



Richtlinien für die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen

(Basis: GMG 1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009)

Inhalt

1	Vorbemerkung	3
2	Grundzüge des Gebrauchsmusterschutzes	3
3	Gegenstand des Gebrauchsmusterschutzes.....	4
3.1	Schützbarer Gegenstände	4
3.2	Ausnahmen	4
3.3	Neuheit.....	4
4	Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz	5
5	Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen.....	5
5.1	Geheimhaltung gegenüber Dritten	6
5.2	Zuständigkeit	6
6	Behandlung der Gebrauchsmusteranmeldung in der Technischen Abteilung (TA).....	6
6.1	Generelle Prinzipien betreffend den Verfahrensablauf.....	7
6.2	Sofortmaßnahmen.....	7
6.2.1	Liegt tatsächlich eine Gebrauchsmusteranmeldung vor?.....	7
6.2.2	Die Richtigkeit der Zuteilung	7
6.3	Gebühr	7
6.4	Englisch- oder französischsprachige Anmeldungsunterlagen.....	8
6.5	Abzweigung (§ 15a GMG).....	8
6.6	Priorität (§§ 16 - 17 GMG).....	9
7	Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 18 GMG).....	10
7.1	Gebühr	11
7.2	Vertreter.....	11
7.3	Offenbarung.....	11
7.4	Schützbarer Gegenstand.....	12
7.5	Ansprüche	12
7.6	Einheitlichkeit.....	12
7.7	Nicht geprüft wird.....	13
7.8	Schriftliche Mitteilung	13
7.9	Persönliche Vorsprachen und telefonischer Kontakt mit dem Anmelder	13
7.10	Beschlussfassung	14
7.10.1	Verspätete Äußerung vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses	14
7.10.2	Weitere Mitteilung.....	14
7.11	Weiterbehandlungsantrag	14
7.12	Geänderte Anmeldungsunterlagen.....	15
7.13	Zurkenntnisnahme der Zurückziehung	15
8	Recherchenbericht (§ 19 GMG)	15
8.1	Veröffentlichungsgebühr	16

8.2 Änderung der Ansprüche	16
9 Umwandlung (§ 21 GMG)	17
10 Verfügung der Veröffentlichung und Registrierung	17
11 Teilung der Anmeldung, gesonderte Anmeldung	17
12 Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung	18
13 Veröffentlichungen	19
14 Schutzdauer	19

Bemerkung: Die in diesen Richtlinien verwendeten personenbezogenen Ausdrücke beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

1 Vorbemerkung

Diese Richtlinien treten am 1. September 2011 in Kraft (PBl. 2011,09). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des Präsidenten des Patentamtes vom 1. Juli 2005 erlassenen Richtlinien (PBl. 2005.05)).

Die Richtlinien dienen einer einheitlichen und zügigen Durchführung des Gebrauchsmusterregistrierungsverfahrens. Die Richtlinien richten sich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Österreichischen Patentamtes, in erster Linie an die Technischen Abteilungen. Obwohl die Richtlinien daher keine Drittwirkung entfalten, d.h. keine Rechte Dritter begründen können, werden sie im Sinne eines transparenten Verfahrens zur Information der Anmelder und Anmelderinnen veröffentlicht. Gesetzesänderungen, die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des Einzelfalles, die zu einer Abweichung von den allgemeinen Richtlinien führen, sind selbstverständlich zu berücksichtigen.

2 Grundzüge des Gebrauchsmusterschutzes

Das Gebrauchsmuster wurde in Österreich im Jahre 1994 als zweite Schutzform für technische Erfindungen eingeführt. Der Kreis der Gegenstände, die durch ein Patent bzw. ein Gebrauchsmuster geschützt werden können, ist weitgehend überlappend. Dies gibt dem Anmelder für die meisten technischen Erfindungen die Möglichkeit, zwischen Patent und Gebrauchsmuster frei zu wählen. Der Schutz sowohl durch das Patent als auch durch das Gebrauchsmuster ist möglich, da in Österreich kein Doppelschutzverbot besteht.

Große Unterschiede zwischen Patent und Gebrauchsmuster sind im Verfahrensablauf gegeben. Das Gebrauchsmuster ist als zügiges Registrierungsverfahren konzipiert und gibt damit den Anmeldern die Möglichkeit, rasch einen effektiven Schutz zu erlangen. Auf diese Intention des Gesetzgebers soll bei der Durchführung des Registrierungsverfahrens vordringlich geachtet werden. Im Sinne dieses zügigen Verfahrensablaufes erfolgt im Verlauf des Registrierungsverfahrens keine Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit. Um dennoch das erforderliche Maß an Rechtssicherheit zu gewährleisten, ist eine Recherche über den einschlägigen Stand der Technik sowie die Veröffentlichung des Recherchenberichts im Gebrauchsmustergesetz obligatorisch vorgesehen.

Ein zweiter relevanter Unterschied liegt in der beim Gebrauchsmuster gegebenen 6-monatigen Neuheitsschonfrist, die dem Anmelder auch dann noch eine Schutzmöglichkeit eröffnet, wenn er oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung bereits vor dem Anmeldetag veröffentlicht hat und diese Veröffentlichung innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag geschehen ist.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Schützbarkeit von Programmlogik. Programme per se sind jedoch auch als Gebrauchsmuster nicht schützbar.

Die Schutzwirkung des Gebrauchsmusters entspricht derjenigen des Patentes. Dabei ist zu beachten, dass die maximal möglichen Schutzdauer beim Patent 20 Jahre, beim Gebrauchsmuster hingegen nur 10 Jahre beträgt.

3 Gegenstand des Gebrauchsmusterschutzes

3.1 Schützbarer Gegenstände

Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.

§ 1 GMG definiert, unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung als Gebrauchsmuster geschützt werden kann sowie welche Gegenstände nicht als Erfindung im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes anzusehen sind. Diese Bestimmungen entsprechen weitgehend dem § 1 PatG, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: Die Programmlogik, welche Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zu Grunde liegt, ist als Gebrauchsmuster schutzbar.

Unter Programmlogik ist eine allgemeine Lösungsidee zu verstehen, die von der verwendeten Programmiersprache unabhängig ist.

3.2 Ausnahmen

§ 2 Z 1 GMG gibt an, dass Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, nicht schutzbar sind. Diese Bestimmung stimmt mit dem Patentgesetz überein.

Als Patent sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen und tierischen Körpers sowie Diagnostizierverfahren, welche am menschlichen und tierischen Körper vorgenommen werden, nicht schutzbar. Die analoge Bestimmung des Gebrauchsmustergesetzes (§ 2 Z 2 GMG) schließt hingegen nur derartige Verfahren betreffend Menschen vom Gebrauchsmusterschutz aus. Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, die in einem Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren für Menschen Anwendung finden, sind als Gebrauchsmuster ausdrücklich schutzbar (wie bei Patenten). Die Schutzmöglichkeit der zweiten medizinischen Indikation ist bei Gebrauchsmustern wie bei Patenten gegeben.

Nicht schutzbar sind weiters Pflanzen, Tiere und biologisches Material sowie Verfahren zu deren Züchtung.

3.3 Neuheit

Der Neuheitsbegriff des Gebrauchsmustergesetzes entspricht weitgehend jenem des Patentgesetzes. Ein Schutz für Stoffe und Stoffgemische, die zum Stand der Technik gehören, ist möglich, sofern sie zur Anwendung in einem Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren für Menschen oder Tiere bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

Der wesentliche Unterschied im Neuheitsbegriff zwischen Gebrauchsmuster und Patent liegt in der Neuheitsschonfrist: Das Patentgesetz (§ 3 Abs. 4) gewährt dem Anmelder eine Neuheitsschonfrist von 6 Monaten vor dem Anmeldetag nur bei offensichtlichem Missbrauch und bei Zurschaustellung auf einer Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen. Neben der Neuheitsschonfrist für Veröffentlichungen, die auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgehen, gewährt das Gebrauchsmustergesetz auch eine 6-monatige Neuheitsschonfrist für jede Offenbarung der Erfindung, die entweder unmittelbar oder mittelbar auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger zurückgeht. Falls also beispielsweise ein Erfinder seine eigene Erfindung veröffentlicht und innerhalb von 6 Monaten anmeldet, so ist ein Gebrauchsmusterschutz möglich, ein Patentschutz hingegen nicht. Dieser Unterschied kann wesentlich werden, wenn ein Gebrauchsmuster in ein Patent umgewandelt wird (§ 21 GMG), da im Patentgesetz keine Neuheitsschonfrist vorgesehen ist.

Gegebenenfalls ist ein Anmelder, der eine Umwandlung plant, auf diesen Umstand und seine Konsequenzen hinzuweisen.

Die Begünstigung der Neuheitsschonfrist besteht für jede Gebrauchsmusteranmeldung und daher auch für eine aus einer Patentanmeldung umgewandelte oder abgezwigte Gebrauchsmusteranmeldung.

4 Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz

Anspruch auf ein Gebrauchsmuster hat – wie beim Patent – der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Die Frage der mangelnden Urheberschaft oder einer widerrechtlichen Entnahme wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft. Anträge auf Gebrauchsmusterregistrierung können daher sowohl von juristischen als auch von natürlichen Personen gestellt werden. Für Dienstnehmererfindungen sind die §§ 6 – 17, 19 PatG sinngemäß anzuwenden.

5 Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Gebrauchsmusteranmeldungen sind schriftlich einzureichen:

Im Postweg, durch Überreichung bei der Eingangsstelle, durch Einwurf in den beim Eingang des Österreichischen Patentamtes angebrachten Einwurfskasten oder mit Telefax (Fax-Nummer der Eingangsstelle: (01)53424-535). Die elektronische Einreichung von Anmeldungen ist derzeit nicht vorgesehen.

Der Anmeldetag der Gebrauchsmusteranmeldung ist der Tag des Einlangens im Österreichischen Patentamt.

Mindestanforderungen für die Erlangung eines Anmeldetages sind der Name des Anmelders (ausreichende Daten, um den Anmelder eindeutig identifizieren zu können), ein Antrag auf Gebrauchsmusterregistrierung sowie die Offenbarung der Erfindung. Sind diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, liegt keine Gebrauchsmusteranmeldung vor. Das Fehlen vorschrittmäßiger Unterlagen stellt einen im Rahmen des ursprünglichen Offenbarungsgehalts behebbaren Mangel dar.

Die Eingangsstelle versieht die Anmeldung mit dem Datumstempel (Anmeldetag), dem Aktenzeichen und der PAZ (Patentamtszahl). Die Zweitschrift (der Urtext) wird an die Lagerstelle übermittelt.

Die Kuverts, mit denen Anmeldungseingaben einlangen, werden von der Eingangsstelle aufgehoben (z.B. für den Fall, dass das Datum des Einlangens oder des Poststempels im Inland strittig ist).

Der Aktenzuteiler bestimmt entsprechend dem technischen Inhalt der Gebrauchsmusteranmeldung (insbes. Formulierung des Hauptanspruchs) die entsprechende Einordnung in die Internationale Patentklassifikation (IPC; Unterklasse; wenn eine Unterklasse auf mehrere Prüfer aufgeteilt ist, so genau, dass der Prüfer feststeht). Damit stehen die zuständige Technische Abteilung und der Prüfer fest.

Die bibliografischen Daten der Gebrauchsmusteranmeldung werden von der DATAKO EDV-mäßig erfasst und sind ab diesem Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich. Aktendeckel, Karteikarten und Äußerungsbogen werden hergestellt.

Eine Mitteilung an den Anmelder, die das Aktenzeichen sowie Information über die zu zahlende Recherchegebühr enthält, wird - gegebenenfalls gemeinsam mit der Halbschrift – versendet.

5.1 Geheimhaltung gegenüber Dritten

Der technische Inhalt einer Gebrauchsmusteranmeldung unterliegt – ausgenommen die am Verfahren Beteiligten - strengster Geheimhaltung bis zum Zeitpunkt der offiziellen Veröffentlichung im Gebrauchsmusterblatt (das ist zugleich der Tag der Registrierung). Über die bibliografischen Daten der Gebrauchsmusteranmeldung (Anmelder, Erfinder, Tag der Anmeldung, Titel der Erfindung, Prioritätsdaten, Vertreter, IPC-Klasse, Prüfer, Technische Abteilung) wird jedermann Auskunft erteilt (mündlich in der allgemeinen Auskunft (Tel.: (01)53424-76) oder online – die Suche nach Anmeldenummer oder Registernummer ist kostenlos, für die Benutzung der weiteren Suchfelder ist ein gebührenpflichtiger Zugang erforderlich).

5.2 Zuständigkeit

Innerhalb der Technischen Abteilung liegt die Verantwortung für die Behandlung der Anmeldung bis zum Registrierungszeitpunkt im Bereich desjenigen Prüfers, dem die Anmeldung zur Behandlung gemäß Geschäftsverteilung zugewiesen ist. Der Vorstand kann die Anmeldung einem anderen Mitglied der Abteilung zur Bearbeitung zuweisen, um durch Belastungsschwankungen auftretende Verzögerungen in der Bearbeitung zu minimieren.

Der Prüfer ist zuständig für alle Beschlüsse und Verfügungen im Registrierungsverfahren, ausgenommen Verfügungen über das Recht aus der Anmeldung (z.B. Übertragung) und Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Rechtsabteilung ist zuständig für das Verfahren in Angelegenheiten, die sich auf die Übertragung des Rechtes aus der Gebrauchsmusteranmeldung, auf andere rechtliche Verfügungen über ein solches Recht, auf registrierte Gebrauchsmuster - mit Ausnahme der Erstellung des Recherchenberichtes und der Kenntnisnahme des Verzichtes auf ein Gebrauchsmuster - oder auf Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beziehen, soweit nicht die Beschwerde- oder Nichtigkeitsabteilung zuständig ist. Bei registrierten Gebrauchsmustern ist daher der fachtechnische Referent zuständig für die Zurückkenntnisnahme eines Verzichts und die Erstellung des Recherchenberichtes nach beschleunigter Veröffentlichung und Registrierung. Betrifft ein Verzicht nur einzelne Teile des Gebrauchsmusters (Einschränkung), so bleibt das Gebrauchsmuster hinsichtlich der übrigen Teile aufrecht. Eine Prüfung, ob die übrigen Teile noch den Bestimmungen des Gebrauchsmustergesetzes entsprechen und die Einschränkung zulässig ist, findet nicht statt.

Beschlüsse der Technischen Abteilung, z.B. die Zurückweisung einer Gebrauchsmusteranmeldung, sind stets Einzelbeschlüsse des fachtechnischen Referenten. Sofern über die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters auf Grund des § 2 GMG (z.B. öffentliche Ordnung und gute Sitten) oder über eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe zu entscheiden ist, hat der Prüfer vor Beschlussfassung die Mitäußerung des rechtskundigen Mitglieds (RKM) einzuholen.

6 Behandlung der Gebrauchsmusteranmeldung in der Technischen Abteilung (TA)

Die Anmeldungen werden über den Vorstand der TA dem zuständigen Referenten zugeleitet. Der Vorstand der TA – in seiner Abwesenheit der Stellvertreter - hat dafür Sorge zu tragen, dass die einlangenden Geschäftsstücke noch am selben Tag dem zuständigen Mitarbeiter übergeben werden. In jedem Fall sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um die prompte Weiterleitung sicherzustellen.

6.1 Generelle Prinzipien betreffend den Verfahrensablauf

Jede Aktenbewegung hat über die DATAKO zu erfolgen. Wird ein Anmeldeakt im kurzen Wege einer anderen Stelle, z.B. dem rechtskundigen Mitglied der Abteilung (RKM), übergeben, ist die DATAKO hievon telefonisch zu verständigen. Diese Maßnahme stellt sicher, dass der Akt jederzeit prompt aufgefunden werden kann.

Nachreichungen sind sofort in den Akt zu integrieren. Falls sich der Akt im Moment des Einlangens der Nachreichung nicht beim Referenten befindet, jedoch absehbar ist, dass er in wenigen Tagen beim Referenten einlangen wird, kann solange abgewartet werden.

Das Führen von eigenen Aufzeichnungen über Ein- und Auslauf von Gebrauchsmusteranmeldeakten durch den Prüfer wird zur leichteren Aufrechterhaltung des Überblicks über jeweils anstehende Erledigungen empfohlen.

6.2 Sofortmaßnahmen

Sofort nach Einlangen des Gebrauchsmusteraktes beim Referenten ist zu überprüfen:

6.2.1 Liegt tatsächlich eine Gebrauchsmusteranmeldung vor?

Minimalerfordernisse für das Vorliegen einer Gebrauchsmusteranmeldung sind der Name des Antragstellers, ein Antrag, aus dem zumindest konkludent hervorgehen muss, dass die Registrierung eines Gebrauchsmusters beantragt sein soll, sowie eine (zumindest geringe) Offenbarung des Anmeldegegenstandes. (Vorgehen im Falle einer zu geringen technischen Offenbarung siehe unten.)

Falls Zweifel über das Vorliegen einer Gebrauchsmusteranmeldung bestehen, ist unbedingt umgehend das RKM der TA zu kontaktieren.

Falls die Problematik darin liegt, dass nicht klar ist, welches Schutzrecht beantragt sein soll, ist der Akt umgehend im Dienstweg der Abteilung ZD zur Abklärung zu übergeben.

Falls zweifelsfrei feststeht, dass keinerlei Anmeldung vorliegt, ist die DATAKO zu verständigen (zwecks Korrektur des Datensatzes) und die Eingabe sodann im Dienstweg dem Kundencenter zur Behandlung zu übergeben.

6.2.2 Die Richtigkeit der Zuteilung

Bei Zweifel betreffend die Richtigkeit der Zuteilung ist diese Frage unter Hinzuziehung des Aktenzuteilers umgehend zu klären. Spätere Übertragungen von Anmeldungen wegen falscher Klassifizierung sind unbedingt zu vermeiden, da sie erfahrungsgemäß zu unnötigen Verzögerungen des Verfahrens führen.

6.3 Gebühr

Mindestens einmal pro Woche sind die neu verbuchten Zahlungen im elektronischen Gebührenaufzeichnungssystem des ÖPA abzufragen. Verfahrensgebühren sind zu bestätigen. Im Akt ist ein entsprechender Vermerk anzubringen und zwar einheitlich im Aktendeckel bei der entsprechenden Ordnungszahl. Die Anfertigung eines Ausdrucks zur Einlage in den Akt wird empfohlen.

Gebührenzahlungen, die keine Verfahrensgebühren sind (z.B. Gebühren für einen Prioritätsbeleg oder Schriftengebühren), sind nicht vom technischen Prüfer zu bestätigen.

Wenn vom Anmelder ein zu großer Betrag bezahlt wurde, ist die Rückzahlung des Gebührenüberschusses zu veranlassen (Mindestbetrag für Zurückzahlungen: 3,-€).

Wenn die Zahlung derselben Gebühr zweimal im elektronischen System aufscheint, ist der Anmelder zu kontaktieren und der Zahlungszweck abzuklären. Im Falle einer doppelten Zahlung ist die spätere Zahlung rückzuüberweisen. Im Falle, dass keine doppelte Zahlung vorgenommen wurde bzw. die zweite Zahlung für eine andere Anmeldung getätigt wurde, ist die Gebührenkontrolle zwecks Klärung zu informieren. Ist eine Rückzahlung zu veranlassen und die Kontodaten sind den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen, ist der Anmelder um Bekanntgabe der erforderlichen Kontodaten (Bank, Bankleitzahl, Kontonummer) zu ersuchen (telefonisch oder mittels einfacher Mitteilung ohne Rechtsfolgenbelehrung).

Im Verlauf des Registrierungsverfahrens angefallene Schriftengebühren werden bei Verfahrensabschluss von der DATAKO bzw. dem Gebrauchsmusterregister berechnet und dem Anmelder mitgeteilt.

6.4 Englisch- oder französischsprachige Anmeldungsunterlagen

Gemäß § 14 Abs. 4 GMG können die Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung; nicht jedoch der Antrag!) in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden. Liegt keine Übersetzung in die deutsche Sprache vor, ist der Anmelder im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung zur Vorlage der Übersetzung aufzufordern. Diese Übersetzung wird dem Anmeldeverfahren zugrunde gelegt. Die Richtigkeit der Übersetzung wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft.

6.5 Abzweigung (§ 15a GMG)

1998 wurde die Möglichkeit der Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung von einer Patentanmeldung eingeführt. Demgemäß kann der Anmelder oder Inhaber eines mit Wirkung für die Republik Österreich angemeldeten oder erteilten Patentes für dieselbe Erfindung innerhalb der unten angeführten Fristen eine Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und als Anmeldetag den Anmeldetag der Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigungsmöglichkeit besteht sowohl bei nationalen als auch bei europäischen und internationalen Patentanmeldungen, bei denen Österreich als Vertragsstaat benannt bzw. direkt oder auf Grund einer Euro-PCT-Anmeldung bestimmt wird. Anders als bei der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung (§ 92b PatG) tritt die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung nicht an die Stelle der Patentanmeldung, vielmehr bestehen - falls die Patentanmeldung, aus der abgezweigt wurde, aufrecht ist – beide Anmeldungen nebeneinander. Eine Abzweigung in umgekehrter Richtung (Abzweigung einer Patentanmeldung aus einer Gebrauchsmusteranmeldung) ist nicht möglich.

Eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

- von zwei Monaten, nachdem die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, oder
- von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder
- von sechs Monaten, nach der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes gemäß § 101c Abs 2 des Patentgesetzes 1970, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
- von elf Monaten, nachdem die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
- von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch eingereicht werden.

Eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann somit innerhalb der vorgesehenen Fristen auch noch nach rechtskräftiger Erteilung oder nachdem die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde eingereicht werden.

Mit der Abzweigungserklärung (§ 15a Abs. 2 GMG) kann als Anmeldetag der Gebrauchsmusteranmeldung der Anmeldetag der Patentanmeldung in Anspruch genommen

werden. Für die Patentanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrechte bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

Die Einhaltung der oben angeführten Fristen ist vom Referenten zu überprüfen. Bei Abzweigungen aus europäischen Patentanmeldungen oder Patenten kann dazu die Datenbank EUREG (in EPOQUE) abgefragt werden. Bei Abzweigungen aus einer PCT-Anmeldung ist der Akt der Stabsstelle ST/PCT vorzuschreiben, welche durch Anfrage bei der WIPO die für die Überprüfung erforderlichen Daten ermittelt.

Die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann auch nur einen Teil der ursprünglichen Patentanmeldung beinhalten. Ihr Inhalt darf jedoch nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Patentanmeldung hinausgehen.

Die Abzweigungserklärung ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Einlangen der Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt abzugeben. Dabei ist der Anmeldetag und das Aktenzeichen der Patentanmeldung anzugeben und eine Abschrift der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie, wenn die Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht wurde, deren Übersetzung ins Deutsche vorzulegen.

Für die Behebung von Mängeln der Abzweigungserklärung ist dem Anmelder eine verlängerbare Frist von zwei Monaten zu setzen. Sind die Mängel nicht behebbar (Beispiele: Die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung wurde nach Ablauf der oben genannten Fristen eingereicht, die Abzweigungserklärung wurde verspätet abgegeben), so ist der Anmelder auf diesen Umstand in der schriftlicher Mitteilung hinzuweisen. Es kann ihm empfohlen werden, die Abzweigungserklärung zurückzunehmen.

Werden die Mängel innerhalb der gesetzten Frist nicht behoben, so gilt die Abzweigungserklärung als zurückgenommen. Die Gebrauchsmusteranmeldung bleibt in diesem Fall aufrecht, wobei ihr allerdings als Zeitrang nur ihr Anmeldetag zukommt. Somit kann in diesem Fall die ursprüngliche Patentanmeldung der neuen Gebrauchsmusteranmeldung als älteres Recht oder neuheitsschädlich entgegenstehen.

6.6 Priorität (§§ 16 - 17 GMG)

Für eine Gebrauchsmusteranmeldung kann die Priorität (Beanspruchung des Anmeldetages) von in- und ausländischen (Pariser Verbandsübereinkunft oder bilaterale Verträge) Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen innerhalb von 12 Monaten ab dem Anmeldetag in Anspruch genommen werden. Gesonderte Prioritäten können auch für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes beansprucht werden. Solche Prioritäten sind auch dann zulässig, wenn einem Teil des Anmeldegegenstandes als Prioritätszeitpunkt der Anmeldetag zukommt. Ein Anspruch kann auch mehrere Prioritäten haben.

Die Bestimmung, dass die Recherchegebühr in dem der Zahl aller beanspruchten Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu zahlen ist, wurde mit der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004 aufgehoben. Es ist daher für ab dem 1. Juli 2005 eingereichte Gebrauchsmusteranmeldungen unabhängig von der Anzahl der beanspruchten Prioritäten nur mehr die einfache Recherchegebühr zu begleichen.

Die Prioritätserklärung 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 Teil der Prioritätserklärung dar. Die Prioritätserklärung ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung abzugeben, sie muss also nicht bereits mit der Anmeldung vorliegen. Langt die Prioritätserklärung nach dem Anmeldetag, jedoch innerhalb der (nicht verlängerbaren) Zweimonatsfrist ein, so ist dies mit der nächsten Mitteilung oder Verfügung vom Prüfer zur Kenntnis zu nehmen und auf der Anmeldeeingabe zu vermerken. Der Akt ist der DATAKO zur Kenntnisnahme der beanspruchten Priorität vorzuschreiben.

Innerhalb der Zweimonatsfrist für die Abgabe der Prioritätserklärung kann die Priorität berichtigt werden. Falls die Prioritätserklärung Mängel aufweist, ist der Anmelder im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Frist zur Berichtigung nach Möglichkeit umgehend zu informieren. Die Information kann auch telefonisch erfolgen, da sie keine unmittelbare Rechtsfolge entfaltet, sondern ein Service des Amtes ist.

Langt eine Prioritätserklärung verspätet ein, so ist der Anmelder darauf hinzuweisen, dass sich die Priorität gemäß § 17 Abs. 4 GMG nach dem Tag der Anmeldung in Österreich bestimmt. Hält der Anmelder seinen Prioritätsanspruch dennoch weiterhin aufrecht, so ist mit Beschluss (Einzelbeschluss des Referenten) festzustellen, dass der Anmeldung als Prioritätszeitpunkt der Anmeldetag zukommt.

Da das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung kein 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 Mitteilung dieses Aktenzeichen bekannt zu geben. Diese Aufforderung wäre aus verfahrensökonomischen Gründen nach Möglichkeit gemeinsam mit der Gesetzmäßigkeitsprüfung durchzuführen. Die Aufforderung enthält einen Hinweis auf die Rechtsfolge des § 17 Abs. 4 GMG, wonach sich nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Priorität der Anmeldung nach dem Anmeldetag bestimmt.

Da im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 18 GMG, siehe dort) keine Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt stattfindet, ist im Anmeldeverfahren kein Prioritätsbeleg einzufordern. Prioritäten können daher im Anmeldeverfahren nur als beansprucht gelten. Die Zuerkennung einer Priorität – wie im Patentanmeldeverfahren nach Ermittlung von Intervallliteratur und Vorlage eines Prioritätsbeleges – gibt es im Anmeldeverfahren für Gebrauchsmuster nicht.

7 Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 18 GMG)

Jede Gebrauchsmusteranmeldung ist auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen, d.h. darauf, ob die Anmeldung den gesetzlichen Bestimmungen des GMG sowie den einschlägigen Verordnungen entspricht. Eine Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, erfolgt im Anmeldeverfahren nicht. Die Übereinstimmung der Gebrauchsmusteranmeldung mit allen anderen gesetzlichen Vorschriften ist im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung zu prüfen. Die Gesetzmäßigkeitsprüfung umfasst daher sowohl materielle als auch formale Aspekte.

Die Gesetzmäßigkeitsprüfung sollte möglichst sofort nach Einlangen der Anmeldung erfolgen, da der Recherchenbericht (siehe § 19 GMG) einerseits binnen 6 Monaten ab dem Anmeldetag erstellt werden soll und dies andererseits erst dann erfolgen kann, wenn etwaige Mängel der Anmeldung behoben sind. Besonders wichtig ist eine rasche Durchführung der Gesetzmäßigkeitsprüfung, wenn ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 27 GMG) gestellt wurde (siehe Pkt. 11).

Die Gesetzmäßigkeitsprüfung ist daher sofort nach Einlangen der Recherchegebühr, falls die Recherchegebühr nicht bezahlt wird, spätestens 6 Wochen nach dem Anmeldetag einzuleiten.

Im Folgenden werden die erfahrungsgemäß häufigsten Aspekte, die eine Bemängelung der Gebrauchsmusteranmeldung hervorrufen, abgehandelt. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle gesetzlichen Vorschriften, ausgenommen die Neuheit des Anmeldegegenstandes, das Vorliegen eines erfinderischen Schritts, die gewerbliche

Anwendbarkeit sowie die Frage, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, der Gesetzmäßigkeitsprüfung zu unterziehen sind.

7.1 Gebühr

Falls die Begleichung der Recherchegebühr im elektronischen Gebührenerfassungssystem nicht vermerkt ist, ist spätestens 6 Wochen nach dem Anmeldetag der Anmelder zur Bekanntgabe der Zahlungsdetails bzw. zur korrekten Zahlung mit Mitteilung aufzufordern. Bei der Einzahlung oder der Überweisung der Gebühr sind der Zweck der Zahlung sowie das Aktenzeichen anzugeben.

Eine Stundung der Recherchegebühr sowie von Jahresgebühren ist im Gebrauchsmustergesetz nicht vorgesehen. Wird eine Patentanmeldung, für welche die Stundung der Recherchegebühr bewilligt wurde, in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt, so ist der Anmelder im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung zur Zahlung der Recherchegebühr aufzufordern.

7.2 Vertreter

Anmelder, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben, benötigen einen berufsmäßigen Parteienvertreter (§ 39 GMG).

Liegt eine Anmeldung von einem Anmelder ohne inländischen Sitz/Wohnsitz ohne Vollmacht für einen zur berufsmäßigen Parteienvertretung in Österreich befugten Vertreter bzw. ohne Berufung eines derartigen Vertreters auf eine Vollmacht vor, ist die Vollmacht/Berufung auf eine Vollmacht im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung einzufordern.

Anmelder mit Sitz/Wohnsitz im Inland können sich auch durch einen nicht-berufsmäßigen Vertreter vertreten lassen. In diesem Fall ist die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erforderlich.

Ab 31. Dezember 2004 benötigen Anmelder mit Wohnsitz oder Niederlassung im EWR oder in der Schweiz lediglich einen im Inland wohnhaften Zustellbevollmächtigten.

Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein, ist die von ihm vorgenommene Verfahrenshandlung nur dann wirksam, wenn er innerhalb der ihm gesetzten Frist eine Vollmacht vorlegt. Dies gilt entsprechend auch bei berufsmäßigen Parteienvertretern bezüglich der Berufung auf die Vollmacht.

Der Vertreter kann auch auf eine zu einem anderen Akt vorgelegte Vollmacht verweisen. Eine schriftliche Vollmacht kann aber nur dann als Bezugsvollmacht herangezogen werden, wenn sie ab dem 1. Juli 2005 vorgelegt wurde.

Wurde für eine Patentanmeldung ein Vertreter bestellt und eine entsprechende Vollmacht vorgelegt, so ist im Falle der Umwandlung in eine Gebrauchsmusteranmeldung die Vorlage einer neuen Vollmacht nur notwendig, wenn die ursprüngliche Vollmacht ausdrücklich auf ein Patent beschränkt ist. Enthält jedoch die ursprüngliche Vollmacht lediglich eine allgemein gehaltene Formulierung, unter die auch eine Gebrauchsmusteranmeldung fällt (Beispiel: „Ich bevollmächtige ... mich vor dem Österreichischen Patentamt zu vertreten“), so ist keine neue Vollmacht erforderlich.

7.3 Offenbarung

In der Gebrauchsmusteranmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass sie ein Fachmann ausführen kann. Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, liegt ein unbehebbarer Mangel vor, der im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung ehestmöglich zu

bemängeln ist. In diesem Fall gibt eine rasche Erledigung dem Anmelder die Möglichkeit, möglichst bald eine neue Anmeldung mit vollständiger Offenbarung der Erfindung einzureichen.

Zwar werden im Gebrauchsmusterregistrierungsverfahren neu vorgelegte Unterlagen nicht dahingehend überprüft, ob ihr Inhalt über denjenigen der ursprünglichen Fassung hinausgeht, eine derartige Offenbarungsüberschreitung stellt jedoch einen Nichtigkeitsgrund dar. Falls die Anmeldungsunterlagen eine Überschreitung des Offenbarungsgehalts als wahrscheinlich erwarten lassen, wäre der Anmelder auf diese Gesetzeslage hinzuweisen, um zu verhindern, dass Anmelder, die keine Experten auf dem Gebiet des Gebrauchsmusterwesens sind, in Unkenntnis der Gesetzeslage ein nichtiges Schutzrecht erwirken.

7.4 Schützbarer Gegenstand

Betrifft die Gebrauchsmusteranmeldung einen diesem Schutzrecht nicht zugänglichen Gegenstand (siehe Pkt. 3), liegt ein unbehebbarer Mangel vor. Falls ein zwar nicht durch ein Gebrauchsmuster jedoch durch ein Patent schützbarer Gegenstand angemeldet ist (Pflanzen, Tiere, biologisches Material, Verfahren zu deren Züchtung), ist der Anmelder im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung auf die Möglichkeit der Umwandlung der Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung aufmerksam zu machen.

7.5 Ansprüche

Die Ansprüche bestimmen im Wesentlichen, für welchen konkreten Gegenstand in welchem Umfang Schutz beantragt ist, bzw. sind nach der Registrierung für den Schutzzumfang ausschlaggebend.

Die Ansprüche müssen daher genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird. Dazu ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Ansprüchen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Marken und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen. Ein Anspruch kann sich auf ein Erzeugnis, ein Verfahren, eine Vorrichtung oder eine Verwendung richten. Die in den Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen (Pkt. 4.5.6) getroffenen Anweisungen sind sinngemäß anzuwenden.

Da eine eindeutige Festlegung des Schutzzumfanges im Sinne der Rechtssicherheit sowohl für den Anmelder als auch für seine Mitbewerber von großer Bedeutung ist, ist auf diesen Umstand im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung unbedingt zu achten.

7.6 Einheitlichkeit

Eine Gebrauchsmusteranmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (§ 13 Abs. 3 GMG, § 11 PGMMV). Durch diese Vorschrift werden im Sinne der Rechtssicherheit und der Recherchierbarkeit übersichtliche Schutzrechte geschaffen. Sind die beantragten Ansprüche uneinheitlich, so ist dem Anmelder im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufzutragen, innerhalb von zwei Monaten die Einheitlichkeit herzustellen und eine neue Fassung aller aufrecht erhaltenen Ansprüche in zwei Ausfertigungen vorzulegen. Der Anmelder ist darüber zu informieren, innerhalb welcher Frist er eine gesonderte Anmeldung der in der ursprünglichen Anmeldung nicht weiterverfolgten Teile unter Beanspruchung des ursprünglichen Anmeldetages einreichen kann (Pkt 11).

Welcher Teil in der ursprünglichen Anmeldung verbleibt und welcher Teil ausgeschieden wird, obliegt der Entscheidung des Anmelders. Wird jedoch eine einheitliche Anspruchsfassung nicht fristgerecht vorgelegt, ist die gesamte Anmeldung zurückzuweisen.

Die Fassung eines gesonderten Beschlusses, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, ist im Gebrauchsmusterregistrierungsverfahren nicht vorgesehen.

7.7 Nicht geprüft wird

Eine Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, darf im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung nicht erfolgen! Es ist also beispielsweise unzulässig, einen Anspruch zu bemängeln, weil dieser lediglich eine triviale oder rein handwerkliche Maßnahme beinhaltet. In Entsprechung des rechtsstaatlichen Prinzips dürfen derartige Überlegungen keinen Eingang in die Gesetzmäßigkeitsprüfung finden.

7.8 Schriftliche Mitteilung

Falls die Gesetzmäßigkeitsprüfung ergibt, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht vollständig erfüllt sind, die Anmeldung also nicht in der vorliegenden Form veröffentlicht und registriert werden könnte, sind die festgestellten Mängel dem Anmelder mit der Aufforderung mitzuteilen, die Mängel innerhalb von 2 Monaten zu beheben bzw. sich dazu zu äußern. Ist der vorliegende Mangel ein nicht behebbarer Mangel, ist dies in der Mitteilung klar zum Ausdruck zu bringen. In diesem Fall kann eine Zurückziehung der Anmeldung empfohlen werden.

Die Mitteilung ist sachlich und klar zu fassen. Mängel der Anmeldungsunterlagen sind nicht durch bloßen Verweis auf eine Gesetzesstelle oder eine Verordnung zu behaupten, sondern auch anhand der konkreten Mängel der Anmeldung zu begründen. In der Mitteilung sind nach Möglichkeit auch positive Anregungen zu geben, wobei jedoch zu beachten ist, dass es die Entscheidung des Anmelders ist, welchen Schutzzumfang er beantragen möchte.

Die in der Mitteilung zu setzende Frist von 2 Monaten kann aus rücksichtswürdigen Gründen auf Antrag verlängert werden. Das Ausmaß der Fristverlängerung ist mit 2 Monaten festzusetzen, es sei denn, der Anmelder selbst begehrt ein geringeres Ausmaß. Der Antrag auf Verlängerung der Frist unterliegt keiner Verfahrensgebühr.

7.9 Persönliche Vorsprachen und telefonischer Kontakt mit dem Anmelder

Im Interesse einer zügigen Verfahrensabwicklung und einer kundenorientierten Vorgehensweise kann im Falle der Zweckmäßigkeit vom Prüfer eine direkte Vorsprache vorgeschlagen werden. Auch der Anmelder kann von sich aus um einen Vorsprachetermin ersuchen.

Zu Beginn der Vorsprache muss sich der Anmelder oder sein Vertreter ausweisen, falls er dem Prüfer nicht persönlich bekannt ist. Von einem nicht berufsmäßigen Parteienvertreter ist eine schriftliche Vollmacht zu verlangen, sofern eine solche nicht im Akt aufliegt.

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

Fragen, die nicht unbedingt in einer schriftlichen Erledigung erörtert werden müssen, sollen nach Möglichkeit durch ein Telefongespräch mit dem Anmelder geklärt werden. Ein Telefongespräch kann jedoch keinesfalls eine schriftliche Mitteilung ersetzen, in dem dem Anmelder sachliche Stellungnahmen zu den Anmeldeunterlagen mit entscheidender Bedeutung für die Registrierfähigkeit der Unterlagen mitgeteilt werden. Telefongespräche eignen sich in erster Linie für die Aufklärung von Unklarheiten in der Anmeldung oder den

Anmeldungsunterlagen, für die Erörterung der Fassung von kurzen Textstellen (insbes. Schreibfehler, Bezugszeichen u.dgl.), für die Anforderungen von Reinschriften und ähnlichen Vorgängen.

7.10 Beschlussfassung

Liegen nach Ablauf der Frist zur Äußerung auf die schriftliche Mitteilung nach wie vor keine zur Veröffentlichung und Registrierung geeignete Unterlagen vor, d.h. die Mängel wurden nicht behoben, so ist die Anmeldung zurückzuweisen (Ausnahmen: Pkte 7.10.1 und 7.10.2). Dies hat insbesondere dann zu geschehen, wenn innerhalb der Frist keine Reaktion des Anmelders erfolgt. Da das rechtliche Gehör gewährleistet sein muss, darf die Zurückweisung nur aus Gründen erfolgen, die dem Anmelder schriftlich mit der Möglichkeit der Äußerung im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung mitgeteilt wurden.

7.10.1 Verspätete Äußerung vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses

Wurden in einer Gebrauchsmusteranmeldung behebbare Mängel festgestellt und wurde der Anmelder aufgefordert, diese zu beheben, so kann es vorkommen, dass eine Eingabe des Anmelders, in welcher die Mängel behoben werden, nach Ablauf der Frist, jedoch vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses einlangt. In diesem Fall ist die verspätet eingelangte Äußerung zu berücksichtigen, d.h. die Anmeldung ist so zu behandeln, als wäre die Eingabe rechtzeitig erfolgt. Eine Beschlussfassung erfolgt auf Basis der Aktenlage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung.

7.10.2 Weitere Mitteilung

Wurden in einer Gebrauchsmusteranmeldung Anmeldungsunterlagen (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnung, Zusammenfassung) bemängelt, weil sie den formellen Bestimmungen (PGMMV) nicht genügen, und legt der Anmelder innerhalb der gewährten Frist neue Unterlagen vor, die noch immer Mängel aufweisen, so können diese neuen Unterlagen nochmals mit einer weiteren Mitteilung bemängelt werden, wobei wieder eine aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbare zweimonatige Frist zur Mängelbehebung gesetzt wird. Dieses Vorgehen ist insbesondere dann zu wählen, wenn eine sofortige Zurückweisung eine unbillige Härte darstellen würde.

7.11 Weiterbehandlungsantrag

Ist die Anmeldung wegen der Versäumung einer vom Patentamt eingeräumten Frist zurückgewiesen worden, kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Damit wird es dem Anmelder ermöglicht, die Folgen der Fristversäumung schnell und einfach zu beseitigen und die Anmeldung aufrechtzuerhalten, ohne die Fristversäumung bzw. die Nichtäußerung rechtfertigen zu müssen.

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 zu zahlen. Die Gebühr muss nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist gezahlt werden. Wenn die Gebühr nicht bezahlt wurde, ist dem Anmelder eine Frist im Ausmaß von 1 Monat zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr bzw. zur Bekanntgabe der Zahlungsdaten zu setzen. Diese Frist wird nicht verlängert. Es ist sodann noch ca. 3 Wochen bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses zuzuwarten, um sicherzustellen, dass die ev. 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 ist jene Abteilung zuständig (Einzelbeschluss), die im Zeitpunkt der Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag zur Entscheidung über die zurückgewiesene Anmeldung zuständig wäre.

Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung weiterzuführen. Wird der Antrag zurückgewiesen, kann dagegen Beschwerde erhoben werden.

7.12 Geänderte Anmeldungsunterlagen

Werden im Anmeldeverfahren geänderte Anmeldungsunterlagen vorgelegt, so wird im Anmeldeverfahren nicht überprüft, ob hiedurch eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung stattgefunden hat, d.h. erfindungswesentliche Merkmale in die Anmeldung aufgenommen wurden, die den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht zu entnehmen waren. Anmelder sollten jedoch davon in Kenntnis gesetzt werden, dass eine Offenbarungsüberschreitung einen Nichtigkeitsgrund darstellt.

7.13 Zurkenntnisnahme der Zurückziehung

Wird eine Gebrauchsmusteranmeldung zurückgezogen, so ist der Anmelder mittels schriftlicher Mitteilung zu verständigen, dass die Zurückziehung der Anmeldung zur Kenntnis genommen wurde.

8 Recherchenbericht (§ 19 GMG)

Der Recherchenbericht wird erst nach Abschluss der Gesetzmäßigkeitsprüfung, d.h. erst dann, wenn gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine Bedenken mehr bestehen, erstellt. Nach Zustellung des Recherchenberichts gibt es keine gesetzliche Grundlage, eine Änderung der Anmeldungsunterlagen aufzutragen.

Der Recherchenbericht ist möglichst innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag zu erstellen. Diese Frist gilt im Hinblick auf mögliche prioritätsbegünstigte Auslandsanmeldungen in erster Linie für prioritätslose Anmeldungen. Sie sollte aber auch für Anmeldungen, für die eine Priorität beansprucht wurde, angestrebt werden.

Einer Gebrauchsmusteranmeldung, welche durch Umwandlung einer Patentanmeldung entstanden ist, kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht wurde. Da ein Antrag auf Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung üblicherweise erst Monate nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung erfolgt – meist nach Erhalt des ersten Vorbescheides – wäre in solchen Fällen möglichst umgehend die Gesetzmäßigkeitsprüfung einzuleiten bzw. der Recherchenbericht zu erstellen.

Mit der Recherche im Gebrauchsmusterregistrierungsverfahren soll der relevante Stand der Technik so ermittelt werden, dass damit der Bestand des registrierten Gebrauchsmusters beurteilt werden kann. Gegenstand der Recherche ist die in den Ansprüchen angegebene Erfindung, wobei zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind.

Die Recherche ist vollständig durchzuführen, d.h. sie erstreckt sich auf die Gegenstände sämtlicher Ansprüche. Der Prüfer 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.

Im Recherchenbericht ist zu jeder Veröffentlichung eine Kategorie (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, & = Familienmitglied) angegeben. Ferner wird angegeben, auf welchen Anspruch bzw. welche Ansprüche sich die Veröffentlichung bezieht. Die Angabe der Kategorie dient lediglich dem schnelleren Überblick sowohl des Anmelders als auch der Öffentlichkeit. Eine letztgültige Beurteilung stellt sie nicht dar, da im Registrierungsverfahren die Aspekte Neuheit und erfinderischer Schritt nicht geprüft werden. Bei Zitierung von Druckschriften, die wahrscheinlich – eine Verifizierung erfolgt erst in Nichtigkeitsverfahren – unter die Neuheitsschonfrist fallen (z.B. eine Patentveröffentlichung, deren Veröffentlichung innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag erfolgte und deren Inhaber mit dem Gebrauchsmusteranmelder ident ist) sollte, um eine Irreführung der Öffentlichkeit zu vermeiden, im Recherchenbericht die Bemerkung „Diese Druckschrift könnte gegebenenfalls unter die Neuheitsschonfrist gemäß § 3 Abs. 4 GMG fallen“ angebracht werden.

Da die Ansprüche im Registrierungsverfahren, insbesondere nach Zustellung des Recherchenberichtes, geändert werden können, ist das Datum der Einreichung der Ansprüche, auf deren Basis der Recherchenbericht erstellt wurde, im Recherchenbericht anzugeben.

8.1 Veröffentlichungsgebühr

Die Zustellung des Recherchenberichts erfolgt mit einer Mitteilung, in der zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung des Recherchenberichtes aufzufordern ist. Falls die Veröffentlichungsgebühr bereits bezahlt wurde, entfällt diese Aufforderung. Diese zweimonatige Frist ist auf begründeten Antrag zu verlängern. Der Antrag auf Fristverlängerung unterliegt keiner Verfahrensgebühr.

Kann nach Ablauf der Frist der Gebrauchsmusteranmeldung keine Zahlung der Veröffentlichungsgebühr zugeordnet werden, so ist dem Anmelder eine einmonatige Frist zur Behebung dieses Mangels zu setzen (Aufforderung, die Veröffentlichungsgebühr zu zahlen bzw. die Daten der Zahlung der Veröffentlichungsgebühr bekannt zu geben). Wird der Mangel nicht innerhalb dieser Frist behoben, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

8.2 Änderung der Ansprüche

Innerhalb der Frist für die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr kann der Anmelder auf Basis der Information aus dem Recherchenbericht die Ansprüche ändern, wobei er eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche in zweifacher Ausfertigung vorzulegen hat. Die neuen Ansprüche sind auf Mängel zu überprüfen, wobei Neuheit, erfinderischer Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit, Einheitlichkeit sowie eine allfällige Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung nicht geprüft werden. Geprüft wird allerdings, ob die Ansprüche geeignet sind, den Gegenstand, der unter Schutz gestellt werden soll, genau und eindeutig festzulegen. Weisen die neuen Ansprüche Mängel auf, so ist der Anmelder aufzufordern, diese innerhalb einer Frist von einem Monat zu beheben. Werden die Mängel nicht innerhalb der einmonatigen Frist behoben, so ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Eine Änderung des Recherchenberichts erfolgt auch bei Vorlage neuer Ansprüche nicht.

9 Umwandlung (§ 21 GMG)

Bis zum Ablauf der Frist für die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr kann ein Antrag auf Umwandlung in eine Patentanmeldung gestellt werden. Dieser Patentanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt eingereicht wurde. Prioritäten, die für die Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wurden, bleiben für die Patentanmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung unterliegt keiner Verfahrensgebühr. Es ist lediglich der Differenzbetrag zur Recherchen- und Prüfungsgebühr für die Patentanmeldung zu bezahlen. Verspätet einlangende Anträge auf Umwandlung sind zurückzuweisen. Ist das Gebrauchsmuster noch nicht registriert, so ist hierfür der fachtechnische Referent zuständig, für registrierte Gebrauchsmuster die Rechtsabteilung.

Die Rückumwandlung einer Patentanmeldung, die bereits aus einer Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt wurde, ist nicht zulässig.

10 Verfügung der Veröffentlichung und Registrierung

Wenn die Veröffentlichungsgebühr rechtzeitig und ordnungsgemäß bezahlt wurde, sind nach Ablauf der zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr gesetzten Frist bzw. nach Verzicht auf diese Frist die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters zu verfügen.

Auch wenn die Veröffentlichungsgebühr bereits früher bezahlt wurde, darf die Registrierungsverfügung prinzipiell erst dann erfolgen, wenn die Frist zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr (§ 19 Abs. 3) abgelaufen ist, da der Anmelder bis zum Ablauf dieser Frist die Ansprüche ändern oder die Umwandlung in eine Patentanmeldung beantragen kann. Der Anmelder kann allerdings die sofortige Registrierungsverfügung erwirken, wenn er auf die Möglichkeit, die Ansprüche zu ändern oder die Anmeldung umzuwandeln ausdrücklich verzichtet.

Die Veröffentlichungsgebühr ist zurückzuzahlen, falls es zu keiner Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters kommt (z.B. bei Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung).

11 Teilung der Anmeldung, gesonderte Anmeldung

Im Falle von Uneinheitlichkeit darf nur eine „einheitliche Erfindung“ in der Anmeldung verbleiben. Die uneinheitlichen Anmeldungsteile sind auszuscheiden und gegebenenfalls neu anzumelden, wobei der fristgerecht eingereichten neuen Anmeldung der Tag der ursprünglichen Anmeldung als Anmeldetag zukommt. Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung verbleibt, obliegt dem Anmelder.

Auch eine freiwillige Teilung der Anmeldung ist möglich.

Eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) kann in diesen Fällen vom Anmelder bzw. Gebrauchsmusterinhaber oder seinem Rechtsnachfolger während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Gebrauchsmusteranmeldung zurückgewiesen wurde, oder
2. von zwei Monaten nach der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters eingereicht werden.

Die gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) darf nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehen. Die Teilanmeldung ist im Hinblick auf diese Anforderung zu prüfen.

12 Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung

Eine der Hauptzielsetzungen des Gebrauchsmustergesetzes ist es, dem Anmelder ein Schutzrecht für technische Erfindungen zur Verfügung zu stellen, das rasch erlangt werden kann. Um dieser Zielsetzung voll gerecht zu werden, bietet dieses Schutzrechtssystem die Möglichkeit, eine Registrierung bereits vor Erstellung des Recherchenberichts zu beantragen. Der Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung kann in jedem Stadium des Registrierungsverfahrens vor Zustellung des Recherchenberichts, auch bereits bei der Anmeldung, gestellt werden. Für die beschleunigte Veröffentlichung ist eine Zuschlagsgebühr im Ausmaß von 50 € zu zahlen. Ebenso ist die Begleichung der Veröffentlichungsgebühr (130 €) notwendig. Wurden die erforderlichen Gebühren nicht bezahlt, ist dem Anmelder die Behebung dieses Mangels aufzutragen. Auch wenn ein Antrag auf beschleunigte Registrierung gestellt ist, ist vor der Registrierungsverfügung die Gesetzmäßigkeitsprüfung durchzuführen. Für den Anmelder empfehlenswert ist ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung daher in erster Linie, wenn die Anmeldungsunterlagen keine formalen Mängel aufweisen (Abfassung durch einen Experten auf dem Gebiet des österreichischen Gebrauchsmusterwesens).

Gebrauchsmusteranmeldungen sind unmittelbar nach ihrem Einlangen vom Referenten dahingehend zu überprüfen, ob ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung gestellt wurde, damit in diesem Fall die Gesetzmäßigkeitsprüfung sofort beginnen kann und, falls die Anmeldung keine Mängel aufweist, die Registrierung und Veröffentlichung umgehend verfügt werden können.

Die Gesetzmäßigkeitsprüfung ist im Falle eines Antrages auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung im selben Umfang durchzuführen wie im Normalverfahren. Die Registrierung darf auch im beschleunigten Verfahren erst dann verfügt werden, wenn alle im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufgezeigten Mängel behoben wurden.

In Ausnahmefällen kann es sein, dass bei beschleunigter Veröffentlichung und Registrierung zum Zeitpunkt der Registrierungsverfügung das Recherchenergebnis bereits vorliegt, z.B. wenn die Gebrauchsmusteranmeldung, für die die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung beantragt wurde, eine umgewandelte Patentanmeldung ist. In diesem Ausnahmefall ist die Registrierung mit dem Recherchenbericht zu verfügen, da ein Beschleunigungsantrag nicht zu einem Nachteil für den Anmelder führen darf.

Im üblichen Fall liegt zum Zeitpunkt der Registrierungsverfügung bei beschleunigter Veröffentlichung und Registrierung der Recherchenbericht noch nicht vor. Nach Drucklegung der Gebrauchsmusterschrift ohne Recherchenbericht (U2-Publikation) wird der Akt zur Erstellung des Recherchenberichtes dem Referenten übermittelt. Der Recherchenbericht ist auch im Falle einer beschleunigten Registrierung - wenn möglich - innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag zu erstellen. Der Recherchenbericht ist in diesem Fall gesondert zu veröffentlichen (U3-Publikation).

Der Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung kann bis zum Tag vor der Zustellung des Recherchenberichtes gestellt werden. Gleichzeitig mit dem Antrag - falls der Antrag gleichzeitig mit der Anmeldung gestellt wird, nach Bekanntgabe des Aktenzeichens - sind die Veröffentlichungsgebühr und die Beschleunigungsgebühr zu bezahlen, andernfalls gilt der Antrag als nicht gestellt. Falls die Zahlung einer oder beider dieser Gebühren der Gebrauchsmusteranmeldung nicht zugeordnet werden kann, ist der Anmelder aufzufordern, die erforderlichen Gebühren zu begleichen bzw. die Daten der Zahlungen bekannt zu geben. Weist der Anmelder hierauf die Zahlung der fehlenden Gebühr(en) nach, so ist (nach positivem Abschluss der Gesetzmäßigkeitsprüfung) das Gebrauchsmuster sofort zu registrieren.

Eine allfällig bezahlte Beschleunigungsgebühr ist zurückzuzahlen, falls es zu keiner beschleunigten Veröffentlichung und Registrierung kommt, etwa weil die Anmeldung auf Grund von Mängeln zurückgewiesen wurde. Kommt es zu keiner Veröffentlichung, ist auch eine allenfalls bereits bezahlte Veröffentlichungsgebühr zurückzuüberweisen.

13 Veröffentlichungen

Im Normalverfahren wird die Gebrauchsmusteranmeldung gemeinsam mit dem Recherchenbericht veröffentlicht (U1 Publikation). Im beschleunigten Verfahren erfolgt – in den überwiegenden Fällen – eine Veröffentlichung ohne Recherchenbericht (U2 Publikation). Auch in diesem Fall wird der Recherchenbericht zur Information der Öffentlichkeit veröffentlicht und zwar als gesonderte spätere Veröffentlichung (U3 Publikation).

Die Codes für Veröffentlichungen im Gebrauchsmusterverfahren sind

- U1 Veröffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung mit Recherchenbericht
- U2 Veröffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung ohne Recherchenbericht
- U3 Nachträglich veröffentlichter Recherchenbericht
- U8 Berichtigtes Deckblatt (Bibliografischen Daten)
- U9 Berichtigte Gebrauchsmusteranmeldung

14 Schutzdauer

Die Schutzdauer eines Gebrauchsmusters beträgt maximal 10 Jahre vom Ende des Anmeldemonats an gerechnet. Sie ist somit geringer als die Höchstdauer eines Patentes (20 Jahre ab Anmeldetag). Dieser Unterschied kann im Falle der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung eine Rolle spielen, da in diesem Fall der Gebrauchsmusteranmeldung als Anmeldetag der Tag zukommt, an dem die Patentanmeldung eingereicht wurde. Die mögliche Schutzdauer des Gebrauchsmusters kann in diesem Fall bei älteren Patentanmeldungen kurz sein, ev. ist eine Umwandlung nicht mehr sinnvoll bzw. nicht mehr möglich.