

An das
Österreichische Patentamt
Präsidentin Mag. Mariana Karepova

Via E-Mail an: legistik@patentamt.at

Wien, den 26. November 2018

ÖPA-0300.01/2017/3

**Verordnung der Präsidentin des Patentamtes über die Verfahren und die
Publikationen im Bereich des Patentamtes (Patentamtsverordnung 2019 – PAV)**

Sehr geehrte Frau Präsidentin Mag. Karepova,

die Österreichische Patentanwaltskammer dankt für die Zusendung des Entwurfs und erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen:

A. Allgemeines

Positiv anzumerken ist, dass die neue VO in konsolidierter Form erlassen wird, sodass die maßgebliche Fassung nicht mühsam herausgesucht werden muss.

Ebenfalls begrüßt wird die Verwendung gendergerechte Sprache in der PAV.

B. Im Detail

1. Einbringung per Mail — § 1 Abs 2 S 1:

Mit der vorliegenden Regelung wird die Zulässigkeit der Mail-Übermittlung von einer Aufforderung durch das Patentamt abhängig gemacht. Sofern tatsächlich die in den erläuternden Bemerkungen angezogenen Sicherheitsbedenken – und nicht eine Vereinfachung des amtsinternen Ablaufs bzw. die Vermeidung von E-Mails – der Grund für diese Regelung sein sollen, so wird dabei übersehen, dass eine Abwägung zwischen

Sicherheit und Praktikabilität letztendlich im Interesse des Anmelders und nicht des Patentamts liegt.

Wenn beispielsweise der Anmelder einen mehrere Jahre nach dem Anmeldetag herausgegebenen Vorbescheid beantworten möchte, so gibt es auf Seiten des Anmelders letztendlich keinerlei Geheimhaltungsinteressen, die gegen eine Verwendung von E-Mail sprechen würden. Bei der vorgeschlagenen Regelung ist zu befürchten, dass das Patentamt trotz erklärtermaßen fehlenden Geheimhaltungsbedürfnisses der Partei – aus welchen Gründen auch immer – nicht zur Verwendung von E-Mail auffordert.

Sofern die vorgeschlagene Bestimmung auf die Wahrung der Authentizität abzielen sollte – was allerdings nicht angesprochen ist – so kann die Authentizität der Eingabe auch auf andere Weise geprüft werden, wie dies auch in § 1 vorgesehen ist.

Weiters ist die Regelung auch in ihrer Allgemeinheit überzogen: § 1 Abs 2 ist im allgemeinen Teil der PAV angesiedelt und betrifft alle Arten von Verfahren, nicht bloß technische Schutzrechtsanmeldungen. Dies bedeutet, dass einige Eingaben, deren Geheimheit vorgeblich geschützt werden soll, ohnehin und unmittelbar nach deren Einlangen der Akteneinsicht zugänglich sein werden. Ein Grund für eine Prüfung der Geheimhaltungsbedürftigkeit durch das Patentamt besteht in diesen Fällen jedenfalls nicht.

§ 1 Abs 2 S 1 sollte daher wie folgt lauten:

„(2) Eingaben können dem Patentamt in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden; will eine Partei eine Eingabe in einem Verfahren, das nicht der öffentlichen Akteneinsicht unterliegt, per E-Mail einreichen, so kann das Patentamt die Partei auffordern der weiteren Verwendung des E-Mail-Verkehrs ausdrücklich zuzustimmen und auf die damit verbundenen Sicherheitsrisiken hinzuweisen.“

2. Kundmachung der technischen Voraussetzungen — § 1 Abs 2 S 2

Es erscheint grundsätzlich problematisch, dass Bestimmungen gültig sind, nur aufgrund der Tatsache, dass die Bestimmungen auf der Webseite des Patentamts veröffentlicht sind.

Wird eine Eingabe zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht akzeptiert und einem Begehren daher nicht entsprochen, muss der Antragsteller gegebenenfalls gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen. Das kann er aber nur, wenn er die Rechtslage kennt und diese eindeutig ist.

Anders als § 13 Abs 2 AVG, der es jeder Behörde freistellt, Verordnungen zum Zugang von Schriftstücken bzw generell zur Kommunikation zwischen Behörde und Partei auf der Webseite der Behörde zu regeln, ist § 79 PatG strenger und fordert eine Kundmachung im Patentblatt.

Alle Verordnungen der Präsidentin/des Präsidenten des Patentamts sind demnach im Patentblatt kundzumachen, nicht auf einer Webseite. Zu beachten ist auch, dass das AVG und damit die Verordnungsermächtigung des § 13 Abs 2 AVG für die Verfahren vor dem Patentamt nicht gilt (siehe Art 1 Abs 3 lit 1a EGVG).

Bei den Kundmachungen, die die näheren Details der Einbringung regeln sollen, handelt es sich um eine Rechtsverordnung, sie sind allgemein (gegenüber jedermann) wirksam, außenwirksam (für Beteiligte und nicht bloß intern relevant) und normativ (begründen Rechte und Pflichten zB bei der Frage, ob das Amt mein Schriftstück beantworten muss). Bei diesen technischen Voraussetzungen und organisatorischen Beschränkungen handelt es sich letztlich nicht um Faktizitäten, sondern um eine Rechtsverordnung. Diese soll natürlich durch das Patentamt abgeändert werden können, die Vorschriften für die Einreichung sollen aber doch transparent für alle sein. Hierfür muss aber nachvollziehbar bleiben, welche Vorschriften an einem bestimmten Tag gegolten haben, was jedenfalls durch eine Webseite nicht gegeben ist.

Rechtsverordnungen sind nach § 79 PatG immer im Patentblatt kundzumachen, sodass die vorgeschlagene Fassung des § 1 Abs 2 S 2 gegen § 79 PatG verstößt. Im Sinne der leichten Nachvollziehbarkeit kann die Verordnung auch auf der Homepage des Patentamts verfügbar gemacht werden.

Um eine den gesetzlichen Vorgaben nach § 79 PatG entsprechende Regelung zu schaffen, sollte § 1 Abs 2 S 2 daher wie folgt lauten:

„Etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs zwischen dem Patentamt und den Parteien sind im Patentblatt bekanntzumachen. Der Text dieser Bekanntmachung ist auf der Website des Patentamtes zur veröffentlichen.“

3. Weitere Angaben in Eingaben — § 1 Abs 5

§ 1 Abs 5, der zu bestimmten weiteren Angaben auffordert, wird ausdrücklich begrüßt.

4. Formulare — § 4

Gegen die Kundmachung der Formulare auf der Webseite ist nichts einzuwenden, wenn gleichzeitig sichergestellt ist, dass die Verwendung alter Formulare an sich nicht schadet. Die Formulare sollten zur besseren Nachvollziehbarkeit aber jedenfalls auch im Patentblatt bekanntgemacht werden.

5. Elektronische Ausfertigungen — § 7a

Die gemäß § 7a vorgeschlagene elektronische Ausstellung von Urkunden wird ausdrücklich begrüßt.

6. Gebührensatzung — § 8

§ 8 Abs. 1 Z 4 wurde eingeführt, um die Basis für laufende Konten beim ÖPA zu schaffen. Es handelt sich dabei um einen langjährigen, dem ÖPA mehrfach kommunizierten Wunsch der Patentanwaltschaft. Nunmehr selbst die Basis für derartige laufende Konten zu streichen, erscheint nicht akzeptabel.

Auch die offensichtliche Aufgabe der bisher nicht realisierte Möglichkeit Gebühren mittels Einziehungsauftrags zu zahlen, ist abzulehnen. Für die Einziehung von Gerichtsgebühren sind Einziehungsaufträge der zur Zufriedenheit aller funktionierende Standard.

Grundsätzlich wäre es vernünftig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wie beim EPA, eine Zahlung durch bloße Eingabe an das Patentamt zu bewirken. Selbst wenn es kein laufendes Konto für interessierte Kreise geben mag, so könnte die Partei oder ihr Vertreter mittels Einziehungsauftrag fristwährend eine Zahlung tätigen. Dies böte in besonders eiligen Fällen die Möglichkeit, eine Zahlung rechtzeitig zu bewirken, deren Einziehung später vorgenommen werden kann. Ebenso kann die Wirkung der Zahlung nachträglich entfallen, wenn die Einziehung nicht vorgenommen werden kann.

Allenfalls könnte es eine besondere Möglichkeit auch berufsmäßige Parteienvertreter geben, die unter Hinweis auf ihre standesrechtliche Verantwortung für die Zahlung bürgen und eine diesbezügliche Erklärung beim Patentamt abgeben.

7. Gemeinsame Formvorschriften für die Beschreibung, die Patentansprüche (Ansprüche), die Zusammenfassung und die Zeichnungen — § 15

Der Nomenklatur „Patentansprüche“ bei Patentanmeldungen und „Ansprüche“ bei Gebrauchsmusteranmeldungen wird zugestimmt.

Als PCT-Behörde und als bestimmtes/ausgewähltes Amt hat das österreichische Patentamt mit Anmeldungen umzugehen, die gemäß Regel 11.8 der Ausführungsordnung Zeilennummern haben sollen. Bei nationalen Anmeldungen ist nun im Gegensatz dazu vorgesehen, dass Zeilennummerierungen zwingend zu unterlassen sind.

Als Begründung wird angegeben, dass in der Praxis bei einer Automatisierung Fehler auftreten. In Hinblick auf eine Harmonisierung sollte die Automatisierung verbessert werden und nicht internationale Formatierungen verboten werden.

Um die Fehler möglichst gering zu halten, erscheint die gegenwärtige Fassung ausreichend zu sein.

8. Zulässigkeit von Markenarten — § 23 Abs 1 Z 1

Die weitere Angleichung der nationalen Vorschriften innerhalb der EU in Bezug auf die Zulässigkeit von Markenarten ist zu begrüßen.

Dies betrifft insbesondere die breitere Definition von Wortmarken mit der Berücksichtigung von Klein- und Großbuchstaben sowie gewisser Sonderzeichen, die wie Buchstaben und Zahlen zu behandeln sind, zumal damit die Möglichkeit geschaffen wird, dass bei einer die Priorität etwa einer Unionsmarke in Anspruch nehmenden österreichischen Marke mit solchen Sonderzeichen Übereinstimmung bei der Markenart gegeben ist. Damit besteht auch keine Notwendigkeit, den Schutzzumfang in Österreich oder die Wirksamkeit der Priorität gesondert zu hinterfragen.

Es ist durchaus sinnvoll, auch Bruchzahlen zu diesen Sonderzeichen zu zählen. Die getroffene Auswahl scheint jedoch willkürlich zu sein. Es ist jedenfalls unerklärlich

weshalb gerade 1/7 fehlt, während 1/6 und 1/8 enthalten ist. Dies sollte vereinfacht werden, indem stattdessen Folgendes angeführt wird:

„[...] sowie Bruchzahlen n/m , wobei n und m natürliche Zahlen sind.“

9. Wortbildmarke — § 23 Abs 1 Z 2

Die Beibehaltung des in Österreich etablierten Begriffs der Wortbildmarke, der etwa in der Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU) 2018/626 nicht enthalten ist, ist nicht mit Nachteilen verbunden und daher trotz Harmonisierungsbestrebungen zu begrüßen.

10. Wiedergabe von Formmarken — § 23 Abs 1 Z 3 und 8

Die für Wiedergabe einer Formmarke vorgesehene grafische oder fotografische Darstellung in unterschiedlichen Ansichten ist an die Voraussetzung geknüpft, dass diese im für die Veröffentlichung erforderlichen Format der Darstellung eindeutig erkennbar bleiben. Angesichts einer fehlenden Angabe über das erforderliche Format, ist diese in der entsprechenden Bestimmung der Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU) 2018/626 fehlende Zusatzbedingung als kritisch zu sehen, zumal es sich bei der „eindeutigen Erkennbarkeit“ um einen nicht klar definierten Begriff handelt und auch die Rechtsfolge offen bleibt. Handelt es sich hierbei um einen behebbaren Mangel oder muss man bis zur Herausgabe eines Bescheides warten, um über die Zurückweisung der entsprechenden Ansicht oder gar der Markenmeldung als Ganzes zu erfahren?

Dieselbe Kritik betrifft auch § 23 Abs 1 Z 8 iZm Bewegungsmarken, wonach die Standbilder im für die Veröffentlichung erforderlichen Format der Darstellung eindeutig erkennbar bleiben.

11. Klangmarken — § 23 Abs 1 Z 7

§ 23 Abs. 1 Z 7 sieht zwingend eine Tondatei bei Klangmarken vor. Im Gegensatz dazu wird vom EUIPO auch eine Wiedergabe in Notenschrift akzeptiert, wodurch ein wesentlich breiterer Schutzzumfang erzielt werden kann. Die Wiedergabe in der Tondatei muss von einem bestimmten Instrument oder in einer bestimmten Orchestrierung gespielt sein, was für den Gesamteindruck sehr prägend sein kann. Der Unterschied von Notenschrift und Klangdatei ist vergleichbar mit dem Unterscheid zwischen einer Wortmarke und einer

Wort-Bildmarke, sodass die zwingende Einführung der Tondatei dazu führen wird, dass Klangmarken in Zukunft ausschließlich über das EUIPO angemeldet werden.

Mangels praktischer Relevanz ist der Wegfall der Möglichkeit, eine Klangmarke als Sonagramm vorlegen zu können, akzeptabel.

12. Einreichungsarten — § 23 Abs 2 und 3

Gemäß § 23 Abs 2 müssen Marken, die nicht „online“ eingereicht werden, in Form einer Papieranmeldung oder auf einem Datenträger überreicht werden. Da gemäß der Systematik der PAV Telefax zu den elektronischen Eingabeformen gezählt wird (vgl. EB zu § 1), sollte der erste Halbsatz besser lauten:

„(2) Sofern die Markenanmeldung nicht auf elektronischem Weg übertragen wird [...]“

Dementsprechend sollte der erste Satz in § 23 Abs 3 lauten:

„(3) Folgende Formate sind als Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger oder bei einer Anmeldung, die elektronisch übertragen wird, als Anhang zulässig: [...]“

Im vorletzten Satz von § 23 könnte zur Verbesserung der Klarheit die Bezugnahme auf Bilddateien und Tondateien gestrichen werden:

„Die maximale Dateigröße beträgt pro Datei auf einem Datenträger oder als Anhang ~~für Bilddateien und Tondateien~~ 2 MB, bei [...]“

Eine nur fakultativ vorgesehene Möglichkeit, wonach nähere Anforderungen an die Dateispezifikation auf der Website des Patentamts angeführt werden können, ist im Sinne der Rechtssicherheit unzureichend. Ebenso wie bei § 1 Abs 2 sollte eine Bekanntmachung der näheren Anforderungen an die Dateispezifikation im Patentblatt erfolgen, wobei der Text der Bekanntmachung in weiterer Folge auf der Website des Patentamts zu veröffentlichen ist.

13. Zwingende Beschreibung — § 24

Eine völlig unnötige Erschwernis gegenüber Anmeldungen beim EUIPO stellt die gemäß § 24 vorgeschlagene zwingende Beschreibung für einige Markenformen dar. Da gemäß

der Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU) 2018/626 eine Beschreibung immer nur fakultativ ist, sollte die PAV insb im Lichte der angestrebten Harmonisierung der Formerfordernisse keinesfalls isoliert strengere Kriterien vorschreiben.

§ 24 Abs 1 sollte daher wie folgt lauten:

~~„§ 24. (1) Zu jeder Marke, ausgenommen zu Wort-, Wortbild- oder Bildmarken, kann bei der Markenmeldung zur Verdeutlichung des Schutzgegenstandes der Marke eine Beschreibung vorgelegt werden; bei der Anmeldung einer Positions-, Muster-, Bewegungs-, Multimedia-, Hologramm- oder sonstigen Marke ist eine Beschreibung verpflichtend zu überreichen.“~~

14. Tätigkeitsbereiche ermächtigter Bediensteter — § 36 Z 2

Die Tätigkeitsbereiche ermächtigter Bediensteter sind derzeit bereits sehr weitreichend. Die Entscheidung über Anträge auf Beordnung eines Patentanwaltes zur unentgeltlichen Vertretung durch ermächtigte Bedienstete gemäß § 36 Z 2 ist jedenfalls abzulehnen. Solchen Anträgen hat gemäß § 23 Abs 2 PatAnwG eine Prüfung vorauszugehen, ob die Anmeldung nicht aussichtslos ist. Diese Einschätzung verlangt die Qualifikation fachtechnischer Mitglieder (Prüfer) des Patentamtes.

Die Österreichische Patentanwaltskammer hofft hiermit einen konstruktiven Beitrag zur Neugestaltung der Patentamtsverordnung geleistet zu haben und steht für weiterführende Diskussionen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Daniel Alge
Präsident


Dr. Rainer Beetz
Vorsitzender Rechtsausschuss