

**RING**  
der Industrie-Patentingenieure/-innen Österreichs -  
**NETWORK IP AUSTRIA**

GZ: BMVIT-19.023/0001-I/PR3/2013  
Patent- und Markenrechtsnovelle 2014/Begutachtungsverfahren

3.4.2013

**STELLUNGNAHME**

zum Entwurf zur Patent- und Markenrechtsnovelle 2014  
ausgesandt am 7.3.2013

Der RING der Industrie-Patentingenieure/-innen Österreichs - NETWORK IP AUSTRIA als Vereinigung und Sprachrohr der Industrie-Patentingenieure/-innen Österreichs dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf zur Patent- und Markenrechtsnovelle 2014.

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass nunmehr die „kleine Lösung“ vorgesehen ist und die „große Lösung“ mit Konzentration aller Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes beim Handelsgericht Wien nicht zum Tragen kommen wird.

Im Rahmen dieser „kleinen Lösung“ wurde vielen Bedenken Rechnung getragen. So soll z.B. für die Patentanwälte die Möglichkeit der Vertretung vor dem OLG Wien geschaffen werden. Auch sollen die fachtechnischen Mitglieder des Patentamtes als Laienrichter im OLG Wien tätig werden können.

Durch diese Lösung wird aber den Patentanwälten die Möglichkeit genommen, die Klienten in allen Instanzen (bisher neben Patentamt, Rechtsmittelabteilungen und Obersten Patent- und Markensenat) zu vertreten. Dies führt zu Situationen, in denen die Patentinhaber (aber auch Einsprechenden) in erster Instanz im Patentamt durch den Patentanwalt vertreten sind, in der Rechtsmittelinstanz vor dem OLG Wien dann ebenfalls durch den betreuenden Patentanwalt, aber in der letzten Instanz zusätzlich einen Rechtsanwalt beauftragen müssen, der erhebliche Zusatzkosten bedeuten würde, die sachlich nicht notwendig sind. Bei einer Zurückverweisung des Falles durch den OGH an das OLG verkompliziert sich die Sache weiter.

Postadresse: A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18  
Tel. 0316-6902-2617 Fax: 0316-6902-454  
E-Mail: Fritz.Schweinzer@Andritz.com

Für Unternehmen, die bislang durch Angestellte beispielsweise einer Patentabteilung gehandelt haben wird aber die Vertretung noch ungleich teurer und komplizierter.

Bisher besteht vor dem Patentamt, der Rechtsmittelinstanz sowie dem Obersten Patent- und Markensenat für Firmen mit Niederlassung im EWR kein Vertretungszwang, d.h. die Firmen können durch Angestellte handeln.

Durch die Verlagerung der Rechtsmittelinstanz zum OLG Wien ergibt sich aber die Situation, dass ein(e) Angestell(t)e eines Unternehmens z.B. ein(e) Industrie-Patentingenieur(in) eine Anmeldung (Patent- aber auch Marken- oder Musteranmeldung) vor dem Patentamt erarbeitet und vertritt. Eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der technischen Abteilung müsste aber vor dem OLG Wien ein(e) Patent- oder Rechtsanwalt(in) vertreten, was weder sachlich noch aufwands- und kostenmäßig berechtigt ist. Bei z.B. einem Einspruch, der am Patentamt vom Angestellten der Firma vertreten wird, dann bei der Beschwerde vor dem OLG Wien durch einen Patentanwalt vertreten wird, müsste in weiterer Folge vor dem OGH nochmals zusätzlich ein Rechtsanwalt beauftragt werden.

Neben den erhöhten Kosten ist damit auch ein Qualitätsverlust in der Betreuung verbunden, da die neu hinzukommenden Vertreter naturgemäß nicht die detaillierte Kenntnis über den Sachverhalt haben können.

Es ist zu befürchten, dass eine derartige mehrfach nachteilige Lösung viele Unternehmen veranlassen wird, nicht mehr beim Österreichischen Patentamt anzumelden, sondern z.B. direkt eine Europäische Patentanmeldung einzureichen. Hier sind im gesamten Verfahren inklusive Einspruch und Beschwerde zugelassene (angestellte) Vertreter vor dem Europäischen Patentamt handlungsfähig.

In Zukunft könnte auch eine Nichtigkeitsklage vor dem neu geschaffenen Europäischen Gerichtshof direkt vertreten werden. Damit würde dann in Österreich die (Gerichts-) Kompetenz für derartige komplexe Materien verloren gehen.

Postadresse:

A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18

Tel. 0316-6902-2617

Fax: 0316-6902-454

E-Mail: Fritz.Schweitzer@Andritz.com

Neben den unzulänglichen Regelungen hinsichtlich der Vertretung, die eine wesentliche Verschlechterung der Unternehmen mit internen patentrechtlichen Kompetenzen mit sich bringen, ist aber auch eine Verschlechterung der Kompetenz der Entscheidungsgremien zu befürchten.

Während die Rechtsmittelabteilung derzeit durch drei fachtechnische Mitglieder entscheidet würde das OLG Wien durch zwei Richter und nur einen fachmännischen Laienrichter (fachtechnisches Mitglied des Patentamtes) entscheiden. Hier würde somit die technische Kompetenz der Senate leiden.

Da die vorgesehene Vertretungsregelung eine wesentliche Schlechterstellung von bisher selbstvertretenen Personen und Firmen darstellt, wird ersucht die neuen § 145 PatG, §50c GMG, §61 MSchG, §43d MuSchG, etc. an die bisherigen Regelungen der § 21 PatG, §39 GMG, § 61 MSchG , §32 (1) MuSchG anzupassen und damit auch die Selbstvertretung einerseits und die Vertretung durch Angestellte des Unternehmens auch vor dem OLG Wien und vorzugsweise auch OGH zuzulassen.

Ring der Industrie-Patentingenieure/-innen Österreichs  
Network IP Austria



DI F. Schweinzer

Präsident

Postadresse:

A-8045 Graz, Stattegger Strasse 18

Tel. 0316-6902-2617

Fax: 0316-6902-454

E-Mail: [Fritz.Schweinzer@Andritz.com](mailto:Fritz.Schweinzer@Andritz.com)