeitung der bis zum Entfall dieser Bestimmung einlangenden Anträge auf Erstellung einer Ähnlichkeitsrecherche innerhalb des Markenmeldeverfahrens (vgl. Erläuterungen zu Art. 4 Z 8).

Zu Z 14 (§ 81c Abs. 2 und 3):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung. Die Möglichkeit, die Erstellung einer Ähnlichkeitsrecherche innerhalb des Prüfungsverfahrens beantragen zu können, soll erst ab dem der Kundmachung des Bundesgesetzes folgenden Monatsersten entfallen. Diese Legisvakanz dient der besseren Administrierung der amtlichen IT-Systeme sowie der analogen Begleitmaßnahmen.

Zu Art. 5 (Änderung des Musterschutzgesetzes 1990):

Zu Z 1 (§ 27 Abs. 1):

Ebenso wie in Markenangelegenheiten besteht derzeit auch in Musterangelegenheiten keine Verordnungsermächtigung für die Präsidentin oder den Präsidenten des Patentamts geeignete Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von Angelegenheiten der Nichtigkeitsabteilung zu ermächtigen. Aus den nicht nur für den Bereich der Marken zutreffenden Gründen sollen nunmehr auch in den Muster betreffenden Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung ermächtigte Bedienstete zum Einsatz kommen können und die Verordnungsermächtigung erweitert werden (vgl. Erläuterungen zu Art. 4 Z 4).

Zu Z 2 (§ 31 Abs. 6):

Die Bestimmung zu Ausnahmen von der Akteneinsicht wurde durch Einfügung eines Satzes über mögliche Ausnahme bei Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses an die nunmehr gleichlautenden Bestimmungen im Patentgesetz 1970 (§ 81 Abs. 7 letzter Satz) sowie im Markenschutzgesetz 1970 (§ 50 Abs. 5 letzter Satz) angepasst.

Zu Z 3 (§ 32 Abs. 4):

Die Bestimmung über die Erfordernis der Bestellung eines Vertreters oder Zustellungsbevollmächtigten durch Antragsteller, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben, wurden für Antragsteller aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft an die korrespondierenden Bestimmungen im Patentgesetz 1970 (§ 21 Abs. 4) und Markenschutzgesetz 1970 (§ 61 Abs. 4) angepasst. Ebenso wie für Antragsteller aus dem EWR soll die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten ausreichend sein. Zudem wurde korrespondierend mit Patent- und Markenschutzgesetz auch im Musterschutzgesetz klargestellt, dass für die Inanspruchnahme von Service- und Informationsdienstleistungen des Patentamtes keine Vertreterbestellung erforderlich ist.

Zu Z 4 (§ 44a)

Dem Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke, ABl. Nr. L 154 vom 16.6.2017, S.1, folgend, wonach alle Verweise auf das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) als Verweise auf das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum zu gelten haben, wird im § 44a die Bezeichnung dieses Amtes aktualisiert.

Zu Z 5 (§ 46 Abs. 13):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung.

Zu Art. 6 (Änderung des Patentamtsgebührengesetzes):**Zu Z 1 (§ 9 Abs. 6):**

Mit dieser Bestimmung wird eine Sonderregelung für jene Jahresgebühren getroffen, die vor der rechtskräftigen Zurückweisung des Antrags des Inhabers eines europäischen Patentes auf einheitliche Wirkung fällig geworden sind.

Der neu angefügte Abs. 6 stellt sicher, dass das Patent nicht wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr untergeht, bevor endgültig feststeht, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen wird. Dies kann auch erst nach dem Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Entscheidung des Europäischen Patentamtes vor dem nach Art. 32 Abs. 1 (i) des Übereinkommens zuständigen Einheitlichen Patentgericht der Fall sein. Anknüpfungspunkt für den Beginn der dreimonatigen (Nach-) Frist ist daher der Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Europäischen Patentamtes oder bei einer Klage nach Art. 32 des Übereinkommens der Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichtes.

Zu Z 2 (§ 14 Abs. 1 bis 3):

Aufgrund der Änderung des § 57a Patentgesetz wird bei Gutachten der Stand der Technik obligatorisch vom Patentamt zu recherchieren sein, weshalb hinsichtlich der Gebührenhöhe einer möglichen Differenzierung für den Fall, dass nur der Antragsteller den Stand der Technik angibt und somit mit geringerem Aufwand zu rechnen wäre, die Grundlage entzogen ist. Der Gebührenansatz für Gutachten, bei denen der Stand der Technik ausschließlich vom Antragsteller bekanntgegeben wird, die Hinweise auf den Stand der Technik in den übrigen Gebührenansätzen (Abs. 1), die für den entfallenden Gebührenansatz geltende Rückzahlungsregelung (Abs. 2) sowie die im Zusammenhang mit der Verordnungsermächtigung erforderliche Bedachtnahme (Abs. 3) hatten daher zu entfallen.

Die Rückzahlungsregelung für den Fall, dass Anträge zurückgewiesen oder zurückgezogen wurden, gilt sowohl für Recherchen als auch für Gutachten. Zur Klarstellung, dass dies auch für die Gebühren gemäß einer allfälligen Verordnung der Präsidentin oder des Präsidenten des Patentamts zu gelten hat, war im letzten Satz des Abs. 3 eine entsprechende Ergänzung vorzunehmen.

Zu Z 3 (§ 22 Abs. 1 Z 2; Entfall des § 22 Abs. 1 Z 3):

Nachdem die Möglichkeit zur Erstellung einer Ähnlichkeitsrecherche innerhalb des Markenmeldeverfahrens entfallen soll, ist auch der hierfür vorgesehene Gebührenansatz (Z 3) zu streichen. Z 2 als nunmehriges Absatzende war mit einem Punkt abzuschließen.

Zu Z 4 (§ 37 Abs. 3 und 4)

Die Übergangsbestimmung in Abs. 3 regelt die weitere Anwendbarkeit des aufgehobenen § 22 Abs. 1 Z 3 für die Bearbeitung der bis zum Entfall dieser Bestimmung einlangenden Anträge auf Erstellung einer

Ähnlichkeitsrecherche innerhalb des Prüfungsverfahrens (vgl. Erläuterungen zu Art. 4 Z 7). Abs. 4 regelt die Anwendbarkeit der im Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Fassung von § 14 Abs. 1 bis 3.

Zu Z 5 (§ 40a Abs. 6 und 7):

Diese Bestimmung enthält die Inkrafttretens-Regelung.

§ 9 Abs. 6 betrifft Patente mit einheitlicher Wirkung und war daher an das Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht zu koppeln (Abs. 6). Da die Möglichkeit, die Erstellung einer Ähnlichkeitsrecherche innerhalb des Markenmeldeverfahrens beantragen zu können, erst ab dem der Kundmachung des Bundesgesetzes folgenden Monatsersten entfallen soll, war das Inkrafttreten von § 22 Abs. 1 Z 2 und § 37 Abs. 3 und das Außerkrafttreten von § 22 Abs. 1 Z 3 auf diesen Tag abzustimmen (Abs. 7; vgl. Erläuterungen zu Art. 4 Z 8). § 14 Abs. 1 bis 3 tritt zeitgleich mit den die Recherchen und Gutachten (§ 57a Patentgesetz) betreffenden Bestimmungen unmittelbar nach dem Tag der Kundmachung in Kraft.