

## **Vorblatt**

**Inhalt:****Der Gesetzentwurf dient folgenden Zielen:**

Kostenintensive Doppelgleisigkeiten bei der Erstellung von Recherchen und Gutachten sollen beseitigt werden.

Zur Anpassung der nationalen, den Markenschutz betreffenden Bestimmungen an die verfahrensrechtlichen Geprägtheiten im EU-Raum und an internationale Tendenzen der Rechtsentwicklung wird ein Widerspruchsverfahren eingeführt.

Die vor dem Patentamt zu entrichtenden Gebühren und Entgelte werden neu geregelt.

**Alternativen:**

Beibehaltung des bisherigen Systems.

**Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:**

Der Entwurf soll zum weiteren Ausbau innovationsfördernder Maßnahmen und zur Rechtssicherheit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes beitragen. Dies liegt sowohl im Interesse der Beschäftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes Österreich.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes und der anderen Gebietskörperschaften ist nicht zu erwarten. Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht belastet.

**Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:**

Die vorgesehenen Regelungen, die nicht zwingend aufgrund von Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sind, stehen im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union.

**Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:**

Keine.

## Erläuterungen

### Allgemeiner Teil

#### Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

##### 1) Recherchen und Gutachten:

Derzeit werden vom Patentamt Recherchen und Gutachten sowohl im hoheitlichen als auch im teilrechtsfähigen Bereich angeboten. Um kostenintensive Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und die Einsatzmöglichkeiten der fachtechnischen Prüfer für die Durchführung beschleunigter Anmeldeverfahren für Patente und Gebrauchsmuster zu erhöhen, sollen diese Tätigkeiten des Patentamtes nunmehr ausschließlich im teilrechtsfähigen Bereich durchgeführt werden.

##### 2) Widerspruchsverfahren im Bereich des Markenschutzes:

Den verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten im EU-Raum entsprechend und internationalen Tendenzen der Rechtsentwicklung folgend wird die Möglichkeit eingeführt, Widerspruch gegen die Registrierung einer Marke zu erheben. Das neue Verfahren dient der verbesserten und kostengünstigeren Durchsetzung älterer, registrierter Marken bzw. aus älteren Anmeldungen resultierender Marken, über deren prioritäre Existenz im verwechslungsfähig ähnlichen Waren- und Dienstleistungssegment sich der vom Widerspruch betroffene Markeninhaber weitgehend schon vor Anmeldung bzw. Registrierung seiner Marke hätte informieren und sein weiteres Verhalten davon abhängig machen können.

Um eine rasche Verfahrensabwicklung zu gewährleisten, beschränkt sich der Widerspruch auf die Geltendmachung älterer registrierter Marken und prioritärer Anmeldungen (vorbehaltlich deren Registrierung), sodass in der Regel ein reines Registerverfahren zu gewärtigen ist, also lediglich der Registerstand bzw. die Aktenlage hinsichtlich der einander gegenüber stehenden Marken und deren verwechslungsfähige Ähnlichkeit zu vergleichen sein wird. Fallkonstellationen basierend auf älteren Rechten, deren Geltendmachung zunächst eine Nachweisführung bezüglich ihrer rechtlichen Existenz, ihres Schutzmanges und des Zeitpunkts ihrer Entstehung erfordern, bleiben hingegen weiterhin dem Nichtigkeitsverfahren vorbehalten.

Da solcherart in der überwiegenden Anzahl der Fälle nur mit der Entscheidung über Rechtsfragen zu rechnen ist und sich Beweisverfahren vielfach in der Wertung von vorzulegenden Unterlagen erschöpfen können, wird die Anberaumung und Durchführung von Verhandlungen weitgehend entbehrlich sein. Das Verfahren soll daher nach Möglichkeit schriftlich abgewickelt werden. Auch ist im Widerspruchsverfahren - in Anwendung des § 35 - statt der Senatszuständigkeit des Nichtigkeitsverfahrens die Zuständigkeit eines einzelnen rechtskundigen Mitglieds des Patentamtes vorgesehen. Als Beschluss einer Rechtsabteilung unterliegt diese Entscheidung des rechtskundigen Mitglieds der Beschwerdemöglichkeit an die Beschwerdeabteilung (§ 36).

Im Vergleich zum traditionellen Nichtigkeitsverfahren unterscheidet sich das Widerspruchsverfahren auch durch die Minimierung des Kostenrisikos, da von jeder Partei in allen Instanzen jedenfalls nur die eigenen Verfahrenskosten zu tragen sind, wohingegen im Nichtigkeitsverfahren bei negativem Verfahrensausgang neben den eigenen Kosten auch jene des Gegners übernommen werden müssen.

Zur Entscheidung, eine der Registrierung nachgeschaltete Widerspruchsmöglichkeit vorzusehen und relative Schutzhindernisse nicht bereits vor der Registrierung zu berücksichtigen, haben mehrere Überlegungen beigetragen. So ist, wie die Erfahrungen der Nachbarländer zeigen, die überwiegende Anzahl der Registrierungen nicht von einem Widerspruch bedroht. Die in den letzten Jahren im nationalen Verfahren durch organisatorische Maßnahmen erzielte kurze Durchschnittsverfahrensdauer bis zur Registrierung soll daher für diese Mehrheit der Registrierungen nicht durch die mit einer mehrmonatigen Widerspruchsfrist zwingend verbundene Verzögerung erheblich verlängert werden. Der nachgeschaltete Widerspruch stellt sohin die Möglichkeit der ehebaldigsten Rechtsdurchsetzung gegenüber jüngeren Rechten sicher, wobei allerdings bei Erhebung eines Widerspruchs § 57 (Vorfrage) gegebenenfalls zum Tragen kommt. Darüber hinaus ist der rasche Abschluss des Registrierungsverfahrens für die Möglichkeit prioritätsbegünstigter Folgeanmeldungen nach dem Madrider Markenabkommen essentiell. Auch ist gegen eine weitaus überwiegende Anzahl von Marken, die als Basismarken für internationale Registrierungen dienen können, kein Widerspruch zu erwarten, sodass sich der mit dem Wegfall der Basismarke auf Grund der nunmehrigen Widerspruchsmöglichkeit bei stattgebender Entscheidung verknüpfte administrative Aufwand gering halten wird. Ein nachgeschalteter Widerspruch findet sich daher in den Markenrechtsordnungen vieler österreichischer Nachbarländer.

Eine im nationalen Prüfungsverfahren vor der Registrierung angesiedelte Widerspruchsmöglichkeit hätte zudem eine Veröffentlichung der Anmeldung vorausgesetzt, was zu erhöhten Kosten und Gebühren des Eintragungsverfahrens, zeitlichen Verzögerungen sowie administrativem Mehraufwand auf Seiten des Amtes geführt hätte. Durch die nunmehr vorgesehene Verknüpfung des Beginns der Widerspruchsfrist im nationalen Verfahren mit der bereits bisher üblichen Veröffentlichung der Registrierung (vgl. § 29a Abs. 1) werden diese Nachteile vermieden. Im Verfahren betreffend internationale Registrierungen wird - wie in anderen EU-Mitgliedstaaten auch - an die Veröffentlichung durch die WIPO angeknüpft und solcherart ebenso die Notwendigkeit einer zweiten Veröffentlichung hintan gehalten.

Im Verfahren betreffend internationale Registrierungen stellt sich die Situation wie folgt dar: Entsprechend Art. 5 MMA und MMP i. V. m. Regel 17 Abs. 2 v) der Gemeinsamen Ausführungsordnung ist eine kollidierende Marke im Wege einer vorläufigen Schutzverweigerung mitzuteilen. Aus verfahrensökonomischen Gründen bietet es sich sohin an, das Prüfverfahren nicht prinzipiell in zwei Stufen zu gliedern, nämlich die Prüfung hinsichtlich absoluter Schutzverweigerungsgründe und die Prüfung relativer Schutzverweigerungsgründe, sondern beide Prüfungen in einem Schritt einzuleiten. Eine andere Vorgehensweise würde nach den Erfahrungen anderer Vertragsparteien des Madrider Systems zu einer weit reichenden Verlängerung der Verfahrensdauer führen, welche beispielsweise auch in der Regelung des Art. 5 Abs. 2 Buchstabe b) und c) MMP, nämlich der Möglichkeit, die einjährige Prüffrist auszudehnen, ihren Ausdruck findet.

### **3) Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte (Innovationsschutzgebührengesetz - ISGG); Änderung des Gebührengesetzes 1957:**

Der Entwurf dient der Anpassung der Struktur der vor dem Patentamt zu entrichtenden Gebühren und Entgelte an die Erfordernisse einer modernen Wirtschaftswelt unter gleichzeitiger Einführung innovationsfördernder und Kosten sparernder Effekte.

Bisher waren im Zusammenhang mit Verfahren und Amtshandlungen vor dem Österreichischen Patentamt parallel zu Verfahrens- und Ausfertigungsgebühren gemäß dem Patentamtsgebührengesetz - PAG, BGBI I Nr. 149/2004, in vielen Fällen auch Gebühren nach dem Gebührengesetz 1957, BGBI. Nr. 267, zu entrichten. Die Rechtslage sah bisher unterschiedliche Formen der Art und des Zeitpunktes der Entrichtung vor, was sowohl für die Gebührenschuldner als auch die mit dem Vollzug betrauten Behörden einen unverhältnismäßig großen Arbeitsaufwand mit sich brachte. Der Entwurf sieht nunmehr im Sinne einer Bereinigung dieser Doppelgleisigkeit die Integrierung der bisher nach dem Gebührengesetz zu entrichtenden Schriftengebühren in die Verfahrens- bzw. Ausfertigungsgebühren gemäß ISGG (bisher PAG) vor, wobei die Schriftengebühren abgeschafft und die Verfahrens- bzw. Ausfertigungsgebühren entsprechend aufkommensneutral erhöht werden.

Da Schriftengebühren gemäß dem Gebührengesetz ebenso wie die Gebühren nach dem ISGG, bisher PAG, gemäß § 7 Z 2 Finanzausgleichsgesetz 2005, BGBI. I Nr. 156/2004, ausschließliche Bundesabgaben sind, bleiben die diesbezüglichen Einnahmen des Bundes damit unverändert und fließen wie bisher dem allgemeinen Bundeshaushalt zu. Der genaue Modus der Überweisung der Schriftengebührenanteile an den gesamten Gebühreneinnahmen des Patentamts bleibt einer Regelung mit dem Bundesministerium für Finanzen vorbehalten.

Die Reformmaßnahme stellt massive Erleichterungen für die Gebührenschuldner dar, da in Zukunft in mehr als 23.000 Fällen im Gegensatz zu bisher nur mehr eine einheitliche Gebühreneinzahlung erforderlich ist und gegenüber dem derzeitigen Zustand eine wesentlich höhere Übersichtlichkeit der zu zahlenden Gebühren bewirkt wird. Damit wird einerseits der Aufwand für die Einzahler (Zeitaufwand für Gebührenzahlung, Evidenzhaltung von verschiedenen unterschiedlichen Zahlungsfristen, Spesen im Zahlungsverkehr etc.) spürbar reduziert und andererseits die Transparenz hinsichtlich der für Verfahren und Amtshandlungen zu zahlenden Gebühren deutlich erhöht.

Die bisherige für den Bürger kaum mehr nachvollziehbare Rechtslage auf dem Gebührensektor hat auch immer wieder Anlass zu Beschwerden geboten bzw. zu einem negativen letzten Eindruck hinsichtlich der Verfahren im Österreichischen Patentamt geführt. Zur Stärkung des Innovationsstandortes Österreich, der auch im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zunehmend in einer Wettbewerbssituation zum europäischen Ausland steht, ist auch eine Verbesserung der Verfahrensabläufe in diesem Bereich ein Gebot der Stunde.

Angesichts der dem Österreichischen Patentamt zuerkannten Flexibilisierungsklausel ist die Umsetzung eines Verwaltungskosten sparenden Alternativsystems, das allen Beteiligten, also sowohl den Bürgern als auch den Behörden ausschließlich Vorteile bringt, dringend geboten. Die bei den mit der Vollziehung der Gebührenverwaltung betrauten Behörden (Österreichisches Patentamt und Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern) erzielbaren Einsparungen sind durchaus bedeutend. Bisher musste von den jährlichen Einnahmen von ca. 840 000 € aus Schriftengebühren im Bereich des Österreichischen Patentamts von

diesem allein ca. ein Sechstel für die Kosten der Einhebung (Berechnung, Vorschreibung, Einhebung und Abführung der Gebühren sowie Einleitung von Finanzstrafverfahren etc.) aufgewendet werden. Hinzu kommen Einsparungen auch im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen, da Verfahren wegen Verkürzung von Schriftengebühren (im Jahr 2006: 1252) zur Gänze wegfallen.

Bei der Neubemessung der einzelnen Gebührensätze wurden die in vergleichbaren Verfahren durchschnittlich anfallenden Schriftengebühren errechnet und unter Auf- bzw. Abrundung auf die bisherigen Patentamtsgebühren aufgeschlagen. So fallen beispielsweise in wenig aufwändigen Verfahren wie bei Anträgen auf Änderung des Registerstands (§ 27 Abs. 1 Z 7) üblicherweise lediglich Schriftengebühren in Höhe von 16,60 € (Antragsgebühr: 13 €, Beilagengebühr: 3,60 €) an. Hier wurde der Gebührensatz von 70 € auf 85 € erhöht. In aufwändigen Verfahren wie den streitigen Verfahren, die üblicherweise dadurch gekennzeichnet sind, dass eine große Anzahl von Beilagen vorgelegt wird, musste ein nach dem obigen Grundsatz errechneter erhöhter Betrag aufgeschlagen werden. So wurden beispielsweise die Gebührensätze für die Beschwerde von 220 € auf 310 € (einseitige Beschwerde) bzw. von 310 € auf 410 € (zweiseitige Beschwerde) erhöht.

Durch die im Österreichischen Patentamt durch die Reformmaßnahmen frei werdenden Ressourcen kann der aufgrund der Neueinführung des Widerspruchsverfahrens in Markensachen (vgl. die Änderungen des Markenschutzgesetzes 1970) entstehende personelle Mehraufwand durch interne Umschichtungen zumindest teilweise kompensiert werden. Im Widerspruchsverfahren werden ausgehend von einem angenommen jährlichen Anfall von ca. 500 Widersprüchen zwei zusätzliche Vollbeschäftigteäquivalente mit der Arbeitsplatzwertigkeit A1/v1 (Juristen) sowie eine weitere Kanzleikraft mit der Arbeitsplatzwertigkeit A3/v3 benötigt. Durch den Einsparungseffekt in der Vollziehung der Gebühreneinhebung ist ca. die Hälfte des Mehraufwandes des Widerspruchsverfahrens abdeckbar. Die zweite Hälfte des entsprechenden Aufwandes ist durch die Einnahme von Widerspruchsgebühren sowie Rationalisierungsschritte in anderen Verfahrensbereichen zu erzielen.

Im Patent- und Gebrauchsmusterbereich werden als innovationsfördernde Maßnahme bei Patenten die ersten fünf Jahre und bei Gebrauchsmustern die ersten drei Jahre gebührenfrei gestellt. Da sich das derzeitige System mit stufenweisem Ansteigen der Jahresgebühren bis zum Ende der Gesamlaufzeit in der Praxis bei Schutzrechtsinhabern und bei der Überwachung der fristgerechten Zahlung durch das Patentamt nicht bewährt hat, sollen die Jahresgebühren nunmehr linear ansteigen.

Im Markenbereich bezweckt der vorliegende Entwurf eine Verschlankung der Gebührenstruktur zur Erhöhung der Übersichtlichkeit sowie eine Minderung des mit der Gebühreneinhebung verbundenen administrativen Aufwandes. Darüber hinaus werden für das neu eingeführte markenrechtliche Widerspruchsverfahren die entsprechenden Antragsgebühren vorgesehen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Der Entwurf ist kostenneutral; die diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben des Bundes bleiben damit unverändert.

Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht belastet.

#### **Kompetenzgrundlage:**

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 4 und Z 8 B-VG (öffentliche Abgaben, die ausschließlich für den Bund einzuheben sind; Patentwesen und Schutz von Marken).

### **Besonderer Teil**

#### **Zu Art. I (Änderung des Patentgesetzes 1970):**

##### **Zu Art. I Z 1 bis 4 (§§ 57a, 58a Abs. 1, § 60 Abs. 3 Z 1 und Entfall des § 111a):**

Das Patentamt erstellt derzeit Recherchen und Gutachten sowohl im hoheitlichen als auch im teilrechtsfähigen Bereich. Zur Vermeidung kostenintensiver Doppelgleisigkeiten sollen diese Tätigkeiten gemäß § 57a Abs. 1 nunmehr ausschließlich im teilrechtsfähigen Bereich durchgeführt werden. § 111a, der ausschließlich das hoheitliche Verfahren im Hinblick auf Recherchen und Gutachten regelt, hat daher zu entfallen.

§§ 58a Abs. 1 und 60 Abs. 3 Z 1 sind an die neue Kompetenzverteilung anzupassen.

##### **Zu Art. I Z 5 (§ 173 Abs. 4):**

Diese Bestimmung sieht die Weiteranwendung des § 111a für vor dem In-Kraft-Treten der Novelle eingereichte Anträge auf Recherchen und Gutachten vor.

**Zu Art. I Z 6 (§ 180a Abs. 6):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung.

**Zu Art. II (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes):****Zu Art. II Z 1 und 2 (§ 3 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 4):**

Im § 3 Abs. 2 wird durch Streichung eines Wortes der durch ein redaktionelles Versehen in BGBl. I Nr. 81/2007 entstandene sinnstörende Fehler berichtigt.

Im ersten Satzteil des Abs. 4 erfolgt insofern eine Klarstellung, als die Regelung über die Neuheitsschonfrist wörtlich an die entsprechende Textpassage des § 3 Abs. 4 Patentgesetz angeglichen wird und diese Frist im Gebrauchsmusterverfahren ausdrücklich auch bei Anwendung des Abs. 2 („älteres Recht“) Berücksichtigung zu finden hat.

**Zu Art. II Z 3 (§ 53a Abs. 5 und 6):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung.

**Zu Art. III (Änderung des Markenschutzgesetzes 1970):****Zu Art. III Z 1 (§ 20 Abs. 2):**

Aufgrund der Änderung der Gebührenstruktur des Markenanmeldeverfahrens, wonach die Anmeldegebühr und die Schutzdauergebühr künftig in einer einheitlichen Anmeldegebühr zusammengefasst werden, deren Entrichtung Voraussetzung für die Aufnahme des Prüfungsverfahrens ist, war der auf die bislang mögliche gesonderte Zahlung von einzelnen Gebührenteilen nach entsprechender amtlicher Aufforderung abstellende Hinweis aus Gründen der Klarstellung zu streichen.

**Zu Art. III Z 2 (§ 29 Abs. 1):**

§ 29 Abs. 1 wird durch Einfügung einer neuen Z 4 geändert, der die Löschung einer zuvor registrierten Marke auf Grund einer stattgebenden Entscheidung über einen Widerspruchsantrag betrifft. Diese Widerspruchsmöglichkeit wird durch die vorliegende Gesetzesnovelle neu eingeführt (vgl. diesbezügliche Ausführungen im Allgemeinen Teil). Dem konzeptionellen Wesen des Widerspruchsverfahrens entsprechend, der Entstehung eines Markenrechts durch Registrierung bereits im Vorfeld zu begegnen, wird - angesichts des Umstandes, dass lediglich ein so genannter nachgeschalteter Widerspruch eingeführt wird - jedenfalls mit der auf den Zeitpunkt der Registrierung selbst zurückwirkenden Aufhebung der Markenregistrierung (vgl. § 29b Abs. 5) Rechnung getragen. Die bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung Z 5.

**Zu Art. III Z 3 (§§ 29a bis 29 c):****Zu § 29a:**

Abs. 1 legt die Dauer der Widerspruchsfrist mit drei Monaten fest. Dies entspricht der Fristlänge im Gemeinschaftsmarkensystem und den meisten österreichischen Nachbarländern. Im nationalen Verfahren beginnt die Frist mit dem Tag der Veröffentlichung der erfolgten Registrierung im Österreichischen Markenzeiger (§ 17 Abs. 5 in Verbindung mit § 42 Abs. 2 MSchG), der jeweils am 20. eines Monats erscheint. Abs. 2 regelt den Beginn der Widerspruchsfrist bei für Österreich relevanten internationalen Marken. Mit dem vom Internationalen Büro der WIPO nach Regel 32 der Gemeinsamen Ausführungsordnung herausgegebenen Blatt werden die internationalen Markenregistrierungen in einem einwöchigen Rhythmus veröffentlicht. Da dieses Veröffentlichungsblatt über die Webseite der WIPO allgemein zugänglich und das Datum seiner Herausgabe nachvollziehbar ist, kann aufgrund verfahrensökonomischer Überlegungen und aus Kostengründen eine gesonderte nationale Veröffentlichung der internationalen Registrierungen, deren Schutz sich auf Österreich erstreckt, unterbleiben und wird dieses Veröffentlichungsdatum als Beginn der Widerspruchsfrist herangezogen.

Widerspruch kann lediglich auf der Basis einer älteren, im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 1 und Z 2 MSchG verwechslungsfähigen Marke oder einer entsprechenden älteren Anmeldung erhoben werden (vgl. Ausführungen zu Punkt 3 des Allgemeinen Teils). Die für die Entscheidungsfindung erforderlichen Grunddaten (Priorität, Darstellung der Marke, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) sind über die zur Verfügung stehenden Auskunftswege bzw. durch Einsichtnahme in öffentlich zugängliche Register überprüfbar und zwar regelmäßig ohne dass es weiterführender Beweisaufnahmen bedürfte (siehe jedoch EB zu § 29b Abs. 2 und 3). Die in der Regel aufwändige Nachweisführung und Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Schutz bekannter Marken gemäß § 30 Abs. 2 MSchG bleibt dem Nichtigkeitsverfahren vorbehalten.

Die Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 bezwecken eine rasche Verfahrensabwicklung und schnellen Eintritt von Rechtssicherheit. Von der Versäumung der Widerspruchsfrist bleibt die Möglichkeit einer Antragstellung vor der Nichtigkeitsabteilung unberührt.

### Zu § 29b:

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass gegen eine erfolgte Registrierung mehrere Widersprüche erhoben werden, zielt Abs. 1 darauf ab, möglichst alle fristgerecht eingelangten Widersprüche dem Markeninhaber zeitgleich zur Kenntnis zu bringen, sodass dieser lediglich mit einer einheitlichen Äußerungsfrist konfrontiert ist. Auch für das Amt ist diese Vorgangsweise mit administrativen Vorteilen verbunden.

Auch auf der Basis einer prioritätsälteren Anmeldung erhobene Widersprüche sollen dem Markeninhaber zur Kenntnis gebracht und das Widerspruchsverfahren nicht sofort bis zur Registrierung dieser Anmeldung gemäß § 29b Abs. 4 unterbrochen werden, um dem Markeninhaber einen Gesamtüberblick über die gegen seine Marke ins Treffen geführten älteren Rechte zu ermöglichen. Dem Markeninhaber wird in diesem Zusammenhang zweifellos ein rechtliches Interesse im Sinne des § 50 Abs. 1 zuzerkennen sein, das ihn dazu berechtigt, sich durch unmittelbare Einschau in die nicht von der Akteneinsicht ausgenommenen amtlichen Prüfungsunterlagen der ihm entgegengehaltenen Anmeldung ein Bild vom Verfahrensstand zu machen und die Chancen dieser Anmeldung auf Eintragung abzuschätzen. Im Hinblick auf eingewendete Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken wird in diesem Zusammenhang auf Art. 84 Abs. 2 GMV zur Akteneinsicht verwiesen.

Die Übernahme der im Nichtigkeitsverfahren bewährten Regelung des § 42 Abs. 3 erster Satz ins Widerspruchsverfahren, wonach dem Widerspruchsantrag stattzugeben ist, wenn der Markeninhaber keine Gegenschrift einbringt, dient der Verfahrensbeschleunigung. Ungeachtet der Regelung des § 29a Abs. 1 letzter Satz, wonach ein auf einer älteren Anmeldung basierender Widerspruch unter der Bedingung steht, dass diese Anmeldung bis zur Entscheidung über diesen Widerspruch zur Registrierung gelangt, ist die Regelung des § 42 Abs. 3 erster Satz auch auf diese Widersprüche anzuwenden, da eine zwangswise Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens bis zur Registrierung der Klagsanmeldung in jenen Fällen, wo der Inhaber der widerspruchsverfangenen Registrierung sein Recht gar nicht verteidigen will, nicht sinnvoll und zielführend erscheint. Hinsichtlich internationaler Markenregistrierungen wird die einem Widerspruch ohne weiteres Verfahren im Sinne des § 42 Abs. 3 erster Satz stattgebende Entscheidung im Wege einer Bestätigung der vorläufigen Schutzverweigerung nach Regel 17 Abs. 5 der Gemeinsamen Ausführungsordnung, also einer so genannten endgültigen Schutzverweigerung, dem Markeninhaber mitgeteilt werden.

Dem Umstand Rechnung tragend, dass sich die mit § 42 Abs. 1 rezipierten Verfahrensbestimmungen im Nichtigkeitsverfahren über lange Jahre bewährt haben, und um auf Grund der inhaltlichen Parallelität des Nichtigkeitsverfahrens mit dem Widerspruchsverfahren auch im Verfahrensablauf eine Gleichschaltung zu erzielen, finden diese Bestimmungen auch im Widerspruchsverfahren Anwendung. Ausgenommen hiervon sind jedoch durch das Widerspruchsverfahren bedingte Spezifika, wie etwa die Einzelzuständigkeit des Bearbeiters, das Fehlen der zwingenden Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung und die Kostentragungsregelung.

Obgleich, wie bereits ausgeführt, die Entscheidung über den erhobenen Widerspruch oftmals allein durch Beurteilung der Registerdaten getroffen werden kann, kann es - zB aufgrund des Parteienvorbringens zur Kennzeichnungskraft der Klagsmarke - erforderlich werden, zusätzliche Beweismittel einzufordern bzw. Beweise aufzunehmen. Im Falle des Abs. 3 (wenn der Widerspruch auf eine mehr als fünf Jahre alte Marke gestützt ist und vom Markeninhaber die ernsthafte Markenbenutzung glaubhaft zu machen ist) wird dies sogar regelmäßig notwendig sein. Abs. 2 regelt daher die in diesem Zusammenhang bestehenden Befugnisse des Bearbeiters des Widerspruchsverfahrens (d.i. ein rechtskundiges Mitglied der mit dem Widerspruchsverfahren betrauten Rechtsabteilung - vgl. § 35 Abs. 1). Im Hinblick darauf, dass das Widerspruchsverfahren schnell abgewickelt werden soll, ist die Vorlage schriftlicher Beweismittel gegenüber der Beweisführung durch Zeugen- oder Parteieneinvernahme zu bevorzugen. Gleichwohl kann der Bearbeiter, wenn er es für die Entscheidungsfindung im Einzelfall für erforderlich hält, auf Antrag oder von Amts wegen eine mündliche Verhandlung (vgl. § 29c) durchführen. Das Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung trägt zur Senkung der Verfahrenskosten für die Parteien durch den Entfall der sonst hierfür zumeist anfallenden Vertretungskosten bei.

Art. 11 der Richtlinie 89/104 EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989 S 1 bestimmt, dass eine Marke wegen des Bestehens einer kollidierenden älteren Marke nicht für ungültig erklärt werden kann, wenn diese ältere Marke im Sinne der Richtlinie als unbenutzt anzusehen ist. Im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes wird dieser Bestimmung dadurch Rechnung getragen, als dem Inhaber der angegriffenen jüngeren Marke zwar keine einredeweise Geltendmachung dieses Umstandes möglich ist (vgl. zuletzt Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenates vom 23.6.2004, Om 6/04 BABIX, PBl. 2005, 42 (44)), ihm jedoch die Erhebung eines eigenständigen Löschungsantrages gemäß § 33a gegen die ältere

vorgeblich unbenutzte Klagsmarke offen steht. Da das Widerspruchsverfahren eine nach Möglichkeit raschere Entscheidungsfindung bezweckt, soll der angegriffene Markeninhaber nicht in jedem Fall in ein langwierigeres und mit höherem Kostenrisiko behaftetes Nichtigkeitsverfahren gemäß § 33a oder - im Falle einer als Klagsmarke fungierenden Gemeinschaftsmarke - in ein auf Verfall gerichtetes Verfahren gemäß Art. 50 GMV gezwungen werden, um Informationen über die Benutzung der Klagsmarke zu erhalten. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wird daher die einredeweise Geltendmachung der Nichtbenutzung der Klagsmarke ermöglicht. Allerdings ist nicht der volle Beweis der Benutzung, sondern lediglich deren Glaubhaftmachung - im Regelfall durch Urkunden, allenfalls auch durch Zeugenbeweis - erforderlich. Es liegt sodann am Inhaber der angegriffenen Marke, zu entscheiden, ob er aufgrund der vorgelegten Belegmaterialien seinen Einwand fallen lässt und eine rasche Sachentscheidung über die geltend gemachte verwechslungsfähige Ähnlichkeit ermöglicht oder ob er innerhalb einer feststehenden Frist von 2 Monaten ab Zustellung der ihm übermittelten Belege einen gesonderten Antrag auf Löschung (§ 33a) oder Verfall (Art. 50 GMV) einbringt und das Patentamt in angemessener Frist davon in Kenntnis setzt. In letzterem Fall ist das Widerspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über diesen Antrag zu unterbrechen. Verschweigt sich der angegriffene Markeninhaber, so ist im Widerspruchsverfahren anhand der vorgelegten Belege und aufgenommenen Beweise darüber zu entscheiden, ob und für welche Waren und Dienstleistungen die Benutzung glaubhaft gemacht werden konnte oder nicht. Konnte die Benutzung im widerspruchsvollen Waren- und Dienstleistungsbereich nicht glaubhaft gemacht werden oder wurden keine Benutzungsunterlagen vorgelegt, ist der Widerspruch ohne weiteres Verfahren - ganz oder teilweise - abzuweisen. Für die Widerspruchsentcheidung können jedenfalls nach erhobener Benutzungseinrede nur diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Der Verfahrensverkürzung und Verfahrensvereinfachung soll auch jene Bestimmung des Abs. 4 dienen, wonach es aus verfahrensökonomischen Gründen möglich sein soll, bei Vorliegen mehrerer gegen eine Marke eingelangter Widersprüche, basierend auf Marken oder Markenanmeldungen eines oder verschiedener Antragsteller, nur das Verfahren hinsichtlich des bzw. der erfolgversprechendsten Widerspruchs bzw. Widersprüche durchzuführen und das Verfahren hinsichtlich der verbleibenden Widersprüche zu unterbrechen. Bei der entsprechenden Vorprüfung ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Widersprüche die gänzliche oder teilweise Aufhebung der Markenregistrierung bezwecken. Einer detaillierten inhaltlichen Begründung für diese Auswahlentscheidung bedarf es nicht. Diese Entscheidung kann fruhstens nach Einlangen der Gegenschrift getroffen werden, um einerseits der möglichen Anwendung von § 42 Abs. 3 erster Satz (vgl. § 29b Abs. 1) nicht den Boden zu entziehen und andererseits allfällige Einwände des Markeninhabers gemäß § 29b Abs. 3 (mangelnde Benutzung) in die Entscheidung miteinbeziehen zu können. Wird die in Widerspruch gezogene Markenregistrierung in der Folge aufgehoben, so kommt § 29b Abs. 6 zum Tragen, wonach ein unterbrochenes und daher noch anhängiges Widerspruchsverfahren als erledigt gilt, somit weder wieder aufgenommen noch formell beendet werden muss. Betroffene Parteien sind entsprechend zu informieren. Endet ein derart vorgezogenes Verfahren hingegen nicht mit der Aufhebung der Markenregistrierung in einem Umfang, der sich mit dem verbleibenden Antrag deckt oder darüber hinausgeht, so ist dieses Verfahren entsprechend fortzusetzen. Bei mehreren noch offenen Verfahren kann bei geeigneter Sachlage erneut ein Widerspruch in obigem Sinne vorrangig behandelt werden.

In Bezug auf internationale Markenregistrierungen wird die Möglichkeit der Verfahrensunterbrechung regelmäßig auch dann in Betracht zu ziehen sein, wenn neben absoluten auch relative Schutzverweigerungsgründe gegen eine internationale Registrierung vorliegen und letzteren mit einem Widerspruch geltend gemacht werden. In diesem Fall wird, - sofern im Widerspruchsverfahren nicht eine Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 erster Satz zu treffen ist, also keine Äußerung des Inhabers der angegriffenen internationalen Registrierung erstattet wird -, zumeist das Widerspruchsverfahren zu unterbrechen sein.

Allgemein gilt jedenfalls, dass ein Widerspruchsverfahren zu unterbrechen ist, wenn die widerspruchsbegrundende Marke in ihrem Rechtsbestand angefochten wird.

Abs. 5 stellt dem Wesen des Widerspruchsverfahrens entsprechend klar, dass die Aufhebung der Registrierung auf den Beginn der Schutzdauer der widerspruchsverfangenen Marke zurückwirkt. Damit steht die Regelung überdies in Einklang mit § 30 Abs. 5 MSchG (Zurückwirken des Löschungserkenntnisses im Anfechtungsverfahren ebenfalls auf den Beginn der Schutzdauer).

Abs. 6 behandelt jene Fälle, in denen die in Widerspruch gezogene Marke ihren Registerschutz verliert, bevor ein gegen sie anhängiges Widerspruchsverfahren in toto beendet ist und legt fest, dass dann - mangels rechtlichem Interesse an seiner Fortsetzung (vgl. auch Abs. 7) - das Widerspruchsverfahren im noch anhängigen Umfang ebenfalls ohne weiteres als beendet gilt. Die Beendigung des Widerspruchsverfahrens ist den Parteien lediglich zur Kenntnis zu bringen. Die von Abs. 6 erfassten Fälle betreffen die Durchführung eines im Sinne des Abs. 4 vorgezogenen Widerspruchs, die (endgültige) Schutzverweige-

rung einer internationalen Marke für das Gebiet der Republik Österreich aufgrund des Vorliegens absoluter Registrierungshindernisse und die Löschung (Unwirksamserklärung für das Gebiet der Republik Österreich) der vom Widerspruch betroffenen Marke mit Rückwirkung auf den Beginn der Schutzdauer basierend auf einem an die Nichtigkeitsabteilung gestellten Antrag.

Abs. 7 legt fest, dass unabhängig vom Verfahrensausgang die Parteien eines Widerspruchsverfahrens ihre Kosten selbst zu tragen haben und übernimmt damit eine Regelung aus dem patentrechtlichen Einspruchsverfahren (vgl. § 105 PatG). Damit soll das Kostenrisiko der Parteien verringert und der Anreiz für die Parteien vermieden werden, ein Verfahren lediglich mit dem Hintergrund weiterzuführen, eine Entscheidung in der Kostenfrage gemäß den allgemeinen Kostenersatzregelungen der ZPO (§§ 40 ff) zu erlangen.

#### **Zu § 29c:**

§ 29c Abs. 1 legt die im Zusammenhang mit einer allfällig durchzuführenden mündlichen Verhandlung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens einzuhaltenden Vorgangsweisen fest und regelt die Rechte und Pflichten des zuständigen Bearbeiters als Leiter dieser Verhandlung. Auch diese Bestimmung entspricht der des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens, wobei die im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren gegebene Einzelzuständigkeit berücksichtigt wurde. Abs. 2 verweist zur Klarstellung darauf - wie § 103 Abs. 6 PatG für das patentrechtliche Einspruchsverfahren -, dass im Widerspruchsverfahren das Gebührenanspruchsgesetz anzuwenden ist.

#### **Zu Art. III Z 4 (§ 41 Abs. 2 und 3):**

Im Hinblick auf das neu eingeführte Widerspruchsverfahren und die aus § 36 resultierende Möglichkeit, gegen die Widerspruchentscheidung Beschwerde an die Beschwerdeabteilung zu erheben, waren die Ausschlussbestimmungen des § 41 Abs. 2 zu ergänzen, um die volle Unbefangenheit der Mitglieder des Beschweredesenats zu gewährleisten.

Nachdem die Einleitung und der nicht mit der Aufhebung der Markenregistrierung endende Abschluss eines Widerspruchsverfahrens die Einleitung eines auf § 30 (oder andere Lösungsgründe) gestützten Anfechtungsverfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung nicht ausschließt, waren darüber hinaus mit identer Begründung auch die Ausschlussbestimmungen des § 41 Abs. 3 hinsichtlich der Besetzung der Senate der Nichtigkeitsabteilung und des Obersten Patent- und Markensenates zu ergänzen.

#### **Zu Art. III Z 5 (§ 42 Abs. 1):**

Der bisher gegenstandslose Verweis in § 42 Abs. 1 auf § 115a PatG (Unterbrechung eines Nichtigkeitsverfahrens aufgrund eines Einspruchsverfahrens) war nunmehr auszunehmen, da - anders als im patentrechtlichen Verfahren - die Unterbrechung eines Nichtigkeitsverfahrens aufgrund eines Widerspruchs im Markenrecht nicht zwingend vorgesehen ist, zumal im markenrechtlichen Nichtigkeitsverfahren sowohl relative wie auch absolute Gründe geltend gemacht werden können und diesem Umstand mit der Regelung des § 29b Abs. 4 Rechnung getragen wird. Insbesondere bei einem auf § 33 gestützten Nichtigkeitsverfahren bietet sich nämlich auf Grund der Maßgeblichkeit der Entscheidung für die Allgemeinheit vielmehr die Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens an, mit dem lediglich das Recht eines einzelnen - des Inhabers einer älteren Marke - geltend gemacht wird, als eine Unterbrechung des Nichtigkeitsverfahrens.

#### **Zu Art. III Z 6 (§ 77b):**

Zur praktischen Durchführung des Widerspruchsverfahrens sind eine Reihe von administrativen Vorarbeiten erforderlich, sodass bis zum In-Kraft-Treten der das Widerspruchsverfahren betreffenden Bestimmungen eine Legisvakanz vorgesehen wird (vgl. § 81a Abs. 4). Darüber hinaus wird die Zeit zur ausreichenden Information der Öffentlichkeit benötigt. In Einklang damit wird festgelegt, dass nur gegen solche Marken Widerspruch erhoben werden kann, die nach dem In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen veröffentlicht wurden.

#### **Zu Art. III Z 7 (§ 81a Abs. 4):**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung (vgl. Erläuterungen zu Art. III Z 6).

#### **Zu Art. IV (Änderung des Gebührengesetzes 1957):**

#### **Zu Art. IV Z 1 (Entfall des § 14 Tarifpost 1 Abs. 3 und Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5):**

Aufgrund des Entfalls von Schriftentgebühren für die vor dem Patentamt geführten Verfahren (vgl. die Erläuterungen im Allgemeinen Teil) hatten die diesbezüglichen Sonderbestimmungen der § 14 Tarifpost 1 Abs. 3 (Prioritätsbelege) und Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 (Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen) zu entfallen. Die Gebühren für Prioritätsbelege werden in einer zeitgleich mit dieser Novelle in Kraft treten den Novelle zur Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend im

Bereich des Patentamts zu zahlende Gebühren (Patentamtsgebührenverordnung - PAGV), BGBI. II Nr. 469/2005, neu geregelt werden. Die bei der Anmeldung von Patenten und Gebrauchsmustern zu entrichtenden Gebühren sind in §§ 3 und 14 ISGG geregelt.

**Zu Art. IV Z 1 (§ 37 Abs. 20):**

Diese Bestimmung enthält die Außer-Kraft-Tretens-Regelung für die beiden Sonderbestimmungen im § 14 (vgl. Art. IV Z 1).

**Zu Art. V (Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte (Innovationsschutzgebührengesetz - ISGG)):**

**Zu Art. V § 1:**

Diese Bestimmung entspricht § 1 PAG.

**Zu Art. V § 2:**

Diese Bestimmung entspricht § 2 PAG. Da Gutachten und Recherchen gemäß § 57a Patentgesetz 1970 nicht mehr im Hoheitsbereich durchgeführt werden sollen (vgl. die Erläuterungen zu Art I Z 1 bis 4) und daher keine Gebühren vorzusehen sind, hatte die diesbezügliche Begriffsbestimmung zu entfallen. Die Begriffsbestimmung der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen war hinsichtlich der Zitierung anzupassen.

**Zu Art. V § 3:**

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 3 PAG mit folgenden Änderungen:

Zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und Mehrfachzahlungen wird im Abs. 1 die bisherige Anmelde- und Recherchengebühr (50 €) unter Umbenennung in Recherchen- und Prüfungsgebühr mit der Gebühr für die Veröffentlichung der Anmeldung (130 €) zusammengelegt und unter Aufschlag der zu entrichtenden Schriftengebühren (43 €) sowie mit einem geringfügigen Zuschlag aufgrund der für die ersten fünf Jahre der Laufzeit geltenden Jahresgebührenfreiheit (vgl. Erläuterungen zu Art. V § 6) mit insgesamt 240 € festgelegt.

Die Zahl der (unabhängigen und abhängigen) Ansprüche in Patentanmeldungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die geltende Regelung, dass ungeachtet des Gesamtumfangs einer Patentanmeldung gleichermaßen lediglich eine Anmeldegebühr zu entrichten ist, wird dem Zusatzaufwand, der mit der Bearbeitung, insbesondere der Recherche, von Anmeldungen mit einer überdurchschnittlichen Zahl von Ansprüchen verbunden ist, nicht mehr gerecht. Dem internationalen Trend auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes folgend (vgl. insbesondere das europäische Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt) sieht der Entwurf im Abs. 2 daher als Anreiz zur Reduzierung des Gesamtumfangs der in einer Patentanmeldung enthaltenen Ansprüche und nicht zuletzt zur Erhöhung der Rechtssicherheit durch Vermeidung unübersichtlicher Schutzbereiche die Einführung von gestaffelten Anspruchsgebühren ab dem 11. Anspruch vor, die zusätzlich zu der bei Anmeldung zu entrichtenden Gebühren zu entrichten sind.

Da im Laufe des Anmeldeverfahrens die Anspruchsfassungen geändert werden können, wird vorgesehen, dass die Anzahl der Patentansprüche bei Abschluss der Gesetzmäßigkeitsprüfung erneut ermittelt und die Anspruchsgebühr neu berechnet wird. Ergibt sich aus dieser Neuberechnung eine höhere Anspruchsgebühr als bei der Einreichung der Patentanmeldung, sind die entsprechenden Unterschiedsbeträge nachzu-zahlen.

**Zu Art. V §§ 4 und 5:**

Diese Bestimmungen entsprechen den §§ 4 und 5 PAG, mit dem Unterschied, dass bei der Gebühr für den Einspruch (§ 5) die durchschnittlich ermittelten Schriftengebührensätze aufgeschlagen wurden.

**Zu Art. V § 6:**

Diese Bestimmung entspricht mit Ausnahme des Abs. 2 dem § 6 PAG. Im Abs. 2, der die Jahresgebühren für Patente regelt, werden als innovationsfördernde Maßnahme für „junge Patente“ die ersten fünf Jahre gebührenfrei gestellt. Da sich das derzeitige System mit stufenweisem Ansteigen der Jahresgebühren bis zum Ende der Gesamtaufzeit von 20 Jahren in der Praxis bei Patentinhabern und bei der Überwachung der fristgerechten Zahlung durch das Patentamt nicht bewährt hat, sollen die Jahresgebühren nunmehr nahezu linear ansteigen. Obwohl das neue Gebührensystem aufkommensneutral gestaltet ist, ist es gelungen, die Gesamtgebühren, die von der Anmeldung bis ins letzte Jahr der Laufzeit zu entrichten sind, gegenüber dem bisherigen System zu senken.

**Zu Art. V § 7:**

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 7 PAG. Lediglich im Abs. 1 wurde aufgrund der geänderten Jahresgebührenstruktur, die eine Gebührenfreistellung für die ersten fünf Jahre der Laufzeit eines

Patentes vorsieht, die Möglichkeit der Gebührenstundung für die ersten drei an das Patentamt zu entrichtenden Jahresgebühren gestrichen. Darüber hinaus soll eine Gebührenstundung für Anmeldungen, die insofern einen Beitrag zur Erfüllung der Kioto-Ziele leisten, als sie offensichtlich die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zum Ziel haben, eingeführt werden.

**Zu Art. V § 8:**

Die Gebühren für die Veröffentlichung der Übersetzung oder Berichtigung der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung gemäß § 4 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes, BGBI. Nr. 52/1979, sowie die Gebühren für die Veröffentlichung der Übersetzung oder Berichtigung einer europäischen Patentschrift gemäß § 5 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 2 des genannten Gesetzes sind bisher im § 8 PAG geregelt. Das bisherige Prinzip eines Basisbetrages und einer von der Zahl der zur Veröffentlichung gelangenden Seiten abhängigen Gebühr wird beibehalten. Lediglich der Basisbetrag wird um einen den bisher anfallenden Schriftengebühren entsprechenden Betrag erhöht.

**Zu Art. V § 9:**

§ 9 regelt die Zahlung der Jahresgebühr für europäische Patente und entspricht weitgehend dem bisherigen § 9 PAG. Im Abs. 1 wird lediglich die Bezugnahme auf die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens aktualisiert. Die Höhe der für die europäischen Patente an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebühren ist schon nach der bisherigen Rechtslage an jene für nationale Patente gekoppelt, sodass Abs. 2 entsprechend auf § 6 Abs. 2 abgestimmt wird.

**Zu Art. V § 10:**

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 10 PAG. Da in der bisherigen Gebühr für den Antrag auf Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung auch die Gebühr für die Veröffentlichung der Anmeldung mitberücksichtigt war, eine Veröffentlichungsgebühr aber im § 3 nicht mehr vorgesehen ist, ist im § 10 Z 1 die Gebühr für den Umwandlungsantrag mit jener für Gebrauchsmusteranmeldungen gleichzustellen. Im Übrigen sind für umgewandelte europäische Patentanmeldungen die im nationalen Anmeldeverfahren anfallenden Gebühren zu zahlen.

Der Unterschiedsbetrag von 50 € auf 60 € ergibt sich sowohl im § 10 Z 1 als auch im § 10 Z 2 aus dem Aufschlag für die bisher anfallenden Schriftengebühren.

**Zu Art. V § 11:**

Für die Übermittlung einer beim Patentamt eingereichten internationalen Anmeldung an das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum ist eine Gebühr an das Patentamt zu zahlen. Die im § 11 Z 1 vorgesehene Gebühr entspricht der im bisherigen § 11 Z 1 PAG vorgesehenen Gebühr. Die Höhe bleibt unverändert, da dafür schon nach der bisherigen Rechtslage keine Schriftengebühren angefallen sind.

Die Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase entspricht dem bisherigen § 11 Z 2 PAG, der Unterschiedsbetrag von 50 auf 60 € ergibt sich aus dem Aufschlag für die bisher anfallenden Schriftengebühren.

§ 11 Z 3 entspricht unverändert dem bisherigen § 11 Z 3 PAG.

Im Übrigen sind für internationale Anmeldungen, für die die nationale Phase eingeleitet wurde, die im nationalen Anmeldeverfahren anfallenden Gebühren zu zahlen.

**Zu Art. V § 12:**

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 12 PAG. Da in der bisherigen Gebühr für die Weiterbehandlung einer internationalen Patentanmeldung als nationale Patentanmeldung auch die Gebühr für die Veröffentlichung der Anmeldung mitberücksichtigt war, eine Veröffentlichungsgebühr aber im § 3 nicht mehr vorgesehen ist, ist im § 12 Z 1 die Gebühr für die Weiterbehandlung für die Erteilung eines Patentes mit jener für die Registrierung eines Gebrauchsmusters gleichzustellen. Im Übrigen sind für internationale Anmeldungen, für die die Weiterbehandlung gemäß § 16 Abs. 3 des Patentverträge-Einführungsgesetzes beantragt wird, die im nationalen Anmeldeverfahren anfallenden Gebühren zu zahlen.

Der Unterschiedsbetrag von 50 auf 60 € ergibt sich aus dem Aufschlag für die bisher anfallenden Schriftengebühren.

**Zu Art. V § 13:**

Abs. 1 entspricht dem bisherigen § 13 Abs. 1 PAG. Lediglich die Höhe der Recherchengebühr wird euroaweit marktüblichen Preisen angepasst und entspricht nunmehr der vor dem Europäischen Patentamt zu entrichtenden Recherchengebühr (vgl. Art. 2 Z 2 Gebührenordnung in der ab 1.4.2008 geltenden Fas-

sung). Österreichische Anmelder werden durch diese Maßnahme nicht betroffen, da die Republik Österreich gemäß Zentralisierungsprotokoll, BGBI. Nr. 350/1979, hinsichtlich des Österreichischen Patentamts zugunsten des Europäischen Patentamts auf die Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde nach dem PCT verzichtet hat; betroffen werden hingegen ausschließlich ausländische Nutzer gemäß § 18 Abs. 1 PatV-EG sowie des im Wege der Kooperation mit dem Europäischen Patentamt existierenden Recherchensystems.

Abs. 2 bis 5 entspricht unverändert dem bisherigen § 13 Abs. 2 bis 5 PAG, da für die vorgesehenen Gebühren schon bisher keine Schriftengebühren angefallen sind.

Die im Abs. 6 vorgesehene Widerspruchsgebühr orientiert sich - entsprechend der bisherigen Rechtslage - der Höhe nach an der Gebühr für die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung.

#### **Zu Art. V § 14:**

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 15 PAG mit folgenden Änderungen:

Im Abs. 1 wird die bisherige Anmeldegebühr (50 €) unter Umbenennung in Recherchengebühr und Aufschlag der bisher zu entrichtenden Schriftengebühren (43 €) auf insgesamt 90 € abgerundet.

Im neuen Abs. 2 wird eine Anspruchsgebühr eingeführt (vgl. Erläuterungen zu Art. V § 3).

#### **Zu Art. V § 15:**

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 16 PAG. Als innovationsfördernde Maßnahme werden im Abs. 2 die ersten drei Jahre der Laufzeit eines Gebrauchsmusters gebührenfrei gestellt (vgl. Erläuterungen zu Art. I § 6). Die Pauschalgebühren für mehrere Jahre der Laufzeit in den Abs. 4 und 5 werden entsprechend angepasst.

#### **Zu Art. V § 16:**

Diese Bestimmung entspricht § 17 PAG. Der Unterschiedsbetrag bei der Anmeldegebühr von 250 auf 300 € ergibt sich aus dem Aufschlag für die bisher anfallenden Schriftengebühren.

#### **Zu Art. V § 17:**

Die Bestimmung entspricht § 18 PAG.

#### **Zu Art. V §§ 18 bis 20:**

Diese Bestimmungen entsprechen den §§ 19 bis 21 PAG. Lediglich bei der Anmeldegebühr für Halbleiterschutzrechte (§ 18) sowie für Muster (§ 19 Z 1) wurden die bisherigen Schriftengebühren aufgeschlagen.

#### **Zu Art. V § 21:**

Diese Bestimmung ersetzt § 22 PAG.

Dem von der Bundesregierung vorgegebenen Ziel der Straffung und Vereinfachung der amtlichen Gebührenstrukturen wird im Markenanmeldebereich dadurch Rechnung getragen, dass die bisher gesondert erhobene Schutzdauergebühr und die pauschale Klassengebühr für bis zu drei Klassen in einer einheitlichen Anmeldungsgebühr aufgehen, die am Anfang des Prüfungsverfahrens zu entrichten ist (Abs. 1). Die Gesamthöhe der für eine Markenregistrierung zu entrichtenden Gebühren wird durch diese Maßnahme nicht verändert. Lediglich für den kleinen Prozentsatz von Anmeldungen, in denen Markenschutz für Waren und Dienstleistungen beansprucht wird, die in mehr als drei unterschiedliche Klassen einzuordnen sind (vgl. Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, BGBI. Nr. 401/1973 idgF), ergibt sich durch die Erhöhung der Klassengebühr eine moderate Verteuerung, die allerdings durch den mit umfangreicheren Klassenverzeichnissen verbundenen erhöhten Prüfungsaufwand gerechtfertigt und notwendig ist. Die künftig in einem Schritt erfolgende Gebühreneinhebung trägt darüber hinaus zur Senkung des Verwaltungsaufwandes und zur weiteren Beschleunigung des Verfahrens bei.

Abs. 2 legt jenen Teil der Anmeldungsgebühr fest, der - statt der bisherigen Schutzdauergebühr - in Hinkunft amtlicherseits zurückzuzahlen ist, wenn die Anmeldung nicht zur Registrierung gelangt. Die vorgenommene Absenkung des rückzuzahlenden Betrages ist vor dem Hintergrund der für amtliche Gebühren anzustrebenden Kostenwahrheit zu sehen. Nach der bisherigen Regelung wurden dem Anmelder im Falle der Nichtregistrierung ca. zwei Drittel seiner einbezahnten Gebühren retourniert. Dies kann allerdings angesichts des Umstandes, dass Anmeldungen, die meist nach mehrmaligem Schriftwechsel und hohem Prüfungs- und Argumentationsaufwand ab- oder zurückgewiesen werden müssen, auf Seiten des Amtes wesentlich höhere Kosten verursachen als Anmeldungen, deren Mangelfreiheit und Schutzfähigkeit a priori gegeben ist, nicht weiter aufrecht erhalten werden. Die Rückzahlung des Druckkostenbeitrages gründet sich auf § 26 Abs. 2.

Die Abs. 3 und 4 dienen der Abfederung von unverhältnismäßigen Härtefällen, die durch die Festlegung der Anmelde- und Klassengebühr bzw. des Druckkostenbeitrages als prinzipiell mit der Antragstellung fällige Gebühren verbunden sein können.

Für Anträge auf nachträgliche Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gelten die Vorschriften über die Anmeldung von Marken sinngemäß (vgl. § 23 Abs. 2 Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nr. 260). Im Hinblick auf den Entfall der bisherigen Schutzdauergebühr als gesondert ausgewiesene Gebühr, die bislang nicht zur Vorschreibung gekommen ist, wenn die zu erweiternde ursprüngliche Anmeldung noch nicht zur Registrierung gelangt ist, musste mit Abs. 5 eine Bestimmung aufgenommen werden, die sicherstellt, dass in diesem Spezialfall auch nach der neuen Regelung keine Gebührenänderung eintritt.

**Zu Art. V § 22:**

Diese Bestimmung regelt die Höhe der Widerspruchsgebühr. Bei der Festlegung des Gebührensatzes wurde der für das vergleichbare Einspruchsverfahren (§ 5) geltende Gebührensatz normiert.

**Zu Art. V §§ 23 und 24:**

Diese Bestimmungen entsprechen unverändert den §§ 24 und 25 PAG.

**Zu Art. V § 25:**

Die Abs. 1 und 3 entsprechen § 26 Abs. 1 und 2 PAG. Der neue Abs. 2 sieht für den Fall, dass gleichzeitig getrennte Anträge für ein Grunderzeugnis und daraus hergestellte Verarbeitungsprodukte gestellt werden (zB.: Mohn mit herkunftsindizierten Eigenschaften - daraus hergestellte Mohnöle, Mohnkuchen), eine herabgesetzte amtliche Prüfungsgebühr für den zweiten und jeden weiteren Antrag vor. Dies ist darin begründet, dass davon ausgegangen wird, dass in diesen Fällen der Prüfungsaufwand hinsichtlich der Verarbeitungsprodukte durch Rückgriff auf die Ergebnisse der Prüfung des Grundproduktes wesentlich vermindert werden kann. Eine Rückzahlung der Hälfte dieser reduzierten Gebühr in den Fällen des Abs. 3 ist nicht vorgesehen.

Abs. 4 bestimmt die Höhe der Gebühr für einen im Rahmen des nationalen Prüfungsverfahren (§ 68a Markenschutzgesetz) erhobenen Einspruch. Für einen Einspruch nach § 68b Markenschutzgesetz (Einspruch gegen die Bezeichnung eines anderen Mitgliedstaates oder eines Drittstaates) wird hingegen wie bisher keine Gebühr eingehoben, nachdem über diesen Antrag nicht das Österreichische Patentamt, sondern die Kommission entscheidet.

**Zu Art. V §§ 26 bis 30:**

Die §§ 26 und 28 bis 30 entsprechen unverändert den §§ 27 und 29 bis 31 PAG.

§ 27 entspricht inhaltlich dem § 28 PAG, wobei lediglich die Gebührensätze entsprechend den ermittelten durchschnittlichen Schriftengebühren beaufschlagt wurden.

**Zu Art. V § 31:**

Diese Bestimmung stellt sicher, dass in Verfahren vor dem Patentamt neben den Gebühren und Entgelten keine weiteren Gebühren (Schriftengebühren) zu entrichten sind.

**Zu Art. V §§ 32 bis 34:**

Diese Bestimmungen entsprechen den §§ 33 bis 36 PAG, wobei nicht mehr anwendbare Übergangsregelungen der §§ 35 und 36 PAG nicht mehr übernommen wurden.

**Zu Art. V § 35:**

Durch diese Übergangsregelung soll sichergestellt werden, dass im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes nicht abgeschlossene Verfahren bzw. noch nicht behandelte Anträge nicht mit erhöhten Gebühren, die durch Einbeziehung der Schriftengebührensätze in die Gebühren und Entgelte des Patentamts entstehen, belastet werden.

**Zu Art. V §§ 36 und 37:**

Diese Bestimmungen entsprechen vollinhaltlich den §§ 38 und 39 PAG.

**Zu Art. V § 38:**

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung. Die Bestimmungen über die Widerspruchsgebühr (§ 22) treten zu einem späteren Zeitpunkt zeitgleich mit den das Widerspruchsverfahren betreffenden Bestimmungen des Markenschutzgesetzes in Kraft (vgl. Erläuterungen zu Art. III Z 6).

**Zu Art. V § 39:**

Diese Bestimmung enthält die Vollzugs-Regelung.