



Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen

(Basis: PatG 1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.135/2009)

Inhalt

(Basis: PatG 1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.81/2007).....	1
Inhalt.....	1
Bemerkung: Die in diesen Richtlinien verwendeten personenbezogenen Ausdrücke beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.	2
1 Vorbemerkung.....	3
Diese Richtlinien treten am 1. August 2011 in Kraft (PBl 2011.07). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des Präsidenten des Patentamtes vom 1. April 2008 erlassenen Richtlinien.	3
Die Richtlinien dienen einer einheitlichen und zügigen Durchführung des nationalen Patenterteilungsverfahrens. 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 Anmelderrinnen veröffentlicht. Gesetzesänderungen, die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des Einzelfalles, die zu einer Abweichung von den allgemeinen Richtlinien führen, sind selbstverständlich zu berücksichtigen.....	3
2 Wesentliche Änderungen des Patenterteilungsverfahrens (ab 1. Juli 2005).....	3
3 Einreichung von Patentanmeldungen.....	4
3.1 Geheimhaltung gegenüber Dritten.....	5
3.2 Zuständigkeit.....	5
4 Behandlung der Patentanmeldung in der Technischen Abteilung (TA).....	6
4.1 Generelle Prinzipien betreffend den Verfahrensablauf.....	6
4.2 Sofortmaßnahmen.....	6
4.2.1 Liegt tatsächlich eine Patentanmeldung vor?.....	6
4.2.2 Die Richtigkeit der Zuteilung.....	6
4.3 Gebühren.....	7
4.4 Prüfung auf offensichtliche Mängel der Patentanmeldung.....	7
4.4.1 Recherchen- und Prüfungsgebühr, Anspruchsgebühr.....	7
4.4.2 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 87a PatG).....	7
4.4.3 Vertreter.....	8
4.4.4 Ist eine sinnvolle Recherche möglich?.....	8
4.4.5 Mängel der Prioritätserklärung.....	8
4.5 Sachliche Prüfung.....	8
4.5.1 Bearbeitungsreihenfolge.....	9
4.5.2 Bearbeitungszeitpunkt.....	9
4.5.3 Beschleunigungsansuchen/Urgenzen.....	9
4.5.4 Gegenstand der Prüfung.....	9
4.5.5 Offenbarung der Erfindung.....	9
4.5.6 Anmeldungsunterlagen.....	10
Gemäß § 89 PatG muss die Anmeldung enthalten:.....	10
4.5.7 Änderungen der Unterlagen.....	11
4.5.8 Einheitlichkeit.....	12
4.5.9 Teilung der Anmeldung.....	12

4.5.10	Umwandlung.....	13
4.5.11	Abzweigung.....	13
1.	von zwei Monaten nachdem die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, oder.....	13
2.	von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, oder.....	13
3.	von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Erteilung, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder	13
4.	von elf Monaten nachdem die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder.....	13
5.	von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch eingereicht werden. .	13
4.5.12	Recherche	13
4.5.13	Vorbescheide	14
4.5.13.1	Erster sachlicher Vorbescheid.....	15
4.5.13.2	Weitere Vorbescheide.....	15
4.5.13.3	Frist zur Äußerung auf den Vorbescheid	15
4.5.14	Persönliche Vorsprachen und telefonischer Kontakt mit dem Anmelder	16
4.5.15	Erfindernennung	16
4.6	Veröffentlichung der Anmeldung	17
5	Einwendungen Dritter.....	18
6	Zurückweisung der Anmeldung.....	18
6.1	Zurückweisung gemäß § 100 Abs. 1 PatG.....	18
6.2	Zurückweisung gemäß § 100 Abs. 2 PatG.....	18
6.3	Weiterbehandlungsantrag	19
7	Erteilung des Patentbeschlusses.....	19
7.1	Patentschrift-Veröffentlichungsgebühr	19
7.2	Erteilungsbeschluss.....	20
7.3	Patentschrift	20

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 (PBI 2011.09). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des Präsidenten des Patentamtes vom 1. April 2008 (PBI. 2008.04) erlassenen Richtlinien.

Die Richtlinien dienen einer einheitlichen und zügigen Durchführung des nationalen Patenterteilungsverfahrens. 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 Wesentliche Änderungen des Patenterteilungsverfahrens (ab 1. Juli 2005)

Ab 1. Juli 2005 gelten für österreichische Patentanmeldungen neue gesetzliche Regelungen, die wesentliche Änderungen im Verfahrensablauf bewirken (Patentrechts- und Gebührennovelle 2004, BGBl. I Nr. 149/2004). Die Änderungen gelten auch für früher eingereichte aufrechte Patentanmeldungen, für die am 1.7.2005 der Bekanntmachungsbeschluss noch nicht gefasst ist. Unverändert bleiben die materiellrechtlichen Voraussetzungen für eine Patenterteilung, d.h. insbesondere welche Gegenstände unter welchen Umständen patentfähig sind.

Ab 1. Juli 2005 werden Patentanmeldungen 18 Monate nach dem Anmeldetag bzw. dem Prioritätstag veröffentlicht. Veröffentlicht werden die ursprünglichen Anmeldeunterlagen, die aktuellen Patentansprüche und – falls verfügbar – der Recherchenbericht.

Mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung tritt eine vorläufige Schutzwirkung ein. Unter der Bedingung, dass die Anmeldung zur Erteilung führt, kann der Anmelder bei unbefugter Benutzung der Erfindung ein angemessenes Entgelt verlangen. Führt die Patentanmeldung vor dem Ablauf von 18 Monaten ab dem Anmeldetag bzw. dem Prioritätstag zur Erteilung, wird die Anmeldung gleichzeitig mit der Patentschrift veröffentlicht. Eine Veröffentlichung der Patentanmeldung unterbleibt nur dann, wenn die Anmeldung zeitgerecht zurückgezogen oder zurückgewiesen wird.

Nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung hat jeder die Möglichkeit, dem Österreichischen Patentamt Bedenken gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung mitzuteilen. Diese Einwendungen können im Prüfungsverfahren berücksichtigt werden. Sie werden dem Anmelder zugestellt, der sich dazu äußern kann. Einwendungen unterliegen keiner Gebühr. Der Dritte erhält dadurch keine Parteienstellung im Verfahren.

Die Legalfiktion, dass eine Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn sich der Anmelder nicht zeitgerecht auf einen Vorbescheid äußert, gibt es im neuen Patentgesetz nicht mehr. Nach der neuen Rechtslage hat in so einem Fall ein Zurückweisungsbeschluss zu

ergehen. Als anmelderfreundlicher Rechtsbehelf gegen einen solchen Beschluss ist im neuen Gesetz der Weiterbehandlungsantrag vorgesehen, der innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses gestellt werden kann. Innerhalb dieser Frist muss auch die versäumte Handlung nachgeholt werden. Die Gebühr für den Antrag auf Weiterbehandlung beträgt € 150.

Nach positivem Abschluss des Prüfungsverfahrens und nach Zahlung der Gebühr für die Veröffentlichung der Patentschrift ergeht ein Erteilungsbeschluss. Nach Ablauf der Beschwerdefrist gegen diesen Beschluss erfolgt gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Erteilung im Patentblatt und der Eintragung in das Register die Veröffentlichung einer Patentschrift. Die Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift beträgt € 200. Wenn mehr als 15 Seiten zu veröffentlichen sind, kommt eine seitenabhängige Gebühr dazu. Zur Zahlung dieser Gebühr wird der Anmelder gleichzeitig mit der Information, welche Unterlagen nun genau der Erteilung zugrunde gelegt werden sollen, aufgefordert.

Es gibt auch gemäß den neuen Bestimmungen die Möglichkeit eines Einspruchs. Allerdings ist der Einspruch ab 1. Juli 2005 der Patenterteilung nachgeschaltet. Er kann innerhalb von 4 Monaten ab Bekanntmachung der Patenterteilung im Patentblatt eingereicht werden. Neu ist, dass jede Partei ihre Kosten selbst zu tragen hat. Um die Unmittelbarkeit des Verfahrens sicherzustellen, kann eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Auch jede Partei kann eine mündliche Verhandlung beantragen. Die Einspruchsgebühr beträgt € 150.

3 Einreichung von Patentanmeldungen

Patentanmeldungen sind schriftlich einzureichen: Post, persönliche Einreichung, Einwurfkasten, Fax (Fax-Nummer der Eingangsstelle: (01)53424-535). Andere Faxdurchwahlen des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) sollten nicht zum Einreichen von Anmeldungen oder Nachtragseingaben in einem Schutzrechtsverfahren verwendet werden, um zu verhindern, dass es zu Unklarheiten über den tatsächlichen Anmeldezeitpunkt/Einreichzeitpunkt kommt. Irrtümlich bei anderen Faxgeräten des Hauses einlangende Anmeldungen sind umgehend der Eingangsstelle zu übergeben. Elektronische Einreichung von Anmeldungen ist nach der derzeit gültigen Gesetzeslage nicht vorgesehen.

Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist der Tag des Einlangens im ÖPA.

Anträge auf Patenterteilung können sowohl von juristischen als auch von natürlichen Personen gestellt werden.

Mindestanforderungen für die Erlangung eines Anmeldetages sind der Name des Anmelders (ausreichende Daten, um den Anmelder eindeutig identifizieren zu können), ein Antrag auf Patenterteilung sowie die Offenbarung der Erfindung. Sind diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, liegt keine Patentanmeldung vor. Die Anmeldungsunterlagen sind in Maschinschrift vorzulegen (inhaltliche Anforderungen für Anmeldungsunterlagen siehe Pkt. 4.5.6). Das Fehlen vorschriftsmäßiger 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 aufbewahrt (z.B. für den Fall, dass das Datum des Einlangens oder des Poststempels im Inland strittig sind).

Der Zuteiler bestimmt entsprechend dem technischen Inhalt der Patentanmeldung (insbes. Formulierung des Hauptanspruchs) die 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.

DATAKO: Die bibliografischen Daten der Patentanmeldung werden 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 zahlenden Gebühren (Recherchen- und Prüfungsgebühr sowie einer eventuellen Anspruchsgebühr) enthält, wird – gegebenenfalls gemeinsam mit der Halbschrift – versendet.

3.1 Geheimhaltung gegenüber Dritten

Der technische Inhalt einer Patentanmeldung unterliegt strengster Geheimhaltung bis zum Zeitpunkt der offiziellen Veröffentlichung. Ab der Veröffentlichung der Anmeldung besteht freie Akteneinsicht.

Über die bibliografischen Daten der Patentanmeldung (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).

3.2 Zuständigkeit

Entsprechend dem technischen Sachgebiet gemäß IPC (Internationale Patentklassifikation) wird die Patentanmeldung einer Technischen Abteilung zugeteilt. Innerhalb der Technischen Abteilung liegt die Verantwortung für die Behandlung der Anmeldung bis zum Erteilungszeitpunkt im Bereich desjenigen Prüfers, dem die Anmeldung zur Behandlung 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, dem die Anmeldung zur Bearbeitung zugewiesen ist, ist zuständig für alle Erledigungen, Einzelbeschlüsse und Verfügungen in diesem Verfahrensstadium ausgenommen die in § 60 Abs. 3 normierten Zuständigkeiten der Rechts-, Beschwerde- bzw. Nichtigkeitsabteilung (insbes. Übertragung des Rechts aus der Anmeldung; Wiedereinsetzung in den vorigen Stand). Die Äußerung des rechtskundigen Mitglieds der Technischen Abteilung muss in den Fällen gemäß § 62 Abs. 4 eingeholt werden (insbes. gewerbliche Anwendbarkeit, Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß § 2 PatG, Prioritätsrechte, Zeugeneinvernahme). In allen anderen Rechtsfragen kann sie eingeholt werden. In den Fällen gemäß § 62 Abs. 3, d.h. über die vollständige oder teilweise Zurückweisung der Patentanmeldung gemäß § 100 Abs. 1 sowie über den Einspruch, entscheidet die Technische Abteilung durch drei Mitglieder.

4 Behandlung der Patentanmeldung in der Technischen Abteilung (TA)

Die Anmeldungen werden über den Vorstand der TA dem zuständigen Referenten zugeleitet. Der Vorstand der TA hat dafür Sorge zu tragen, dass die einlangenden Geschäftsstücke noch am selben Tag dem /der zuständigen MitarbeiterIn übergeben werden. Bei Abwesenheit des Vorstands hat sein Stellvertreter diese Funktion wahrzunehmen. In jedem Fall sind vom Vorstand bzw. seinem Stellvertreter geeignete Maßnahmen zu treffen, um die prompte Weiterleitung der einlangenden Geschäftsstücke sicherzustellen.

4.1 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 nationaler Anmeldungen durch den Prüfer wird zur leichteren Aufrechterhaltung des Überblicks über jeweils anstehende Erledigungen empfohlen.

4.2 Sofortmaßnahmen

Sofort nach Einlangen der Patentanmeldung ist zu überprüfen:

4.2.1 Liegt tatsächlich eine Patentanmeldung vor?

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

Falls Zweifel über das Vorliegen einer Patentanmeldung vorhanden sind, 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 Dienstwege der Abteilung ZD zur Abklärung zu übergeben.

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

4.2.2 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, insbes. im

Stadium der Fälligkeit, wegen falscher Klassifizierung sind unbedingt zu vermeiden, da sie erfahrungsgemäß zu unnötigen Verzögerungen des Verfahrens führen.

4.3 Gebühren

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) 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 oder die zweite Zahlung für eine andere Anmeldung erfolgt ist, ist die Gebührenkontrolle zwecks Klärung bzw. Änderung der Zahlungsdaten zu informieren.

Bei der Anmeldung sind neben der Recherchen- und Prüfungsgebühr als Pauschalbetrag (€ 50.-) die Schriftengebühren zu bezahlen.

4.4 Prüfung auf offensichtliche Mängel der Patentanmeldung

Nach Aufscheinen der Bezahlung der Recherchen- und Prüfungsgebühr sowie einer eventuellen Anspruchsgebühr im elektronischen Gebührensystem des ÖPA, spätestens jedoch 6 Wochen nach dem Anmeldetag, ist die Anmeldung so weitgehend zu überprüfen, dass sichergestellt ist, dass zum Zeitpunkt der sachlichen Prüfung, die tunlichst innerhalb des dritten bis sechsten Monats nach dem Anmeldetag erfolgt, eine vollständige Erledigung unter Einbeziehung des Recherchenergebnisses erfolgen kann. Insbesondere sind in diesem Verfahrensstadium zu prüfen:

4.4.1 Recherchen- und Prüfungsgebühr, Anspruchsgebühr

Falls die Begleichung der Recherchen- und Prüfungsgebühr sowie einer eventuellen Anspruchsgebühr im elektronischen Gebührenerfassungssystem nicht vermerkt ist, ist spätestens 6 Wochen nach dem Anmeldetag der Anmelder zur Bekanntgabe der Zahlungsdetails bzw. zur korrekten Zahlung mit Vorbescheid aufzufordern. Bei der Einzahlung oder der Überweisung der Gebühr sind der Zweck der Zahlung sowie das Aktenzeichen anzugeben.

4.4.2 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 87a PatG)

In der Patentanmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass sie ein Fachmann ausführen kann. Ist dieses Kriterium offensichtlich nicht erfüllt, wird dieser unbehebbarer Mangel mit Vorbescheid umgehend bemängelt. In diesem Fall gibt die rasche Erledigung dem Anmelder die Möglichkeit, möglichst bald eine neue Anmeldung mit vollständiger Offenbarung der Erfindung einzureichen.

4.4.3 Vertreter

Anmelder, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben, benötigen einen berufsmäßigen Parteienvertreter. Befinden sich jedoch Wohnsitz oder Niederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz, genügt die Bestellung eines in Österreich wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten (§ 21 Abs. 4 PatG).

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 umgehend mit Vorbescheid einzufordern. Dies gilt sinngemäß für Anmelder aus dem EWR betreffend die Namhaftmachung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten.

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. Da das Fehlen einer Vollmacht - falls der Antrag vom Anmelder unterfertigt ist - keinen Zurückweisungsgrund für die Anmeldung darstellt, sondern lediglich bewirkt, dass das Vollmachtsverhältnis nicht zur Kenntnis genommen werden kann, kann die Bemängelung mit der nächsten Erledigung ergehen. Ist der Antrag auf Patenterteilung allerdings nur vom nicht bevollmächtigten Vertreter unterschrieben, ist die Vollmacht sofort einzufordern (Vorbescheid). 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 nach dem In-Kraft-Treten der Novelle 2004 vorgelegt wurde (d.h. ab dem 1.7.2005 vorgelegte Vollmachten können als Bezugsvollmacht herangezogen werden).

4.4.4 Ist eine sinnvolle Recherche möglich?

Sind die Anmeldungsunterlagen derart mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche auf Basis der vorliegenden Unterlagen offensichtlich nicht möglich erscheint, werden die mangelhaften Unterlagen umgehend bemängelt. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass zum Zeitpunkt der sachlichen Prüfung eine Recherche des Anmeldegegenstandes möglich ist und somit dem Anmelder zeitgerecht das Recherchenergebnis als Information über die prinzipiellen Aussichten auf eine Patenterteilung geliefert werden kann. Die Bemängelung erfolgt mittels Vorbescheid.

Dies gilt auch für den Fall, dass die Anmeldung offensichtlich uneinheitlich ist und nicht ersichtlich ist, welcher Teil der Anmeldung der Recherche unterzogen werden soll.

4.4.5 Mängel der Prioritätserklärung

Von offensichtlichen Mängeln der Prioritätserklärung (z.B. Überschreitung des Prioritätsjahres, unvollständige Prioritätserklärung) ist der Anmelder tunlichst zu informieren (Mitteilung, kann vorzugsweise telefonisch erfolgen, da dies eine Serviceleistung des Amtes ist, auf deren Unterlassung sich der Anmelder nicht berufen kann). Eine rasche Information des Anmelders ist wichtig, weil eine Änderung der Prioritätserklärung nur innerhalb von 2 Monaten nach dem Anmeldetag beantragt werden kann.

Die Erledigungen gemäß Pkte 4.4.1 bis 4.4.5 erfolgen im Sinne einer effizienten Vorgehensweise nach Möglichkeit in einem und zwar mittels Vorbescheid, wenn zumindest einer der zu beanstandenden Mängel dies bedingt, andernfalls mittels schriftlicher oder mündlicher Mitteilung.

4.5 Sachliche Prüfung

4.5.1 Bearbeitungsreihenfolge

Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge behandelt, die sich aus der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldetage ergibt. 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.

Bevorzugt bearbeitet sollten Anmeldungen und Äußerungen dann werden, wenn die Erteilung in Aussicht gestellt wurde und nunmehr unverzüglich beschlossen werden kann, sowie wenn der Anmelder der Bemängelung nicht Rechnung getragen hat und damit die Zurückweisung geboten erscheint.

4.5.2 Bearbeitungszeitpunkt

Zu den wichtigsten Serviceleistungen des Österreichischen Patentamtes zählt eine zeitgerechte Information des Anmelders, ob seine Erfindung neu ist und ob sie durch den Stand der Technik nahegelegt ist, also über die prinzipielle Patentfähigkeit des Anwendungsgegenstandes. Diese Information ermöglicht es dem Anmelder, rechtzeitig Verwertungshandlungen zu planen und insbesondere über – oft kostenintensive - Auslandsanmeldungen zu entscheiden.

Die sachliche Prüfung unter Einbeziehung des amtsseitig ermittelten Standes der Technik (Recherchenergebnis) erfolgt daher bei Erstanmeldungen im Normalfall vor Ablauf von 6 Monaten nach dem Anmeldetag, insbes. innerhalb eines Zeitraumes von 3 bis 6 Monaten nach Anmeldung. Jedenfalls sollte die Zustellung des ersten sachlichen Vorbescheids mit Recherchenergebnis so zeitgerecht erfolgen, dass dem Anmelder noch genügend Zeit bleibt, prioritätsbegünstigte Auslandsanmeldungen vorzubereiten.

4.5.3 Beschleunigungsansuchen/Urgenzen

Begründete Ansuchen um beschleunigte Behandlung können an das Österreichische Patentamt gerichtet werden. Unter Befassung des zuständigen Referenten wird der voraussichtliche Zeitpunkt der nächsten Erledigung festgelegt und dem Anmelder mitgeteilt. Beschleunigungsansuchen gelten für die nächste Verfahrenshandlung.

4.5.4 Gegenstand der Prüfung

Die Patentanmeldung muss den Anforderungen der §§ 87 bis 91a PatG genügen, und der Gegenstand der Anmeldung muss nach den §§ 1 bis 3 PatG patentfähig sein. Es werden also sowohl die materiellrechtlichen Voraussetzungen (insbes. Vorliegen einer technischen Erfindung, erfinderische Tätigkeit und Neuheit) geprüft, als auch die formalen Anforderungen (insbes. das Vorliegen korrekter Anmeldungsunterlagen: Beschreibung, Patentansprüche, Zusammenfassung und erforderlichenfalls Zeichnungen).

4.5.5 Offenbarung der Erfindung

Die Patentanmeldung muss die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, dass sie ein Fachmann ausführen kann. Die Erfindung (Lehre zum technischen Handeln) kann an jeder Stelle der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen geoffenbart sein.

Die vollständige Offenbarung muss bereits den zum Zeitpunkt der Anmeldung eingereichten Unterlagen zu entnehmen sein. Eine spätere Ergänzung bzw. Ausweitung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen ist nicht zulässig.

Deutlich und vollständig geoffenbart ist eine Erfindung, wenn Sie ein Durchschnittsfachmann auf dem jeweiligen Gebiet auf der Basis der den Patentanmeldungsunterlagen zu entnehmenden Informationen realisieren kann.

4.5.6 Anmeldungsunterlagen

Gemäß § 89 PatG muss die Anmeldung enthalten:

1. den Namen und den Sitz bzw. den Wohnort des Anmelders sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
2. den Antrag auf Erteilung eines Patentes;
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung (Titel);
4. eine Beschreibung der Erfindung;
5. einen oder mehrere Patentansprüche (§ 91 Abs. 1);
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen;
7. eine Zusammenfassung (§ 91 Abs. 2).

Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Sie können auch in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden. In diesem Fall ist der Anmelder im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufzufordern, eine Übersetzung vorzulegen (Vorbescheid).

Besondere Bedeutung kommt dem Patentanspruch/den Patentansprüchen zu, da dieser Teil der Anmeldung im Wesentlichen festlegt, für welchen konkreten Gegenstand in welchem Umfang Schutz beantragt ist, bzw. nach der Erteilung für den Schutzzumfang ausschlaggebend ist.

Die Patentansprüche müssen daher genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird. Dazu ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Marken und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen.

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

Ein Produkt 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.

Betriebsvorschriften, Gebrauchsanweisungen, die Anführung von Vorteilen oder angestrebten Effekten u. dgl. allgemein beschreibende Angaben sind üblicherweise für eine genaue und unterscheidende Festlegung des beanspruchten Schutzzumfanges ungeeignet und sind daher in den Patentansprüchen zu vermeiden. Diese sind 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 Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliedert sein sollte. Ein Satz bedeutet, dass innerhalb eines Anspruchs keine Trennung durch einen Punkt aufscheint. 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 diejenigen

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 selbstständige Patentanspruch muss alle wesentlichen, zur Lösung der gestellten Aufgabe erforderlichen technischen Merkmale vollständig enthalten. Dabei müssen die in selbstständigen Patentansprüchen gekennzeichneten Erfindungsgedanken eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Ausgestaltungen der in einem selbstständigen Anspruch beanspruchten Erfindung, welche dieselbe einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, können in weiteren Ansprüchen gekennzeichnet werden. Jeder Unteranspruch ist auf jenen vorhergehenden Anspruch (jene vorhergehenden Ansprüche) rückzubeziehen, dessen (deren) Gegenstand er weiter ausbildet. 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". 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.

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigelegt, so sind die in den Patentansprüchen genannten technischen Merkmale, wenn dies das Verständnis der Patentansprüche erleichtert, mit den in den Zeichnungen eingetragenen Bezugszeichen (in Klammer gesetzt) zu versehen.

Es ist zu beachten, dass ab 1. Juli 2005 die technische Aufgabe der Erfindung in der Beschreibung anzugeben ist (§ 11 PAV) und das Anführen von Bezugszeichen bei der entsprechenden Bezeichnung in der Zusammenfassung, dann zwingend ist, wenn die auf der ersten Seite der Patentschrift zu veröffentlichende Figur Bezugszeichen enthält (§ 16 PAV).

4.5.7 Änderungen der Unterlagen

Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses dürfen die Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung) abgeändert werden. Die Abänderungen dürfen jedoch das Wesen der Erfindung nicht berühren. Das bedeutet insbesondere, dass erfindungswesentliche Angaben, insbes. technische Merkmale, die den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht zweifelsfrei zu entnehmen waren, nach dem Anmeldetag nicht zusätzlich in eine Anmeldung aufgenommen werden dürfen. Bis zum Erteilungsbeschluss können daher auch Patentansprüche geändert werden, jedoch kann nicht mehr beansprucht werden, als der Durchschnittsfachmann den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen 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 Anmeldungsunterlagen möglich sind, ist das Datum der Fassung des Erteilungsbeschlusses und nicht das Datum der Zustellung. Nach der Fassung des Erteilungsbeschlusses sind nur mehr eindeutige Einschränkungen und erforderliche Klarstellungen (z.B. Berichtigung eines unzweifelhaften Schreibfehlers) zulässig.

Die unzulässige, die ursprüngliche Offenbarung überschreitende Abänderung wird mit Vorbescheid bemängelt, in dem auch eine Frist zur Ausscheidung der unzulässigen Abänderungen gesetzt wird. Für den auszuschließenden Teil kann eine gesonderte Anmeldung eingereicht werden, der als Anmeldetag der Tag zukommt, an dem die Abänderungen dem Patentamt bekannt gegeben wurden (Fristen für die Einreichung einer gesonderten Anmeldung siehe Pkt. 4.5.9)

4.5.8 Einheitlichkeit

Die Anmeldung 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 (§ 88 PatG). 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 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 diejenigen 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 Amtes wird mit dem Vorbescheid, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, eine Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit gesetzt. Welcher Teil in der ursprünglichen Anmeldung verbleibt obliegt der Entscheidung des Anmelders.

Der Anmelder kann die Fassung eines Beschlusses beantragen, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird (Einzelbeschluss). Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden. Nach Rechtskraft des Beschlusses ist nochmals eine Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit einzuräumen.

4.5.9 Teilung der Anmeldung

Werden im Verlauf des Vorprüfungsverfahrens abgeänderte Unterlagen vorgelegt, die das Wesen der Erfindung berühren, so müssen diese wieder aus der Anmeldung ausgeschieden werden. Wenn der Anmelder für diese Änderungen Schutz erwirken will, muss er eine gesonderte Anmeldung einreichen, wobei allerdings – bei fristgerechter Neuanschuldung - als Anmeldetag der Tag gilt, an dem die Abänderung dem Patentamt im ursprünglichen Verfahren bekannt gegeben wurde.

Auch 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 bis zum Ablauf einer Frist

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

eingereicht werden.

4.5.10 Umwandlung

Eine Patentanmeldung kann bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses oder des Zurückweisungsbeschlusses auf Antrag des Anmelders in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nicht möglich, wenn diese Anmeldung bereits aus einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt wurde.

Der umgewandelten Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht wurde. Prioritäten, die für die Patentanmeldung beansprucht wurden, bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung einer nationalen Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung unterliegt keiner Verfahrensgebühr, es ist auch keine neue Recherchegebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung zu bezahlen.

4.5.11 Abzweigung

Es besteht auch die Möglichkeit von einer Patentanmeldung eine Gebrauchsmusteranmeldung „abzuzweigen“. Diese Möglichkeit gibt es 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 ist. Anders als bei der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung 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 abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann vom Anmelder oder Inhaber eines mit Wirkung für die Republik Österreich angemeldeten oder erteilten Patentes 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 eingereicht werden.

Mit der Abzweigungserklärung kann als Anmeldetag für die Gebrauchsmusteranmeldung der Anmeldetag der Patentanmeldung in Anspruch genommen werden. Für die Patentanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrechte bleiben für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

Die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann auch nur einen Teil der ursprünglichen Patentanmeldung beinhalten. 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.

4.5.12 Recherche

Mit der Recherche im Patenterteilungsverfahren soll der relevante Stand der Technik 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.

Die Recherche ist vollständig durchzuführen, d.h. sie 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.

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

4.5.13 Vorbescheide

Vorbescheide dienen der Vorbereitung der Erteilung oder der Zurückweisung der Patentanmeldung. Die Anzahl der Vorbescheide ist in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls möglichst gering zu halten. Jedenfalls muss dem Anmelder rechtliches Gehör gewährt werden. Eine Patentanmeldung kann also nur dann zurückgewiesen werden, wenn dem Anmelder vorher die Gründe, auf die sich die Zurückweisung stützt, mittels Vorbescheid bekannt gegeben wurden und er Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme hatte.

Vorbescheide sind sachlich und klar zu fassen. Der Anmelder muss den Inhalt des Vorbescheids verstehen können. Der angeführte Stand der Technik ist unter Hinweis auf Textstellen und Abbildungen zu erörtern. Lediglich bei übersichtlichen Druckschriften genügen allgemeine Hinweise. Der Vorbescheid muss eindeutige Feststellungen, die dem Anmelder ein klares Bild von der Meinung des Prüfers vermitteln, bzw. klare Aufträge, wie die Mängel zu beheben sind, enthalten. Mängel der Anmeldungsunterlagen 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 Prüfers solche Ansprüche vorgeschlagen werden und die Zustimmung des Anmelders zu diesem Vorschlag erwartet werden kann. Dieses Vorgehen soll dem Anmelder unnötigen Mehraufwand ersparen.

In einem Vorbescheid sind nicht nur die einer Patenterteilung entgegenstehenden Gesichtspunkte zu erörtern, sondern nach Möglichkeit auch positive Anregungen, insbesondere zur Überarbeitung der Patentansprüche, zu geben. Dies gibt dem Anmelder eine eindeutige Information, ob und in welchem Umfang der Prüfer den Anmeldungsgegenstand als patentfähig ansieht.

Kann der Prüfer 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 Gesetzmäßigkeitssverfahrens klar zum Ausdruck zu bringen.

4.5.13.1 Erster sachlicher Vorbescheid

Der erste sachliche Vorbescheid, der mit Ausnahme der Fälle gemäß Pkt. 4.4 der erste Vorbescheid sein wird, hat dem Anmelder eine klare Information über die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes zu vermitteln. Falls es sich um eine Erstanmeldung handelt, ist er möglichst so rechtzeitig zu erstellen, dass er dem Anmelder zeitgerecht vor Ablauf des Prioritätsjahres, im Normalfall vor Ablauf des sechsten Monats ab Anmeldetag zugestellt werden kann. Dies ist eine wichtige Dienstleistung des Amtes für den Anmelder im Hinblick auf Verwertungshandlungen und eventuelle Auslandsanmeldungen und ist daher bei der Vorprüfung 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. Der Anmelder soll damit in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, ob die Behebung der formalen Mängel überhaupt zweckmäßig ist. Dem ersten sachlichen Vorbescheid ist tunlichst eine Aufstellung der relevanten Literatur in Form eines Recherchenberichts anzuschließen.

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.

4.5.13.2 Weitere 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 Prüfers sollte nur aufgrund überzeugender Gegendarstellungen des Anmelders oder aufgrund eines neuen Sachverhalts geändert werden. Dies gilt auch dann, wenn inzwischen ein Prüferwechsel erfolgt ist. Eine Änderung in der Auffassung des Prüfers muss immer begründet werden.

4.5.13.3 Frist zur Äußerung auf den Vorbescheid

Zur Behebung der im Vorbescheid aufgezeigten Mängel bzw. zur Äußerung auf die Argumentation des Prüfers hinsichtlich der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes ist dem Anmelder eine Frist zu setzen. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Anmelder ist eine Frist im Ausmaß von 2 Monaten ab Zustellung des Vorbescheids einzuräumen. Diese behördliche Frist kann auf Antrag verlängert werden. Der Antrag ist vom Anmelder oder seinem Vertreter zu stellen. Über den Antrag auf Fristverlängerung entscheidet der Prüfer unter Berücksichtigung des konkreten Falles. Das Ausmaß der auf Antrag allenfalls zu bewilligenden Fristverlängerung ist mit 2 Monaten festzusetzen, es sei denn, der Anmelder selbst begehrt ein geringeres Ausmaß. Um die Gesamtdauer des Verfahrens in Grenzen zu halten, ist die Frist zur Äußerung auf den ersten nicht nur formale Mängel rügenden Vorbescheid maximal dreimal zu verlängern. Weitere Fristverlängerungen sind nur in ausreichend begründeten Ausnahmefällen zu bewilligen.

Die Frist zur Äußerung auf jeden weiteren sachlichen Vorbescheid ist maximal zweimal zu verlängern. Die Fristen für Vorbescheide, in denen lediglich zu einer Gebührenzahlung aufgefordert wird, werden im Normalfall nicht verlängert. Von dieser Regel kann in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des konkreten Falles unter berücksichtigungswürdigen Gründen abgegangen werden.

Ein Fristgesuch stellt keine Äußerung im Sinne des § 100 Abs. 2 PatG dar.

Der Antrag auf Verlängerung der Frist unterliegt keiner Verfahrensgebühr.

4.5.14 Persönliche Vorsprachen und telefonischer Kontakt mit dem Anmelder

Häufig lassen sich Missverständnisse, die in der schriftlichen Kommunikation zwischen Anmelder und Prüfer gelegentlich entstehen, in einem direkten Gespräch leichter beseitigen. Im Interesse einer zügigen Verfahrensabwicklung und einer kundenorientierten Vorgehensweise ist im Falle der Zweckmäßigkeit vom Prüfer eine direkte Vorsprache vorzuschlagen. 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 oder in einem Bezugsakt 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 einen schriftlichen Vorbescheid ersetzen, in dem dem Anmelder sachliche Stellungnahmen zum Anmeldegegenstand mit entscheidender Bedeutung, etwa für die Patentfähigkeit eines Gegenstandes, 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.

4.5.15 Erfindernennung

Der Erfinder hat Anspruch auf Nennung als Erfinder (in der Veröffentlichung der Anmeldung, in der Bekanntmachung der Veröffentlichung der Anmeldung, in der Bekanntmachung der Patenterteilung, in der Patentschrift, 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 geschieht auf Antrag. Der Antrag kann sowohl vom Erfinder als auch vom Anmelder bzw. vom Patentinhaber in jedem Stadium des Verfahrens gestellt werden. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, der Antragsteller die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein anderer als der bereits als Erfinder Genannte neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder genannt werden, so ist auch die Zustimmung des bisher als Erfinder Genannten nachzuweisen. Ist neben dem Antragsteller kein Berechtigter vorhanden (d.h. Anmelder und Erfinder sind ident) bedarf es keiner gesonderten Zustimmungserklärung. In diesem Fall kann die Erfindernennung auch konkludent (insbes. durch Anführen des Erfinders/der Erfinder auf der ersten Seite der Beschreibung, Vordruck PA 3I) beantragt werden.

Über einen während des Erteilungsverfahrens einvernehmlich gestellten Antrag auf Erfindernennung entscheidet der Prüfer. Nach der Erteilung ist hierfür die Rechtsabteilung zuständig. Nicht einvernehmlich gestellte Anträge auf Erfindernennung sind vor der Nichtigkeitsabteilung zu behandeln. Die Anhängigkeit eines derartigen Verfahrens darf die Erteilung des Patentbescheides nicht verzögern.

4.6 Veröffentlichung der Anmeldung

18 Monate nach dem Prioritätstag wird die Anmeldung veröffentlicht. Auf Antrag des Anmelders kann die Anmeldung 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 orientiert sich an den Bestimmungen in anderen europäischen Staaten, am EPÜ und am 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. Der Referent verfügt, welche Anmeldeunterlagen zu veröffentlichen sind.

Die Veröffentlichung einer Patentanmeldung erfolgt jeweils am 15. eines Monats. Die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung gelten mit dem Ablauf jenes 15. als abgeschlossen, der zwei Monate vor dem Veröffentlichungstag liegt. Nach Abschluss der technischen Vorbereitungen erhält der Anmelder eine Information über den vorgesehenen Veröffentlichungstag. Die Information wird automationsunterstützt erstellt. Zieht der Anmelder die Anmeldung nach dem Abschluss der technischen Vorbereitungen zurück, unterbleibt die Veröffentlichung nur dann, wenn die Zurückziehung spätestens am 15. des Monats vor dem Veröffentlichungstag beim Patentamt einlangt.

15 Monate nach dem Prioritätstag beginnt der Referent tunlichst mit der Vorbereitung der Veröffentlichung (Verfügung an die Verwaltungsstellen). Im Falle, dass vom Anmelder eine frühere Veröffentlichung beantragt ist, ist entsprechend dem Antrag die Verfügung, welche Anmeldeunterlagen 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 der veröffentlichten Anmeldung 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 (Bibliografischen Daten)
- A9: Berichtigte Patentanmeldung

Eine Veröffentlichung der Anmeldung unterbleibt nur dann, wenn vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung ein Zurückweisungsbeschluss gefasst wird oder der Anmelder die Anmeldung zeitgerecht (Einlangen der schriftlichen Zurückziehung

im ÖPA spätestens am 15. des Monats vor dem Tag, an dem die Veröffentlichung erfolgen soll) zurückzieht. Wird der Zurückweisungsbeschluss im Zuge eines Rechtsmittelverfahrens aufgehoben, ist im Falle, dass der Prioritätstag bereits 15 Monate oder länger zurückliegt, nach Rechtskraft dieser Entscheidung umgehend die Veröffentlichung der Anmeldung durch den Prüfer zu veranlassen.

5 Einwendungen Dritter

Nach der Veröffentlichung der Anmeldung haben Dritte die Möglichkeit, dem Österreichischen Patentamt Bedenken gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung vor der Erteilung des Patentes mitzuteilen, sodass diese Bedenken bereits im Anmeldeverfahren berücksichtigt werden können. Dies soll dazu beitragen, dass keine nichtigen Patente erteilt werden. Die Einwendungen sind zu begründen. Für die Einwendungen ist keine Gebühr zu zahlen. Der Dritte hat aber keine Parteistellung und keinen Anspruch auf Kostenersatz.

Die Einwendungen sind dem Anmelder umgehend mitzuteilen. Dies erfolgt entweder im Zuge einer ohnedies anstehenden Erledigung oder mit gesonderter Mitteilung. Der Anmelder kann dazu Stellung nehmen.

6 Zurückweisung der Anmeldung

6.1 Zurückweisung gemäß § 100 Abs. 1 PatG

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung die Unzulässigkeit der Patenterteilung, d.h. 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.

Zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs darf eine Patentanmeldung nur dann zurückgewiesen werden, wenn die Gründe dem Anmelder bereits anlässlich der Gesetzmäßigkeitsprüfung bekannt gegeben waren (Vorbescheid), und er Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme hatte.

Über die Zurückweisung gemäß § 100 Abs. 1 PatG entscheidet die Technische Abteilung durch einen Dreier-Senat unter dem Vorsitz des Vorstandes. Der Zurückweisungsbeschluss ist beschwerdefähig.

6.2 Zurückweisung gemäß § 100 Abs. 2 PatG

Wenn eine im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung (Vorbescheid) gesetzte Frist ungenützt verstreicht und auch bis zur Fassung des Zurückweisungsbeschlusses keinerlei Äußerung einlangt, ist die Anmeldung in jedem Fall zur Gänze zurückzuweisen. Über die

Zurückweisung gemäß § 100 Abs. 2 PatG entscheidet der zuständige Prüfer (Einzelbeschluss). Der Zurückweisungsbeschluss ist beschwerdefähig.

6.3 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 Erteilung des Patentbeschlusses

7.1 Patentschrift-Veröffentlichungsgebühr

Liegen gewährbare Unterlagen vor, fordert der Referent unter Angabe des Betrages zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift auf. Diese Gebühr ist vom Umfang der zu veröffentlichenden Unterlagen (vorgelegte Seiten Beschreibung inkl. V3I, Patentansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen) abhängig. Sie beträgt 200 € sowie zusätzlich ab der 16. Seite für jeweils 15 Seiten 130 €. Als Seite werden dabei bis zu 40 Zeilen gerechnet. Formelbilder sind nach der Fläche, die sie beanspruchen, als ganze Zeilen zu rechnen. Angefangene Zeilen werden voll gerechnet. In der Erledigung (Vorbescheid), mit der zur Zahlung der Patentschrift-Veröffentlichungsgebühr aufgefordert wird, ist dem Anmelder mitzuteilen, welche Teile der Unterlagen für die Erteilung vorgesehen sind.

7.2 Erteilungsbeschluss

Bestehen keine Bedenken gegen die Patentierbarkeit und ist die Gebühr für die Veröffentlichung der Patentschrift bezahlt, verfügt der Referent (Einzelbeschluss) die Erteilung. Im Hinblick darauf, dass gegen diesem Beschluss die Möglichkeit der Beschwerde besteht, treten die Wirkungen des Patentbeschlusses nicht mit der Zustellung des Beschlusses ein, sondern mit der Bekanntmachung der Erteilung im Patentblatt, die erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgt.

7.3 Patentschrift

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Erteilung ist die Patentschrift zu veröffentlichen (B-Publikation), das Patent im Patentregister einzutragen und die Patenturkunde für den Patentinhaber auszufertigen.

Die wichtigsten Codes der veröffentlichten Patentschriften sind:

- B1: Veröffentlichte Patentschrift
- B2: Veröffentlichte Patentschrift nach Einspruch
- B8: Berichtigtes Deckblatt (Bibliografischen Daten)
- B9: Berichtigte Patentschrift