

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

1) Änderung des Markenschutzgesetzes und des Patentamtsgebührengesetzes

Die bis Anfang 2019 umzusetzende Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 336 vom 16.12.2015 S. 1, zwingt Österreich zur Umstellung der Berechnung der zehnjährigen Schutzdauer einer Marke, was – um Nachteile für Markeninhaber sowie allfällige Eingriffe in ihr Schutzrecht zu vermeiden – nicht im Wege einer Stichtagsregelung erfolgen soll. Vielmehr ist eine Einschleifregelung mit betragsmäßig abgestuften Erneuerungsgebühren vorgesehen, die eine längere Vorlaufzeit erfordert. Die Umsetzung dieses Teils der Richtlinie soll daher vorgezogen werden, ebenso wie aus ablaufökonomischen Gründen auch die Umsetzung aller jener Richtlinienbestimmungen, deren Transformation in innerstaatliches Recht ebenfalls mit einer Änderung des Patentamtsgebührengesetzes (PAG) verbunden sind (zB Einführung der neuen Markenform der Gewährleistungsmarke oder der Möglichkeit der Teilung der Anmeldung bzw. registrierten Marke).

Darüber hinaus wird speziell im Hinblick auf den Bedarf von Start-ups und KMUs die Eintrittsschwelle zum Markenschutz gesenkt. Die von der Anmeldegebühr abgegoltenen Leistungen des Österreichischen Patentamts sollen punktgenau an die Erfordernisse des jeweiligen Anmelders anpassbar und der Markenschutz durch Weitergabe von Vorteilen, die durch internationale Entwicklungen, zeitgemäße elektronische Anmeldeformen und ein schnelleres und rationelles Eintragungsverfahren generiert werden können, auch leistbarer gemacht werden. Dies bedingt eine Modernisierung und Straffung der durch wiederholte Erhöhungen in der Vergangenheit – entgegen dem europäischen Trend – keineswegs wirtschafts- und standortfördernden Gebührenstruktur im Markenbereich.

Um unnötige Zeitverzögerungen bei der notwendigen Harmonisierung der Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche mit der Recherchengebühr des Europäischen Patentamts zu vermeiden, soll dem Präsidenten oder der Präsidentin des Patentamts eine diesbezügliche Verordnungsermächtigung erteilt werden.

2) Weitere erforderliche Anpassungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

Zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs werden Formvorschriften für den Urkundennachweis bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen gelockert und die Voraussetzungen für die rein elektronische Veröffentlichung von Patentanmeldungen sowie Patent- und Gebrauchsmusterschriften geschaffen.

Bei Anmeldungen, die in englischer oder französischer Sprache eingereicht wurden, soll in Zukunft frühzeitig ein Recherchenergebnis mitgeteilt werden; Recherchen und Gutachten sollen nunmehr auch in englischer Sprache ergehen können.

In jenen Fällen, in denen nach Veröffentlichung der Patentanmeldung ein gesonderter Recherchenbericht zu veröffentlichen ist, soll diese Veröffentlichung bei vorher erfolgter Zurückziehung oder Zurückweisung der Anmeldung unterbleiben.

Darüber hinaus erforderte die Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates weitere durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBI. I Nr. 126/2013, noch nicht durchgeführte Anpassungen.

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 Art. 1 (Änderung des Markenschutzgesetzes 1970):

Zu Art. 1 Z 1 (§ 17 Abs. 2a):

Art. 41 der Richtlinie 2015/2436/EU verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung der Möglichkeit, eine Anmeldung oder registrierte Marke in zwei oder mehrere getrennte Anmeldungen oder Registrierungen zu teilen (§ 23a). § 17 Abs. 2a legt die in diesem Zusammenhang in das Markenregister zusätzlich einzutragenden Angaben fest und enthält Klarstellungen zum Tag des Anmeldung bzw. zur Priorität/Zeitrang.

Zu Art. 1 Z 2 (§ 17 Abs. 4):

Diese Bestimmung stellt klar, dass auch für eine durch Teilung entstandene Registrierung eine amtliche Registrierungsbestätigung auszustellen ist und welche Angaben diese zu enthalten hat.

Zu Art. 1 Z 3 (§ 19):

Art. 48 Abs. 1 der Richtlinie 2015/2436/EU bestimmt, dass die Dauer der Eintragung einer Marke zehn Jahre ab dem Tag der Anmeldung beträgt. Die bisherige österreichische Rechtslage sah hingegen vor, dass die zehn Jahre der Schutzdauer vom Ende des Monats an zu rechnen sind, in dem die Marke registriert wurde. Dies hatte den Vorteil, dass ein längeres Prüfungsverfahren den Anmeldenden nicht zum Nachteil gereichte, weil es die Zeitspanne, wo sie über ein durchsetzbares Recht verfügten, nicht verkürzt hat. Aufgrund des zwingenden Charakters der genannten Richtlinienbestimmung ist dies nunmehr zu ändern. Hinsichtlich der Übergangsbestimmungen für die nach Inkrafttreten dieser Regelung folgenden Schutzdauern vgl. § 77d. Der neu eingefügte § 19 Abs. 2 betreffend die Registereintragung steht in Zusammenhang mit Art. 49 Abs. 5 der Richtlinie 2015/2436/EU.

Zu Art. 1 Z 4 (§ 19a):

§ 19a basiert auf Art. 49 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU, der hinsichtlich seines sonstigen Inhalts keine weitere Anpassung des nationalen Rechts oder der Amtspraxis erforderlich macht. Der Zeitraum für die zulässige Errichtung der Erneuerungsgebühr ist – wie bisher – großzügiger bemessen, aber richtlinienkonform in § 24 Patentamtsgebührengegesetz (PAG) geregelt. Dort findet sich auch die Regelung bezüglich der von der Richtlinie 2015/2436/EU vorgesehenen Zuschlagsgebühr bei Zahlung der Erneuerungsgebühr nach Fälligkeit. Ein expliziter Verlängerungsantrag ist im nationalen Recht weiterhin nicht vorgesehen, die Verlängerung erfolgt in bewährter Art und Weise einfach durch den Vorgang der Zahlung (vgl. zur Zulässigkeit dieser Regelung Art. 49 Abs. 1 letzter Satz der Richtlinie 2015/2436/EU).

Zu Art. 1 Z 5 und 6 (§ 21, Entfall des § 21a):

Eine amtliche Ähnlichkeitsrecherche wurde bislang in jedem Anmeldeverfahren zur Information des Anmelders über möglicherweise verwechslungsfähig ähnliche ältere Marken erstellt und als Teil der Anmeldegebühr verrechnet. Seit einiger Zeit gibt es jedoch frei zugängliche und einfach abzufragende Datenbanken (zB see.ip, TMView), die es jedermann ermöglichen, sich valide Informationen kostenlos und selbstständig auch außerhalb eines amtlichen Ähnlichkeitsprotokolls zu besorgen. Wer sich die entsprechenden Angaben eigeninitiativ beschafft, soll sich jedoch im Anmeldeverfahren nicht gezwungen sehen, für von ihm nicht benötigte Informationen gesondert zu zahlen. § 21 sieht daher nun vor, dass eine Ähnlichkeitsrecherche vom Amt nur mehr über Antrag des Anmelders, also bloß optional, erstellt wird. Ohne Antragstellung entfällt künftig auch der für die Ähnlichkeitsrecherche bisher vorgesehene Gebührenbetrag (vgl. § 22 Abs. 1 Z 3 PAG), was die Anmeldekosten verringert.

Schon bisher konnte im Rahmen der sogenannten „Sofortregistrierung“ auf die Zustellung des Ergebnisses der amtlichen Ähnlichkeitsprüfung vor Registrierung der Marke und die damit verbundene Äußerungsfrist verzichtet werden. Das Ähnlichkeitsprotokoll wurde dann erst gemeinsam mit der Registrierungsbestätigung zugestellt. Eine Kostenreduktion war mit diesem Vorgang allerdings nicht verbunden, sodass diese Variante oftmals zu Verwunderungen auf Seiten der Anmelder geführt hat. Dennoch haben zuletzt knapp 25% der Anmelder diese Möglichkeit einer „Sofortregistrierung“ gewählt.

Das neue System bringt für Anmelder, so sie sich für eine Eigenrecherche und damit gegen eine amtliche Ähnlichkeitsrecherche entscheiden, eine Kostenersparnis mit sich und für das Amt den Entfall des sonst mit der Erstellung der Ähnlichkeitsrecherchen verbundenen Aufwandes. Dadurch freiwerdende Kapazitäten können in eine Beschleunigung des verbleibenden Verfahrensablaufes investiert werden.

Für diejenigen, die sich für ein amtliches Ähnlichkeitsprotokoll entscheiden, soll dieses insofern verbessert werden, als es künftig auch – sofern die erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, dh. insbesondere das diesbezügliche Prüfungsprogramm entsprechend angepasst ist – auch möglicherweise verwechslungsfähig ähnliche ältere Anmeldungen umfassen wird. Deren Auflistung war bislang dem Ähnlichkeitsrecherchenbericht außerhalb eines Anmeldeverfahrens (frühere kommerzielle Ähnlichkeitsrecherche im teilrechtsfähigen Bereich des Patentamts) vorbehalten.

Für internationale Marken, die aus dem Ausland Schutz in Österreich beanspruchen, wurde bislang keine Ähnlichkeitsprüfung angeboten. Das zuvor dargestellte optionale System lässt sich – nicht zuletzt mangels Auswahlmöglichkeit im Verfahren zur internationalen Registrierung – auch nicht auf sie übertragen. § 21a soll daher entfallen.

Zu Art. 1 Z 7 (§ 23):

§ 23 erfährt insofern eine Änderung, als sein bisheriger Abs. 2 entfällt. Dieser hatte die sogenannte „Waren- und Dienstleistungserweiterung“ zum Gegenstand, also die Möglichkeit, nach dem

Anmeldezeitpunkt in einem laufenden Anmeldeverfahren oder selbst nach Registrierung der Marke, deren Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis, d.i. die Liste jener Produkte oder Dienstleistungen, die mit der Marke am Markt gekennzeichnet werden sollen, nachträglich zu ergänzen. Damit verbunden war die Zuerkennung einer weiteren Anmeldepriorität für die hinzukommenden Waren oder Dienstleistungen und ein gegenüber sukzessiven Einzelanmeldungen eintretender Gebührentvorteil. Die Anzahl der Anwendungsfälle belief sich zuletzt auf einige wenige Dutzend pro Jahr.

Österreich ist das einzige Land weltweit, das diese Regelung vorsieht. Aus ihr ergeben sich im Hinblick auf die von der europäischen Gesetzgebung angestrebte Harmonisierung der Eintragungs- und Verfahrensvorschriften in den Mitgliedsländern Reibungsflächen, die die Gefahr regelwidriger Lücken erhöhen. Allein die neue, auf den Anmeldetag der Marke abstellende Berechnung ihrer Schutzdauer (vgl. § 19) lässt die Richtlinienkonformität einer Markenkonstruktion mit mehreren Anmeldetagen zweifelhaft erscheinen.

Auch lassen die von der Richtlinie 2015/2436/EU präzisierten, vielfach nunmehr auf den Anmelde- oder Prioritätstag abstellenden Fristen und Stichtage (zB im Zusammenhang mit der Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren gemäß der Art. 44 und 46), oder die künftig erforderliche registermäßige Ersichtlichmachung des Beginns der Benutzungsschonfrist (Art. 16 Abs. 4), bei erweiterten Marken mit mehreren Anmeldeprioritäten, vielfach äußerst komplizierte Verfahrenskonstellationen erwarten, die zum Nutzen einer waren- oder dienstleistungserweiterten Marke in keinem vernünftigen Verhältnis mehr stehen. Es ist daher zu befürchten, dass diese „erweiterten“ Marken das Register für Ungeübte unleserlich und missverständlich werden lassen, sodass es seiner Funktion, der Information der Öffentlichkeit über bestehende Rechte, nicht mehr gerecht werden kann.

Auch verursachen Marken mit „erweitertem“ Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei Aufnahme in va. internationale Datenbanken, deren Programmierern und Betreibern die Bedeutung ihre Besonderheiten unbekannt ist, technische und juristische Schwierigkeiten, weil sie völlig unübliche Datenfelder erforderlich machen oder zu Lasten der Datenvollständigkeit nicht dargestellt werden können.

Es wird daher vorgesehen, das Institut der „Waren- und Dienstleistungserweiterung“ aufzulassen.

Zu Art. 1 Z 8 (§ 23a):

Art. 41 der Richtlinie 2015/2436/EU verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung der Möglichkeit, eine Anmeldung oder registrierte Marke in zwei oder mehrere getrennte Anmeldungen oder Registrierungen zu teilen, enthält darüber hinaus aber nur wenige weiterführende Verfahrensvorschriften. Daher nimmt § 23a (für die Teilung von internationalen Registrierungen mit Schutz in Österreich vgl. § 70a) in Übereinstimmung mit Erwägungsgrund 36, wonach „das Verfahren für die Eintragung von Marken in den Mitgliedstaaten ... ähnlichen Regeln wie denen folgen sollte, die für Unionsmarken gelten“, Anleihen bei den Art. 44 und 49 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Unionsmarke, ABl. Nr. L 78 vom 24.3.2009 S. 1, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2424/2015, ABl. Nr. L 341 vom 16.12.2015 S. 21 (im Folgenden: Unionsmarkenverordnung).

Für die Teilungserklärung selbst bestehen keine besonderen Formvorschriften, soweit unzweifelhaft ist, dass sie dem Willen des Anmelders entspricht. Das vorzulegende Verzeichnis der abgetrennten Waren- oder Dienstleistungen muss den Anforderungen des § 16 Abs. 3 bzw. der auf seiner Grundlage ergangenen Bestimmungen entsprechen. Der Teilungsantrag unterliegt einer Gebühr, die innerhalb einer zweimonatigen Fallfrist entrichtet werden muss, andernfalls der Antrag als nicht eingebbracht gilt. Dies minimiert einerseits den bürokratischen Aufwand und andererseits verliert der Anmelder dadurch keinerlei Rechte, da eine neue Teilungserklärung jederzeit wieder abgegeben werden kann. Für das Eintragungsverfahren einer aus der Teilung einer angemeldeten Marke hervorgehenden Marke gelten die auch sonst für Anmeldungen anzuwendenden Bestimmungen. Registereintragungen zu registrierten Marken, die geteilt werden, werden auch bei den durch die Teilung entstehenden Teilmärkten, vorausgesetzt, dass die Eintragungen auch für deren Waren- oder Dienstleistungsbereich relevant sind, in das Register übernommen.

Eine Teilung der Marke ist im Zeitraum zwischen ihrer Eintragung im Register und dem Ablauf der Widerspruchsfrist unzulässig, dennoch eingebaute Anträge sind zurückzuweisen. Dies deshalb, um nicht durch exzessive Teilung der Marke eine Durchsetzung älterer Markenrechte im Wege des keinen Kostenzuschlags an die unterlegene Partei kennenden Widerspruchs zu verteuern bzw. zu behindern. Teilungserklärungen zu Marken, die nach der Widerspruchsfrist widerspruchsverfangen oder Gegenstand eines Löschungsverfahrens sind, sind hingegen zulässig. Sie werden jedoch, sofern das Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis der durch die Teilung entstandenen Marke auch streitverfangene Waren oder Dienstleistungen umfasst, erst durchgeführt und in das Register eingetragen, wenn das betreffende Widerspruchsverfahren gemäß § 29b Abs. 6 erledigt oder das betreffende Widerspruchs- oder Löschungsverfahren mit oder ohne Sachentscheidung rechtskräftig beendet ist.

Zu Art. 1 Z 9 (§ 28):

§ 28 wird im Hinblick auf die Ausdehnung des elektronischen Verkehrs und die verbesserte elektronische Bearbeitbarkeit von Anträgen auf bestimmte Registerstandsänderungen dahingehend geändert, dass in Hinkunft die Überreichung von Kopien der als Grundlage für die Eintragung dienenden Urkunden ausreichen soll. Zur weiteren Vereinfachung und Kostenvermeidung ist überdies vorgesehen, dass für die Umschreibung von Marken eine übereinstimmende Erklärung von Anmeldern bzw. Inhabern und den Rechtsnachfolgern oder ihrer Vertreter (vgl. dazu § 61) über den Rechtsübergang, die im Antrag selbst oder in einem gesonderten Schriftstück enthalten ist, vorgelegt werden kann (Abs. 2).

Gemäß Abs. 3 kann das Patentamt aber, wenn sich nach Prüfung von Form und Inhalt dieser Urkunden begründete Zweifel ergeben, weiterhin Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangen.

Die übrigen Regelungen des § 28 bleiben unverändert.

Zu Art. 1 Z 10 und 11 (Überschrift des VI. Abschnitts, §§ 63 bis 67):

Kapitel 2 Abschnitt 6 der Richtlinie 2015/2436/EU (Art. 27 bis 36), enthält umfangreiche Bestimmungen über Kollektivmarken (in Österreich traditionell „Verbandsmarken“ genannt) und über Gewährleistungsmarken. Machen die zwingend anzuwendenden Kollektivmarkenbestimmungen einige Adaptierungen der bisherigen nationalen Regelungen insbesondere im Bereich der vorzulegenden Satzung (§ 63) sowie der möglichen Zurückweisungs- und Löschungsgründe (§ 63 Abs. 5) sowie – zur Vermeidung von Regelungslücken – auch teils umfangreichere Anpassungen an die Wortwahl der Richtlinie erforderlich, so sieht die Richtlinie bezüglich der Gewährleistungsmarke lediglich eine optionale Einführung dieser Markenform vor. Auf Unionsebene wird dieses neue Rechtsinstrument allerdings ab 1.10.2017 eingeführt und auch das britische oder das schweizerische Markenrecht kennen bereits diese Markenform. Für den deutschen Rechtsraum ist ihre Einführung ebenfalls vorgesehen, zumal es das erklärte Ziel der Markenrechtsreform ist, die nationalen Markensysteme anzugeleichen. Auch trägt diese Markenform den wachsenden Bedürfnissen des Geschäftsverkehrs nach güte- und qualitätsgarantierenden Kennzeichnungen Rechnung.

Für den österreichischen Rechtsbereich kommt hinzu, dass es seit 1.1.2010 keine auf bundesgesetzlicher Kompetenz beruhende Regelung für qualitätsanzeigende Kennzeichen mehr gibt; die Verordnung über Güte-, Prüf-, Gewähr- und ähnliche Zeichen (Gütezeichenverordnung) vom 9.4.1942, dRGBl. I S 273/1942, wurde mit dem Ersten Bundesrechtsbereinigungsgesetz – 1.BRBG, BGBI. I Nr. 191/1999 mit Wirkung vom 31.12.2009 ersatzlos aufgehoben.

Die Gewährleistungsmarke soll daher auch ins österreichische Markenrecht übernommen werden.

Ihrer Definition nach dienen Gewährleistungsmarken nicht primär der Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, sondern der Unterscheidung von Produkten und Dienstleistungen, für die hinsichtlich des zu ihrer Herstellung verwendeten Materials, der Art und Weise der Warenherstellung oder Dienstleistungserbringung, der Qualität, Genauigkeit oder einer anderen Eigenschaft eine Gewähr geboten wird, gegenüber solchen, für die dies nicht zutrifft. Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann jedermann im Sinne des Art. 28 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU sein, der selbst kein unmittelbares Interesse am wirtschaftlichen Erfolg der mit der Gewährleistungsmarke bezeichneten Produkte etc. hat. Seine Aufgaben bestehen in der Festlegung der Nutzungsbedingungen in einer öffentlich einsehbaren Markensatzung, aus der ua. hervorgehen muss, unter welchen Bedingungen die Gewährleistungsmarke vergeben und für welche Eigenschaften Gewähr übernommen wird sowie in der Verpflichtung, für eine ausreichende Überwachung der in der Satzung festgeschriebenen Bedingungen zu sorgen. Bei Vergabe des Benutzungsrechts ist die Vereinbarkeit der zu kennzeichnenden Produkte und Dienstleistungen mit den zu gewährleistenden Eigenschaften etc. zu überprüfen und im weiteren Verlauf die satzungsgemäße Benutzung der Marke zu überwachen. Bei Nichteinhaltung der Satzung bzw. Verletzung der Überwachungspflichten droht die Löschung der Gewährleistungsmarke.

Kollektiv- und Gewährleistungsmarken werden in der Richtlinie 2015/2436/EU im selben Abschnitt, aber in unterschiedlicher Detailliertheit geregelt. Die Unionsmarkenverordnung überträgt die meisten der für die Kollektivmarke in der Richtlinie vorgesehenen Detailbestimmungen auch auf die Gewährleistungsmarke. Zwischen diesen Markenformen bestehen nämlich entscheidende Ähnlichkeiten, so garantieren beide Markenformen eine gewisse Qualität, sind für die Nutzung im geschäftlichen Verkehr durch eine Vielzahl von Markennutzern bestimmt und die Benutzungsberechtigungen werden aufgrund festgelegter Nutzungsbedingungen vergeben. Die Neufassung des VI. Abschnitts des Markenschutzgesetzes folgt daher ebenfalls diesem Ansatz.

§§ 63 und 63a regeln den Inhalt der vorzulegenden Satzung und enthalten darüber hinaus besondere, auf die Richtlinie (Art. 31) zurückzuführende Bestimmungen, wann eine Kollektiv- oder

Gewährleistungsmarke, ein Antrag auf Eintragung einer Satzungsänderung oder einer neuen Satzung im Zusammenhang mit der Umschreibung der Marke jedenfalls zurückzuweisen ist (§ 63 Abs. 5 bzw. § 63a Abs. 7 iVm. § 65).

Die in § 63a Abs. 1 enthaltene Definition der Gewährleistungsmarke weicht – ebenso wie die in der Unionsmarkenverordnung enthaltene Definition – insofern vom Wortlaut der Richtlinie sowie der durch Art. 28 Abs. 4 eingeräumten Option ab, als die Gewährleistung der geografischen Herkunft ausdrücklich nicht im Rahmen einer Gewährleistungsmarke erfasst werden soll. Für Herkunftsangaben für Lebensmittel und Agrarprodukte besteht auf Unionsebene nämlich bereits außerhalb des Markenrechts ein ausreichender Sonderschutz, der nach den Ankündigungen der Kommission in vergleichbarer Weise in naher Zukunft auch auf den nicht agrarischen Bereich ausgedehnt werden soll.

§ 64 bestimmt die bei Verbands- und Gewährleistungsmarken, zusätzlich zu den sonst erforderlichen Hinweisen (§ 17), in das Register einzutragenden Angaben. § 65 enthält Einschränkungen zur Übertragung dieser beiden Markenarten.

§§ 66 und 66a enthalten neben dem Hinweis auf die Anwendbarkeit der sonst für die Löschung von Marken geltenden Vorschriften spezielle Löschungsgründe für Verbands- und Gewährleistungsmarken, die für die Kollektivmarke von Art. 35 der Richtlinie 2015/2436/EU vorgegeben werden. Abs. 2 in beiden Bestimmungen stellt sicher, dass der auf die Löschung von Marken abzielende § 33 auch Grundlage für die Löschung einer Verbands- oder Gewährleistungsmarke aufgrund der ihr zugrundeliegenden nicht ordnungsgemäßen Satzung ist, egal ob es sich dabei um die ursprünglich vorgelegte oder später vom selben Inhaber geänderte oder bei einer Umschreibung vorgelegte Satzung des neuen Inhabers handelt. Eine verfahrensbeendende Änderung einer solcherart angefochtenen Satzung im Verfahren soll, was ihre Wirkungen für die Frage des Kostenzuspruchs im Verfahren betrifft, nach den im § 117 PatG festgelegten Grundsätzen – wie bei einem Verzicht auf das Schutzrecht – behandelt werden. Wird in einem derartigen Fall die Satzung daher während des Verfahrens durch eine ordnungsgemäße Satzung ersetzt, was für die Zwecke des Löschungsverfahrens von der Nichtigkeitsabteilung zu beurteilen ist, so ist das Verfahren mit Beschluss einzustellen. Wenngleich die neuen Satzungen für die Frage, ob das Verfahren einzustellen ist, zu prüfen sind, da sich dieser Umstand nicht ohne weiteres – sofort und eindeutig – aus dem Registerstand ergibt, so wäre zusätzlich eine grundsätzliche Prüfung der alten – also inzwischen geänderten – Satzungen für die Entscheidung der Kostenzuspruches nicht verfahrensökonomisch. Daher gilt diesbezüglich § 117 in Bezug auf die Satzungsänderung, nicht zuletzt da diesem Vorgang, vergleichbar einem Verzicht, ein anerkennendes Element innewohnt. Hat der Antragsgegner die Satzung schon während der Frist zur Erstattung der Gegenschrift ordnungsgemäß geändert und zuvor keinen Anlass zur Einbringung des Löschungsantrages gegeben, insbesondere einen Austausch bzw. eine Verbesserung der Satzung vor der Antragstellung über entsprechende Aufforderung nicht verweigert, so sind die Verfahrenskosten vom Antragsteller zu tragen.

Was als Benutzung im Sinne des § 33a anzusehen ist, wird für die Gewährleistungsmarke in § 63a Abs. 6 und für die Verbandsmarke in § 66 Abs. 3 festgelegt.

§ 67 regelt die Befugnis zur Erhebung von Verletzungsklagen im Sinne des Art. 34 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 Abs. 3 1.Satz der Richtlinie 2015/2436/EU (die Anwendung von Art. 25 Abs. 3. 2. Satz setzt eine für Verbands- und Gewährleistungsmarken nicht vorstellbare Erteilung einer ausschließlichen Lizenz voraus und blieb solcherart unberücksichtigt).

Zu Art. 1 Z 12 (Entfall des § 69):

Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 2424/2015 wurde die in Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vorgesehene Möglichkeit der Einreichung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke (nunmehr „Unionsmarke“) bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedsstaats oder beim Benelux-Markenamt beseitigt. § 69, der ergänzende Bestimmungen zur Einreichung von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen beim Österreichischen Patentamt enthält, soll daher als obsolet entfallen.

Zu Art. 1 Z 13 und 14 (Überschrift des IX. Abschnitts und § 70a):

Durch die Einfügung des neuen § 70a betrifft der IX. Abschnitt nun nicht mehr bloß Marken nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 32/1999, sondern auch Marken nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. Nr. 400/1973. Die Überschrift war dementsprechend anzupassen.

Die Versammlung der Madrider Union hat bei ihrer Tagung im Oktober 2016 einstimmig Änderungen der Gemeinsamen Ausführungsordnung (AO) angenommen, durch die ua. Regelungen zur Teilung einer internationalen Registrierung eingefügt wurden, die mit 1. Februar 2019 wirksam werden sollen. Eine Übergangsbestimmung sieht vor, dass diese Regelungen für eine Vertragspartei nicht wirksam werden

sollen, wenn diese wegen Unvereinbarkeit mit ihrem nationalen Recht, dh. wenn dieses keine Teilung einer Markenanmeldung oder Markenregistrierung vorsieht, eine entsprechende Erklärung vor dem Wirksamwerden der geänderten AO an das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum richtet. Die Änderungen der AO in deutscher und englischer Sprache sind im BGBl. III Nr. xxx/2017 veröffentlicht worden.

Durch die Einführung von Bestimmungen zur Teilung einer nationalen Anmeldung oder Registrierung einer Marke (§ 23a) ist die grundsätzliche Vereinbarkeit mit nationalem Recht gegeben. Nach Regel 27bis der AO kann eine internationale Registrierung für eine benannte Vertragspartei für bestimmte Waren und Dienstleistungen geteilt werden. Der Antrag auf Teilung ist bei der Behörde der betroffenen benannten Vertragspartei – sohin bei Teilung einer internationalen Marke für Österreich beim Österreichischen Patentamt – einzubringen. Diese hat sich davon zu überzeugen, dass der Antrag ihren geltenden nationalen Bestimmungen entspricht und allfällige nationale Gebühren entrichtet wurden. Die Behörde hat sodann nach positiver Prüfung ein Gesuch auf Teilung der internationalen Registrierung für die betroffene Vertragspartei auf einem amtlichen Formblatt an das Internationale Büro in Genf zu richten. Vom Inhaber der internationalen Marke ist – zusätzlich zu einer allfälligen Gebühr an die nationale Behörde – eine Teilungsgebühr direkt an das Internationale Büro zu entrichten.

§ 70a Abs. 1 nennt nunmehr erforderliche Inhalte eines Teilungsantrags an das Österreichische Patentamt, der ua. die Nummer der betroffenen internationalen Registrierung und eine nach den Klassen dieser Registrierung geordnete Zusammenstellung der abzutrennenden Waren und Dienstleistungen in einer vor dem Österreichischen Patentamt zulässigen Sprache des Madrider Systems, dh. in Englisch oder Französisch, zu enthalten hat. Darüber hinaus ist § 23a sinngemäß anzuwenden, dh. es ist zu prüfen, ob sich die abzutrennenden Waren oder Dienstleistungen nicht mit den verbleibenden oder jenen anderer Teilungen überschneiden (§ 23a Abs.1) und ob die Entrichtung der Gebühr für den Teilungsantrag (§ 25a PAG – siehe Art. 6 Z 10) innerhalb von 2 Monaten ab Einreichung des Antrags veranlasst wurde (§ 23a Abs.2). In sinngemäßer Entsprechung zu § 23a Abs.5 1. Satz ist bei internationalen Marken vor Ablauf der in § 29a Abs. 2 genannten Widerspruchsfrist ein Antrag auf Weiterleitung eines Gesuchs auf Teilung einer internationalen Registrierung nicht zulässig. Teilungsanträge zu internationalen Marken, die widerspruchsverfangen oder Gegenstand eines Verfahrens auf Unwirksamkeitsklärung sind, sind hingegen grundsätzlich zulässig. Sie werden jedoch, sofern von der Teilung auch streitverfangene Waren und Dienstleistungen betroffen sind, erst durchgeführt und eine Weiterleitung an das Internationale Büro verfügt, wenn das betreffende Verfahren erledigt oder rechtskräftig entschieden ist.

Zu Art. 1 Z 15 (§§ 77d und 77e):

§ 77d regelt den Übergang zwischen der bisherigen Berechnung der Schutzhauer gemäß § 19 (alte Fassung) durch eine Überleitung zur neuen – richtlinienkonformen – Berechnungsmethode, wobei es gilt, einen Eingriff in die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 19 (neue Fassung) laufende Schutzhauer einer Marke möglichst zu vermeiden und dennoch den essentiellen Punkt der neuen Berechnungsmethode, nämlich den nach weltweiten Geflogenheiten, quasi systemimmanent in allen Markenregistern ersichtlichen Anmeldezeitpunkt als für die Berechnung der Schutzhauer relevanten Ausgangspunkt heranzuziehen, um auf diese Art den Markeninhabern, interessierten Dritten sowie der Öffentlichkeit einen leicht erfassbaren Einblick in den Stand der möglichen Laufdauer einer Marke (bis zum Zwischenschritt der Erneuerung) zu geben. Abs. 1 stellt daher sicher, dass die laufende Periode einer Schutzhauer wie nach den bisherigen Regelungen zu erwarten war, ohne Verkürzung zu Ende geht. Erst die darauf folgende Periode einer Schutzhauer berechnet sich ab dem Anmeldetag (gemäß § 19 neue Fassung). Den daraus resultierenden – einmaligen – Verkürzungen der Zeitperiode bis zu dieser nächsten – ausgehend vom Anmeldetag gerechneten – Fälligkeit einer Erneuerungsgebühr wird mit den in Abs. 2 vorgesehenen Abschlägen Rechnung getragen.

§ 77e Abs. 1 bestimmt, dass vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingereichte Anträge auf Erweiterung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses weiter nach den vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Bestimmungen zu behandeln sind. Abs. 2 schreibt die Weitergeltung des § 66 (Lösung von Verbandsmarken) in der vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits anhängige diesbezügliche Verfahren vor. Abs. 3 verbietet hingegen die Anwendung des § 66 in der vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung in erst nach diesem Inkrafttreten anhängig gemachten Lösungsverfahren auch für Marken, die bereits vor diesem Inkrafttreten registriert wurden.

Zu Art. 1 Z 16 (§ 79a):

§ 79a dient der terminologischen Anpassung des Markenschutzgesetzes an die mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 2424/2015, ABl. Nr. L 341 vom 16.12.2015 S. 21 gegenüber der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Unionsmarke, ABl. Nr. L 78 vom 24.3.2009 S. 1 erfolgten Begriffsänderungen.

Zu Art. 1 Z 17 (§ 81b):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Die in seinem Abs. 4 hinsichtlich des § 19 (neuer Beginnzeitpunkt der Schutzdauer) und des § 77d (Übergangsregelung zur neuen Schutzdauerberechnung) vorgesehene zwölfmonatige Legisvakanz ist dadurch begründet, dass die Erneuerungsgebühr zulässigerweise schon 1 Jahr vor ihrer Fälligkeit gezahlt werden kann. Eine kürzere Frist für das Inkrafttreten würde zu einer Vielzahl an unkorrekten Zahlungen führen und den Administrativaufwand des Amtes wesentlich erhöhen. Die sechsmonatige Legisvakanz des Abs. 5 erklärt sich mit der durch § 19a bewirkten Praxisänderung. Derzeit werden lediglich die inländischen Markeninhaber ca. 3 Monate vor dem bevorstehenden Ende der Schutzdauer über dieses Faktum informiert. Um die neue Sechsmonatsfrist für alle nach dem Inkrafttreten fällig werdenden Schutzverlängerungen einhalten zu können, bedarf es eines entsprechend verzögerten Inkrafttretens des § 19a. Der Inkrafttretenstermin gemäß Abs. 6 entspricht dem Inkrafttretenstermin der Gemeinsamen Ausführungsordnung, BGBl. III Nr. xxx/2017, die die Grundlage der Regelung des § 70a bildet.

Zu Art. 1 Z 18 (§ 83):

Nachdem die Richtlinie 2015/2436/EU mit der vorliegenden Novelle erst teilweise in österreichisches Recht transformiert wird – die vollständige Umsetzung hat erst bis Jahresbeginn 2019 zu erfolgen – enthält der Umsetzungshinweis des § 83 Abs. 2 eine Auflistung jener Bestimmungen des Markenschutzgesetzes 1970, die Gegenstand der Teilumsetzung sind.

Zu Art. 2 (Änderung des Patentgesetzes 1970):**Zu Art. 2 Z 1 (§ 2 Abs. 3):**

Die Zitierung des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 275/1992, wird berichtigt.

Zu Art. 2 Z 2 (§ 43 Abs. 6 und 7):

Gleichzeitig mit den Änderungen für die bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen bestehenden Formvorschriften im Bereich der Marken (vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 9) werden auch im Bereich der Patente, insbesondere bei deren Übertragung, die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Zu Art. 2 Z 3 (§ 62 Abs. 8):

Diese Bestimmung wird lediglich um die Fundstelle des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 ergänzt.

Zu Art. 2 Z 4 und 6 (§ 80 Abs. 4 und § 92):

Beschreibungen, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassungen erteilter Patente sind gemäß § 80 Abs. 4 in Patentschriften zu veröffentlichen. Hinsichtlich der Form der Veröffentlichung ist derzeit lediglich geregelt, dass diese in selbständigen Druckschriften (Patentschriften) erfolgen soll.

Den internationalen Gepflogenheiten und den modernen Publikationsmedien entsprechend sollen nicht zuletzt aus Kostengründen wie bereits bei europäischen Patentschriften (vgl. Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften, EPA Abl. 2007, Sonderausgabe Nr. 3, D.3., 97) auch die österreichischen Patentschriften mit Ausnahme des für die Ausfertigung der Patenturkunde hergestellten Papierexemplars ausnahmslos in elektronischer Form mittels eines Veröffentlichungsservers, auf dem sie zum Herunterladen bereitgestellt werden, erfolgen.

§ 80 Abs. 4 und § 92 werden daher unter Entfall des Hinweises auf Druckschriften entsprechend angepasst und insbesondere die Verordnungsermächtigung zur Regelung des Anmeldeverfahrens im Hinblick auf die Veröffentlichung von Patentanmeldungen und Patentschriften klarer formuliert.

Zu Art. 2 Z 5 (§ 91a erster Satz):

Falls die Anmeldung in englischer oder französischer Sprache eingereicht wurde, ist über amtliche Aufforderung eine Übersetzung ins Deutsche nachzureichen. Um dem Anmelder bereits in diesem frühen Verfahrensstadium Informationen über die Erteilungsaussichten hinsichtlich seiner Anmeldung zu liefern, ist vorgesehen, dass künftig gleichzeitig mit der genannten Aufforderung auch ein vorläufiges Recherchenergebnis übermittelt wird. Der Anmelder gewinnt durch diese Maßnahme einerseits Zeit für prioritätsbegünstigte ausländische Nachanmeldungen, andererseits können – falls durch das Recherchenergebnis die Erteilung eines Patentes offenkundig aussichtslos erscheint – für die Übersetzung anfallende Kosten eingespart werden.

Zu Art. 2 Z 7 (§ 101 Abs. 2 letzter Satz):

Die Patentanmeldung (nach Verfügbarkeit samt Recherchenbericht) ist unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist,

nach dem Prioritätstag zu veröffentlichen (§ 101 Abs. 1). In jenen Fällen, in denen der Recherchenbericht im Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht vorliegt (insbesondere bei Anmeldungen mit Prioritätsbeanspruchung, bei denen die Veröffentlichung meist schon nach sechs Monaten ab Anmeldetag zu erfolgen hat), ist der Recherchenbericht zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zu veröffentlichen.

Da dem Publizitätsprinzip durch die Veröffentlichung der Anmeldungsunterlagen ausreichend Rechnung getragen ist, soll nunmehr eindeutig klargestellt werden, dass in jenen Fällen, in denen die Anmeldung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die gesonderte Veröffentlichung des Recherchenberichts zurückgezogen oder aus formellen Gründen (zB mangels Zahlung der für die Anmeldung zu entrichtenden Gebühren) zurückgewiesen worden ist, in Hinkunft diese Veröffentlichung unterbleibt.

Zu Art. 2 Z 8 (§ 111a Abs. 4):

Den allgemeinen Bedürfnissen der Antragsteller entsprechend und im Hinblick auf die Zulässigkeit, Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung auch in englischer Sprache vorzulegen zu können, sollen nunmehr die Service- und Informationsleistungen des Patentamts insofern ausgebaut werden, als die sich aus § 57 a resultierenden Recherchen und Gutachten nicht mehr ausschließlich in deutscher Sprache sondern nunmehr alternativ auch in englischer Sprache übermittelt werden, sofern dies der Antragsteller ausdrücklich beantragt hat.

Zu Art. 2 Z 9 (§ 180b Abs. 3):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes):

Zu Art. 3 Z 1 (§ 15):

Im Hinblick auf die Veröffentlichung der Gebrauchsmusterschriften ausschließlich in elektronischer Form wird die bestehende Verordnungsermächtigung entsprechend § 92 PatG (vgl. die Erläuterungen zu Art. 2 Z 4 und 6) angepasst.

Zu Art. 3 Z 2 (§ 17 Abs. 3):

Da der Oberste Patent- und Markensenat durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I. Nr. 51/2012, aufgelöst wurde und anstelle dieses Senats nunmehr das Oberlandesgericht Wien als zweite Instanz und der Oberste Gerichtshof als dritte Instanz fungieren (vgl. BGBl. I Nr. 126/2013), war § 17 Abs. 3 entsprechend anzupassen.

Zu Art. 3 Z 3 (§ 22):

Bisher erfolgte die Registrierung des Gebrauchsmusters aufgrund einer bloßen Verfügung durch das zuständige Mitglied der Technischen Abteilung, weshalb der Inhaber des Gebrauchsmusters erst mit der Bekanntmachung im Gebrauchsmusterblatt bzw. mit der Zusendung der Gebrauchsmusterurkunde Kenntnis von der Registrierung seines Schutzrechts erlangte. Einem allgemeinen Wunsch entsprechend soll diese Information nunmehr zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich durch Zusendung des der Registrierung vorausgehenden Registrierungsbeschlusses, erfolgen.

Zu Art. 3 Z 4 (§ 32 Abs. 2):

Gleichzeitig mit den Änderungen für die bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen bestehenden Formvorschriften im Bereich der Marken und Patente (vgl. insb. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 9) werden auch im Bereich der Gebrauchsmuster, insbesondere bei deren Übertragung, die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Zu Art. 3 Z 5 (§ 53a Abs. 7):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 4 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes):

Zu Art. 4 Z 1 (§ 19):

Aufgrund der Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates war diese Bestimmung entsprechend anzupassen (vgl. die Erläuterungen zu Art. 3 Z 2).

Zu Art. 4 Z 2 (§ 27 Abs. 9):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 5 (Änderung des Musterschutzgesetzes 1990):

Zu Art. 5 Z 1 (§ 20 Abs. 3):

Aufgrund der Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates war diese Bestimmung entsprechend anzupassen (vgl. die Erläuterungen zu Art. 3 Z 2).

Zu Art. 5 Z 2 (§ 46 Abs. 11):

Gleichzeitig mit den Änderungen für die bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen bestehenden Formvorschriften im Bereich der Marken, Patente und Gebrauchsmuster (vgl. insb. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 9) werden auch im Bereich der Muster, insbesondere bei deren Übertragung, die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Zu Art. 5 Z 3 (§ 28):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Zu Art. 6 (Änderung des Patentamtsgebührengesetzes):

Zu Art. 6 Z 1 (Inhaltverzeichnis 2. Hauptstück 10. Abschnitt):

Im Hinblick auf die Änderung der Überschrift des 10. Abschnitts im 2. Hauptstück war das Inhaltsverzeichnis anzupassen (vgl. die Erläuterungen zu Z 9 und 10).

Zu Art. 6 Z 2 und 3 (§ 4 letzter Satz und § 8a):

Ein Sequenzprotokoll ist ein gesonderter Teil der Beschreibung der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder ein zur Anmeldung nachgereichtes Schriftstück, das die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen im Einzelnen offenbart und sonstige verfügbare Angaben enthält. Da eine Tendenz zur Vorlage umfangreichster Sequenzprotokolle festzustellen ist und solche Sequenzprotokolle weniger an Mehraufwand hinsichtlich Bearbeitung und Veröffentlichung verursachen, soll aus Billigkeitswägungen eine Grenze für die diesbezügliche Berechnung der Veröffentlichungsgebühr sowohl bei nationalen Patenten als auch bei Übersetzungen europäischer Patentschriften eingezogen werden. Hierbei erfolgt eine Orientierung an der durch § 22 Patentamtsverordnung 2006, BGBI. 2005, Nr. 12, Anhang 4, vorgegebenen Grenze von 400 Seiten, ab deren Überschreitung spezielle Publikationsformen für Patentanmeldungen vorgesehen sind.

Zu Art. 6 Z 4 (§ 13 Abs. 1):

Aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 13. Dezember 2013 zur Änderung des Artikels 2 der Gebührenordnung und zur Anpassung des Betrags der Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche, wenn ein von einer der Internationalen Recherchenbehörden in Europa erstellter internationaler oder ergänzender internationaler Recherchenbericht vorliegt (CA/D 14/13, EPA ABl. 2014, A5) ist die Recherchengebühr für internationale Anmeldungen, für die vom Österreichischen Patentamt ein internationaler Recherchenbericht erstellt worden ist, von derzeit 1.875 € um 1.100 € herabgesetzt.

Diese grundlegende Gebührenreduktion wurde vom Verwaltungsrat aufgrund eines Sonderabkommens über die Zusammenarbeit in PCT-Angelegenheiten vom 13. Dezember 2007 mit der Europäischen Patentorganisation beschlossen. Aufgrund dieses Sonderabkommens besteht allerdings auch die Verpflichtung, die Gebühren, die bei der Tätigkeit des Österreichischen Patentamts als internationale Recherchenbehörde gemäß Regel 16.1. lit. a der Ausführungsordnung zum Patentzusammenarbeitsvertrag auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), BGBI 348/1979 anfallen, hinsichtlich der Beträge so festzusetzen, dass sie den von der Europäischen Patentorganisation festgesetzten Gebühren entsprechen.

Die erstmalige Anpassung der Recherchengebühr im § 13 Abs. 1 Patentamtsgebührengesetz (PAG) erfolgte durch die sogenannte Innovationsschutz-Novelle, BGBI. I Nr. 126/2009, und eine weitere durch das Budgetbegleitgesetz 2011, BGBI. I Nr. 111/2010. In beiden Fällen ist die Gebührenerhöhung erst einige Monate nach der von der Europäischen Patentorganisation durchgeföhrten Gebührenänderung in Kraft getreten. Zur künftigen zeitnahen Herstellung eines vertragskonformen Zustands wird daher vorgeschlagen, den Präsidenten oder die Präsidentin des Patentamts zur entsprechenden Anpassung dieser Recherchengebühr zu ermächtigen, wobei ausdrücklich festgelegt wird, dass diese Gebühr die vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation im Art. 2 der Gebührenordnung zum Europäischen Patentübereinkommen festgesetzte Gebühr für eine internationale Recherche nicht übersteigen darf.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass österreichische Anmelder von diesen Maßnahmen nicht betroffen sind, da das Patentamt aufgrund des Centralisierungsprotokolls, BGBI. Nr. 350/1979, sowie gemäß § 18 Patentverträge-Einführungsgesetz, BGBI Nr. 52/1979, und der diesbezüglichen Vereinbarung mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) nur zugunsten von Entwicklungsländern als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung betraute Behörde

agieren darf. Für diese ausländischen Anmelder sind allerdings im § 13 Abs. 3 und 4 PAG darüber hinaus weitgehende Ermäßigungen vorgesehen.

Zu Art. 6 Z 5 (Entfall von § 20 Z 5):

Die bisher in Z 5 enthaltene Verordnungsermächtigung für die Festsetzung eines Druckkostenbeitrages bei der Registrierung von Mustern soll ebenso wie bei Markenregistrierungen entfallen (vgl. die Erläuterungen zu Z 6).

Zu Art. 6 Z 6 (§ 22):

Die Anmeldegebühr für eine Individualmarke beträgt bisher inklusive einer Klassengebührenpauschale für 3 Klassen und einer Gebühr für die amtliche Ähnlichkeitsrecherche 313 €. Nachdem die Ähnlichkeitsrecherche (§ 21 Markenschutzgesetz 1970) künftig im Hinblick auf die vielfältigen Möglichkeiten zur Eigenrecherche nicht mehr zwingend erstellt wird (vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 5 und 6), sondern nur auf expliziten Antrag der Anmeldenden, wurde die dafür vorgesehene Gebühr aus der Anmeldegebühr herausgerechnet, wodurch sich abgerundet ein Betrag von 270 € ergibt (Abs. 1 Z 1 lit. a). Die Gebühr für eine sodann im Bedarfsfall zu beantragende Recherche wurde in Abs. 1 Z 3 entsprechend der vor Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 71/2016 bestimmten Höhe (abgerundet) festgelegt.

Im Vergleich zu den Gebührensätzen der Markenämter der europäischen Innovation Leader (ausgenommen Deutschland) sind in Österreich die Kosten für einen Verbandsmarkenschutz extrem hoch; sie betragen aktuell für eine Verbandsmarkenanmeldung mit drei Klassen 1249 €. Zum Vergleich (jeweils für eine 3 Klassen-Anmeldung auf Papier):

Land	FR	DK	UK	FI	SE	CH	BX
Euro	250	315	580	485	420	510	430

Diese Gebührenhöhe, gemeinsam mit Erneuerungsgebühren in mehr als doppelter Höhe, wird dafür verantwortlich gemacht, dass Verbandsmarken in Österreich sehr selten angemeldet werden. Auch macht die Einführung der neuen Markenart der Gewährleistungsmarke (vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 10 und 11), die nach ihrer Art und daher vom Prüfaufwand der Verbandsmarke vergleichbar ist und deshalb denselben Gebühren unterliegen sollte, eine Neuregelung dieses Gebührenansatzes erforderlich, will man nicht von vorneherein die Attraktivität des Gewährleistungsmarkenschutzes im Vergleich zu den europäischen Mitbewerbern in ungerechtfertigter Art und Weise schmälern. Die neu vorgeschlagene Gebührenhöhe von 450 € (für drei Klassen) entspricht dem auch für Gewährleistungsmarken erwarteten Aufwand.

Die bisher in Abs. 1 Z 3 enthaltene Verordnungsermächtigung für die Festsetzung eines Druckkostenbeitrages soll entfallen. Markenregistrierungen werden im Österreichischen Markenanziger veröffentlicht, der allerdings nur in elektronischer und nicht mehr in gedruckter Form publiziert wird. Die Einhebung eines für Druckkosten in diesem Zusammenhang vorgesehenen Betrages von 25 € ist sohin nicht weiter gerechtfertigt. Die Änderung von § 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend im Bereich des Patentamts zu zahlende Gebühren (Patentamtsgebührenverordnung - PAGV), BGBl II Nr. 469/2005, wird in Einklang mit § 40 Abs. 2 zeitgerecht erfolgen.

Entsprechend dem von der Bundesregierung in der 67. Ministerratssitzung am 25.6.2015 beschlossenen Reformdialog Verwaltungsvereinfachung, der unter dem Punkt E-Government-Services für Bürgerinnen und Bürger vorsieht, dass Gebührenbegünstigungen geschaffen werden sollen, wenn Anträge elektronisch eingebbracht werden, sieht Abs. 2 für elektronisch eingereichte Markenanmeldungen eine Ermäßigung in Höhe von 20 € (oder knapp 7,5 %) vor. Ermäßigungen für Online-Einreichungen werden von den meisten europäischen Markenämtern gewährt und zwar im Bereich der Individualmarken im Ausmaß zwischen 3 und 16%.

Mit dieser Maßnahme soll einerseits der derzeit bei ca. 60 % liegende Anteil der Online-Anmeldungen im Österreichischen Patentamt weiter erhöht werden (das Potential zeigen die Anmeldezahlen des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum mit mehr als 90% Online-Anteil) und andererseits die mit den damit verbundenen Vereinfachungen für die öffentliche Verwaltung (Vorteile bei der Datenübernahme und Datenauswertung, geringerer Prüfaufwand durch automatisierte Maßnahmen zur Fehlervermeidung etc.) erzielten Einsparungseffekte soweit möglich an die Anmeldenden weitergegeben werden.

Die Änderungen im Bereich der Anmeldegebühren machte in den Abs. 3 und 4 weiters eine Neufestsetzung der im Falle einer Ab- oder Zurückweisung bzw. einer Zurückziehung der Anmeldung an die Anmeldenden zu retournierenden Beträge erforderlich.

Der bisherige Abs. 5, der die Gebührenregelung bei nachträglicher Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses enthielt, hat im Hinblick auf die zu § 23 Markenschutzgesetz vorgesehene Abschaffung dieser Möglichkeit zu entfallen (vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 7).

In Abs. 6 wird für die Teilung einer angemeldeten oder registrierten nationalen Marke gemäß § 23a Markenschutzgesetz (vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 8) eine Gebühr eingeführt.

Zu Art. 6 Z 7 und 8 (§ 24 Abs. 1; Entfall des § 24 Abs. 1a und 1b):

Im Bereich der Erneuerungsgebühren von Individual- und Verbandsmarken wurde im Jahre 2010 mit Änderung des Patentamtsgebührengesetzes im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 eine Staffelung der Gebührenansätze in drei Zehnjahresschritten eingeführt, dh. für die Erneuerungsgebühren sind aktuell drei in der Höhe ansteigende Gebührenansätze vorgesehen. Die Aufrechterhaltung wertvoller, weil am Markt eingeführter Marken, wird damit in Zehnjahresschritten verteuert.

Dieser Regelungsansatz ist im Markenbereich allerdings international absolut unüblich geblieben, insbesondere da es aufgrund des markenrechtlichen Benutzungzwanges keiner Regulierung über die Gebührenstruktur bedarf, um einer Überfüllung der Register mit unbenützten Marken entgegen zu wirken. Überdies verkompliziert der bisherige Regelungsansatz die Administration dieser Gebühren; dies insbesondere auch im Hinblick auf die in § 77d Markenschutzgesetz vorgesehene Übergangsregelung, womit die von der Richtlinie 2015/2436/EU erzwungene Umstellung der Berechnung der Schutzdauer einer Marke (vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 15) möglichst schonend und ohne unzumutbaren Eingriff in das Eigentum der Markeninhaber bewerkstelligt werden soll.

Bei Aufrechterhaltung der Staffelregelung würden Eigentümer einer im Wege eines Umwandlungsantrages unter Mitnahme des Anmeldetages aus einer alten Unionsmarke entstandenen nationalen Markenrechts vielfach schon bei der ersten Verlängerung dieses nationalen Markenschutzes sogleich die höhere Gebühr der zweiten Staffel zu entrichten haben, worin eine unzulässige Ungleichbehandlung gesehen werden könnte.

Im Bereich der Verbandsmarken führte die Staffelung auch dazu, dass die ohnehin bereits extreme Erneuerungsgebührenhöhe der ersten Staffel in den beiden weiteren Staffeln derart ansteigt, dass die Gebührenhöhe geradezu prohibitiv wirkt. Hierzu wieder ein Vergleich mit den europäischen Innovation Leader (auf Basis einer 3-Klassenmarke):

Erneuerungsgebühr Individualmarke (in Österreich aktuell: 678 / 783 / 887 €, jeweils ohne 20% Verspätungszuschlag)

Land	FR	DK	UK	FI	SE	CH	BX
Euro	250	315	350	550	420	650	260

Erneuerungsgebühr Verbandsmarke (in Österreich aktuell: 2715 / 3133 / 3551 €, jeweils ohne 20% Verspätungszuschlag)

Land	FR	DK	UK	FI	SE	CH	BX
Euro	250	315	350	625	420	650	474

§ 24 Abs. 1 schafft daher die Staffelregelung sowohl bei Individual- als auch bei Verbandsmarken ersatzlos ab und führt sie für die neue Markenform der Gewährleistungsmarke, für die nach den Ausführungen zu Art. 6 Z 5 möglichst dieselben Gebührenansätze wie für Verbandsmarken gelten sollten, erst gar nicht ein.

Um den durch die Abschaffung der Staffelung infolge der großen Anzahl davon betroffener Individualmarken (ca. 5000/Jahr) zu erwartenden Einnahmenverluste für das Bundesbudget einzugrenzen, wird vorgesehen, die Höhe der Erneuerungsgebühr für Individualmarken einheitlich mit 700 €, d.s. 3,3% mehr als die bisherige erste Staffelgebühr, festzulegen. Das Einnahmenminus beläuft sich dann auf ca. 270 000 €, könnte jedoch durch eine durchaus erwartbare Steigerung der Erneuerungsquote gemindert, bei einem Plus von 7,5% sogar kompensiert werden.

Die Erneuerungsgebühr für Verbandsmarken wird mit 1 300 € festgelegt; pro Jahr werden ca. 30 bis 35 Verbandsmarken verlängert.

Zu Art. 6 Z 9 und Z 10 (Überschrift des 10. Abschnitts des 2. Hauptstücks; § 25a samt Überschrift):

Die Textierung der Überschrift des 10. Abschnitts wird geändert, nachdem die in diesem Abschnitt enthaltenen Bestimmungen im Hinblick auf die Einfügung des § 25a nicht nur auf internationale Gesuche, sondern auch auf internationale Registrierungen zutreffen.

§ 25a legt die Gebühr für den beim Österreichischen Patentamt einzubringenden Antrag auf Teilung einer internationalen Registrierung für das Gebiet der Republik Österreich fest.

Zu Art. 6 Z 11 (§ 28 Abs. 1 Z 5):

Die Gebühr für einen Antrag auf Änderung des Anmelders oder Rechtsinhabers einer Verbandsmarke soll in unveränderter Höhe auch für entsprechende Änderungen bei Gewährleistungsmarken gelten.

Zu Art. 6 Z 12 (§ 36b):

§ 36b enthält Übergangsbestimmungen. Die Abs. 2 und 3 entsprechen §§ 77d und 81b Abs. 4 Markenschutzgesetz (vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 15 und 17).

Zu Art. 6 Z 13 (§ 40a):

Abs. 1 gibt den bisherigen § 40a unverändert wieder.

Abs. 2 regelt das Inkrafttreten für einzelne Bestimmungen mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats. Hinsichtlich § 8a ist Sorge zu tragen, dass diese Bestimmung mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, mit dem das Erfordernis der Vorlage von Übersetzungen europäischer Patentschriften entfällt, außer Kraft tritt. Solange hinsichtlich des Ausmaßes der Recherchengebühr keine Verordnung des Präsidenten oder der Präsidentin (vgl. die Erläuterungen zu Art. 6 Z 4) in Kraft tritt, ist § 13 Abs. 1 in der bisher geltenden Fassung anzuwenden.

Die in Abs. 3 hinsichtlich des Inkrafttretns des Entfalls der gestaffelten Erneuerungsgebühren sowie ihrer betragsmäßigen Änderung vorgesehene zwölfmonatige Legisvakanz ist dadurch begründet, dass die Erneuerungsgebühr zulässigerweise schon 1 Jahr vor ihrer Fälligkeit gezahlt werden kann. Eine kürzere Frist für das Inkrafttreten würde zu einer Vielzahl an unkorrekten Zahlungen führen und den Administrativaufwand des Amtes wesentlich erhöhen.

Der Inkrafttretenstermin gemäß Abs. 4 entspricht dem Inkrafttretenstermin der Gemeinsamen Ausführungsordnung, BGBl. III Nr. xxx/2017, die die Grundlage der Regelung des § 25a bildet.