

Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 geändert wird**Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung**

Einbringende Stelle: BMVIT

Vorhabensart: Bundesgesetz

Laufendes Finanzjahr: 2018

Inkrafttreten/ 2019

Wirksamwerden:

Vorblatt**Problemanalyse**

Die Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 336 vom 16.12.2015 S. 1, ist bis 14. Jänner 2019 zeitlich unbefristet in nationales Recht umzusetzen. Für Maßnahmen, die eine längere Vorlaufzeit benötigten (zB die Umstellung der Berechnung der zehnjährigen Markenschutzdauer), wurde ein erster Umsetzungsschritt bereits mit dem Bundesgesetz BGBI. I. Nr. 124/2017 (Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970, das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Halbleiterschutzgesetz, das Musterschutzgesetz 1990 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden) gesetzt. Aus den verbleibenden Regelungen ergibt sich folgender Handlungsbedarf:

Die Öffnung und Modernisierung des Markenbegriffs ermöglicht den Schutz neuer Markenformen (zB Multimedia- und Mustermarken) sowie neue Darstellungsweisen einer Marke. Dies erfordert geänderte Anmeldevoraussetzungen und stellt das Österreichische Patentamts hinsichtlich der Wiedergabe dieser neuen Marken im Markenregister, den Registrierungsbestätigungen und im Markenanzeiger vor neue Herausforderungen.

Weiters verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten, die Übertragung oder eine Lizenz- und Pfandbestellung nicht nur wie bisher bei bereits registrierten Marken, sondern auch schon zu Anmeldungen durch Eintragung in ein Register der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Neben neuen absoluten Schutzausschließungsgründen, die im Prüfungsverfahren einer angemeldeten Marke von Amts wegen zu berücksichtigen sind, verpflichtet die Richtlinie zur Einführung neuer Widerspruchs- und Löschungsgründe, verändert die Zeitpunkte, zu denen bestimmte Nachweise (zB der ernsthaften Benutzung einer Marke) geführt werden müssen und führt neue Nachweisverpflichtungen als Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchsetzung von Marken ein. Marken können je nach Markenführung ihre zum Anmeldezeitpunkt vorhandene Unterscheidungskraft, ihre Bekanntheit einbüßen oder mangels ausreichender Benutzung verfallsreif werden. Unbenutzte oder nicht schutzfähige Marken sollen aber über entsprechende Einrede des Inhabers einer jüngeren Marke nicht wie bisher gegen jüngere Marken durchgesetzt werden können. Umgekehrt soll eine erst nach der Anmeldung aufgrund der Bemühungen des Markeninhabers erworbene Verkehrsgeltung am Markt nunmehr anerkannt werden und den Markeninhaber vor einem Verlust seines andernfalls löschenreifen Markenrechts bewahren.

Mit einer rechtsverletzenden Marke gekennzeichnete Waren aus Drittstaaten, die durch das Bundesgebiet lediglich durchgeführt werden sollen ohne in Österreich in den zollrechtlich freien Verkehr überführt zu werden, können im Inland bislang bei der Ein- und Ausfuhr nur angehalten werden, wenn der Markeninhaber darlegen und beweisen kann, dass ein Inverkehrbringen der Waren droht. Dieser Nachweis ist jedoch schwierig zu erbringen. Als Beitrag zur wirksamen Bekämpfung der Produktpiraterie sieht die Richtlinie nun ein den Markeninhaber von seiner Beweispflicht entbindendes Verfahren vor, das eine derartige Anhaltung durch die Zollbehörden ermöglicht, sofern die Waren ohne Zustimmung mit einer Marke gekennzeichnet sind, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch oder im Wesentlichen identisch ist. Der Durchführende kann der Zurückhaltung der Waren widersprechen und nachweisen, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im Bestimmungsland zu untersagen. Diese Regelung ist in das nationale Markenrecht zu übernehmen.

Die bisherige Bestimmung des Markenschutzgesetzes, wonach auf Basis des Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) geschützte Zeichen internationaler Organisationen absoluten Schutz

genießen, selbst wenn sie bloß in abgewandelter Form oder als einer von mehreren Bestandteilen in eine Marke aufgenommen werden, führt in der Praxis oftmals zu unbefriedigenden und überschießenden Ergebnissen. Diese Vorgehensweise weicht sowohl von der deutschen als auch von der im Unionsmarkenrecht geübten Praxis ab und sollte – außerhalb einer Verpflichtung durch die Richtlinie 2015/2436/EU – zur Vermeidung einer Schlechterstellung von in Österreich Anmeldenden, geändert werden.

Ziel(e)

Vollständige Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU und damit Anpassung des nationalen Markenschutzgesetzes an die unionsweit gültigen Harmonisierungsvorgaben.

Änderung der Prüfung von nach Art. 6ter PVÜ geschützter Zeichen internationaler Organisationen.

Inhalt

Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n):

Übernahme des modernen offenen Markenbegriffs der Richtlinie 2015/2436/EU und Schaffung der für die Administration der neuen Markenformen erforderlich werdenden Voraussetzungen.

Ergänzung der im markenrechtlichen Prüfverfahren zu berücksichtigenden absoluten Schutzausschließungsgründe sowie Einführung neuer Widerspruchs- und Löschungsgründe, wobei neben den von der Richtlinie verpflichtend vorgesehenen Nichtigkeitsgründen auch die Möglichkeit aufgegriffen werden soll, bei einem nach dem Urheberrechtsgesetz und dem Musterschutzgesetz gegen eine jüngere Marke bestehenden Unterlassungsanspruch gegen diese Marke auch im Wege eines Löschungsantrags vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vorzugehen.

Die vorwiegend als Verteidigungsmittel gegen einen markenrechtlichen Löschungsanspruch konzipierten Einreden (zB der mangelnden Benutzung einer Marke, ihrer fehlenden erworbenen Unterscheidungskraft, oder der Verwirkung durch Duldung) kommen auch im Verletzungsverfahren zum Tragen.

Öffnung des bestehenden Markenregisters für Anmeldungen durch Freischaltung der freien Akteneinsicht unterliegenden Angaben.

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel.

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte:

Die Schaffung eines eigenständigen elektronischen Anmelderegisters und die Zulässigkeit neuer Markenformen erfordert Anpassungsschritte der administrativen Systeme des Amtes; die neuen Markenformen müssen darüber hinaus in den Online-Anmeldeformularen im Markenbereich Berücksichtigung finden.

Für die Anpassung der administrativen Systeme hinsichtlich der Erfassbarkeit und der erweiterten Wiedergabemöglichkeiten der neuen Markenformen, die Anpassung der amtsseitigen Anwendungsoberflächen, die Änderungen im Bereich des Markenanzeigers und der auszugebenden Registrierungsbestätigungen, die Adaptierung der Registerauszüge und die Ermöglichung der Erstellung von Registerauszügen im Anmeldestadium sowie Anpassungen im Bereich des Online-Registers see.ip fallen, basierend auf einem geschätzten Aufwand von 20 Personentagen, IT-Kosten in Höhe von € 24.900 an.

Die Adaptierung der Online-Anmeldeformulare erfolgt im Rahmen einer – unabhängig vom vorliegenden Gesetzesvorhaben abgeschlossenen – mehrjährigen Kooperationsvereinbarung des Österreichischen Patentamtes mit dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) zur weiteren und umfassenden Digitalisierung der Marken- und Musterverfahren.

Der den Front Office Bereich betreffende Teil des Projektes soll mit Jahresende 2018 finalisiert sein; die dafür projektierten externen IT-Kosten belaufen sich basierend auf einem geschätzten Arbeitseinsatz von 141 Personentagen auf € 134.000. An amtsinternen Begleitkosten sind weitere € 55.800 vorgesehen. 90% dieser Projektkosten (€ 170.820) werden Österreich vom EUIPO ersetzt.

Nachdem die Berücksichtigung der neuen Markenformen einen Anteil von max. 10% in diesem Projekt ausmacht, belaufen sich die dadurch erforderlich werdenden Kosten auf € 18.980, wovon 90%, d.s. € 17.080 als Transferzahlung seitens der EUIPO an den Bund zurückfließen.

Die Bedeckung der amtsseitigen Kosten ist im Detailbudget 41.01.03 gegeben.

Die übrigen Maßnahmen des Gesetzesvorhabens sind ohne Einfluss auf den Bundeshaushalt oder andere öffentliche Haushalte.

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union

Die vorgesehenen Regelungen stehen in Einklang mit dem Recht der Europäischen Union; Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens

Keine.

Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.4 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 1370337422).

