

Richtlinien für die Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Inhalt

1. Vorbemerkungen	1
1.1 Ziele dieser Richtlinien	1
1.2 Grundzüge des Gebrauchsmusterschutzes	1
2. Allgemeines zur Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen	2
2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen	2
2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 38 GMG)	3
2.3 Handhabung der Akten	3
3. Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen.....	3
3.1 Anmeldegebühren	5
3.2 Gebührenkontrolle	5
3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren	6
3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 17 GMG).....	7
3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 8 GMG)	8
4. Bearbeitung in der Technischen Abteilung	8
4.1 Zuteilung	9
4.2 Zuständigkeiten	9
4.3 Erste Prüfschritte	9
4.4 Gesetzmäßigkeitsprüfung	10
4.4.1 Anmeldeunterlagen	10
4.4.2 Gebührenkontrolle	11
4.4.3 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 13 Abs 2 GMG).....	11
4.4.4 Parteienvertretung (§ 39 GMG)	11
4.4.5 Ist eine Recherche überhaupt möglich?	12
4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung	12
4.4.7 Nicht schützbarer Gegenstand	12
4.4.8 Ansprüche	12
4.4.9 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 13 Abs 3 GMG).....	13
4.5 Exkurs: Teilanmeldung, Umwandlung und Abzweigung.....	13
4.5.1 Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung).....	14
4.5.2 Umwandlung (§ 21 GMG).....	14
4.5.3 Abzweigung (§ 15a GMG).....	14
4.6 Mitteilungen	15
4.6.1 Bemängelungen vor Erstellung des Recherchenberichts	16
4.6.2 Mitteilung mit Recherchenbericht	16
4.6.3 Frist zur Äußerung auf Mitteilungen.....	16
4.7 Recherche und Recherchenbericht (§ 19 GMG)	16
5. Beendigung des Registrierungsverfahrens	17
5.1 Zurückziehung der Anmeldung	18
5.2 Zurückweisung der Anmeldung	18
5.2.1 Zurückweisungsbeschluss.....	18
5.2.2 Verspätete Äußerung vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses	18

5.2.3	Antrag auf Weiterbehandlung	18
5.2.4	Antrag auf Wiedereinsetzung	19
5.3	Veröffentlichung und Registrierung (§ 22ff GMG).....	20
5.3.1	Veröffentlichungsgebühr	20
5.3.2	Beschluss der Veröffentlichung und Registrierung.....	20
5.3.3	Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 27 GMG).....	21

Abkürzungsverzeichnis

AOF	Allgemeines Online-Formular
EPA	Europäisches Patentamt
FTM	fachtechnisches Mitglied des Österreichischen Patentamtes
GebG	Gebührengesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 108/2022
GMG	Gebrauchsmustergesetz idF BGBl. I Nr. 61/2022
IPC	Internationale Patentklassifikation
ÖPA	Österreichisches Patentamt
PAG	Patentamtsgebührengesetz idF BGBl. I Nr. 89/2018
PAG-ValV 2014	Patentamtsgebührengesetz-Valorisierungsverordnung 2014, PBl. 4/2014, S. 41-42
PatAnwG	Patentanwaltsgesetz idF BGBl. I Nr. 88/2021
PatG	Patentgesetz 1970 idF BGBl. I Nr. 61/2022
PatV-EG	Patentverträge-Einführungsgesetz idF BGBl. I Nr. 126/2013
PAV	Patentamtsverordnung 2019 idF PBl. 02/2020, S. 4
PBl.	Patentblatt des Österreichischen Patentamtes Teil I (online)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (<i>Patent Cooperation Treaty</i>) idF BGBl. III Nr. 74/2022
RKM	rechtskundiges Mitglied des Österreichischen Patentamtes
TA	Technische Abteilung
TP	Tarifpost
WIPO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum (<i>World Intellectual Property Organization</i>)

1. Vorbemerkungen

Diese Richtlinien der Präsidentin des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) treten am 1. Jänner 2023 in Kraft (PBI. 12/2022). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des damaligen Präsidenten vom 1. September 2011 erlassenen Richtlinien (PBI. 9/2011).

1.1 Ziele dieser Richtlinien

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

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

1.2 Grundzüge des Gebrauchsmusterschutzes

Das Gebrauchsmuster wurde in Österreich als zweite Schutzform für technische Erfindungen eingeführt und wird gemeinhin oft als „kleines Patent“ bezeichnet. Der Kreis der Gegenstände, die durch ein Patent bzw ein Gebrauchsmuster geschützt werden können, ist weitgehend überlappend. Dies ermöglicht es, für die meisten technischen Erfindungen frei zwischen Patent und Gebrauchsmuster zu wählen. Der Schutz derselben Erfindung sowohl durch ein Patent als auch durch ein Gebrauchsmuster ist in Österreich möglich, da hierzulande kein Doppelschutzverbot besteht.

Im Prüfverfahren bestehen große Unterschiede zwischen Patent und Gebrauchsmuster. Das Gebrauchsmusterverfahren ist als zügiges Registrierungsverfahren konzipiert und bietet Anmelder:innen die Möglichkeit, rasch einen effektiven Schutz zu erlangen. Im Sinne dieses zügigen Verfahrensablaufes erfolgt im Gebrauchsmusterverfahren eine im Vergleich zum Patenterteilungsverfahren eingeschränkte Gesetzmäßigkeitsprüfung (s. 4.4). Um dennoch das erforderliche Maß an Rechtssicherheit und Publizität zu gewährleisten, ist eine Recherche über den einschlägigen Stand der Technik sowie die Veröffentlichung des Recherchenberichts im Gebrauchsmustergesetz obligatorisch vorgesehen.

Ein zweiter relevanter Unterschied zum Patent liegt in der beim Gebrauchsmuster gegebenen 6-monatigen Neuheitsschonfrist, die auch dann noch eine Schutzmöglichkeit eröffnet, wenn die anmeldende Person oder deren Rechtsvorgänger:in die Erfindung bereits vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Die Veröffentlichung darf jedoch nicht länger als 6 Monate vor dem Anmeldetag geschehen sein.

Die Schutzwirkungen des Gebrauchsmusters entsprechen denen des Patent. Dabei ist zu beachten, dass die maximal mögliche Schutzdauer beim Gebrauchsmuster nur 10 Jahre beträgt, beim Patent hingegen 20 Jahre.

2. Allgemeines zur Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Gebrauchsmusteranmeldungen sind gemäß § 18 GMG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Die Gesetzmäßigkeitsprüfung zielt auf die Behebung von etwaigen Anmeldungsmängeln ab. Bestehen keine Mängel (mehr), endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung nach Bezahlung der Veröffentlichungsgebühr mit dem Registrierungsbeschluss. Liegen unbehebbarer Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss. Im Gegensatz zum Patenterteilungsverfahren sind alle Beschlüsse der TA im Gebrauchsmusterverfahren Einzelbeschlüsse des zuständigen fachtechnischen Mitglieds (FTM – § 34 Abs 1 GMG). Der Recherchenbericht wird erst erstellt und mitgeteilt, nachdem alle Mängel behoben sind.

Obwohl Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit zu den Schutzvoraussetzungen eines Gebrauchsmusters zählen (§ 1 Abs 1 GMG) und deren Fehlen einen Nichtigkeitsgrund darstellt (§ 28 Abs 1 Z 1 GMG), werden diese Kriterien bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung nicht beachtet (§ 18 Abs 1 GMG). Dieser Umstand führt dazu, dass etwa ein handelsüblicher und daher nicht neuer Kugelschreiber als Gebrauchsmuster zwar registriert würde – sofern die anmeldende Person dies wünscht – dieses Schutzrecht aber eindeutig nichtig wäre. Die Nichtprüfung von Neuheit, erfinderischem Schritt und gewerblicher Anwendbarkeit im Zuge der reduzierten Gesetzmäßigkeitsprüfung einer Gebrauchsmusteranmeldung stellt den wesentlichsten Unterschied zum Patenterteilungsverfahren dar.

2.1 Persönliche Gespräche und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen

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

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

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

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

2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 38 GMG)

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

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

Die Einsicht in das Gebrauchsmusterregister steht der Öffentlichkeit frei. Ab der Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters hat außerdem jede Person grundsätzlich auch Recht auf freie Einsicht in den Gebrauchsmusterakt. Die veröffentlichten Daten von registrierten Gebrauchsmustern können einfach, online und kostenlos über den Web-Dienst [see.ip](#) des ÖPA abgerufen werden.

Weiters sind die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung zu beachten (soweit deren Anwendung nicht explizit ausgeschlossen ist, s. § 38 Abs 7 GMG). Bei Zweifelsfragen betreffend Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz ist das zuständige RKM beizuziehen.

2.3 Handhabung der Akten

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

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

3. Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Anträge auf ein Gebrauchsmuster können sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen gestellt werden, sofern sie Erfinder:in oder dessen:deren Rechtsnachfolger:in sind (§ 7 Abs 1 GMG). Die Berechtigung zur Anmeldung ist jedoch wie auch im Patenterteilungsverfahren nicht Gegenstand der Anmeldungsprüfung. Die Verwendung des entsprechenden Anmeldeformulars für Gebrauchsmuster [GM 1](#) ist nicht zwingend, wird aber empfohlen. Wird dieses Formular nicht verwendet, ist die Anmeldung so abzufassen, dass sie dem Formular entspricht. Generell sind im Sinne einer raschen und effizienten Bearbeitung von Eingaben an das ÖPA die einschlägigen

Formulare oder diesen entsprechende Formatierungen zu verwenden (§ 4 PAV). Eine fundierte Erstorientierung bietet diesbezüglich das Infoblatt [PA 144](#).

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

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

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

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

Gebrauchsmusteranmeldungen können über die folgenden Inputkanäle beim ÖPA eingebracht werden:

- **elektronische** Anmeldung (§ 1 Abs 1 PAV, bevorzugt und gebührenreduziert, s. unten)
 - über das [Allgemeine Online Formular](#) (AOF) auf der ÖPA-Website
 - mit der [Smartcard](#) und dem Programm [eOLF](#) des Europäischen Patentamtes (EPA)
- Anmeldung in **Papierform**:
 - im Postweg oder
 - durch persönliche Abgabe beim ÖPA während Öffnungszeiten des Kundencenters (§ 1 Abs 2 PAV).

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

Als Tag der Anmeldung gilt der Tag des Einlangens beim ÖPA (§ 13 Abs 1 GMG). Elektronische Eingaben gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese in den elektronischen Verfügungsbereich des Patentamtes übergegangen sind. Eingaben im Postweg, die an einem Tag eingebracht werden, an dem die Eingangsstelle geöffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt, andernfalls erst an demjenigen Tag, an dem die Eingangsstelle wieder geöffnet ist. Eingaben, die durch unmittelbare Überreichung im Kundencenter eingebracht werden, gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese im Kundencenter während dessen Öffnungszeiten überreicht werden (§ 1 Abs 3 PAV). Alle Anmeldungen sind mit einem Vermerk zu versehen, der den Tag des Einlangens anzeigt (§ 2 Abs 1 PAV).

Weist eine Gebrauchsmusteranmeldung keine eigenhändige und urschriftliche Unterschrift auf, so kann, wenn Zweifel darüber bestehen, ob die Eingabe von der darin genannten Person stammt, eine Bestätigung durch eine schriftliche Eingabe mit eigenhändiger und urschriftlicher Unterschrift

aufgetragen werden, und zwar mit der Wirkung, dass die Anmeldung nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist als nicht eingereicht gilt (§ 1 Abs 6 PAV).

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

Erste Bearbeitungsschritte nach Einreichung

- bei **elektronischen** Anmeldungen:
 - Vergabe eines fortlaufenden Aktenzeichens bestehend aus GM gefolgt von
 - bei Anmeldung über das AOF: einer fortlaufenden Nummer und der jeweiligen Jahreszahl (wie bei Papieranmeldungen, s. sogleich), zB GM 123/2023.
 - bei Anmeldung über eOLF: einer „50.000er“ Nummer und der jeweiligen Jahreszahl, zB GM 50123/2023.
 - bei Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren (s. 3.3): einer „9.000er“ Nummer und der Jahreszahl der internationalen Anmeldung, zB GM 9123/2021
- bei Anmeldungen in **Papierform**:
 - Vergabe des fortlaufenden Aktenzeichens beginnend mit GM, zB GM 124/2023
 - Aktenzeichen und Anmeldetag werden auf das Anmeldeformular gestempelt.
 - Vergabe der Patentamtszahl (PAZ)
 - Die Anmeldeunterlagen werden eingescannt, sodass sie zur weiteren Verwendung im elektronischen Aktenverwaltungssystem zur Verfügung stehen.
 - Verwahrung der Kuverts, mit denen Anmeldungseingaben einlangen (zB für den Fall, dass das Datum der Postaufgabe oder des Einlangens strittig ist)

Weitere Bearbeitungsschritte

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

3.1 Anmeldegebühren

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

- **Recherchegebühr** von derzeit € 156 (§ 15 Abs 1 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
 - diese ist bei elektronischer Anmeldung auf € 136 reduziert (§ 15 Abs 5 PAG)
- bei mehr als 10 Ansprüchen: zusätzliche **Anspruchsgebühr** ab je 10 weiteren angefangenen Ansprüchen von derzeit € 104 (§ 15 Abs 2 PAG, valorisiert durch PAG-VaIV 2014)
- **Schriftengebühr** von derzeit € 74 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 1 GebG): Als Gebühr iSd Gebührengesetzes ist die Schriftengebühr materiell gesehen ähnlich einer Steuer und wird vom ÖPA direkt ans Finanzamt überwiesen. Sie ist daher auf jeden Fall zu zahlen, auch im Fall einer sofortigen Zurückziehung der Anmeldung noch vor der Bearbeitung.

3.2 Gebührenkontrolle

Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung kontrolliert das zuständige FTM, ob die Anmeldegebühren bezahlt wurden. Falls die Begleichung der Anmeldegebühren im elektronischen Gebührenerfassungssystem nicht innerhalb von 6 Wochen ab dem Anmeldetag vermerkt ist, so ergeht vor einer weiteren Bearbeitung der Anmeldung eine Gebührenmitteilung (zur Mitteilung s. 4.6). In diesem wird die anmeldende Person zur Zahlung der Anmeldegebühren oder zum Nachweis der

erfolgten Zahlung binnen einer verlängerbaren Frist von zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Ist die Anmeldung offensichtlich aussichtslos, so kann ein entsprechender Hinweis in die Gebührenmitteilung aufgenommen werden. Die zweimonatige Frist wird im Normalfall nicht verlängert, kann aber in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des konkreten Falls aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert werden. Werden die Gebühren nicht fristgerecht eingezahlt oder nachgewiesen, wird die Anmeldung mit Beschluss zurückgewiesen (§ 18 Abs 2 GMG).

Eine Gebührenstundung ist für Gebrauchsmusteranmeldungen nicht möglich. Wird eine Patentanmeldung, für welche die Stundung von Anmeldegebühren bewilligt wurde, in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt, so ist die anmeldende Person im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung zur Zahlung ausständigen Gebühren aufzufordern.

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

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

3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren

Das PCT-Verfahren ist, wie der Name (*Patent Cooperation Treaty*) schon erahnen lässt, auf Patentanmeldungen zugeschnitten. Bei Einleitung der nationalen Phase in Österreich (innerhalb von 30 Monaten ab dem beanspruchten Prioritätsdatum) kann die anmeldende Person jedoch beantragen, dass statt oder neben dem Patenterteilungsverfahren ein Gebrauchsmusterverfahren eingeleitet wird (Art 21 Abs 1 und Art 43-44 PCT). Hierfür kann neben den bereits beschriebenen Einreichungsarten (s. 3. oben) auch das [Digital Certificate](#) der WIPO verwendet werden.

Hierfür ist einzureichen:

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

Anders als bei Patentanmeldungen gibt es bei Gebrauchsmusteranmeldungen keine automatische Einleitung der nationalen Phase.

3.4 Prioritätserklärung und Prioritätsbeleg (§ 17 GMG)

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

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

Langt eine Prioritätserklärung verspätet ein, so ist die anmeldende Person darauf hinzuweisen, dass die Priorität nicht wirksam beansprucht wurde und sich die Priorität der gegenständlichen Anmeldung gemäß § 17 Abs 4 GMG nach dem Tag der Anmeldung in Österreich bestimmt. Hält die anmeldende Person ihren Prioritätsanspruch dennoch aufrecht, so hat das zuständige FTM mit Beschluss festzustellen, dass der Tag der Anmeldung in Österreich der Prioritätszeitpunkt ist.

Da das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung kein verpflichtender Teil der Prioritätserklärung ist, kann es auch später als zwei Monate nach dem Anmeldetag bekannt gegeben oder berichtigt werden. Fehlt bei einer beanspruchten Priorität das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung, so ist die anmeldende Person aufzufordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der diesbezüglichen Mitteilung das entsprechende Aktenzeichen bekannt zu geben. Diese Aufforderung ist aus verfahrensökonomischen Gründen nach Möglichkeit in die erste Mitteilung aufzunehmen (s. 4.6.1). Die Aufforderung enthält einen Hinweis auf die Rechtsfolge des § 17 Abs 4 GMG, wonach sich nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Priorität der Anmeldung nach dem Anmeldetag bestimmt.

Da im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen ua keine Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe stattfindet, ist im Anmeldeverfahren eine Prioritätserklärung ausreichend und kein Prioritätsbeleg gemäß § 17 Abs 3 GMG einzufordern (anders als uU in einem späteren Nichtigkeitsverfahren oder im Patenterteilungsverfahren). Prioritäten können im Bezug auf Gebrauchsmusteranmeldungen 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.

Für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes können unter bestimmten Voraussetzungen auch gesonderte Prioritäten beansprucht werden. Solche Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für die Priorität eines Merkmales des Anmeldegegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung beim Patentamt maßgebend bleibt. Für einen Anspruch können auch mehrere Prioritäten beansprucht werden (§ 16 Abs 2 GMG).

3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 8 GMG)

Erfinder:innen haben Anspruch auf Nennung als solche

- bei der amtlichen Veröffentlichung,
- im Gebrauchsmusterregister,
- in der Gebrauchsmusterschrift,
- in der Gebrauchsmusterurkunde und
- in den vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelegen.

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

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

Über einen während des Registrierungsverfahrens einvernehmlich gestellten Antrag auf Nennung als Erfinder:in entscheidet das FTM. Nach Registrierung des Gebrauchsmusters ist hierfür das jeweilige RKM zuständig. Nicht einvernehmlich gestellte Anträge auf Nennung als Erfinder:in sind vor der Nichtigkeitsabteilung zu behandeln (§ 33 Abs 1 Z 3 GMG). Die Anhängigkeit eines derartigen Verfahrens darf die Registrierung des Gebrauchsmusters nicht verzögern.

4. Bearbeitung in der Technischen Abteilung

Im Gebrauchsmusterverfahren führt das zuständige FTM die Gesetzmäßigkeitsprüfung durch und erstellt einen Recherchenbericht. Die Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmustern ist im Vergleich zu jener von Patenten eingeschränkt, umfasst aber sowohl materiellrechtliche als auch formale Aspekte. Das zuständige FTM kommuniziert der anmeldenden Person Mängel der Anmeldung in schriftlichen Mitteilungen (s. 4.6) und fordert zu deren Behebung auf.

Sind alle Mängel behoben, endet die Gesetzmäßigkeitsprüfung mit Registrierungsbeschluss. Liegen unbehebbar Mängel vor oder werden die Mängel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet das Verfahren mit Zurückweisungsbeschluss des zuständigen FTM (§ 18 Abs 2 und 3 GMG).

Da ua Neuheit und Erfindungshöhe im Gebrauchsmusterverfahren nicht zum Gegenstand der Gesetzmäßigkeitsprüfung gehören, wird der Recherchenbericht erst nach dieser erstellt (s. 4.4 und 4.7). Die Gesetzmäßigkeitsprüfung sollte daher möglichst sofort nach Einlangen der Anmeldung und der Anmeldegebühren erfolgen, da der Recherchenbericht binnen 6 Monaten ab dem Anmeldetag fertiggestellt sein sollte und mit dessen Erstellung erst begonnen werden kann, wenn etwaige Mängel der Anmeldung im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung behoben sind. Besonders wichtig ist eine rasche Durchführung der Gesetzmäßigkeitsprüfung, wenn ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung gestellt wurde (s. 5.3.4).

4.1 Zuteilung

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

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

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

Innerhalb der Technischen Abteilung liegt die Verantwortung für die Behandlung und insbesondere die für Gesetzmäßigkeitsprüfung der Anmeldung bis zum Registrierungszeitpunkt im Bereich desjenigen FTM, dem die Anmeldung zur Behandlung zugewiesen ist. Der Vorstand der jeweiligen TA kann die Anmeldung einem anderen FTM der Abteilung zur Bearbeitung zuweisen, um durch Belastungsschwankungen auftretende Verzögerungen in der Bearbeitung zu minimieren.

4.2 Zuständigkeiten

Beschlüsse der TA sind im Gebrauchsmusterverfahren stets Einzelbeschlüsse des zuständigen FTM (§ 34 Abs 1 GMG). Das FTM, dem die Anmeldung zur Bearbeitung richtig zugeteilt wurde, ist daher grundsätzlich zuständig für alle Erledigungen, Einzelbeschlüsse und Verfügungen im Registrierungsverfahren sowie für die Erstellung des Recherchenberichts (§ 33 Abs 1 Z 1 GMG), mit folgenden beispielhaften Ausnahmen:

Das RKM ist im Gebrauchsmusterverfahren insbesondere zuständig für Angelegenheiten betreffend

- rechtliche Verfügungen über das Recht aus der Anmeldung,
 - zB dessen Übertragung, und
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (s. 5.2.4 und § 33 Abs 1 Z 2 GMG).

Die Äußerung des RKM muss im Gebrauchsmusterverfahren gemäß § 34 Abs 3 GMG eingeholt werden in Angelegenheiten betreffend

- Ausnahmen von der Registrierungsfähigkeit gemäß § 2 GMG (zB öffentliche Ordnung und gute Sitten) und
- Ordnungs- oder Mutwillensstrafen.

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

Die Nichtigkeitsabteilung ist im Gebrauchsmusterverfahren gemäß § 33 Abs 1 Z 3 GMG unter anderem zuständig für Angelegenheiten betreffend

- strittige Nennung als Erfinder:in (s. 3.5),
- Aberkennungen und Übertragungen gemäß § 29 GMG, sowie
- Feststellungsanträge.

4.3 Erste Prüfschritte

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

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

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

4.4 Gesetzmäßigkeitsprüfung

Jede Gebrauchsmusteranmeldung ist gemäß § 18 GMG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen, dh darauf, ob die Anmeldung den gesetzlichen Bestimmungen (in erster Linie jenen des GMG) sowie den einschlägigen Verordnungen (in erster Linie der PAV) entspricht. Nicht Teil der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen sind:

- Neuheit
- Erfindungshöhe
- gewerbliche Anwendbarkeit
- Berechtigung zur Anmeldung (§ 18 Abs 1 GMG);
- Überschreitung der Offenbarung (§ 18 Abs 5 GMG)

Eine Prüfung auf diese Gesichtspunkte darf im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung nicht erfolgen. Es ist daher unzulässig, im Zusammenhang mit diesen zur Mängelbehebung aufzufordern. Wohl aber ist die anmeldende Person auf offensichtliche Nichtigkeitsgründe in ihrer Gebrauchsmusteranmeldung hinzuweisen (die ggf erst bei der Erstellung des Recherchenberichts offensichtlich werden), damit sie eine informierte Entscheidung über die Sinnhaftigkeit einer Gebrauchsmusterregistrierung treffen kann. Auch die Zurückziehung der Anmeldung kann in diesem Zusammenhang angeraten werden. Beharrt die anmeldende Person daraufhin auf einer zwar gesetzmäßigen, jedoch offensichtlich nichtigen Anmeldung, ist dem Wunsch nach Registrierung zu entsprechen. Das erhöhte Risiko eines späteren Nichtigkeitsverfahrens trägt die anmeldende Person.

In den kommenden Unterabschnitten werden jene Aspekte abgehandelt, die sehr wohl Teil der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen sind und die erfahrungsgemäß am häufigsten Bemängelungen notwendig machen.

4.4.1 Anmeldeunterlagen

Die Anmeldung hat gemäß § 14 Abs 1 GMG zu enthalten:

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

Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung – nicht jedoch der Antrag – müssen nicht in deutscher, sondern können zunächst auch in englischer oder französischer Sprache vorgelegt werden. Liegt keine Übersetzung in die deutsche Sprache bei, ist die anmeldende Person im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nach Möglichkeit durch Mitteilung (s. 4.6) aufzufordern, eine Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldungsteile ins Deutsche vorzulegen. Die diesbezügliche Frist beträgt zwei Monate und ist aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbar. Die Übersetzung wird dem Anmeldeverfahren zugrunde gelegt, die Richtigkeit der Übersetzung wird aber nicht geprüft (§ 14 Abs 4 GMG).

4.4.2 Gebührenkontrolle

s. dazu bereits 3.2 oben

4.4.3 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 13 Abs 2 GMG)

In der Gebrauchsmusteranmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass eine fachkundige Person sie ausführen kann. Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, liegt ein unbehebbarer Mangel vor, der im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung ehestmöglich durch Mitteilung zu bemängeln ist. In diesem Fall gibt eine rasche Erledigung der anmeldenden Person die Möglichkeit, möglichst bald eine neue Anmeldung mit vollständiger Offenbarung der Erfindung einzureichen.

Werden im Gebrauchsmusterverfahren geänderte Anmeldeunterlagen vorgelegt, so wird nicht geprüft, ob hierdurch eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung stattgefunden hat, dh ob erfindungswesentliche neue Merkmale in die Anmeldung aufgenommen wurden, die den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen waren. Eine Überschreitung der Offenbarung stellt jedoch einen Nichtigkeitsgrund dar. Falls die Anmeldeunterlagen eine Überschreitung des Offenbarungsgehalts als wahrscheinlich erwarten lassen, ist die anmeldende Person hierüber aufzuklären, um zu verhindern, dass sie in Unkenntnis der Gesetzeslage ein nichtiges Schutzrecht erwirkt.

4.4.4 Parteienvertretung (§ 39 GMG)

Grundsätzlich ist eine rechtliche Vertretung für das Registrierungsverfahren nicht zwingend notwendig. Anmelder:innen können sich aber klarerweise durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person, dh Patentanwältin oder Patentanwalt, Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, Notarin oder Notar, wirksam vor dem ÖPA vertreten lassen. Hierfür ist eine Vollmacht oder Berufung auf diese notwendig, weshalb bei Fehlen eine entsprechende Vorlage durch Mitteilung (s. 4.6) einzufordern ist. Da Gebrauchsmusteranmeldungen technisch als auch rechtlich sehr komplex sein können, ist oftmals eine patentanwaltliche Vertretung zweckmäßig und ratsam. In solchen Fällen kann Anmelder:innen die Beiziehung einer Patentanwältin oder eines Patentanwalts empfohlen werden. Dabei ist aus Gründen der Integrität immer nur pauschal auf die von der Patentanwaltskammer geführte [Liste](#) ihrer Mitglieder zu verweisen und keinesfalls eine konkrete natürliche oder juristische Person zu empfehlen.

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

Anmeldung allerdings nur von der (angeblich) vertretenden Person unterschrieben, ist die Vollmacht sofort durch Mitteilung einzufordern.

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

4.4.5 Ist eine Recherche überhaupt möglich?

Sind die Anmeldeunterlagen derart mangelhaft, dass eine Recherche offensichtlich nicht möglich erscheint, hat umgehend eine Bemängelung durch Mitteilung zu ergehen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Anmeldung offensichtlich uneinheitlich ist oder wenn nicht ersichtlich ist, welcher Teil der Anmeldung der Recherche unterzogen werden soll. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass eine Recherche des Anmeldegegenstandes bald möglich wird und somit Anmelder:innen zeitgerecht das Recherchen-Ergebnis als Information über potentielle Nichtigkeitsgründe geliefert werden kann.

4.4.6 Offensichtliche Mängel der Prioritätserklärung

Von offensichtlichen Mängeln der Prioritätserklärung ist die anmeldende Person umgehend zu informieren (zB wegen Überschreitung des Prioritätsjahres oder unvollständiger Prioritätserklärung). Dies kann auch durch einfache Mitteilung erfolgen, vorzugsweise telefonisch. Da dies eine reine Serviceleistung des ÖPA ist, können sich Anmelder:innen nicht auf die Unterlassung einer solchen Mitteilung berufen. Eine rasche Information an die anmeldende Person ist jedoch wichtig, da die Prioritätserklärung nur innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag berichtigt werden kann (s. 3.4).

4.4.7 Nicht schützbarer Gegenstand

Betrifft die Gebrauchsmusteranmeldung einen diesem Schutzrecht nicht zugänglichen Gegenstand, liegt ein unbehebbarer Mangel vor. Falls der Gegenstand aber durch ein Patent schützbar wäre, ist die anmeldende Person im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung auf die Möglichkeit der Umwandlung der Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung (s. 4.5.2) aufmerksam zu machen.

4.4.8 Ansprüche

Besondere Bedeutung kommt den Ansprüchen der Gebrauchsmusteranmeldung zu, da dieser Teil der Anmeldung festlegt, für welchen konkreten Gegenstand in welchem Umfang Schutz beantragt wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind nur zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Dementsprechend sind nach der Registrierung die Ansprüche für den Schutzzumfang ausschlaggebend (§ 4 Abs 2 GMG). Sie müssen daher genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird (§ 14 Abs 2 GMG). Dazu ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Ansprüchen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Marken- und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen.

Innerhalb der Frist für die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr kann die anmeldende Person auf Basis der Information aus dem Recherchenbericht die Ansprüche noch ändern, wobei sie eine neue

Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen hat. Die neuen Ansprüche sind auf Mängel zu überprüfen, wobei Neuheit, erfinderischer Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie eine allfällige Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung auch in diesem Fall 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 diesbezügliche Mängel auf, so ist die anmeldende Person aufzufordern, diese innerhalb einer Frist von einem Monat zu beheben. Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, so ist die Anmeldung zurückzuweisen. Eine Änderung des Recherchenberichts erfolgt bei Vorlage neuer Ansprüche nicht.

Im Übrigen ist bei der Prüfung von Gebrauchsmusteransprüchen Punkt 4.5.4 der Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen sinngemäß anzuwenden.

4.4.9 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 13 Abs 3 GMG)

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

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

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

Seitens des ÖPA wird mit der Mitteilung, in der die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, eine zweimonatige, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbare Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit gesetzt. Hierbei ist eine neue einheitliche Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen. Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung verbleibt, obliegt der anmeldenden Person. Wird nicht fristgerecht eine einheitliche Anspruchsfassung vorgelegt, ist die gesamte Anmeldung zurückzuweisen (§ 18 Abs 3 GMG). Die Fassung eines gesonderten Beschlusses, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, ist im Gebrauchsmusterverfahren nicht vorgesehen.

4.5 Exkurs: Teilanmeldung, Umwandlung und Abzweigung

Da Anmelder:innen im Falle einer uneinheitlichen Erfindung oft eine Teilanmeldung einreichen, wird sie an dieser Stelle gefolgt von der Umwandlung und der Abzweigung behandelt.

4.5.1 Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung)

Ist eine Erfindung uneinheitlich, können sich Anmelder:innen Abhilfe verschaffen, indem die Anmeldung geteilt und dabei eine sogenannte Teilanmeldung abgespalten wird, sodass nur eine einheitliche Erfindung in der Anmeldung verbleibt (§ 18 Abs 4 GMG). Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung ausgeschieden wird und welcher nicht, obliegt der anmeldenden Person.

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

Eine Teilanmeldung kann auch unabhängig von einer bemängelten Uneinheitlichkeit freiwillig erfolgen (§ 20 GMG). Das könnte etwa dann der Fall sein, wenn Anmelder:innen parallel zur ursprünglichen Anmeldung neue Ansprüche verfolgen wollen, die mit dem ursprünglichen Schutzbegehren jedoch nicht einheitlich sind. Gewöhnlich wird eine solche Teilanmeldung mit der ursprünglichen Beschreibung und den ursprünglichen Zeichnungen, jedoch mit anderen Ansprüchen eingereicht. Auch in diesem Fall bleibt der ursprüngliche Anmeldetag erhalten, sofern die Teilanmeldung nicht über die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

Eine Teilanmeldung kann eingebracht werden bis zum Ablauf einer Frist

1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Anmeldung (zB wegen Uneinheitlichkeit) zurückgewiesen wurde, oder
2. von zwei Monaten nach der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters (§ 20 GMG).

4.5.2 Umwandlung (§ 21 GMG)

Bis zum Ablauf der Frist für die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr (s. 5.3.1) kann ein Antrag auf Umwandlung einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung gestellt werden. Einer solchen Patentanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die Gebrauchsmusteranmeldung, aus der sie umgewandelt wurde, beim Patentamt eingereicht wurde. Prioritäten, die für die Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wurden, bleiben für die Patentanmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung unterliegt keiner Verfahrensgebühr. Der Differenzbetrag zwischen der Recherchegebühr für die GM-Anmeldung und der höheren Recherchen- und Prüfungsgebühr für die Patentanmeldung ist vom zuständigen FTM einzufordern. Wenn dieselbe Anmeldung bereits zuvor von einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt worden ist, kann diese aber nun nicht wieder in eine Patentanmeldung rückumgewandelt werden.

4.5.3 Abzweigung (§ 15a GMG)

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

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

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

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

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

4.6 Mitteilungen

Falls die Gesetzmäßigkeitsprüfung ergibt, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht vollständig erfüllt sind, die Anmeldung also nicht in der vorliegenden Form veröffentlicht und registriert werden kann, sind der anmeldenden Person die festgestellten Mängel mitzuteilen (§ 18 Abs 2 GMG). Die diesbezügliche Kommunikation der TA mit der anmeldenden Person erfolgt im Gebrauchsmusterverfahren hauptsächlich über sogenannte Mitteilungen (vgl. Vorbescheid im Patenterteilungsverfahren). Mitteilungen sind vorbereitende Verfügungen für die Registrierung und können daher gemäß § 46 Abs 2 GMG nicht durch ein Rechtsmittel bekämpft werden.

Eine Mitteilung enthält

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

Mitteilungen sind sachlich und klar zu fassen, damit die anmeldende Person den Inhalt auch ohne Schwierigkeiten verstehen kann. Die Mitteilung muss eindeutige Feststellungen enthalten, die ein klares Bild von der Meinung des FTM vermitteln, sowie klare Aufträge, wie die Mängel zu beheben sind. Diese sind nicht durch bloßen Verweis auf eine Gesetzesstelle oder eine Verordnung zu behaupten, sondern auch anhand der konkreten Mängel der Anmeldung zu begründen.

In einer Mitteilung sind nicht nur die einer Registrierung entgegenstehenden Gesichtspunkte zu erörtern, sondern nach Möglichkeit auch positive Anregungen zu geben, insbesondere zur Überarbeitung der Ansprüche. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es die Entscheidung der anmeldenden Person ist, welcher Schutzzumfang beantragt wird (s. 4.4). Ist der vorliegende Mangel ein nicht behebbarer Mangel, ist dies in der Mitteilung klar zum Ausdruck zu bringen.

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

4.6.1 Bemängelungen vor Erstellung des Recherchenberichts

Im Gebrauchsmusterverfahren erfolgt, sofern formale oder inhaltliche Mängel vorliegen, zunächst eine Mitteilung betreffend diese Mängel vor Erstellung des Recherchenberichts. Der Recherchenbericht wird erst erstellt, sobald alle Mängel behoben sind (§ 18 Abs 1 GMG). Im Patenterteilungsverfahren hingegen werden formale und inhaltliche Mängel sowie ggf. der Stand der Technik im ersten sachlichen Vorbescheid mitgeteilt.

Legt die anmeldende Person innerhalb der in der ersten Mitteilung gesetzten Frist verbesserte Unterlagen vor, die noch immer Mängel aufweisen, können diese neuen Unterlagen mit einer weiteren Mitteilung bemängelt werden.

4.6.2 Mitteilung mit Recherchenbericht

Ein Recherchenbericht wird erst erstellt, sobald alle Mängel behoben sind und somit die Gesetzmäßigkeitsprüfung abgeschlossen ist (s. 4.7). Schlussendlich ergeht eine Mitteilung mit Recherchenbericht, mit welcher dazu aufgefordert wird, die Veröffentlichungsgebühr zu zahlen (s. 5.3.1).

4.6.3 Frist zur Äußerung auf Mitteilungen

Zur Behebung der in der jeweiligen Mitteilung aufgezeigten Mängel bzw zur Äußerung auf diese ist allen Anmelder:innen einheitlich eine Äußerungsfrist im Ausmaß von zwei Monaten ab Zustellung der jeweiligen Mitteilung zu setzen (§ 18 Abs 2 und 3 GMG).

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

4.7 Recherche und Recherchenbericht (§ 19 GMG)

Mit der Recherche soll der relevante Stand der Technik so ermittelt werden, dass damit die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters beurteilt werden kann. Gegenstand der Recherche ist die in den letztgültigen Ansprüchen angegebene Erfindung, wobei zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Aus dem Recherchenbericht ersichtliche Nichtigkeitsgründe hindern die Registrierung eines Gebrauchsmusters zwar nicht, jedoch bietet er im Sinne der Transparenz der Öffentlichkeit wichtige Informationen, die zu einer späteren Nichtigkeitsklärung führen können (s. 4.).

Im Gebrauchsmusterverfahren wird der Recherchenbericht – anders als im Patenterteilungsverfahren – erst nach Abschluss der Gesetzmäßigkeitsprüfung erstellt, also erst dann, wenn gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine Bedenken mehr bestehen. Der

Recherchenbericht ist daher nicht Teil der Gesetzmäßigkeitsprüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen. Er ist möglichst binnen sechs Monaten ab dem Anmeldetag zu erstellen (§ 19 Abs 2 GMG). Die Einhaltung dieser Erledigungsfrist ist bei prioritätslosen Anmeldungen von besonderer Bedeutung. Der Recherchenbericht wird mit einer Mitteilung zugestellt, in der auch zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr innerhalb von zwei Monaten aufgefordert wird (s. 5.3.1).

Bei umgewandelten Gebrauchsmusteranmeldungen ist nach Möglichkeit umgehend die Gesetzmäßigkeitsprüfung einzuleiten und der Recherchenbericht zu erstellen, da ein Antrag auf Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung üblicherweise erst Monate nach der Einreichung der Patentanmeldung erfolgt (oft nach Erhalt des ersten Vorbescheides).

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

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

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

Ferner wird angegeben, auf welchen Anspruch bzw welche Ansprüche sich die jeweilige Veröffentlichung bezieht. Die Angabe der Kategorie dient lediglich dem schnelleren Überblick sowohl der anmeldenden Person als auch der Öffentlichkeit. Eine letztgültige Beurteilung stellt sie nicht dar, da im Registrierungsverfahren die Aspekte Neuheit und erfinderischer Schritt nicht geprüft werden. Bei Zitaten von Veröffentlichungen, die wahrscheinlich – eine Verifizierung erfolgt erst in einem etwaigen Nichtigkeitsverfahren – unter die Neuheitsschonfrist fallen (s. 1.2), sollte, um eine Irreführung der Öffentlichkeit zu vermeiden, im Recherchenbericht die folgende Bemerkung angebracht werden: „Diese Veröffentlichung könnte gegebenenfalls unter die Neuheitsschonfrist gemäß § 3 Abs 4 GMG fallen“.

Da die Ansprüche im Registrierungsverfahren geändert werden können, was oft nach Zustellung des Recherchenberichts geschieht, ist das Datum der Einreichung jener Ansprüche, auf deren Basis der Recherchenbericht erstellt wurde, im Recherchenbericht anzugeben.

Weisen die nach Zustellung des Recherchenberichts geänderten Ansprüche Mängel auf, wird in einer weiteren Mitteilung zu deren Behebung aufgefordert (s. schon 4.4.8).

5. Beendigung des Registrierungsverfahrens

Das Registrierungsverfahren von Gebrauchsmustern endet, indem entweder die anmeldende Person ihre Anmeldung zurückzieht, die Anmeldung mit Beschluss zurückgewiesen wird oder das Gebrauchsmuster mit Beschluss registriert und veröffentlicht wird. Anders als im Patenterteilungsverfahren sind alle Beschlüsse der TA Einzelbeschlüsse des zuständigen FTM (§ 34 Abs 1 GMG).

5.1 Zurückziehung der Anmeldung

Die anmeldende Person kann die Gebrauchsmusteranmeldung bis zur Fassung des Veröffentlichungs- und Registrierungsbeschlusses zurückziehen, sodass es weder zur Registrierung, noch zur Veröffentlichung kommt. Eine Zurückziehung wird vom ÖPA lediglich zur Kenntnis genommen und der anmeldenden Person dies in einem entsprechenden Schreiben mitgeteilt. Ab der Zurückziehung der Anmeldung gilt diese als nicht mehr existent, dh Verfahrenshandlungen können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgenommen werden, und die Einzahlung einer Gebühr oder eine Äußerung sind dann wirkungslos.

5.2 Zurückweisung der Anmeldung

Im Gebrauchsmusterverfahren gibt es einen allgemeinen Zurückweisungsgrund (§ 18 Abs 2 GMG) und einen speziellen für den Fall der Uneinheitlichkeit der Ansprüche (§ 18 Abs 3 GMG). Zurückweisungsbeschlüsse können mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden (§ 46 Abs 1 GMG).

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

5.2.1 Zurückweisungsbeschluss

Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist die anmeldende Person durch Mitteilung (s. 4.6) aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zu äußern (s. 4.6.3). Bestehen die Bedenken darin, dass die Ansprüche uneinheitlich sind, ist der anmeldenden Person durch Mitteilung aufzutragen, innerhalb derselben Frist die Einheitlichkeit herzustellen und eine neue einheitliche Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche vorzulegen. Wird nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Veröffentlichung und Registrierung festgestellt, so ist die Anmeldung zur Gänze zurückzuweisen (§ 18 Abs 2 und 3 GMG). Die Möglichkeit einer Teilzurückweisung analog zu § 100 Abs 1 PatG gibt es nicht.

5.2.2 Verspätete Äußerung vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses

Es kann vorkommen, dass eine vom FTM aufgetragene Mängelbehebung zwar nach Ablauf der Frist einlangt, aber noch vor Fassung des Zurückweisungsbeschlusses. In diesem Fall ist die verspätet eingelangte Äußerung zu berücksichtigen, dh die Anmeldung ist so zu behandeln, als wäre die Eingabe rechtzeitig erfolgt. Eine Beschlussfassung erfolgt also auf Basis der Aktenlage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung (analog zu § 100 Abs 2 PatG).

5.2.3 Antrag auf Weiterbehandlung

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

beim Patentamt einzureichen. Innerhalb dieser Frist muss auch die versäumte Handlung nachgeholt werden (§ 33 Abs 2 GMG iVm § 128a PatG).

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

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

Zur Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag ist jenes FTM zuständig, das im Zeitpunkt der Entscheidung über den Weiterbehandlungsantrag zur Entscheidung über die zurückgewiesene Anmeldung zuständig wäre. Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung weiterzubearbeiten. Wird der Antrag zurückgewiesen, kann dagegen mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien vorgegangen werden (§ 46 Abs 1 GMG).

5.2.4 Antrag auf Wiedereinsetzung

Neben dem Antrag auf Weiterbehandlung steht ggf noch ein Antrag auf Wiedereinsetzung zur Verfügung, um die Anmeldung unter Umständen noch zu retten (§ 33 Abs 2 GMG iVm § 129 ff PatG). Wiedereinsetzungsanträge werden vor allem dann gestellt, wenn ein Weiterbehandlungsantrag nicht zulässig wäre, zB wenn der Zurückweisungsbeschluss auf der Säumnis einer gesetzlichen Frist beruht oder die Frist zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrages schon abgelaufen ist.

Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat, wer

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

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

Einzubringen ist der Wiedereinsetzungsantrag binnen zwei Monaten ab dem Tag, an dem das relevante Hindernis weggefallen ist, in jedem Fall jedoch spätestens binnen zwölf Monaten ab dem Tag, an dem die versäumte Frist abgelaufen ist. Die zur Begründung des Antrages dienenden Umstände sind anzuführen und glaubhaft zu machen (sofern sie der Behörde nicht offenkundig sind). Zugleich mit dem Antrag ist die versäumte Handlung nachzuholen. Außerdem ist eine Verfahrensgebühr von € 288 (§ 28 Abs 1 Z 8 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014) und eine Schriftengebühr von € 59 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 7 GebG) zu zahlen.

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

abgewiesen, kann dieser Beschluss mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten werden (§ 46 Abs 1 GMG).

5.3 Veröffentlichung und Registrierung (§ 22ff GMG)

Liegt nach etwaigen Bemängelungen durch Mitteilungen sowie entsprechenden Verbesserungen eine korrekte Gebrauchsmusteranmeldung vor, ist nach Zahlung der notwendigen Gebühren ein Gebrauchsmuster zu registrieren und die Gebrauchsmusterschrift zu veröffentlichen (wobei insbesondere 5.3.2 zu beachten ist).

5.3.1 Veröffentlichungsgebühr

In der Mitteilung mit Recherchenbericht wird zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Diese Frist ist auf begründeten Antrag zu verlängern (§ 19 Abs 3 GMG). Der Antrag auf Fristverlängerung unterliegt keiner Verfahrensgebühr. Die Veröffentlichungsgebühr beträgt derzeit € 135 (§ 15 Abs 3 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014).

Ist die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr innerhalb der zweimonatigen Frist nicht ordnungsgemäß nachgewiesen, wird zur Nachreichung eine einmonatige Frist gesetzt. Liegt bis dahin immer noch kein ordnungsgemäßer Zahlungsnachweis vor, ist die Anmeldung zurückzuweisen (§ 19 Abs 5 GMG). Die Veröffentlichungsgebühr ist zurückzuzahlen, falls es zu keiner Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters kommt (zB bei Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung).

5.3.2 Beschluss der Veröffentlichung und Registrierung

Auch wenn die Veröffentlichungsgebühr bereits nachweislich bezahlt ist, darf der Registrierungsbeschluss prinzipiell erst dann erfolgen, wenn die Frist zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr abgelaufen ist, da bis zum Ablauf dieser Frist die Ansprüche geändert oder die Umwandlung in eine Patentanmeldung beantragt werden können. Die anmeldende Person kann allerdings einen früheren Veröffentlichungs- und Registrierungsbeschluss erwirken, indem sie auf die Änderung der Ansprüche und auf die Umwandlung ausdrücklich verzichtet. Ist daher die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr ordnungsgemäß nachgewiesen, und wurde ein solcher Verzicht abgegeben oder ist die Zahlungsfrist abgelaufen, so hat ein Beschluss auf Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters zu ergehen, durch welchen dieses rechtlich zu existieren beginnt.

Die wichtigsten Codes für Veröffentlichungen im Gebrauchsmusterverfahren sind:

- U1: veröffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung mit Recherchenbericht
- U2: veröffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung ohne Recherchenbericht
- U3: nachträglich veröffentlichter Recherchenbericht
- U8: berichtigtes Deckblatt (bibliografische Daten)
- U9: berichtigte Gebrauchsmusteranmeldung

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).

5.3.3 Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung (§ 27 GMG)

Eines der Hauptziele des GMG ist es, ein Schutzrecht für technische Erfindungen zur Verfügung zu stellen, das rasch und relativ einfach erlangt werden kann. Um dieser Idee voll gerecht zu werden, besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung zu stellen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass dann bei der Registrierung in aller Regel noch kein Recherchenbericht zur Beurteilung der Neuheit und des erfinderischen Schritts vorliegt. Dementsprechend bergen die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung ein erhöhtes Risiko, ein nichtiges Gebrauchsmuster zu erhalten.

Der Antrag kann bereits bei der Anmeldung oder auch in einem späteren Stadium des Registrierungsverfahrens eingebracht werden, muss aber spätestens am Tag vor der Zustellung des Recherchenberichts erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt kann eine raschere Registrierung nur mehr wie soeben in 5.3.2 beschrieben durch Verzicht auf Änderung der Ansprüche und Umwandlung erreicht werden.

Für die beschleunigte Veröffentlichung ist gemeinsam mit der Veröffentlichungsgebühr (s. 5.3.1) die Beschleunigungsgebühr iHv € 52 zu zahlen (§ 15 Abs 4 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014). Falls der Antrag gleichzeitig mit der Anmeldung gestellt wird, ist gemeinsam mit der Bekanntgabe des Aktenzeichens zur Zahlung dieser Gebühren aufzufordern. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, sind die Gebühren gleichzeitig mit der Antragstellung zu zahlen. Wurden die erforderlichen Gebühren nicht bezahlt, sind diese nachzufordern. Falls es zu keiner beschleunigten Veröffentlichung und Registrierung kommt, sind die Beschleunigungsgebühr und die Veröffentlichungsgebühr zurückzuzahlen (Details s. § 27 PAG).

Gebrauchsmusteranmeldungen sind unmittelbar nach ihrem Einlangen vom FTM 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 Veröffentlichung und Registrierung umgehend beschlossen werden können. Bei einem Antrag auf beschleunigte Registrierung wird, wie der Name schon verrät, das Gebrauchsmuster schneller registriert, es findet aber dennoch eine vollständige Gesetzmäßigkeitsprüfung statt. Diese ist im selben Umfang durchzuführen wie im Normalverfahren. Die Veröffentlichung und die Registrierung dürfen also auch im beschleunigten Verfahren erst dann beschlossen werden, wenn alle im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufgezeigten Mängel behoben sind.

Ein Antrag auf beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung ist daher in erster Linie bei von Anfang an korrekten Anmeldeunterlagen sinnvoll, sodass die Gesetzmäßigkeitsprüfung schnell und ohne Bemängelungen positiv abgeschlossen werden kann und das gesamte Registrierungsverfahren rasch vonstattengeht. Erfahrungsgemäß gelingt es Expert:innen auf dem Gebiet des österreichischen Erfindungsschutzes wie Patentanwälten und Patentanwältinnen am besten, mängelfreie und schnell registrierungsfähige Anmeldeunterlagen zu verfassen.

Selten aber doch kommt es vor, dass bei beschleunigter Veröffentlichung und Registrierung zum Zeitpunkt des diesbezüglichen Beschlusses das Recherchenergebnis bereits vorliegt (in erster Linie bei Gebrauchsmusteranmeldungen, die aus Patentanmeldungen umgewandelt wurden). In einem solchen Fall ist die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters zusammen mit der Zustellung und Publikation des Recherchenberichts zu beschließen (U1-Publikation).

Im Normalfall liegt bei beschleunigter Veröffentlichung und Registrierung zum Zeitpunkt des diesbezüglichen Beschlusses noch kein Recherchenbericht vor. Daher wird nach Veröffentlichung der

Gebrauchsmusterschrift ohne Recherchenbericht (U2-Publikation) der Akt dem FTM zur Erstellung des Recherchenberichtes 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).