



ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Verteiler (gemäß E-Mail-Aussendung):

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;
 post@uvs.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;
 georg.lienbacher@wu.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@wwwien.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@klimenthenhappel.at; daniel.alge@ficpi.org

CC: Österreichische Patentanwaltskammer:
 office@oepak.at; p.puchberger@puchberger.co.at;
 patent@babeluk.at, d.alge@sonn.at; sonn@sonn.at

Wien, den 3. April 2013

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

STELLUNGNAHME der Österreichischen Patentanwaltskammer

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

..2/

STELLUNGNAHME der Österreichischen Patentanwaltskammer

zum Entwurf zur Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 („Novelle 2014“)

I. Allgemeines

Die Österreichische Patentanwaltskammer (ÖPAK) begrüßt sehr die Einräumung eines Instanzenzuges vom Österreichischen Patentamt (ÖPA) zu den ordentlichen Gerichten anstelle zum Bundesverwaltungsgericht.

1. Vertretungsrecht

In Punkt 1) des allgemeinen Teils der Erläuterungen wird dargelegt, dass anstelle des Obersten Patent- und Markensenats (OPM, bis 1967 Patentgerichtshof – PGH) nunmehr der Oberste Gerichtshof tritt. Ungerechtfertigterweise werden aber nach dem Novellen-Vorschlag die Patentanwälte von der berufsmäßigen Vertretung vor dem OGH in den bisher vor dem OPM zu verhandelnden Verfahren ausgeschlossen und das, obwohl sie seit nunmehr fast 100 Jahren (konkret seit der PatG-Nov 1925) vor ihm und seinem Vorgänger, dem PGH, voll vertretungsbefugt waren. Es ist im Entwurf auch vorgesehen, dass alle anhängigen Verfahren vor dem OPM als 3. Instanz per 1. Jänner 2014 vom OGH weitergeführt werden. Dieser plötzliche Entzug des Vertretungsrechtes der Patentanwälte in einem anhängigen Verfahren bzw. dieses plötzlichen teilweisen Berufsverbots entzieht gleichzeitig dem Rechtssuchenden, insbesondere den KMUs, ihren qualifizierten Vertreter bzw. zwingt sie, zusätzlich einen mit der Materie nicht vertrauten neuen Vertreter zu bezahlen. Und dies alles, obwohl hier der OGH völlig gleich besetzt ist wie der früher OPM. Dies zeigt schon, wie ungerechtfertigt diese Beschneidung ist.

Um die für das volle Vertretungsrecht erforderlichen Kenntnisse des Patentanwaltes zu sichern, wurde die Praxiszeit für Patentanwaltsanwärter mit der gleichen Novelle 1925 von zwei auf fünf Jahre erhöht und später auch der Prüfungsinhalt auf Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Zivilprozessrecht (das wohl jetzt auch das Außerstreitgesetz mitumfassen muss) ausgedehnt.

Bisher war es das rechtskundige Mitglied des Patentamtes, welches auch diese Rechtsgebiete in der mündlichen Prüfung abfragte. Die ÖPAK schlägt hiemit als Ergänzung vor, um die erforderlichen Kenntnisse der Patentanwälte für ihre Vertretung vor Gerichten (in ihrem beschränkten Umfang) noch besser abzusichern, dass den bisherigen vier Mitgliedern der Prüfungskommission (§ 9 Abs 1 PatAnwG) auch ein Richter als fünftes Mitglied hinzugefügt wird, um im Besonderen das Verfahrensrecht vor den Gerichten zu prüfen. Dieser Richter samt seinem Ersatzrichter sollte vom Präsidenten des OLG Wien bestellt werden, analog zu § 4 Rechtsanwalts-Prüfungsgesetz.

Bisher waren die Patentanwälte in sämtlichen Verfahren, die ihren Ausgang beim Patentamt hatten, bis zur letzten Instanz voll vertretungsberechtigt wie Rechtsanwälte, deren Vertretungsrechte dadurch in keiner Weise beschnitten werden – wie dies auch bereits in den Erläuternden Bemerkungen zur Novelle 1925 angeführt ist. Schon damals hatten die Rechtsanwälte protestiert. Jedoch hat die damalige Regierung die sachliche Berechtigung der Vertretung durch Patentanwälte neben jener der Rechtsanwälte anerkannt. In der Zwischenzeit wurde dementsprechend auch der Umfang der Rechtskenntnisse der Patentanwälte und die Prüfungsanforderungen hierfür erhöht und wird jetzt – wie oben vorgeschlagen – weiter verbessert. Umso unverständlicher ist jetzt der unbegründbare Entzug der bisherigen Vertretungsmacht in 3. Instanz.

Es entsteht durch diese Degradierung der Patentanwälte eine unbegründet herbeigeführte Wettbewerbsverzerrung auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt in Sachen gewerblichen Rechtsschutzes. Dies dadurch, dass Rechtsanwälte durchvertreten dürfen, Patentanwälte aber zwingend in letzter Instanz diese Rechtsdienstleistung dem konkurrierenden Dienstleister abtreten müssen. Es werden zwei gleichartige rechtsberatende Berufsstände ohne Grund unterschiedlich behandelt. Dies ist nicht nur sachlich nicht zu rechtfertigen, sondern auch zum Nachteil der Wirtschaft. Allein das Neustudium der Akten und die Darlegung bzw. Neuaufbereitung der für die 3. Instanz zu relevierenden Fragen für den neu hinzugekommenen Rechtsanwalt durch den bisher vertretenden Patentanwalt verursacht überflüssige Zusatzkosten, abgesehen davon, dass dann der Schriftsatz an die 3. Instanz wieder von beiden erarbeitet werden muss, was weitere Zusatzkosten verursacht. Und diese Zusatzkosten werden auch nicht refundiert. Und diese Zusatzkosten erhöhen sich, wenn der OGH die Sache an die Unterinstanzen zurückverweist oder ein Vorlageersuchen an den EUGH stellt. Im Übrigen hatten die Patentanwälte auch ein direktes Vertretungsrecht vor dem EUGH für Vorlageverfahren vom bisherigen OPM, das jetzt ebenfalls grundlos beschnitten werden soll und auch dort in vielen Fällen zur Doppelvertretung führen wird.

Noch verwirrender wird das Verfahren für eine Partei, der gemäß § 144 PatG neu bzw. § 23 (1) PatAnwG ein Patentanwalt als unentgeltlicher Vertreter beigelegt wurde. Dieser Mittellose muss dann vor dem OGH plötzlich bei sonstigem Entzug seiner rechtlichen Möglichkeiten einen Rechtsanwalt bezahlen? Oder muss er jetzt auf anderem Wege um die Beordnung eines anderen Vertreters ansuchen und mittlerweile die Frist zur Einbringung des letztinstanzlichen Rechtsmittels versäumen?

Ebenso ist erstaunlich, mit welcher Unbekümmertheit hier die Waffengleichheit zwischen einem stark fachlich besetzten OGH und den Parteien, die zwingend auf nicht auch gleichzeitig fachtechnisch geschulte Vertreter verwiesen werden. Dieses Ungleichgewicht ist nicht gegeben, wenn die Parteien die freie Wahl ihrer Rechtsbeistände haben, nämlich zwischen Patentanwälten und Rechtsanwälten. Anstelle der Schaffung eines neuen Vertretungsmonopols für Rechtsanwälte in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes ist heute in Europa der freie Wettbewerb zwischen in diesen Sachen qualifizierten anwaltlichen Berufsgruppen zu fördern. Ein solcher fairer Wettbewerb führt zur Senkung der Kosten und Steigerung der Qualität. Er ist nur erreichbar durch eine Gleichstellung der rechtsberatenden Berufsgruppen der Patentanwälte und Rechtsanwälte. Nachdem dieser auch die letzten 100 Jahre ausgezeichnet funktioniert hat und dem gewerblichen Rechtsschutzsystem Österreichs Anerkennung gebracht hat, ist es direkt widersinnig, der Industrie und den KMUs diese Vertreterwahl jetzt ohne Grund zu entziehen.

Im europäischen Kontext ist ebenfalls eine andere Richtung vorgegeben. Patentanwälte sind nicht nur in den baltischen Staaten, in Ungarn und Polen und anderen Ländern auf ihrem Spezialgebiet voll gleichberechtigt mit Rechtsanwälten, sondern werden dies auch in EU-Verfahren sein. In Patentangelegenheiten wurde diese Notwendigkeit nicht nur in der Studie von Herrn Prof. Harhoff festgestellt, sondern auch bereits im Rechtstext vorgesehen, weil dies als eine Maßnahme zur Verringerung der Streitkosten und die Vertretung durch spezialisierte Patentanwälte durchaus als adäquat angesehen wird – und dies bis hinauf zum EUGH. Es erscheint eigenartig, die auch die österreichischen Regierungsvertreter in den Gremien der EU von der Qualifikation der Patentanwälte überzeugt sind, in Österreich gegenüber den österreichischen Patentanwälten aber nicht. Dabei ist die Ausbildung eines österreichischen Patentanwaltes national viel qualifizierter als jene eines Europäischen Vertreters vor dem Europäischen Patentamt, denn erstens beträgt seine Ausbildungszeit fünf Jahre gegen drei und zweitens wird auch speziell auf den allgemeinen Rechtsgebieten und dem österreichischen Verfahrensrecht vor Gerichten ausgebildet.

Auch in Großbritannien hat man kürzlich den Patentanwälten die volle Vertretungsbefugnis eingeräumt bis zum Court of Appeals und dem Supreme Court. Die Begründung war sowohl die

signifikanten Mehrkosten, die durch erzwungene Prozessvertreterwechsel entstehen und die überflüssig sind, weil Rechtsmittelverfahren einfacher zu führen sind als solche in der Tatsacheninstanz und überdies Patentanwälte gleich Rechtsanwälten auch schon bisher in Rechtsmittelverfahren vertreten haben. Im Endeffekt besteht ein gewisser Unterschied nur im Verfahrensrecht, welcher aber von Patentanwälten aufgrund ihres bisherigen Trainings ebenfalls gemeistert werden kann, zumal er in der Regel das größte Wissen und Verständnis des Falles haben wird.

Aus all diesen Gründen muss die ÖPAK mit Vehemenz die Beibehaltung des Vertretungsrechtes der Patentanwälte in allen Instanzen einfordern, die Rechtsmittel von Beschlüssen und Entscheidungen des ÖPA erledigen.

2. Senatsbesetzung

Nach dem Entwurf soll die Besetzung in Rechtsmittelverfahren jetzt in technischen Angelegenheiten zwingend jeweils fachtechnische Mitglieder des Patentamtes sein. Dies verringert stark die Flexibilität der Gerichte. Vor allem auf speziellen Gebieten, wie dem Pharma-Bereich, Gentechnik, Software, Nanotechnologie, werden kaum entsprechend viele fachtechnische Mitglieder zur Verfügung stehen: drei in 1. Instanz plus eins beim OLG plus zwei beim OGH – das sind bereits sechs, wobei die Besetzung mit jenen fachtechnischen Prüfern ausscheidet, die etwa das Patent oder Gebrauchsmuster erteilt oder an einem Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren mitgewirkt haben.

In Verletzungsverfahren in 1. und 2. Instanz haben in bewährter Weise Patentanwälte mitgewirkt, die in Fragen der Auslegung von Patent und den Ansprüchen geschult sind. Weshalb dann in Verletzungsverfahren beim OGH im Gegensatz zu den Unterinstanzen fachtechnische Mitglieder des Patentamtes eingesetzt werden sollen, bleibt unerfindlich.

Darüber hinaus ist es zur Beurteilung etwa der Nichtigkeit wichtig, dass wenigstens zwei technisch Vorgebildete ihre Ansichten austauschen können, was bei den Senaten des Patentamtes der Fall ist und auch beim HG Wien zwischen dem Patentanwalt als Laienrichter und dem Sachverständigen. Dies ist gemäß dem Vorschlag beim OLG nicht der Fall.

Überdies ist es ein Ungleichgewicht, dass in 1. Instanz die Nichtigkeit eines Patentbesitzes oder Gebrauchsmusters von drei Technikern beurteilt wird und dieses Urteil dann durch einen Einzelnen beim OLG aufgehoben werden kann, wohingegen beim OGH wieder zwei Techniker mitbeurteilen. Dies wäre dringend zu überdenken und auszugleichen.

Ein Vorschlag wäre, bei der Nichtigkeitsabteilung einen Vierer-Senat vorzusehen, mit nur zwei fachtechnischen Mitgliedern, und beim OLG und OGH jeweils nur ein fachtechnisches Mitglied, ergänzt durch jeweils einen anderen technisch gebildeten Laienrichter aus dem Immaterialgüterwesen (zB ein Patentanwalt).

3. Nach den Erläuterungen, allgemeiner Teil, Haupt Gesichtspunkt 2), der Novelle wird auch der Disziplinarsenat als 2. Instanz in Disziplinarangelegenheiten der Patentanwälte durch ein Disziplinargericht ersetzt, welche Funktion vom OLG Wien übernommen wird. Dies ist gerechtfertigt, weil nach geltendem Recht (PatAnwG § 51 Abs 1 lit a) der Vorsitzende und sein Stellvertreter ein Richter der Gehaltsgruppe R2 oder höher ist. Dies ist auch angemessen und deshalb berechtigt, weil es sich bei Patentanwälten um einen rechtsberatenden Beruf handelt mit Standesregeln, die jenen der Rechtsanwälte entsprechen. Mit umso mehr Unverständnis musste die ÖPAK feststellen, dass in § 71a Abs 1 der Novelle zum PatAnwG (vgl. auch § 77a) entgegen dieser Feststellung das Bundesverwaltungsgericht als Disziplinargericht aufscheint und dementsprechend die Disziplinargewalt über den patentanwaltlichen Laienrichter bei diesem der Bundesverwaltungsgerichtshof ausüben soll (§ 71a Abs 4 der Novelle zum PatAnwG), die beide nichts mit dem

gewerblichen Rechtsschutz und den auf diesem Gebiet arbeitenden Rechtsvertretern zu tun haben. Die ÖPAK spricht sich vehement gegen eine solche Änderung der ursprünglich vorgesehenen Lösung aus und plädiert für die Einsetzung des OLG Wien als Disziplinargericht.

4. Begrüßt wird auch die Beibehaltung der Fristen zur Einlegung von Rechtsmitteln. Sollte zur früheren Feststellbarkeit der Rechtskraft einer Entscheidung eine Verkürzung erwogen werden, so könnte dies nur für den Antrag selbst gelten, mit einer aufgrund der Komplexität der Materie dran anschließenden Frist für die Begründung und den vollen Schriftsatz.

II. Art. 1 Änderungen des Patentgesetzes

zu 6 Zu entfallen hätte wohl der bisherige § 60 Abs 3 Z 3.

zu 10 Wie zu Allgemein in Punkt 2 ausgeführt, ist die Zusammensetzung der Senate insgesamt nicht ausgewogen. Es sollte daher die Besetzung der Nichtigkeitsabteilung in § 63 Abs 1 auf vier Mitglieder verringert werden, nämlich auf zwei rechtskundige und nur zwei fachtechnische Mitglieder. Damit könnte Ausgewogenheit mit den Rechtsmittelinstanzen erzielt werden und außerdem eine Beschleunigung des Aktenumlaufs.

zu § 112 Abs 1

Die amtswegige Fortsetzung eines Nichtigkeitsverfahrens widerspricht den Grundsätzen des streitigen Verfahrens und der Anwendung der ZPO auch in den neuen Rechtsmittelverfahren. der dementsprechende 2. Satz von § 112 Abs 1 müsste daher dringend gestrichen werden.

zu 18 Im neuen § 84 Abs 3 wurde übersehen, dass solche Mutwillensstrafen auch durch die Nichtigkeitsabteilungen verhängt werden können. Gegen solche Beschlüsse müsste ebenfalls der Rekurs zulässig sein (siehe bisheriger § 84 Abs 3).

zu 34 Teil A: In § 139 Z 3 wird für das Eintragungsverfahren kategorisch das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweise ausgeschlossen. Eine solche Absolutregelung erscheint aber nur für das Einspruchs- oder Widerspruchsverfahren gerechtfertigt; für alle einseitigen Verfahren genügt sicherlich die etwas liberalere Regelung des § 49 AußStrG. Es kann durchaus notwendig sein, die in 1. Instanz herangezogenen Annahmen mit neuen Argumenten zu entkräften. Da ohnehin kein aufwendiges Beweisverfahren abzuführen ist, sollte das kein Problem sein.

Es wird daher vorgeschlagen, Ziffer 3 auf mehrseitige Verfahren einzuschränken und am Beginn von § 139 den Hinweis auf § 49 AußStrG wieder zu streichen.

Teil C: In § 144 und in § 145 Abs 2 ist das Vertretungsrecht der Patentanwälte auch vor dem OGH noch hinzuzufügen (siehe I Allgemeines, Punkt 1).

Um klarzustellen, dass der Eintritt des Erwerbers auch für die 1. Instanz anzuwenden ist, sollte zu § 145 Abs 3 noch der Satz hinzugefügt werden: „Dies gilt auch für Verfahren vor dem Patentamt.“

§ 146: Wie bereits im Teil I Allgemeines zu Punkt 2 ausführlich dargelegt, ist die Zusammensetzung der Senate keineswegs ausgewogen und sachdienlich. Deshalb wurde auch bereits in § 63 Abs 1 die Verringerung der Nichtigkeitssenate auf nur zwei fachtechnische Mitglieder vorgeschlagen. Dementsprechend sollte dann in Abs 1 der OLG-Senat (außer bei Rekurs gegen Entscheidungen der Rechtsmittelabteilung) mit zwei fachmännischen Laienrichtern besetzt sein, einer davon ein fachtechnisches Mitglied des Patentamtes, der andere allgemein aus dem Immaterialgüterwesen (wie zB ein Patentanwalt). Gleiches sollte in Abs 2 für den OGH vorgesehen sein.

zu 38 Gilt die Verkürzung der Fristen beim beschleunigten Verfahren für das Revisionsverfahren (siehe neuer § 143 Abs 2) nicht?

zu 40 Bei Verletzungsklagen entscheidet das HG Wien und das OLG Wien je mit einem Patentanwalt als Laienrichter. Deshalb müsste bei der Besetzung des Senates beim OGH nach dem neuen § 162 Abs 1 auch zumindest ein Patentanwalt als Laienrichter bestellt werden und nicht zwei fachtechnische Mitglieder des Patentamtes.

Art. 2 Änderungen des Gebrauchsmustergesetzes

zu 3 Auch hier muss der bisherige § 33 Abs 1 Z 3 und nicht Z 4 entfallen.

zu 5 In § 36 Abs 1 wäre die Senatsbesetzung auf zwei fachtechnische Mitglieder zu reduzieren (siehe I Allgemeines, Punkt 2).

zu 9 Auch bei diesen Verletzungsklagen entscheiden HG Wien und OLG Wien mit einem Patentanwalt als Laienrichter. Es müsste daher im neu ergänzten § 44 Abs 1 auch im Senat des OGH mindestens einer der Laienrichter ein Patentanwalt sein und nicht zwei fachtechnische Mitglieder des Patentamtes.

zu 11 Teil A: siehe zu § 139 PatG: Streichung von Ausnahme § 49 AußStrG und Reduktion der Z 3 auf mehrseitige Verfahren.

Teil C: In § 50b und § 50c Abs 2 muss das Vertretungsrecht der Patentanwälte auch vor dem OGH noch ergänzt werden (siehe I Allgemeines, Punkt 1).

In § 50d Abs 1 und 2 sind wieder die Senatsbesetzungen zu ändern (siehe I Allgemeines, Punkt 2). Bei anderen Rechtsmitteln als gegen Beschlüsse der Rechtsmittelabteilung müsste der OLG zwei Laienrichter haben, mindestens einen allgemeinen (wie ein Patentanwalt), und auch der OGH sollte mit mindestens einem allgemeinen (wie ein Patentanwalt) besetzt sein.

Art. 5 Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

zu 4 In § 23 Abs 1 wäre wieder, wie zum PatG und dem GbMG, mindestens ein Patentanwalt als Mitglied des Senates des OGH vorzusehen.

Art. 6 Änderungen des Markenschutzgesetzes

Die Verfahrenskonzentration in zivilrechtlichen Markenstreitigkeiten ist sehr zu begrüßen. (§ 53 JN). Was jedoch fehlt – siehe zB § 68j MSchG oder § 38 MuSchG –, ist die gleiche Verfahrenskonzentration in Strafsachen beim LG für Strafsachen Wien. Diese Lücke müsste noch durch Änderung des § 60a Abs 2 geschlossen werden.

Art. 7 Änderungen des Musterschutzgesetzes

zu 9 Teil C: In § 43c und § 43d Abs 2 muss das Vertretungsrecht der Patentanwälte auch vor dem OGH noch eingefügt werden (siehe I Allgemeines, Punkt 1).

Art. 9 Änderungen des Sortenschutzgesetzes

zu 1 Auch in § 7 Abs 2 SortSchG ist der Anwaltszwang auch für den OGH einzuführen und dabei das Vertretungsrecht der Patentanwälte auch vor dem OGH zu berücksichtigen (siehe I Allgemeines, Punkt 1).

§ 10

Stellungnahme zu Änderungen des Patentanwaltsgesetzes

III. Änderungen des Patentanwaltsgesetzes

1. Allgemein

Hiemit nimmt die Österreichische Patentanwaltskammer (ÖPAK) nicht nur zum ausgesendeten Novellen-Text Stellung, sondern bringt auch Änderungen vor, die schon lange erforderlich sind, und Verbesserungen, um einer Rüge der Kommission wegen nicht adäquater Berücksichtigung der Dienstleistungs-RL Rechnung zu tragen. Letzteres betrifft die Regelung der Patentanwalts-gesellschaften, multidisziplinäre Partnerschaften und Zweigstellen. Die diesbezüglichen Änderungsvorschläge sollen das Patentanwalts-gesetz besser Richtlinien-konform und daher verteidigbar machen.

2. § 1 Abs 1

Die Definition des Berufs des Patentanwaltes in § 1 Abs 1 soll analog zu den §§ 1 u 2 u 3 Abs 1 der dt. Patentanwalts-Ordnung die Tätigkeit des Patentanwaltes als Rechtsberater und Rechtsvertreter in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes zum Ausdruck bringen. Dies ist wegen der Einführung bzw. Beschränkung der beruflichen Zusammenarbeit und zur Klarstellung gegenüber der Kommission notwendig.

§ 1 Abs 1 soll daher lauten:

„(1) Der Beruf des Patentanwaltes ist ein freier Beruf und in dem ihm durch das Gesetz zugewiesenen Aufgabenbereich ein rechtsberatender Beruf. Der Patentanwalt ist nach Maßgabe dieses Gesetzes unabhängiger Berater und Vertreter. Zur Ausübung dieses Berufes ist vorbehaltlich § 1a Abs 1 und § 16a Abs 1 nur befugt, wer in die Liste der Patentanwälte eingetragen ist.“

3. § 1b

Im Falle einer jetzt zugelassenen beruflichen Zusammenarbeit mit anderen rechtsberatenden Berufen (vgl Änderungsvorschläge zu § 29a) sollte sich dies auch im Namen der Gesellschaft ausdrücken können. Daher ist dem § 1b ein neuer Absatz wie folgt hinzuzufügen:

„(3) Im Falle einer zulässigen beruflichen Zusammenarbeit (§ 29a) muss der Name der Gesellschaft als Sachbestandteil jedenfalls den Hinweis auf die Ausübung der Patentanwaltschaft enthalten. Ein zusätzlicher Hinweis auch auf die Ausübung des anderen Berufsstandes ist zulässig. Der Name eines anderen zulässigen Gesellschafters darf neben dem Namen eines Patentanwaltes in die Firma aufgenommen werden, sofern dadurch keine Täuschung darüber zu befürchten ist, dass auch dieser andere Gesellschafter Patentanwalt sei.“

4. § 9

Gemäß dem einleitenden allgemeinen Vorschlag wäre der Prüfungskommission ein Richter hinzuzufügen, um die Kenntnisse der angehenden Patentanwälte im Hinblick auf die Vertretung vor Gerichten speziell zu überprüfen.

§ 9 Abs 1

wäre daher wie folgt zu ändern:

Abs 1 „Die Prüfung ist vor einer Prüfungskommission abzulegen, die aus einem rechtskundigen Mitglied des Patentamtes als Vorsitzenden sowie einem Richter, einem fachtechnischen Mitglied des Patentamtes und zwei Patentanwälten als Beisitzer besteht.“

§ 9 Abs 2

wäre wie folgt zu ergänzen:

„Der der Kommission angehörende Richter sowie ein Ersatzmitglied für diesen ist vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien zu bestellen.“

§ 14 Abs 2

Satz 2 ist zu streichen, weil durch die Ergänzung der Kommission sich keine Stimmgleichheit mehr ergeben kann.

5. § 16 Abs 1 und Abs 2

Es ist nicht nur die ungerechtfertigte Streichung des bisherigen Vertretungsrechtes bis in die letzte Instanz durch Einfügung des Vertretungsrechtes auch vor dem OGH rückgängig zu machen (siehe I Allgemeines, Punkt 1), sondern auch beim Vertretungsrecht im Rahmen des Sortenschutzes die dortigen Rechtsmittelinstanzen zu berücksichtigen. Ebenso ist das Mitwirkungsrecht der Patentanwälte in Rechtsstreitigkeiten analog zur deutschen einschlägigen Rechtsordnung zu präzisieren.

Textvorschlag zu § 16 Abs 1 u 2:

„(1) Der Patentanwalt ist zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens, ferner zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt und in allen Rechtsmittelverfahren betreffend Beschlüsse und Entscheidungen des Patentamtes vor den Gerichten sowie in diesen Angelegenheiten auch vor den sonstigen zuständigen Verwaltungsbehörden und deren Rechtsmittelgerichten berechtigt.

(2) In Rechtsstreitigkeiten, deren Gegenstand Angelegenheiten des Abs 1 sind, hat der Patentanwalt ein Mitwirkungsrecht. Es ist ihm auf Antrag einer Partei das Wort zu gestatten. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren wie für einen Rechtsanwalt und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.

6. § 16b Abs 1

Es ist der nunmehrige Anwaltszwang vor den ordentlichen Gerichten für dienstleistende ausländische Patentanwälte durch Vorsehen eines Einvernehmensanwaltes unter sinngemäßer Anwendung von § 5 EIRAG zu berücksichtigen.

§ 16b Abs 1 wären daher folgende Sätze hinzuzufügen:

„In Verfahren mit Anwaltszwang, in denen auch ein Patentanwalt vertretungsberechtigt ist, dürfen dienstleistende Patentanwälte nur im Einvernehmen mit einem in die Liste der Patentanwälte oder Rechtsanwälte Eingetragenen (Einvernehmensanwalt) handeln. § 5 Abs 1 u 2 EIRAG sind sinngemäß anzuwenden.“

7. § 17 Abs 2

Nachdem in § 157 Abs 1 Zi 2 StPO nunmehr die Patentanwälte auch in Strafverfahren die Aussage zu verweigern berechtigt sind, ist § 17 Abs 2 etwa wie folgt zu ändern:

„(2) Er ist insbesondere zur Verschwiegenheit über die ihm in seiner Eigenschaft als Patentanwalt anvertrauten Angelegenheiten verpflichtet und darf hinsichtlich dieser Angelegenheiten auch die Aussage als Zeuge vor Gerichten und Verwaltungsbehörden verweigern.“

8. § 19

Nach § 19 muss die Vertretung nach Kündigung der Vollmacht noch zwei Monate lang beibehalten werden, um Vertretungshandlungen vernehmen zu können. Das ist heute viel zu lang und erfordert fast immer eine solche Handlung, wie zB zumindest ein Fristgesuch, wenn dies möglich ist. Daher wird dringend gebeten, die Frist auf die 14 Tage gemäß § 11 Abs 2 RAO zu verkürzen, da ebenfalls vertretungsberechtigte Rechtsanwälte nur diese kurze Frist zu beachten haben, Patentanwälte hingegen eine viermal so lange. Daher sollte folgende Textänderung vorgenommen werden:

In § 19 wird die Wortfolge „durch zwei Monate“ durch die Wortfolge

„durch 14 Tage“

ersetzt.

9. § 23 Abs 1

Im Novellen-Vorschlag zu § 23 Abs 1 betreffend die Zuordnung unentgeltlicher Vertretungen muss ebenso wie an den anderen bezeichneten Stellen auch die patentanwaltliche Vertretung vor dem OGH hinzugefügt werden. Denn wieso soll ein mittelloser Rechtssuchender gezwungen werden, im Falle der Anrufung der 3. Instanz zahlen oder einen neuerlichen Antrag bei einer anderen Behörde stellen zu müssen.

Dies ginge am Einfachsten durch Streichung der Wortfolge: „vor dem Oberlandesgericht Wien“.

Auch die Hinzufügung von „und dem Obersten Gerichtshof“ wäre adäquat.

10. § 25a

Da die Niederlassung in Form einer Zweigstelle natürlich auch für EWR-Berufsberechtigte (Einzelanwälte und Patentanwaltsgesellschaften) zulässig ist, jedoch das Namensrecht für diese Zweigstellen unklar bleibt, werden folgende neue Absätze als Ergänzung zu § 25a vorgeschlagen:

„(4) Auf die Niederlassung von EWR–Patentanwaltsgesellschaften sind ebenfalls die Vorschriften über Kanzleiniederlassungen anzuwenden. Der Name der Niederlassung muss gemäß § 1b den Namen eines dort niedergelassenen Patentanwaltes und den Hinweis auf die Ausübung der Patentanwaltschaft enthalten, kann aber darüber hinaus den im Herkunftsland rechtmäßig benutzten vollen Namen einschließlich der Angabe des Herkunftslandes führen. Dieser Zweigniederlassung dürfen nur eine nach diesem Gesetz zulässige Gesellschaftsform haben und es dürfen ihr nur Personen im Sinne des § 29a angehören. Die §§ 29b bis 29d sind anzuwenden.

(5) Erlischt beim einzigen eingetragenen Vertretungsbefugten die Berechtigung zur Ausübung der Patentanwaltschaft in Österreich, ist die Zweigniederlassung von Amts wegen zu löschen.“

11. § 29a bis § 29d

Zur Einführung der Möglichkeit der beruflichen Zusammenarbeit rechtsberatender Berufe und Lockerung der Beteiligungsverhältnisse ist § 29a zu ändern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ausdruck „Patentanwälte“ in § 29a Zi 1 lit a auch EWR–Patentanwälte umfasste, die die Niederlassungsbedingungen erfüllen. Die Bestimmungen betreffend die Beteiligung von Ehegatten und Kindern sind gleichlautend mit der RAO und dem WTBG und als rein innerösterreichisches Recht anzusehen, ohne Einfluss auf die Dienstleistungs–RL. Dieser § 29a hängt wesentlich auch mit der Vollmachtserteilung gemäß § 29c zusammen, der daher ebenfalls einer Anpassung bedarf.

Die §§ 29a bis 29d lauten:

„§ 29a Bei Gesellschaften zur Ausübung des Patentanwaltsberufes müssen jederzeit folgende Erfordernisse erfüllt sein:

1. Gesellschafter dürfen nur sein:
 - a) Patentanwälte,
 - b) Angehörige anderer rechtsberatender Berufe, nämlich Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder (das sind Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater), die in Österreich zur Niederlassung für die Ausübung ihres Berufes berechtigt sind,
 - c) Ehegatten und Kinder eines Gesellschafters, wobei unter Kinder alle Deszendenten, Schwieger–, Stief– und Adoptivkinder zu verstehen sind,
 - d) ehemalige Patentanwälte oder Angehörige anderer rechtsberatender Berufe gemäß lit b, die auf die Ausübung ihres Berufs verzichtet haben und die im Zeitpunkt des Verzichts Gesellschafter waren oder dessen Kanzlei von der Gesellschaft fortgeführt wird,
 - e) die Witwe (Witwer) und Kinder eines verstorbenen Gesellschafters, wenn dieser bei seinem Ableben Gesellschafter war oder wenn die Witwe (Witwer) oder die Kinder die Gesellschaft mit einem Gesellschafter zur Fortführung der Kanzlei eingehen,
 - f) von einem oder mehreren Gesellschaften errichtete österreichische Privatstiftungen, deren ausschließlicher Stiftungszweck die Unterstützung der in lit a bis lit e genannten Personen sind.
2. Die Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmrechte muss Patentanwälten zustehen. Patentanwälte dürfen der Gesellschaft nur als persönlich haftende Gesellschafter oder bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung als zur Vertretung und Geschäftsführung befugte Gesellschafter angehören. Die Gesellschafter nach Zi 1 lit a und lit b müssen in der Patentanwaltsgesellschaft beruflich tätig sein. Sofern Gesellschafter zur Ausübung eines in Zi 1 lit a oder lit b genannten Berufes nicht berechtigt sind, dürfen sie der Gesellschaft nur als Kommanditisten, als Gesellschafter ohne Vertretungs– und Geschäftsführungsbefugnis oder nach Art eines stillen Gesellschafters angehören. Andere Personen als Gesellschafter oder von der Gesellschaft angestellte Patentanwälte oder angestellte Rechtsanwälte, Notare oder Wirtschaftstreuhänder im Sinne der Zi 1 lit b dürfen am Umsatz oder Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt sein.

3. Die vorübergehende Einstellung der Ausübung des Patentanwaltsberufes (§ 48 Abs 1 lit c) oder in gleichem Sinne eines anderen rechtsberatenden Berufes nach Zi 1 lit b hindert nicht die Zugehörigkeit zur Gesellschaft, wohl aber die Vertretung und Geschäftsführung.
4. Ehegatten (Zi 1 lit c) können der Gesellschaft nur während der Dauer der Ehe, Kinder (Zi 1 lit c und e) nur bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres angehören sowie darüber hinaus, solange sie sich auf die Erlangung eines Berufes nach Zi 1 lit a oder lit b vorbereiten.
5. Alle Gesellschafter müssen ihre Rechte im eigenen Namen und für eigene Rechnung innehaben. Die treuhändige Übertragung und Ausübung von Gesellschaftsrechten ist unzulässig. Gesellschafter können zur Ausübung der Gesellschaftsrechte nur solche Gesellschafter bevollmächtigen, die Angehörige desselben Berufsstandes oder Patentanwälte sind.
6. Die Tätigkeit muss jedenfalls die Ausübung des Patentanwaltsberufes einschließlich erforderlicher Hilfstätigkeiten umfassen und auf diese sowie die Ausübung der Berufe der anderen Gesellschafter nach Zi 1 lit b beschränkt sein und auf die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens.
7. Am Sitz der Gesellschaft muss zumindest ein Patentanwaltsgesellschafter seinen Kanzleisitz haben. Für die Errichtung von Zweigniederlassungen gilt § 25a sinngemäß.
8. Patentanwälte dürfen nur einer Gesellschaft angehören; der Gesellschaftsvertrag kann jedoch vorsehen, dass ein der Gesellschaft angehörender Patentanwalt den Patentanwaltsberuf auch außerhalb der Gesellschaft ausüben darf. Die Beteiligung von Patentanwaltsgesellschaften an anderen Zusammenschlüssen zur gemeinschaftlichen Berufsausübung ist unzulässig.
9. Alle der Gesellschaft angehörenden Patentanwälte müssen alleine zur Vertretung und zur Geschäftsführung befugt sein. Die Geschäftsführer müssen mehrheitlich Patentanwälte sein. Geschäftsführer kann nur sein, wer zur Ausübung eines rechtsberatenden Berufes im Sinne der Zi 1 lit a oder lit b in Österreich berechtigt ist.
10. In einer Patentanwaltsgesellschaft können Prokura und Handlungsvollmacht nicht wirksam erteilt werden.
11. Bei der Willensbildung der Gesellschaft muss Patentanwälten ein bestimmender Einfluss zukommen. Die Ausübung des Mandates durch den der Gesellschaft angehörenden Patentanwalt darf nicht an eine Weisung oder eine Zustimmung der Gesellschafter (Gesellschafterversammlung) gebunden sein.

§ 29b

- (1) Jeder der Gesellschaft angehörende Patentanwalt hat für die Einhaltung der Bestimmungen des § 29a und der Anmeldepflicht nach § 1a Abs 2 u 3 zu sorgen; er darf auch keine diesen Bestimmungen widersprechende tatsächliche Übungen einhalten.
- (2) Jeder der Gesellschafter nach § 29a Zi 1 lit a und lit b ist für die Erfüllung seiner jeweiligen Berufs- und Standespflichten persönlich verantwortlich; diese Verantwortung kann weder durch den Gesellschaftsvertrag noch durch Beschlüsse der Gesellschafter oder Geschäftsführungsmaßnahmen eingeschränkt oder aufgehoben werden. Die Gesellschaft darf keine Mandanten vertreten, deren Interessen durch Ausübung der beruflichen Tätigkeiten der verschiedenen Gesellschafter einander widerstreiten.

§ 29c Patentanwaltspartnerschaften und Patentanwaltsgesellschaften in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann Vollmacht erteilt werden Diese Patentanwaltsgesellschaften handeln durch Organe und Vertreter, in deren Person die für die Erbringung rechtsbesorgender Leistungen gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen müssen.“

§ 29d – bleibt unverändert.

12. § 48 Abs 1

Gemäß § 48 (1) lit c ist die Disziplinarstrafe für einen Anwärter die Verschiebung der Prüfung. Nachdem aber die Prüfung nach § 2 Abs 1 lit f bereits 1 Jahr vor Eintragung abgelegt werden kann, verbleibt ein Leerraum von 1 Jahr. Es müsste daher nach „... zur Prüfung antreten“ eingefügt werden:

„bzw. als Patentanwalt in die Liste eingetragen werden“.

13. § 71a

Nach § 71a soll im Gegensatz zur Einführung zur Novelle jetzt das Bundesverwaltungsgericht und nicht das OLG als Disziplinargericht eingeführt werden. Dagegen wendet sich die Patentanwaltskammer mit Bestimmtheit. Nachdem die Patentanwälte jetzt vor dem OLG vertreten und nur das OLG mit gewerblichen Schutzrechten und ihren Vertretern zu tun hat, ist es völlig ungerechtfertigt und unsachlich, und das Bundesverwaltungsgericht als Disziplinargericht zu bestellen, welches mit solchen Fällen und Patentanwälten nichts zu tun hat. Überdies soll ein rechtsberatender Beruf wie jener der Patentanwälte auch seine Disziplinarprobleme vor dem einschlägigen Gericht, hier das OLG, verhandeln können.

Es müsste daher in **§ 71a Abs 1** lauten:

„(1) Das Oberlandesgericht Wien entscheidet als Disziplinargericht ...“

und dementsprechend in **§ 71 Abs 4**:

„(4) Die Laienrichter aus dem Stand der Patentanwälte ...
Sie unterstehen wegen Pflichtverletzungen, die ihnen in Ausübung dieses Amtes zur Last fallen, der Disziplinargewalt des Obersten Gerichtshofes. Hiebei sind ...“

14. § 76

Die Bestimmung des **§ 76 Abs 1** ist längst überaltert. Sie müsste dringend an § 57 RAO angepasst werden. Daher müsste dieser Absatz lauten:

„Wer unberechtigt, vorbehaltlich des Abs 2, die Berufsbezeichnung „Patentanwalt“ führt, seiner Firma beifügt, als Geschäftszweig oder Gegenstand des Unternehmens angibt, sonst zu Werbezwecken verwendet oder auf andere Weise die Befugnis zur Ausübung der Patentanwaltschaft vortäuscht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000,- EURO zu bestrafen.“

15. § 77a

Auch hier ist entsprechend zu § 71a die Bezeichnung „Bundesverwaltungsgericht“ durch „Oberlandesgericht Wien“ zu ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Österreichische Patentanwaltskammer

i.A. des Präsidenten PA DI Peter Puchberger

Patentanwalt DI Helmut Sonn
Vorsitzender des Rechtsausschusses

(ELEKTRONISCH ABGEFERTIGT)