

## Vorblatt

### **Problem:**

Die vor dem Patentamt zu entrichtenden Gebühren sind seit einigen Jahren nicht an die Inflation angepasst worden und decken die entstehenden Verwaltungskosten nur zu einem vergleichsweise geringen Teil.

### **Ziele/Inhalt:**

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

### **Alternativen:**

Keine.

### **Auswirkungen des Regelungsvorhabens:**

#### **- Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Gebührenanpassung sollen dem bisherigen Einsparungspotential an Gebührenreduktionen und Verwaltungskosten entsprechende Mehreinnahmen von ab 2011 über 1,6 Mio € *per annum* und ab 2012 zusätzlich 0,91 Mio € erzielt werden.

Eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes erfolgt nicht. Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht belastet.

#### **- Wirtschaftspolitische Auswirkungen:**

Keine.

#### **-- Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:**

Keine.

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

Durch den Entwurf entstehen keine zusätzlichen Verwaltungskosten.

#### **- Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:**

Keine.

#### **- Auswirkungen in konsumentenpolitischer sowie sozialer Hinsicht:**

Keine.

#### **- Geschlechtsspezifische Auswirkungen:**

Die Änderungen im vorliegenden Entwurf lassen eine sinnvolle Zuordnung zu Männern und Frauen nicht zu.

### **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 Entwurfs:

In einem Maßnahmenplan zur Änderung der Gebührenstrukturen des Patentamts wurden in jüngster Zeit Maßnahmen gesetzt, die Kosten beim Erwerb und der Aufrechterhaltung gewerblicher Schutzrechte zu senken. Da Verfahren vor dem Patentamt erfahrungsgemäß und dem Grundsatz der Innovationsförderung gehorchend nur zu einem geringen Anteil durch Gebühren gedeckt sind, soll durch die entwurfsgemäße Anpassung der Gebühren die letzte geplante Maßnahme gesetzt werden.

In einem ersten Schritt wurden durch die letzte Novellierung des PAG, BGBl. I Nr. 126/2009, im Sinne der Innovationsförderung die Inhaber von Patenten für die ersten fünf Jahre der Laufzeit sowie Gebrauchsmusterinhaber für die ersten drei Jahre der Laufzeit gebührenfrei gestellt und im Patent- und Markenmeldeverfahren durch Zusammenfassung verschiedener Gebühren die Verwaltungskosten der Unternehmen reduziert.

Eine Änderung des Gebührengesetzes 1957 durch das Abgabenänderungsgesetz 2010 – AbgÄG 2010, BGBl. I Nr. 34, sah in einem weiteren Schritt zur Bereinigung von Doppelgleisigkeiten eine Pauschalierung der nach dem Gebührengesetz zu entrichtenden Schriftengebühren sowie das Entstehen der Gebührenschuld mit Beginn der Verfahren (Überreichung der Eingaben) vor, um eine gleichzeitige Entrichtung mit den übrigen Verfahrensgebühren zu ermöglichen. Hierdurch wurde ein Einsparungspotential an Verwaltungskosten in einem Ausmaß von 1,7 Mio. € erreicht.

In einem letzten Schritt sollen nicht zuletzt 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. Aus diesem Grund soll nun ein entsprechender Teil der vor dem Patentamt zu entrichtenden Gebühren an die seit den letzten Gebührenänderungen erfolgte Preissteigerung angepasst und im Sinne der Kostenwahrheit eine Erhöhung der Kostendeckung einzelner Verfahren erreicht werden.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Gebührenanpassung sollen dem bisherigen Einsparungspotential an Gebührenreduktionen und Verwaltungskosten entsprechende Mehreinnahmen von ab 2011 über 1,6 Mio. € *per annum* und ab 2012 zusätzlich 0,91 Mio. € erzielt werden.

	Unterschied/Mehreinnahmen
ab 1.1.2011	
Markenerneuerung	1.044.450 €
Sonstige Markengebühren	260.122 €
Marken gesamt	1.304.572 €
Mustergebühren gesamt	78.164 €
Schutzzertifikate gesamt	61.700 €
Sonstige Verfahrensgebühren	109.780 €
PCT Recherche	51.000 €
Summe:	<b>1.605.216 €</b>
ab 1.1.2012	
Anmeldung Patent	219.860 €
Anmeldung Gebrauchsmuster	92.800 €
Markenerneuerung (Staffelung)	600.000 €
Summe (zusätzlich)	<b>912.660 €</b>

Eine Belastung des Bundes erfolgt durch die im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen nicht. Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden durch die 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 sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen).

## Besonderer Teil

### **Zu Z 1 und 4 (§ 3 Abs. 1 und § 15 Abs. 1):**

Durch die Novelle BGBl. I Nr. 126/2009 wurde die bei der Patentanmeldung zu entrichtende Gebühr mit der Gebühr für die Veröffentlichung der Patentanmeldung zusammengefasst. Dieser Gebührenanteil (vormalige Anmeldegebühr) wurde bereits 1988 (vgl. BGBl. Nr. 653/1988) mit 700 ATS (später 50 €) festgelegt. Die bei der Anmeldung eines Gebrauchsmusters zu entrichtende Gebühr beträgt von jeher (vgl. BGBl. Nr. 211/1994) unverändert 700 ATS bzw. 50 €.

Beide Gebühren sollen nunmehr nach mehr als 20 bzw. 15 Jahren inflationsgerecht angepasst werden.

### **Zu Z 2, 10 und 14 (§§ 5, 23 § 26 Abs. 4):**

Die Antragsgebühren für die überwiegend sehr aufwändigen Einsprüche und Widersprüche sind nicht annähernd kostendeckend, weshalb die Betragshöhe näher an die Gebühr für die vergleichbaren zweiseitige Beschwerden (370 €) gerückt und angepasst wird.

### **Zu Z 3 (§ 13 Abs. 1 und 9):**

Im Abs. 1 wurde durch die Novelle BGBl. I Nr. 126/2009 die Höhe der Recherchegebühr zu Zwecken der Harmonisierung (vgl. auch die entsprechenden Vereinbarungen der Weltorganisation für geistiges Eigentum mit der Europäischen Patentorganisation, zB ABL EPA 2010, 304) 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 mit 1700 € festgelegt. Es ist daher auch darüber hinaus dringend geboten, Änderungen der Recherchegebühr vor dem EPA auch innerstaatlich umzusetzen.

Mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 zur Änderung der Gebührenordnung und zur Anpassung des Betrags der Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche, wenn ein von einer der Internationalen Recherchenbehörden in Europa erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt, ABL EPA 2009, 587, wurde diese Gebühr nunmehr mit Wirkung vom 1. April 2010 auf 1 785 € erhöht. Um auf derartige Änderungen der Gebührenordnung auch in Hinkunft möglichst zeitnah und komplikationslos reagieren zu können, wird nunmehr eine Verordnungsermächtigung für den Präsidenten des Patentamtes vorgesehen, der die Höhe der Gebühr für die PCT-Recherche des Patentamts festzulegen hat, wobei die jeweiligen Gebühr den Höchstbetrag in Höhe der Gebühr für eine internationale Recherche (Regel 16.1 Ausführungsordnung zum PCT, Regel 158 Absatz 1 Ausführungsordnung zum EPÜ) gemäß der Gebührenordnung der Europäischen Patentorganisation in ihrer jeweils geltenden Fassung (aktuelle konsolidierte Fassung der ab 1. April 2010 geltenden Gebührenordnung, ABL EPA 2009, Nr. 2, Beilage) nicht übersteigen darf.

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 nur zugunsten von Entwicklungsländern als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung betraute Behörde agiert.

In Abs. 9 wird die bestehende Verordnungsermächtigung entsprechend angepasst.

### **Zu Z 5 und 6 (§§ 17 und 18 Abs. 1):**

Entsprechend den bei der Anmeldung von Patenten und Gebrauchsmuster zu entrichtenden Gebühren (vgl. Erläuterungen zu Z1 und 4) sollen im § 17 auch die Gebühren für die Schutzzertifikatsanmeldung und für den Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikates angepasst werden.

Durch die letzte Novelle zum PAG wurden als innovationsfördernde Maßnahme für „junge Patente“ die ersten fünf Jahre gebührenfrei gestellt und ein neues System mit linearem Ansteigen der Jahresgebühren eingeführt. In weiterer Folge sollen auch nun die nach dem 20. Jahr der Patentlaufzeit zu entrichtenden Jahresgebühren für Schutzzertifikate im § 18 Abs. 1 angepasst werden.

### **Zu Z 7 und 8 (§ 20 Z 1 und § 21 Abs. 1):**

Diese Bestimmungen betreffen die Anpassung der Gebühren für die Anmeldung und die Erneuerung von Mustern, wobei bei den Sammelmustern in Relation zur Einzelanmeldung die Erhöhung bei den Anmeldegebühren geringer und bei den Erneuerungsgebühren höher ausfallen soll.

### **Zu Z 9, 11 und 12 (§ 22 Abs. 1 Z 2 und § 24 Abs. 1 bis 1b):**

Markenanmeldungen mit umfangreichen Klassenverzeichnissen (vgl. Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, BGBl. Nr.401/1973 igF) verursachen einen

wesentlich erhöhten Prüfungsaufwand, dem im Sinne der angestrebten Kostenwahrheit durch eine Erhöhung der Klassengebühr Rechnung getragen werden soll. Die vorgesehene Gebührenhöhe liegt dabei nach wie vor unter jener im Gemeinschaftsmarkensystem (150 €) bzw. der vom Deutschen Patent- und Markenamt erhobenen Gebühr (100 €).

Die Anpassung der Höhe der Erneuerungsgebühr für registrierte Marken folgt durch ihre neu einzuführende Staffelung (§ 24 Abs. 1a und 1b) der allgemein verfolgten Philosophie, wonach jüngere Schutzrechte zulasten erfolgreicher und bereits arrivierter Schutzrechte begünstigt werden sollen. Um bei Inhabern von länger als 20 bzw. 30 (und mehr) Jahre registrierten Marken nicht durch ein zeitlich zu knappes In-Kraft-Treten dieser Staffelregelung sonst vermeidbare Mehrkosten zu verursachen sowie zur Adaptierung, bestehender automatisierter Zahlungssysteme soll diese Staffelung erst mit 1. Jänner 2012 in Kraft treten (vgl. Z 18). Ab diesem Zeitpunkt wird die Erneuerungsgebühr in § 24 Abs. 1 zu einer „ersten Erneuerungsgebühr“ im Staffelungssystem. Der Gebührenansatz für Verbandsmarken folgt dem bisherigen System, das schon bisher für die Erneuerung von Verbandsmarken das Vierfache des für die Erneuerung von Individualmarken vorgesehenen Gebührenausses festsetzte.

#### **Zu Z 13 (§ 25):**

Mit dieser Bestimmung soll die für die Bearbeitung von Gesuchen um internationale Registrierung eingehobene Inlandsgebühr entsprechend angepasst werden.

#### **Zu Z 15 (§ 28 Abs. 1):**

Entsprechend den Vorgaben werden im § 28 Abs. 1 bei den Gebühren gemäß Z 1 (Beschwerde an die Rechtsmittelabteilung im Verfahren mit Gegenpartei), Z 2 (Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung), Z 7 (Antrag auf Änderung des Anmelders oder Rechtsinhabers, auf Eintragung oder Löschung einer Lizenz oder Lizenzübertragung, eines Pfandrechtes oder eines sonstigen, insbesondere dinglichen Rechtes) und Z 8 (Antrag auf Änderung des Anmelders oder Rechtsinhabers einer Verbandsmarke) Anpassungen vorgenommen.

In Z 2 werden nunmehr auch die bisher kostenfreien Anträge auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor der Rechtsabteilung (beim Widerspruch und Einspruch gemäß § 26 Abs. 4) und vor der Technischen Abteilung (Einspruch gemäß § 5) mit Anträgen auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor der Rechtsmittelabteilung gleichgeschaltet (vgl. Erläuterungen zu Z 2, 10 und 14). Neben der Erhöhung des Kostendeckungsgrades soll die Einführung dieser Gebühr zur Reduktion von Verfahrensaufwand auch prohibitive Wirkung gegenüber mutwillig gestellten Anträgen in einfachen auch schriftlich abzuwickelnden Verfahren bewirkt werden.

#### **Zu Z 16 (§ 31 Abs. 3):**

Aufgrund der Verordnungsermächtigung für den Bundesminister für Finanzen im § 14a Gebührengesetz 1957 (vgl. Budgetbegleitgesetz 2007, BGBl. I Nr. 24) können die festen Gebührensätze nach § 14 dieses Gesetzes im Ausmaß der Inflationsrate jährlich angehoben (durch Gebührengesetz-Valorisierungsverordnung) werden. Nunmehr soll auch dem Präsidenten des Patentamts eine dementsprechende Gebührenanpassung hinsichtlich sämtlicher Gebühren dieses Gesetzes ermöglicht werden. Die jährliche Kundmachung der geänderten Gebührensätze im Patentblatt dient der Rechtssicherheit des Anwenders.

#### **Zu Z 17 (§ 31 Abs. 3):**

Mit der Patentrechts-Novelle 1984, BGBl. Nr. 234, wurde dem steigenden Informations- und Servicebedürfnis der Öffentlichkeit insofern Rechnung getragen, als im § 57b Patentgesetz 1970 normiert wurde, dass das Patentamt seine Service- und Informationsleistungen auszubauen und hierbei insbesondere seine Dokumentation zum Zwecke ihrer leichteren Zugänglichkeit zu erschließen und der Öffentlichkeit eine verbesserte Information auf allen einschlägigen Gebieten zu gewähren hat. Um diese Dienstleistungen im Interesse der österreichischen Wirtschaft, unter Berücksichtigung der sich aus der europäischen Integration ergebenden Bedürfnisse und ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts, insbesondere durch zusätzlichen Personalbedarf, ausbauen zu können, wurde dem Patentamt im Service- und Informationsbereich mit der Patentgesetz-Novelle 1992, BGBl. Nr. 771, Rechtspersönlichkeit (Teilrechtsfähigkeit) samt der Möglichkeit, durch die übertragenen Agenden Vermögen und Rechte zu erwerben, zuerkannt und in weiterer Folge entsprechende strukturelle Maßnahmen durchgeführt.

Im Rahmen seiner Tätigkeit führt der teilrechtsfähige Bereich auch Dienstleistungen für den hoheitlichen Bereich des Patentamtes wie beispielsweise die im Markenmeldeverfahren erforderliche Ähnlichkeitsrecherche durch. In der vom Anmelder zu entrichtenden Anmeldegebühr ist ein Entgelt für diese Recherche enthalten (vgl. § 22 Abs. 1 lit. a), das dem teilrechtsfähigen Bereich erstattet wird. Die Leistungen des Patentamtes im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit stellen nur hinsichtlich der gegenüber

seinen Kunden gemäß § 58a Patentgesetz 1970 erbrachten Leistungen einen Leistungsaustausch im Sinne des Umsatzsteuergesetzes dar. Alle übrigen Leistungen sind als reine Innenumsätze nicht steuerbar.

Der geübten Praxis wird nunmehr im neuen Abs. 2 insofern Rechnung getragen, als ausdrücklich klargestellt wird, dass die Entlohnung der Vorleistungen des teilrechtsfähigen Bereichs, die der hoheitliche Bereich für die Vollziehung der gesetzlich übertragenen Agenden benötigt, von der Umsatzsteuer befreit ist. Da es sich hierbei lediglich um eine Klarstellung handelt, ist eine Berücksichtigung dieser Bestimmung bei den speziellen In-Kraft-Tretensbestimmungen des § 40 entbehrlich.

**Zu Z 18 (§ 36a):**

Durch Abs. 1 wird aus Gründen der Rechtssicherheit klargestellt, dass bei im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes nicht abgeschlossene Verfahren bzw. noch nicht behandelten Anträgen die vor In-Kraft-Treten der Novelle geltenden Gebühren zu entrichten sind.

Abs. 2 regelt, in welcher Höhe jene Jahres- und Erneuerungsgebühren zu zahlen sind, die vor dem In-Kraft-Treten fällig werden. Jene Gebühren, die nach dem In-Kraft-Treten fällig werden, sind nach den neuen Bestimmungen zu entrichten.

Aus Gründen der Rechtssicherheit enthält Abs. 3 eine ergänzende Ausnahmebestimmung für die Zahlung jener Gebühren, deren Fälligkeit nach dem In-Kraft-Treten der Gebührenänderung liegt. Für den Fall, dass Jahresgebühren für Schutzzertifikate innerhalb von drei Monaten oder Erneuerungsgebühren für Marken und Muster innerhalb eines Jahres vor ihrer Fälligkeit und gleichzeitig vor In-Kraft-Treten dieser Novelle rechtsgültig entrichtet werden, sind die bisherigen Bestimmungen über die Gebührenhöhe anzuwenden.

**Zu Z 19 (§ 40 Abs. 10 bis 12):**

Diese Bestimmungen enthalten die In-Kraft-Tretens-Regelung; als In-Kraft-Tretenstermin wird für den Hauptanteil der novellierten Bestimmungen der 1. Jänner 2011 festgelegt.

Die Änderungen hinsichtlich der Recherchegebühr im Bereich des PCT sollen am 1. April 2011 in Kraft treten. Solange keine Verordnung des Präsidenten in Kraft tritt, ist § 13 Abs. 1 und 9 in der bisher geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Für das In-Kraft-Treten der Änderungen der Recherchen- und Prüfungsgebühr für Patente, der Recherchegebühr für Gebrauchsmuster, die Einführung einer stufenweisen Erneuerungsgebühr bei Marken und die inflationsbedingte Gebührenanpassungsregelung ist der 1. Jänner 2012 vorgesehen.