

# ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

## FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



An das  
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  
via E-Mail [pr3@bmvit.gv.at](mailto:pr3@bmvit.gv.at)  
sowie dem Österreichischen Patentamt  
via E-Mail an [legistik@patentamt.at](mailto:legistik@patentamt.at)  
und dem Präsidium des Nationalrates  
via E-Mail an [begutachtungsverfahren@parlament.gv.at](mailto:begutachtungsverfahren@parlament.gv.at)

Wien, den 4. April 2013

### Stellungnahme der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) zum Entwurf zur Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 (GZ. BMVIT-19.023/0001-I/PR3/2013)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht bedankt sich für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu dürfen, und hat zu dem laufenden Vorhaben aus fachlicher Sicht die folgenden Anmerkungen.

#### I. Verwaltungsgerichtsbarkeit-Novelle 2012 und Ausblick

1. Durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit-Novelle 2012 BGBl Nr. 51/2012 ist der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) aufgelöst worden, sodass rechtzeitig vor dem 1.1.2014 eine Nachfolgeregelung getroffen werden musste.

2. Da nunmehr nach Art. 94 Abs. 2 B-VG in einzelnen Angelegenheiten Ausnahmen vom Grundsatz der Trennung der Justiz von der Verwaltung vorgesehen werden können, begrüßt die ÖV ausdrücklich, dass die Einräumung eines Instanzenzuges an die ordentlichen Gerichte in Rechtssachen des Patent-, Marken-, Mustersachen gewählt und einem Instanzenzug an das erst sich einrichtende Bundesverwaltungsgericht eine Absage erteilt wurde.

3. Die ÖV hat schon darauf hingewiesen, dass intensive Gespräche der beteiligten Verkehrskreise einen den internationalen Erfordernissen der österreichischen Wirtschaft und Praxis entsprechenden, zukunftsorientierten „großen“ Lösungsvorschlag gefunden hatten, der auch die Zuweisung der Nichtigkeitsverfahren (Marken, Muster, Patente, Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate) ausschließlich an das Handelsgericht Wien als Erstinstanz vorgesehen hätte. Dieser Ansatz ist nach unserer Meinung wie vor **der Richtige**, wobei auf die gemeinsame übermittelte Petition mit LES und ALAI vom 5. Dezember 2012 verwiesen wird, welche wir noch einmal anschließen dürfen.

4. Die vorerst mit dieser Novelle verwirklichte „kleine“ Lösung stellt aber auch nach Meinung der ÖV den ersten Schritt in die richtige Richtung dar. Bei einer zukünftigen Evaluierung unter Berücksichtigung der noch anstehenden europarechtlichen Änderungen (Stichwort: Gemeinschaftspatent und „lokale Kammer“) wird daher auch die Einbeziehung der Nichtigkeitsverfahren als gerichtliches Verfahren **neuerlich zu prüfen** sein.

# ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

## FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



### II. Allgemeine Anregungen

1. Die bisherigen zwei Monatsfristen in den Verfahren vor dem ÖPA sind größtenteils auf historische Gründe (internationaler Postverkehr zwischen inländischen Vertretern und ausländischen Rechteinhabern) zurückzuführen. Im Zeitalter der elektronischen Post können daher auch ausländische Rechteinhaber schnell und zeitnahe verständigt werden. Es sollten daher die in der Novelle vorgesehenen Fristen für Berufungen und Rekurse gleich denen der ZPO mit 4 Wochen festgelegt werden. Die bisherige von der Praxis oftmals geübte Kritik der langen Dauer der Verfahren vor dem ÖPA, deren Grund aber auch, soweit gesetzlich möglich, in Parteienwünschen für Fristerstreckungen lag, die von der Behörde in einem Verwaltungsverfahren nicht leicht negiert werden können, sollte nicht dadurch aufrechterhalten werden können, dass zusätzlich längere Not-Fristen in gerichtlichen Außerstreitverfahren des gewerblichen Rechtsschutzes eingeführt werden, die in den zivilrechtlichen Eingriffsverfahren dagegen nicht gelten.

Da Eingriffsverfahren und Lösungsverfahren weiter getrennt verhandelt verbleiben und bei einem Eingriffsverfahren in der Regel mit Unterbrechung (siehe § 157 PatG) vorgegangen wird, war schon bisher ein beschleunigtes Lösungsverfahren vorgesehen. Die dortige Monatsfrist sollte daher jedenfalls den Bestimmungen der ZPO, die ja jetzt sinngemäß (siehe § 141 Abs 2 PatG) anzuwenden sind, angepasst werden. 4 Wochen sind auch nicht viel kürzer als ein Monat und jedenfalls, da die Wochen immer gleich lang sind, unstrittiger zu berechnen. Erfahrungsgemäß sind ja die Parteien in beiden Verfahren auch durch gleiche Vertreter vertreten und verfügen daher über den gleichen Argumentations- und Wissensstand. Verschiedene gerichtliche Fristen in Spezialgesetzen tragen auch zu einer „Verunsicherung“ bei.

2. Begrüßt wird die erfreuliche Beziehung von fachmännischen Beisitzern, die aber nicht nur auf Angehörige des ÖPA beschränkt werden müsste. Gerade die Regelung der §§ 74 ff PatG über die Zusammensetzung des OPMS haben sich bewährt. Es wird daher angeregt, zwei fachmännische Laienbeisitzer analog dem Verfahren nach dem ASGG und zwar ein fachtechnisches Mitglied des Patentamtes und ein Mitglied aus dem fachpraktischen Bereich (z.B. Patentanwalt) im Verfahren beizuziehen.

3. Eine öffentliche mündliche Verhandlung im Verfahren zweiter Instanz vor dem OLG Wien zumindest im Berufungsverfahren (141 PatG) ist zwingend vorzusehen. Bei gewerblichen Schutzrechten handelt es sich um „civil rights“; das Urteil muss daher gemäß Art 6 Abs 1 EMRK von einem Gericht öffentlich verhandelt [und verkündigt] werden, was nur durch eine Berufungsverhandlung [auch wenn dann dort wie stets in der Praxis statt öffentlicher Verkündung des Urteils auf eine schriftliche Ausfertigung dieses Urteils verwiesen werden kann] zu gewährleisten ist.

4. Begrüßt wird die Novellierung im Widerspruchsverfahren und die ausschließliche Zuständigkeit des HG Wien nach § 68j in Markensachen (Konzentration auf einen „**Innovationsgerichtshof**“).

5. Begrüßt wird auch das Aufrechterhalten der Vertretung durch qualifizierte Vertreter vor dem ÖPA und dem OLG Wien.

Bezüglich einer Einschränkung der Vertretungsrechte von Patentanwälten vor dem OGH hat die ÖV bereits in der gemeinsamen Petition mit der LES und ALAI vom 5. Dezember 2012 gefordert: „die derzeit bestehenden Vertretungsrechte der Rechts- sowie Patentanwälte **sollten nicht beschnitten** und die bestehenden Vertretungspflichten sollten nicht ausgeweitet werden“ (siehe auch ÖBl 1964, S 44).

# ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

## FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



### III. Zu einzelnen Gesetzesbestimmungen/Wortlaut

1. „§ 126. Die Gerichte und das Patentamt sind verpflichtet, sich Rechtshilfe zu leisten [Anmerkung: gegenseitige Verpflichtung].

2. Zu den Verfahren beginnend mit § 139 PatG schlagen wir die Änderung „... vier Wochen...“ [Anmerkung: siehe unter II. 1.] sowie analog für die anderen Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes vor. § 157 PatG wäre entsprechend zu adaptieren.

3. In § 139 Z 3 PatG erscheint die Einschränkung bei Rekursen gegen Beschlüsse im Eintragungsverfahren, wonach neue Tatsachen und Beweise nur zur Stützung oder zur Widerlegung der in der ersten Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise vorgebracht werden dürfen, nicht unbedingt erforderlich zu sein.

4. Zu § 146 PatG: könnte laut Vorschlag II. 2. § 8 JN ergänzt werden wie folgt oder ähnlich:

„2a) Soweit die Senate des Oberlandesgerichtes Wien über Rechtsmittel in Rechtsstreitigkeiten nach § 51 Abs 2 Z 9 in zweiter Instanz entscheiden, wird die Gerichtsbarkeit in Senaten von fünf Mitgliedern, davon drei Richtern ausgeübt, von denen einer den Vorsitz führt sowie zwei weitere Stellen von Mitgliedern eines fachmännischen Laienrichters aus dem Immaterialgüterwesen sowie eines rechts- bzw fachkundigen Mitgliedes des Österreichischen Patentamtes versehen.“

Oder es wird analog dem § 11 ASGG umgesetzt:

„2a) Soweit die Senate des Oberlandesgerichtes Wien über Rechtsmittel in Rechtsstreitigkeiten nach § 51 Abs 2 Z 9 in zweiter Instanz entscheiden, haben sich diese aus einem Richter und zwei fachkundigen Laienrichtern und zwar einem aus dem Immaterialgüterwesen sowie eines rechts- bzw fachkundigen Mitgliedes des Österreichischen Patentamtes und die einfachen Senate des Obersten Gerichtshofs (§ 6 des Bundesgesetzes über den Obersten Gerichtshof, BGBl. Nr. 328/1968) aus drei Richtern und zwei solchen fachkundigen Laienrichtern zusammenzusetzen. § 11 Abs 2 bis 4 ASGG gilt sinngemäß.“

§ 146 PatG sowie die anderen Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes wären dann auch zur Bestellung der fachkundigen Laienrichtern aus dem Immaterialgüterwesen entsprechend zu ergänzen.

5. Im MSchG wird zu § 29 Abs 1 angeregt: „...und ist ihm zur Erstattung einer schriftlichen Äußerung eine Frist von vier Wochen einzuräumen, die aus rücksichtswürdigen Gründen einmal verlängert werden kann.“

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Meyenburg eh  
Präsident

Mag. Hannes Seidelberger eh  
Generalsekretär

# ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

## FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



An Frau Bundesministerin Doris Bures  
c/o Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  
Radetzkystraße 2  
1030 Wien

An Frau Bundesministerin Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Beatrix Karl  
c/o Bundesministerium für Justiz  
Museumstraße 7  
1070 Wien

Wien, den 5. Dezember 2012

### Petition zur Reform der Behörden/Gerichts-Struktur im gewerblichen Rechtsschutz aus Anlass der Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Bures, sehr geehrte Frau Bundesministerin Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Karl!

Gestatten Sie, dass wir gemeinsam mit folgendem dringenden Anliegen in Form dieser Petition an Sie herantreten:

Da die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 1.1.2014 neu geregelt ist, wird der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) aufgelöst. Auch der Rechtsmittelzug innerhalb des Österreichischen Patentamts (ÖPA) von der Technischen Abteilung bzw. Rechtsabteilung zur Rechtsmittelabteilung wird nicht weiter bestehen.

Im neuen Art 94 Abs 2 B-VG (siehe die erläuternden Bemerkungen dazu) ist die unten aufgezeigte, den besonderen Erfordernissen des gewerblichen Rechtsschutzes entsprechende Lösung bereits vorgezeichnet.

Aufgrund dankenswerter Einladung des Österreichischen Patentamtes (ÖPA), aber auch im Rahmen der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (ÖV), haben intensive Gespräche der beteiligten Verkehrskreise zu einem folgenden, den internationalen Erfordernissen der österreichischen Wirtschaft und Praxis entsprechenden, zukunftsorientierten „großen“ Lösungsvorschlag geführt:

1. Rechtszug im Anmeldeverfahren von der Technischen Abteilung sowie der Rechtsabteilung des ÖPA an das Oberlandesgericht Wien („OLG Wien“) bzw. den Obersten Gerichtshof („OGH“) als dritte (reine Rechts-) Instanz.
2. Zuweisung der Nichtigkeitsverfahren (Marken, Muster, Patente, Gebrauchsmuster und Schutzzertifikate) ausschließlich an das Handelsgericht Wien als Erstinstanz. Bei diesem Gericht sind bereits die zivilprozessualen Zuständigkeiten für Eingriffsverfahren hinsichtlich Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster konzentriert. Der weitere Instanzenzug sollte – wie im Zivilprozess – zum OLG Wien und dann zum OGH führen. Darüber hinaus wäre eine weitere Konzentration der Zuständigkeit auch für Eingriffsverfahren hinsichtlich nationaler Marken und Geschmacksmuster sowie hinsichtlich Urheberrechtseinriffen zielführend.

# ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



### 3. Vorteile:

- Vermeidung von Doppelgleisigkeiten: Die im gerichtlichen Eingriffsverfahren bisher notwendige Unterbrechung zur Abklärung des Bestands des Schutzrechts durch die Behörde würde entfallen; das Gericht entscheidet sogleich über den Bestand desselben.
- Verhinderung divergenter Entscheidungen durch Höchstinstanzen (Bundesverwaltungsgericht bzw VwGH einerseits und OGH andererseits), was zu Rechtssicherheit führt.
- Konzentration und Verfahrensbeschleunigung: da schon das Gericht erster Instanz im Weg der Widerklage mit dem Einwand der Nichtigkeit des klagsseitigen Schutzrechts befasst werden kann, wäre es in der Lage, über die Löschung selbst zu entscheiden
- Nutzung der über Jahrzehnte aufgebauten hohen Kompetenz der Richterschaft (Spezialabteilungen sowohl in erster Instanz als auch beim OGH) einerseits sowie durch Senatsbesetzung mit fachtechnischen Laienrichtern, insbesondere durch die bestens qualifizierten MitarbeiterInnen des Österreichischen Patentamts (Mitglieder und Vorsitzende der bisherigen Nichtigkeitsabteilung), andererseits

4. Die derzeit bestehenden Vertretungsrechte der Rechts- sowie Patentanwälte sollten nicht beschnitten und die bestehenden Vertretungspflichten sollten nicht ausgeweitet werden.

5. Der Urheberrechtssenat nach dem VerwertungsgesellschaftenG 2006 soll nach dem soeben versandten Arbeitspapier des BMfJ erfreulicher Weise aufrechterhalten werden. Allerdings soll der Rechtsschutz gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde an das Bundesverwaltungsgericht gehen. Auch hier wäre ein sukzessiver Rechtsschutz an die Gerichtsbarkeit wünschenswert.

Wir appellieren daher an die politischen Entscheidungsträger, das „Window of Opportunity“ zu nutzen, um diese für den internationalen Wirtschaftsstandort Österreich am besten geeignete Lösung umzusetzen. Selbstverständlich bieten die unterfertigenden Institutionen ihre Mitarbeit bei der Detailausarbeitung, insbesondere in einer Arbeitsgruppe, gerne an. Für weitere Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Meyenburg  
names der ÖV

([www.oev.or.at](http://www.oev.or.at))

Hon.-Prof. Dr Michel Wälder  
namens der ALAI

([www.alai.at](http://www.alai.at))

Mag. Dr. Alexander Cizek, LL.M.  
namens der LES

([www.les-austria.at](http://www.les-austria.at))



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG  
FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



GEGRÜNDET 1956

A-1040 WIEN  
Schwarzenbergplatz 14

TEL: +43 - 1 - 501 970  
E-MAIL: [office@oev.or.at](mailto:office@oev.or.at)  
WEBSITE: [www.oev.or.at](http://www.oev.or.at)

ZVR 890058976  
RVR 08900580

HERAUSGEBER DER  
**ÖBI**  
ÖSTERREICHISCHE BLÄTTER  
FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ  
UND URHEBERRECHT