



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTTEN

Bernhard Henhapel, FICPI Austria President  
FICPI Austria – Österreichische Landesgruppe  
der Internationalen Föderation von Patentanwälten  
(Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, FICPI)

c/o Kliment & Henhapel Patentanwälte OG  
Singerstraße 8/Top 9, 1010 Wien  
t. +43 1 512 77 91  
b.henhapel@klimenthenhapel.at  
daniel.alge@ficpi.org

Verteiler (gemäß E-Mail–Aussendung):

AN: pr3@bmvit.gv.at; legistik@patentamt.at; begutachtungsverfahren@parlament.gv.at;  
begutachtung@bka.gv.at; v@bka.gv.at; abti2@bmeia.gv.at; abtia@bmeia.gv.at; e-recht@bmf.gv.at;  
begutachtungen@bmg.gv.at; begutachtung@bmi.gv.at; begutachtung@bmj.gv.at;  
begutachtung@bmlvs.gv.at; begutachtung@lebensministerium.at; begutachtung@bmask.gv.at;  
begutachtung@bmukk.gv.at; begutachtung@bmwfj.gv.at; begutachtung@bmwf.gv.at;  
josef.ostermayer@bka.gv.at; reinhold.lopatka@bmeia.gv.at; andreas.schieder@bmf.gv.at;  
office@rechnungshof.gv.at; post@volksanw.gv.at; dsrpost@bka.gv.at; statistikrat@statistik.gv.at;  
iv2@bka.gv.at; Post.fp00.fpr@bmf.gv.at; office@rat-fte.at; begutachtung@statistik.gv.at;  
scm@uvs.magwien.gv.at; post.uvs@bgld.gv.at; post.uvs@ktn.gv.at; post.uvs@noel.gv.at;  
uvs.post@ooe.gv.at; uvs@salzburg.gv.at; uvs@stmk.gv.at; uvs@tirol.gv.at; uvs@vorarlberg.at;  
post@uvs.magwien.gv.at; agb@wko.at; begutachtungen@akwien.or.at; office@lk-oe.at;  
oelakt@landarbeiterkammer.at; Grundsatz@oegb.or.at; kammer@notar.or.at; office@oepak.at;  
rechtsanwaelte@oerak.at; iv.office@iv-net.at; Romana.Mayer@univie.ac.at; ingrid.kaltenbach@jku.at;  
doris.vones@uni-graz.at; dekanat-rechtswiss@uibk.ac.at; Nikolaj.Jurcenko@sbg.ac.at;  
Astrid.Koch@sbg.ac.at; rw.dekanat@sbg.ac.at; sekretariat@law.tuwien.ac.at;  
heinz.schaeffer@sbg.ac.at; office@on-norm.at; alina-maria.lengauer@univie.ac.at;  
hubert.isak@uni-graz.at; martina.ullrich@sbg.ac.at; europarecht@jku.at; c31000@uibk.ac.at;  
europafragen@wu-wien.ac.at; info@argedaten.at; e-mail@handelsverband.at; office@mav.at;  
office@oev.or.at; d.alge@sonn.at; sonn@sonn.at; fritz.schweinzer@andritz.com; office@oiav.at;  
r.beetz@sonn.at; keschmann@atpat.com; office@puchberger.co.at; office@erfinderverband.at;  
office@wwien.at; annette.schiller@umweltbundesamt.at; konsument@vki.or.at;  
sekretariat@samariterbund.net; post.vd@bgld.gv.at; post.abt2v@ktn.gv.at;  
post.landnoe@noel.gv.at; verfd.post@ooe.gv.at; buero-lad@salzburg.gv.at;  
landeslegistik@salzburg.gv.at; post@stmk.gv.at; verfassungsdienst@tirol.gv.at;  
amtdvlr@vorarlberg.at; post@mda.magwien.gv.at; vst@vst.gv.at; post@stb.or.at;  
oesterreichischer@gemeindebund.gv.at; info@patentamt.at;

CC: michael.luczensky@bmvit.gv.at; robert.ciza@patentamt.at; andrea.scheichl@patentamt.at  
b.henhapel@klimenthenhapel.at; daniel.alge@ficpi.org

Wien, den 20. März 2013

**GZ: BMVIT-19.023/0001-I/PR3/2013**  
**Patent– und Markenrechts–Novelle 2014 / Begutachtung**

## STELLUNGNAHME

zum Entwurf zur Patent– und Markenrechts–Novelle 2014 („**Novelle 2014**“)  
ausgesendet per E–Mail am 7. März 2013

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, mit etwa 5000 Mitgliedern in 86 Staaten  
repräsentiert die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit.

Wien, den 20. März 2013

**GZ: BMVIT–19.023/0001–I/PR3/2013**  
**Patent– und Markenrechts–Novelle 2014 / Begutachtung**

## **STELLUNGNAHME**

zum Entwurf zur Patent– und Markenrechts–Novelle 2014 („**Novelle 2014**“)  
ausgesendet per E-Mail am 7. März 2013

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, mit etwa 5000 Mitgliedern in 86 Staaten repräsentiert die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit.

Der zentrale Aspekt der Novelle 2014 betrifft die Schaffung einer Ersatzlösung für die – mit Bedauern zur Kenntnis zu nehmende – Auflösung des Obersten Patent– und Markensenates (OPM) (der OPM hatte als spezialisierte richterliche Höchstinstanz für den gewerblichen Rechtsschutz auch aus internationaler Sicht eine Vorbildwirkung). „Anstelle des OPM“ soll ab 2014 „der OGH als dritte Instanz fungieren“ (s. „Maßnahme 1“ der WFA für die Novelle 2014).

### **1. Die Beschniedung der seit Schaffung des Patentgerichtshofes 1899 bestehenden Vertretungsbefugnisse der Patentanwälte mit der vorliegenden Novelle 2014 ist völlig unakzeptabel und durch keine sachlichen Gründe gerechtfertigt.**

Obgleich der OGH anstelle des OPM fungieren soll, ist im gegenwärtigen Entwurf der Novelle 2014 vorgesehen, **Patentanwälten die seit jeher bestehende Vertretungsbefugnis in diesen Angelegenheiten zu entziehen**. Tatsächlich waren Patentanwälte seit der Schaffung des OPM im Jahre 1965 und seit seiner Schaffung 1899(!!) vor dem Patentgerichtshof (PGH) zur berufsmäßigen Vertretung in den vorliegenden Angelegenheiten befugt (s. § 43 PatG 1897) und auch in der überwiegenden Anzahl der Fälle praktisch damit befasst, insbesondere in den Fällen vor dem OPM und PGH. Die damalige Begründung<sup>1</sup>, die sowohl 1925<sup>2</sup> als auch bei der Schaffung des OPM 1965 ausdrücklich bestätigt wurde, gilt selbstverständlich heute mehr denn je, insbesondere weil auch die internationalen Entwicklungen in diese Richtung gehen, wie auch das vor kurzem unterzeichnete Abkommen zur EU–Patentgerichtsbarkeit zeigt, in welchem qualifizierte Patentanwälte als Parteienvertreter in allen Verfahren, inklusive bei Fragen der Patentverletzung vertreten dürfen<sup>3</sup>.

Der Vorschlag gemäß Novelle 2014, wonach Patentanwälte nur vor dem OLG Wien, nicht jedoch vor dem OGH in den bislang vom OPM gehörten Verfahren, vertretungsberechtigt wären, hätte zur Folge, dass bei der Revision oder beim Revisionsrekurs gegen Entscheidungen des Patentamtes vor dem OGH in jedem Fall ein Rechtsanwalt zusätzlich von den Parteien mit der Vertretung beauftragt werden müsste. Dies hätte **für die Parteien erhebliche Zusatzkosten** zur Folge, die gänzlich unnötig sind.

Weiters ist es **sachlich und inhaltlich völlig ungerechtfertigt**, weshalb Patentanwälte zwar bislang (seit weit über 100 Jahren) in bewährter Weise ihre Mandantschaft in diesen Rechtsmittelinstanzen vertreten durften, gemäß Novelle 2014 jedoch ab 1. Jänner 2014 nicht mehr, obgleich es prinzipiell dieselben Fragen unter im Wesentlichen den identischen Verfahrensregeln (ZPO, Außerstreitverfahren) zu behandeln gilt.

<sup>1</sup> Geller, PatG<sup>2</sup> (1899), S 104–109

<sup>2</sup> PBI 1925, S 96

<sup>3</sup> Art 48 (2) des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht vom 19.2.2013

Patentanwälte müssen zu ihrer Zulassung neben dem Nachweis einer fünfjährigen Praxiszeit ihre umfassenden Kenntnisse auf allen Gebieten des gewerblichen Rechtschutzes im Rahmen einer kommissionellen Prüfung belegen, inklusive ZPO, JN und den einschlägigen EU-Normen hierfür<sup>4</sup>. Demgegenüber fehlt es Rechtsanwälten an einer zwingenden Spezialausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtschutzes<sup>5</sup>. Diese überlegene Qualifikation wurde zuletzt auch in Deutschland, wo Patentanwälte eine vergleichbare Ausbildung und ein vergleichbares Qualifikationsprofil haben, bestätigt; insbesondere wurde festgehalten, dass Patentanwälte – im Gegensatz zu den in Deutschland verbreiteten „Fachanwälten für Patentrecht“ – „aufgrund ihrer Vorbildung weitergehende Kenntnisse“ haben, selbst als die auf Patentrecht spezialisierten Rechtsanwälte (eben die „Fachanwälte für Patentrecht“)<sup>6</sup>. Auch diese deutsche Entscheidung belegt, dass **der nunmehr geplante Ausschluss von Patentanwälten von der Vertretungsbefugnis beim OGH, der anstelle des OPM fungieren soll, sachlich völlig ungerechtfertigt ist.**

Nach der in der Novelle vorgesehenen Vertretungsregelung wäre es nunmehr für einen Patentinhaber erforderlich, bei der Berufung gegen eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung neben dem Patentanwalt, mit dem er die Erfindung konzipiert und erarbeitet hat, der dann die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht hat, der den Patentinhaber im Prüfungsverfahren vertreten hat, der den Patentinhaber gegebenenfalls im Einspruchsverfahren vertreten hat und der den Patentinhaber auch im Nichtigkeitsverfahren vertreten hat, einen Rechtsanwalt als zusätzlichen Vertreter zu engagieren, der weder die zugrundeliegende Erfindung kennt, keine Kenntnis der technischen Grundlagen der Erfindung hat und auch die speziellen Fragen und Hintergründe des Nichtigkeitsverfahrens, insbesondere die damit verbundenen Rechtsfragen, nicht kennt, sondern sich in jedem Fall erst mühsam erarbeiten müsste<sup>7</sup>. Dies würde zu einer unnötigen und nicht begründbaren zusätzlichen Belastung, Verteuerung und Verkomplizierung des Verfahrens führen, das ohnehin schon aus der zusätzlichen Einführung einer Instanz (OLG) gegenüber der bisherigen Praxis jedenfalls komplexer werden wird<sup>8</sup>. Da Patentanwälte aufgrund Ihrer speziellen Qualifikation auch zumindest genauso gut geeignet sind, sich mit Rechtsfragen in Marken-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz- und Sortenschutzangelegenheiten auseinanderzusetzen und diese einem Höchstgericht zur Überprüfung vorzulegen (s. die bisherige Praxis vor dem OPM bzw. bei Vorlagefragen des OPM sogar vor dem EuGH!), besteht kein Grund hier für Rechtsanwälte ein ungerechtfertigtes Monopol einzuführen und Patentanwälte so plötzlich von ihrer Berufsausübung in einem zentralen Aspekt ihrer Tätigkeit auszuschließen.

Eine derartige **Belastung, Verteuerung und Verkomplizierung des Verfahrens**, welche sachlich nicht gerechtfertigt ist, sondern offensichtlich anderen Zwecken dienen soll<sup>9</sup>, **ist für das System des gewerblichen Rechtschutzes in Österreich keinesfalls akzeptierbar**. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen würden hierbei mit einem unannehbaren Mehraufwand konfrontiert werden, vor allem hinsichtlich der Kosten. Dies hätte **negative Folgen für den Forschungsstandort Österreich**, der gerade durch innovative kleine und mittlere Unternehmen gekennzeichnet ist!

<sup>4</sup> U.a. IP-Durchsetzungs-RL (RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004), EuGVVO (VO (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000)

<sup>5</sup> insbesondere auf dem Gebiet des Patent-, Marken, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz- und Sortenschutzrechtes

<sup>6</sup> GRUR RR 2013, 39 (OLG Köln vom 29.8.2012); hierin wurde auch festgehalten, dass ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz daher auch einem Patentanwalt in gebührenrechtlicher Hinsicht nicht gleichsteht; dies vor allem wegen ihres technischen Wissens und ihrer speziellen Ausbildung (34 Monate Ausbildungszeit in Deutschland; demgegenüber ist die Ausbildungszeit in Österreich darüber hinaus sogar noch fast doppelt so lange (60 Monate)); ein „Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ sei „daher mit einem Patentanwalt von der Befähigung und Ausbildung her nicht ansatzweise vergleichbar“. Demgemäß bestehe auch „kein Grund, beide gebührenrechtlich gleichzustellen“.

<sup>7</sup> Dasselbe gilt analog in Marken-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz- und Sortenschutzangelegenheiten.

<sup>8</sup> Dies ist wiederum ein Punkt, der das Bedauern über die Abschaffung des OPM begründet.

<sup>9</sup> Es ist evident, dass gemäß dem vorliegenden Entwurf zur Novelle 2014 nunmehr Rechtsanwälte ein Monopol bei der Vertretung in Verfahren erhalten sollen, in denen sie bislang mit Patentanwälten **in direkten Wettbewerb** stehen!

## 2. Die vorliegende Novelle sollte als erster Schritt für zukünftige Reformen angesehen werden, die weiteren Schritte müssen jedenfalls die Schaffung einer Lokalkammer im Rahmen des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht vorsehen.

FICPI Austria nimmt zur Kenntnis, dass die Novelle 2014 unter gewissem Zeitdruck beschlossen werden muss, sodass mit Beginn 2014 bereits ein funktionierendes System zur Verfügung steht. Im Zuge der Diskussion zu dieser Novelle hat sich aber gezeigt, dass die beteiligten Kreise durchaus interessiert sind, das bislang vor allem in der Rechtsdurchsetzung als vorbildlich angesehene System in Österreich weiterzuentwickeln und zu optimieren. Dabei spielen vor allem die zukünftigen Entwicklungen in der EU eine zentrale Rolle, insbesondere beim Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013, aber auch bei der EU-Marke, dem EU-Geschmackmuster und beim EU-Sortenschutzrecht. Österreich muss – als Land, das seine Wettbewerbsfähigkeit entscheidend aus der Schaffung von Innovationen schöpft – danach trachten, auch bei den zuständigen Institutionen im gewerblichen Rechtsschutz, also beim Patentamt und bei den zuständigen Gerichten, europaweit weiter Vorbildfunktion zu haben<sup>10</sup>. Dazu gehört auch die Schaffung einer österreichischen Lokalkammer im Rahmen Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht. Diese Lokalkammer sollte soweit dies im Rahmen des Übereinkommens möglich ist, die Personen und Instrumente des Handelsgerichts Wien einbeziehen. Damit soll sichergestellt werden, dass österreichische Unternehmen als Beklagte in derartigen Verfahren nicht von vornherein nach Paris, München oder London reisen müssen, um eventuell völlig ungerechtfertigte Klagen im Rahmen des Übereinkommens abzuwenden, sondern sich vor kompetenten und schnellen Senaten in Österreich verteidigen kann. Darüber hinaus fördert eine Lokalkammer aufgrund der damit einhergehenden, in Österreich abzuhandelnden Verfahren, die Erfahrung und Expertise der Senate, wovon schlussendlich alle das System nutzenden Parteien profitieren, auch jene, welche sich zum Schutz Ihres geistigen Eigentums rein nationaler technischer Schutzrechte bedienen (nationales österreichisches Patent oder Gebrauchsmuster).

## 3. Zusammenfassung:

FICPI Austria beantragt daher, Punkt 4. in Artikel 10 der Novelle 2014 (Änderung des Patentanwaltsgesetzes) wie folgt zu ergänzen (vorgeschlagene Ergänzung fett und unterstrichen):

4. § 16 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Patentanwalt ist zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens, ferner zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt, in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des Patentamts vor dem Oberlandesgericht Wien **und vor dem Obersten Gerichtshof** sowie in Angelegenheiten des Sortenschutzes vor den zuständigen Verwaltungsbehörden berechtigt.“

Mit der Bitte um Kenntnisnahme  
und freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Bernhard Henhapel  
Präsident FICPI Austria

(ELEKTRONISCHE ÜBERMITTLUNG; IM ORIGINAL UNTERZEICHNET)

<sup>10</sup> Insofern wird die Konzentration auch der Markenangelegenheiten beim HG Wien gemäß Novelle 2014 ausdrücklich begrüßt