



**REPUBLIK ÖSTERREICH**  
**OBERSTER GERICHTSHOF**  
DER PRÄSIDENT

509 Präs 23/26t

Der Oberste Gerichtshof erstattet durch den Präsidenten Univ.-Prof. Dr. Kodek als Vorsitzenden sowie den Vizepräsidenten Hon.-Prof. PD Dr. Rassi, den Senatspräsidenten Dr. Musger und die Hofräte MMag. Sloboda, Mag. Schober, Dr. Vollmaier und Mag. Böhm als weitere Mitglieder folgende

**Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs zum Entwurf eines Bundesgesetzes,  
mit dem das Patentgesetz 1970, das Patentverträge-Einführungsgesetz,  
das Gebrauchsmustergesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiterschutzgesetz,  
das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990,  
das Patentamtsgebührengesetz und das Patentanwaltsgesetz geändert werden**

## **I. Zum Gesetzesvorhaben**

1.1 Mit dem geplanten Gesetz sollen vom Österreichischen Patentamt (ÖPA) zu vollziehende Materiengesetze zur Harmonisierung mit europäischen und internationalen Regelungen geändert werden. Weiters sollen die im Patentamtsgebührengesetz (PAG) geregelten Gebühren novelliert werden. Schließlich sieht das Gesetzesvorhaben die Implementierung von flankierenden Regelungen im Markenschutzgesetz (MSchG) zu unionsrechtlichen Verordnungen vor.

1.2 Der Gesetzesentwurf wurde vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) eingebracht; die Begutachtungsfrist endet am 13. 4. 2026

## **II. Allgemeine Hinweise und Bewertungen**

2. Von Seiten des Obersten Gerichtshofs wird den international bzw unionsrechtlich bedingten Anpassungen inhaltlich nicht entgegengetreten.

2.1 Begrüßt wird insbesondere das Ziel der Harmonisierung mit den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), zumal das mit der österreichischen Spruchpraxis korrespondiert, im Lichte dieses Übereinkommens auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts (EPA) zurückzugreifen (OGH [4 Ob 167/20t](#), OGH [4 Ob 119/20h](#), [OLG Wien 33 R 18/22t](#)). Auch umgekehrt wird die Harmonisierung der (Anwendung der) Vorschriften des EPÜ etwa in der Rechtsprechung des EPA immer stärker hervorgehoben und wiederholt eine Lanze für eine einheitliche Spruchpraxis mit dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) und den nationalen Gerichten gebrochen (siehe aus jüngerer Zeit etwa die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA [G 1/24 Rz 16](#)).

2.2 Im Konkreten ist daher auch die Einführung der Erfindernennung in § 20 Patentgesetz (PatG) zu begrüßen, die die Rechtslage in Einklang mit Artt 62 und 81 EPÜ bringt. Auch die entsprechend geplante Regelung im Gebrauchsmustergesetz (GMG) wird begrüßt.

2.3 Entsprechendes gilt auch für die Harmonisierung der nationalen Vorschriften des § 95 Abs 2 PatG sowie des § 17 Abs 2 GMG mit internationalen Vorschriften des PCT-Verfahrens.

2.4 Ebenso unbedenklich ist der vorgeschlagene § 91 Abs 4 PatG (Harmonisierung mit Art 123 Abs 3 EPÜ zur unzulässigen Änderung eines Patents, vgl [17 Ob 13/09z](#) Pkt 3.3.2) und der neue Nichtigkeitsgrund in § 48 Abs 1 Z 3a PatG (bzw § 28 Abs 1 Z 4 GMG) bei einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs (in Harmonisierung mit Art 138 Abs 1 lit d EPÜ).

3. Der Oberste Gerichtshof tritt auch den übrigen geplanten Änderungen, die in erster Linie das ÖPA und/oder den rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers betreffen (zB Gebührenregelungen) grundsätzlich nicht entgegen.

4. Insoweit das Gesetzesvorhaben aber auch die Arbeitsweise des Obersten Gerichtshofs (bzw des Oberlandesgerichts Wien) tangiert, soll im nächsten Abschnitt dazu ausführlicher Stellung genommen werden.

### **III. Geplante digitale Aktenführung und Fragen zur Entscheidungsgestaltung beim ÖPA**

#### 5. Allgemeines:

5.1 Nach dem vorgeschlagenen § 80a Abs 1 PatG **können** (nach dem legislatischen Vorbild des § 81a GOG) **Akten** zu allen gewerblichen Schutzrechten (also bei Marken, Patenten, Mustern etc) in allen Schutzrechtsbereichen einschließlich der Nichtigkeitsabteilung **auf Papier oder digital geführt werden**.

5.2 Grundsätzlich erscheint eine digitalen Aktenführung gerade beim ÖPA (= Behörde, die ständig über technische Innovationen zu entscheiden hat) nur logisch und konsequent, zumal heute sowohl bereits die Gerichtsbarkeit als auch die Verwaltung stark von der Verwendung elektronischer Akten geprägt sind. Die umfassende Digitalisierung der die Gesetze vollziehenden staatlichen Behörden ist ein zentraler Pfeiler der Regierungsagenda in Österreich, mit dem Ziel, den Staat bürgernäher, effizienter und moderner zu gestalten. Dies wird durch verschiedene Strategien und Gesetzesinitiativen vorangetrieben. Die im Entwurf vorgeschlagene Regel, die eine digitale Aktenführung auch am ÖPA ermöglichen soll, fügt sich in dieses Konzept. Auch die ordentliche Gerichtsbarkeit ist bekanntlich bereits seit Jahrzehnten stark von der Digitalisierung geprägt und nimmt hier eine Vorreiterstellung in Europa ein.

5.3 Eine Digitalisierung der am ÖPA geführten Verfahren betrifft zwar primär dieses, müsste aber jedenfalls auch mit den Anforderungen der ordentlichen Gerichtsbarkeit abgestimmt werden.

5.4 Zu beachten ist hier, dass das Oberlandesgericht Wien bzw in weiterer Folge der Oberste Gerichtshof iSd Art 94 Abs 2 B-VG als Rechtsmittelinstanz bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des ÖPA zuständig sind (vgl zB §§ 127, 130, 138, 141, 142, 176b PatG; §§ 37, 40, 41 MSchG ua). Im Gegensatz zur sukzessiven Zuständigkeit (etwa im Bereich des ASGG) werden die ordentlichen Gerichte damit hier zur inhaltlichen Kontrolle von Entscheidungen einer Verwaltungsbehörde (ÖPA) herangezogen. Diese inhaltlich überprüfende Tätigkeit unterscheidet sich von jener im Rahmen der sukzessiven Kompetenz zentral dadurch, dass der Verwaltungsakt nicht mit der Erhebung des Rechtsmittels außer Kraft tritt (zB *Forster*, Die Kontrolle der Verwaltung durch die ordentliche Gerichtsbarkeit, ZfV 2014, 317 f).

5.5 **Vor** einer Umstellung auf eine digitale Aktenführung beim ÖPA sollte gesetzlich gewährleistet sein, dass auf die Anforderungen der gerichtlichen Verfahren bereits im Verfahren vor dem ÖPA jedenfalls in zwei Aspekten Bedacht genommen wird: **Erstens** sollte das ÖPA bei einer allfälligen digitalen Aktenführung jedenfalls die IT-Lösung des bereits seit Jahren in der ordentlichen Gerichtsbarkeit erprobten digitalen Aktes (Justiz 3.0) verwenden müssen (bzw müsste die *volle* Kompatibilität verschiedener IT-Systeme gewährleistet sein). Dazu unten Punkt 7.1. Das setzt **zweitens** auch voraus, dass die entsprechende ÖPA-Aktenführung und die Gestaltung von ÖPA-Entscheidungen dem seit vielen Jahrzehnten in der Gerichtsbarkeit bewährten System entsprechen. Dazu die Ausführungen unter den Punkten 6.2 und 6.3.

## 6.1 Zur Kompatibilität:

6.1.1 Der digitale Akt ist in Österreich bei Bund, Ländern und Gemeinden weder vollständig noch einheitlich, aber in Teilbereichen – insbesondere in der Justiz – sehr weit fortgeschritten und standardisiert umgesetzt. Während die Justiz als Vorreiter gilt und weitgehend digital arbeitet, ist die Umsetzung in der breiten Verwaltungslandschaft durch föderale Strukturen (Bund, Länder, Gemeinden) heterogener.

6.1.2 Mit Blick auf die Funktion des Obersten Gerichtshofs und des Oberlandesgerichts Wien als Rechtsmittelgerichte für Entscheidungen des ÖPA ist es **unabdingbar**, dass das ÖPA bei Einführung des digitalen Aktes das System der Justiz 1:1 übernimmt. Wenn dies nicht geschieht, ist zu befürchten, dass die Justiz wegen fehlender Kompatibilität der technischen Systeme gezwungen ist, mit unübersichtlichen Aktenausdrucken des ÖPA das Auslangen zu finden, was der Idee einer digitalen Aktenführung diametral zuwiderlaufen würde. Es wird daher eine entsprechende Klarstellung im geplanten § 80a PatG angeregt, um die Kompatibilität des digitalen Akts beim ÖPA mit jenem bei den ordentlichen Gerichten zu gewährleisten (siehe 6.1.4). Ein ÖPA-Akt über gewerbliche Schutzrechte sollte von den Rechtsmittelgerichten (Oberster Gerichtshof und Oberlandesgericht Wien) ebenso lesbar und ausdrückbar sein wie ein sonstiger (digitaler) Akt von einem unterinstanzlichen Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Auch die Übernahme von Verfahrens- und Parteidaten, Anhängen, Verkettungen etc in den Datenbestand der Justiz (VJ-Register, digitaler Akt, ERV, etc) sollte ohne Zusatzaufwand möglich sein.

6.1.3 Der Umstand, dass die Bundesrechenzentrum GmbH das ÖPA unterstützen soll bzw muss (siehe den vorgeschlagenen § 168 PatG), ist unter diesem Aspekt sehr zu begrüßen, weil auch die Justiz im IKT-Bereich von dieser Gesellschaft seit Jahrzehnten betreut wird. Kritisch zu sehen ist allerdings der Umstand, dass das ÖPA bei Bedarf auch Leistungen *anderer Anbieter* in Anspruch nehmen kann (siehe auch Erläuterungen 7). Auch hier wäre § 168 PatG entsprechend nachzuschärfen, dass die (im 100% Staatseigentum stehende, vgl FN 160573m) Bundesrechenzentrum GmbH zwingend vom ÖPA heranzuziehen ist, wenn bei diesem der digitale Akt eingeführt, gewartet und betreut wird.

6.1.4 In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, dass die geplante Bestimmung des § 80a Abs 6 PatG ergänzt wird, dass sie insgesamt lautet:

*(6) Die nähere Vorgangsweise über Eingaben an das Patentamt und die Behandlung von Geschäftsstücken werden durch Verordnung der Präsidentin oder des Präsidenten des Patentamtes geregelt. Bei digitaler Aktenführung ist die Kompatibilität mit der digitalen*

*Aktenführung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit sicherzustellen. Insofern hat die Präsidentin oder der Präsident des Patentamtes das Einvernehmen mit der Bundesministerin oder mit dem Bundesminister für Justiz herzustellen.*

## 6.2 Zur Aktenführung beim ÖPA:

6.2.1 Die technische Übereinstimmung des digitalen Aktes mit den Akten der Justiz ist notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine Einführung des digitalen Aktes beim ÖPA. Des weiteren muss auch auf die konkrete Aktenführung Bedacht genommen werden, weil der digitale Akt im Allgemeinen und der in der Justiz verwendete digitale Akt (Justiz 3.0) im Besonderen auf eine solche Aktenführung aufbaut.

6.2.2 Die Gestaltung der Akten der ordentlichen Gerichte wird nach den entsprechenden Verfahrensgesetzen (insb ZPO, AußStrG, EO, IO, GBG, StPO etc), den Geschäftsordnungen (für die Gerichte I. und II. Instanz bzw der OGH-Geo 2019) und der auf dem GOG (vgl § 80 Abs 3 bzw § 81a Abs 6 leg cit) basierenden „*Handlungsanweisung digitale Aktenführung 3.30 (Stand: 14.05.2025)*“ geführt. Daran orientiert sich auch die Gestaltung der anfechtbaren Entscheidungen (zu diesen unten Pkt 7.3).

6.2.3 Diese standardisierten formalen Vorgaben sind wichtige Grundlage für die (prinzipiell nur) nachprüfende Funktion einer Rechtsmittelinstanz in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Das Rechtsmittelgericht führt nicht (iS einer sukzessiven Zuständigkeit) das gesamte Verfahren neu, sondern knüpft weitgehend an das bisherige Verfahren an. Dessen Ergebnis (Urteil, Beschluss) und das dem zugrundeliegende (und geordnet in einem Akt nachvollziehbare) Verfahren werden in höherer Instanz geprüft.

6.2.4 Zu den unabdingbaren Voraussetzungen bei der Aktenführung einer erstinstanzlichen Behörde gehört demnach, dass alle Geschäftsstücke (Eingaben der Parteien und Dritter, Verfahrenshandlungen des Gerichts [Urteile, Beschlüsse, Verfügungen, Ladungen], Protokolle, Gutachten, vorgelegte Urkunden) geordnet erfasst werden. Die Reihung der Geschäftsstücke im Akt muss der zeitlichen Aufeinanderfolge der Verfahrensschritte entsprechen. Des weiteren soll stets erkennbar sein, wem der Akteninhalt zuzuordnen ist (Gericht, Partei, Dritte, etc). Auch für eine Rechtsmittelinstanz muss immer klar sein, „wer wann was“ eingebracht hat. Des weiteren soll die Aktenführung der Übersicht halber davon geprägt sein, dass Beilagen (in geordneter Form), Zustellnachweise und Beratungsprotokolle gesondert zum Akt genommen werden. Redundanzen (zB mehrfach eingebrachte idente Eingaben) sollen nur bei Notwendigkeit zum Akt genommen werden (und dann als solche erkennbar sein bzw gesammelt eingeordnet werden). Aktenstücke, die sich ansammeln, wenn der Akt nicht

verfügbar ist, sollen nach Rücklagen des Aktes entsprechend der Zeitfolge zum Akt genommen werden.

6.2.5 Es gibt derzeit keine einheitlichen Regelungen zur Aktenführung in allen vom ÖPA geführten Verfahren. Die wesentlichen Grundsätze der Aktenführung im ÖPA wurden bislang lediglich im Verordnungsweg sowie durch patentamtsinterne Anweisungen geregelt. Die ersten Jahre nach der Einführung der inhaltlichen Rechtsmittelfunktion des Oberlandesgerichts Wien bzw des Obersten Gerichtshofs zu den ÖPA-Entscheidungen waren zum Teil von Herausforderungen geprägt, weil das bisherige System der Aktenführung des ÖPA zum Teil von den zu Pkt 6.2.4 referierten Grundsätzen abwich. Es war für die ordentlichen Gerichte bislang nicht immer leicht, Verfahren vor dem ÖPA umfassend nachzuvollziehen. Aufgrund der hervorragenden Kontakte zwischen den ordentlichen Gerichten und dem ÖPA konnten in den letzten Jahren Verbesserungen erreicht werden.

6.2.6 Die geplante Schaffung von einheitlichen Regelungen zur Aktenführung in allen vom ÖPA geführten Schutzrechtsverfahren (vgl § 80a Abs 6 PatG) ist daher ausdrücklich zu begrüßen.

6.2.7 Im Zusammenhang mit den geplanten Änderungen würde sich anbieten, die erforderliche Anpassung der Aktenführung beim ÖPA an das gerichtliche System mit flankierenden legislativen Maßnahmen näher zu unterstützen. Hier erscheint die bloße Ermächtigungsnorm des § 80a Abs 6 PatG zu kurz gegriffen. Die wichtigsten (oben unter Pkt 6.2.4 referierten) Grundsätze sollten vielmehr bereits legislativ näher vorgegeben werden. Zum inhaltlichen Vorbild könnten insb die Regeln der Geschäftsordnung für die Gerichte der I. und II. Instanz (Geo) (insb deren §§ 371 ff) bzw die „*Handlungsanweisung digitale Aktenführung 3.30 (Stand: 14.05.2025)*“ dienen.

### 6.3 Zur Form und Art der Erledigungen sowie der Ausfertigungen beim ÖPA:

6.3.1 In leichter Veränderung des geltenden § 64 Abs 4 PatG soll die Form und Art der Erledigungen sowie der Ausfertigungen durch Verordnung der Präsidentin oder des Präsidenten des Patentamtes nun **näher** geregelt werden.

6.3.2 Auch hier liegen naheliegenderweise Berührungspunkte mit den ordentlichen Gerichten (Oberster Gerichtshof und Oberlandesgericht Wien) vor, insoweit diese als Rechtsmittelgerichte fungieren (siehe bereits oben Pkt 5.4). In der täglichen Praxis stellen sich hier wegen der konkreten Gestaltung der angefochtenen ÖPA-Entscheidungen für die Gerichte Herausforderungen, wobei hier der Gesetzgeber neben einer bloßen Ermächtigungsnorm (§ 64

Abs 4 PatG) mit einigen legislativen Klarstellungen alle beteiligten Behörden und Entscheidungsorgane unterstützen könnte.

6.3.2 Nach dem klaren Gesetzeswortlaut der §§ 141 ff PatG sind – von einzelnen Sonderregelungen abgesehen – die Bestimmungen der ZPO über das Rechtsmittelverfahren anzuwenden. Entsprechendes gilt ua auch für das MSchG (s § 40 leg cit). Daraus folgt zwingend, dass Endentscheidungen schon grundsätzlich auch den grundlegenden Bestimmungen der ZPO über Urteile sowie deren Aufbau und Inhalte zu entsprechen haben, damit sie auch nach den Bestimmungen der ZPO über die Rechtsmittel und deren Gründe überprüft werden können (zuletzt OGH [4 Ob 29/23b](#) Rz 41).

6.3.3 In der Praxis ist zu beobachten, dass bei angefochtenen Entscheidungen zT unklar bleibt, welche Tatsachen das ÖPA festgestellt hat (zB OGH [4 Ob 29/23b](#) Rz 44). Es kommt auch vor, dass zwischen Vorbringen, Sachverhalt, Beweiswürdigung und rechtlicher Beurteilung nicht getrennt wird (zB OLG Wien [33 R 11/21m](#)). Zum Teil beschränken sich Endentscheidungen auf einen knappen Verweis auf frühere (oft sehr ausführliche) Mitteilungen des ÖPA; manchmal fehlt auch jegliche Begründung (zB OLG Wien [33 R 44/23t](#)).

6.3.4 Wegen der Überprüfung von Entscheidungen des ÖPA ist zunächst zu begrüßen, dass Form und Art der Erledigungen sowie der Ausfertigungen im Verordnungsweg **nun näher** geregelt werden sollen. Es sollten allerdings auch hier die wichtigsten Grundsätze iSd oben zitierten Entscheidungen legislativ vorgegeben werden. Als Vorbild könnten hier die Bestimmungen für „reine Gerichtsverfahren“ dienen (zB § 417 ZPO, § 39 AußStrG), die die wesentlichsten Punkte für die Gestaltung der Entscheidung vorgeben. Es ist hier darauf zu verweisen, dass (zB) das PatG bereits heute zahlreiche Verweise auf die ZPO enthält (siehe §§ 114a, 115, 119, 122, 141 ff, 149, 156, 176b PatG).

6.3.5 Es wird hier nicht übersehen, dass das PatG mit § 123 bereits eine Norm zum „Inhalt der Entscheidung“ enthält, die sich allerdings stark an § 313 der **deutschen** ZPO orientiert und schon deshalb nicht sehr praktikabel wirkt. Das wird durch den Umstand verstärkt, dass der in § 123 PatG erwähnte „Tatbestand“ (iSd deutschen ZPO) von den eigentlichen Entscheidungsgründen zu trennen ist, wobei der „Tatbestand“ neben dem wechselseitigen Vorbringen auch den Sachverhalt (also die Feststellungen) enthält. Weiters ist § 123 Z 3 PatG zumindest missverständlich dahin formuliert, dass die Ausfertigung der Entscheidung auch „die Entscheidung“ (gemeint: den *Spruch* der Entscheidung) zu enthalten hat.

6.3.6 In der Praxis führen (auch) diese Vorgaben zT zu einer schwierigeren Lesbarkeit mancher ÖPA-Entscheidungen. Im Zusammenhang mit der Novellierung des § 64 Abs 4 PatG erscheint

es daher angebracht, gleichzeitig § 123 PatG an die österreichischen Verfahrensgesetze (zB § 417 ZPO, § 39 AußStrG) anzupassen. Damit (also mit der Festlegung der wesentlichsten Grundsätze der Verfahrensgestaltung) würde auch der Verordnungsgeber des § 64 Abs 4 PatG unterstützt werden.

6.3.7 Vorgeschlagen wird daher, jedenfalls § 123 PatG in Anlehnung an § 419 ZPO zu dahin zu novellieren, dass er wie folgt lautet

*§ 123. (1) Die Ausfertigung der Entscheidung hat zu enthalten*

*1. die Bezeichnung der Abteilung und die Namen der Mitglieder, die an der Entscheidung mitgewirkt haben;*

*2. die Bezeichnung der Parteien, ihrer Vertreter und Bevollmächtigten sowie ihre Parteistellung;*

*3. den Gegenstand des Verfahrens;*

*4. den Spruch;*

*5. die Entscheidungsgründe;*

*6. die Rechtsmittelbelehrung.*

*(2) Der Spruch und die Entscheidungsgründe sind äußerlich zu sondern. Die Entscheidungsgründe haben in gedrängter Darstellung zu enthalten: das wesentliche Vorbringen und die Anträge der Parteien, die Tatsachenfeststellungen, die Beweiswürdigung und die rechtliche Beurteilung.*

*(3) Diese Bestimmung ist auf Beschlüsse der Nichtigkeitsabteilung, der Technischen Abteilung und der Rechtsabteilung sinngemäß anzuwenden.*

---

**Oberster Gerichtshof**  
**Wien, 8. April 2026**  
**Dr. Kodek, Präsident**

---

Elektronische Ausfertigung  
gemäß § 79 GOG