



Österreichischer
Rechtsanwaltskammertag



Die österreichischen
Rechtsanwälte

Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

per E-Mail: legistik@patentamt.at

ZI. 13/1 10/169

GZ 1377-ÖPA/2010
BG, mit dem das Patentamtsgebührengesetz geändert wird

Referent: VP Dr. Marcella Prunbauer-Glaser, Rechtsanwalt in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

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

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

Der Entwurf sieht eine Reihe von teilweise **drastischen Gebührenerhöhungen** vor, ohne dass auch nur eine einzige Gebühr reduziert wird. Dies bewirkt eine erhebliche **Zusatzbelastung der Schutzrechteinhaber und –anmelder**, insbesondere der österreichischen KMUs und **erschwert den Zugang zum Recht und zur Innovationsabsicherung. Dem Grundsatz der Innovationsförderung** wird damit **nicht Rechnung** getragen, im Gegenteil wird vielmehr von diesem entgegen einem internationalen Trend abgewichen. Der ÖRAK ist entgegen der – nicht näher begründeten – Einschätzung im Vorblatt der Auffassung, dass solche erheblichen Zusatzbelastungen in wirtschaftlichen Krisenzeiten vielmehr negative wirtschaftspolitische Auswirkungen herbeizuführen geeignet sind.

Die Inflation ist nach Auffassung des ÖRAK nicht der richtige Indikator für die Bemessung oder Erhöhung von hoheitlichen Leistungen. Diese haben sich am Gemeinwohlprinzip und dem Prinzip der Kostendeckung einer effizienten Verwaltung bei Sicherstellung eines angemessen raschen Rechtsschutzes unter Berücksichtigung von Einsparungspotential zu orientieren. Darüber hinaus überschreiten die vorgesehenen Gebührenerhöhungen teilweise auch die sich im Falle einer „Inflationsanpassung“ ergebenden Beträge erheblich.

Nicht belegt erscheint, dass unter dem Aspekt der Kostendeckung derartige **Erhöhungen geboten** wären. Das im Geschäftsbericht 2009 des Österreichischen

Patentamts veröffentlichte Budget des Patentamts sieht einen Überschuss von ca 13 Mio EUR vor. Insgesamt gesehen dürften daher Verfahrensgebühren einschließlich der pauschalierten Schriftengebühren und die anderen Einnahmen, etwa durch die Jahres- und Erneuerungsgebühren, für eine ausreichende Kostendeckung – so wie bereits in der Vergangenheit - sorgen.

Verwiesen wird ua auf den sich aus dem Geschäftsbericht 2009 ergebenden Umstand, dass über 90.000 europäische Patente in Österreich Gültigkeit haben, welche dem Patentamt ohne wesentlichen Aufwand erhebliche Einkünfte verschaffen. Aus den Erläuterungen ergibt sich, dass vielmehr bisheriges Einsparungspotential offenbar wieder rückgängig gemacht werden soll und die durch die im Entwurf vorgesehene Gebührenerhöhung zu erzielenden Mehreinnahmen 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, welches Einsparungspotential damals – grundsätzlich zu begrüßend – entsprechend dem Grundsatz der Innovationsförderung gesehen wurde. Schon daraus folgt, dass eine massive Erhöhung der Verfahrensgebühren und der Gebührenstruktur des Patentamts insgesamt **keinesfalls** als **innovationsfördernd** beurteilt werden kann.

Die Begründung für die Neueinführung gestaffelter höherer Erneuerungsgebühren für Marken kann nicht nachvollzogen werden. Eine sachliche Rechtfertigung für das gebührenmäßige Pönalisieren der Erneuerung erfolgreicher, länger bestehender Marken, welche keinen Zusatzaufwand verursachen, ist nicht ersichtlich. Sollten aber gemäß den EB *„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“*, müsste dies jedenfalls für die erste Periode zu einer Redzierung der bisher geltenden Gebühren führen, nicht aber so wie im Entwurf zu einer Verteuerung sowohl für jüngere Schutzrechtsinhaber als auch für ältere Schutzrechtsinhaber.

Zu den vorgeschlagenen Änderungen im Einzelnen ergänzend zu den vorstehenden allgemeinen Bemerkungen:

1. 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 ist durch die Inflationsanpassung nicht erklärbar, sondern übersteigt diese um ein Mehrfaches. Die vorgeschlagene Erhöhung um EUR 100 ist nicht durch die Inflation zu rechtfertigen und widerspricht dem Grundsatz der Innovationsförderung.

2. 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, welchen aber die Nachteile einer der Rechtsdurchsetzung schädlichen zusätzlichen Kostenbelastung gegenüberstehen. Hinsichtlich des erst überhaupt seit kurzem möglichen Widerspruchs gegen eine Markenregistrierung, welche mit der letzten Novelle des Markenschutzgesetzes, BGBl I Nr 126/2009 eingeführt wurde, wobei auf Grund der Übergangsregelungen Widersprüche überhaupt erst seit 20. Juli 2010 eingereicht werden können, ist eine Verdoppelung der Gebühr nach nur wenigen Monaten sachlich nicht zu begründen und wirft ein negatives Licht auf die Kalkulierbarkeit des Rechtsstandortes Österreich.

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

Die Erhöhung der Anmeldegebühren von EUR 50,00 auf 150,00 sohin eine Verdreifachung!, während sich der Verbraucherpreisindex 1986 von Jänner 1994 (Zeitpunkt der Festsetzung der bisherigen Gebührenhöhe) bis September 2010 um 35,2 % verändert hat, was bei inflationsgerechte Anpassung eine Erhöhung um lediglich 17,60 EUR bedeuten würde, ist wiederum, siehe auch Pkt 1 nicht durch die – grundsätzlich als Maßstab der Erhöhung abzulehnende Inflationsabgeltung zu rechtfertigen und widerspricht dem Grundsatz der Innovationsförderung.

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

Die Klassengebühr für Markenmeldungen soll ab der 4. Klasse fast verdoppelt werden (Erhöhung von EUR 40,00 auf 72,00). Damit werden Markenmeldungen mit für Waren oder Dienstleistungen in mehr als 3 Klassen deutlich teurer. Dies widerspricht dem Interesse der Markenmelder, ein möglichst umfassendes Schutzrecht für den vorgesehenen Verwendungsbereich zu erhalten und dem Gedanken des Entwurfes „jüngere“ Schutzrechte zu fördern. Ein Vergleich mit der Gebühren im Gemeinschaftsmarkensystem ist bei der Klassengebühr nicht angebracht, allerdings wird der derzeit noch bestehende Kostenvorteil einer nationalen österreichischen Marke gegenüber einer Gemeinschaftsmarke durch die Gebührenerhöhung deutlich geringer, sodass die Gemeinschaftsmarkenmeldung im Vergleich immer attraktiver wird und zu befürchten ist, dass die vorgeschlagene Gebührenerhöhung im Gegenteil zu einem Einnahmerückgang führen könnte.

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

Die Gebührenerhöhung erfolgt gleich zweifach: drastische Anhebung der Erneuerungsgebühr als solche (von € 500,00 auf € 650,00) und dann einer zusätzlichen, neu eingeführten weiteren gestaffelten Erhöhung für eine zweite oder dritte Verlängerungsperiode. Eine sachliche Rechtfertigung dafür kann nicht nachvollzogen werden. Eine Übertragung des ausschließlich im Patentwesen praktizierten Staffelungssystems (die Erläuterungen sprechen unzutreffend von einer „*allgemein verfolgten Philosophie*“) auf Marken ist nicht angebracht. 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 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.

Eine Marke, welche grundsätzlich unbeschränkt verlängert werden kann (§ 19 MSchG), ist mit einem technischen Schutzrecht insoweit nicht vergleichbar. Im Markenrecht wird dem Interesse der Allgemeinheit durch den Benutzungszwang bzw die Möglichkeit eines Löschungsantrages gemäß § 33a MSchG für Marken, die während fünf aufeinander folgender Jahre nicht ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurden, Rechnung getragen. Ein System, welches Markeninhaber dazu bewegen soll, ihre Marke vorzeitig aufzugeben und auf Erneuerung zu verzichten, andererseits erfolgreiche Marken und einen wirtschaftlich erfolgreichen Markenaufbau, sohin den Markenwert, gebührenmäßig bestraft, läuft der wirtschaftlichen Bedeutung und Funktion von Marken zuwider. Eine „*allgemein verfolgte Philosophie*“ iS einer Markenerneuerungshürde durch Gebühren ist nicht feststellbar und mangels entsprechenden Aufwandes im Zusammenhang mit der Erneuerung schon gar **nicht** mit Kostendeckungsargumenten **zu rechtfertigen**.

Auch in diesem Fall setzt eine derart drastische Gebührenerhöhung eine nationale österreichische Marke in einen Kostennachteil im „Wettbewerb der Markenrechtsregimes“, sodass zu erwarten ist, dass noch mehr Markeninhaber als bisher nationale Marken zugunsten von Gemeinschaftsmarken fallenlassen.

6. 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. Der ÖRAK spricht sich bereits aus den eingangs dargelegten grundsätzlichen Erwägungen gegen eine Anknüpfung an die Inflation als automatische jährliche Gebührenerhöhung für hoheitlich wahrzunehmende Aufgaben in Form einer überdies nicht ausreichend determinierten Inflationsanpassung aus. Eine derartige Delegation in Form einer Ermächtigung des Präsidenten des Patenamtes dürfte auch verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen. Überdies wäre eine Abgrenzung zu den Positionen der TP 10 des § 14 GebG vorzunehmen.

Der Entwurf sieht weiters vor, dass die inflationsangepassten Gebührensätze bis spätestens 30. Juni eines jeden Kalenderjahres kundgemacht werden müssen, wobei diese ab dem 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.

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

Soweit hoheitliche Tätigkeiten betroffen sind, welche nicht der USt unterliegen, erscheint die neu vorgeschlagene Bestimmung zur Gänze entbehrlich. Soweit freilich im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit auch „Vorleistungen“ erbracht werden,

welche an sich und bei vergleichbaren Leistungen privater Anbieter der USt zu unterziehen wären, was noch einer vertieften steuerrechtlichen Beurteilung zu unterziehen wäre, kann nicht verfassungskonform über den neuen § 33 Abs 2 ein USt-Ausnahmetatbestand geschaffen werden.

Der ÖRAK erinnert an den Beschluss des Nationalrats vom 4. November 2009, wonach ein klares, transparentes Trennungsgebot zwischen dem hoheitlichen Handeln des Patentamts und den privatrechtlichen Tätigkeiten im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit besteht:

„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).“

Es ist sicherzustellen, dass diesem Trennungsgebot und dem Gleichbehandlungsgebot mit privaten Anbietern auch im Hinblick auf die Entrichtung von USt transparent und nachvollziehbar entsprochen wird. Die Bestimmung gemäß Z17 sollte daher entfallen.

Der ÖRAK hofft einen Beitrag zu einer vertieften weiterführenden Diskussion geleistet zu haben. In der vorliegenden Form muss der Entwurf jedoch **abgelehnt** werden.

Wien, am 18. November 2010

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG

Dr. Gerhard Benn-Ibler
Präsident