

Vorblatt

Inhalt:

Der Gesetzentwurf dient folgenden Zielen:

Das aufgrund der Entschließung des Nationalrats eingerichtete Biopatent Monitoring Komitee soll eine gesetzliche Grundlage bekommen.

Durch einen allfälligen Beitritt zum Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente („Londoner Übereinkommen“) würde sich die Republik Österreich verpflichten, auf Übersetzungen von Patentschriften zu europäischen Patenten, die in englischer oder französischer Sprache erteilt werden, zu verzichten.

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

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

Alternativen:

Beibehaltung des bisherigen Systems.

Auswirkungen des Regelungsvorhabens:

- Finanzielle Auswirkungen:

Die Ausstattung des Biopatent Monitoring Komitees mit einer A1-Planstelle sowie mit eigenen budgetären Mitteln, insbesondere zur Auftragsvergabe für Gutachten und Expertisen, wird innerhalb der Zentralstelle bedeckt.

Dem Einnahmenentgang durch den Wegfall von Veröffentlichungsgebühren für europäische Patente stehen Einsparungen durch den Wegfall von Kosten im Bereich der Manipulation und Veröffentlichung der Übersetzungen sowie eine Steigerung von Einnahmen aus Jahresgebühren im Hinblick auf eine Zunahme von europäischen Patenten gegenüber.

Die durch Einführung des Widerspruchsverfahrens für Marken erforderlichen zusätzlichen Vollbeschäftigtenäquivalente werden durch zusätzliche Einnahmen sowie durch den Einsparungseffekt in der Vollziehung der Gebühreneinhebung und interne Umschichtungen insgesamt kompensiert.

Eine darüber hinausgehende 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.

- Wirtschaftspolitische Auswirkungen:

-- 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.

-- Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen:

Die vorgesehenen Änderungen von Informationsverpflichtungen führen zu einer Verminderung der Verwaltungskosten bei den betroffenen Patentinhabern um etwa 7,8 Millionen Euro pro Jahr.

- Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:

Für Patentanmeldungen, die offensichtlich die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zum Ziel haben, wird die Möglichkeit einer Gebührenstundung eingeführt.

- Auswirkungen in konsumentenpolitischer sowie sozialer Hinsicht:

Keine.

- Geschlechtsspezifische Auswirkungen:

Keine.

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 Entwurfes:

1) Biopatent Monitoring Komitee:

Aufgrund einer EntschlieÙung des Nationalrates vom 16.4.1998, 107/E (XX. GP), wurde nach Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen durch die Biotechnologie-Richtlinie-Umsetzungsnovelle, BGBl. I Nr. 42/2005, zur Beobachtung und Bewertung der Auswirkungen dieser Richtlinie ein Biopatent Monitoring Komitee eingerichtet, dessen Geschäftsstelle vom Österreichischen Patentamt geführt wird. Der erste Bericht dieses Komitees (III-230 d. B.) wurde dem Nationalrat am 22.6.2006, vorgelegt vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, übermittelt. Da der Bericht in der XXII. GP nicht mehr behandelt wurde, wurde er am 12.6.2007 (III-68 d. B.) neuerlich dem Nationalrat vorgelegt und in weiterer Folge dem Ausschuss für Wirtschaft und Industrie zur Behandlung zugewiesen.

Einer Anregung von Seiten der beteiligten Kreise, insbesondere von Seiten der Parlamentsdirektion, entsprechend soll zur Erhöhung der Rechtssicherheit nunmehr für dieses Biopatent Monitoring Komitee im Patentgesetz 1970 eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Die bisher in der Praxis geübte Tätigkeit des Komitees soll im Wesentlichen beibehalten werden, es wird aber ausdrücklich normiert, dass sich das Monitoring auf alle mit Wirksamkeit für Österreich erteilten Patente und auch Gebrauchsmuster erstreckt. Darüber hinaus soll auch ausdrücklich klargestellt werden, dass es sich bei der Tätigkeit als Mitglied des Komitees um ein unbesoldetes Ehrenamt handelt und dem Komitee ein Budget zur Verfügung steht, aus dem die Kosten für an Experten und sonstige Auskunftspersonen vergebene Aufträge bestritten werden.

2) Londoner Übereinkommen:

Europäische Patente, die nach ihrer Erteilung in nationale Patente zerfallen, werden in einer der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamtes, nämlich in deutscher, englischer oder französischer Sprache erteilt. Die Patentschrift, und zwar die Beschreibung, die Zusammenfassung und die Zeichnungen, sind in einer – vom Anmelder gewählten – dieser Sprachen gefasst. Die Patentansprüche sind in der Patentschrift in allen drei Sprachen enthalten. Gemäß Art. 65 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) kann jeder Vertragsstaat für den Fall, dass die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein Patent erteilt, nicht in einer Amtssprache des jeweiligen Vertragsstaates vorliegt, vorschreiben, dass der Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung in einer der Amtssprachen dieses Staates einzureichen hat. In diesem Fall kann der Vertragsstaat auch vorschreiben, dass eine Gebühr für die Veröffentlichung zu zahlen ist.

Österreich hat seinerzeit mit der Erlassung des Patentverträge-Einführungsgesetzes (PatV-EG), BGBl. Nr. 52/1979, von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht. Nach der derzeitigen Rechtslage ist innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines Europäischen Patent mit Schutzwirkungen für Österreich im Europäischen Patentblatt beim österreichischen Patentamt eine Übersetzung vorzulegen und eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen, wenn die europäische Patentschrift in englischer oder französischer Sprache abgefasst ist. Im Fall der Nichtbeachtung dieser Bestimmungen gelten die Wirkungen des Europäischen Patent als für Österreich nicht eingetreten.

Im Hinblick darauf, dass die Republik Österreich nach den entsprechenden Vorlaufzeiten und nach Evaluierung der Rahmenbedingungen einen Beitritt zum Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente („Londoner Übereinkommen“) plant, wodurch auf die in Art. 65 Abs. 1 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse verzichtet wird, sollen bereits jetzt – allerdings mit zeitgleichem In-Kraft-Treten mit dem Übereinkommen – die diesbezüglichen Bestimmungen des Patentverträge-Einführungsgesetzes und des Patentamtsgebührengesetzes, BGBl. I Nr. 149/2004, aufgehoben bzw. adaptiert werden.

3) 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 verwechslungsfähigen ähnlichen Waren- und Dienstleistungssegment sich der vom Wider-

spruch betroffene Markeninhaber weitgehend schon vor Anmeldung bzw. Registrierung seiner Marke hätte informieren und sein weiteres Verhalten davon abhängig machen hätte können.

Um eine rasche Verfahrensabwicklung zu gewährleisten, beschränkt sich der Widerspruch auf die Geltendmachung älterer registrierter Marken und prioritätsälterer 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 Schutzzumfanges 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 weitreichenden 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.

4) Änderungen der Gebührenstruktur:

Die im Entwurf vorgesehene Änderung der Struktur der vor dem Patentamt zu entrichtenden Gebühren und Entgelte erfolgt in Anpassung an die Erfordernisse einer modernen Wirtschaftswelt unter gleichzeitiger Einführung innovationsfördernder und Kosten sparender Effekte.

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 Gesamtlauzeit in der Praxis bei Schutzrechtsinhabern und bei der Überwachung der fristgerechten Zahlung durch das Patentamt nicht bewährt hat, sollen die Jahresgebühren nunmehr nahezu 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:

Die Ausstattung des Biopatent Monitoring Komitees mit einer A1-Planstelle sowie mit eigenen budgetären Mitteln, insbesondere zur Auftragsvergabe für Gutachten und Expertisen (die mit durchschnittlich rd. 50 000 Euro pro Jahr anzunehmen ist), wird innerhalb der Zentralstelle (derzeit Kapitel 65) bedeckt.

Pro Jahr werden beim Österreichischen Patentamt für etwa 5600 europäische Patente Übersetzungen eingereicht. Die Einnahmen aus Veröffentlichungsgebühren betragen rund 2,3 Mio. Euro. Diesem Entfall von Gebühren stünde der Wegfall von Kosten im Bereich der Manipulation und Veröffentlichung der Übersetzungen in Höhe von etwa 200 000 Euro gegenüber. In weiterer Folge wäre mit einer Einnahmesteigerung bei den Jahresgebühren und somit zu einem weitgehenden Ausgleich des Entgangs von Gebühren bei Veröffentlichungen zu rechnen, da davon auszugehen ist, dass künftig Patentinhaber, die die Kosten der Erstellung einer deutschsprachigen Übersetzung und Aufrechterhaltung eines Patentschutzes in Österreich bisher vermieden haben, nunmehr ihre Patente in Österreich Schutz genießen lassen. Durch den Verzicht auf Übersetzungen von Patentschriften zu europäischen Patenten, die in englischer oder französischer Sprache erteilt werden, wird für die betreffenden Patentinhaber eine Einsparung an Übersetzungskosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro pro Jahr erzielt.

Im Widerspruchsverfahren werden ausgehend von einem angenommenen jährlichen Anfall von ca. 500 Widersprüchen zwei zusätzliche Vollbeschäftigtenäquivalente mit der Arbeitsplatzwertigkeit A1/v1 (Juristen) sowie eine weitere Kanzleikraft mit der Arbeitsplatzwertigkeit A3/v3 mit einem finanziellen Gesamtaufwand von etwa 300 000 Euro benötigt. Bei Annahme von 500 Widersprüchen pro Jahr und den allfällig daraus resultierende Beschwerdeverfahren werden diesbezügliche Mehreinnahmen an Widerspruchs- und Beschwerdegebühren in Höhe von ca. 90 000 Euro erwartet. Zusätzlich entstehen durch die mit der Eröffnung eines Widerspruchsverfahrens korrelierten erhöhten Refundierungen aus dem von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum verwalteten internationalen Markensystem jährliche Mehreinnahmen des Bundes in Höhe von ca. 150.000 Euro.

Insgesamt kann jedoch der personelle Mehraufwand für das Markenverfahren durch die geschilderten zusätzlichen Einnahmen, die Zusatzeinnahmen im Bereich des Markenmeldeverfahrens sowie den Einsparungseffekt in der Vollziehung der Gebühreneinhebung und interne Umschichtungen insgesamt kompensiert werden.

Durch die Zusammenführung von verschiedenen Einzelgebühren in Pauschalgebühren im Bereich der Patente und Marken sowie den Entfall von Jahresgebühren im Bereich der Patente und Gebrauchsmuster werden für Schutzrechtswerber und -inhaber Einzahlungs- und Überweisungsvorgänge reduziert. Die Einsparungen liegen in den einzelnen Bereichen unter der Bagatellgrenze von 40 000 Euro.

Darüber hinaus ist der Entwurf kostenneutral; die diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben des Bundes bleiben diesbezüglich 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 8 B-VG (Patentwesen und Schutz von Marken).

Besonderer Teil

Zu Art. I (Änderung des Patentgesetzes 1970):

Zu Art. I Z 1, 7 und 9 (§ 54 Abs. 2, § 157 Abs. 1 Z 2, § 178a):

Zur Erreichung größtmöglicher Verständlichkeit sollen zusehends veraltete und missverständliche Begriffe durch verständlichere eindeutige Bezeichnungen ersetzt werden. Der Begriff „Beschwerdeabteilung“ für die für Rechtsmittel zuständige Abteilung wird durch „Rechtsmittelabteilung“ und der Begriff „Eingangsstelle“ durch den auch im Europäischen Patentamt verwendeten Begriff „Eingangsstelle“ ersetzt.

Zu Art. I Z 2 bis 3 (§ 58a Abs. 1, § 58b Abs. 3 und 5):

Durch die Patentgesetz-Novelle 1992, BGBl. Nr. 771, wurde dem Patentamt in gewissen Bereichen, insbesondere für Service- und Informationsleistungen, Teilrechtsfähigkeit zuerkannt. Mit der Patentgesetz-Novelle 1998, BGBl. Nr. 175, wurden die Leistungen, die das Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit erbringen kann, im Gesetzestext detailliert angeführt.

Da die Nachfrage nach den Service- und Informationsleistungen des Patentamtes in den letzten Jahren zugenommen hat, wird im § 58a Abs. 1 der Katalog entsprechend den wirtschaftlichen Bedürfnissen und Gegebenheiten erweitert. Die bisherigen Serviceleistungen in Bezug auf die Erstellung von Recherchen und Gutachten im Patentbereich, die im Wesentlichen auf die Beurteilung der Neuheit und Erfindungshöhe abgestellt waren, werden dahin gehend ergänzt, dass insbesondere auch Recherchen und Gutachten zur Rechtsbeständigkeit und Patentbewertungen in den Kreis der Tätigkeitsfelder aufgenommen werden. Unter Heranziehung von Patentbewertungsprogrammen sollen vor allem KMUs bei ihrem Innovationsmanagement unterstützt werden.

§ 58b Abs. 3 wird insofern neu geregelt, als die Bestimmung nunmehr auch Werkverträge umfassen soll, die der teilrechtsfähige Bereich des Patentamtes zur Erfüllung seiner Agenden eingehen kann. Insofern werden nunmehr die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften, die Arbeits- bzw. Dienstverhältnisse regeln, wie insbesondere zB das Angestelltengesetz, angesprochen. Unabhängig davon finden, ohne dass es einer besonderen Erwähnung bedarf, alle übrigen auf die konkrete Situation zutreffenden Rechtsvorschriften Anwendung, die allgemein für natürliche und juristische Personen gelten. Der letzte Satz stellt lediglich klar, dass durch den Abschluss von Dienstverträgen kein Dienstverhältnis zum Bund begründet wird.

Gemäß § 58 Abs. 3 ist der Präsident des Patentamtes Leiter (Geschäftsführer) des teilrechtsfähigen Bereiches. Der neue § 58b Abs. 5 dient lediglich der Klarstellung, dass die Außenvertretung einer anderen geeigneten Person als dem Präsidenten übertragen werden kann, wobei dies sowohl durch andere in einem Dienstverhältnis zum Bund stehende Personen oder auch nicht in einem (aktiven) Dienstverhältnis zum Bund stehende Personen (zB Angestellte der Teilrechtsfähigkeit) wahrgenommen werden kann. Der zweite Satz des Abs. 5 soll der im Geschäftsleben erforderlichen Transparenz dienen. Durch die Führung einer eigenen Bezeichnung soll die strikte Trennung zwischen Hoheitsvollziehung und rein zivilrechtlichen Aktivitäten hervorgehoben und für Außenstehende (zB potentielle Vertragspartner) zum Ausdruck gebracht werden, dass sie nicht dem Patentamt als solchem, sondern einem Privatrechtssubjekt gegenüberstehen. Diese Klarstellung erscheint insbesondere deshalb von großer Bedeutung, weil im Regelfall der Präsident des Patentamtes im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit nach außen auftreten wird, wodurch gerade für Außenstehende der Eindruck entstehen könnte, der Geschäftsführer handle in seiner Funktion als Präsident.

Zu Art. I Z 4 bis 6 (§ 60 Abs. 3 Z 1, § 62 Abs. 1, § 64 Abs. 2 zweiter Satz):

Die geringfügigen redaktionellen Änderungen dienen lediglich der Klarstellung, dass im Patentamt nicht nur eine, sondern mehrere Technische Abteilungen eingerichtet sind.

Zu Art. I Z 8 (V. Abschnitt; §§ 166 und 167):

Zu § 166:

Mit dieser Bestimmung soll die – bisher ausschließlich auf der Grundlage einer Entschließung des Nationalrats entfaltete – Tätigkeit des Biopatent Monitoring Komitees eine gesetzliche Basis erhalten, dessen Aufgaben entsprechend der Entschließung normiert und ebenso eine regelmäßige Berichtspflicht des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie an den Nationalrat vorgesehen werden.

Im Hinblick darauf, dass die Entschließung das Monitoring ursprünglich nur auf den kleinen Teilbereich der in Österreich national erteilten Patente beschränkt hat, die Praxis bei der Erstellung des ersten Monitoring-Berichts allerdings gezeigt hat, dass hiervon nur ein sehr begrenzter Teil der das Erfindungswesen in Österreich betreffenden Schutzrechte auf dem Gebiet der Biotechnologie betroffen ist (weniger als 2 %), wird sinnvoller Weise die Tätigkeit des Komitees auf alle mit Schutzwirkung für die Republik

Österreich erteilten Patente und Gebrauchsmuster ausgedehnt. Da infolgedessen damit zu rechnen ist, dass auf Grund der hohen zusätzlichen Anzahl von zu beobachtenden Patenterteilungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen, BGBl. Nr. 350/1979, das Komitee massiv überbeansprucht würde, wird das Komitee hinsichtlich dieser Schutzrechtserteilungen eine Einschränkung des Monitorings auf relevante problematische Fälle der Erteilungspraxis des Europäischen Patentamts oder sonst problematische Bereiche und Entwicklungen der Patentierung biotechnologischer Erfindungen vornehmen müssen.

Abs. 2 normiert die dem Komitee entsprechend der Entschließung übertragenen Monitoring-Aufgaben.

Für die regelmäßige Berichtspflicht an den Nationalrat wird der in der Entschließung vorgesehene Rhythmus von drei Jahren übernommen (Abs. 3). Da die letzte Vorlage im Juni 2009 erfolgte, wurde als Vorlagetermin für den ersten nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes vorzulegenden Bericht der 30. Juni 2012 gewählt.

Zu § 167:

Die Zusammensetzung des Komitees orientiert sich grundsätzlich an den seinerzeitigen Vorgaben der Entschließung des Nationalrats und der bisher geübten Praxis (Abs. 1). In Entsprechung diesbezüglicher Wünsche werden zusätzlich jeweils ein Vertreter des Bundeskanzleramtes (Z 1) und der Bioethikkommission (Z 7) vorgesehen. Anstelle des in der Entschließung vorgesehenen „legitimierten Vertreters des Gentechnik-Volksbegehrens“ wurde mangels dessen Rechtspersönlichkeit sinnvoller Weise ein Vertreter des Ökobüro – Koordinationsstelle österreichischer Umweltorganisationen als Mitglied normiert (Z 19), da das Ökobüro einerseits Mitinitiator des Gentechnik-Volksbegehrens war und andererseits gleichsam als „Dachorganisation“ österreichischer Umweltverbände (zB Global 2000, Greenpeace, Vier Pfoten, WWF) zu agieren in der Lage ist.

Abs. 2 übernimmt wörtlich den Entschließungstext, wonach das Komitee für den Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen sein soll.

Die bisher geübte Praxis bei der Wahl des Vorsitzenden und eines allfälligen Stellvertreters sowie die Voraussetzungen für die Beschlussfähigkeit des Komitees und die Stimmengewichtung werden nunmehr auf eine gesetzliche Basis gestellt (Abs. 3).

Im Abs. 4 ist – ebenfalls der erprobten Praxis folgend – vorgesehen, dass sich das Komitee eine Geschäftsordnung gibt. Zur Vorbereitung des Berichts können Arbeitsgruppen gebildet werden und dem Komitee nicht angehörende Experten und sonstige Auskunftspersonen herangezogen werden. Aufgrund der gestiegenen Erfordernisse und aufgrund der unentgeltlichen Tätigkeit seiner Mitglieder (vgl. Abs. 5) ist das Komitee nicht in der Lage, sämtliche für den Bericht relevanten Untersuchungen selbst durchzuführen, weshalb das Komitee – den Vorstellungen der interessierten Kreise folgend – mit einem eigenen Budget ausgestattet sein soll, das es in die Lage versetzt, entsprechende Untersuchungsaufträge gegen Entgelt zu vergeben.

Dass die Mitwirkung im Komitee ein unbesoldetes Ehrenamt ist, wird im Abs. 5 ausdrücklich klargestellt. Die Festlegung, dass der Vorsitzende das Komitee nach außen vertritt, entspricht der bisherigen Praxis.

Das Komitee, der Vorsitzende und die eingerichteten Arbeitsgruppen werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durch die beim Patentamt eingerichtete Geschäftsstelle unterstützt (Abs. 6), wobei es sich auch hier nur um eine gesetzliche Verankerung der bereits aufgrund der Entschließung des Nationalrats getroffenen organisatorischen Maßnahmen handelt. Darüber hinaus wird die Geschäftsstelle für die Erstellung des Voranschlags und des Rechnungsabschlusses (zum Budget vgl. die Erläuterungen im allgemeinen Teil) zuständig gemacht.

Zu Art. I Z 10 (§ 180a Abs. 7 und 8):

Diese Bestimmungen enthalten die In-Kraft-Tretens-Regelung.

Die Änderungen der Begriffsbestimmungen treten mit geringer Verzögerung in Kraft, um die Möglichkeit zu eröffnen, interne Änderungen vornehmen zu können und die Anmelder zeitgerecht und umfangreich zu informieren.

Zu Art. II (Änderung des Patentverträge-Einführungsgesetzes):

Zu Art. II Z 1 (§ 5):

Der bisherige § 5 enthält die auf Art. 65 EPÜ basierenden Vorschriften für die Vorlage der Übersetzung jener Patentschriften zu europäischen Patenten, die nicht in deutscher Sprache erteilt wurden, und ist Grundlage für die Veröffentlichung dieser Übersetzung durch das österreichische Patentamt sowie für die Zahlung einer Veröffentlichungsgebühr. Im Zusammenhang mit dem geplanten Beitritt Österreichs zum Londoner Übereinkommen hat diese Bestimmung (zeitgleich mit dem Wirksamwerden des Abkommens für die Republik Österreich) zu entfallen.

Zu Art. II Z 2 (§ 6):

Gemäß Art. 67 Abs. 3 EPÜ kann ein Vertragsstaat, dessen Amtssprache nicht der Verfahrenssprache entspricht, vorschreiben, dass der einstweilige Schutz für die europäische Patentanmeldung erst von dem Tag an eintritt, an dem eine Übersetzung der Patentansprüche in diese Amtssprache der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder demjenigen, der die Erfindung in diesem Vertragsstaat benutzt, übermittelt worden ist. Österreich hat dieses Übersetzungserfordernis in § 4 geregelt.

Da Art. 67 EPÜ – und somit auch § 4 – vom Londoner Übereinkommen unberührt bleibt, ist § 6, der die Berichtigung der gemäß § 4 oder § 5 vorzulegenden Übersetzung regelt, hinsichtlich des Entfalls des § 5 entsprechend zu adaptieren.

Zu Art. II Z 3 (§ 25 Abs. 10):

Diese Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten bzw. Außer-Kraft-Treten zeitgleich mit dem In-Kraft-Treten des Londoner Übereinkommens für die Republik Österreich.

Zu Art. II Z 4 (§ 26 Abs. 7):

Diese Übergangsbestimmung regelt in Entsprechung des Art. 9 des Londoner Übereinkommens den Anwendungsbereich ausschließlich für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem In-Kraft-Treten des Übereinkommens für Österreich im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist. Für europäische Patente, die vor dem maßgeblichen Zeitpunkt erteilt wurden, bleibt das Übersetzungserfordernis weiterhin aufrecht.

Zu Art. III (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes):**Zu Art. III Z 1 (§ 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 1970 angeglichen wird und diese Frist im Gebrauchsmusterverfahren ausdrücklich auch bei Anwendung des Abs. 2 („älteres Recht“) Berücksichtigung zu finden hat.

Zu Art. III Z 2 (§ 19 Abs. 4)

Die Anmeldung eines Gebrauchsmusters darf gemäß § 13 Abs. 3 nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Einheitlichkeit). Nach bisheriger Gesetzeslage ist aus Gründen der Verfahrensökonomie die Einheitlichkeit der Ansprüche bei Vorlage neuer Ansprüche nach Zustellung des Recherchenberichts nicht mehr zu prüfen.

Dies hat in der Vergangenheit wiederholt insofern zu Missbräuchen geführt, als nach erfolgter Einschränkung des Schutzbegehrens im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nach Vorliegen des auf das eingeschränkte Schutzbegehren abgestellten Recherchenberichts die ursprüngliche Uneinheitlichkeit durch Vorlage neuer Ansprüche wiederhergestellt wurde und in weiterer Folge mit den zu entrichtenden Verfahrens- und Jahresgebühren für ein einziges Gebrauchsmuster eine Mehrzahl von Erfindungen unter Schutz gestellt werden konnte. Nicht zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit soll nunmehr die Möglichkeit geschaffen werden, die Einheitlichkeit der Anmeldung auch noch unmittelbar vor Verfügung der Registrierung überprüfen zu können.

Zu Art. III Z 3 (§ 53a Abs. 5):

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

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

Aufgrund der Änderung der Gebührenstruktur des Markenmeldeverfahrens, 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. IV 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 Aus-

fürungen 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. IV 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 Markenanzeiger (§ 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 und stellt auf die Veröffentlichung der internationalen Markenregistrierungen in dem vom Internationalen Büro der WIPO nach Regel 32 der Gemeinsamen Ausführungsordnung herausgegebenen Veröffentlichungsblatt ab. Da dieses über die Webseite der WIPO allgemein zugänglich und das Datum seiner Herausgabe – sie erfolgt im Wochenrhythmus – nachvollziehbar ist, kann aufgrund verfahrensökonomischer Überlegungen und aus Kostengründen eine gesonderte nationale Veröffentlichung der internationalen Registrierungen, deren Schutz sich auf Österreich erstreckt, unterbleiben. Zur Erleichterung der Fristwahrung und Fristverwaltung bestimmt Abs. 2 den Beginn der Widerspruchsfrist in Zusammenschau mit den auch für das Markenverfahren gültigen Regeln des Patentgesetzes (§ 53) betreffend die Fristberechnung von Monatsfristen in einer Weise, dass die Widerspruchsfrist betreffend internationale Marken in der Regel, d.h. vorbehaltlich der Anwendung des § 54 PatG, stets mit Ablauf eines Monatsersten endet. Dies entspricht auch der Regelung im deutschen Markenrecht.

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. Abs. 6 stellt darüber hinaus klar, dass ein Widerspruchsverfahren die Möglichkeiten einer Antragstellung vor der Nichtigkeitsabteilung nicht versperrt (vgl. darüber hinaus die Erläuterungen zu § 42 Abs. 1).

Zu § 29b:

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass gegen eine erfolgte Registrierung mehrere Widersprüche erhoben werden, bestimmt Abs. 1, dass alle fristgerecht eingelangten Widersprüche dem Markeninhaber zeitgleich zur Kenntnis zu bringen sind, 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 zuzuerkennen sein, das ihn dazu berechtigt, sich durch unmittelbare Einschau in die üblicherweise 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. 88 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 zwangsweise

Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens bis zur Registrierung der Klagsanmeldung in jenen Fällen, wo der Inhaber der widerspruchsverfangenen Registrierung sein Recht gar nicht verteidigen will und dies durch gänzliche Inaktivität zum Ausdruck bringt, 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.

Ogleich, 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 hat das rechtskundige Mitglied über Antrag einer betroffenen Partei oder, wenn es die Sachlage im Einzelfall erforderlich erscheinen lässt auch von Amts wegen eine mündliche Verhandlung (vgl. § 29c) anzusetzen und durchzuführen.

Art. 11 der Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 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, dass 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. 51 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. 51 GMV) einbringt und das Patentamt in angemessener Frist davon in Kenntnis setzt. In letztgenanntem 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 widerspruchsrelevanten Waren- und Dienstleistungsbereich nicht glaubhaft gemacht werden oder wurden keine Benutzungsunterlagen vorgelegt, ist der Widerspruch ohne weiteres Verfahren – ganz oder teilweise – abzuweisen. Für die Widerspruchsentscheidung 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 Markenmeldungen 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 frühestens 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 mit einbeziehen zu können. Wird die in Widerspruch gezogene Markenregistrierung in der Folge aufgehoben, so kommt § 29b Abs. 6 erster Satz 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 letztgenannte 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 widerspruchsbegründende 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 erster Satz 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 rechtlichen Interesses 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 erster Satz erfassten Fälle betreffen die Durchführung eines im Sinne des Abs. 4 vorgezogenen Widerspruchs, die (endgültige) Schutzverweigerung einer internationalen Marke für das Gebiet der Republik Österreich aufgrund des Vorliegens absoluter Registrierungshindernisse und die Löschung (Unwirksamklärung 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. Aus Gründen der Verfahrensstraffung und -vereinfachung bestimmt Abs. 6 zweiter Satz, dass das Widerspruchsverfahren auch in jenen Fällen, in denen das widerspruchsbegründende ältere Recht bei laufendem Verfahren wegfällt, automatisch als erledigt gilt und kein beschwerdefähiger Einstellungsbeschluss erforderlich wird.

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 Mitglieds 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. IV Z 4 (§ 41 Abs. 2 und 3):

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

Zu Art. IV 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. IV 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. IV Z 7 (§ 81a Abs. 4):

Diese Bestimmungen enthält die In-Kraft-Tretens- bzw. Außer-Kraft-Tretensregelung (vgl. die Erläuterungen zu Art. IV Z 1 und 6).

Zu Art. V (Änderung des Patentanwaltsgesetzes):**Zu Art. V Z 1 (§ 7 Abs. 4):**

Im § 7 Abs. 4 wird im Zusammenhang mit der Streichung aus der Liste der Patentanwälte durch die Ersetzung der Wortfolge „Kundmachung der Eintragung“ durch die Wortfolge „Kundmachung der Streichung“ eine sprachliche Verbesserung in Anlehnung an den Gesetzestext in der Fassung BGBl. I Nr. 131/2005 vorgenommen.

Zu Art. V Z 2 (§ 15a):

Die inzwischen überholte Zitierung des § 2 wird richtiggestellt.

Zu Art. V Z 3 (§ 16a Abs. 5):

In ihrer Klage gegen die Republik Österreich (Rechtssache C-564/07, vormals VV Nr. 2003/2239) betreffend Nichtvereinbarkeit des Patentanwaltsgesetzes mit Art. 49 EG vertrat die Kommission die Auffassung, § 21 Abs. 4 Patentgesetz verstoße insofern gegen die gewährleistete Dienstleistungsfreiheit, als diese Bestimmung geeignet sei, die vorübergehende Erbringung von patentanwaltlichen Leistungen der in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelassenen Patentanwälte zumindest zu behindern oder weniger attraktiv zu machen. Die Kommission ging dabei davon aus, dass in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelassene Patentanwälte, die vorübergehend in Österreich Dienstleistungen erbringen möchten, verpflichtet seien, einen in Österreich wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Das mittlerweile ergangene Urteil folgt dieser Rechtsansicht, weshalb dringender legislativer Handlungsbedarf besteht.

Diese Rechtsansicht entspricht zwar nach vorherrschender Meinung weder der geltenden Rechtslage noch der geübten Praxis des Österreichischen Patentamts, doch wird aus Gründen der Rechtssicherheit nunmehr im Patentanwaltsgesetz ausdrücklich geregelt, dass dienstleistende Patentanwälte bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen weder über eine inländische Abgabestelle verfügen noch einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft machen müssen.

Zu Art. V Z 4 (§ 25a Abs. 3):

Aufgrund der jüngsten Novellierung des Zustellgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2008 war die Änderung der Zitierung der Fundstelle des Begriffes „Abgabestelle“ erforderlich.

Zu Art. V Z 5 (§ 80 Abs. 6):

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

Zu Art. VI (Änderung des Patentamtsgebührengesetzes):**Zu Art. VI Z 1 bis 3 (Inhaltsverzeichnis):**

Das Inhaltsverzeichnis ist an die im Folgenden geänderten Überschriften anzupassen.

Zu Art. VI Z 4 (§ 2 Z 11):

Die Begriffsbestimmung der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen war hinsichtlich der Zitierung der neuen Verordnung (EG) Nr. 510/2006 anzupassen.

Zu Art. VI Z 5 (§ 3):

Zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und Mehrfachzahlungen wird im Abs. 1 die bisherige Anmelde- und Recherchegebühr (50 Euro) unter Umbenennung in Recherchen- und Prüfungsgebühr mit der Gebühr für die Veröffentlichung der Anmeldung (130 Euro) zusammengeführt und mit insgesamt 180 Euro 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 der Gesamtanzahl 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 Lauf 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 nachzuzahlen.

Zu Art. VI Z 6 (§ 6 Abs. 1 und 2):

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 Gesamtlaufzeit 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 zumindest geringfügig zu senken.

Abs. 1 ist entsprechend anzupassen.

Zu Art. VI Z 7 (§ 7 Abs. 1):

Aufgrund der geänderten Jahresgebührenstruktur, die eine Gebührenfreistellung für die ersten fünf Jahre der Laufzeit eines Patentbesitzes vorsieht, wurde die Möglichkeit der Gebührenstundung für die ersten drei an das Patentamt zu entrichtenden Jahresgebühren gestrichen. Darüber hinaus soll die Möglichkeit einer 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. VI Z 8 (§ 8):

In dieser Bestimmung wird dem Entfall des § 5 PatV-EG Rechnung getragen (vgl. die Erläuterungen zu Art. II Z 1); die Gebühren für die Veröffentlichung der Übersetzung einer europäischen Patentschrift entfallen.

Zu Art. VI Z 9 (§ 9 Abs. 1 und 2):

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. VI Z 10 (§ 10 Z 1):

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 eigene Veröffentlichungsgebühr aber im § 3 nun nicht mehr vorgesehen ist, ist 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.

Zu Art. VI Z 11 (§ 11):

Bei den bisherigen Gebühren für internationale Patentanmeldungen ist eine Gebühr für die Veröffentlichung der Übersetzung der Anmeldung vorgesehen. Da nunmehr im § 3 eine der Veröffentlichungsgebühr für die Übersetzung entsprechende Veröffentlichungsgebühr in die bei der Anmeldung zu zahlende Gebühr bereits eingerechnet wurde, hat diese Veröffentlichungsgebühr (bisherige Z 3) zu entfallen. Im Übrigen sind für umgewandelte europäische Patentanmeldungen die im nationalen Anmeldeverfahren anfallenden Gebühren zu zahlen.

Zu Art. VI Z 12 (§ 12 Z 1):

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 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.

Zu Art. VI Z 13 (§ 13):

Im Abs. 1 wird die Höhe der Recherchegebühr zu Zwecken der Harmonisierung sowie zur Ermöglichung der Teilnahme des Österreichischen Patentamts an dem im Wege der Kooperation mit dem Europäischen Patentamt existierenden Recherchensystem an jene des Europäischen Patentamtes (EPA) angepasst und entspricht nunmehr der vor dem Europäischen Patentamt zu entrichtenden Recherchegebühr (vgl. Art. 2 Z 2 Gebührenordnung des EPA). Österreichische Anmelder werden durch diese Maßnahme nicht betroffen, da das Patentamt aufgrund des Zentralisierungsprotokolls, BGBl. Nr. 350/1979, sowie gemäß § 18 PatV-EG 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 agiert. Für die ausländischen Anmelder werden im Abs. 3 und 4 weitgehende Ermäßigungen vorgesehen.

Abs. 2 bleibt unverändert.

Zur Abfederung der erforderlichen Gebührensteigerung gemäß Abs. 1 wird im Abs. 3 eine Ermäßigung vorgesehen, die die Recherchegebühr gemäß Abs. 1 um 75 % auf 425 Euro reduziert. Diese Ermäßigung erfolgt in Orientierung an das Gebührensystem des Europäischen Patentsystems und des PCT-Systems und kommt Anmeldern aus Entwicklungsländern zugute, sofern es sich dabei um natürliche Personen handelt. Die Zuerkennung des Status eines Entwicklungslandes wird nach internationalen Kriterien in Akkordierung mit den Rahmenbedingungen der Europäischen Patentorganisation zu erfolgen haben.

Schon bisher bestand die Möglichkeit der Erstattung der Recherchegebühr, wenn für den Recherchenbericht die Ergebnisse einer früheren Recherche Verwendung finden konnten. Die zu berücksichtigenden früheren Recherchen waren allerdings auf Recherchen des Österreichischen Patentamtes beschränkt. Im Hinblick auf die diesbezüglichen Änderungen der Rechtsgrundlagen im PCT-System, wonach auch die Ergebnisse von Recherchen anderer Ämter zu berücksichtigen sind, wird im Abs. 4, wenn keine Ermäßigung der Recherchegebühr gemäß Abs. 3 erfolgt, ein abgestuftes System der Gebührenrückerstattung vorgesehen, das auf die besondere Stellung und Qualifikation von Ämtern, die als Internationale Recherchenbehörden tätig sind, Bedacht nimmt. Um auf internationale Gegebenheiten schnellstmöglich reagieren zu können, ist eine Verordnungsermächtigung für den Präsidenten des Patentamtes vorgesehen, der den Umfang der Erstattung nach Verwendbarkeit und Herkunft des Recherchenberichts der Recherche

festzulegen hat. Bei dieser Festlegung werden die von der WIPO im Falle der uneingeschränkten Verwendbarkeit empfohlenen Sätze (75 % bei Recherchen des Patentamts, 50 % bei Recherchen einer anderen Internationalen Recherchenbehörde und 25 % von einem sonstigen Patentamt) zu berücksichtigen sein.

Die im Abs. 5 (bisher Abs. 4) geregelte Höhe der Gebühr für die internationale Prüfung wird ebenfalls an jene des Europäischen Patentamtes angepasst. Gleichzeitig wird im Abs. 7 eine Ermäßigung für Anmelder aus Entwicklungsländern entsprechend Abs. 3 vorgesehen. Von diesen Gebühren bleiben österreichischen Anmelder – wie oben bereits ausgeführt – unberührt.

Die bisherigen Abs. 5 und 6 bleiben, abgesehen von der Änderung der Absatzbezeichnung in Abs. 7 und 8, unverändert.

Im Abs. 9 wird für das im Rahmen des PCT neu eingeführte Institut der ergänzenden Recherche eine Gebühr normiert. Da vorgesehen ist, solche Recherchen je nach Wunsch des Antragstellers nur in verschiedenen Bereichen des Prüfmaterials durchzuführen, sollen entsprechend dem Aufwand der Recherche verschiedene Gebührensätze normiert werden. Um auf internationale Gegebenheiten schnellstmöglich reagieren zu können, ist auch hier eine Verordnungsermächtigung für den Präsidenten des Patentamtes vorgesehen, der die Höhe der Gebühren nach Art und Umfang der Recherche festzulegen hat, wobei die jeweiligen Gebühren den Höchstbetrag von 1 700 Euro nicht übersteigen dürfen.

Zu Art. VI Z 14 (§ 14):

Die bisherigen Gebühren für den Antrag auf Durchführung einer Recherche und auf Erstattung eines Gutachtens (200 Euro bzw. 300 Euro) können angesichts der Senkung der Prüferkapazitäten und der gestiegenen Kosten für die Nutzung von Datenbanken nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Gebühren sollen daher nunmehr grundsätzlich nach dem gewünschten Prinzip der Kostendeckung gestaltet werden. Um auf Kostensteigerungen und Schwankungen in der Belastung der Referenten im Patentanmeldeverfahren flexibel und raschestmöglich reagieren zu können, wird die Höhe der Gebühr durch Verordnung des Präsidenten des Patentamts festgelegt, wobei aber vorher die Zustimmung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie einzuholen ist. Der Verordnungsentwurf ist einem Konsultationsverfahren mit den beteiligten Kreisen zu unterziehen, das unter anderem auch den Bundesminister für Finanzen umfasst und der bisherigen Praxis bei Verordnungen des Präsidenten des Patentamtes entspricht. In besonders rücksichtswürdigen Fällen kann ein geringeres Entgelt oder Unentgeltlichkeit vorgesehen werden.

In Abs. 2 wird die bisherige Vorgangsweise beibehalten, die einbezahlte Gebühr zum Großteil zurückzahlen, wenn der Antrag zurückgewiesen oder vor der Erstellung des Gutachtens zurückgezogen worden ist.

Zu Art. VI Z 15 (§ 15):

Im Abs. 1 wird die bisherige Anmeldegebühr systemkonform in Recherchegebühr umbenannt.

Im neuen Abs. 2 wird eine Anspruchsgebühr eingeführt (vgl. die Erläuterungen zu Art. VI Z 6).

Die übrigen Bestimmungen bleiben unverändert.

Zu Art. VI Z 16 (§ 16 Abs. 1, 2 4 und 5):

Als innovationsfördernde Maßnahme werden im Abs. 2 entsprechend der bei Patenten gewählten Vorgangsweise die ersten drei Jahre der Laufzeit eines Gebrauchsmusters gebührenfrei gestellt (vgl. die Erläuterungen zu Art. I Z 7).

Abs. 1 sowie die Pauschalgebühren für mehrere Jahre der Laufzeit in den Abs. 4 und 5 werden entsprechend angepasst.

Zu Art. VI Z 17 (§ 22):

Dem von der Bundesregierung vorgegebenen Ziel der Straffung und Vereinfachung der amtlichen Gebührenstrukturen wird im Markenmeldebereich dadurch Rechnung getragen, dass die bisher gesondert erhobene Schutzdauergebühr und die pauschale Klassengebühr für bis zu drei Klassen in einer einheitlichen Anmeldegebühr 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, BGBl. Nr. 401/1973 idgF), ergibt sich durch die Erhöhung der Klassengebühr eine moderate Verteuerung, die allerdings durch den mit umfangreicheren Klassenverzeichnissen verbundenen erhöhten Prüfungsauf-

wand 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 Anmeldegebühr 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 einbezahlten 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 § 27 Abs. 3.

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. VI Z 18 (Entfall des § 23 samt Überschrift):

Die im bisherigen § 23 enthaltenen Gebühren (Schutzdauer- und Registrierungsgebühr) sowie der Druckkostenbeitrag werden nunmehr im § 22 geregelt, weshalb diese Bestimmung zu entfallen hat.

Zu Art. VI Z 19 (neuer § 23):

Diese Bestimmung regelt die Höhe der Widerspruchsgebühr (zum Widerspruchsverfahren vgl. die Erläuterungen zu Art IV Z 3). Bei der Festlegung der Höhe wurde der für das vergleichbare Einspruchsverfahren (§ 5) geltende Gebührensatz normiert.

Zu Art. VI Z 20 (§ 27 Abs. 3):

Im Hinblick auf die Neuregelung der Gebührenstruktur für Markenmeldungen (vgl. Art VI Z 17) hat die in dieser Bestimmung bisher bestehende Regelung für Rückzahlungen von Schutzdauergebühren zu entfallen.

Zu Art. VI Z 21 (Entfall des § 31 Abs. 1):

Der bisherige Abs. 1 des § 31 enthält eine generelle Übergangsbestimmung bei Änderungen des Ausmaßes von Gebühren durch Novellen. Diese generelle Bestimmung hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt, sodass in Hinkunft – wie auch beim gegenständlichen Entwurf – spezielle Übergangsbestimmungen geschaffen werden sollen; Abs. 1 wird daher aufgehoben. Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden unnummeriert.

Zu Art. VI Z 22 (§§ 35 und 36):

§ 35 entspricht der bisherigen Bestimmung, wobei nicht mehr anwendbare Übergangsregelungen nicht mehr übernommen wurden.

Durch § 36 Abs. 1 soll sichergestellt werden, dass im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes nicht abgeschlossene Verfahren bzw. noch nicht behandelte Anträge nicht durch Gebührenmischvarianten, die durch die Zusammenziehung mehrerer Gebührensätze in eine einzige Gebühr entstehen könnten, belastet werden.

§ 36 Abs. 2 regelt, in welcher Höhe jene Jahresgebühren und Pauschalgebühren zu zahlen sind, die vor dem In-Kraft-Treten fällig werden. Jene Jahresgebühren und Pauschalgebühren, die nach dem In-Kraft-Treten fällig werden, sind nach den neuen Bestimmungen zu zahlen. Die neuen Bestimmungen gelten auch für zum In-Kraft-Tretenstermin bereits erteilte Patente und Gebrauchsmuster, sodass möglichst viele Schutzrechte von der Innovationsförderungsmaßnahme betroffen sind.

§ 36 Abs. 3 und 4 sieht vor, in welchem Ausmaß bereits bewilligte Stundungen weiter gelten. Die Bestimmungen stellen sicher, dass eine neue Antragstellung nicht erforderlich ist.

Im § 36 Abs. 5 wird entsprechend der Regelung des § 26 Abs. 7 PatV-EG (vgl. die Erläuterungen zu Art. II Z 4) die Anwendbarkeit des § 8 in der bisherigen Fassung ausschließlich für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem In-Kraft-Treten des Londoner Übereinkommens im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist, geregelt.

Zu Art. VI Z 23 (§ 40 Abs. 6 bis 9):

Diese Bestimmung enthält die In-Kraft-Tretens-Regelung; als In-Kraft-Tretenstermin wird der 1. Jänner 2010 festgelegt.

Die Widerspruchsgebühr (§ 22) wird zu einem späteren Zeitpunkt zeitgleich mit den das Widerspruchsverfahren betreffenden Bestimmungen des Markenschutzgesetzes eingeführt (vgl. die Erläuterungen zu Art. IV Z 6).

Die Bestimmungen im Zusammenhang mit Übersetzungen von europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften sollen zeitlich mit dem Wirksamwerden des Londoner Übereinkommens für die Republik Österreich in Kraft treten (vgl. die Erläuterungen zu Art. II).

Die Bestimmung betreffend die Gebühren für Recherchen und Gutachten (§ 14) tritt am 1. Jänner 2011 in Kraft.