



Bundesministerium für Verkehr, Innovation  
u. Technologie, I/PR3 (Recht und Koordination)  
Radetzkystr. 2  
1030 Wien

Wiedner Hauptstraße 63 | Postfach 195  
1040 Wien  
T +43 (0) 5 90 900DW | F +43 (0) 5 90 900233  
E [rp@wko.at](mailto:rp@wko.at)  
W <http://wko.at/rp>

Per Mail: [pr3@bmvit.gv.at](mailto:pr3@bmvit.gv.at)  
Cc: [legistik@patentamt.at](mailto:legistik@patentamt.at)  
[begutachtungsverfahren@parlament.gv.at](mailto:begutachtungsverfahren@parlament.gv.at)

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen, Sachbearbeiter	Durchwahl	Datum
BMVIT-19.023/0001-I/PR3/2013	Rp.513/13/GB/VR	4299	02.04.2013
	Mag. Gabriele Benedikter		

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

die WKÖ gibt zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf folgende Stellungnahme ab:

### **Grundsätzliche Position**

#### **Instanzenzug an die ordentlichen Gerichte statt an das Bundesverwaltungsgericht**

Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012 wird ab 1.1.2014 das Ziel der Einführung einer zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit realisiert und neben neun Landesverwaltungsgerichten ein Bundesverwaltungsgericht und ein Bundesfinanzgericht eingerichtet. Die Novelle normiert u.a. auch die Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates (OPM) sowie des Disziplinarsenates für Patentanwälte ab 1.1.2014. Art 94 Abs. 2 B-VG in der Fassung der Novelle sieht die Möglichkeit vor, anstatt der Beschwerde an das Verwaltungsgericht einen Instanzenzug an die ordentlichen Gerichte einzurichten. Von dieser Möglichkeit soll Gebrauch gemacht werden.

Eine Alternative wäre der Rechtszug an das Bundesverwaltungsgericht. Da die Verfahren über gewerbliche Schutzrechte aber Zivilrecht betreffen und auch jetzt schon die Schutzrechtsverletzungsverfahren den Gerichten zugewiesen sind, wird diese Möglichkeit nicht bevorzugt.

Das System der österreichischen Patentgerichtsbarkeit (Verletzungsverfahren) zeichnet sich v.a. durch eine zentralisierte Struktur und effizient arbeitende Gerichte aus. Die Zentralisierung ergibt sich über die ausschließliche Zuständigkeit des HG Wien und den Instanzenzug über das

OLG Wien zum OGH. Die Senate sind sowohl mit Berufs-, als auch mit Laienrichtern besetzt. Mit dieser „gemischten“ Besetzung der Gerichte hat Österreich in Europa eine einzigartige Stellung.

Unter diesen Gesichtspunkten begrüßt die WKÖ den geplanten Rechtszug an das OLG Wien und den OGH auch in Begründungs- und Bestandsverfahren grundsätzlich als folgerichtig. Gleichzeitig gibt die WKÖ dazu folgendes zu bedenken:

Außer in Deutschland sind in der EU nur mehr in Österreich Verletzungsverfahren von den Bestandsverfahren (*wie Nichtigerklärung, Aberkennung, Löschung*) getrennt. Erhebt in einem Verletzungsverfahren der Beklagte eine Gegenklage auf Nichtigkeitsfeststellung des beklagten Schutzrechtes, muss das Gerichtsverfahren unterbrochen und die Entscheidung des Patentamtes über den Bestand des Schutzrechtes abgewartet werden. Dieses Prinzip zieht Verfahren unnötig in die Länge. Dadurch entstehen weitere Kosten für die Parteien. Die Unterbrechung kann auch zu Rechts- bzw. Planungsunsicherheit bei den betroffenen KMU führen. Würden die Aufgaben, die derzeit die Nichtigkeitsabteilung im Patentamt wahrnimmt, in erster Instanz dem HG Wien übertragen, könnte dieses - ohne Verfahrensunterbrechung - gleich auch über den Bestand des Schutzrechtes entscheiden. Dadurch könnten Doppelgleisigkeiten vermieden und Verfahren beschleunigt werden. Damit würde in diesem Bereich auch die Notwendigkeit entfallen, mit Sondernormen die „Bruchstelle“ zwischen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren (sukzessive Zuständigkeit) zu regeln.

Das in der Wirtschaftskammerorganisation durchgeführte Begutachtungsverfahren hat eindeutig bestätigt, dass seitens betroffener Wirtschaftskreise einer Zuweisung der Bestandsverfahren ausschließlich an das HG Wien als erster Instanz der Vorzug gegeben würde. Die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Lösung, dass das ÖPA in erster Instanz bei Bestandsverfahren entscheiden soll, hat in der Wirtschaftskammerorganisation keine Befürwortung gefunden.

Es ist ja auch bemerkenswert, dass dieselbe Verwaltungsbehörde, die ein Schutzrecht geprüft und erteilt bzw. registriert hat, ihre eigene Entscheidung möglicherweise revidieren und das Schutzrecht beispielsweise für nichtig erklären muss. Wie oben schon erwähnt, sind die Verletzungsgerichte gemischt besetzt. Somit wäre z.B. beim HG Wien in einem Patentverletzungsverfahren genug technischer Sachverstand gegeben, um eine Entscheidung betreffend eine eingewendete Nichtigkeit des beklagten Patents ohne Verfahrensunterbrechung und Zurückverweisung an die Behörde zu fällen.

Für den Fall, dass die Lösung, die Aufgaben der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes dem HG Wien zu übertragen ( „große Lösung“ ) abgelehnt wird, wäre eine Begründung wünschenswert. Dies vor allem auch deshalb, da zumindest mittelfristig - nicht zuletzt im Hinblick auf die einschlägigen europäischen Entwicklungen, an denen Österreich erfreulicherweise mitarbeitet - ein weiterer Umbau in Richtung „große Lösung“ in Angleichung an die Verfahren der anderen EU-Mitgliedstaaten erfolgen sollte. Dies freilich nicht als Selbstzweck, sondern zur Hintanhaltung unnötiger Verfahrensverzögerungen und zusätzlicher Kosten der rechtssuchenden KMU.

## Vertretungsrechte

Gemäß § 16 Patentanwaltsgesetz sind Patentanwälte sowohl zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt als auch vor dem OPM berechtigt. Der Entwurf sieht vor - da die Rechtsmittelverfahren künftig vor den ordentlichen Gerichten geführt werden - den Patentanwälten zwar die Berechtigung zur berufsmäßigen Parteienvertretung vor dem OLG Wien zu gestatten, nicht aber vor dem OGH. Damit würden nach Auffassung der WKÖ die derzeit bestehenden Vertretungsrechte der Patentanwälte beschnitten werden. Da auch der OGH in

einem Senat entscheiden wird, der neben drei Richtern zwei fachtechnische Mitglieder (des Patentamtes) umfasst, sollten auf Seite der Parteien auch Patentanwälte zur Vertretung zugelassen werden. Den innovativen KMU käme ein echtes Wahlrecht ihrer Vertretung (Rechts- oder Patentanwälte) sehr zugute. Einen aus rein formalrechtlichen Gründen notwendig werdenden Vertretungswechsel lehnt die WKÖ hingegen entschieden ab, z.B.: Entschließt sich ein KMU, sich in einem Lösungsverfahren von einem Patentanwalt vertreten zu lassen und das Verfahren geht mit Revision oder Revisionsrekurs an den OGH, darf das Unternehmen nicht gezwungen sein, einen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung zu beauftragen. Eine solche Vorgangsweise würde das - ohnehin schon lange Verfahren - in unerwünschter Weise verzögern und verursacht den Unternehmen eine ebenso unnötige Kostenerhöhung. Es ist essentiell, den kreativen Unternehmen den Schutz ihrer Rechte geistigen Eigentums möglichst zu erleichtern und nicht durch den Aufbau bürokratischer Hürden zu erschweren. Eine Möglichkeit könnte sein, die Ausbildung und Prüfung der angehenden Patentanwälte im Hinblick auf eine berufsmäßige Vertretung auch vor dem OGH entsprechend anzupassen (Vertiefung der Kenntnisse von ZPO, AußerstreitG).

### Zu einzelnen Bestimmungen

#### *Zu Art 1 Z 34, Art 2 Z 11 und Art 7 Z 9*

Das Rechtsmittelverfahren war bisher durch die expliziten Verfahrensregeln des PatG geprägt, ergänzend wurde vorwiegend die ZPO herangezogen. Folgerichtig sollen die Rechtsmittelverfahren künftig primär durch die ZPO und das Außerstreitgesetz geregelt und davon abweichende Regelungen in den Materiengesetzen enthalten sein.

So richten sich auch im Bereich des MSchG künftig die Anforderungen an Inhalt und Umfang der Berufung nach der ZPO. Ebenfalls sind bei Fristversäumung im Rechtsmittelverfahren künftighin die Regelungen der ZPO über die Wiedereinsetzung und nicht die Bestimmungen der §§ 129ff PatG heranzuziehen.

Wir regen daher an, auch die in der Novelle vorgesehenen **Fristen für Berufungen und Rekurse** gleich denen der ZPO im Sinne einer Beschleunigung der Verfahren mit 4 Wochen festzulegen.

Die **Zusammensetzung der Senate** mit fachkundigen Laienrichtern wird begrüßt. Dieses System hat sich - wie oben schon erwähnt - bewährt und die WKÖ erachtet seine Fortführung auch in Begründungs- und Bestandsverfahren von Schutzrechten als konsequent. Angemerkt sei, dass die Zusammensetzung der Senate im OGH in Patentverfahren sowie in Verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz hinsichtlich der Herkunft der beiden fachtechnischen Laienrichter überdacht werden könnte. So könnte in Verfahren vor dem OGH ein fachtechnisches Mitglied des Patentamtes und ein Mitglied aus dem fachpraktischen Bereich (z.B. ein Patentanwalt) beigezogen werden.

#### *Zu Art 1 Z 44*

Redaktionelle Anmerkung: § 180b Abs. 2 hat zu entfallen.

#### *Zu Art 6 Z 14f*

Ausdrücklich begrüßt wird die Nutzung der gegenständlichen Novelle zur Anpassung des MSchG an die neu erlassene VO (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

### Zu Art 10

Allgemein sollte der Begriff „Homepage“ durch den technisch passenderen Begriff „Website“ ersetzt werden, zumal „Homepage“ lediglich die Startseite bezeichnet.

### Zu Art 10 Z 4

In Ergänzung obenstehender Ausführungen zu den Vertretungsrechten soll § 16 Abs. 1 Patentanwaltsgesetz lauten wie folgt:

„§ 16. (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.“

Die korrespondierenden Bestimmungen in den Materiengesetzen sind dabei entsprechend anzupassen.

### Zu Art 11 Z 2

Dass die Zuständigkeit bei Streitigkeiten über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten in Markenangelegenheiten nunmehr ebenso wie bei allen anderen Schutzrechtsarten (Muster-, Patent-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutz) beim HG Wien zentriert werden soll, wird ausdrücklich begrüßt. Damit wird eine seit langem bestehende Forderung betroffener Wirtschaftskreise erfüllt, wegen der Schwierigkeit der Materie und den dadurch notwendigen Spezialkenntnissen die Verfahren beim HG Wien zu konzentrieren - überdies ein weiterer Grund der dafür spricht, die Agenden der Nichtigkeitsabteilung dem HG Wien zu übertragen.

Nicht Gegenstand der vorliegenden Begutachtung, aber mittelfristig nötig, sind die Klärung organisatorischer Fragen und die Ressourcenplanung für die Umsetzung des europäischen Gemeinschaftspatents sowie die Sicherung der Verfügbarkeit von Knowhow im Patent-, Design- und Markenschutz für die österreichische Wirtschaft. Hier sind in der Arbeitsteilung zwischen den hoheitlichen Aufgaben des Patentamts und der teilrechtsfähigen serv.ip einerseits und den mit dem Gemeinschaftspatent in Europa befassten Stellen andererseits neue Erfordernisse absehbar. Der Rechnungshof hat die Ausarbeitung eines Ausgliederungskonzepts angeregt. Es wird vorgeschlagen, die dort empfohlene Analyse der Rahmenbedingungen, des Umfeldes und der budgetären Auswirkungen, des Serviceangebots sowie die im Bereich der Schutzrechte nötigen Dienstleistungen im Lichte der internationalen Entwicklungen zu prüfen und noch vor Umsetzung des Gemeinschaftspatents die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, wobei das vorhandene Knowhow bestmöglich weiterentwickelt werden soll.



Dr. Christoph Leitl  
Präsident

Freundliche Grüße



Mag. Anna Maria Hochhauser  
Generalsekretärin