

Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

per Email: legistik@patentamt.at

Abteilung für Rechtspolitik
Wiedner Hauptstraße 63 | Postfach 195
1040 Wien
T +43 (0) 5 90 900DW | F +43 (0) 5 90 900233
E rp@wko.at
W <https://news.wko.at/rp>

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
ÖPA-0300.01/2017/3

Unser Zeichen, Sachbearbeiter
Rp 504-4/2018/GB/VR
Mag. Gabriele Benedikter

Durchwahl
4299

Datum
26.11.2018

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Entwurf einer Verordnung der Präsidentin des Patentamtes über die Verfahren und die Publikationen im Bereich des Patentamtes (Patentamtsverordnung 2019 - PAV) gibt die Wirtschaftskammer Österreich nachfolgende Stellungnahme ab:

Im Allgemeinen begrüßen wir die Neuerlassung der Patentamtsverordnung aus dem Jahr 2006.

Im Einzelnen haben wir dazu einige Anmerkungen:

Zu den §§ 1 Abs. 2 und 7a:

Die elektronische Ausstellung von Urkunden, insbesondere von Registerauszügen des Patentamtes, die mit einem elektronischen Signatur- oder Siegelzertifikat versehen sind (§ 7a), soll in Hinkunft zulässig sein, was wir begrüßen. In diesem Zusammenhang ist daher nicht recht verständlich, warum heutzutage Eingaben mit E-Mail prinzipiell weiterhin unzulässig sein sollen. Wir verkennen nicht die Sensibilität im Bereich technischer Schutzrechtsanmeldungen; es gibt aber in Anmeldeverfahren auch Fälle rein administrativer Korrespondenz, bei der kein gesteigertes Geheimbedürfnis besteht. Daher soll - vor allem bei diesen Fällen - auf den der Partei zugestellten Schriftstücken auch die E-Mail-Adresse für elektronische Eingaben angegeben werden und dies als Einladung an die Partei gelten, ihre Eingabe, wenn sie es wünscht, auch per E-Mail einzubringen.

Zu § 8:

Die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt in Bezug auf Zahlungen an das Patentamt die Anregung einschlägiger Verkehrskreise, insbesondere auch von Firmen mit eigenen Patentabteilungen, die in ständigen Geschäftsbeziehungen mit dem Österreichischen Patentamt stehen, zur Einrichtung eines laufenden Kontos. Laufende Konten haben sich beispielsweise beim

Europäischen Patentamt (EPA) und beim Amt der Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) als einfache, sichere und vor allem schnelle Zahlungsmethode bewährt.

Überlegenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass es für unsere Mitglieder von Vorteil wäre, Schutzrechtsinhaber seitens des Patentamtes zu verständigen, wenn Jahres- und/oder Erneuerungsgebühren nicht rechtzeitig eingelangt sind und damit der Verlust des Schutzrechts droht. In diesem Fall regen wir an, dass nach dem Beispiel des EPA an das Mitglied eine unverbindliche Mitteilung erfolgen sollte, dass innerhalb einer Nachfrist eine Zahlung mit Zuschlag erfolgen kann und das Schutzrecht somit gewahrt bleibt.

Zu § 23: Wiedergabe der Marke

Die Wirtschaftskammer Österreich teilt die Einschätzung des Patentamts, dass die Neudefinition von „Wortmarke“ für die Praxis zukünftig von großer Relevanz sein wird. Bei einer ersten Durchsicht des Entwurfs ist allerdings der Eindruck entstanden, dass es sich bei den in Abs. 1 Z 1. aufgezählten Zeichen um eine demonstrative Aufzählung handelt; erst ein genauerer Blick hat gezeigt, dass eine taxative Aufzählung gemeint ist. Daher erscheint die Auswahl der hochgestellten Zahlen oder der Bruchzahlen willkürlich und nicht nachvollziehbar. Auch der Sinn des Zeichens für Absatzmarken bleibt im Dunkeln, ebenso wie ®, ™, und ©, nachdem diese Zeichen bisher gar nicht als Wortelemente in einer Marke verwendet werden sollten. Für unsere Mitglieder und insbesondere für die Kreativwirtschaft wäre die Zulassung möglichst vieler standardisierter „Sonderzeichen“ vorteilhaft.

Zu begrüßen ist, dass sich die nationalen Markenämter im Binnenmarkt freiwillig auf die Anwendung einheitlicher Standards verständigen und sich dabei insbesondere an Art 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 zur Unionsmarkenverordnung hinsichtlich der Anforderungen an die Wiedergabeform der jeweiligen Markenart orientieren. Unklar ist daher, warum bei Formmarken (Z 3), Bewegungsmarken (Z 8) sowie Klangmarken (Z 7) abweichend von der Durchführungsverordnung zur UMV diesbezüglich bestimmte Anforderungen spezifiziert werden, die das europäische Unionsmarkenrecht nicht kennt (Erkennbarkeit, Format, Tondatei). Hier wäre uE eine Harmonisierung nationaler Marken mit den Wiedergabeerfordernissen einer Unionsmarke anzustreben.

Zu § 24: Markenbeschreibung

Auch hier ist kein überzeugender Grund ersichtlich, warum bei der Erlaubnis bzw. beim Erfordernis der Markenbeschreibung von der Regel der erwähnten Durchführungsverordnung bei der Darstellung neuer Markenformen abgewichen werden sollte. Dieses Abweichen könnte nicht nur zu Problemen bei prioritätswahrenden Anmeldungen bei mehreren europäischen Markenämtern führen, sondern erhöht auch erheblich den Aufwand für Markenanmelder, weil sie allenfalls nur für die Anmeldung in Österreich eine passende Beschreibung entwickeln müssen, die sie bei anderen Ämtern nicht benötigen oder uU gar nicht verwenden dürfen. Die harmonisierte Praxis muss national eingehalten werden.

Gendergerechte Sprache des Entwurfs:

Im Hinblick auf eine bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit des Textes regen wir an zu prüfen, ob nicht mit einer allgemeinen Formulierung betreffend gendergerechtes Verständnis des Verordnungstextes das Auslangen gefunden werden kann.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Claudia Rosenmayr-Klemenz
Abteilungsleiterin-Stv.