

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



An das
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Via Mail an: pr3@bmvit.gv.at
und Cc an: legistik@patentamt.at
sowie begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

Wien, den 14.3.2016

Bundesgesetz, mit dem das Patentanwaltsgegesetz, das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Halbleiterschutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden; Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) dankt für die Einladung zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzesentwurf und erlaubt sich zu den geplanten Registerstandsänderungen wie folgt Stellung zu nehmen:

Das Ziel der Novelle, den elektronischen Verkehr zu vereinfachen, ist im Interesse der Inhaber und Nutzer gewerblicher Schutzrechte sowie deren Parteienvertreter sehr zu befürworten. Damit sollte das Österreichische Patentamt (ÖPA) aber auch rasch in die Lage versetzt werden, die notwendige Infrastruktur zur elektronischen Kommunikation bei Registerstandsänderungen zur Verfügung stellen zu können.

Der Umstand, dass in Zukunft im Regelfall (also ohne begründete Zweifel) die **Vorlage von Urkunden-Kopien** als Grundlage für die Eintragung ausreichen soll, ist ebenfalls zu begrüßen. Es erfolgt damit eine Annäherung an die Rechtslage und Praxis bei anderen Ämtern für Geistiges Eigentum.

Nach den EB liegt das Ziel auch in einer weiteren Kostenvermeidung, da bei einem Rechtsübergang am Schutzrecht für die Änderung des Registerstands einfache übereinstimmende Erklärungen ausreichen sollen. Damit wird im Ergebnis, wo dies möglich erscheint, auf ein **Beglaubigungserfordernis** verzichtet. Auch dies ist im Interesse der Nutzer zu begrüßen. Eine höhere Missbrauchsgefahr erscheint damit - beim bloß deklarativen Markenregister – nicht verbunden zu sein. Hier kann das ÖPA die Gültigkeit der zivilrechtlichen Übertragung des Schutzrechts ohnedies nicht überprüfen (dies wäre im Streitfall behördlich oder gerichtlich zu klären und danach der ordnungsgemäße Registerstand herzustellen).

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



Wenn die Formerfordernisse allerdings zur Gänze gelockert werden sollen, müsste zugleich eine Abkehr vom Eintragungsgrundsatz im Patent-, GBM- und Musterregister erfolgen (diese Register sind bisher – anders als das Markenregister – konstitutiv ausgebildet), was weitere Änderungen im PatG und MuSchG erforderlich machen würde. Grundsätzlich wäre es zu begrüßen, sämtliche Regelungen – nicht nur die Urkundenvoraussetzungen – über alle öffentlichen Register des ÖPA in einem kohärenten System zu vereinheitlichen.

Es stellt sich zudem die Frage, ob die beabsichtigte sprachliche Fassung der Änderung das Bestreben der Vereinfachung in allen praktisch maßgeblichen Fällen umzusetzen geeignet ist. Dabei ist etwa an jene Fälle zu denken, in denen es zu einer **Gesamtrechtsnachfolge** kommt und **gleichzeitig der frühere Inhaber untergeht**, so etwa bei einer Verschmelzung. Bei österreichischen Schutzrechtsinhabern ist ein solcher Nachweis nicht aufwendig, weil der Rechtsübergang im Firmenbuch eingetragen und vom Österreichischen Patentamt die Vorlage des Firmenbuchauszugs als Nachweis akzeptiert wird. Bei **ausländischen Schutzrechtsinhabern** kann ein solcher Nachweis leider aufwendig sein. Hier scheint der Entwurf für solche Fälle weiterhin am Erfordernis der Beglaubigung (und damit im Ausland oft Überbeglaubigung) festzuhalten, weil nur eine Erklärung **der** (also wohl mehrerer) Parteien erleichtert behandelt werden soll.

Auch für die Eintragung **bloßer Einschränkungen der Verfügungsbefugnis** über das Schutzrecht bzw öffentliche Ersichtlichmachung von Rechtspositionen Dritter (**Lizenzen und Pfandrechte**) sollen die vereinfachten Formerfordernisse nicht gelten. Es bleibt offensichtlich in diesen Fällen einer geringeren Änderung in der Rechtsstellung des Schutzrechtsinhabers beim Erfordernis der Vorlage einer öffentlichen oder beglaubigten Urkunde. Der Aufwand für die Einholung entsprechend beglaubigter und überbeglaubigter Dokumente aus dem Ausland, insbesondere dort, wo ursprünglich mit solchen Formerfordernissen nicht gerechnet und diese dann nachträglich erfüllt werden müssen, ist bisweilen sehr erheblich und kann auch mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Hier sollte die Vorgangsweise in Österreich an die von anderen Ämtern für Geistiges Eigentum angeglichen werden (siehe z.B. das **HABM**, das von jeglicher Beglaubigungserfordernis absieht). Damit würde auch das das ÖPA im Normalfall von aufwendigen Nachforschungen entlastet. Eine kurzfristige Vorab-Klärung der Überbeglaubigungserfordernisse ist sogar im Hinblick auf nahegelegene Staaten manchmal nur schwer zu erlangen, was wieder zu den bereits erwähnten - noch aufwendigeren - nachträglichen Nachführungen der Beglaubigungen führt.

Ferner ist anzumerken, dass andere, bloß administrative Registerstandsänderungen - wie etwa bloße Namensänderungen - nach herrschender Meinung (s *Stangl* in *Kucska/Schumacher, marken.schutz*² § 28 Rz 9) für die Schutzrechte nicht besonders gesetzlich geregelt sind.

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



Im Interesse sprachlicher Klarheit sollte daher die Wortwahl "**Umschreibung**" in § 28 Abs 1 MSchG überdacht werden, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gerade keine solche Unterscheidung nahelegen würde. Die Formulierung "Umschreibung" bereitet auch Probleme als Bezugsgröße für die in der Neufassung des § 28 Abs 2 MSchG vorgesehene übereinstimmende Erklärung; stattdessen sollte die Formulierung "Rechtsübergang" verwendet werden.

In diesem Zusammenhang wird auch erwähnt, dass das ÖPA zum Unterschied zu anderen Ämtern für Geistiges Eigentum **keine Verwaltungsrichtlinien veröffentlicht**, anhand derer die Nutzer der Leistungen des ÖPA einheitliche Erfordernisse an taugliche Anträge vorab erhalten würden. Dazu könnte zunächst mit den konkreten Formerfordernissen für Registerstandänderungen begonnen werden.

Abschließend dürfen wir der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass im Zuge der notwendigen Umsetzung der Novelle der EU-MarkenRL die Rechtslage zu den **Schutzrechten als Gegenstand des Vermögens** insgesamt im Gesetz verständlicher gefasst bzw. die herrschende Auffassung zu Wirksamkeit und Wirksamkeitserfordernissen zivilrechtlicher Verfügungen im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten aus dem Gesetz klarer ersichtlich gemacht wird (zB die bloß deklaratorische Wirkung der Änderung des Registerstands beim Rechtsübergang an Marken oder die im ABGB nicht geregelten Wirksamkeitserfordernisse für Pfandrechte an Schutzrechten, s dazu Koch in *Apathy/Iro/Koziol (Hrsg)*, Österreichisches Bankvertragsrecht, Band IX: Kreditsicherheiten Teil II Rz 7/94, oder - in Zukunft – Schutzrechtsanmeldungen, Art 26 MarkenRL nF).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Meyenburg eh
Präsident

Mag. Hannes Seidelberger eh
Generalsekretär