

Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung

Einbringende Stelle: BMVIT
Vorhabensart: Bundesgesetz
Laufendes Finanzjahr: 2018
Inkrafttreten/ Wirksamwerden: 2019

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 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 BGBl. 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 Patentamt 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 Schutzausschlussgründen, die im Prüfungsverfahren einer angemeldeten Marke von Amtswegen 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 löschungsreifen 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.

Im Bereich des Patentamtsgebührengesetzes wird ein Änderungsbedarf darin gesehen, dass die bisherigen Nichtigkeitsgebühren im europäischen Vergleich sehr hoch und auch in einem unpassenden Verhältnis zu den Verfahrensgebühren in den Rechtsmittelverfahren stehen.

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.

Angleichung der Nichtigkeitsgebühren an die durchschnittliche Gebührenhöhe im europäischen Vergleich.

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 Schutzausschlussgründe sowie Einführung neuer Widerspruchs- und Lösungsgründe, 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 Lösungsantrags vor der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vorzugehen.

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

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

Senkung der Verfahrensgebühren für Lösungsanträge an die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes.

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 durch die Zulässigkeit neuer Markenformen und neuer Darstellungsweisen erforderlich werdende Anpassung der Amtssysteme wird teilweise aus dem regulären IT-Budget des Amtes und teilweise im Rahmen eines laufenden Kooperationsprojektes mit dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum zur weiteren Digitalisierung des Marken- und Musterverfahrens finanziert.

Statt der Schaffung eines eigenständigen elektronischen Anmelderegisters werden die von jeder Markenmeldung schon bisher gespeicherten Daten, soweit sie gemäß § 50 MSchG zur freien Einsicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, und die gemäß § 28a leg. cit. nunmehr neu zu veröffentlichenden Angaben betreffend die Übertragung einer Anmeldung, ihre Lizenzierung,

Verpfändung etc. innerhalb der Grundstrukturen des bestehenden Registers abgebildet und freigegeben, sodass auch hier nur geringe Kosten entstehen sollten, die im IT-Ansatz des Amtes abgedeckt sind.

Die Senkung der Verfahrensgebühren im Nichtigkeitsbereich ist zunächst darin begründet, dass diese im europäischen Vergleich am höchsten sind: AT: 700 € (inkl. 230 € Schriftengebühren) - HU: 465 € - DE: 300-400 € - DK: 540 € und EUIPO: 630 € sowie IS 665 € (Anm.: die Zahlen beziehen sich auf Markennichtigkeiten, die den Großteil der Nichtigkeitsanträge vor dem Österreichischen Patentamt ausmachen. So betrafen im Jahr 2017 57 von insgesamt 70 Nichtigkeitsanträgen Markenangelegenheiten).

Aber auch im Vergleich zur Rechtsmittelgebühr sollte die Gebühr im erstinstanzlichen Verfahren deutlich niedriger sein; die Berufungsgebühr an das OLG Wien beträgt derzeit 750 €.

Die nunmehr vorgesehene Gebührensenkung auf 320 € führt zusammen mit den gleichbleibenden Schriftengebühren zu einer Gesamtgebühr von 550 € und ist damit im Bereich der oben dargestellten Gebührenansätze angesiedelt. Pro Verfahren reduzieren sich die Einnahmen für den Bund damit um 150 €, insgesamt um 10 500 €. Diese Mindereinnahmen für das Budget werden voraussichtlich durch die aufgrund der neuen zusätzlichen Nichtigkeits- und Widerspruchsgründe erwartbare Steigerung der Anfallszahlen kompensiert werden. Die Mehrbelastung durch zusätzliche Anträge kann mit dem vorhandenen Personalstand bewältigt werden.

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

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union

Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. L 336 vom 23.12.2015, S 1.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens

Keine.

Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.0 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 1105055081).