

Österreichisches Patentamt

Dresdner Str 87
1200 Wien

ZI. 13/1 08/109

GZ 857-ÖPA/2008

BG, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Markenschutzgesetz 1970 und das Gebührengesetz 1957 geändert werden und ein Bundesgesetz über die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebühren und Entgelte (Innovationsschutzgebührengesetz – ISGG) erlassen wird

Referent: Hon. Prof. Dr. Guido Kucsko, Rechtsanwalt in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übersendung des Entwurfes und erstattet dazu folgende

S t e l l u n g n a h m e :

1. Innovationsförderung und Effizienzsteigerung

Wir begrüßen und unterstützen uneingeschränkt das in diesem Entwurf zum Ausdruck kommende grundlegende Anliegen der Innovationsförderung und Effizienzsteigerung durch den Abbau von Doppelgleisigkeiten, durch die Reduktion entbehrlicher administrativer Abläufe, durch Vereinfachungen der Gebührenentrichtung und durch die Straffung behördlicher Verfahren.

Diese Zielvorgaben liegen im Interesse der innovationsorientierten Wirtschaft. Sie liegen auch im Interesse der anwaltlichen Rechtsvertreter, die für den Innovationsschutz (zu dem in einem weiteren Sinn auch der Schutz neu entwickelter Marken zählt) ihrer Mandanten zu sorgen haben.

2. Recherchen

Soweit das Österreichische Patentamt nach den Erfahrungen der bisherigen Praxis davon ausgeht, dass die Beseitigung der bestehenden Doppelgleisigkeit bei Recherchen zu einer Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt, die dann für andere Tätigkeiten eingesetzt werden können, und soweit dadurch keine finanzielle Mehrbelastung der Schutzrechtswerber entsteht, ist diese Maßnahme zu begrüßen.

3. Gebühren

Ebenso zu begrüßen sind die Maßnahmen zur Vereinfachung der Gebühreneinzahlungen, sofern diese im Wesentlichen kostenneutral für die Anmelder gestaltet werden.

4. Widerspruchsverfahren

Erhebliche Bedenken bestehen jedoch gegen das vorgeschlagene nachgeschaltete Widerspruchsverfahren. Es ist kein überzeugender Grund für diese legislative Maßnahme zu erkennen:

4.1. Internationaler Rechtsvergleich

Der bloße Hinweis darauf, dass es ein Widerspruchsverfahren zur Anpassung an die „verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten im EU-Raum und an internationale Tendenzen der Rechtsentwicklung“ einzuführen sei, ist kein hinreichender Grund. Der Entwurf vermag nicht darzustellen, dass im europäischen Raum einheitlich ein derartiges Verfahren bestehe. Tatsächlich ist das Anmeldeverfahren auch innerhalb der EU bislang nicht harmonisiert, sondern der nationalen Regelung überlassen und demnach in der Ausgestaltung stark unterschiedlich. So ist etwa der Vergleich mit Deutschland (wo ein Widerspruchsverfahren existiert) schon deshalb nur sehr eingeschränkt möglich, weil dort das Lösungsverfahren (anders als in Österreich) den Gerichten zugeordnet ist und sich schon daraus eine ganz unterschiedliche Konstellation im Vergleich der beiden Rechtsschutzwege (Widerspruch einerseits und Lösungsverfahren andererseits) ergibt. Der Entwurf vermag aber auch nicht aufzuzeigen, worin konkret die Vorteile des Widerspruchsverfahrens in jenen Ländern, die ein solches Verfahren eingeführt haben, liegen. Die bloße Tatsache allein, dass es in anderen Ländern ein solches Verfahren gibt, überzeugt – wie gesagt – nicht.

4.2. Verfahrensdauer

Ein in der Diskussion immer wieder erörtertes Argument könnte sein, dass das Widerspruchsverfahren ganz allgemein kürzer ist und daher schneller Rechtssicherheit gibt. In Deutschland trifft dies aber beispielsweise gar nicht (mehr) zu. Kollegen berichten, dass Widerspruchsverfahren ca 1 bis 2 Jahre dauern, während beim Landgericht Düsseldorf Entscheidungen im Lösungsverfahren durchwegs nach 3 bis 5 Monaten zu erwarten sind. Grund dafür ist offenbar die starke Überlastung des Deutschen Patentamtes. Dies zeigt aber andererseits, dass es jeweils auf die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens und auf die personelle Ausstattung der Behörde ankommt, nicht aber auf den abstrakten Typus des Rechtsbehelfs.

Um das Ziel der rascheren Erlangung von Rechtssicherheit zu erreichen, könnten also statt der Einführung einer neuen Verfahrensart (Widerspruchsverfahren) auch Maßnahmen zur Bescheunigung bestehender Verfahren (Lösungsverfahren) ergriffen werden (dazu unten unter Pkt 5.).

4.3. Verringerung des Kostenrisikos

Der Entwurf sieht vor, dass im Widerspruchsverfahren kein Kostenersatz zu leisten ist. Daraus wird abgeleitet, dass dadurch „das Kostenrisiko der Parteien verringert“ werde.

Dieses Argument trifft nur aus der Sicht des (unterliegenden) Widerspruchswerbers zu. Sein Risiko besteht nur darin, dass er die eigenen Kosten tragen muss. Er hat aber kein Risiko, auch die Kosten der Gegenseite ersetzen zu müssen. Dies kann – wie auch sonst, wenn keine Kostenersatzpflicht besteht – dazu verleiten, auch riskantere (und daher vielleicht im Allgemeininteresse der Entlastung der Gerichte und Behörden zu vermeidende) Widersprüche zu erheben. Insoweit ist die Regelung daher eher kontraproduktiv, zumal sie dazu ermutigt, auch weniger erfolgversprechende Widersprüche zu versuchen.

Aus der Sicht des obsiegenden Widerspruchswerbers trifft dieses Argument bereits nicht mehr zu. Obwohl er vielleicht eine ganz eindeutig verwechselbar ähnliche (vielleicht sogar identische) ältere Marke besitzt und daher – erwartungsgemäß – mit seinem Widerspruch durchdringt, bleibt er mit den auf seiner Seite entstandenen (Vertretungs-)Kosten belastet.

Entsprechend geteilt fällt die Beurteilung jeweils aus der Sicht des unterliegenden oder des obsiegenden Anmelders aus.

Ausgewogener ist demgegenüber eine Regelung, bei der eben der Obsiegenden vollen Kostenersatz erhält und der Unterliegende diesen leisten muss. Diese Regelung bietet aber bereits das bestehende Lösungsverfahren.

4.4. Reduktion auf „einfach“ zu beurteilende Widerspruchsgründe

Der Entwurf sieht eine Beschränkung der Widerspruchsgründe auf § 30 Abs 1 MSchG vor. Dies ist konsequent zu den Zielvorgaben. Andererseits reduziert es den Anwendungsbereich beträchtlich. Der Inhaber einer älteren Marke wird sich vielfach entweder auf einen gleichlautenden Firmennamen oder auch auf einen entsprechenden Vorgebrauch des nicht-registrierten Zeichens mit Verkehrsgeltung berufen können. Im Widerspruchsverfahren muss dies unberücksichtigt bleiben. Aus anwaltlicher Vorsicht wird man deshalb zum Lösungsverfahren raten müssen. Aber auch bei bloß auf eine ältere registrierte Marke gestützten Widersprüchen nach § 30 Abs 1 MSchG können Fragen der Bedeutung eines Zeichens oder von Zeichenbestandteilen in den relevanten Verkehrskreisen zu prüfen sein. Handelt es sich dabei um spezielle Fachkreise, so wird man ohne Erörterung und gegebenenfalls Zeugen- bzw Sachverständigenbeweise kaum auskommen.

Gleiches gilt für die auf Einrede aufzurollende Frage des ernsthaften Gebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Frage, ob die Bescheinigung („Glaubhaftmachung“) ausreichend war, wird oftmals erst nach der Entscheidung der Letztinstanz klar sein. Advokatorische Sorgfalt wird eine schwierige Abwägung verlangen, ob nun der Weg über den Widerspruch oder jener über ein Lösungsverfahren zu wählen ist.

Derartige Erwägungen führen zu zusätzlichem Recherchen-, Vorbereitungs- und Beratungsaufwand, der erforderlich wird, damit der Mandant letztlich die Entscheidung treffen kann, ob ein Widerspruch oder ein Löschantrag einzubringen ist. Die dafür auflaufenden Beratungskosten bringen eine zusätzliche Belastung, die den Kostenvorteil aus dem regelmäßig vorgesehenen Entfall einer mündlichen Verhandlung im Widerspruchsverfahren (den die Erläuterungen nur mit „dem Entfall der sonst hierfür zumeist anfallenden Vertretungskosten“ umschreiben) stark relativieren.

4.5. Mündliche Verhandlung

Als Vorteil des vorgeschlagenen Widerspruchsverfahrens wird angeführt, dass dies durch den grundsätzlichen Entfall einer mündlichen Verhandlung kürzer und daher auch kostengünstiger sei. Auch diese Erwägung ist zu relativieren:

Der Entwurf vermag – aus gutem Grund – nicht völlig auf mündliche Verhandlungen im Widerspruchsverfahren zu verzichten. Aus Rechtsschutzgründen ist die dafür vorgesehene Regelung problematisch:

- § 29b des Entwurfs sieht vor, dass der Bearbeiter eine mündliche Verhandlung anberaumen „kann“ (nicht: „muss“), und dies auch nur,
- wenn er sie zur Entscheidung „für erforderlich hält“ (nicht: wenn sie erforderlich „ist“).

Die Entscheidung, ob es zu einer mündlichen Verhandlung kommt, liegt also nach der vorgeschlagenen Formulierung allein in der subjektiven Meinung des Bearbeiters. Dies wirft die Frage auf, ob eine objektiv ersichtliche Fehlbeurteilung überhaupt als Verfahrensmangel in einem Rechtsmittel bekämpft werden könnte.

Diese deutliche Einschränkung des Rechtsschutzes wird nur damit begründet, dass „das *Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung ... zur Senkung der Verfahrenskosten für die Parteien durch den Entfall der sonst hierfür zumeist anfallenden Vertretungskosten*“ beiträgt. Nach der derzeitigen Formulierung verliert der Widersprechende im Vergleich zum Lösungsverfahren sein Recht auf eine mündliche Verhandlung (diese „kann“, muss aber nicht angeordnet werden, wenn der Widersprechende dies anregt). Dies als Vorteil für den Rechtsschutzsuchenden darzustellen, weil er sich durch diese Einschränkung seiner prozessualen Rechte allfällige Vertretungskosten erspart, ist kein überzeugendes Argument.

4.6. Abgrenzungsfragen

Die vorgeschlagene Einführung eines Widerspruchsverfahrens wirft mehrere Abgrenzungsfragen auf, die wieder neue relativ komplexe Regelungen verlangen; insbesondere:

- Abgrenzung gegenüber dem Lösungsverfahren: Hier fehlt eine klare Anordnung, ob Widerspruchs- und Lösungsverfahren parallel aus demselben Rechtsgrund eingeleitet werden können und insbesondere ob der Widersprechende nach verlorenem Widerspruchsverfahren aus demselben Rechtsgrund (mit demselben Tatsachenvorbringen und demselben

Beweisanbot) auch noch einen Löschungsantrag stellen kann. Die Erläuterungen gehen davon aus, dass dies zu bejahen ist. Dem Gesetzesentwurf ist dazu keine Regelung zu entnehmen. Rechtspolitisch führt dies zu einer Waffenungleichheit, denn der Anmelder der jüngeren Marke, gegen den erfolgreich Widerspruch erhoben wurde, hat keinen zweiten Rechtsschutzweg offen, obwohl durch eine stattgebenden Widerspruchsentscheidung seine Registrierung rückwirkend vernichtet und damit in ein civil right eingreift.

- Abgrenzungsfragen ergeben sich auch aus dem Einwand des nicht ausreichenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke: Wann und unter welchen Voraussetzungen ist ein Widerspruchsverfahren zu unterbrechen, um die Entscheidung im Löschungsverfahren abzuwarten?
- Abgrenzungsfragen ergeben sich auch aus der Behandlung mehrerer Widerspruchsverfahren gegen dieselbe Marke. Der Entwurf erkennt diese Problematik und schafft dazu eine zu treffende „Auswahlentscheidung“, welches der Verfahren vorrangig zu führen ist. Auch dies führt zu eher komplexen Verfahrenssituationen. Welches ist das „erfolgversprechendste“ Widerspruchsverfahren? Welche Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen gegen Fehlbeurteilungen? Präjudiziert diese Auswahlentscheidung nicht bereits zu stark die Widerspruchsentscheidung?

Alle diese Punkte werden weitere Auslegungsfragen aufwerfen, Rechtsunsicherheit schaffen, Instanzentscheidungen erfordern und den Beratungsbedarf sowie den Verfahrensaufwand insgesamt eher erhöhen.

5. Alternativvorschlag

Wir erlauben uns daher die Anregung, ob das rechtspolitische Ziel einer Effizienzsteigerung und Kostensenkung nicht eher durch eine behutsame Reform des bestehenden Löschungsverfahrens erreicht werden könnte:

- Reduktion der Frist für die Gegenschrift auf 4 Wochen (wie dies auch im Zivilprozess generell – also auch für die komplexesten Verfahren mit auswärtigen Parteien -- vorgesehen ist).
- Kurzfristige Anberaumung einer Verhandlung auf Antrag einer der beiden Parteien oder von Amtswegen (nicht aber „automatisch“).
- Ersatz des Dreiersenats der Nichtigkeitsabteilung durch ein einziges rechtskundiges Mitglied.
- Abkürzung der Berufungsfrist – ebenfalls wie im Zivilprozess – auf 4 Wochen.
- Nutzung der durch die Beseitigung der Doppelgleisigkeit bei Recherchen sowie durch die Vereinfachung der Gebührenregelungen erzielten personellen Einsparungseffekte zur Arbeitsaufteilung in den bestehenden Anmelde- und Löschungsverfahren, um so eine deutliche Beschleunigung der Verfahren zu bewirken. Der für die Einführung des Widerspruchsverfahrens geschätzte personelle Mehraufwand liegt nach den Erläuterungen bei zwei zusätzlichen Vollbeschäftigtenäquivalenten (Juristen) und einer weiteren Kanzleikraft.

Diese Kapazitäten könnten eher zur Entlastung für die bestehenden Verfahren eingesetzt werden.

Wien, am 23. Juni 2008

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG

Dr. Gerhard Benn-Ibler
Präsident