



1 Präs. 1612-1048/13y

**Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs  
zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz 1970,  
das Gebrauchsmustergesetz, das Patentverträge-Einführungsgesetz,  
das Schutzzertifikatgesetz 1996, das Halbleiterschutzgesetz,  
das Markenschutzgesetz, das Patentamtsgebührengesetz, das Sortenschutzgesetz,  
das Patentanwaltsgesetz, die Jurisdiktionsnorm und das Gerichtsgebührengesetz  
geändert werden (Patent- und Markenrechts-Novelle 2014)**

1. Die mit dem Wegfall von Kollegialbehörden iSv Art 133 Z 4 B-VG verbundene Einführung einer erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit macht eine Neuordnung der Gerichtsbarkeit für Verfahren über den Bestand von Immaterialgüterrechten erforderlich. Mit Inkrafttreten Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wird der Obersten Patent- und Markensenat (OPM) aufgelöst; weiters fällt der administrative Instanzenzug innerhalb des Patentamts weg. Ohne Sonderregelung müssten daher Entscheidungen des Patentamts über den Bestand von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in Zukunft beim Bundesverwaltungsgericht bekämpft werden. Der weitere Rechtszug ginge zum Verwaltungsgerichtshof, daneben wäre (weiterhin) eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nach Art 144 B-VG möglich. Dies hätte zur Gefahr divergierender Rechtsprechung geführt, weil in Verfahren wegen der Verletzung von Immaterialgüterrechten, die vor den ordentlichen Gerichten geführt werden, häufig dieselben Rechtsfragen zu prüfen sind. Bisher wurde dieser Gefahr faktisch dadurch entgegengewirkt, dass Mitglieder des für Verletzungsverfahren zuständigen Senats des Obersten Gerichtshofs auch dem OPM angehörten.

2. Der Entwurf für eine Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 sieht vor, dass Entscheidungen des Patentamts in Zukunft mit Berufung oder Rekurs an das OLG Wien bekämpft werden können. Dieses Gericht tritt damit in Verfahren über die Begründung (Erteilung, Registrierung) von Immaterialgüterrechten an die Stelle der Rechtsmittelabteilung des Patentamts, in Verfahren über die spätere Beseitigung (Nichtigkeit, Verfall) solcher

Rechte an jene des OPM<sup>1</sup>. Der Oberste Gerichtshof entscheidet über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des OLG Wien, wobei die Zulässigkeit dieser Rechtsmittels wie auch sonst im Zivilverfahren vom Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage abhängt. Diese Lösung ist einer Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte jedenfalls vorzuziehen, weil dadurch die Einheitlichkeit der Rechtsprechung gewahrt wird und durch die Konzentration der Verfahren beim OLG Wien Synergieeffekte entstehen. Das OLG Wien ist - als dem Handelsgericht Wien übergeordnetes Rechtsmittelgericht - schon jetzt für alle österreichischen Verfahren wegen der Verletzung von Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern und Gemeinschaftsmarken zuständig; mit dem in der Novelle (Art 11 Z 2) vorgeschlagenen § 53 JN wird die ausschließliche Zuständigkeit des HG Wien und damit auch jene des OLG Wien zudem auf alle Verfahren wegen der Verletzung nationaler Marken erstreckt.

**3.** Die Novelle ist aus Sicht des Obersten Gerichtshofs sowohl im Grundsatz als auch in den meisten Einzelheiten zu begrüßen. Bedenken bestehen allerdings in folgenden Punkten:

**3.1.** Die Novelle sieht – entsprechend den bisherigen Regelungen in den Materiengesetzen – regelmäßig zweimonatige Fristen für Rechtsmittel und Rechtsmittelbeantwortungen vor (zB §§ 139 Z 2, 140 Abs 2 Z 1, 141 Abs 2 Z 2 und 143 Abs 2 Z 1 PatentG). Da diese Fristen nach § 222 ZPO gehemmt werden können und nach Einlangen eines Rechtsmittels auch bei den Vorinstanzen Verfahrensschritte zu setzen sind, kann daher zwischen der Zustellung einer Entscheidung und der Vorlage eines dagegen erhobenen Rechtsmittels ein halbes Jahr vergehen. Das führt zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Verzögerung im Vergleich zu anderen Zivilverfahren, in denen zwei- oder vierwöchige Fristen gelten. Mit einer besonderen Schwierigkeit der Materie kann dies nicht begründet werden: Verfahren über den Bestand von Immaterialgüterrechten mögen zwar im Einzelfall aufwendig sein; dass sie aber - bei der gebotenen Durchschnittsbetrachtung - mehr als doppelt so kompliziert wären als (andere) Zivilverfahren, ist nicht einmal ansatzweise erkennbar.

**3.2.** Die Novelle sieht vor, dass das OLG Wien in Senaten entscheidet, denen – außer in Verfahren über den Bestand einer Marke - ein fachtechnisches oder rechtskundiges Mitglied des Patentamts als fachmännischer Laienrichter angehört (§ 146 Abs 1 PatentG, § 50d Abs 1 GMG, § 43e Abs 1 MuSchG). Der Oberste Gerichtshof hat in Patent- und

---

<sup>1</sup> Damit trifft die Aussage der Erläuternden Bemerkungen, der Oberste Gerichtshof trete an die Stelle des OPM, nur für die Verfahren über die Begründung von Immaterialgüterrechten zu, wo der Rechtszug bisher von der Technischen oder Rechtsabteilung über die Rechtsmittelabteilung des Patentamts zum OPM führte. In Verfahren über die spätere Beseitigung von Immaterialgüterrechten wird demgegenüber der Rechtszug erweitert (bisher zwei, nun drei Instanzen); dafür fällt – wie auch sonst – die bisher mögliche Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof weg.

Gebrauchsmustersachen in Senaten zu entscheiden, denen zwei fachtechnische Mitglieder des Patentamts angehören (§ 146 Abs 2 und § 162 Abs 1 PatentG, § 50d Abs 2 und § 44 Abs 1 GMG). Es entspricht zwar einem Anliegen des Obersten Gerichtshofs, dass in Patent- und Gebrauchsmustersachen auch in dritter Instanz fachkundige Laienrichter an der Entscheidung mitwirken. Die Regelung zu deren Bestellung bedarf aber aus zwei Gründen einer Überprüfung:

**(a)** Zunächst ist diese Regelung unklar: Nach § 146 Abs 1 PatentG (§ 50d Abs 1 GMG, § 43e Abs 1 MuSchG) sind jene Mitglieder des Patentamts, die zur Übernahme der Tätigkeit „bereit“ sind, in einer „Liste“ des OLG Wien zu „führen“. Daneben sind nach § 146 Abs 4 PatentG (§ 50d Abs 3 GMG, § 43e Abs 2 MuSchG), „soweit nichts anderes bestimmt ist“, die für fachmännische Laienrichter aus dem Handelsstand geltenden Bestimmungen „sinngemäß“ anzuwenden. Die letztgenannte Bestimmung verweist auf § 20 GOG. Dort ist insbesondere die Ernennung der Laienrichter geregelt. Damit stellt sich die Frage, ob auch dieser Bestellungsmodus "sinngemäß" anzuwenden ist, sodass die Laienrichter – von wem? - zu ernennen sind. Oder soll schon die Erklärung der Patentamtsmitarbeiter, zur Übernahme des Richteramts "bereit" zu sein, ausreichen, damit sie in der "Liste" geführt werden und in weiterer Folge offenkundig durch die Geschäftsverteilung einzelnen Senaten zuzuweisen sind? Letzteres – also ein Verzicht auf eine formelle Ernennung - wäre eine (zumindest) erstaunliche Regelung. Der einen seltenen Sonderfall betreffende § 146 Abs 3 PatentG geht offenbar von einer Ernennung der fachmännischen Laienrichter aus; er regelt aber nur Vorschlag und herzustellendes Einvernehmen, nicht aber, wer letztlich ernennt.

**(b)** Noch schwerer als diese Unklarheiten wiegen die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Regelung, wonach zwingend Mitglieder des Patentamts als Laienrichter heranzuziehen sind, die zwar nach § 146 Abs 1 PatentG (§ 50d Abs 1 GMG, § 43e Abs 1 MuSchG) in Ausübung ihres Amtes „unabhängig und an keine Weisungen gebunden“ sind, ihre Tätigkeit aber „im Rahmen ihres Dienstes“ erbringen. Es ist fraglich, ob dies mit einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zur Zusammensetzung des Kartellgerichts (G 159/22, Slg 13.232) vereinbar ist. Denn dort führte der Verfassungsgerichtshof Folgendes aus:

„Als Beamte tätige Organwalter können nicht gleichzeitig mit der Ausübung ihrer Beamtenfunktion als Berufsrichter im Sinne der Art 86 ff B-VG tätig werden. Es ist aber auch ausgeschlossen, die Tätigkeit von Beamten als Richter als eine Form der Mitwirkung des Volkes an der Rechtsprechung im Sinne des Art 91 Abs1 B-VG zu qualifizieren:

Der Verfassungsgesetzgeber hat in Art 91 Abs1 B-VG die Form, in der die Repräsentanten des Volkes an der Gerichtsbarkeit mitwirken, nicht näher geregelt und es damit der rechtspolitischen Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers überlassen, in welcher Weise die Laienrichter für ihre richterliche Funktion ausgewählt werden. Der Gesetzgeber kann sich dabei jeder sachgerechten

Methode bedienen, soweit er damit nicht die in der Verfassung gezogenen Grenzen überschreitet. Diese von der Verfassung gezogenen Grenzen werden aber überschritten, wenn der Gesetzgeber - wie im vorliegenden Fall - bestimmt, dass "Richter", die aus dem Beamtenstand zu entnehmen sind, ohne zu Berufsrichtern zu werden nach ihrer Ernennung zum "Richter" sowohl als solche, als auch als Verwaltungsbeamte tätig sein sollen.“

Diese Erwägungen treffen in gleicher Weise die zwingende Bestellung von Mitarbeitern des Patentamts zu „Laienrichtern“ bei ordentlichen Gerichten. In der vorgeschlagenen Form dürften § 146 Abs 1 PatentG (§ 50d Abs 1 GMG, § 43e Abs 1 MuSchG) und die darauf verweisenden Bestimmungen daher verfassungswidrig sein.

**3.3.** Die Novelle sieht vor, dass in Verfahren vor dem OLG Wien auch Patentanwälte vertretungsbefugt sind. Das erfordert zunächst eine verstärkte Ausbildung dieser Berufsgruppe im zivilgerichtlichen Verfahrensrecht. Sie sollte dadurch abgesichert werden, dass der Prüfungskommission für Patentanwälte auch ein Richter angehört. Weiters sollte geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen Patentanwälte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des EWR vor dem Oberlandesgericht einschreiten können. Da die sektorspezifischen Regelungen für Rechtsanwälte, insbesondere die Richtlinie 98/5/EG, hier wohl nicht anwendbar sind, könnte sich aus den allgemeinen Bestimmungen zur Dienstleistungsfreiheit ein unbeschränktes Vertretungsrecht – also ohne Notwendigkeit eines Einvernehmensanwalts - ergeben.

**3.4.** Im Verwaltungsverfahren, im verwaltungsgerichtlichen Verfahren und im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten stehen den Parteien Rechtsbehelfe für den Fall von Verfahrensverzögerungen zur Verfügung (Säumnisbeschwerde nach Art 130 Abs 1 Z 3 B-VG idF der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012; Fristsetzungsantrag nach Art 133 Abs 1 Z 2 B-VG idF der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012; Fristsetzungsantrag nach § 91 GOG). Vergleichbare Bestimmungen fehlen in der vorgeschlagenen Novelle. Eine sachliche Rechtfertigung für diese – auch aus Sicht von Art 13 EMRK bedenkliche (*Grabenwarter/Pabel*, EMRK<sup>5</sup> [2012] Rz 173) – Regelungslücke ist nicht erkennbar. Die Entscheidung für einen Rechtszug zu den ordentlichen Gerichten legt es nahe, den Parteien bei Verzögerungen im Verfahren des Patentamts einen Fristsetzungsantrag (§ 91 GOG) an das übergeordnete OLG Wien zu ermöglichen.

**3.5.** Die im vorgeschlagenen § 53 JN vorgesehene ausschließliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Wien für alle Klagen wegen der Verletzung gewerblicher Schutzrechte führt insbesondere dazu, dass auch Verfahren über die Verletzung von nationalen Marken bei diesem Gericht konzentriert werden. Das ist zu begrüßen, weil das Handelsgericht Wien schon bisher für Verfahren wegen der Verletzung von Gemeinschaftsmarken ausschließlich

zuständig ist. Bei nationalen Marken stellen sich weitgehend die gleichen Rechtsfragen; zudem sind Klagen nicht selten sowohl auf nationale als auch auf Gemeinschaftsmarken gestützt, was nach geltendem Recht zu zuständigkeitsrechtlichen Problemen führen kann. Das wird in Zukunft durch § 53 JN vermieden. Weiters ist es sinnvoll, die vergleichsweise wenigen Markenrechtsstreitigkeiten österreichweit bei einem einzigen Gericht (und damit auch bei einem einzigen Rechtsmittelgericht) zu konzentrieren. Der Begriff „gewerbliche Schutzrechte“ geht aber über die von der Novelle erfassten, sondergesetzlich geregelten Immaterialgüterrechte hinaus. Zumindest in den Erläuterungen sollte klargestellt werden, dass er auch die (anderen) in § 9 UWG genannten Unternehmenskennzeichen erfasst (also insbesondere die Firma und die besonderen Bezeichnungen eines Unternehmens sowie kennzeichnungskräftige Warenausstattungen). In § 83c Abs 1 JN hätte der Verweis auf den aufgehobenen § 51 Abs 2 Z 9 JN zu entfallen.

4. Die Folgenabschätzung der Erläuternden Bemerkungen geht von „durchschnittlich“ zwischen 86 und 115 Verfahren aus, die aufgrund der Novelle jährlich beim OLG Wien anfallen werden. Diese Mehrbelastung soll dort durch zwei neu geschaffene R2-Planstellen abgedeckt werden. Nicht berücksichtigt ist demgegenüber der zusätzliche Anfall beim Obersten Gerichtshof, der sich aus Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des OLG Wien ergeben wird. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb hier – anders als beim OLG Wien - kein Ausgleich der Mehrbelastung erfolgen soll. Nach Auffassung des Obersten Gerichtshof ist in diesem Zusammenhang zumindest eine zusätzliche Planstelle (R2) für das Evidenzbüro erforderlich. Damit könnte die – bei anderen Höchstgerichten im In- und Ausland selbstverständliche, beim Obersten Gerichtshof derzeit aber nur in geringem Umfang vorhandene – Unterstützung der Richter durch juristische Hilfskräfte ausgebaut werden; weiters würde dadurch eine verbesserte Aufarbeitung von immaterialgüterrechtlichen Entscheidungen für die Entscheidungsdokumentation im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) ermöglicht. Beides liegt im Interesse der von der Neuregelung betroffenen Unternehmen, da damit nicht nur eine (weiterhin) hohe Qualität der Rechtsprechung, sondern auch kurze Entscheidungsfristen gewährleistet werden können.

Wien, am 2. April 2013

**Dr. Ratz**