

**Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970, das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Halbleiterschutzgesetz, das Musterschutzgesetz 1990 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden**

**Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung**

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  
 Vorhabensart: Bundesgesetz  
 Laufendes Finanzjahr: 2017  
 Inkrafttreten/ Wirksamwerden: 2017

**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 19. Jänner 2019 in nationales Recht umzusetzen. Eine der erforderlichen Maßnahmen, nämlich die Umstellung der Berechnung der zehnjährigen Markenschutzdauer, erfordert eine längere Vorlaufzeit und muss daher vorgezogen werden.

Die Gebühren im nationalen Markenbereich machen in Österreich ein Mehrfaches der Gebührenansätze europäischer Innovation Leader aus. Speziell für Start-ups in der Phase ihrer wirtschaftlichen Konsolidierung sowie für Klein- und Mittelunternehmen stellen diese Kosten aufgrund ihrer Höhe bereits einen ernstzunehmenden Kalkulationsfaktor dar, der sie dazu verleiten kann, Maßnahmen für einen adäquaten Markenschutz aufzuschieben oder ganz zu unterlassen. Dies gefährdet jedoch die Zukunft und den Bestand vor allem der jungen Unternehmen. Insgesamt ergibt sich hieraus im Vergleich zu anderen Ländern ein Nachteil für die heimische Wirtschaft.

Das nationale Gebührenschemata sieht derzeit verpflichtende Zahlungen für Informationsleistungen vor, die Anmeldende eigenständig über kostenlose Recherchertools abrufen können.

Die vom Bund durch die im Österreichischen Patentamt eingeführten modernen elektronischen Anmeldeformen (zB. Fast Track) lukrierten Kostenvorteile werden noch nicht, wie von der Bundesregierung im Reformdialog Verwaltungsvereinfachung vorgesehen, zur weiteren Förderung der e-Government-Anwendungen eingesetzt.

Einzelne Formvorschriften für Veröffentlichungen des Patentamtes und für den Urkundennachweis bei Anträgen für bestimmte Registerstandsänderungen stehen der erforderlichen Anpassung an international übliche ausschließlich elektronische Veröffentlichungsformen und dem elektronischen Verkehr entgegen.

Die erforderliche Harmonisierung der Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche mit der Recherchegebühr des Europäischen Patentamts ist derzeit nur mit großen Zeitverzögerungen erreichbar.

**Ziel(e)**

Anpassung des nationalen Systems der Berechnung der Schutzdauer einer Marke bzw. der Administrierung der Marken-Erneuerungsgebühren an die von der Richtlinie 2015/2436/EU vorgegebenen Prinzipien samt gleichzeitiger Umsetzung aller von der Richtlinie vorgegebenen und mit einer Änderung des Patentamtsgebührengesetzes verbundenen Maßnahmen.

Modernisierung des nationalen Gebührensystems im Markenbereich, um Markenschutz speziell für Start-ups sowie für Klein- und Mittelunternehmen leistbarer zu machen, die Attraktivität des nationalen Markensystems im europäischen Vergleich zu erhöhen und somit Nachteile für die heimische Innovationskraft zu beseitigen.

Verbesserung des elektronischen Verkehrs und Ausweitung elektronischer Publikationsformen im Bereich des Erfindungswesens sowie kurzfristige Gebührenanpassungen.

## **Inhalt**

Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n):

Umstellung der Berechnung der Schutzdauer einer Marke und damit der Administrierung der Erneuerungsgebühr nach den von der Richtlinie 2015/2436/EU zwingend vorgegebenen Prinzipien.

Neuausrichtung der Berechnung der Markenanmelde- und Erneuerungsgebühren für Individual-, Verbands- und (die neuen) Gewährleistungsmarken. Unter einem soll ein Online-Bonus für elektronische Anmeldeformen eingeführt werden.

Einführung der neuen Markenform der Gewährleistungsmarke sowie der von der Richtlinie 2015/2436/EU zwingend vorgegebenen Möglichkeit der Teilung einer angemeldeten oder registrierten Marke in mehrere Teilmarken desselben Inhabers.

Entfall von druckschriftlichen Veröffentlichungen und Lockerung von Formvorschriften zur Ermöglichung von Einreichungen auf elektronischem Wege im Bereich des Erfindungswesens.

Einführung einer Verordnungsermächtigung hinsichtlich der PCT-Recherchegebühr.

### **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 Neuberechnung der Schutzdauer und die zur Vermeidung von Härtefällen vorgesehene Einschleifregelung hinsichtlich der Höhe der nächsten Erneuerungsgebühr hat für das Aufkommen dieser Gebühr nur geringe Bedeutung. Fälle, in denen zwischen Anmeldung einer Marke und ihrer Registrierung mehr als 2 Jahre liegen, sind seltene Ausnahmen. Sie machen unter den aktuell aufrechten und daher potentiell im Laufe der nächsten 10 Jahre zur Erneuerung anstehenden 101 000 Markenregistrierungen nur 3,2 % aus; bedenkt man, dass die Erneuerungsquote bei 50% liegt, so ist in max. 165 Fällen/Jahr eine Reduzierung der zu zahlenden Erneuerungsgebühr von mehr als 10% zu erwarten.

Die für eine nationale Markenmeldung zu entrichtende Anmeldegebühr hat sich bisher aus mehreren Gebührenteilen zusammengesetzt, die vom Anmeldenden zwingend zu entrichten waren. Nunmehr soll sich die Gebühr verstärkt am konkreten Bedarf des Anmeldenden orientieren. Wer sich außerhalb des Angebots des Österreichischen Patentamtes eigenständig über die Existenz kollidierender älterer Zeichenrechte informiert, soll künftig nicht mehr gezwungen sein, die für die Erstellung eines amtlichen Ähnlichkeitsprotokolls anfallenden Kosten zu tragen. Das Ähnlichkeitsprotokoll soll im Anmeldeverfahren daher nur mehr über Wunsch des Anmeldenden erstellt und verrechnet werden.

Mit der Einführung einer Gebührenvergünstigung für alle online eingereichten Anmeldungen (2016: ca. 60 %) soll deren Anteil an der Gesamtheit aller Markenmeldungen weiter gesteigert werden. Die vom Österreichischen Patentamt angebotenen elektronischen Anmeldeformen verringern aufgrund der systemimmanenten Fehlervermeidungsmechanismen den Anteil jener Anmeldungen, die aus formaler Sicht verbessert werden müssen. Dies beschleunigt den Prüfungsablauf und wirkt sich positiv auf die Kundenzufriedenheit aus. Darüber hinaus bieten sie gegenüber konventionellen Papiermeldungen diverse weitere Vorteile (zB automatisierte Datenübernahme, parallele Bearbeitungsmöglichkeiten, geringerer Manipulationsaufwand etc.), die ihre Bearbeitung für den Bund kostengünstiger machen.

Nachdem registrierte Marken im Österreichischen Markenanzeiger nur mehr in elektronischer Form publiziert werden, soll der für die davor übliche Drucklegung eingehobene Gebührenbeitrag entfallen.

Zusammen genommen bewirken diese Einzelmaßnahmen, dass die Markenanmeldegebühr nach Wahl der Anmeldenden im Ausmaß zwischen 45 € und 85 € gesenkt werden kann, was einer möglichen Verbilligung von 12 bis 23 % verglichen mit den bisher zwingend zu entrichtenden Mindestkosten (372 €) entspricht.

Obgleich der Einfluss von Gebührensenkungen auf das Anmeldeverhalten nicht überschätzt werden soll, lässt der von diesen Maßnahmen ausgehende positive Grundeindruck zusammen mit den noch aufzuzeigenden weiteren Änderungen eine Steigerung der Anmeldezahlen um 2 % pro Jahr und des Anteils der Online-Anmeldungen um jährlich 3 % als realistisch erscheinen. Angenommen wird weiters, dass der Anteil jener Anmeldungen, zu denen keine Ähnlichkeitsprüfung beantragt wird, im nachstehend dargestellten Zeitraum bis auf 40 % steigen wird.

Größeren Einfluss auf die Einnahmen des Bundes (aufgrund der Vielzahl der betroffenen Fälle – 2015: 4900) hat die vorgeschlagene Neuregelung der Erneuerungsgebühren im Bereich der Individualmarken. Allerdings kann diese aufgrund der Möglichkeit, die Erneuerungsgebühr bereits bis zu 1 Jahr vor ihrer Fälligkeit zu entrichten, erst ab dem 1.1.2019 wirksam werden. Inhaltlich begründet ist die Senkung der Gebühr dadurch, dass wiederholte Erhöhungen in der Vergangenheit sowie die international isoliert gebliebene Staffelung der Gebührenhöhe dazu geführt haben, dass die Kosten für die Verlängerung einer österreichischen Marke im europäischen Vergleich der Innovation Leader unverhältnismäßig hoch und zu einem Standortnachteil geworden sind. Auch erschwert die Staffelung die von der Markenrichtlinie erzwungene Umstellung des Beginns der zehnjährigen Schutzdauerperiode einer Marke. Sie muss künftig nicht mehr beginnend mit dem Ende des Registrierungsmonats berechnet werden, sondern ab dem Tag der Anmeldung. Dieselben Überlegungen treffen auf die vorgeschlagene Neuregelung im Bereich der Erneuerungsgebühren für Verbandsmarken zu, deren Auswirkungen jedoch aufgrund ihrer geringeren Anzahl (ca. 450) wesentlich geringer ausfallen.

Die Einführung der neuen Markenart der Gewährleistungsmarke ist den Mitgliedstaaten von der Richtlinie zwar freigestellt, allerdings im Unionsmarkensystem und in der Schweiz eingeführt und soll auch in Deutschland erfolgen. Der Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten nach Produkten mit geprüften Eigenschaften wächst ebenso wie das Bedürfnis der Produzenten auf qualitative Unterschiede ihrer Waren und Dienstleistungen hinzuweisen und dies rechtlich auch absichern zu können. Die nunmehrige Übernahme der neuen Markenform der Gewährleistungsmarke ins österreichische Markenrecht erfolgt sohin gleichermaßen aus Harmonisierungsgründen wie aus Gründen eines Lückenschlusses. Aufgrund der vorgesehenen strengen Voraussetzungen wird vorerst jedoch mit geringen Anfallszahlen (10 bis 20 pro Jahr) gerechnet.

Der Entfall der bisher nur mehr im österreichischen Markenrecht vorgesehenen Möglichkeit einer nachträglichen Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (ca. 80 Fälle pro Jahr) sowie die aufgrund der Richtlinie zwingend einzuführende Möglichkeit der Teilung einer angemeldeten oder registrierten Marke in mehrere Teilmarken desselben Inhabers (Annahme: max. 50 Fälle pro Jahr) sind weitgehend kostenneutral.

Mit dieser Novelle im unmittelbaren Zusammenhang, jedoch ohne dass hierfür eine Änderung der bestehenden gesetzlichen Maßnahmen erforderlich wäre, steht eine prognostizierte Einnahmensteigerung von etwa 63.000 € pro Jahr für die außerhalb eines Anmeldeverfahrens über Kundenantrag durchgeführten Ähnlichkeitsprüfungen (diese Einnahmen fielen bislang in dem mit Wirkung vom 31.5.2017 gemäß BGBl. I Nr. 71/2016 aufgelösten teilrechtsfähigen Bereichs des Österreichischen Patentamtes an) sowie von weiteren 63.000 € pro Jahr für ein ab Sommer 2017 neu eingeführtes Service (Vorabprüfung), das bereits im Vorfeld einer Anmeldung nicht nur die Existenz drohender kollidierender Zeichen überprüfen, sondern auch eine verlässliche Erstaussage zur Schutzfähigkeit des zu überprüfenden Zeichens bieten wird.

Die Mindereinnahmen im Markenbereich werden bei der Erstellung des BFRG in DB 41.01.03 entsprechend berücksichtigt.

Die weiteren gesetzlichen Änderungen im Bereich des Erfindungswesens haben keine budgetären Auswirkungen. Hinsichtlich des Entfalls der Recherche für Anmeldungen, die ohne Recherchenbericht veröffentlicht wurden und vor der ergänzenden Veröffentlichung des Recherchenberichts zurückgezogen wurden, sind bei durchschnittlich 25 Anmeldungen pro Jahr bei Kosten von etwa 1.600 € pro Recherche amtsinterne Einsparungen von jährlich 40.000 € zu erwarten.

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme (Die Berechnung erfolgt unter Annahme der Kundmachung der Novelle mit Mitte des Jahres 2017):

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Neuberechnung Schutzdauer	0	-5.700	-11.400	-11.400	-11.400
Einführung eines Online-Bonus	-34.800	-74.300	-79.500	-84.700	-90.100
Optionale Ähnlichkeitsprüfung im Anmeldeverfahren	-30.200	-70.800	-86.800	-98.200	-100.200
Entfall Druckkostenbeitrag Marke und Muster	-65.500	-133.000	-135.400	-137.800	-155.200
Steigerung der Markenmeldezahlen (+ 2 %)	0	30.000	66.000	102.000	138.000
Senkung Anmeldegebühr Verbandsmarke	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Neuregelung Erneuerungsgebühr für Individualmarken	0	-138.300	-276.700	-276.700	-276.700
Reduzierte Erneuerungsgebühr für Verbandsmarken	0	-25.500	-51.000	-51.000	-51.000
Einführung Teilung der Marke	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einführung Gewährleistungsmarke	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Ähnlichkeitsprüfung als Service	31.500	63.000	63.000	63.000	63.000
Vorabprüfung als Service	31.500	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>Gesamt</b>	<b>-60.400</b>	<b>-272.600</b>	<b>-433.800</b>	<b>-416.800</b>	<b>-405.600</b>

### **Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union**

Die vorgesehenen Regelungen dienen einerseits der Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU andererseits sind sie nicht zwingend aufgrund von Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, stehen jedoch im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union.

### **Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens**

Keine.

Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 3.9 des WFA – Tools erstellt.