

9/SN-173/ME

**ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER**

1070 Wien VII, Museumstraße 3

Wien, den 15. Juni 1992

Bundesministerium für  
wirtschaftliche Angelegenheiten  
Referat für den gewerblichen Rechtsschutz

Kohlmarkt 8-10  
1014 Wien

Zl. 670-GR/92

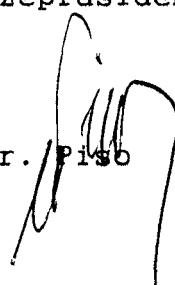
Betrifft GESETZENTWURF
Zl. ....-GE/19.....
Datum: 16. JUNI 1992
Verteilt 19. Juni 1992

*Dr. Wenzel*  
**Betrifft:** Bundesgesetz, mit dem das Patentanwalts gesetz und das Musterschutzgesetz 1990 geändert werden;  
 Begutachtungsverfahren

Die Österreichische Patentanwaltskammer dankt für die Übermittlung der oben bezeichneten Entwürfe sowie für die damit verbundene Arbeitsleistung. Nach sorgfältigem Studium der Entwürfe gestattet sich die Patentanwaltskammer, in der Beilage einige Änderungen bzw. anlässlich der Novellierung zweckmäßige Ergänzungen vorzuschlagen, die nach Auffassung der Patentanwaltskammer den Rahmen des Entwurfes nicht überschreiten.

**ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER**

Der Vizepräsident:

  
 Dr. Piso
2 Stellungnahmen 2-fach

25 Ausfertigungen ds. an das  
Präsidium des Nationalrates

**STELLUNGNAHME**

**der Österreichischen Patentanwaltskammer**

**zur vorgesehenen Änderung des Patentanwaltsgesetzes**

**I.      § 1 Abs. 3**

Änderungsvorschlag:

"(3) Die Liste der Patentanwälte und das Verzeichnis nach § 16 a (2) sind von der Patentanwaltskammer zu führen."

Begründung:

Die Gleichstellung dieser beiden Berechtigungsauflistungen sollte von Anfang an klargestellt werden.

**II.     § 1 a)**

Einfügung eines zusätzlichen § mit dem Wortlaut:

"(1) Der Patentanwalt kann seinen Beruf auch im Rahmen einer Gesellschaft nach dem EGG, BGBI 257/1990, unter Beachtung der diesbezüglichen Standesvorschriften ausüben. Die Patentanwaltskammer führt auch ein Register dieser Gesellschaften.

(2) Für eine einer Patentanwaltsgesellschaft erteilte Vollmacht gelten die gleichen Bestimmungen wie für eine einem Patentanwalt erteilte Vollmacht. Sie gilt auch jedem zur Vertretung befugten jeweiligen Partner als erteilt, soweit die Partei nichts anderes bestimmt."

Begründung:

Bisher fehlt im Patentanwaltsgesetz eine Bestimmung für die Anwendung des EGG auf Patentanwaltsgesellschaften. Abs. 2 ist dem § 21 e) RAO nachgeformt und zur Klärung der Handlungsbefugnis der Gesellschaften erforderlich.

- 2 -

III. § 2 Abs. 1 Ziff. c)

Zu dieser Bestimmung wird folgende Änderung vorgeschlagen:

entweder

"c) ständiger Wohnsitz und Kanzleisitz in Österreich"

oder wie bisher:

"c) ständiger Wohnsitz in Österreich".

Begründung:

Die erste Alternative wird bevorzugt, weil sie klarer ist. Auch bisher war zusätzlich zum Kanzleisitz auch der ständige Wohnsitz im Inland Voraussetzung, wie sich aus den Bestimmungen des PatAnwG (etwa § 25) ergibt. Die Vorschrift des ständigen Wohnsitzes garantiert und impliziert die Anwesenheitspflicht, die Verfügbarkeit des Patentanwaltes in seiner Kanzlei und ist ein notwendiger Ausdruck der persönlichen Dienstleistung eines Patentanwaltes. Diese Anwesenheitspflicht ist auch bei Rechtsanwälten gegeben und keineswegs gestrichen (vgl. § 42 R1-BA).

Ein Verzicht auf den ständigen Wohnsitz im Inland für niedergelassene Anwälte (auch für EWR-Staatsbürger) ist nicht erforderlich. Die EWR-Bestimmungen (insbesondere die Diplom-Anerkennungs-Richtlinie) regeln nur den Fall, daß ein Selbstständiger aus einem anderen Mitgliedsstaat nunmehr seinen Beruf statt dort im Inland ausüben will, also als Zuwanderer anzusehen ist. Dies impliziert auch den Wechsel des ständigen Wohnsitzes vom Herkunftsland in das Aufnahmeland. Es steht also der EWR-Vertrag der Beibehaltung dieser Bedingung nicht entgegen.

Umgekehrt würde die Streichung des ständigen Wohnsitzes und dessen Ersatz durch den Kanzleisitz ermöglichen, in Österreich eine Kanzlei z.B. nur mit Hilfspersonal zu führen, anwaltslose Zweigniederlassungen von großen EWR-Kanzleien ermöglichen, auch solche von großen US-amerikanischen oder japanischen Kanzleien. Der Hinweis in den EB auf die Rechts-

- 3 -

anwaltsordnung ist mangels Vergleichbarkeit nicht zulässig. Für Rechtsanwälte gibt es außer der Diplom-Anerkennungs-Richtlinie auch eine Richtlinie zur Dienstleistungsfreiheit, in welcher die vergleichbaren Berufsstände definiert sind. Eine solche Richtlinie ist aber derzeit für Patentanwälte nicht möglich, weil es in den wenigsten Ländern annähernd vergleichbare Berufsstände gibt. Solange nicht durch EG- oder EWR-Regelungen eine qualifikationsmäßige Definition der Patentanwälte erfolgt, ist ein Vergleich mit Rechtsanwälten bezüglich der Voraussetzungen für die Eintragung in die Berufsliste nicht möglich.

IV. § 2 Abs. 1 lit. d)

Anderungsvorschlag:

Am Beginn der Zeile 3 wäre der Ausdruck "Hochschule" durch "Universität" zu ersetzen.

Begründung:

Durch das Universitäts-Organisations-Gesetz 1975 erhielten alle bisher für die Berufszulassung anerkannten Hochschulen den Titel Universität. Daher ist diese Änderung nur eine Anpassung an die derzeitige Nomenklatur. Darüber hinaus soll sie eine Abgrenzung gegen neue Fachhochschulen bilden. Derartige Schulabschlüsse sollen als Berufsvoraussetzung nicht ermöglicht werden, weil sie lediglich eine verbesserte HTL-Ausbildung gewähren.

V. § 3 Abs. 5

Anderungsvorschlag:

"Über die Anrechnung gemäß Abs. 1 und 2 hat der Präsident des Patentamtes nach Anhörung der Patentanwaltskammer, welcher Parteistellung zukommt, zu entscheiden."

- 4 -

Begründung:

Da auch in allen anderen vergleichbaren Fällen der Präsident des Patentamtes und nicht das Wirtschaftsministerium entscheidet, sollte dies auch im vorliegenden Falle geschehen. Die Parteistellung der Österreichischen Patentanwaltskammer ist vor allem im Hinblick auf § 77 PatAnwG von entscheidender Bedeutung für den Berufsstand, zumal nunmehr auch EWR-Tatbestände zu beurteilen sind.

VI. § 4 Abs. 2

An den § 4 Abs. 1 wäre am Ende ein weiterer Halbsatz mit folgendem Wortlaut anzufügen:

"... oder wenn einer der in § 7 Abs. 1 angeführten Löschungsgründe vorliegt."

Begründung:

Dies war schon bisher eine Notwendigkeit und sollte nun klar gestellt werden.

VII. § 6 Abs. 2

Streichung der Worte "und im Amtsblatt jenes Bundeslandes, in dem der Sitz des Patentanwaltes gelegen ist" und Einfügung des Wortes "und" vor den Worten "im Patentblatt".

Begründung:

Da der Patentanwaltsstand ausschließlich bundesweit und nicht landesweit organisiert ist und bloß der Bundesaufsicht obliegt, und sich überdies bisher gezeigt hat, daß die Veröffentlichung in den Landesamtsblättern keine besondere Wirkung hatte, anderseits aber Mühe und Kosten verursachte, sollte die bisherige Regelung verbessert werden.

- 5 -

VIII. § 7 Abs. 1 lit. a)

Änderung des Textes auf:

"wenn keine Staatsbürgerschaft eines EWR-Staates mehr vorliegt."

Begründung:

Der vorliegende Text ist für den Bereich des Staatsbürgerschaftswechsels von einem auf ein anderes EWR-Land unklar. Es sollte daher klargestellt werden, daß ein Staatsbürgerschaftswechsel für die Berufsausübung so lange unschädlich ist, als er nur zwischen EWR-Staaten erfolgt.

IX. § 7 Abs. 1 lit. c)

Änderungsvorschlag:

entweder:

"durch Aufgabe des Wohn- oder Kanzleisitzes in Österreich"

oder:

"durch Aufgabe des ständigen Wohnsitzes in Österreich".

Begründung:

Siehe hiezu Begründung zu § 2 Abs. 1 lit. c).

X. § 7 Abs. 4

Streichung der Worte "und im Amtsblatt jenes Bundeslandes, in dem der Sitz des Patentanwaltes gelegen war" und Einfügung des Wortes "und" vor den Worten "im Patentblatt".

- 6 -

Begründung:

Siehe hiezu Begründung zu § 6 Abs. 2.

XI. § 8 Abs. 1, letzte Zeile

Einfügung der Worte „der Parteistellung zukommt,“ nach den Worten „nach Anhörung der Patentanwaltskammer“.

Begründung:

Auch bei dieser Bestimmung erscheint es im Hinblick auf die komplexe Fremdenrechtsanwendung bei Prüfung der Erfüllung der nunmehr erweiterten Voraussetzungen aufgrund des EWR-Vertrages dringend geboten, die Parteistellung der Patentanwaltskammer im Sinne des § 77 PatAnwG klarzustellen.

XII. § 11

Einfügung der Wendung „und des Schutzes von Computerprogrammen und technischem Know How“ hinter „Patentanwaltsrechts“, sowie der Worte „und Urheberrechts“ hinter „Wettbewerbsrechts“.

Begründung:

Das Urheberrecht ist nicht nur wegen der Verbindung zum Markenrecht und UWG, etwa im Bereich des Titel- und Bildnisschutzes, oder wegen der im Wege der späteren Angleichung des Markenrechtes an die Gemeinschaftsmarke und die Harmonisierung der nationalen Markenrechte erforderlichen Einführung eines neuen, auf das Bestehen eines Urheberrechtes abgestellten Löschungstatbestand in das MSchG von wesentlicher Bedeutung, sondern vor allem auch deswegen, weil auch Österreich im Rahmen der derzeit behandelten Urheberrechts-Novelle den Software-Schutz über das Urheberrecht normieren muß. Gerade der Software-Schutz wurde aber in vielen EG-Staaten bereits als Gebiet anerkannt, auf dem insbesondere die Mitwirkung von

- 7 -

Patentanwälten oft unerlässlich ist. Hierzu ist außerdem zu bedenken, daß in Österreich auch Universitäts-Informatiker zum Patentanwaltsstand zugelassen werden.

XIII. § 15 b)

Streichung des Wortes "und" zwischen den Worten "Zivilprozeßrechts und Wettbewerbsrechts" und Anfügung des folgenden Wortes an das Wort "Wettbewerbsrechts": „Urheberrechts".

Begründung:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus den vorstehend besprochenen Änderungen zu § 11 PatAnwG.

XIV. § 16 Abs. 1

Anfügung an das Wort "Musterwesens: "und des Schutzes von Computerprogrammen".

Begründung:

Siehe Begründung zu § 11 und insbesondere, daß es sich hier - wie dies bereits von vielen europäischen Staaten anerkannt wurde - um ein typisches Betätigungsgebiet von Patentanwälten am Schnittpunkt von Technik und Recht handelt.

XV. § 16 Abs. 2

Anfügung eines zweiten Satzes mit folgendem Wortlaut:

"Die Kosten für einen bei derartigen Rechtsstreitigkeiten mitwirkenden Patentanwalt sind in der Höhe der Rechtsanwaltsgebühren zu erstatten."

- 8 -

Begründung:

Die Anerkennung des Mitwirkungsrechtes in Rechtsstreitigkeiten auch in den Kostenentscheidungen entspricht der deutschen Gesetzeslage (vgl. etwa § 32 Abs. 5 deutsches WZG und § 15 Abs. 5 deutsches GschmG, ebenso die neuen Änderungen beim Urheberrechtsgesetz in Deutschland bei Streitigkeiten betreffend Computerprogramme). Sie ist gerechtfertigt, weil in vielen Fällen Patentanwälte Marken oder Muster vor Senaten des Patentamtes und dem OPM ebenso wie in außergerichtlichen Verhandlungen vertreten, und dieses Wissen in eine Rechtsstreitigkeit beim Handelsgericht nur durch die Mitwirkung des Patentanwaltes eingebracht werden kann, dies aber derzeit kostenmäßig nicht honoriert wird, was zu einer Verschlechterung der Position des Rechtssuchenden führt.

XVI. § 16 a) Abs. 2

Änderungsvorschlag:

"Die Eintragung der gemäß Abs. 1 Berechtigten in das Verzeichnis hat zu erfolgen, wenn der Patentanwaltskammer nachgewiesen ist, daß der Bewerber ein Staatsbürger eines EWR-Staates ist, in einem EWR-Staat als freiberuflicher Patentanwalt tätig ist und in keinem Angestelltenverhältnis steht, die Eigenberechtigung besitzt, die Eignungsprüfung abgelegt hat und keine Hinderungsgründe, auch nicht in einem anderen EWR-Staat, entsprechend den §§ 4 und 7 vorliegen. Die Eintragung in das Verzeichnis und die Löschung daraus sind dem Patentamt und dem OPM mitzuteilen. Auf die im Verzeichnis Eingetragenen sind die §§ ..."

Im letzten Satz sind in den zu rezipierenden Bestimmungen an letzter Stelle auch noch die §§ 76 und 77 zu rezipieren, sodaß die letzte Bezugnahme lauten muß: "und 48 bis 77 sinngemäß anzuwenden".

- 9 -

Begründung:

Die Eintragung in das Verzeichnis, welches Bedingung für die vorübergehende Tätigkeit gleich qualifizierter ausländischer Patentanwälte ist, muß nach einem ordnungsgemäßen Verfahren ablaufen. Daher müssen die Bedingungen für die Eintragung feststehen und außerdem § 77 rezipiert werden, der ein ordnungsgemäßes Verfahren garantiert.

XVII. § 25

Streichung der Worte "und in den Amtsblättern jener Bundesländer, in denen der frühere und der neue Sitz gelegen sind," und Einfügung des Wortes "und" anstelle des Beistriches zwischen "Amtsblatt der Wiener Zeitung und im Patentblatt".

Begründung:

Es wird auf die bereits zu § 6 Abs. 2 gegebene Begründung verwiesen.

XVIII. § 27 Abs. 1

Anfügung des Halbsatzes "und ihren ständigen Wohnsitz in einem EWR-Staat haben".

Begründung:

Die gänzliche Streichung der lit. c) des § 2 Abs. 1 ist nicht gerechtfertigt; vielmehr ist schon wegen des Erfordernisses der ganztägigen Tätigkeit bei einem inländischen Patentanwalt der ständige Wohnsitz in Österreich notwendig. Um aber jeden Anschein der Benachteiligung eines EWR-Staatsbürgers, der z.B. im grenznahen Raum lebt, zu vermeiden, soll das Erfordernis des § 2 Abs. 1 lit. c) für die Kandidatenzeit auf mögliche EWR-Wohnsitze erstreckt werden. Mangels Gegenseitigkeit sollte dies aber keinesfalls für die anderen, Österreich umgebenden Länder gelten, die dem EWR noch nicht angehören.

- 10 -

XIX. § 35 Abs. 2 lit. a)

Änderungsvorschlag:

"a) die Führung der Liste der Patentanwälte, des Verzeichnisses (§ 1 Abs. 3) und des Registers der Patentanwaltsgesellschaften (§ 1 a)) und die Entscheidung über die Eintragung in diese (§§ 4 und 16 a) Abs. 2);"

lit. c) hat zu lauten:

"c) die Aufsicht über die Erfüllung der den Kammermitgliedern obliegenden Pflichten (§ 31) und die Disziplinaraufsicht über die in das Verzeichnis (§ 1 Abs. 3) eingetragenen Patentanwälte in analoger Anwendung des § 31 bei der Erbringung ihrer vorübergehenden Dienstleistung in Österreich."

Begründung:

Diese Zuständigkeitsbestimmung ist für die ordnungsgemäße Führung des Verzeichnisses und des Gesellschaftsregisters sowie hinsichtlich der Disziplinaraufsicht der nur vorübergehend in Österreich tätigen, jedoch berechtigten EWR-ansässigen Patentanwälte dringend geboten.

XX. § 76 Abs. 1

Als Satz wäre anzufügen:

"In gleicher Weise ist zu bestrafen, wer unbefugt eine durch dieses Bundesgesetz den Patentanwälten vorbehaltene Tätigkeit gewerbsmäßig ausübt, soferne diese Tat nicht gleichzeitig nach einer anderen Strafbestimmung verfolgt wird."

Begründung:

Übernahme des § 57 (2) und (3) der Rechtsanwaltsordnung in gekürzter Fassung, um einen umfassenden Schutz gegen die

- 11 -

Tätigkeit von nicht Qualifizierten klarzustellen. Die Worte "unbefugt" und "gewerbsmäßig" beinhalten alle gerechtfertigten Ausnahmen. Dies erscheint im Hinblick auf den EWR-Vertrag dringend geboten.

STELLUNGNAHME  
der Österreichischen Patentanwaltskammer  
zur Musterschutzgesetznovelle

Mit der MuSchGNov werden außer der EWR-Anpassung einige begrüßenswerte Korrekturen im Gesetzestext vorgenommen. Die Patentanwaltskammer unterbreitet nachstehend einige ergänzende Änderungsvorschläge, von deren Dringlichkeit sie überzeugt ist.

I. § 20 Abs. 1

Die Satzeinleitung wäre wie folgt zu ergänzen:

"Die durch Art. 4 der PVÜ zum Schutz des gewerblichen Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973, oder durch andere zwischenstaatliche Vereinbarungen eingeräumten Prioritätsrechte ..."

Begründung:

Die Prioritätsbestimmungen der §§ 19 und 20 MuSchG sind aus den §§ 93 - 95 PatG übernommen worden. § 94 PatG wurde nicht übernommen. Dabei blieb allerdings unberücksichtigt, daß sich in § 94 PatG auch jene Stelle befindet, nach welcher auch Prioritätsrechte vereinbart werden können, die sich nicht auf die PVÜ stützen, nämlich in erster Linie mit jenen Staaten, die der PVÜ nicht angehören, trotzdem aber Gegenseitigkeit gewähren.

Eine solche Bestimmung ist aber von Interesse, weil in den der PVÜ nicht angehörenden Staaten derzeit aufgrund des absoluten Neuheitsbegriffes Musteranmeldungen oft am gleichen Tag wie in Österreich hinterlegt werden müssen oder zumindest in kurzem zeitlichen Abstand, um keinen für den Export wichtigen Rechtsverlust zu erleiden. Taiwan wird beispielsweise sein Patentgesetz, das auch den Musterschutz regelt, so ändern, daß

- 2 -

bei Gewährung von Gegenseitigkeit Prioritätsrechte eingeräumt werden können. Da diese Möglichkeit im Patentgesetz und im MSchG vorhanden ist, sollte sie auch im MuSchG verankert werden.

## II. § 32

Es sollte ein neuer Absatz 2 eingefügt werden, mit Umnummerierung der bisherigen Absätze 2 bis 7 in 3 bis 8:

Der neue Absatz 2 sollte folgenden Wortlaut haben:

"(2) Der Ort, an dem der Vertreter seinen Wohnsitz hat und in Ermangelung eines Vertreters der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das Muster betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Musteranmelders oder Musterinhabers."

Begründung:

Diese Bestimmung stammt wörtlich aus dem österr. PatG, § 21 Abs. 4 und ist sehr hilfreich, weil bei Streitigkeiten um die Inhaberschaft, bei Kuratorbestellung wegen Ablebens des ausländischen Inhabers, usw. der inländische Gerichtsstand festgelegt ist, ohne daß es hiezu noch einer Ordination durch den OGH bedarf.

## III. § 32 Abs. 6 (bisheriger Absatz 5)

Dieser sollte in der drittletzten Zeile wie folgt lauten:

"..., Zustellungen aller Art anzunehmen sowie Geld und Geldeswert zu beheben und zu empfangen sowie einen Stellvertreter ..."

- 3 -

Begründung:

Die gesetzliche Vollmacht ist hinsichtlich des Geldverkehrs im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten, hier Mustern, etwas zu eng, weil sie einerseits weder Rückzahlungen vom Finanzamt für Gebühren- und Verkehrssteuern in Vergebühungsfragen bei Musterrechtsgeschäften, noch Geldverkehr im Zusammenhang mit außeramtlichen und außergerichtlichen Vergleichen betreffend Musterstreitigkeiten berücksichtigt. Da aber kein Grund besteht, die gesetzliche Vollmacht nur auf die von patentamtlichen Instanzen möglichen Anordnungen in Geldsachen zu beschränken, ist die vorgeschlagene Änderung angezeigt und ohne Probleme durchführbar, zumal dadurch neuerliche Probleme mit Vollmachten vermieden werden können.