

## Erläuterungen

### Allgemeiner Teil

#### Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

Zur Förderung des E-Government und zum Abbau bürokratischer Hürden sowie zwecks Gebührenerleichterung soll der derzeit nur für nationale Markenmeldungen gültige Online-Bonus auf weitere Verfahren mit elektronischer Einreichung, und zwar auf Patentanmeldungen, internationale Markenmeldungen, Designanmeldungen, Übersetzungsvorlagen zu europäischen Patenten sowie für Anträge betreffend Recherchen und Gutachten zum Stand der Technik ausgeweitet werden. Digitalisierte Anmeldungen ermöglichen eine effizientere und schnellere Bearbeitung, bringen daher Nutzen sowohl für die Anmeldenden als auch für die Verwaltung. Ein Gebühren-Bonus für elektronische Anmeldungen bietet darüber hinaus einen höheren Anreiz für Online-Anmeldungen. Internationale Erfahrungen zeigen, dass in den ersten beiden Jahren ein Anstieg von etwa drei Prozent jährlich zu erwarten ist.

Mehrfache Gebühren für gleich lautende Anträge auf Namensänderungen oder Firmenwortlautänderungen zu Schutzrechten erscheinen unbillig, weshalb für solche Anträge künftig nur mehr eine Gebühr fällig werden soll, soweit gleichartige Schutzrechte davon betroffen sind.

Die Patentamtsgebührenverordnung soll ersatzlos entfallen. Durch die Aufhebung der Patentamtsgebührenverordnung werden die Anmeldenden und Anmelder von der doppelten Gebührenlast für schriftliche Ausfertigungen befreit. Dies kommt vor allem Personen zugute, die ein Schutzrecht international anmelden wollen (Prioritätsbelege). Schriftengebühren gemäß dem Gebührengesetz, BGBl. Nr. 267/1957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 62/2018, bestehen weiter und werden vom Patentamt eingehoben und an den Bundesminister für Finanzen abgeführt.

Die im europäischen Vergleich und in Relation zu den Gebühren der 2. Instanz (OLG Wien) zu hohen Verfahrensgebühren für Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes werden im Hinblick auf die von der Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 336 vom 23.12.2015 S.1, verpflichtend vorgesehenen administrativen Markennichtigkeitsverfahren zur Erleichterung des Zugangs zum Rechtssystem moderat gesenkt bzw. auf ein adäquates Niveau gebracht.

#### Kompetenzgrundlage:

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG (Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen).

### Besonderer Teil

#### Zu Z 1 (§ 1):

Da sich die Höhe der an das Patentamt zu zahlenden Gebühren einerseits aus dem Patentamtsgebührengesetz und andererseits aus von der Präsidentin des Patentamtes zu erlassenden gesetzesändernden Verordnungen, die ausschließlich im Patentblatt kundgemacht werden, sowie aus dem Gebührengesetz 1957 ergeben, ist die Transparenz betreffend die geltende Höhe der Gebühren nicht ausreichend gegeben. Darauf wurde seitens der interessierten Kreise bereits des Öfteren hingewiesen. Um den Rechercheaufwand für Anmeldenden, SchutzrechtsinhaberInnen sowie deren VertreterInnen und sonstige Interessierte zu minimieren, soll im Abs. 2 sohin die bereits gängige Praxis des Patentamtes, auf seiner Website kompilierte Gebührenübersichten anzubieten, verrechtlicht werden, damit das Patentamt künftig verpflichtet ist, die jeweils aktuell geltenden Gebühren und Entgelte weiterhin zugänglich zu machen.

Um den Bedürfnissen der Wirtschaft zu entsprechen, werden die interessierten Unternehmen und andere potentielle Anmeldenden und Anmeldenden an zentraler Stelle des Gesetzes darauf hingewiesen, dass die im Gesetz normierten Gebühren aufgrund von Verordnungen der Präsidentin oder des Präsidenten des Patentamtes abweichen können. Zugleich wird auf die Website des Patentamtes verwiesen, wo diese Gebühren in leicht zugänglicher und übersichtlicher Form veröffentlicht sind, wobei auch die Schriftengebühren gemäß dem Gebührengesetz 1957 bereits eingerechnet sind, so dass die volle Gebührenlast auf einen Blick ersichtlich ist.

Sollte eine weitere Verordnung gem. § 14 betreffend die Gebühren für Recherchen und Gutachten notwendig werden, wäre es im Übrigen rechtlich zulässig und auch seitens des Patentamtes angedacht, diese mit der Verordnung der Präsidentin des Patentamtes über die Valorisierung der festen Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetzes (PAG-ValV 2014) in einer einzigen Verordnung zusammenzufassen, um weitere Unübersichtlichkeiten im Bereich der Gebühren zu verhindern (vgl. die Stellungnahme der Wirtschaftskammer Österreich (6/SN-64/ME), S. 2).

**Zu Z 2 (§ 3 Abs. 3):**

Bei nationalen Patentanmeldungen soll ein Online-Bonus analog zu jenem bei nationalen Markenmeldungen für elektronische Anmeldungen eingeführt werden.

**Zu Z 3 (§ 8):**

Im Abs. 2 soll bei Einreichungen von Übersetzungsvorlagen betreffend europäische Patente ein Online-Bonus analog zu jenem bei nationalen Markenmeldungen für elektronische Anmeldungen eingeführt werden.

**Zu Z 4 (§ 14):**

Die Gebühren für Recherchen und Gutachten bemessen sich aufgrund der Übergangsbestimmung des § 40 Abs. 9 PAG bisher nach § 14 PAG in der Fassung BGBl. I Nr.149/2004, wobei diese durch die Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die Valorisierung der festen Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetzes (PAG-ValV 2014), PBl. I. Teil Nr.4/2014, S. 41, angepasst wurden.

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit werden die valorisierten, aktuell geltenden Gebühren für Recherchen und Gutachten nunmehr in die novellierte Fassung des PAG aufgenommen. Die hier festgelegten Beträge unterliegen nach dieser Novellierung als lex posterior nicht mehr der PAG-ValV 2014.

Die Verordnungsermächtigung der Präsidentin oder des Präsidenten des Patentamtes nach Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen soll weiter bestehen, um bei einem allfälligen Anstieg der Kosten für die Erledigung von Anträgen auf Durchführung von Recherchen und Gutachten flexibel reagieren zu können.

Weiters soll bei Anträgen auf Durchführung von Recherchen und Gutachten ebenfalls ein Online-Bonus analog zu jenem bei nationalen Markenmeldungen für elektronische Anmeldungen eingeführt werden.

**Zu Z 5 (§ 15 Abs. 5):**

Bei Gebrauchsmusteranmeldungen soll ein Online-Bonus analog zu jenem bei nationalen Markenmeldungen für elektronische Anmeldungen eingeführt werden.

**Zu Z 6 (§ 20):**

Im Abs.2 soll bei Musteranmeldungen ein Online-Bonus analog zu jenem bei nationalen Markenmeldungen für elektronische Anmeldungen eingeführt werden. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Schutzrechtsanmeldungen niedrigen Anmeldegebühr im Musteranmeldeverfahren beträgt die Gebührensenkung jedoch nur 5 Euro.

**Zu Z 7 (§ 25):**

Die hier festgelegten Beträge unterliegen nach der Novellierung als lex posterior nicht mehr der PAG-ValV 2014. Daher sollen in der vorgeschlagenen Bestimmung bereits die valorisierten Beträge festgelegt werden (vgl. Erläuterungen zu Z 4).

Da seit dem 31. Oktober 2015 alle Vertragsparteien des Madrider Systems dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen angehören und daher ab diesem Zeitpunkt nur mehr die Bestimmungen des Protokolls für Anträge auf internationale Markenregistrierung maßgeblich sind, sollen jene Textpassagen im Abs. 1, die auf das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und sogenannte „gemischte Anträge“ sowohl nach dem Abkommen als auch nach dem Protokoll Bezug nehmen, entfallen.

Anträge auf internationale Markenregistrierung an das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) können beim Patentamt in elektronischer Form unter Verwendung der hierfür zur Verfügung gestellten Software (Madrid eFiling) elektronisch eingebracht werden. Die im Zuge des Anmeldevorgangs anfallende Zahlung der Inlandsgebühr an das Patentamt und der internationalen Gebühren an die WIPO werden zusammengezogen. Im Zuge dessen soll im Abs. 2 ein Online-Bonus analog zu jenem bei nationalen Markenmeldungen für elektronische Anmeldungen eingeführt werden. Der Online-Bonus soll darin bestehen, dass bei elektronischer Einreichung des Antrags unter

Verwendung des „Madrid eFiling“-Systems des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum ein Äquivalent zur Inlandsgebühr zur Erleichterung des Verfahrens als Teil der an das Internationale Büro zu zahlenden Gebühr in Schweizer Franken entrichtet wird, das dem Patentamt vom Internationalen Büro für die Bearbeitung und Weiterleitung des Antrags erstattet wird. Durch die für Euro und Schweizer Franken gleichlautende Betragshöhe liegt der Bonus für Anmelderinnen und Anmelder, die das elektronische Antragsystem nutzen, aufgrund des aktuellen Wechselkurses bei ca. 20 Euro.

#### **Zu Z 8 (§ 28 Abs. 1 Z 2)**

Die Verfahrensgebühr für Nichtigkeitsanträge wird gesenkt. Das Erfordernis hierzu ergibt sich einerseits aus einem europaweiten Vergleich der Gebühren für Markennichtigkeiten, die den Großteil der Nichtigkeitsanträge vor dem Österreichischen Patentamt ausmachen (so betrafen im Jahr 2017 von insgesamt 70 Nichtigkeitsanträgen 57 Markenangelegenheiten). Hier liegt Österreich mit seinem bisherigen Gebührenansatz von € 700,00 (darin enthalten € 230,00 an pauschalierter Schriftengebühr) an der Spitze, noch vor dem EUIPO (€ 630,00) oder beispielsweise Dänemark (umgerechnet € 540,00) bzw. Ungarn (umgerechnet € 465). Andererseits ist die Gebührensenkung der Überlegung geschuldet, dass die Gebühren für das erstinstanzliche Verfahren grundsätzlich erkennbar niedriger als die Rechtsmittelgebühren sein sollten, was bisher nicht im als erforderlich angesehenen Ausmaß der Fall ist. Die Berufungsgebühr an das OLG Wien beträgt nämlich gemäß Tarifpost 13a lit. a Z 3 des Gerichtsgebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2018, € 750,00 und die Gebühr für die Revision an den OGH € 1104,-. Mit der vorgesehenen Änderung, die zusammen mit der gleichbleibenden Höhe der Schriftengebühr die Gesamtverfahrensgebühr auf € 550,00 absenkt, ergibt sich ein Gebührenansatz, der den genannten Überlegungen gerecht wird. Damit wird eine finanzielle Zugangsschranke zum Rechtsschutzsystem für Marken im Hinblick auf die von der Richtlinie 2015/2436/EU verpflichtend vorgesehenen administrativen Markennichtigkeitsverfahren in einer entsprechenden Höhe angesiedelt.

#### **Zu Z 9 (§ 28 Abs. 2):**

Bei Anträgen auf Namens- oder Firmenwortlautänderungen soll die Gebühr künftig nur noch einmal gezahlt werden, wenn vom Antrag gleichartige Schutzrechte umfasst sind. Sind von einem Antrag mehrere Schutzrechtsarten umfasst (z. B. fünf Patente und vier Marken) dann ist die Gebühr pro Schutzrechtsart zu zahlen (im genannten Beispiel daher zweimal). Für Anträge auf Änderung des Anmelders oder Rechtsinhabers (Übertragungen), auf Eintragung oder Löschung einer Lizenz oder Lizenzübertragung, eines Pfandrechts oder eines sonstigen, insbesondere dinglichen Rechts sowie auf Übertragungen bei Verbands- oder Gewährleistungsmarken (§ 28 Abs. 2 Z 4 und 5) soll es diesbezüglich zu keinen Änderungen kommen, weil die genannten Anträge im Gegensatz zu Namens- oder Firmenwortlautänderungen ein unterschiedliches rechtliches Schicksal haben können.

#### **Zu Z 10 (§ 37):**

§ 37 Abs. 2 legt fest, dass der neue Gebührenansatz nur für nach dem Inkrafttreten eingereichte Anträge an die Nichtigkeitsabteilung zur Anwendung kommt.

#### **Zu Z 11 (§ 40 Abs. 9):**

Der zweite Satz dieser Bestimmung soll gestrichen werden, da die Gültigkeit von § 14 Abs. 1 und 2 bis zur Erlassung einer Verordnung durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Patentamtes nunmehr direkt in diesem Paragraphen geregelt werden soll (siehe § 14 Abs. 4 dieses Entwurfs).

#### **Zu Z 12 (§ 40a Abs. 5):**

Diese Bestimmung soll das Inkrafttreten regeln.

Gleichzeitig soll sie das Außerkrafttreten der Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend im Bereich des Patentamts zu zahlende Gebühren (Patentamtsgebührenverordnung – PAGV), BGBl. II Nr. 469/2005, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II 234/2017, regeln. Durch Entfall der dort geregelten Bagatell-Gebühren haben Anmelderinnen und Anmelder für die dort genannten Leistungen des Patentamtes künftig nur noch allfällige Schriftengebühren nach dem Gebührengesetz 1957 zu entrichten.