

II. Technizität (Stanke)

- 2 Gemäß Abs 1 werden Patente für Erfindungen „auf allen Gebieten der Technik“ erteilt. Ein Patentschutz steht somit nur Erfindungen offen. Als Erfindungen werden nur technische Schöpfungen angesehen. Dieses Erfordernis wird auch als *Technizitätserfordernis* bezeichnet.⁶ Es ist von der Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit strikt zu trennen.⁷

A. Internationaler Kontext

- 3 Die Ergänzung „auf allen Gebieten der Technik“ wurde erst 2007 in § 1 Abs 1 des Patentgesetzes aufgenommen.⁸ Zweck der Änderung war die Anpassung an Art 52 Abs 1 EPÜ 2000.⁹ Es ist daher eine harmonisierte Auslegung des Erfindungsbegriffs unter Berücksichtigung der Rsp der BK des EPA geboten.¹⁰ Vor der Aufnahme des Bezugs auf alle Gebiete der Technik in das EPÜ war diese Formulierung bereits in Art 27 Abs 1 TRIPS enthalten. Die Ergänzung war als Betonung eines weiten, sämtliche Gebiete der Technik umfassenden Erfindungsbegriffs gewollt¹¹ und wird auch in der Lit so interpretiert.¹²
- 4 Das TRIPS-Übereinkommen mit dem für das Technizitätserfordernis einschlägigen Art 27 ist in Deutschland und Österreich unmittelbar anwendbar.¹³ Die für das Kriterium der Technizität relevanten Passagen des § 1 dPatG finden sich zudem alle wortgleich im österreichischen § 1. Letzterer nimmt lediglich zusätzlich mit Abs 3 Z 2-3 Gegenstände im unmittelbaren Zusammenhang mit dem menschlichen Körper vom Patentschutz aus. Aufgrund der – davon abgesehen – zwischen Österreich und Deutschland übereinstimmenden Rechtslage kann die dRsp bei der Auslegung der korrespondierenden und wortgleichen Bestimmungen des PatG berücksichtigt werden.

B. Nichterfindungen (Abs 3)

- 5 Abs 3 enthält eine lediglich *demonstrative* Aufzählung von Gegenständen,¹⁴ die als solche nicht als Erfindungen angesehen werden. Demnach sind diese

6 OGH 31.8.2020, 4 Ob 119/20h – Verfahrens- und Kontrollsystem/any hardware, Gr. 2.

7 RS0130899 = OGH 25.8.2016, 4 Ob 94/16a – indizierter Datenbestand, mVa EPA 1.7.1998, T 173/97; Burgstaller, Patentrecht, § 1 PatG, 27.

8 BGBl I 2007/81.

9 RV 216 BlgNR 23. GP.

10 OGH 31.8.2020, 4 Ob 119/20h – Verfahrens- und Kontrollsystem/any hardware, Gr. 2.

11 Technische Erfindungen aller Art, RV 216 BlgNR 23. GP.

12 Weiser³ § 1 PatG 18.

13 RIS Justiz RS0124042 = OGH 26.8.2008, 17 Ob 18/08h – Losartan-Kalium, insb Punkt 5.2.

14 § 1 Abs 3 f, wobei „Gegenstand“ hier nicht im körperlichen Sinn verwendet wird, sondern den „Anspruchsgegenstand“ meint, dh dasjenige, wofür Patentschutz beantragt wird.

Stoffen und Stoffgemischen, die im Stand der Technik bekannt sind, in medizinischen Verfahren als neu anzusehen.

- 187** In einer weiteren Grundsatzentscheidung der GBK-EPA²⁴⁴ wurden die Eckpunkte von Ansprüchen auf zweite medizinische Indikationen festgelegt, wobei diese Entscheidung in den wesentlichsten Punkten auch in Österreich Anwendung findet. Dabei wurde zunächst bestimmt, dass der mit der Novellierung des EPÜ eingeführte Art 54 Abs 5 EPÜ unmittelbar Anwendung findet und „Swiss-type claims“ als solche – zumindest vor dem EPA – nicht mehr zulässig sind. Daher kann das EPA nach einer in der Entscheidung selbst festgelegten Übergangsfrist, die am 28.1.2011 verstrichen ist, keine „Swiss-type claims“ mehr erteilen. Zudem ist der Begriff „spezifische Anwendung“ in Art 54 Abs 5 EPÜ bzw § 3 Abs 3 S 2 breit auszulegen, sodass beide gesetzlichen Regelungen nicht auf bekannte Stoffe und Stoffgemische zur Verwendung in einem medizinischen Verfahren beschränkt sind. Dies bedeutet, dass die bisherige zu „Swiss-type claims“ ergangene Rsp in Bezug auf neue Patientengruppen, neue technische Wirkungen, neue Verabreichungsarten und neue Dosierungsanleitungen auch auf die zweckgebundenen Stoffansprüche anzuwenden sein wird. Zum Stichtag bereits erteilte „Swiss-type claims“ behalten aber auch nach Änderung der Rechtslage ihre Gültigkeit.
- 188** Ansprüche gerichtet auf zweite medizinische Indikationen werden gemäß Abs 3 S 2 und der Rsp²⁴⁵ des EPA als sogenannte zweckgebundene Stoffansprüche formuliert. Dabei muss aus dem Wortlaut der Ansprüche klar hervorgehen, dass ein Stoff oder Stoffgemisch X „zur Anwendung“ in einem medizinischen Verfahren bestimmt ist, wie dies auch in Abs 3 S 2 wörtlich gefordert ist. Daher können Ansprüche auf eine medizinische Indikation „Stoff oder Stoffgemisch X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y“ gerichtet sein. Alternativ dazu kann die Zweckangabe des Anspruchs auch „bei der Therapie von Y“, „in einem Verfahren für die Behandlung von Y“ oder dergleichen lauten, sofern eine spezifische medizinische Verwendung, beispielsweise die Behandlung einer spezifischen Erkrankung, klar aus dem Anspruchswortlaut hervorgeht.

Nach § 3 (1)

Erfinderische Tätigkeit

Literatur: Beetz, Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht, ÖBl 2007/34, 148; Benkard, Patentgesetz¹¹ (2023); Benkard, Europäisches Patentübereinkommen: EPÜ (2023); Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz⁸ (2016); Epstein, Patentrecht und Erfindungsschutz (1977); Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (März 2023); Exner/Hüttermann/Michalski, Patent-

244 GBK-EPA 19.2.2010, G 2/08.

245 GBK-EPA 19.2.2010, G 2/08.

erteilung als Hilbertprogramm – Möglichkeiten und Grenzen der regelbasierten Prüfungspraxis des EPA, Mitt 2017, 49; *Friebel/Pulitzer*, Österreichisches Patentrecht (1972); *Gassauer-Fleissner*, Aufgaben und Grenzen des Sachverständigengutachtens bei Fragen der Patentverletzung, ÖBl 2005, 56; *Gruber/Schallmoser*, Offenbarung und erfinderische Tätigkeit – Die Rechtsprechung des BGH seit 2009 mit Querverweisen auf die Europäische Praxis, Mitt; 2012, 377; *Hermann/Schmidt*, Österreichisches Patentgesetz² (1978); *Holzer*, Anmerkungen zur Nichtigkeit von Patenten, ÖBl 2008, 42; *Hüttermann*, Abschied von Hilbert (?) – Die Entscheidungen G1/15 und G1/16, Mitt 2018, 53–55; *Knesch*, Die erfinderische Tätigkeit – der Prüfungssatz im EPA, Mitt. 2000, 311–318; *Kraßer/Ann*, Patentrecht⁷ (2016); *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung (2023); *May*, Das Wesen der Erfindung, Mitt 2016, 111–120; *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz. Kommentar⁴ (2015); *Niedlich*, Zur erfinderischen Tätigkeit, Mitt 2000, 281–286; *Österreichisches Patentamt – Gruppe Technik*, Qualitätshandbuch (2013); *Reinisch*, Zum Begriff des „Erfinderischen Schritts“, ÖBl 2017, 17; *Reitböck*, Gedanken zu Erfindungshöhe und Patentdauer, ÖBl 2008, 41; *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen⁷ (2023); *Stadler*, Vom Ende der Plausibilität – Anmerkung zur E G 2/21 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, ÖBl 2023/45; *Stellmach*, Zur Beurteilung der Erfinderischen Tätigkeit Organisch-Chemischer Verfahren, Mitt 2007, 5–9; *Stellmach*, Zur grafischen Darstellung des Konzeptes von Aufgabe und Lösung, Mitt 2007, 542–547; *Stadler*, Technizität von Patenten und Gebrauchsmustern, ÖBl 2014/35; *Visser*, The Annotated European Patent Convention²⁵ (2024); *Weiser*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz³ (2016); *Wiebe*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht² (2012); *Wiltschek*, Patentrecht³ (2013); *Wuttke*, Äquivalenz und erfinderische Tätigkeit: was liegt hier nahe? Mitt 2015, 489–493; *Wuttke*, Das deutsche Gebrauchsmuster – Eine Waffe? Mitt 2015, 110–116.

Übersicht

I.	Allgemein	1, 2
A.	Historische Entwicklung	3–9
B.	Aktuelle Situation	10–11a
II.	Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	
A.	Abgrenzung von Tat- und Rechtsfragen	12–14
B.	Prüfschema – Aufgabe-Lösungs-Ansatz	15–22
C.	Einheitliche Beurteilung Österreichische Patente – Europäische Teilrechte	23–27
D.	Entscheidungen ohne Bindungswirkungen	28–31
E.	Vergleich zur deutschen Rechtsprechung	32–36
III.	Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz im Detail	37
A.	Fachperson	38–40
B.	Relevanter Stand der Technik	41
C.	Auslegung der Patentansprüche	42, 43
D.	Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Technik“	44–49
E.	Bestimmung des Unterschieds und des technischen Effekts – objektive technische Aufgabe	50–59
F.	Prüfung des Naheliegens („Could-Would-Approach“)	60, 61

IV. Der „Could-Would-Approach“ in der aktuellen Rechtsprechung	63
A. Selbstverständliche routinemäßige Tätigkeit	64
B. Weit entferntes Fachgebiet	65
C. Art der Verwendung bekannter Elemente.....	66
D. Funktion bekannter Elemente	67
E. Verwendung einer naheliegenden Ausführungsform	67a, 67b
F. Vorurteil in der Fachwelt	67c
G. Kombinationserfindungen.....	68–69a
H. Angaben im Patent selbst.....	70–72
I. Abhängige Patentansprüche	73
J. Beweiszeichen	74–81
V. Notwendigkeit der Begründung.....	82–91

Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist vermutlich eines der meist diskutierten Themen im Patentrecht und von erheblicher praktischer Bedeutung. Es gibt kaum eine inhaltliche Diskussion über die Erteilbarkeit oder die Rechtsbeständigkeit eines Patents bzw kaum eine diesbezügliche Entscheidung, die sich nicht zumindest am Rande auch mit dieser Patentierbarkeitsvoraussetzung auseinandersetzt.

I. Allgemein

- 1 Das Erfordernis, dass sich eine patentierbare Erfindung nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt, ist gesetzlich in § 1 Abs 1 verankert. Die materiellrechtliche Patentierbarkeitsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit bzw des Nicht-Naheliegens soll verhindern, dass bereits geringfügige und für die Fachperson selbstverständliche Änderungen ein Monopolrecht begründen können und der Markt dadurch beeinträchtigt wird. Ziel dieser Regelung ist es, einen gerechten Ausgleich zwischen dem Schutz der Innovationstätigkeit und dem freien Marktzugang zu schaffen. Das Kriterium, ob eine Entwicklung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und damit ein Monopol auf diese Entwicklung gerechtfertigt ist, bildet daher eine Grundlage für ein funktionierendes Patentsystem.
- 2 In der Regel ist die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit inhaltlich komplexer und vielschichtiger als die Beurteilung anderer Patentierbarkeitsvoraussetzungen, wie zB der Neuheit oder des Fehlens einer Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung, und lässt auch einen breiteren Argumentationsspielraum zu. Dies liegt daran, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit versucht werden muss, möglichst objektiv zu bewerten, ob es für eine fiktive Fachperson zu einem oft viele Jahre in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt nahegelegen war, ausgehend vom damaligen Stand der Technik zu der den Gegenstand des Patents oder der Patentanmeldung bildenden Erfindung zu gelangen oder nicht. Der Weg zur Beantwortung dieser Frage erfordert die schrittweise Bewertung zahlreicher einzelner Aspekte und Teil-

gliedern und einem rechtskundigen Mitglied besteht, wobei der Vorstand der TA (ein fachtechnisches Mitglied) den Vorsitz führt. Die Missachtung dieser Vorschrift führt zur Nichtigkeit aufgrund fehlerhafter Besetzung der TA.¹⁴

III. Parteien des Einspruchsverfahrens

Wer als Partei im Einspruchsverfahren auftreten kann, richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen der Partei- und Verfahrensfähigkeit.¹⁵ Das Einspruchsverfahren ist als zweiseitiges Verfahren konzipiert, wobei als AST zumindest ein Einsprechender und als AG der oder die Patentinhaber auftreten. In Analogie zum Anfechtungsverfahren verwendet das OLG Wien bei Entscheidungen betreffend Einspruchsverfahren oft die Begriffe AST und AG.

Durch in § 138 vorgenommene Verweisung der Vorschriften über das Rechtsmittelverfahren auf das Verfahrensrecht des AußStrG erscheint es folgerichtig, den außerstreitigen Parteibegriff auch für das erstinstanzliche Verfahren anzunehmen.

A. Patentinhaber

Der im Patentregister eingetragene Patentinhaber ist aufgrund des gegen sein Patent gerichteten Antrags jedenfalls Partei des Einspruchsverfahrens. Die Passivlegitimation des Patentinhabers ergibt sich aus seiner Rechtszuständigkeit für das Patent, da der im Einspruch beantragte Widerruf des Patents die materiellrechtliche Position des Patentinhabers beeinträchtigen würde.

Ein Einspruch gegen einen nicht im Patentregister eingetragenen AG ist grundsätzlich unter Beteiligung des im Register eingetragenen Patentinhabers zu führen, da dieser unter den materiellen Parteibegriff¹⁶ fällt. Das OLG Wien wendet in seinen Entscheidungen den materiellen Parteibegriff auch auf die Verfahren vor dem PA an.¹⁷ Darüber hinaus ist auch der als AG Bezeichnete am Verfahren zu beteiligen.¹⁸ Hat dieser beispielsweise als zivilrechtlicher, jedoch noch nicht im Register eingetragener Erwerber des Patents ein rechtliches Interesse, so ist auch er in das Verfahren einzubeziehen, andernfalls ist der Einspruch, soweit er gegen den als solchen bezeichneten AG gerichtet ist, als unzulässig zurückzuweisen.

Erwirbt während des Verfahrens ein Dritter das Patent, so erlangt er Parteistellung im Einspruchsverfahren, wobei uE aufgrund des weiten Parteibegriffs des AußStrG die Eintragung in das Patentregister zwar ausreichend, jedoch nicht zwingend erforderlich für den Erwerb der Parteistellung ist.¹⁹

¹⁴ Koller/Stadler, Vor §§ 138 ff Rz 24.

¹⁵ Stadler/Gehring, Vor §§ 87 ff Rz 12–22.

¹⁶ § 2 Abs 1 Z 3 AußStrG.

¹⁷ OLG Wien 17.7.2015, 34 R 72/15f.

¹⁸ § 2 Abs 1 Z 3 AußStrG.

¹⁹ Koller, § 145 Rz 6 ff.

einer inhaltsgleichen EV berechtigen würde.²⁷⁸ Hingegen steht die Zurückziehung eines Sicherungsantrags der Einbringung eines inhaltsgleichen neuen Antrags nicht entgegen.²⁷⁹

Nach § 151b

Exkurs: Produktpiraterie

Literatur: Woller/Hofmarcher, Die neue Produktpiraterieverordnung 2014, ecolex 2014, 54 ff.

Übersicht

I.	Einführung	1, 1a
II.	Rechtsgrundlagen für das Tätigwerden der Zollbehörden	2
III.	Gegenstand und Anwendungsbereich der PPV	
	A. Gegenstand	3
	B. Anwendungsbereich	4
	C. Begriffsbestimmungen	5–13
	D. Ausnahmen	14–16
	E. Durchführwaren	17–19
IV.	Aufgaben der zuständigen Zolldienststelle	20
V.	Anträge auf Tätigwerden	
	A. Berechtigung zur Antragstellung	21, 22
	B. Formblätter und Inhalt der Anträge; elektronische Antragstellung	23–25
	C. Entscheidung über die Anträge	26, 27
	D. Verlängerung des Zeitraums für das Tätigwerden der Zollbehörden	28–28b
	E. Änderung der Entscheidung hinsichtlich der Rechte geistigen Eigentums	29, 29a
	F. Mitteilungspflichten der zuständigen Zolldienststelle	30, 31
	G. Mitteilungspflichten des Inhabers der Entscheidung	32
	H. Nichterfüllung der Pflichten des Inhabers der Entscheidung, Sanktionen	33, 34
VI.	Tätigwerden der Zollbehörden	
	A. Aussetzung der Überlassung oder Zurückhaltung von Waren durch die Zollbehörden	35–39a
	B. Prüfung der Ware, Proben und Muster	40, 41
	C. Lagerung der Waren	42
	D. Zulässige Verwendung bestimmter Informationen durch den Inhaber der Entscheidung	43–43b
	E. Allgemeines Verfahren zur Vernichtung von Waren	44–48

278 G. Kodek in *Deixler-Hübner*, EO § 390 Rz 65 mwN.

279 G. Kodek in *Deixler-Hübner*, EO § 390 Rz 63 mwN.

III. Ansprüche und Verjährung

- 4 Zu den Ansprüchen aus dem vorläufigen Schutz und die Verjährungsregeln siehe die gleichlautende Regelung für österreichische Anmeldungen.¹¹
- 5 Mit der Veröffentlichung der europäischen Anmeldung entsteht zudem der Anspruch auf angemessene Entschädigung in Bezug auf das Landwirte- und Züchterprivileg.¹²

Übersetzung der europäischen Patentschrift

§ 5. (1) Wird die europäische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben, so ist spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patentes im Europäischen Patentblatt beim Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift ins Deutsche einzureichen und eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen. Die Übersetzung wird vom Patentamt veröffentlicht.

(2) ¹Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden, wenn das europäische Patent in geänderter oder beschränkter Fassung aufrechterhalten wird. ²In diesem Fall ist die Übersetzung spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Aufrechterhaltung in geänderter oder beschränkter Fassung im Europäischen Patentblatt einzureichen.

(3) Wird die Frist (Abs. 1 und 2) zur Einreichung der erforderlichen Übersetzung nicht eingehalten, werden innerhalb der hierfür einzuräumenden Frist die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht ordnungsgemäß nachgewiesen oder sonstige Formalmängel nicht behoben, so gelten die Wirkungen des europäischen Patentes als von Anfang an nicht eingetreten.

[idF BGBl I 2009/126]

Übersicht

I. Rechtliche Grundlagen	1
II. Form und Frist	2–5
III. Verfahren und Prüfung	6–9
IV. Entscheidung.....	10–15
V. Wirkungen.....	16
VI. Vorlage der Übersetzung der beschränkten Fassung	17, 18
VII. Berichtigung der Übersetzung.....	19

Europäische Patente können in deutscher, englischer oder französischer Sprache erteilt werden. Die Sprache des Anmeldeverfahrens kann grundsätzlich vom Anmelder gewählt werden. Das in dieser Bestimmung beschriebene

¹¹ Stadler/Gehring/Strobl, § 101 Rz 34.

¹² Alge/Brunner, § 22c Rz 5.

- 4 Aufgrund der für längere Zeit unsicheren Rechtslage hinsichtlich der Beurteilung der Technizität von Erfindungen, die eine Mischung von technischen und nicht-technischen Merkmalen umfassen, hatte das Patentamt in einer Reihe von früheren Entscheidungen die Auffassung vertreten, den technischen Charakter von Erfindungen bei Gebrauchsmustern weitreichender zu prüfen.⁸ Nach Klarstellung durch den OGH ist das Technizitätskriterium bei Patent und Gebrauchsmuster identisch zu beurteilen, sodass Erfindungen betreffend Kombinationen aus technischen und nicht-technischen Merkmalen im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nicht mehr auf mangelnde Technizität zu beanstanden sind.⁹

III. Prüfungsverfahren

- 5 Wie auch eine Patentanmeldung wird eine Gebrauchsmusteranmeldung einer Formalprüfung unterzogen, in der zunächst festzustellen ist, ob der Anmeldung überhaupt ein Anmeldetag zuerkannt werden kann.¹⁰ Ist dies nicht der Fall, wird die Eingabe nicht als Gebrauchsmusteranmeldung behandelt.
- 5a Kann ein Anmeldetag zuerkannt werden, liegen aber formale oder inhaltliche Mängel der Anmeldung vor, die im Rahmen des Prüfungsumfangs wahrzunehmen sind, gibt die TA eine diesbezügliche Mitteilung heraus. In dieser wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer zweimonatigen verlängerbaren Frist die Mängel zu beseitigen. Die TA hat dabei dem Anmelder alle aufgefundenen Mängel tunlichst in einer einzigen Mitteilung zur Kenntnis zu bringen.¹¹
- 6 Bestehen die Bedenken darin, dass die Anmeldung uneinheitlich ist, wird der Anmelder nach Abs 3 aufgefordert, die uneinheitlichen Teile aus der Anmeldung auszuscheiden und die Einheitlichkeit herzustellen. Anders als im Patentverfahren besteht kein Anspruch auf Erlassung eines separat anfechtbaren Zwischenbeschlusses¹², mit dem ausschließlich die Frage der Einheitlichkeit geklärt wird. Wird der Aufforderung nicht entsprochen, so folgt die gänzliche Zurückweisung der Anmeldung.
- 7 Sofern der Anmelder der Aufforderung der TA nachkommt, besteht auch nach Abs 4 die Möglichkeit, die uneinheitlichen Teile der Anmeldung in einer gesonderten Anmeldung weiterzuverfolgen. Diese ist als eigenständige Gebrauchsmusteranmeldung in derselben Frist wie eine Teilanmeldung nach

8 Stadler, Technizität von Patenten und Gebrauchsmustern, ÖBl 2014/35, 161 unter Hinweis auf OPM 11.12.2013, OBGm 1/13 – *Differentialgleichungen*; OLG Wien 18.9.2018, 133 R 41/18d, ÖBl 2019/38 (krit Stanke).

9 OGH 31.8.2020, 4 Ob 119/20h, ÖBl 2021, 130 (Stadler).

10 Zu den diesbezüglich analogen patentrechtlichen Vorschriften siehe Stadler/Gehring, § 87 Rz 4 ff.

11 OLG Wien 20.2.2017, 34 R 108/16a – *Effizienzoptimierte Wärmepumpenanlage*.

12 Stadler/Gehring, § 99 Rz 36.

derlich.¹²⁸ Dies gilt auch, wenn eine Verlängerung der Laufzeit erst nach Ablauf der Laufzeit des SPC rechtskräftig bewilligt wird.¹²⁹ Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zu österreichischen Patenten, für die Jahresgebühren erst für die nach der Erteilung liegenden Jahre zu entrichten sind.¹³⁰

Die Nachzahlung der bereits fällig gewordenen Jahresgebühren hat binnen sechs Monaten ab Zustellung des jeweiligen Beschlusses über die Schutzzulassung zu erfolgen, wobei keine Zuschlagsgebühren anfallen.¹³¹ **76**

Reguläre Jahresgebühren können drei Monate vor ihrem Fälligkeitstag gezahlt werden und sind spätestens innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag zu zahlen, wobei bei Zahlung nach dem Fälligkeitstag neben der Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 vH zu zahlen ist.¹³² **77**

Hinsichtlich weiterer Details ist auf die Kommentierung zu den Jahresgebühren für Patente zu verweisen.¹³³ **78**

Anmeldung und Antrag auf Verlängerung

§ 2. (1) Die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats und der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats haben beim Patentamt schriftlich zu erfolgen.

(2) Entspricht die Anmeldung oder der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats nicht den vorgeschriebenen Erfordernissen, so ist der Anmelder aufzufordern, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Werden die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben, so ist die Anmeldung oder der Antrag auf Verlängerung zurückzuweisen.

[idF BGBl I 2007/81]

Übersicht

I.	Schutzzertifikatsanmeldung	
A.	Zeitpunkt der Anmeldung.....	1–8
B.	Berechtigung zur Anmeldung.....	9–14
C.	Notwendiger Inhalt.....	15–19
D.	Optionalen Inhalt.....	20, 21
II.	Antrag auf Verlängerung der Laufzeit	22–28
III.	Mängelbehebung.....	29
IV.	Rechtsmittel	30–32

128 § 18 Abs 3 S 1 PAG.

129 § 18 Abs 3 S 2 PAG.

130 § 6 Abs 1 S 2 PAG, § 9 Abs 1 PAG.

131 § 18 Abs 3 PAG.

132 § 18 Abs 2 PAG.

133 Stadler/Gehring, § 28, Rz 4–20.

I. Bei Einreichung fällige Gebühren

A. Recherchegebühr

- 1 Die Recherchegebühr¹ ist samt Schriftengebühr² grundsätzlich mit der Einbringung des Antrags auf Registrierung eines Gebrauchsmusters fällig.
- 2 Bei Einreichung einer Anmeldung muss zunächst die Mitteilung des Aktenzeichens abgewartet werden, bevor die entsprechende Gebühr entrichtet werden kann. Bei elektronischer Einreichung wird jedoch das Aktenzeichen bereits mit der automatisch erstellten Empfangsbestätigung am Ende der Einreichung mitgeteilt und gilt sohin als Zahlungsaufforderung³ – allerdings ohne Fristsetzung. Wird im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung festgestellt, dass innerhalb eines gesetzlich nicht geregelten Zeitraums von typischerweise 6 Wochen ab dem Anmeldetag die entsprechende Gebühr nicht entrichtet wurde bzw nicht im elektronischen Gebührenerfassungssystem des PA aufscheint, erlässt der Prüfer eine Gebührenmitteilung mit der Aufforderung zur Zahlung binnen zwei Monaten ab Zustellung, wobei diese Frist nur aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert werden kann.⁴
- 3 Wird auch nach dieser Aufforderung die entsprechende Gebühr nicht entrichtet, erfolgt die Zurückweisung,⁵ welche grundsätzlich mittels Weiterbehandlung⁶ und Entrichtung der Weiterbehandlungsgebühr⁷ sanierbar ist. Dass für Gebrauchsmusteranmeldungen keine Anmeldegebühr, sondern die Recherchegebühr zu entrichten ist, ist dem historischen Umstand geschuldet, dass für Patentanmeldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen in der Erstfassung des PAG dieselbe Gebührenbezeichnung und dieselbe Gebührenhöhe verwendet wurde, was die Zuordnung von Zahlungen erschwerte. Der Unterschied in der Gebührenhöhe gegenüber der bei der Einreichung einer Patentanmeldung zu entrichtenden Recherchen- und Prüfungsgebühr ist in der für Gebrauchsmuster fehlenden Veröffentlichung der Anmeldung zu verorten.⁸

B. Anspruchsgebühr

- 4 Sind bei Einreichung der Anmeldung mehr als zehn Ansprüche vorhanden, so werden die Anspruchsgebühr⁹ sowie die Recherchegebühr mit Einreichung der Anmeldung fällig.

1 § 15 Abs 1 PAG.

2 § 14 TP 10 Abs 1 Z 1 GebG idF BGBl I 2023/188: EUR 50,-; idF BSMG 2025 II: EUR 74,-; siehe L.-M. Stadler/Fleischer, Vor § 1 PAG Rz 39.

3 Mutz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ PAG FN 13.

4 GMRili 3.2 idF PBI-I 2022, 68.

5 § 18 GMG.

6 § 33 Abs 2 GMG iVm § 128a PatG.

7 § 28 Abs 1 Z 7 PAG; L.-M. Stadler/Fleischer, §§ 28, 29 PAG Rz 15.

8 EB zu BGBl I 2009/126.

9 § 15 Abs 2 PAG.