

Österreichisches Patentamt
DI Dr. Stefan Harasek
Dresdner Straße 87
1200 Wien

per E-Mail: legistik@patentamt.at

Wien, 6. November 2023

Geschäftszahl: ÖPA-0300.01/2023/4

Begutachtungsverfahren zur

Verordnung des Präsidenten des Patentamtes, mit der die Patentamtsverordnung 2019 geändert wird; Änderung der Kundmachung der Präsidentin des Patentamtes über die elektronische Einbringung von Eingaben.

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die Österreichische Patentanwaltskammer (ÖPAK) dankt für die Übersendung des Entwurfes und erstattet dazu folgende Stellungnahme:

1. Allgemeines

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und zur Vermeidung der Zersplitterung des Verordnungsrechts ersucht die Patentanwaltskammer um Herausgabe einer einzigen einheitlichen Verordnung, in der sämtliche Durchführungsvorschriften enthalten sind.

In diesem Zusammenhang besteht auch kein sachlicher Grund, gerade elektronische Einreichungen in einer gesonderten Verordnung zu regeln und von den übrigen administrativen Durchführungsvorschriften abzutrennen.

Dabei ist insbesondere zu bemerken, dass die beiden Verordnungen dieselbe rechtliche Qualität aufweisen, vor allem auch nach denselben Vorschriften kundzumachen sind. Die Promulgationsklausel der vorliegenden Kundmachung impliziert fälschlicherweise, dass diese der PAV nachgeordnet wäre. Insbesondere sollten auch Verweise zwischen einzelnen Durchführungsvorschriften vermieden werden.

Darüber hinaus erscheint ein zentrales und einziges in konsolidierter Fassung verbindliches Verordnungsdokument auch deshalb sinnvoll, um eine ohne aufwendige Recherche und einfach nachvollziehbare Rechtslage zu schaffen.

2. § 23 PAV:

Die Anpassungen und Verwaltungsvereinfachungen des § 23 Abs 2 PAV sind ausdrücklich zu begrüßen. Ebenso ist die Vereinfachung der Papier-Einreichung und der Entfall der Vorlage von fünf Markenabbildungen von Vorteil.

Generell ist jedoch das Verhältnis zwischen Online-Einreichung, Papier-Einreichung und Einreichung als Datenträger (weiterhin) klärungsbedürftig. Die vorliegende Fassung kann so verstanden werden, dass das Patentamt die Online-Einreichung vorwiegend wünscht, die Papier-Anmeldung aber ohne nähere Begründung akzeptiert. Noch „unerwünschter“ erscheint im Verhältnis hierzu scheinbar die Einreichung eines Datenträgers. Auch wenn eine solche Hierarchie aus Gründen der Verfahrensökonomie durchaus nachvollziehbar ist, sollte klargestellt werden, ob eine Abweichung von der gewünschten Form begründungsbedürftig ist oder nicht und unter welchen Voraussetzungen von der bevorzugten Online-Anmeldung abgewichen werden darf.

Hinsichtlich der Wendung „Ist die Wiedergabe bei Marken gemäß Abs. 1 Z 3 bis Z 11 in Papierform nicht möglich“ ist unklar, welche Anforderungen an die hier normierte „Unmöglichkeit“ bestehen. Wenn beabsichtigt ist, dem Anmelder eine alternative

Möglichkeit zur Einreichung zu bieten, ihn jedoch zur Verwendung der bevorzugten Einreichformen zu ermahnen, sollte dies zum Ausdruck kommen. Andernfalls wäre anzugeben, unter welchen Voraussetzungen eine Wiedergabe „nicht möglich“ ist.

Besonders wünschenswert wäre es, in längeren Absätzen Zwischengliederungen einzuführen, um die betreffenden Teile zu adressieren und um dem Leser die Möglichkeit zu geben, den Text einfach zu verstehen.

§ 23 Abs 2 sollte lauten:

(2) 1. Die Markenmeldung sollte grundsätzlich online erfolgen.

2. Sofern die Markenmeldung nicht online erfolgt, ~~muss~~ hat die Wiedergabe der Marke grundsätzlich in der Papiermeldung erfolgen. Die Bilddarstellung auf Papier darf nicht größer als 8 x 8 cm sein; die Bildqualität muss eine Veröffentlichung der Marke im Österreichischen Markenzeiger ermöglichen.

3. ~~Ist die Wiedergabe bei Marken gemäß Abs. 1 Z 3 bis Z 11 in Papierform nicht möglich, kann~~ die Wiedergabe stattdessen auf einem der Papiermeldung beiliegenden Datenträger erfolgen. Dieser hat den ~~von der Präsidentin oder vom Präsidenten des Patentamtes durch Kundmachung~~ Verordnung festgelegten Standards und Formaten für die Einreichung von Unterlagen auf externen Datenträgern zu entsprechen. Für jede Marke ist nur ein Datenträger vorzulegen, der die Wiedergabe nur einer Marke zu enthalten hat.

3. § 24 PAV:

Eine Unterscheidung zwischen (Wort-)Bildmarken mit und ohne transparenten Anteil wirkt in Bezug auf die Möglichkeit der Aufnahme einer Beschreibung sachlich nicht gerechtfertigt. Insbesondere kann es auch bei (Wort-)Bildmarken ohne Transparente Anteile sinnvoll sein, eine klarstellende Beschreibung hinzuzufügen.

Es wäre zu überlegen, das Verbot einer Beschreibung für Wort-Bild-Marken und Bildmarken überhaupt aufzugeben und das Verbot von Beschreibungen des Abs 1 auf reine Wortmarken zu beschränken.

Sofern aber nicht gewollt ist, bei (Wort-)Bildmarken mit transparentem Anteil unbeschränkt Beschreibungen zuzulassen, sollte in § 24 Abs 2 klargestellt werden,

dass eine Markenbeschreibung bei solchen Marken ausschließlich zulässig ist, um klarzustellen, welche Teile der Marke transparent sein sollen.

§ 24 Abs 2 sollte allenfalls lauten:

(2) Ungeachtet Abs. 1 kann bei Wortbild- und Bildmarken, die transparente Bildteile enthalten, eine Beschreibung vorgelegt werden. Diese Beschreibung darf ausschließlich dazu verwendet werden, klarzustellen, welche Teile der jeweiligen Marke transparent sind.

4. § 35a PAV:

Die Verwendung von ermächtigten Bediensteten ist grundsätzlich zur Einsparung von Kosten geeignet und sollte sich bei entsprechender Schulung und Einsatz von ermächtigten Bediensteten insgesamt beschleunigend auf die langen Verfahrensdauern im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung auswirken.

Insgesamt sollte sich der Wirkungskreis der ermächtigten Bediensteten jedenfalls nicht auf Angelegenheiten erstrecken, die in einem analogen zivilgerichtlichen Verfahren einem Rechtspfleger zugewiesen werden können. Die Prüfung von Zahlungen, einzelne administrative Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Vertretung, sowie die Ausstellung von Vollstreckbarkeitsbestätigungen erscheint in diesem Zusammenhang zweckmäßig.

Da die Fristen, die von den ermächtigten Bediensteten verlängert werden können, grundsätzlich keinen unmittelbaren Rechtsnachteil nach sich ziehen, da die Dauer der Verlängerung beschränkt ist und auch eine Kontrolle durch den jeweiligen Vorsitzenden besteht, ergeben sich hinsichtlich § 35a Abs 1 Z 3 ebenfalls keine Zweifel an der Sicherheit der Erweiterung der Zuständigkeit ermächtigter Bediensteter.

5. § 36 Z 7 lit a PAV:

Nach § 35 Abs 3 MSchG können durch Verordnung bestimmte Bedienstete zu einzelnen Geschäften ermächtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der

Erledigungen zweckmäßig ist und die Ausbildung der ermächtigten Bediensteten Gewähr für ordnungsgemäße Erledigungen bietet. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass hoheitliche Aufgaben an Personen übertragen werden, die jedenfalls nicht die Anforderungen an ein rechtskundiges Mitglied des Patentamts erfüllen.

Insbesondere ist auch in § 35 Abs 3 MSchG ausdrücklich festgehalten, dass die abschließende Beurteilung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses jedenfalls nicht durch ermächtigte Bedienstete erfolgen sollte, da diese Beurteilung – anders als etwa die Prüfung von Zahlungen, von Vertretungsübernahmen oder auf Rechtzeitigkeit von Eingaben – jedenfalls einer rechtlichen Einzelfall-Beurteilung von vom Anmelder vorgebrachten Begriffen bedarf.

Grundsätzlich ist anzuerkennen, dass eine Vorab-Prüfung auf Klarheit dazu geeignet ist, offensichtliche Mängel einfach zu beheben und das rechtskundige Mitglied zu entlasten. Zu vermeiden ist hingegen eine bisweilen geübte Praxis, in der ermächtigte Bedienstete mehrfach Beanstandungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses aussprechen, ohne dass das rechtskundige Mitglied hiervon verständigt wird.

Die endgültige Beurteilung des Verzeichnisses sollte nach einer solchen Beanstandung ausschließlich dem rechtskundigen Mitglied zustehen.

Die Prüfungsbefugnis der ermächtigten Bediensteten sollte daher darauf beschränkt werden, zu prüfen, ob bestimmte Waren und Dienstleistungen in vorgegebenen harmonisierten Datenbanken enthalten sind und ob für solche Waren und Dienstleistungen die Klassifikation richtig vorgenommen wurde.

Die Formulierung von Warenverzeichnissen, zumal fernab der vorgegebenen harmonisierten Datenbanken, zählt zu den Kernaufgaben der Beratungs- und Vertretungstätigkeit von Patentanwälten und erfordert umfangreiche wirtschaftliche und rechtliche Überlegungen. Dementsprechend sollte eine Prüfung außerhalb dieser Datenbanken von rechtskundigen Mitgliedern des Patentamts vorgenommen

werden. Die Vorgabe von alternativen Formulierungsvorschlägen seitens rechtlich nicht qualifizierter Bediensteter des Patentamts ist daher zu vermeiden.

§ 36 Z 7 lit a PAV sollte lauten:

a) zum einmaligen unverbindlichen Hinweis an den Anmelder dahingehend, dass im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, Begriffe enthalten sind, die nicht in einer vorgegebenen Datenbank enthalten sind,

6. Änderungen der Kundmachung (§ 8a)

Die Bestimmung einzelner Dateiformate sowie die technischen Spezifikationen erscheinen grundsätzlich ausreichend, um die elektronische Übermittlung von Markendarstellungen zu ermöglichen. Es wird jedoch ersucht, die in § 8a Abs 3 vorgesehene Rechtsfolge dahingehend abzumildern, dass eine Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dann möglich ist, wenn der Dateninhalt lesbar ist. In einem solchen Fall sollte der Anmelder vor dem Verlust des Prioritätsrechts aufgefordert werden, eine den § 8a Abs 1 und 2 entsprechende Darstellung vorzulegen.

(3) Die Wiedergabe der Marke in für das Patentamt nicht lesbarer oder nach § 4 entsprechender Form ist nicht prioritätsbegründend. Liegt eine Wiedergabe der Marke in für das Patentamt lesbarer und § 4 entsprechender Form vor, wird der Anmelder aufgefordert, eine den Abs 1 und 2 entsprechende Wiedergabe der Marke innerhalb einer festzusetzenden Frist nachzureichen. Zeigen die ursprüngliche Wiedergabe und die verbesserte Wiedergabe dieselbe Marke, kommt der Marke die Priorität der ersten Anmeldung zu. Entspricht auch die vom Anmelder neu vorgelegte Wiedergabe nicht Abs 1 und 2 oder antwortet der Anmelder nicht fristgerecht, ist die Wiedergabe nicht prioritätsbegründend.

7. Amtskleid

Nach § 16 PatAnwG ist für Patentanwälte ein Amtskleid vorgesehen, das durch Verordnung zu definieren ist. Bislang ist eine solche Verordnung nicht erlassen worden. Die Patentanwaltskammer schlägt daher vor, einen neuen § 9a PAV einzuführen, der klarstellt, dass auch Patentanwälten das Tragen eines Amtskleides vor der Nichtigkeitsabteilung zu gestatten ist.

Der Promulgationsklausel wird folgende Ziffer 9 hinzugefügt:

9. § 16 Abs 3 des Patentanwaltsgesetzes sowie des § 67 Abs 2 des Patentgesetzes

Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

§ 9a. Die in Vertretung von Parteien vor der Nichtigkeitsabteilung erschienenen Patentanwälte sind berechtigt, bei mündlichen Verhandlungen das Amtskleid und Barett nach § 9 Abs 2 Z 1 tragen. Sofern Patentanwälte das Amtskleid tragen, haben sie bei der Verkündung der Endentscheidung und während der Eidesabnahme ihr Haupt mit dem Barett zu bedecken.

8. Einheitlichkeit

Das PatG normiert keine Ermächtigung Verordnung von Durchführungsrecht zu § 88 PatG (Einheitlichkeit). Es wird daher ersucht, § 13 PAV ersatzlos zu streichen.

Mit freundlichen Grüßen

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Mag. Dr. Daniel Alge

Präsident