

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

Via E-Mail: legistik@patentamt.at

Cc: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at und robert.ciza@patentamt.at

Wien, den 17. November 2010

GZ 1377-ÖPA/2010

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentamtsgebührengesetz geändert wird

Stellungnahme der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) dankt für die E-Mail vom 27. Oktober 2010, mit der die Gelegenheit eingeräumt wurde, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentamtsgebührengesetz geändert wird, Stellung zu nehmen.

1. Grundsätzliches

Der Entwurf sieht eine Reihe von teilweise drastischen Gebührenerhöhungen vor. Keine einzige Gebühr soll reduziert werden. Als Begründung hierfür wird angeführt, dass die Verfahren vor dem Patentamt nur zu einem geringen Anteil durch Gebühren gedeckt sind und somit im Sinne einer Kostenwahrheit eine Erhöhung der Kostendeckung der einzelnen Verfahren erreicht werden soll. Gleichzeitig wird aber festgehalten, dass es einem Grundsatz der Innovationsförderung entspricht, dass Verfahren vor dem Patentamt nur zu einem geringen Anteil durch Gebühren gedeckt sind. Von diesem Grundsatz der Innovationsförderung soll nun offensichtlich abgegangen werden. Allein schon aus diesem Grund kann die ÖV dem Entwurf nicht zustimmen.

In diesem Zusammenhang wird auf die bedeutende Rolle des österreichischen Patentamtes zur Förderung der Innovationstätigkeit insbesondere der österreichischen KMUs hingewiesen. Für die österreichischen Unternehmen stellen aber die geplanten Gebührenerhöhungen eine erhebliche Mehrbelastung bei der rechtlichen Absicherung ihrer Innovationen dar. Die Erhöhungen schaden daher unmittelbar der österreichischen Wirtschaft.

Für die vorgeschlagene Erhöhung der Kostendeckung der einzelnen Verfahren des Patentamtes besteht nach Auffassung der ÖV kein Grund. Das im Geschäftsbericht 2009 des Patentamtes veröffentlichte Budget des Patentamtes sieht einen Überschuss von ca. 13 Mio. EUR vor.

Dass die Verfahren vor dem Patentamt nur zu einem geringen Anteil durch Gebühren gedeckt sind, trifft daher nicht zu. Die Kosten der einzelnen Verfahren werden zwar möglicherweise nicht durch die jeweilige Verfahrensgebühr gedeckt, seit jeher wurden diese Verfahren jedoch durch andere Gebühren mehr als „überdeckt“, insbesondere durch die Einnahmen aus Jahres- und Erneuerungsgebühren. Vor allem der Umstand, dass über 90.000 (siehe Geschäftsbericht 2009 des österr. Patentamtes) europäische Patente in Österreich Gültigkeit haben, welche dem Patentamt ohne wesentlichen Aufwand

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



erhebliche Einkünfte verschaffen, sollte - wie schon in der Vergangenheit - eine ausreichende Kostendeckung zur Folge haben.

Die durch die vorgeschlagene Gebührenerhöhung zu erzielenden Mehreinnahmen sollen offensichtlich den Einnahmenentfall ausgleichen, der auf Grund der im Zuge der letzten Novellierung des PAG, BGBl. I Nr. 126/2009 erfolgten Streichung der Jahresgebühren für die ersten fünf Jahre (bei Patenten) bzw. für die ersten drei Jahre (bei Gebrauchsmustern) entstanden ist. Die Streichung dieser Jahresgebühren war zum damaligen Zeitpunkt grundsätzlich zu begrüßen. Wenn die Streichung dieser Jahresgebühren nun aber eine empfindliche Erhöhung der Verfahrensgebühren zur Folge haben soll, dann kann die Änderung der Gebührenstruktur des Patentamts insgesamt keinesfalls als innovationsfördernd bezeichnet werden, insbesondere nicht für die österreichischen Schutzrechtsinhaber. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall.

Von der Streichung der Jahresgebühren haben zum allergrößten Teil nicht-österreichische Schutzrechtsinhaber profitiert. Diese stellen nämlich die Mehrheit der Inhaber der derzeit über 90.000 in Österreich aufrechten europäischen Patente dar. Demgegenüber trifft die geplante Erhöhung der Verfahrensgebühren hauptsächlich österreichische Schutzrechtsanmelder bzw. -inhaber. Es sind vor allem die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe, welche die von der Gebührenerhöhung besonders betroffenen nationalen Anmeldeverfahren in Österreich nutzen.

Das Maßnahmenpaket zur Änderung der Gebührenstrukturen führt daher insgesamt zu einer krassen Benachteiligung besonders der österreichischen Erfinder und der österreichischen Wirtschaftstreibenden.

Schließlich werden die geplanten Gebührenerhöhungen im Bereich der Erneuerungsgebühren für Marken damit begründet, dass „aufgrund der bereits im Erfindungsbereich bewährten Praxis der Bildung einer Solidargemeinschaft zwischen älteren und jüngeren Schutzrechtsinhabern auch im Markenbereich letztere durch niedrigere Gebühren begünstigt werden“ sollen. Dies bedeutet gemäß dem vorliegenden Gesetzesentwurf jedoch nicht wie man meinen könnte eine Erniedrigung der Gebühren für jüngere Schutzrechtsinhaber im Vergleich zu den bisher geltenden Gebühren, sondern eine Erhöhung der Gebühr sowohl für jüngere Schutzrechtsinhaber als auch für ältere Schutzrechtsinhaber.

2. Die Änderungen im Einzelnen

a. Erhöhung der Recherchen- und Prüfungsgebühr für Patentanmeldungen (Z 1 - § 3 Abs. 1)

Die Erhöhung der Anmeldegebühren von EUR 180,00 auf 280,00 für Patente kann keinesfalls als „inflationsgerechte Anpassung“ bezeichnet werden. Gemäß Auskunft der Statistik Austria hat sich der Verbraucherpreisindex 1986 vom Jahr 1988 (Zeitpunkt der Festsetzung der bisherigen Gebührenhöhe) bis September 2010 um 63,70 % verändert. Bei der Anmeldegebühr würde eine inflationsgerechte Anpassung daher eine Erhöhung um lediglich EUR 31,85 bedeuten. Die vorgeschlagene Erhöhung um EUR 100 ist daher nicht durch die Inflation zu rechtfertigen. Die Erhöhung widerspricht zudem dem Grundsatz der Innovationsförderung.

b. Erhöhung der Einspruchsgebühr und der Widerspruchsgebühr (Z 2, 10 und 14 - §§ 5, 23 und 26 Abs. 1)

Die Einspruchsgebühr und die Widerspruchsgebühr sollen verdoppelt werden (Erhöhung von EUR 150,00 auf 300,00). Mit Rücksicht auf die überaus geringe Anzahl von Einspruchs- und Widerspruchsverfahren sind auf Grund dieser Gebührenerhöhung keine nennenswerten Mehreinnahmen zu erwarten. Es wäre daher sowohl verwaltungsmäßig als auch wirtschaftlich einfacher, die alte Gebühr beizubehalten. Darüber hinaus wurde die Widerspruchsgebühr erst kürzlich mit der letzten Novellierung des

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



Markenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 126/2009 neu eingeführt, wobei auf Grund der Übergangsregelungen Widersprüche überhaupt erst seit 20. Juli 2010 eingereicht werden können. Es ist nicht ersichtlich, warum die Widerspruchsgebühr nach nur wenigen Monaten schon erhöht (verdoppelt) werden soll.

c. Erhöhung der Recherchegebühr für Gebrauchsmusteranmeldungen (Z 4 - § 15 Abs. 1)

Die Erhöhung der Anmeldegebühren von EUR 50,00 auf 150,00 (eine Verdreifachung!) kann keinesfalls als „inflationsgerechte Anpassung“ bezeichnet werden. Gemäß Auskunft der Statistik Austria hat sich der Verbraucherpreisindex 1986 von Jänner 1994 (Zeitpunkt der Festsetzung der bisherigen Gebührenhöhe) bis September 2010 um 35,2 % verändert. Bei der Recherchegebühr würde eine inflationsgerechte Anpassung daher eine Erhöhung um lediglich 17,60 EUR bedeuten. Die vorgeschlagene Verdreifachung bzw. Erhöhung um EUR 100,00 ist daher nicht durch die Inflation zu rechtfertigen. Die Erhöhung widerspricht zudem dem Grundsatz der Innovationsförderung.

d. Erhöhung der Klassengebühr für Markenmeldungen (Z 9 - § 22 Abs. 1 Z 2)

Die Klassengebühr für Markenmeldungen soll fast verdoppelt werden (Erhöhung von EUR 40,00 auf 72,00). Damit werden Markenmeldungen mit umfangreicherem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis deutlich teurer. Um einen umfassenden Markenschutz zu gewährleisten, ist es in der Regel erforderlich, eine Marke in mehr als drei Klassen zu schützen. Außerdem wird der Kostenvorteil einer nationalen österreichischen Marke gegenüber einer Gemeinschaftsmarke durch die Gebührenerhöhung deutlich geringer, sodass zu erwarten ist, dass noch mehr Markenmelder als bisher vom nationalen Anmeldeverfahren zur Gemeinschaftsmarke abwandern. Es ist daher zu befürchten, dass die vorgeschlagene Gebührenerhöhung nicht zu Mehreinnahmen für das Patentamt, sondern sogar im Gegenteil zu einem Einnahmenrückgang führt.

e. Erhöhung der Erneuerungsgebühr für Marken (Z 11 und 12 - § 24 Abs. 1 bis 1b)

Die Gebührenerhöhung erfolgt unter anderem durch ihre Staffelung, wobei gemäß den Erläuterungen „*jüngere Schutzrechte zulasten erfolgreicher und bereits arrivierter Schutzrechte begünstigt werden sollen*“. Die Übertragung des ausschließlich im Patentwesen praktizierten Staffelungssystems (die Erläuterungen sprechen hier unrichtigerweise von einer „*allgemein verfolgten Philosophie*“) auf Marken erscheint schon vom Ansatz her verfehlt. Im Patentwesen hat die Staffelung der Jahresgebühren insofern eine Berechtigung als sie bei Schutzrechten, welche die steigenden Aufrechterhaltungskosten auf Grund des wirtschaftlichen Erfolgs nicht mehr rechtfertigen, im Interesse der Allgemeinheit einen Anreiz bieten sollen, diese bereits vor Erreichen der maximalen Schutzdauer fallenzulassen. Die Allgemeinheit soll somit nicht länger als es für den Schutzrechtsinhaber wirtschaftlich sinnvoll ist von der Benutzung des entsprechenden Schutzgegenstandes abgehalten werden, sodass für einen entsprechenden Interessensausgleich gesorgt ist.

Im Markenrecht ist ein derartiger Interessensausgleich anders als bei technischen Schutzrechten aber nicht angebracht. Dem Interesse der Allgemeinheit wird im Markenrecht dadurch Rechnung getragen, dass Marken, die während fünf aufeinander folgender Jahre nicht ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurden, auf Antrag gelöscht werden können (vgl. § 33a MSchG). Eine Marke kann unbegrenzt verlängert werden (§ 19 MSchG) und eine rechtserhaltend benutzte Marke kann somit grundsätzlich unbegrenzt Rechtsbestand haben. Ein Anreizsystem, das Inhaber von wirtschaftlich weniger erfolgreichen Marken dazu bringen soll, ihre Marke vorzeitig fallenzulassen, d.h. nicht zu erneuern, erscheint daher systemwidrig. Die unter dem Deckmantel der Konformität mit einer „*allgemein verfolgten Philosophie*“ einzuführende Gebührenstaffelung wird daher abgelehnt.

Die Gebührenerhöhung würde außerdem dazu führen, dass der Kostenvorteil einer nationalen österreichischen Marke gegenüber einer Gemeinschaftsmarke deutlich geringer würde, sodass zu erwarten

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



ist, dass noch mehr Markeninhaber als bisher nationale Marken zugunsten von Gemeinschaftsmarken fallenlassen. Es ist daher zu befürchten, dass die vorgeschlagene Gebührenerhöhung nicht zu Mehreinnahmen für das Patentamt, sondern sogar im Gegenteil zu einem drastischen Einnahmenrückgang führt.

f. Ermächtigung zur Inflationsanpassung durch den Präsidenten des ÖPA (Z 16 - § 31 Abs. 3)

Mit dieser neuen Bestimmung soll eine jährliche Inflationsanpassung analog zu § 14a GebG ermöglicht werden; dies kommt jeweils einer Gesetzesänderung gleich. Demzufolge erfordert dies jedes Mal eine ebenfalls im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichende Valorisierungsanordnung des Ministers. Eine Ermächtigung des Präsidenten zu einer Gesetzesänderung mit Kundmachung im Patentblatt erscheint nicht ausreichend und anfechtbar.

Der Entwurf sieht weiters vor, dass die angepassten Gebührensätze bis spätestens 30. Juni eines jeden Kalenderjahres kundgemacht werden müssen, wobei sie dann gleich am nächsten Tag, nämlich ab 1. Juli des jeweiligen Jahres gelten sollen. Um eine korrekte Gebühreneinzahlung zu ermöglichen und um insbesondere durch nicht ausreichende Gebühreneinzahlung verursachte Rechtsverluste zu vermeiden, wäre ein größerer zeitlicher Abstand zwischen dem spätesten Termin der Kundmachung und dem In-Kraft-Treten der Gebührenerhöhung dringend erforderlich.

Die Ermächtigung zur Anpassung der Gebührensätze betrifft gemäß dem Entwurf nur die Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetzes in der vor In-Kraft-Treten der nunmehrigen Änderung geltenden Fassung, und gilt somit nicht für die mit dem vorliegenden Entwurf neu einzuführenden Gebühren, wie beispielsweise die Gebühr für den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor der Rechtsabteilung oder der Technischen Abteilung. Dies erscheint unzulässig.

g. Befreiung der Teilrechtsfähigkeit von der Umsatzsteuer (Z 17 - § 33 Abs. 2)

Die Bestimmung gemäß Z 17 steht in krassem Widerspruch zu dem Nationalratsbeschluss vom 4. November 2009:

„Das Österreichische Patentamt als Bundesbehörde darf den Bereich der Teilrechtsfähigkeit bei der Erbringung seiner Leistungen in keiner Weise gegenüber anderen im Wettbewerb stehenden Anbietern solcher Leistungen bevorzugen. Dieser für die öffentliche Hand generell geltende Grundsatz soll im Interesse der Transparenz lediglich zur Klarstellung verdeutlicht werden.“ (421 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates der XXIV.GB)

Wenn in den EB der Regierungsvorlage nun ausgeführt wird, es sei *„geübte Praxis [...]“*, dass die Entlohnung der Vorleistungen des teilrechtsfähigen Bereichs, die der hoheitliche Bereich für die Vollziehung der gesetzlich übertragenen Agenden benötige, von der Umsatzsteuer befreit ist, dann wird in der Regierungsvorlage ein gesetzwidriger Zustand beschrieben, den es umgehend einzustellen gilt; keinesfalls ist der gesetzwidrige Zustand jedoch zu kodifizieren.

Darüber hinaus scheint die „geübte Praxis“ auch abgabenrechtlich nicht die Zustimmung der Finanzbehörden zu finden. Gemäß der parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Dr. Moser et al. hatte die Teilrechtsfähigkeit im Gefolge eine Steuerprüfung eine Umsatzsteuernachzahlung von mehreren hunderttausend Euro zu begleichen. Die Frage, ob eine Umsatzsteuerbefreiung der Teilrechtsfähigkeit in das Patentgesetz aufgenommen wird, wurde von Frau BM Doris Bures erst am 22. Dezember 2009 dahingehend beantwortet, dass die zuletzt eingebrachte Novelle keine steuerlichen Sonderbestimmungen enthält; nichts anderes kann einige Monate später gelten.

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



Gemäß dem Beschluss des Nationalrats vom 4. November 2009 war dem Nationalrat sehr an einer klaren, transparenten Trennung zwischen dem hoheitlichen Handeln des Patentamts als Bundesbehörde und den privatrechtlich determinierten Tätigkeiten im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit gelegen:

„Die Teilrechtsfähigkeit ist ein gesetzlich zuerkannter Rechtsstatus und unterscheidet sich durch ihre privatrechtlich determinierte Tätigkeit grundlegend vom Bereich des hoheitlich als Bundesbehörde agierenden Österreichischen Patentamts.

Die vorgesehenen Transparenzbestimmungen [...]“ (421 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates der XXIV.GB).“

Wenn die Teilrechtsfähigkeit – in bevorzugter Weise gegenüber anderen Wettbewerbsteilnehmern – Leistungen für das Patentamt erbringen kann und die Teilrechtsfähigkeit hierfür auch keine umsatzsteuerpflichtigen Rechnungen legen muss, ist die Transparenz und klare Unterscheidung zwischen Bundesbehörde und privatrechtlichem Unternehmen gänzlich aufgehoben. Auf Basis der Bestimmung der Z17 könnten Einnahmen des Patentamts aus öffentlichen Gebühren und privatrechtliche Einnahmen der Teilrechtsfähigkeit über die – nicht umsatzpflichtigen – „Vorleistungen“ der Teilrechtsfähigkeit beliebig verschoben werden, was in Wahrheit zu einer vollkommenen Aufhebung der Trennung des Patentamts als Bundesbehörde und der Teilrechtsfähigkeit als privatrechtlichem Unternehmen führt. Dies steht den zuletzt vom Nationalrat beschlossenen Transparenzbestimmungen diametral entgegen.

Die Bestimmung gemäß Z17 sollte daher ersatzlos gestrichen werden, und es sollte dafür Sorge getragen werden, dass das Österreichische Patentamt als Bundesbehörde den Bereich der Teilrechtsfähigkeit bei der Erbringung seiner Leistungen in keiner Weise gegenüber anderen im Wettbewerb stehenden Anbietern solcher Leistungen bevorzugt.

3. Zusammenfassung

Aus vorstehenden Gründen ist die Österreichische Vereinigung der Ansicht, dass der gegenwärtige Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentamtsgebührengesetz geändert wird, abzulehnen ist. Der Entwurf sieht ausschließlich Gebührenerhöhungen vor und widerspricht daher dem Grundsatz der Innovationsförderung. Außerdem würde die vorgeschlagene Abschaffung der Umsatzsteuerpflicht der Teilrechtsfähigkeit die Transparenz und klare Unterscheidung zwischen Bundesbehörde und privatrechtlichem Unternehmen gänzlich aufheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Meyenburg eh
Präsident

Mag. Hannes Seidelberger eh
Generalsekretär