

Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

per E-Mail: legistik@patentamt.at
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

ZI. 13/1 18/166

ÖPA-0300.01/2017/3

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

Referent: Dr. Egon Engin-Deniz, Rechtsanwalt in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) dankt für die Übersendung des Entwurfes und erstattet dazu folgende

S t e l l u n g n a h m e :

1) Ad § 1 Abs 2 bzw Abs 4 PAV 2019

Der ÖRAK begrüßt die von § 13 Abs 5 AVG abweichende Regelung, dass auf elektronischem Wege eingebrachte Eingaben auch außerhalb der Amtsstunden – also auch an Wochenenden und Feiertagen – als eingelangt gelten sollen. Erst kürzlich hat die VwGH-Entscheidung vom 28.6.2018 zu 2018/02/0185 gezeigt, wie antiquiert sich § 13 Abs 5 AVG für die Praxis erweist. Eine Rechtsgestaltung, wonach per E-Mail außerhalb der kundgemachten Amtsstunden eingebrachte Eingaben als verspätet gelten und gem § 13 Abs 5 AVG daher erst mit Wiederbeginn der Amtsstunden als eingebracht anzusehen sind, entspricht nicht der Rechts- und Wirtschaftspraxis im 21. Jahrhundert. Insofern führt die Neugestaltung von § 1 Abs 2 PAV zu einer wesentlichen Erleichterung für die Parteienvertreter, aber auch für die sonstigen Rechtsanwender.

2) Ad § 7a PAV 2019

Die Möglichkeit einer elektronischen Ausstellung von Urkunden, insbesondere von Registerauszügen des Patentamts, ist zu befürworten und fördert den elektronischen (Rechts-)Verkehr mit der Behörde.

In der Textgegenüberstellung ist ein redaktioneller Fehler unterlaufen, da der Abs 4 des § 7 hier nochmals einkopiert wurde.

3) Ad § 20 PAV 2019

Es wird vorgeschlagen, § 20 Abs 2 PAV 2006 gänzlich entfallen zu lassen, da diese Bestimmung nie praktische Bedeutung erlangt hat. § 20 PAV 2019 beschränkt sich daher ausschließlich auf die bisherige Bestimmung § 20 Abs 1 PAV 2006.

Die gänzliche Streichung dieser Bestimmung ist eine Alternative. Doch um die praktische Bedeutung von § 20 Abs 2 PAV 2006 zu erhöhen, kann auch eine Erweiterung der Feststellungskompetenzen des Amtes vorgenommen werden:

Mit § 20 Abs 2 PAV 2006 wird dem Rechtsanwender die Möglichkeit geboten, amtlich feststellen zu lassen, ob eine dem Amt überreichte Nach- oder Abbildung eines Gebrauchsmusters tatsächlich mit der in der Anmeldung eines Gebrauchsmusters vorgelegten Nach- oder Abbildung übereinstimmt. Die praktische Relevanz dieser Bestimmung kann dadurch erhöht werden, wenn das Amt bei dieser Feststellung nicht nur auf die Übereinstimmung der vorgelegten Gebrauchsmuster abstellt, sondern auch den Gesamteindruck des informierten Benutzers heranzieht. Eine Novellierung von § 20 PAV 2019 in diese Richtung kann angedacht werden. Eine Bindungswirkung der Gerichte an eine solche Feststellung des Amtes soll damit im Eingriffsprozess dennoch nicht verbunden sein.

4) Ad § 23 Abs 1 PAV 2019

Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass jegliche internationale Zusammenarbeit der Ämter für geistiges Eigentum zu begrüßen ist. Dabei ist insbesondere die Zusammenarbeit der einzelnen Ämter für geistiges Eigentum der EU-Mitgliedstaaten mit dem EUIPO im Rahmen ihrer Zusammenarbeit im Europäischen Marken- und Musternetzwerk (TMDN) hervorzuheben.

Grundsätzlich hat § 23 PAV 2019 zum Ziel, der Harmonisierung des IP-Rechtsrahmens gerecht zu werden. Allerdings wird in § 23 Abs 1 PAV 2019 von „Markenart“ gesprochen, wobei es sich hierbei um eine Bezeichnung handelt, die sowohl der Unionsmarkenverordnung (EU 2017/1001) als auch der Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU 2018/626) sowie der MarkenRL (EU 2015/2436) an sich fremd ist. Lediglich die Prüfungsrichtlinien des EUIPO verwenden die Bezeichnung „Markenart“ in Zusammenhang mit der Kategorisierung von Individual-, Kollektiv- und Gewährleistungsmarken.

§ 23 Abs 1 PAV 2019 ist jedoch an Art 3 der Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU 2018/626) angelehnt, der ausschließlich vom Terminus „**Markentyp**“ Gebrauch macht. Die Bezeichnung „Markentyp“ wird zur Unterscheidung von bspw Wortmarke, Bildmarke, Formmarke, etc herangezogen. Daher wird die Abänderung des Begriffs „Markenart“ in „**Markentyp**“ nahegelegt.

5) Ad § 23 Abs 1 Z 1 PAV 2019

Zu begrüßen ist, dass nun die Definition der Wortmarke erweitert wurde und künftig auch Zahlensymbole bzw typografische Standardzeichen von der Wortmarke umfasst sind. Damit wird die Auslegung von Wortmarken harmonisiert und auch den Gepflogenheiten des EUIPO entsprochen (EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken, Teil B Abschnitt 2, Formerfordernisse, 9.1.).

6) Ad § 23 Abs 1 Z 2 PAV 2019

Unerklärlich ist, aus welchem Grund das ÖPA nach wie vor an der Wort-Bildmarke als eigener Markentyp festhält. Auf der Ebene des Unionsmarkenrechts stellt die Wort-Bildmarke einen Unterfall der Bildmarke dar. Die Novellierung des PAV bietet eine passende Gelegenheit, die Einteilung der Markentypen nach den Standards des EUIPO zu übernehmen und damit einen Beitrag zu einem harmonisierten europäischen Markenrecht zu leisten.

7) Ad § 23 Abs 1 Z 7 PAV 2019

Nicht nachvollziehbar ist, weshalb § 23 Abs 1 Z 7 PAV 2019 hinsichtlich Klangmarken die Beifügung einer ergänzenden Tondatei erfordert, auch wenn der Klang bereits in Form einer Notenschrift dargestellt wurde.

Hierbei weicht § 23 Abs 1 Z 7 PAV 2019 auch von Art 3 Abs 3 lit g) Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU 2018/626) ab, wonach bei Wiedergabe des Klanges in Notenschrift gerade keine ergänzende Tondatei beigefügt werden muss. Diese Abweichung bewirkt bloß einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand für Anmelder von Klangmarken. Anzumerken ist freilich, dass eine ungenaue Notenschrift im Verhältnis zu einer Tondatei uU die schlechtere Alternative darstellt. Dem Anmelder sollte jedoch das Wahlrecht gelassen werden.

8) Ad § 23 Abs 1 Z 8 PAV 2019

Auch hinsichtlich Bewegungsmarken weicht § 23 Abs 1 Z 8 PAV 2019 von Art 3 Abs 3 lit h) Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU 2018/626) ab.

Verwendet der Anmelder von Bewegungsmarken Standbilder, so müssen diese am ÖPA ein Format aufweisen, damit die Darstellung eindeutig erkennbar bleibt. Am EUIPO hingegen, können die Standbilder nummeriert sein oder durch eine Beschreibung ergänzt werden, in der die Sequenz erläutert wird.

Es wird angeregt, den Wortlaut der Unionsmarkendurchführungsverordnung auch in § 23 Abs 1 Z 8 PAV 2019 zu übernehmen, um Abweichungen in der Art und Weise, wie Marken anzumelden sind, zu vermeiden. Eine einheitliche Anmeldepraxis bei verschiedenen Ämtern würde zudem die Inanspruchnahme der Unionspriorität erleichtern.

9) Ad § 24 PAV 2019

Diese Bestimmung entspricht ErwGr 5 der Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU 2018/626), wonach die Wiedergabe eines Zeichens durch eine Beschreibung ergänzt werden kann. Gewiss ist eine solche Beschreibung schlicht zu halten, doch eine Beschränkung auf lediglich 150 Wörter, wie es § 24 Abs 2 PAV 2019 vorsieht, wird in Einzelfällen nicht gewährleisten können, dass Behörden und die Öffentlichkeit klar den Schutzgegenstand erkennen können. Insbesondere bei komplexen unkonventionellen Marken erscheint eine Beschreibung mit 150 Worten zu wenig umfangreich. Daher wird angeregt, keine Beschränkung der Wortanzahl einzuführen.

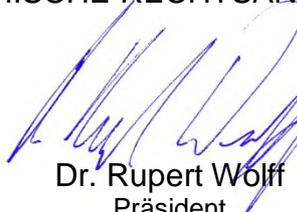
10) §§ 35 und 36 PAV 2019

Die Änderungen in §§ 35 und 36 PAV 2018 bezwecken eine Erweiterung des Wirkungsbereichs von Bediensteten des Patentamts. Der effektivere Personaleinsatz ist zu begrüßen, zumal davon ausgegangen werden kann, dass damit ebenfalls die Dauer der Sachbearbeitung verkürzt wird. Gleichzeitig sollte jedoch gewährleistet werden, dass die Bediensteten des Patentamts hinsichtlich ihrer neuen Entscheidungsbefugnisse entsprechend geschult werden, damit die Qualität der Arbeit nicht beeinträchtigt wird.

Im Übrigen bestehen keine legislativen Einwendungen des ÖRAK.

Wien, am 26. November 2018

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG


Dr. Rupert Wolf
Präsident

