

Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen

Inhalt

1. Vorbemerkungen	1
2. Allgemeines zur Prüfung von Patentanmeldungen	1
2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen	1
2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 81 PatG).....	2
2.3 Handhabung der Akten	2
3. Einreichung von Patentanmeldungen.....	3
3.1 Anmeldegebühren	5
3.1.1 Gebührenkontrolle	5
3.1.2 Gebührenstundung (§ 7 PAG).....	6
3.2 Unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung (§ 23 PatAnwG)	6
3.3 Besondere Anmeldearten	7
3.3.1 PRIO-Anmeldung (Provisorische Anmeldung)	7
3.3.2 Fast-Track Anmeldung	8
3.3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren	8
3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 95 PatG)	9
3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 20 PatG).....	10
4. Gesetzmäßigkeitsprüfung in der Technischen Abteilung.....	11
4.1 Zuteilung	11
4.2 Zuständigkeiten	12
4.3 Erste Prüfschritte	12
4.4 Formale Prüfung der Anmeldung.....	13
4.4.1 Anmeldeunterlagen	13
4.4.2 Gebührenkontrolle	13
4.4.3 Offensichtlich mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 87a PatG).....	13
4.4.4 Parteienvertretung (§ 21 PatG)	14
4.4.5 Ist eine sinnvolle Recherche möglich?	14
4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung	14
4.5 Sachliche Prüfung der Anmeldung	15
4.5.1 Bearbeitungsreihenfolge.....	15
4.5.2 Bearbeitungsdauer	15
4.5.3 Offenbarung der Erfindung (§ 87a PatG).....	16
4.5.4 Patentansprüche	16
4.5.5 Änderungen der Anmeldeunterlagen.....	17
4.5.6 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 88 PatG)	18
4.5.7 Exkurs: Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung – § 92a PatG)	19
4.5.8 Exkurs: Umwandlung (§ 92b PatG)	19
4.5.9 Exkurs: Abzweigung (§ 15a GMG)	20
4.5.10 Recherche und Recherchenbericht	20

4.6	Vorbescheide.....	21
4.6.1	Erster sachlicher Vorbescheid.....	22
4.6.2	Weitere sachliche Vorbescheide	22
4.6.3	Frist zur Äußerung auf Vorbescheide (iSd § 99 Abs 6 PatG).....	23
4.7	Veröffentlichung der Anmeldung (§ 101 PatG).....	23
4.8	Einwendungen (§ 101b PatG).....	24
5.	Beendigung des Patenterteilungsverfahrens	24
5.1	Zurückziehung der Anmeldung	25
5.2	Zurückweisung der Anmeldung	25
5.2.1	Zurückweisung gemäß § 100 Abs 1 PatG.....	25
5.2.2	Zurückweisung gemäß § 100 Abs 2 PatG.....	25
5.2.3	Antrag auf Weiterbehandlung (§ 128a PatG)	25
5.2.4	Antrag auf Wiedereinsetzung (§ 129 ff PatG).....	26
5.3	Erteilung des Patentes.....	27
5.3.1	Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift.....	27
5.3.2	Erteilungsbeschluss.....	27
5.3.3	Patentschrift.....	27

Abkürzungsverzeichnis

AOF	Allgemeines Online-Formular
EPA	Europäisches Patentamt
FTM	fachtechnisches Mitglied des Österreichischen Patentamtes
GebG	Gebührengesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 108/2022
GMG	Gebrauchsmustergesetz idF BGBl. I Nr. 61/2022
IPC	Internationale Patentklassifikation
ÖPA	Österreichisches Patentamt
PAG	Patentamtsgebührengesetz idF BGBl. I Nr. 89/2018
PAG-ValV 2014	Patentamtsgebührengesetz-Valorisierungsverordnung 2014, PBl. 4/2014 S. 41-42
PatAnwG	Patentanwaltsgesetz idF BGBl. I Nr. 88/2021
PatG	Patentgesetz 1970 idF BGBl. I Nr. 61/2022
PatV-EG	Patentverträge-Einführungsgesetz idF BGBl. I Nr. 126/2013
PAV	Patentamtsverordnung 2019 idF PBl. 2/2020, S. 4
PBl.	Patentblatt des Österreichischen Patentamtes Teil I (online)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (<i>Patent Cooperation Treaty</i>) idF BGBl. III Nr. 74/2022
RKM	rechtskundiges Mitglied des Österreichischen Patentamtes
TA	Technische Abteilung
TP	Tarifpost
WIPO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum (<i>World Intellectual Property Organization</i>)

1. Vorbemerkungen

Diese Richtlinien der Präsidentin des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) treten am 1. Jänner 2023 in Kraft (PBl. 12/2022). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des damaligen Präsidenten vom 1. September 2011 (PBl. 8/2011) erlassenen Richtlinien.

Diese Richtlinien dienen der einheitlichen und zügigen Durchführung des nationalen Patenterteilungsverfahrens. Sie richten sich an die Mitarbeitenden des ÖPA, in erster Linie an die Technischen Abteilungen (TA), und fassen die wichtigsten Dienstanweisungen und Verfahrenspraktiken in Bezug auf die Prüfung von Patentanmeldungen überblicksweise zusammen, ohne diese abschließend zu regeln bzw zu beschreiben. Obwohl die Richtlinien keine Drittwirkung entfalten, dh keine Rechte Dritter begründen können, werden sie im Sinne eines transparenten Verfahrens zur Information der Anmelder:innen veröffentlicht.

Gesetzesänderungen, die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des Einzelfalles, die zu Abweichungen von den allgemeinen Richtlinien führen können, sind selbstverständlich zu berücksichtigen.

2. Allgemeines zur Prüfung von Patentanmeldungen

Patentanmeldungen sind gemäß § 99 PatG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Die Gesetzmäßigkeitsprüfung von Patentanmeldungen zielt auf die Beseitigung von etwaigen Anmeldefehlern ab. Bestehen keine Mängel (mehr), endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Erteilungsbeschluss nach Bezahlung der entsprechenden Gebühr. Liegen unbehebbar Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss.

Im Gegensatz zu Gebrauchsmusteranmeldungen werden Patentanmeldungen auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft. Das Ziel dieser Prüfung ist das Herausarbeiten des gegenüber dem Stand der Technik bestehenden erfinderischen Kerns der Anmeldung und ggf eine entsprechende Einschränkung der Ansprüche, die schließlich zur Erteilung gelangen. Nach Erteilung können Patente zunächst im Einspruchs- und später im Nichtigkeitsverfahren von jeder Person bekämpft werden.

2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen

Häufig lassen sich Missverständnisse, die in der schriftlichen Kommunikation zwischen Anmelder:innen und FTM gelegentlich entstehen, in einem direkten Gespräch leichter beseitigen. Im Interesse einer zügigen Verfahrensabwicklung und einer kundenorientierten Vorgehensweise ist im Falle der Zweckmäßigkeit vom FTM eine direkte Vorsprache vorzuschlagen. Anmelder:innen können natürlich auch von sich aus um einen Termin ersuchen.

Zu Beginn des Gesprächs müssen sich Anmelder:innen oder ihre Parteienvertretung ausweisen, falls sie dem FTM nicht persönlich bekannt sind. Im Fall von nicht berufsmäßiger Parteienvertretung ist eine schriftliche Vollmacht zu verlangen, sofern eine solche nicht bereits im Akt oder in einem Bezugsakt aufliegt.

Im Sinne eines zielführenden Gesprächs hat sich das FTM vor dem Vorsprachetermin mit der Aktenlage vertraut zu machen. Über das stattgefundenе Gespräch und die wesentlichen erörterten Inhalte ist ein Aktenvermerk anzulegen.

Fragen, für die keine schriftliche Erörterung notwendig ist, sollen nach Möglichkeit durch ein Telefongespräch mit der anmeldenden Person geklärt werden. Ein Telefongespräch kann jedoch keinesfalls einen schriftlichen Vorbescheid ersetzen, in welchem der anmeldenden Person sachliche Stellungnahmen zum Anmeldegegenstand mit entscheidender Bedeutung mitgeteilt werden, etwa zur Patentfähigkeit eines Gegenstandes. Telefongespräche eignen sich in erster Linie für die Aufklärung von Unklarheiten in der Anmeldung oder den Anmeldeunterlagen, zB für die Erörterung der Fassung von kurzen Textstellen (insbesondere Schreibfehler, Bezugszeichen, etc.) oder für die Anforderung von Reinschriften.

2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 81 PatG)

Der Inhalt einer Patentanmeldung unterliegt bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung grundsätzlich strengster Geheimhaltung. Verfahrensbeteiligte sind jedoch zur Einsicht in die betreffenden Akten berechtigt. Nicht am Verfahren beteiligten Personen (Dritten) ist in Akten, die nicht veröffentlichte Patentanmeldungen betreffen, nur dann Einsicht zu gewähren, wenn die Zustimmung der anmeldenden Person vorliegt oder wenn sich die anmeldende Person gegenüber der:dem Dritten (zB in einer Abmahnung) auf ihre betreffende Patentanmeldung berufen hat. Das Recht auf Akteneinsicht umfasst auch das Recht, Kopien anzufertigen, welche auf Antrag zu beglaubigen sind. Nachweise für ein behauptetes Recht auf Akteneinsicht sind von der antragstellenden Person beizubringen und vonseiten des ÖPA zu überprüfen.

Von der Einsichtnahme generell ausgenommen sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang des ÖPA betreffende Aktenteile (Vermerk „Keine Akteneinsicht“). Auf Antrag können bei Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes auch Aktenteile von der Einsicht ausgenommen werden, deren Offenlegung nicht zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist.

Die Einsicht in das Patentregister steht der Öffentlichkeit frei. Ab der Veröffentlichung der Anmeldung hat außerdem jede Person grundsätzlich auch Recht auf freie Einsicht in den Patentakt. Die veröffentlichten Daten von Patentanmeldungen und erteilten Patenten können einfach, online und kostenlos über den Web-Dienst [see.ip](#) des ÖPA abgerufen werden.

Weiters sind die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung zu beachten (soweit deren Anwendung nicht explizit ausgeschlossen ist, s. § 81 Abs 8 PatG). Bei Zweifelsfragen betreffend Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz ist das zuständige RKM beizuziehen.

2.3 Handhabung der Akten

Die Akten sind sowohl in digitaler als auch physischer Form tunlichst aktuell zu halten. Nachreichungen sind sofort digital als auch physisch in den Akt zu integrieren. Falls sich der Akt am Tag des Einlangens der Nachreichung nicht beim zuständigen fachtechnischen Mitglied (FTM) befindet, jedoch absehbar ist, dass der Akt in wenigen Tagen beim zuständigen FTM einlangen wird, kann mit der physischen Integration solange abgewartet werden.

Jede Bewegung des physischen Aktes ist im elektronischen Aktenverwaltungssystem des ÖPA zu vermerken, zB wenn der Handakt im kurzen Wege einer anderen Stelle übergeben wird, zB dem rechtskundigen Mitglied (RKM) der Abteilung. Diese Maßnahme stellt sicher, dass der physische Akt jederzeit prompt aufgefunden werden kann.

3. Einreichung von Patentanmeldungen

Anträge auf Patenterteilung können sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen gestellt werden, sofern sie Erfinder:in des Anmeldegegenstandes oder dessen:deren Rechtsnachfolger:in sind (§ 4 Abs 1 PatG). Die Berechtigung zur Anmeldung ist jedoch nicht Gegenstand der Anmeldeprüfung (§ 99 Abs 1 PatG). Die Verwendung des entsprechenden Anmeldeformulars für Patente [PA 1](#) ist nicht zwingend, wird aber empfohlen. Wird dieses Formular nicht verwendet, ist die Patentanmeldung so abzufassen, dass sie dem Formular entspricht. Generell sind im Sinne einer raschen und effizienten Bearbeitung von Eingaben an das ÖPA die einschlägigen [Formulare](#) oder diesen entsprechende Formatierungen zu verwenden (§ 4 PAV). Eine fundierte Erstororientierung bietet diesbezüglich das Infoblatt [PA 144](#).

Die absoluten Mindestanforderungen einer Patentanmeldung und damit für die „Erlangung eines Anmeldetages“ sind

- der Name der antragstellenden Person (ausreichende Daten, um diese eindeutig identifizieren zu können),
- ein Antrag, aus dem zumindest konkludent hervorgehen muss, dass die Erteilung eines Patentes beantragt wird, und
- eine ausreichende Offenbarung des Anmeldegegenstandes (s. 4.4.3).

Genügt eine schriftliche Eingabe nicht einmal diesen Mindestanforderungen, liegt überhaupt keine Patentanmeldung im rechtlichen Sinne vor, und nur eine solche wäre bemängelungs- und verbesserungsfähig. Die anmeldende Person ist umgehend davon zu verständigen, dass ihre Eingabe nicht als Anmeldung angesehen werden kann, sodass sie rasch eine Anmeldung im rechtlichen Sinne einbringen kann.

Sind die genannten Mindestanforderungen (gerade noch) erfüllt, spricht man im ÖPA von einer sogenannten „zivilistischen Anmeldung“. Bei einer solchen stellt das Fehlen vorschriftsmäßiger Unterlagen einen im Rahmen des ursprünglichen Offenbarungsgehalts behebbaren Mangel dar. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass sorgfältig und den Vorschriften entsprechend erstellte Anmeldungen schneller und effizienter bearbeitet werden können. Diesbezüglich sind insbesondere Punkt 4.4.1 unten und die Formvorschriften des § 15 PAV zu beachten.

Patentanmeldungen können über die folgenden Inputkanäle beim ÖPA eingebracht werden:

- **elektronische** Anmeldung (§ 1 Abs 1 PAV, bevorzugt und gebührenreduziert, s. unten)
 - über das [Allgemeine Online Formular](#) (AOF) auf der ÖPA-Website
 - mit der [Smartcard](#) und dem Programm [eOLF](#) des Europäischen Patentamtes (EPA)
 - bei PRIO-Anmeldungen über ein [spezielles Online-Formular](#) auf der ÖPA-Website (Details zur PRIO-Anmeldung s. unten)
- Anmeldung in **Papierform**:
 - im Postweg oder

- durch persönliche Abgabe beim ÖPA während Öffnungszeiten des Kundencenters (§ 1 Abs 2 PAV).

Einbringungen von Anmeldungen auf anderem Wege (zB per E-Mail oder Fax) sind nicht zulässig. Einen Einwurfskasten gibt es beim ÖPA nicht mehr.

Als Tag der Anmeldung gilt der Tag des Einlangens beim ÖPA (§ 87 Abs 2 PatG). Elektronische Eingaben gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese in den elektronischen Verfügungsbereich des Patentamtes übergegangen sind. Eingaben im Postweg, die an einem Tag eingebracht werden, an dem die Eingangsstelle geöffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt, andernfalls erst an demjenigen Tag, an dem die Eingangsstelle wieder geöffnet ist. Eingaben, die durch unmittelbare Überreichung im Kundencenter eingebracht werden, gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese im Kundencenter während dessen Öffnungszeiten überreicht werden (§ 1 Abs 3 PAV). Alle Patentanmeldungen sind mit einem Vermerk zu versehen, der den Tag des Einlangens anzeigt (§ 2 Abs 1 PAV).

Weist eine Patentanmeldung keine eigenhändige und urschriftliche Unterschrift auf, so kann, wenn Zweifel darüber bestehen, ob die Eingabe von der darin genannten Person stammt, eine Bestätigung durch eine schriftliche Eingabe mit eigenhändiger und urschriftlicher Unterschrift aufgetragen werden, und zwar mit der Wirkung, dass die Anmeldung nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist als nicht eingereicht gilt (§ 1 Abs 6 PAV).

Grundsätzlich sind Patentanmeldungen in deutscher Sprache einzureichen. Bestimmte Teile der Anmeldung können jedoch zunächst in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden (s. 4.4.1).

Erste Bearbeitungsschritte nach Einreichung

- bei **elektronischen** Anmeldungen:
 - Vergabe eines fortlaufenden Aktenzeichens bestehend aus A gefolgt von
 - bei Anmeldung über das AOF: einer fortlaufenden Nummer und der jeweiligen Jahreszahl (wie bei Papieranmeldungen, s. sogleich), zB A 123/2023.
 - bei Anmeldung über eOLF: einer „50.000er“ Nummer und der jeweiligen Jahreszahl, zB A 50123/2023.
 - bei PRIO-Anmeldungen: einer „60.000er“ Nummer und der jeweiligen Jahreszahl, zB A 60123/2023.
 - bei Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren (s. 3.3.3): einer „9.000er“ Nummer und der Jahreszahl der internationalen Anmeldung, zB A 9123/2021
- bei Anmeldungen in **Papierform**:
 - Vergabe des fortlaufenden Aktenzeichens beginnend mit A, zB A 124/2023
 - Aktenzeichen und Anmeldetag werden auf das Anmeldeformular gestempelt.
 - Vergabe der Patentamtszahl (PAZ)
 - Die Anmeldeunterlagen werden eingescannt, sodass sie zur weiteren Verwendung im elektronischen Aktenverwaltungssystem zur Verfügung stehen.
 - Verwahrung der Kuverts, mit denen Anmeldungseingaben einlangen (zB für den Fall, dass das Datum der Postaufgabe oder des Einlangens strittig ist)

Weitere Bearbeitungsschritte

- elektronische Erfassung der bibliographischen Daten der Anmeldung
- Aktenzuteilung zum zuständigen FTM (s. 4.1)

3.1 Anmeldegebühren

Nach Vergabe des Aktenzeichens erhält die anmeldende Person eine Mitteilung über die zu zahlenden Gebühren:

- **Recherchen- und Prüfungsgebühr** von derzeit € 366 (§ 3 Abs 1 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
 - diese ist bei elektronischer Anmeldung auf € 346 reduziert (§ 3 Abs 3 PAG)
- bei mehr als 10 Ansprüchen: zusätzliche **Anspruchsgebühr** ab je 10 weiteren angefangenen Ansprüchen von derzeit € 104 (§ 3 Abs 2 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
- **Schriftengebühr** von derzeit € 74 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 1 GebG): Als Gebühr iSd Gebührengesetzes ist die Schriftengebühr materiell gesehen ähnlich einer Steuer und wird vom ÖPA direkt ans Finanzamt überwiesen. Sie ist daher auf jeden Fall zu zahlen, auch im Fall einer Gebührenstundung, einer PRIO-Anmeldung oder einer sofortigen Zurückziehung der Anmeldung noch vor der Bearbeitung.

Das bedeutet, dass bei der Einreichung der Patentanmeldung grundsätzlich noch keine Gebühr zu zahlen ist. Nur bei der Einreichung einer PRIO-Anmeldung ist die Schriftengebühr bereits im Anmeldevorgang zu bezahlen. Bei der Einzahlung oder der Überweisung der Gebühr sind der Zweck der Zahlung sowie das Aktenzeichen anzugeben (s. [Infoblatt Gebühren](#)).

3.1.1 Gebührenkontrolle

Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung kontrolliert das zuständige FTM, ob die Anmeldegebühren bezahlt wurden. Bei PRIO-Anmeldungen und Einleitungen der nationalen Phase im PCT-Verfahren erfolgt die Gebührenkontrolle bereits durch die Stabsstelle Erfindungen, bevor der Akt in die TA zur Bearbeitung kommt.

Falls die Begleichung der Anmeldegebühren im elektronischen Gebührenerfassungssystem nicht innerhalb von 6 Wochen ab dem Anmeldetag vermerkt ist, so ergeht vor einer weiteren Bearbeitung der Anmeldung ein Gebührenvorbescheid (zum Vorbescheid s. 4.6). In diesem wird die anmeldende Person zur Zahlung der Anmeldegebühren oder zum Nachweis der erfolgten Zahlung binnen zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Ist die Anmeldung offensichtlich aussichtslos, so kann ein entsprechender Hinweis in den Gebührenvorbescheid aufgenommen werden. Die zweimonatige Frist wird im Normalfall nicht verlängert, kann aber in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des konkreten Falls aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert werden. Werden die Gebühren nicht fristgerecht eingezahlt oder nachgewiesen, wird die Anmeldung mit Einzelbeschluss zurückgewiesen (§ 100 Abs 2 iVm § 62 Abs 1 PatG).

Der Erhalt von Verfahrensgebühren ist zu bestätigen. Gebührenzahlungen, die keine Verfahrensgebühren sind (zB Schriftengebühren oder Gebühren für Prioritätsbelege), sind nicht vom FTM zu bestätigen.

Wenn von der anmeldenden Person ein zu großer Betrag bezahlt wurde, ist die Rückzahlung des Gebührenüberschusses zu veranlassen. Wenn die Zahlung derselben Gebühr zweimal im elektronischen System aufscheint, ist die anmeldende Person zu kontaktieren und der Zahlungszweck abzuklären. Im Falle einer doppelten Zahlung ist die spätere Zahlung rückzuüberweisen. Im Falle, dass keine doppelte Zahlung vorgenommen wurde oder die zweite Zahlung für eine andere Anmeldung erfolgt ist, ist die Gebührenkontrolle zwecks Klärung bzw Änderung der Zahlungsdaten zu informieren.

3.1.2 Gebührenstundung (§ 7 PAG)

Sofern eine Erteilung des Patentbeschlusses nicht offensichtlich aussichtslos erscheint wird

- bei Mittellosigkeit der anmeldenden Person oder
- bei Anmeldungen, die offensichtlich die Gewinnung oder Einsparung von Energie oder die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zum Ziel haben

bei den folgenden Gebühren Zahlungsaufschub gewährt:

- Recherchen- und Prüfungsgebühr,
- Anspruchsgebühr,
- Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift.

Die genannten Gebühren werden bis zum Ablauf der Zahlungsfrist für die sechste Jahresgebühr gestundet, wodurch sie in der Praxis oft gemeinsam mit dieser zum Ablauf von fünf Jahren ab dem Anmeldetag eingezahlt werden. Ist das Patent bis zur genannten Zahlungsfrist schon weggefallen (zB durch Verzicht), werden die gestundeten Gebühren erlassen.

Die Mittellosigkeit von Antragstellenden wird von hierfür ermächtigten Bediensteten beurteilt. Vor der Entscheidung, ob eine Stundung gewährt wird, hat außerdem das FTM binnen vier Wochen eine Stellungnahme mit entsprechender Begründung darüber abzugeben, ob die Anmeldung offensichtlich mutwillig oder aussichtslos ist. Wenn von vornherein klar ist, dass eine Erteilung nicht erfolgen kann – im Allgemeinen wegen mangelnder Offenbarung oder auch ohne Recherche erkennbarer mangelnder Neuheit – wird der Stundungsantrag jedenfalls nicht bewilligt.

Die Schriftengebühr für die Patentanmeldung wird wie oben bereits erwähnt nicht gestundet (s. 3.1). Neben dieser wird auch noch eine eigene Schriftengebühr für den Stundungsantrag iHv derzeit **€ 21 fällig** (§ 14 TP 6 Abs 1 GebG). Die Gebühr zur Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren (s. 3.3.3) wird ebenfalls nicht gestundet.

Für Gebrauchsmusteranmeldungen gibt es keine Gebührenstundung. Kommt es daher zu einer Umwandlung einer Patentanmeldung, bei der die Gebühren gestundet waren, in eine Gebrauchsmusteranmeldung, so werden mit der Umwandlung die Gebühren des Gebrauchsmusterverfahrens fällig.

3.2 Unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung (§ 23 PatAnwG)

In der Praxis werden oft gemeinsam mit Anträgen auf Gebührenstundung Anträge auf unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung gestellt. Ua für das Patenterteilungsverfahren sind solche Anträge zu bewilligen, wenn

- die Mittellosigkeit der antragstellenden Person nachgewiesen worden ist,
- die Patentanmeldung nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos ist und
- die patentanwaltliche Vertretung zweckmäßig ist.

Vor der Entscheidung, ob eine unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung bewilligt wird, hat das zuständige FTM eine Stellungnahme mit entsprechender Begründung darüber abzugeben, ob die Anmeldung offenbar mutwillig oder aussichtslos ist (s. diesbezüglich auch 3.1 oben). Wurde ein entsprechender Antrag bewilligt, so verständigt der fachtechnische Vizepräsident die Patentanwaltskammer, die eine Patentanwältin oder einen Patentanwalt für die unentgeltliche Vertretung zu bestimmen hat.

Die unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung endet „mit der rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens“ – im Patenterteilungsverfahren also mit Rechtskraft des Beschlusses über die Erteilung oder Zurückweisung. Da der Erteilungsbeschluss vor der Veröffentlichung der Patentschrift rechtskräftig wird, endet die unentgeltliche Vertretung ebenfalls vor dieser, sodass die patentanwaltliche Vertretung auf dem Deckblatt der Patentschrift nicht mehr angeführt wird. Wird vor der Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses allerdings die Fortführung der patentanwaltlichen Vertretung bekannt gegeben, so ist dies auch auf dem Deckblatt der Patentschrift entsprechend anzuführen.

Für Gebrauchsmusteranmeldungen gibt es im Anmeldeverfahren vor dem ÖPA keine unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung, sondern lediglich die Möglichkeit, in einem etwaigen Rechtsmittelverfahren Verfahrenshilfe in Anspruch zu nehmen (§ 50b GMG). Daher endet die unentgeltliche Patentanwaltliche Vertretung im Patenterteilungsverfahren, wenn eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt wird.

3.3 Besondere Anmeldungsarten

Bei der PRIO-Anmeldung, der Fast-Track Anmeldung und bei der Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren weichen die oben dargestellten Bearbeitungsabläufe zu einem gewissen Grad von jenen ab, die bei regulären nationalen Patentanmeldungen zur Anwendung kommen. Die wichtigsten Unterschiede werden im Folgenden kurz dargestellt.

3.3.1 PRIO-Anmeldung (Provisorische Anmeldung)

PRIO-Patentanmeldungen ermöglichen eine vereinfachte vorläufige Patentanmeldung sowie eine spätere Gebührenzahlung. Der Name leitet sich von der Idee ab, auf schnelle und relativ einfache Weise eine Priorität zu begründen. Ähnliche provisorische Anmeldungen werden mittlerweile von zahlreichen Patentbehörden weltweit angeboten. Die PRIO-Anmeldung spielt auch eine wichtige Rolle beim Förderungsprogramm [Patent Scheck](#).

Der entscheidende Unterschied zu einer Standardanmeldung ist, dass die Unterlagen für eine PRIO-Anmeldung noch nicht allen Formalerfordernissen entsprechen müssen. Die anmeldende Person hat nach der Einbringung der PRIO-Anmeldung 12 Monate Zeit, sich zu entscheiden, ob die Anmeldung in die reguläre Bearbeitung übernommen werden soll (Upgrade). Dadurch ersparen sich Anmelder:innen zunächst Zeit und Geld und können – weil die Priorität gesichert ist – in Ruhe Entscheidungen treffen.

Dennoch ist die PRIO-Anmeldung eine Patentanmeldung mit allen Rechten und Pflichten und wird nach dem Upgrade so genau und nach denselben Vorschriften wie jede andere Patentanmeldung geprüft. Auch wenn der Anmeldevorgang schnell und relativ unbürokratisch über das Internet erfolgt, sollten die Anmeldeunterlagen mit einem gewissen Maß an Sorgfalt erstellt werden und die Erfindung mit allen ihren technischen Merkmalen genau und umfassend beschreiben, um auch tatsächlich eine Priorität zu begründen. Mangelnde Offenbarung kann – wie bei jeder anderen Patentanmeldung auch – nicht ohne Verlust der Priorität behoben werden. Nach der PRIO-Anmeldung können keine neuen technischen Merkmale mehr hinzugefügt werden (s. 4.4.3 und 4.5.3 unten).

Ablauf einer PRIO-Anmeldung:

1. **Anmeldevorgang:** PRIO-Anmeldungen können nur über ein eigenes webbasiertes [Formular auf der ÖPA-Website](#) durchgeführt werden. Die Schriftengebühr iHv € 74 ist im Unterschied zu einer Standard-Anmeldung bereits beim elektronischen Anmeldevorgang zu zahlen.
2. **Bis zum Upgrade:** Die PRIO-Anmeldung wird im elektronischen Aktenverwaltungssystem mit einer „60.000er“ Zahl versehen (zB A 60001/2023) und vor Zahlung der restlichen Anmeldegebühren nicht inhaltlich geprüft.
3. **Zahlung der „Upgrade-Gebühr“:** 3 Monate nach dem Anmeldetag erfolgt als reine Serviceleistung des ÖPA eine Zahlungserinnerung. Werden die restlichen Anmeldegebühren („Upgrade-Gebühr“ iHv derzeit € 272 da PRIO-Anmeldung nur online möglich) nicht innerhalb von 8 Monaten ab Anmeldetag gezahlt, ergeht ein Gebührenvorbescheid. Werden daraufhin die Anmeldegebühren nicht fristgerecht gezahlt, wird die Anmeldung mit Ablauf der 12 Monate ab dem Anmeldedatum zurückgewiesen (s. 3.1.1. oben).
4. **Upgrade:** Werden die restlichen Anmeldegebühren aber innerhalb von 12 Monaten ab dem Anmeldetag gezahlt, wird ein Upgrade zu einer regulären Patentanmeldung erwirkt. Nach erfolgtem Upgrade wird die bisherige PRIO-Anmeldung wie eine Standard-Anmeldung behandelt und entsprechend in der TA geprüft.

Bei einer PRIO-Anmeldung ist darüber hinaus zu beachten:

- Eine PRIO-Anmeldung kann eine Priorität begründen, jedoch keine Priorität beanspruchen. Wird eine Priorität beansprucht, so werden die Anmeldegebühren wie bei einer Standard-Anmeldung per Vorbescheid eingefordert.
- Eine PRIO-Anmeldung gibt es nur für Patente, nicht für Gebrauchsmuster.

3.3.2 Fast-Track Anmeldung

Mit der Option Fast-Track Anmeldung bei der Online-Patentanmeldung kann ohne zusätzliche Kosten eine beschleunigte Behandlung beantragt werden. In solchen Fällen bemüht sich das ÖPA, innerhalb von 4 Monaten ein Recherchenergebnis zu liefern.

Voraussetzungen

- Anmeldung über das Programm [eOLF](#) des EPA und dort Auswählen der Option „Antrag auf Fast-Track Verfahren“
- Die Einreichung muss formal korrekt sein, dh Beschreibung und Patentansprüche (ggf. Zeichnungen) müssen vorhanden sein und der Stand der Technik sollte mittels Literaturzitate untermauert sein.
- Begründung weshalb eine beschleunigte Erledigung bevorzugt wird (als PDF-Dokument). Dazu empfehlen wir unsere [Vorlage](#).
- Bezahlung der Anmeldegebühren bereits bei Einreichen der Anmeldung

Das ÖPA bemüht sich um schnellere Bearbeitung der Fast-Track Anmeldungen, es besteht jedoch kein Rechtsanspruch darauf. Sollte es sich herausstellen, dass es nicht möglich ist, innerhalb von 4 Monaten ein Recherchenergebnis zu liefern, hat zeitgerecht eine Rückmeldung zu erfolgen.

3.3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren

Die nationale Phase im PCT-Verfahren kann innerhalb von 30 Monaten ab dem beanspruchten Prioritätsdatum beim ÖPA eingeleitet werden (Art 22 Abs 1 PCT). Hierfür kann neben den bereits beschriebenen Einreichungsarten (s. 3. oben) auch das [Digital Certificate](#) der WIPO verwendet werden.

Für die Einleitung der nationalen Phase ist einzureichen:

- ggf. eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in die deutsche Sprache (§ 16 Abs 2 PatV-EG)
- ein Nachweis über die Zahlung der Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase von derzeit € 52 (§ 11 Z 2 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014)
 - Diese Gebühr entfällt, wenn das ÖPA im PCT-Verfahren schon Anmeldeamt (*Receiving Office*) war (§ 16 Abs 2 PatV-EG).
- (Ein Exemplar der internationalen Anmeldung wird gemäß Art 20 PCT in aller Regel bereits automatisch ohne Zutun der anmeldenden Person vom Internationalen Büro der WIPO dem ÖPA bereitgestellt, wenn dieses zuvor als Bestimmungsamt ausgewählt wurde.)

Ist

- die internationale Anmeldung in deutscher Sprache verfasst (und daher keine Übersetzung notwendig),
- das ÖPA bereits PCT-Anmeldeamt gewesen (und daher keine Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase fällig), sowie
- dem ÖPA bereits ein Exemplar der internationalen Anmeldung bereitgestellt worden,

wird die nationale Phase ohne weiteres Zutun der anmeldenden Person amtswegig eingeleitet. Diese wird hierüber mittels Vorbescheid informiert und aufgefordert, sich binnen zwei Monaten zu äußern, ob sie die Anmeldung fortführen will. Verstreicht die Frist ungenützt, ist die Anmeldung zurückzuweisen (§ 100 Abs 2 PatG).

3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 95 PatG)

Um eine Priorität (Anmeldetag) wirksam zu beanspruchen, ist eine entsprechende Prioritätserklärung notwendig. Diese umfasst die Angabe des Datums der prioritätsbegründenden Anmeldung sowie des Landes, in welchem diese Anmeldung bewirkt worden ist. Daneben ist das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung anzugeben, dieses stellt jedoch keinen verpflichtenden Teil der Prioritätserklärung dar (s. sogleich). Die Prioritätserklärung ist entweder bereits mit der Anmeldung oder innerhalb von zwei Monaten nach deren Einlangen einzureichen. Innerhalb derselben Frist kann auch eine fehlerhafte Prioritätserklärung berichtigt werden. Die genannte zweimonatige Frist ist nicht verlängerbar. Langt die Prioritätserklärung oder ihre Berichtigung fristgerecht ein, so ist dies auf der Anmeldungseingabe sowie im elektronischen Aktenverwaltungssystem zu vermerken und die anmeldende Person von der entsprechende Kenntnisnahme zB im nächsten Vorbescheid zu verständigen.

Falls die Prioritätserklärung Mängel aufweist, ist die anmeldende Person im Hinblick auf die zweimonatige, nicht verlängerbare Berichtigungsfrist nach Möglichkeit umgehend zu informieren. Die Information kann auch telefonisch erfolgen, da sie keine unmittelbare Rechtsfolge entfaltet, sondern eine bloße Serviceleistung des ÖPA darstellt (s. auch 4.4.6).

Langt eine Prioritätserklärung verspätet ein, so ist die anmeldende Person darauf hinzuweisen, dass die Priorität nicht wirksam beansprucht wurde und sich die Priorität der gegenständlichen Anmeldung gemäß § 95 Abs 4 PatG nach dem Tag der Anmeldung in Österreich bestimmt. Hält die anmeldende Person ihren Prioritätsanspruch dennoch aufrecht, so hat das zuständige FTM mit Einzelbeschluss festzustellen, dass der Tag der Anmeldung in Österreich der Prioritätszeitpunkt ist (§ 62 Abs 1 PatG).

Da das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung kein verpflichtender Teil der Prioritätserklärung ist, kann es auch später als zwei Monate nach dem Anmeldetag bekannt gegeben oder berichtigt werden. Fehlt bei einer beanspruchten Priorität das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung, so ist der Anmelder aufzufordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der diesbezüglichen Mitteilung das entsprechende Aktenzeichen bekannt zu geben. Diese Aufforderung ist aus verfahrensökonomischen Gründen nach Möglichkeit in die erste Mitteilung aufzunehmen (s. 4.6.1). Die Aufforderung enthält einen Hinweis auf die Rechtsfolge des § 95 Abs 4 PatG, wonach sich nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Priorität der Anmeldung nach dem Anmeldetag bestimmt.

Während mit einer Prioritätserklärung bloß eine behauptete Priorität beansprucht wird, dient der Prioritätsbeleg zum Nachweis einer Priorität (s. § 6 PAV). Da im Patenterteilungsverfahren Neuheit und Erfindungshöhe zum Gegenstand der Gesetzmäßigkeitsprüfung zählen (s. 4.), hängt die Erlangung eines Patentbesitzes iSd § 95 Abs 3 PatG davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde. Deshalb ist die anmeldende Person zur Vorlage eines Prioritätsbelegs aufzufordern, wenn die Prioritätserklärung zweifelhaft oder strittig ist. In einem solchen Fall wird die Priorität nach Ermittlung von Intervallliteratur und Vorlage eines gültigen Prioritätsbeleges zuerkannt. Die für die Vorlage des Prioritätsbeleges festzusetzende Frist muss angemessen sein, darf nicht vor Ablauf von drei Monaten nach dem Tag der Anmeldung im Inland enden und ist aus rücksichtswürdigen Gründen zu verlängern (§ 5 PAV).

Für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes können auch gesonderte Prioritäten beansprucht werden. Solche Prioritätserklärungen sind auch dann zulässig, wenn einem Teil des Anmeldegegenstandes als Prioritätszeitpunkt der Anmeldetag zukommt. Ein Anspruch kann sich auch auf mehrere Prioritäten stützen (§ 94 PatG).

3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 20 PatG)

Erfinder:innen haben Anspruch auf Nennung als solche

- in der Veröffentlichung der Anmeldung,
- in der Bekanntmachung der Veröffentlichung der Anmeldung,
- in der Patentschrift,
- in der Bekanntmachung der Patenterteilung,
- in der Patenturkunde,
- im Patentregister sowie
- in den vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelegen.

Dieser Anspruch kann nicht übertragen werden und geht nicht auf die Erben über. Ein Verzicht auf den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.

Die Nennung als Erfinder:in geschieht auf Antrag. Erfinder:innen, Anmelder:innen und Patentinhaber:innen können einen solchen Antrag in jedem Stadium des Verfahrens stellen. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, die antragstellende Person die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll eine andere Person als die bereits als Erfinder:in genannte neben dieser oder an ihrer Stelle als Erfinder:in genannt werden, so ist auch die Zustimmung der bisher als Erfinder:in genannten Person nachzuweisen. Sind Anmelder:in und Erfinder:in ident, bedarf es naturgemäß keiner gesonderten Zustimmungserklärung. In diesem Fall kann die Erfindernennung auch konkludent beantragt werden (zB durch Anführen auf der ersten Seite der Beschreibung).

Über einen während des Erteilungsverfahrens einvernehmlich gestellten Antrag auf Nennung als Erfinder:in entscheidet das FTM. Nach Erteilung des Patents ist hierfür das jeweilige RKM zuständig. Nicht einvernehmlich gestellte Anträge auf Nennung als Erfinder:in sind vor der Nichtigkeitsabteilung zu behandeln (§ 60 Abs 3 Z 3 PatG). Die Anhängigkeit eines derartigen Verfahrens darf die Erteilung des Patentbeschlusses nicht verzögern.

4. Gesetzmäßigkeitsprüfung in der Technischen Abteilung

Die Gesetzmäßigkeitsprüfung beginnt mit der Einreichung einer Patentanmeldung, endet mit Zurückziehung, Erteilungs- oder Zurückweisungsbeschluss und wird in der zuständigen TA von dem für die Patentklasse der Anmeldung zuständigen FTM durchgeführt. Ziel der Gesetzmäßigkeitsprüfung ist die Beseitigung aller Anmeldefehler, die einer Patenterteilung entgegenstehen.

Die Gesetzmäßigkeitsprüfung gemäß § 99 PatG umfasst alle gesetzlich (in erster Linie im PatG) oder durch Verordnung (in erster Linie in der PAV) festgelegten Erfordernisse, die eine Anmeldung zu erfüllen hat, damit ein Patent erteilt werden kann. Die Berechtigung zur Anmeldung wird jedoch nicht geprüft (§ 99 Abs 1 PatG).

Das zuständige FTM teilt der anmeldenden Person Mängel der Anmeldung in schriftlichen Vorbescheiden (s. 4.6) mit und fordert zu deren Behebung auf. Sind alle Mängel behoben, endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Erteilungsbeschluss.

Liegen unbehebbar Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss. Äußert sich die anmeldende Person auf einen Vorbescheid nicht fristgerecht, so ist die Anmeldung mit Einzelbeschluss durch das zuständige FTM zurückzuweisen (§ 100 Abs 2 iVm § 62 Abs 1 PatG). Äußert sich die anmeldende Person und beharrt auf nicht erteilungsfähigen Unterlagen, so ist die Anmeldung mit Senatsbeschluss der jeweiligen Technischen Abteilung zurückzuweisen (§ 100 Abs 1 iVm § 62 Abs 3 PatG – s. 5.2 unten).

4.1 Zuteilung

Das Aktenzuteilungsteam weist den Anmeldeakt der zuständigen TA und dem zuständigen FTM zu, und zwar anhand

- des technischen Inhalts der Patentanmeldung, insbesondere der Formulierung des Hauptanspruchs,
- der Internationalen Patentklassifikation (IPC) und
- der Geschäftsverteilung

Bei Zweifeln betreffend die Richtigkeit der Zuteilung ist diese Frage unter Hinzuziehung des Aktenzuteilungsteams umgehend zu klären. Spätere Zuteilungsänderungen, zB wegen falscher Klassifizierung, sind unbedingt zu vermeiden, da sie erfahrungsgemäß zu unnötigen Verzögerungen des Verfahrens führen. Ist ein Akt dem richtigen FTM zugewiesen, führt dieses in der Folge die Gesetzmäßigkeitsprüfung durch.

Innerhalb der Technischen Abteilung liegt die Verantwortung für die Behandlung der Anmeldung und insbesondere die für Gesetzmäßigkeitsprüfung bis zum Erteilungszeitpunkt im Bereich desjenigen

FTM, dem die Anmeldung zur Behandlung zugewiesen ist. Der Vorstand der jeweiligen TA kann die Anmeldung einem anderen FTM der Abteilung zur Bearbeitung zuweisen, um durch Belastungsschwankungen auftretende Verzögerungen in der Bearbeitung zu minimieren.

4.2 Zuständigkeiten

Das FTM, dem die Anmeldung zur Bearbeitung richtig zugeteilt wurde, ist grundsätzlich zuständig für alle Erledigungen, Einzelbeschlüsse und Verfügungen im Patenterteilungsverfahren sowie für die Erstellung des Recherchenberichts (§ 62 Abs 1 PatG), mit folgenden beispielhaften Ausnahmen:

Die TA als Dreier-Senat unter Vorsitz des jeweiligen Vorstandes ist zuständig für Zurückweisungen gemäß § 100 Abs 1 PatG (s. 5.2.1 und § 62 Abs 3 PatG).

Das RKM ist im Patenterteilungsverfahren insbesondere zuständig für Angelegenheiten betreffend

- rechtliche Verfügungen über das Recht aus der Anmeldung,
 - zB dessen Übertragung, und
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (s. 5.2.4 und § 60 Abs 3 Z 2 PatG).

Die Äußerung des RKM muss im Patenterteilungsverfahren insbesondere eingeholt werden in Angelegenheiten betreffend

- gewerbliche Anwendbarkeit,
- Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß § 2 PatG,
- zweifelhafte oder strittige Prioritätsrechte,
- Zeugeneinvernahme und
- Ordnungs- oder Mutwillensstrafen (§ 62 Abs 4 PatG).

In allen anderen Rechtsfragen kann die Äußerung des RKM eingeholt werden.

Die Nichtigkeitsabteilung ist im Patenterteilungsverfahren insbesondere zuständig für Angelegenheiten betreffend

- strittige Nennung als Erfinder:in (s. 3.5),
- Aberkennungen und Übertragungen gemäß § 49 PatG, sowie
- Feststellungsanträge (§ 60 Abs 3 Z 3 PatG).

4.3 Erste Prüfschritte

Wird ein FTM mit der Prüfung einer Patentanmeldung betraut, ist diese zunächst auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Es sind dabei die folgenden Fragen zu stellen:

- Liegt überhaupt eine Patentanmeldung vor? (s. 3.)
- Wurde die Anmeldung richtig zugeteilt? (s. 4.1)

Falls Zweifel über das Vorliegen einer Patentanmeldung bestehen, ist umgehend das für die jeweilige TA zuständige RKM beizuziehen. Falls die Problematik darin liegt, dass nicht klar ist, welches Schutzrecht beantragt sein soll, ist der Akt umgehend im Dienstwege der Abteilung Zentrale Dienste zur Abklärung zu übergeben. Wenn zweifelsfrei feststeht, dass die absoluten Mindestanforderungen einer Patentanmeldung nicht erfüllt sind (und damit keine zivilistische Anmeldung vorliegt, s. 3.), ist die Geschäftsstelle Erfindungen zwecks Korrektur des Datensatzes zu verständigen und die Eingabe sodann im Dienstwege dem Kundencenter zur Behandlung zu übergeben.

4.4 Formale Prüfung der Anmeldung

Nach Möglichkeit innerhalb von 6 Wochen nach dem Anmeldetag ist die Anmeldung auf offensichtliche Mängel zu überprüfen, sodass zum Zeitpunkt der sachlichen Prüfung eine vollständige Bearbeitung unter Einbeziehung des Recherchen-Ergebnisses erfolgen kann. Gegebenenfalls können vorliegende Formalmängel gemeinsam mit der Sachprüfung releviert werden. Die sachliche Prüfung hat nach Möglichkeit innerhalb von vier (bei Fast-Track Anmeldungen) und acht Monaten (bei Standardanmeldungen) nach dem Anmeldetag zu beginnen.

Wenn zumindest einer der zu beanstandenden Mängel dies bedingt, erfolgen die Erledigungen im Sinne der folgenden Unterpunkte aus Gründen der Effizienz in erster Linie mittels Vorbescheid (und zwar nach Möglichkeit in einem).

Insbesondere sind in diesem Verfahrensstadium zu prüfen:

4.4.1 Anmeldeunterlagen

Die Anmeldung hat gemäß § 89 Abs 1 PatG zu enthalten:

1. den Namen und den Sitz bzw den Wohnort der anmeldenden Person sowie gegebenenfalls seiner Vertretung,
2. den Antrag auf Erteilung eines Patentbescheid,
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung (Titel),
4. eine Beschreibung der Erfindung,
5. einen oder mehrere Patentansprüche,
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen,
7. eine Zusammenfassung.

Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung – nicht jedoch der Antrag – müssen nicht in deutscher, sondern können zunächst auch in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden (§ 89 Abs 2 PatG). Liegt keine Übersetzung in die deutsche Sprache bei, ist die anmeldende Person im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nach Möglichkeit unter Beifügung eines vorläufigen Recherchenergebnisses mittels Vorbescheid (s. 4.6) aufzufordern, eine Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldungsteile ins Deutsche vorzulegen (§ 91a PatG). Die diesbezügliche Frist beträgt zwei Monate und ist aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbar. Die Übersetzung wird dem Anmeldeverfahren zugrunde gelegt, die Richtigkeit der Übersetzung wird aber nicht geprüft (analog zu § 14 Abs 4 GMG). Der erste sachliche Vorbescheid (s. 4.6.1) kann daher schon vor dem Vorliegen der Übersetzung ergehen, sofern dies auf der Basis der fremdsprachigen Unterlagen und im Hinblick auf die Frist zur Veröffentlichung der Patentanmeldung – die Veröffentlichung der Anmeldung hat jedenfalls in Deutsch zu erfolgen – möglich ist.

4.4.2 Gebührenkontrolle

s. dazu bereits 3.1.1 oben

4.4.3 Offensichtlich mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 87a PatG)

In der Patentanmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass eine fachkundige Person sie ausführen kann. Ist dieses Kriterium offensichtlich nicht erfüllt, ist dieser unbehebbarer Mangel umgehend mit Vorbescheid zu bemängeln. In diesem Fall gibt die rasche

Erledigung Anmelder:innen die Möglichkeit, möglichst bald eine neue Anmeldung mit vollständiger Offenbarung der Erfindung einzureichen (Näheres zur Offenbarung s. 4.5.3).

4.4.4 Parteienvertretung (§ 21 PatG)

Grundsätzlich ist eine rechtliche Vertretung für das Patenterteilungsverfahren nicht zwingend notwendig. Anmelder:innen können sich aber klarerweise durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person, dh Patentanwältin oder Patentanwalt, Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, Notarin oder Notar, wirksam vor dem ÖPA vertreten lassen. Hierfür ist eine Vollmacht oder Berufung auf diese notwendig, weshalb bei Fehlen eine entsprechende Vorlage mit Vorbescheid einzufordern ist. Da Patentanmeldungen technisch als auch rechtlich sehr komplex sein können, ist oftmals eine patentanwaltliche Vertretung zweckmäßig und ratsam. In solchen Fällen kann Anmelder:innen die Beiziehung einer Patentanwältin oder eines Patentanwalts empfohlen und ggf. auch auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Vertretung (s. 3.2 oben) hingewiesen werden. Dabei ist aus Gründen der Integrität immer nur pauschal auf die von der Patentanwaltskammer geführte [Liste](#) ihrer Mitglieder zu verweisen und keinesfalls eine konkrete natürliche oder juristische Person zu empfehlen.

Anmelder:innen mit Sitz bzw Wohnsitz im Inland können sich auch durch eine nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person wirksam vertreten lassen. In diesem Fall ist die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erforderlich. Ist in diesem Fall die Anmeldung von der anmeldenden Person selbst unterfertigt, stellt das Fehlen einer Vollmacht keinen Zurückweisungsgrund dar, jedoch kann mangels Nachweis auch keine rechtliche Vertretung zur Kenntnis genommen werden. Daher ergeht die diesbezügliche Bemängelung erst mit der nächsten Erledigung. Ist der Antrag auf Patenterteilung allerdings nur von der (angeblich) vertretenden Person unterschrieben, ist die Vollmacht sofort mittels Vorbescheid einzufordern.

Anmelder:innen, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben, benötigen eine entsprechend befugte berufsmäßige Parteienvertretung. Befinden sich jedoch Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz, genügt idR die Bestellung einer in Österreich, im EWR oder in der Schweiz wohnhaften zustellungsbevollmächtigten Person. Anmelder:innen, die daher eine solche Rechtsvertretung oder zustellungsbevollmächtigte Person benötigen, ist umgehend mit Vorbescheid eine entsprechende Bestellung bzw Namhaftmachung aufzutragen.

4.4.5 Ist eine sinnvolle Recherche möglich?

Sind die Anmeldeunterlagen derart mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche offensichtlich nicht möglich erscheint, so ergeht zunächst (etwa binnen zwei Monaten ab Anmeldetag) ein formaler Vorbescheid. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass eine sinnvolle Recherche des Anmeldegegenstandes bald möglich wird und somit Anmelder:innen zeitgerecht das Recherchen-Ergebnis als Information über die prinzipiellen Aussichten auf eine Patenterteilung geliefert werden kann.

4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung

Von offensichtlichen Mängeln der Prioritätserklärung ist die anmeldende Person umgehend zu informieren (zB wegen Überschreitung des Prioritätsjahres oder unvollständiger Prioritätserklärung). Dies kann auch durch einfache Mitteilung erfolgen, vorzugsweise telefonisch. Da dies eine reine

Serviceleistung des ÖPA ist, können sich Anmelder:innen nicht auf die Unterlassung einer solchen Mitteilung berufen. Eine rasche Information an die Anmelder:innen ist jedoch wichtig, da die Prioritätserklärung nur innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag berichtet werden kann (s. 3.4).

4.5 Sachliche Prüfung der Anmeldung

Im Rahmen der sachlichen Prüfung werden sowohl die inhaltlichen Anforderungen an die Patentanmeldung (sachliche Prüfung der Anmeldung), als auch die materiellen Voraussetzungen für die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (sachliche Prüfung des Anmeldegegenstandes) geprüft. Damit die sachliche Prüfung zu einem positiven Ergebnis führen kann, muss also die Patentanmeldung den Anforderungen der §§ 87 bis 91a PatG genügen (mängelfreie Beschreibung, Patentansprüche, Zusammenfassung und erforderlichenfalls Zeichnungen), und der Gegenstand der Anmeldung muss nach den §§ 1 bis 3 PatG patentfähig sein (Technizität, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, und gewerbliche Anwendbarkeit).

Da diese Richtlinien die Prüfung von Patentanmeldungen als solche und nicht die materiellen Erfordernisse für die Patentierbarkeit des beanspruchten Erfindung zum Thema haben, wird im Folgenden nur die sachliche Prüfung der Anmeldung und nicht jene des Anmeldegegenstandes dargestellt.

4.5.1 Bearbeitungsreihenfolge

Die Reihenfolge, in der Patentanmeldungen behandelt werden, richtet sich grundsätzlich nach der Reihenfolge, in der sie eingebracht wurden. Aus arbeitsökonomischen Gründen kann es jedoch zweckmäßig sein, sachlich zusammengehörende Fälle gemeinsam zu bearbeiten und damit von der üblichen Bearbeitungsreihenfolge abzuweichen. Dies gilt sowohl für Anmeldungen als auch für Äußerungen.

Fast-Track Anmeldungen (s. 3.3.2) sind vorzuziehen, soweit sich daraus nicht unvermeidbare Verzögerungen in der Bearbeitung von Standard-Anmeldungen ergeben. Ebenfalls bevorzugt bearbeitet sollten jene Anmeldungen werden, deren Erteilung bereits in Aussicht gestellt wurde und bezüglich derer nunmehr unverzüglich mit Beschluss positiv entschieden werden kann. Dasselbe gilt für Anmeldungen, bei denen der Bemänglung nicht fristgerecht Rechnung getragen wurde und damit eine rasche Zurückweisung geboten erscheint.

Bei begründeten Urgenzen bezüglich beschleunigter Vornahme der nächsten Verfahrenshandlung wird unter Befassung der zuständigen Person der voraussichtliche Zeitpunkt der nächsten Erledigung festgelegt und mitgeteilt.

4.5.2 Bearbeitungsdauer

Zu den wichtigsten Serviceleistungen des ÖPA zählt eine zeitgerechte Benachrichtigung über die prinzipielle Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes. Diese Information ermöglicht es den Anmelder:innen, rechtzeitig Verwertungshandlungen zu planen und insbesondere über – oft kostenintensive – Auslandsanmeldungen zu entscheiden.

Die sachliche Prüfung unter Einbeziehung des amtsseitig ermittelten Standes der Technik im Recherchen-Ergebnis erfolgt daher bei Erstanmeldungen im Normalfall vor Ablauf von acht Monaten

nach dem Anmeldetag, insbesondere innerhalb eines Zeitraumes von vier bis acht Monaten nach Anmeldung. Jedenfalls sollte die Zustellung des ersten sachlichen Vorbescheids mit Recherchen-Ergebnis früh genug erfolgen, dass der anmeldenden Person noch genügend Zeit bleibt, ggf. prioritätsbegünstigte Auslandsanmeldungen vorzubereiten.

4.5.3 Offenbarung der Erfindung (§ 87a PatG)

Die Patentanmeldung muss die Erfindung (Lehre zum technischen Handeln) so deutlich und vollständig offenbaren, dass sie eine fachkundige Person ausführen kann. Dies ist dann der Fall, wenn eine durchschnittliche fachkundige Person auf dem jeweiligen Gebiet mit dem Wissen aus den Anmeldeunterlagen die Erfindung realisieren kann.

Die Offenbarung der Erfindung kann sich aus jeder Stelle der ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergeben und muss diesen zu entnehmen sein. Eine spätere Ergänzung oder Ausweitung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldeunterlagen ist nicht zulässig!

4.5.4 Patentansprüche

Besondere Bedeutung kommt den Patentansprüchen zu, da dieser Teil der Anmeldung festlegt, für welchen konkreten Gegenstand in welchem Umfang Schutz beantragt wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind nur zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dementsprechend sind nach Erteilung die Patentansprüche für den Schutzzumfang ausschlaggebend (§ 22a Abs 1 PatG). Sie müssen daher genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird (§ 91 Abs 1 PatG). Dazu ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Marken- und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen.

Patentansprüche können sich auf ein Erzeugnis, eine Vorrichtung, ein Verfahren oder eine Verwendung richten. Unter technischen Merkmalen sind dabei Angaben über konstruktiven sowie strukturellen Aufbau, Bauform, stoffliche Zusammensetzung, Verfahrensschritte eines Herstellungsverfahrens und insbesondere bei chemischen Verfahren Ausgangs- und Endprodukte und dergleichen zu verstehen.

Ein Erzeugnis ist in der Regel durch jene Komponenten, aus denen es besteht, zu definieren. Eine Vorrichtung ist in der Regel durch ihre konstruktiven Einzelvorkehrungen und deren Zuordnung zu definieren. Ein Verfahren ist in der Regel durch Ausgangsprodukt, Verfahrensführung (Verfahrensschritte, -handlungen, -maßnahmen) und Endprodukt zu definieren. Die Definition einer Verwendung erfolgt durch den Verwendungszweck. Die Kennzeichnung eines Merkmals durch seine Funktion ist dann zulässig, wenn die Fachperson ohne weiteres Mittel zur Ausführung dieser Funktion angeben kann, ohne dabei erfinderisch tätig zu sein.

Betriebsvorschriften, Gebrauchsanweisungen, die Anführung von Vorteilen oder angestrebten Effekten oder ähnliche allgemein beschreibende Angaben sind üblicherweise für eine genaue und unterscheidende Festlegung des beanspruchten Schutzzumfanges ungeeignet. Daher sind sie in den Patentansprüchen zu vermeiden und stattdessen in der Beschreibung anzuführen. Keinesfalls darf ein Patentanspruch nur aus Funktions- und Wirkungsangaben bestehen. Eine Definition durch Verweis, etwa in der Form "wie beschrieben und in der Zeichnung dargestellt", ist unzulässig.

Ein Patentanspruch hat aus einem Satz zu bestehen, der in einen Oberbegriff und einen kennzeichnenden Teil gegliedert sein sollte. Ein Satz bedeutet, dass innerhalb eines Anspruchs keine Trennung durch einen Punkt aufscheidet. Der Oberbegriff umfasst jene technischen Merkmale, die gemeinsam zum Stand der Technik gehören. Der kennzeichnende Teil – der mit "dadurch gekennzeichnet, dass" oder mit "gekennzeichnet durch" einzuleiten ist – gibt jene technischen Merkmale an, die im Zusammenhang mit dem Oberbegriff als neu gelten sollen und für die in Verbindung mit dem Oberbegriff Schutz begehrt wird.

Der Patentanspruch 1 bzw jeder unabhängige Patentanspruch muss alle wesentlichen, zur Lösung der gestellten Aufgabe erforderlichen technischen Merkmale vollständig enthalten. Dabei müssen die in den unabhängigen Patentansprüchen gekennzeichneten Erfindungsgedanken eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Ausgestaltungen der in einem unabhängigen Anspruch enthaltenen Erfindung, können in weiteren abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet werden. Jeder abhängige Anspruch (Unteranspruch) ist auf einen oder mehrere vorhergehende Ansprüche, deren Gegenstand er weiter ausbildet, rückzubeziehen. Abhängige Ansprüche weisen daher sämtliche Merkmale mindestens eines anderen Anspruchs auf. Die Rückbeziehung sollte nach Möglichkeit in der Einleitung des Anspruchs erfolgen, wobei nach der Rückbeziehung die weiteren Merkmale des abhängigen Anspruchs angeführt werden.

Beispiele für Rückbeziehungen:

- ". nach Anspruch 1",
- ". nach Anspruch 1 oder 2",
- ". nach einem der Ansprüche 4 bis 6",
- ". nach den Ansprüchen 1 bis 3 und 6", oder
- ". nach Anspruch 1, 2, 4 oder 6".

Alle abhängigen Ansprüche sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen. Mehrere Ansprüche sind fortlaufend mit arabischen Ziffern zu nummerieren. Die Zahl der Patentansprüche hat sich unter Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten. Dabei ist für Anmelder:innen auch zu bedenken, dass ab dem 11. Anspruch eine zusätzliche Gebühr anfällt (s. 3.1 oben).

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigelegt, so sind die in den Patentansprüchen genannten technischen Merkmale mit den in den Zeichnungen eingetragenen Bezugszeichen (in Klammer gesetzt) zu versehen, sofern dies das Verständnis der Patentansprüche erleichtert. Die in Klammern gesetzten Bezugszeichen dürfen nicht zu einer einschränkenden Auslegung der Ansprüche herangezogen werden.

Ein Patentanspruch darf nur dann eine Tabelle enthalten, wenn sein Gegenstand dies als wünschenswert erscheinen lässt. Maßangaben in Ansprüchen haben sich am Maß- und Eichgesetz zu orientieren.

4.5.5 Änderungen der Anmeldeunterlagen

Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses dürfen die Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung) abgeändert werden. Die Abänderungen dürfen jedoch das Wesen der Erfindung nicht berühren, da so die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung überschritten würde (s. 4.5.3 oben). Das bedeutet insbesondere, dass

erfindungswesentliche Angaben, insbesondere technische Merkmale, die den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht zweifelsfrei zu entnehmen waren, nach dem Anmeldetag nicht zusätzlich in eine bestehende Anmeldung aufgenommen werden dürfen. Bis zum Erteilungsbeschluss können daher auch Patentansprüche geändert werden, jedoch kann nicht mehr beansprucht werden, als die durchschnittliche fachkundige Person den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als eindeutige technische Lehre entnehmen konnte. Werden die Patentansprüche geändert, ist immer eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen.

Der entscheidende Zeitpunkt, bis zu dem Abänderungen der Anmeldeunterlagen möglich sind, ist das Datum der Fassung des Erteilungsbeschlusses und nicht das Datum von dessen Zustellung. Nach der Fassung des Erteilungsbeschlusses sind nur mehr eindeutige Einschränkungen und erforderliche Klarstellungen (zB Berichtigung eines unzweifelhaften Schreibfehlers) zulässig.

Unzulässige Abänderungen, welche die ursprüngliche Offenbarung überschreiten, werden mit Vorbescheid bemängelt, in dem auch eine Frist zur Ausscheidung der unzulässigen Abänderungen gesetzt wird. Für den auszuschließenden Teil kann eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) eingereicht werden, der als Anmeldetag jener Tag zukommt, an dem die Abänderungen dem Patentamt bekannt gegeben wurden (s. 4.5.7 unten)

4.5.6 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 88 PatG)

Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Durch diese Vorschrift werden im Sinne der Rechtssicherheit und der Recherchierbarkeit übersichtliche Schutzrechte geschaffen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Schutzbegehren einheitlich ist, sind insbesondere die Bestimmungen des § 13 PAV zu beachten. Wird demnach in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff „besondere technische Merkmale“ sind jene technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen. Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden.

In einer Anmeldung können auch zwei oder mehr unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein, sofern es mit Rücksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmäßig ist, diesen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

Seitens des ÖPA wird mit dem Vorbescheid, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, eine Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit gesetzt (s. 4.6.3). Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung verbleibt, obliegt der anmeldenden Person.

Anmelder:innen können die Fassung eines Beschlusses beantragen, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird (Einzelbeschluss). Gegen diesen Beschluss kann Rekurs erhoben werden. Nach

Rechtskraft des Beschlusses ist nochmals eine Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit einzuräumen (§ 99 Abs 4 iVm § 62 Abs 1 PatG).

4.5.7 Exkurs: Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung – § 92a PatG)

Ist eine Erfindung uneinheitlich, können sich Anmelder:innen Abhilfe verschaffen, indem die Patentanmeldung geteilt und dabei eine sogenannte Teilanmeldung abgespalten wird, sodass nur eine einheitliche Erfindung in der Anmeldung verbleibt. Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung ausgeschieden wird und welcher nicht, obliegt der anmeldenden Person.

War die Erfindung schon in der ursprünglichen Anmeldung uneinheitlich, sind die uneinheitlichen Anmeldungsteile auszuscheiden und gegebenenfalls neu anzumelden, wobei der fristgerecht eingereichten neuen Anmeldung (Teilanmeldung) der Tag der ursprünglichen Anmeldung als Anmeldetag zukommt.

Werden im Zuge der Anmeldeprüfung abgeänderte Unterlagen vorgelegt, die das Wesen der Erfindung berühren und diese uneinheitlich machen, so müssen diese ebenfalls aus der Anmeldung ausgeschieden werden. Wenn für diese Änderungen Schutz erwirkt werden soll, muss eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) eingereicht werden, wobei allerdings – bei fristgerechter Neuanschuldung – als Anmeldetag jener Tag gilt, an dem die Abänderung dem Patentamt im ursprünglichen Verfahren bekannt gegeben wurde.

Eine Teilanmeldung kann auch unabhängig von einer bemängelten Uneinheitlichkeit oder Überschreitung freiwillig erfolgen und den gesamten Inhalt der ursprünglichen Anmeldung – ausgenommen deren Ansprüche – umfassen. Das könnte etwa dann der Fall sein, wenn Anmelder:innen parallel zur ursprünglichen Anmeldung neue Ansprüche verfolgen wollen, die mit dem ursprünglichen Schutzbegehren jedoch nicht einheitlich sind. Gewöhnlich wird eine solche Teilanmeldung mit der ursprünglichen Beschreibung und den ursprünglichen Zeichnungen, jedoch mit anderen Ansprüchen eingereicht. Auch in diesem Fall bleibt der ursprüngliche Anmeldetag erhalten, sofern die Teilanmeldung nicht über die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

Eine Teilanmeldung kann eingebracht werden bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung (zB wegen Uneinheitlichkeit) zurückgewiesen wurde, oder
2. von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des Patentbeschlusses gemäß § 101c Abs 2, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
3. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch.

4.5.8 Exkurs: Umwandlung (§ 92b PatG)

Auf Antrag der anmeldenden Person kann eine Patentanmeldung bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses oder des Zurückweisungsbeschlusses in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt werden. Einer solchen Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag jener Tag zu, an dem die Patentanmeldung, aus der sie umgewandelt wurde, beim Patentamt eingereicht worden ist. Prioritäten, die für die Patentanmeldung beansprucht wurden, bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung unterliegt keiner Verfahrensgebühr. Es ist auch keine neue Recherchegebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung zu bezahlen. Wenn dieselbe Anmeldung bereits zuvor von einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt worden ist, kann diese aber nun nicht wieder in eine Gebrauchsmusteranmeldung rückumgewandelt werden.

4.5.9 Exkurs: Abzweigung (§ 15a GMG)

In der Praxis werden oft für dieselbe Erfindung gleichzeitig ein Patent und ein Gebrauchsmuster angemeldet. Wurde „nur“ ein Patent angemeldet, besteht aber noch die Möglichkeit, von der bestehenden Patentanmeldung prioritätswahrend eine Gebrauchsmusteranmeldung „abzuzweigen“. Anders als bei der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung tritt die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung nicht an die Stelle der Patentanmeldung, sondern es bestehen nach der Abzweigung beide Anmeldungen nebeneinander.

Eingereicht werden kann eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nachdem die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, oder
2. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder
3. von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Erteilung, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
4. von elf Monaten nachdem die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
5. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch.

Mit der Abzweigungserklärung kann der Anmeldetag der Patentanmeldung als Priorität für die Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden. Für die Patentanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrechte bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung ebenso erhalten. Die Abzweigungserklärung ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Einlangen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt einzureichen. Mit der Abzweigungserklärung ist eine Abschrift der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung vorzulegen.

Die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann auch nur einen Teil der ursprünglichen Patentanmeldung beinhalten (Teilabzweigung). Der Inhalt der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung darf jedoch nicht über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung hinausgehen. Eine Abzweigung in umgekehrter Richtung (Abzweigung einer Patentanmeldung aus einer Gebrauchsmusteranmeldung) ist nicht möglich.

4.5.10 Recherche und Recherchenbericht

Mit der Recherche soll der relevante Stand der Technik im Patenterteilungsverfahren so ermittelt werden, dass damit die Patentfähigkeit des angemeldeten Gegenstands beurteilt werden kann. Gegenstand der Recherche ist die in den Patentansprüchen angegebene Erfindung, wobei zur Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Das Ergebnis der Patentrecherche wird der anmeldenden Person tunlichst gemeinsam mit dem ersten sachlichen Vorbescheid übermittelt.

Die Recherche erstreckt sich auf die Gegenstände sämtlicher einheitlicher Patentansprüche. Liegen zum Zeitpunkt der sachlichen Prüfung uneinheitliche Ansprüche vor und ist der voraussichtlich in der Anmeldung verbleibende Teil eindeutig erkennbar, so ist dieser Teil der Recherche zu unterziehen, widrigenfalls der erste beanspruchte Gegenstand.

Das FTM hat bei der Durchführung der Recherche die vorhandenen technischen Hilfsmittel und Informationsquellen auszuschöpfen, soweit dies Erfolg versprechend und im Hinblick auf den Aufwand vertretbar erscheint. Zeigt sich, dass ein unverhältnismäßig großer Aufwand für eine nur noch geringfügige mögliche Verbesserung des Recherchenergebnisses erforderlich wäre, ist die Recherche zu beenden.

Um überflüssige Vorbescheide und damit eine Verlängerung des Verfahrens zu vermeiden, ist die Recherche nach Möglichkeit in einem Arbeitsgang durchzuführen. Nachrecherchen in einem späteren Verfahrensstadium sollten nur noch in speziellen Fällen erforderlich sein (zB bei Vorlage neuer Patentansprüche, in die wesentliche Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen wurden).

Das Ergebnis der Patentrecherche wird im tabellarischen Recherchenbericht festgehalten. Im Recherchenbericht ist zu jeder Veröffentlichung eine Kategorie anzugeben:

- A = allgemeiner Stand der Technik
- X = dieses Dokument nimmt die Neuheit oder den erfinderischen Schritt vorweg
- Y = die Zusammenschau von mehreren Dokumenten nimmt den erfinderischen Schritt vorweg
- P = Veröffentlichung im Prioritätsintervall
- & = Mitglied derselben Patent- oder Gebrauchsmusterfamilie

4.6 Vorbescheide

Die Mitteilungen vom FTM an die anmeldende Person im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung erfolgen hauptsächlich über sogenannte Vorbescheide. Der Begriff „Vorbescheid“ rührt daher, dass Beschlüsse des ÖPA mit Bescheiden iSd AVG vergleichbar sind und ein Vorbescheid bloß eine den späteren Erteilungs- oder Zurückweisungsbeschluss vorbereitende Verfügung darstellt. Aus diesem Grund ist gegen einen Vorbescheid auch kein Rechtsmittel zulässig (§ 138 Abs 2 PatG).

Ein Vorbescheid enthält

1. die Nennung und Begründung von Mängeln,
2. eine Aufforderung zur Mängelbehebung (sofern die Mängel behebbar sind) und
3. eine Rechtsfolgenbelehrung inklusive Fristsetzung.

Vorbescheide sind sachlich und klar zu fassen, damit die anmeldende Person den Inhalt auch ohne Schwierigkeiten verstehen kann. Der angeführte Stand der Technik ist unter Hinweis auf Textstellen und Abbildungen zu erörtern. Lediglich bei übersichtlichen Publikationen genügen allgemeine Hinweise. Der Vorbescheid muss eindeutige Feststellungen enthalten, die ein klares Bild von der Meinung des FTM vermitteln, sowie klare Aufträge, wie die Mängel zu beheben sind. Diese sind nicht durch bloßen Verweis auf eine Gesetzesstelle oder eine Verordnung zu behaupten, sondern anhand der konkreten Mängel der Anmeldung zu begründen.

Die Anpassung der Beschreibung kann zurückgestellt werden, bis gewährbar erscheinende Patentansprüche vorliegen oder seitens des FTM solche Ansprüche vorgeschlagen werden (und die

Zustimmung der Anmelderin oder des Anmelders zu diesem Vorschlag erwartet werden kann). Dieses Vorgehen soll den Anmelder:innen unnötigen Mehraufwand ersparen.

In einem Vorbescheid sind nicht nur die einer Patenterteilung entgegenstehenden Gesichtspunkte zu erörtern, sondern nach Möglichkeit auch positive Anregungen zu geben, insbesondere zur Überarbeitung der Patentansprüche. Die Anmelder:innen sollen ein klares Bild davon bekommen, ob und in welchem Umfang das FTM den Anmeldungsgegenstand als patentfähig ansieht.

Kann das FTM keinen patentfähigen Gegenstand erkennen und ist voraussichtlich auch bei Vorlage neuer Ansprüche mit einer Zurückweisung zu rechnen, ist dies unter Darlegung der vollständigen Gründe im Sinne eines zügigen Gesetzmäßigkeitsverfahrens klar zum Ausdruck zu bringen.

Uneinheitlichkeit ist bereits mit dem ersten Vorbescheid zu bemängeln. Ist die Anmeldung mängelfrei und wird keine der Patenterteilung entgegenstehende Vorveröffentlichung ermittelt, kann in diesem Stadium auch bereits die Erteilung vorbereitet werden.

Die Anzahl der Vorbescheide ist in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls möglichst gering zu halten. Jedenfalls muss der anmeldenden Person in ausreichendem Maße rechtliches Gehör gewährt werden. Eine Patentanmeldung kann also nur dann zurückgewiesen werden, wenn zuvor die Gründe, auf die sich die Zurückweisung stützt, mittels Vorbescheid bekannt gegeben worden sind und der anmeldenden Person Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme gegeben wurde.

4.6.1 Erster sachlicher Vorbescheid

Der erste sachliche Vorbescheid ist jener Vorbescheid, in dem zum ersten Mal

- inhaltliche Mängel der Patentanmeldung und/oder
- materielle Mängel des Anmeldungsgegenstandes gerügt werden (s. 4.5).

Er hat der anmeldenden Person klare Informationen über die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes zu vermitteln. Falls es sich um eine Erstanmeldung handelt, ist der erste sachliche Vorbescheid möglichst so zeitgerecht zu erstellen, dass er rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres zugestellt werden kann, im Normalfall vor Ablauf des achten Monats ab dem Anmeldetag. Dies ist eine wichtige Dienstleistung des ÖPA und bei der Vorprüfung im Hinblick auf Verwertungshandlungen und eventuelle Auslandsanmeldungen vordringlich zu beachten.

Der erste sachliche Vorbescheid hat – auch bei Vorliegen formaler Mängel – eine vollständige materielle Prüfung zu enthalten. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Behebung der Mängel nicht möglich scheint oder eine materielle Prüfung wegen dieser Mängel nicht möglich ist. Die anmeldende Person soll damit in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, ob die Behebung der formalen Mängel überhaupt zweckmäßig ist. Dem ersten sachlichen Vorbescheid ist außerdem tunlichst eine Aufstellung der relevanten Literatur in Form eines Recherchenberichts anzuschließen.

4.6.2 Weitere sachliche Vorbescheide

Ein eventuell erforderlicher zweiter sachlicher Vorbescheid sollte in der Regel auch der letzte sein und eine abschließende Entscheidung über die Anmeldung herbeiführen. Die sorgfältig begründete Auffassung des FTM sollte nur aufgrund überzeugender Gegendarstellungen des der anmeldenden Person oder aufgrund eines neuen Sachverhalts geändert werden. Dies gilt auch dann, wenn

inzwischen ein Wechsel des FTM erfolgt ist. Eine Änderung in der Auffassung des FTM muss immer begründet werden.

4.6.3 Frist zur Äußerung auf Vorbescheide (iSd § 99 Abs 6 PatG)

Zur Behebung der im jeweiligen Vorbescheid aufgezeigten Mängel bzw zur Äußerung auf die Argumentation des FTM ist, unbeschadet gesetzlicher oder durch Verordnung erlassener Vorgaben, allen Anmelder:innen im Allgemeinen einheitlich eine Äußerungsfrist im Ausmaß von zwei Monaten ab Zustellung des jeweiligen Vorbescheids zu setzen (vgl § 18 Abs 2 GMG).

Die Äußerungsfrist kann aus rücksichtswürdigen Gründen auf Antrag (Fristgesuch) verlängert werden. Über die Gewährung einer Fristverlängerung entscheidet das zuständige FTM unter Berücksichtigung des konkreten Falles. Das Ausmaß der Fristverlängerung ist einheitlich mit zwei Monaten festzusetzen, es sei denn, im Antrag wird ein geringeres Ausmaß begehrt.

Im Sinne der Verfahrensbeschleunigung ist die Frist zur Äußerung auf den ersten sachlichen Vorbescheid (s. 4.6.1) maximal dreimal verlängerbar. Weitere Fristverlängerungen sind nur in ausreichend begründeten Ausnahmefällen zu bewilligen. Die Frist zur Äußerung auf jeden weiteren sachlichen Vorbescheid ist maximal zweimal verlängerbar. Fristgesuche unterliegen keiner Verfahrensgebühr. Ein Fristgesuch an sich stellt keine Äußerung im Sinne des § 100 Abs 2 PatG dar.

4.7 Veröffentlichung der Anmeldung (§ 101 PatG)

Die Patentanmeldung wird grundsätzlich 18 Monate nach dem Anmeldetag veröffentlicht. Auf Antrag der anmeldenden Person kann die Anmeldung aber auch früher veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Anmeldung dient dazu, die Öffentlichkeit über die neuen technischen Entwicklungen und die möglicherweise entstehenden Schutzrechte zu informieren. Die Festlegung der Frist von 18 Monaten nach dem Prioritätstag im PatG orientiert sich an den Bestimmungen in anderen europäischen Staaten, und an internationalen Abkommen wie dem Europäischen Patentübereinkommen und dem PCT.

Veröffentlicht werden die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Wurden im Verlauf der Gesetzmäßigkeitsprüfung bereits geänderte Patentansprüche vorgelegt (es ist immer ein kompletter Satz neuer Patentansprüche vorzulegen), werden die zuletzt eingereichten Patentansprüche ebenfalls veröffentlicht. Weiters hat die Veröffentlichung einen Recherchenbericht zu enthalten, wenn dieser vor Abschluss der technischen Vorbereitungen vorliegt, andernfalls ist er gesondert zu veröffentlichen. Der Recherchenbericht basiert auf den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen, kann jedoch bis zur Verfügung der Veröffentlichung ergänzt werden. Das zuständige FTM verfügt, welche Anmeldeunterlagen zu veröffentlichen sind.

Die Veröffentlichung einer Patentanmeldung erfolgt jeweils am 15. eines Monats. Die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentanmeldung gelten mit Ablauf jenes 15. als abgeschlossen, der im zweiten Monat vor dem Veröffentlichungstag liegt. Der anmeldenden Person wird nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Tag zur Kenntnis gebracht, an dem die Veröffentlichung erfolgen soll (§ 21 Abs 1 PAV).

Zieht die anmeldende Person die Patentanmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurück oder wandelt er oder sie die Patentanmeldung nach Abschluss der

technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung in eine Gebrauchsmusteranmeldung um, unterbleibt eine Veröffentlichung nur dann, wenn die Zurückziehung oder der Umwandlungsantrag spätestens am 15. des Monats vor dem Veröffentlichungstag beim Patentamt einlangt und das Unterbleiben der Veröffentlichung aus technischer Sicht noch möglich ist (§ 21 Abs 2 PAV).

15 Monate nach dem Prioritätstag ist tunlichst mit der Vorbereitung der Veröffentlichung zu beginnen. Im Falle, dass eine frühere Veröffentlichung beantragt ist, ist entsprechend dem Antrag die Verfügung, welche Anmeldeteile zu veröffentlichen sind, umgehend zu erlassen bzw 3 Monate vor dem beantragten Veröffentlichungstermin mit den Vorbereitungen zu beginnen. Eine vor Abschluss der technischen Vorbereitungen vorgelegte Fassung neuer Ansprüche ist in die zu veröffentlichenden Unterlagen zu integrieren.

Wird das Patent vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung rechtskräftig erteilt, werden die Anmeldung und die Patentschrift gleichzeitig veröffentlicht. Nur in diesem Fall erfolgt keine Veröffentlichung des Recherchenberichts, da auf der ersten Seite der Patentschrift ohnedies die zur Beurteilung der Neuheit und der Erfindungseigenschaft herangezogenen Veröffentlichungen angeführt sind und damit die Information der Öffentlichkeit gewährleistet ist.

Die wichtigsten Codes von veröffentlichten Anmeldungen sind:

- A1: veröffentlichte Anmeldung mit Recherchenbericht
- A2: veröffentlichte Anmeldung ohne Recherchenbericht
- A3: nachträglich veröffentlichter Recherchenbericht
- A4: gleichzeitig mit dem erteilten Patent (Patentschrift) veröffentlichte Anmeldung
- A8: berichtiges Deckblatt (bzgl bibliografischer Daten)
- A9: berichtigte Patentanmeldung

4.8 Einwendungen (§ 101b PatG)

Zwischen Veröffentlichung der Patentanmeldung und Erteilung des Patentbescheides haben am Erteilungsverfahren Unbeteiligte (Dritte) die Möglichkeit, dem ÖPA Bedenken gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung in Form von begründeten Einwendungen mitzuteilen. Dies ermöglicht es, solche Bedenken bereits im Anmeldeverfahren zu berücksichtigen und trägt dazu bei, dass insgesamt weniger nichtige Patente erteilt werden. Einwendungen unterliegen keiner Gebühr und einwendende Dritte haben keine Parteistellung und keinen Anspruch auf Kostenersatz oder auf Berücksichtigung ihrer Einwendungen.

Etwaige Einwendungen sind der anmeldenden Person umgehend mitzuteilen. Dies erfolgt entweder im Zuge einer ohnedies anstehenden Erledigung (zB nächster Vorbescheid) oder durch gesonderte Mitteilung, zu welcher die anmeldende Person Stellung nehmen kann.

5. Beendigung des Patenterteilungsverfahrens

Das Patenterteilungsverfahren endet, indem entweder die anmeldende Person ihre Anmeldung zurückzieht, die Patentanmeldung mit Beschluss zurückgewiesen wird oder das Patent mit Beschluss erteilt wird.

5.1 Zurückziehung der Anmeldung

Die anmeldende Person kann die Patentanmeldung bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses zurückziehen. Eine Zurückziehung wird vom ÖPA lediglich zur Kenntnis genommen und der anmeldenden Person dies in einem entsprechenden Schreiben mitgeteilt. Ab der Zurückziehung der Anmeldung gilt diese als nicht mehr existent, dh Verfahrenshandlungen können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgenommen werden, und die Einzahlung einer Gebühr oder eine Äußerung sind dann wirkungslos. Ebenso erfolgt keine Veröffentlichung der Anmeldung, sofern die Anmeldung fristgerecht zurückgezogen wurde (s. 4.8).

5.2 Zurückweisung der Anmeldung

Die Zurückweisung der Anmeldung erfolgt je nach Zurückweisungsgrund durch entsprechenden Beschluss der zuständigen TA als Dreier-Senat oder des zuständigen FTM. Solche Zurückweisungsbeschlüsse können mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden (§ 138 Abs 1 PatG).

Zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs darf eine Patentanmeldung nur dann zurückgewiesen werden, wenn die Gründe der anmeldenden Person bereits anlässlich der Gesetzmäßigkeitsprüfung (mit Vorbescheid) bekannt gegeben worden sind, und ausreichend Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme eingeräumt wurde.

5.2.1 Zurückweisung gemäß § 100 Abs 1 PatG

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung die Unzulässigkeit der Patenterteilung, dh ist durch die ursprüngliche oder die verbesserte Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen nicht entsprochen worden oder ergibt sich, dass eine nach den §§ 1 bis 3 PatG patentfähige Erfindung offenbar nicht vorliegt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Treffen diese Voraussetzungen nur zum Teil zu, so wird nur der entsprechende Teil der Anmeldung zurückgewiesen. Über die Zurückweisung gemäß § 100 Abs 1 PatG entscheidet die zuständige TA durch einen Dreier-Senat unter Vorsitz des jeweiligen Vorstandes (§ 62 Abs 3 PatG).

5.2.2 Zurückweisung gemäß § 100 Abs 2 PatG

Wenn eine im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Vorbescheid gesetzte Frist ungenützt verstreicht (s. 4.6.3) und auch bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses keinerlei Äußerung einlangt, ist die Anmeldung in jedem Fall zur Gänze zurückzuweisen. Über eine solche Zurückweisung entscheidet das zuständige FTM mittels Einzelbeschluss (§ 62 Abs 1 PatG).

5.2.3 Antrag auf Weiterbehandlung (§ 128a PatG)

Ist die Anmeldung wegen der Versäumung einer vom Patentamt eingeräumten Frist zurückgewiesen worden (s. 4.6.3), kann die anmeldende Person die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Damit wird der anmeldenden Person ermöglicht, die Folgen der Fristversäumung schnell und einfach zu beseitigen und die Anmeldung aufrechtzuerhalten, ohne die Fristversäumung bzw die Nichtäußerung rechtfertigen zu müssen (anders beim Wiedereinsatzantrag, s. 5.2.4). Der Antrag auf Weiterbehandlung ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses beim Patentamt einzureichen. Innerhalb dieser Frist muss auch die versäumte Handlung nachgeholt werden.

Für den Antrag ist eine Weiterbehandlungsgebühr iHv derzeit € 156 zu zahlen (§ 28 Abs 1 Z 7 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014), jedoch nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist. Wenn die Gebühr nicht bezahlt wurde, ist der anmeldenden Person eine Frist im Ausmaß von einem Monat zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr bzw zur Bekanntgabe der Zahlungsdaten zu setzen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Es ist sodann noch ca. drei Wochen bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses zuzuwarten, um sicherzustellen, dass die eventuell doch noch bezahlte Gebühr in das elektronische Gebührenerfassungssystem eingetragen wurde.

Ist der Weiterbehandlungsantrag mangelhaft (zu spät eingereicht, die versäumte Handlung wurde nicht fristgerecht nachgeholt oder die Gebühr wurde trotz Aufforderung bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses nicht ordnungsgemäß bezahlt), wird er zurückgewiesen.

Zur Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag durch Einzelbeschluss (§ 62 Abs 1 PatG) ist jenes FTM zuständig, das im Zeitpunkt der Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag zur Entscheidung über die zurückgewiesene Anmeldung zuständig wäre. Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung weiterzubearbeiten. Wird der Antrag zurückgewiesen, kann dagegen mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien vorgegangen werden (§ 138 Abs 1 PatG).

5.2.4 Antrag auf Wiedereinsetzung (§ 129 ff PatG)

Neben dem Antrag auf Weiterbehandlung steht ggf. noch ein Antrag auf Wiedereinsetzung zur Verfügung, um die Anmeldung unter Umständen noch zu retten. Wiedereinsetzungsanträge werden vor allem dann gestellt, wenn ein Weiterbehandlungsantrag nicht zulässig wäre, zB wenn der Zurückweisungsbeschluss auf der Säumnis einer gesetzlichen Frist beruht oder die Frist zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrages schon abgelaufen ist.

Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat, wer

- eine Frist (wenn auch aus einem minderen Grade des Versehens) versäumt hat,
- an deren Einhaltung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, und
- die Fristsäumnis einen direkten Rechtsnachteil nach dem PatG zur Folge hat.

Umstände, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen können, sind zB Krankheit oder berufliche Schwierigkeiten, die dazu beigetragen haben, dass die Frist versäumt wurde.

Einzubringen ist der Wiedereinsetzungsantrag binnen zwei Monaten ab dem Tag, an dem das relevante Hindernis weggefallen ist, in jedem Fall jedoch spätestens binnen zwölf Monaten ab dem Tag, an dem die versäumte Frist abgelaufen ist. Die zur Begründung des Antrages dienenden Umstände sind anzuführen und glaubhaft zu machen (sofern sie der Behörde nicht offenkundig sind). Zugleich mit dem Antrag ist die versäumte Handlung nachzuholen. Außerdem ist eine Verfahrensgebühr von € 229 (§ 28 Abs 1 Z 8 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014) und eine Schriftengebühr von € 59 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 7 GebG) zu zahlen.

Ist der Antrag oder die nachgeholt Handlung mangelhaft, so ist der Antragsteller vor der Entscheidung aufzufordern, binnen einer bestimmten Frist den Mangel zu beheben. Über den Antrag entscheidet die Abteilung, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war. Wurde eine Handlung bei einer TA versäumt, so entscheidet über den Antrag das zugewiesene RKM. Eine Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist ist nicht möglich. Wird ein Wiedereinsetzungsantrag

abgewiesen, kann dieser Beschluss mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden.

5.3 Erteilung des Patentes

Liegt nach etwaigen Bemängelungen durch Vorbescheide sowie entsprechenden Verbesserungen eine korrekte Patentanmeldung bezüglich einer patentierbaren Erfindung vor, kann nach Zahlung der notwendigen Gebühren ein Patent erteilt werden.

5.3.1 Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift

Liegen gewährbare Unterlagen vor, wird die anmeldende Person unter Angabe des Betrages im sogenannten letzten Vorbescheid zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift aufgefordert. Diese ist vom Umfang der zu veröffentlichenden Unterlagen abhängig und beträgt € 208, sowie zusätzlich € 135 ab der 16. Seite für jeweils 15 weitere Seiten. Sequenzprotokolle, die einen gesonderten Teil der Beschreibung darstellen, sind mit maximal 400 Seiten zu berechnen (§ 4 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014). Als Seite werden dabei bis zu 40 Zeilen gerechnet. Formelbilder sind nach der Fläche, die sie beanspruchen, als ganze Zeilen zu rechnen. Angefangene Seiten werden voll gerechnet.

Im Vorbescheid, mit der zur Zahlung der Patentschrift-Veröffentlichungsgebühr aufgefordert wird, ist der anmeldenden Person mitzuteilen, welche Teile der Unterlagen für die Erteilung vorgesehen sind.

5.3.2 Erteilungsbeschluss

Bestehen keine Bedenken gegen die Patentierbarkeit und ist die Gebühr für die Veröffentlichung der Patentschrift bezahlt, verfügt das zuständige FTM die Erteilung mittels Einzelbeschluss (§ 62 Abs 1 PatG). Im Hinblick darauf, dass gegen diesem Beschluss die Möglichkeit eines Rekurses an das Oberlandesgericht Wien besteht (§ 138 Abs 1 PatG), treten die Wirkungen des Patentes nicht mit der Zustellung des Erteilungsbeschlusses ein, sondern erst mit der Bekanntmachung der Erteilung im Patentblatt, die erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgt.

5.3.3 Patentschrift

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Erteilung ist die Patentschrift zu veröffentlichen, das Patent im Patentregister einzutragen und die Patenturkunde für die Patentinhaberin oder den Patentinhaber auszufertigen.

Die wichtigsten Codes von veröffentlichten Patentschriften sind:

- B1: veröffentlichte Patentschrift
- B2: veröffentlichte Patentschrift nach Einspruch
- B8: berichtigtes Deckblatt (bzgl bibliografischer Daten)
- B9: berichtigte Patentschrift