Gruppe Recht
Rechtsabteilung Patent und Muster

österreichisches patentamt

Dresdner Straße 87
1200 Wien
Austria
www.patentamt.at

An das
Präsidium des Nationalrates
Wien

GZ 222-ÖPA/2010 DVR: 0078018 Wien, am 24. März 2010

Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird und einige Bundesverfassungsgesetze und in einfachen Bundesgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen aufgehoben werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2010); Stellungnahme des Österreichischen Patentamtes (Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz)

Zu dem im Betreff genannten Entwurf nimmt das Österreichische Patentamt (Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz), wie folgt, Stellung:

Durch den vorliegenden Entwurf wird gravierend in die Organisations- und Rechtsschutzstruktur auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eingegriffen, weshalb massive Bedenken gegen die vorgesehene Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates (OPM) und der Rechtsmittelabteilung des Patentamtes sowie die Neuregelung des Instanzenzuges bestehen.

I. Entwurf und Status Quo

1. Generelle Einführung der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Durch den Entwurf soll eine zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeführt werden. Dabei soll es für jedes Land und für den Bund je ein Verwaltungsgericht erster Instanz geben. Die Verwaltungsgerichte erster Instanz sollen grundsätzlich nach der ersten Administrativinstanz entscheiden. Über Beschwerden gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts entscheidet der Verwaltungsgerichtshof.

Im Österreichischen Patentamt entscheiden die Technischen Abteilungen und die Rechtsabteilungen in erster Instanz. In zweiter Instanz ist die Rechtsmittelabteilung des Patentamtes zuständig. Gemäß vorliegender Novelle würde die Zuständigkeit der Rechtsmittelabteilung auf das Verwaltungsgericht des Bundes übergehen. Ebenso würde die bestehende Möglichkeit, gegen eine Entscheidung der Rechtsmittelabteilung in Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten oder der Nichtigkeitsabteilung eine Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat (OPM) zu erheben, entfallen.

Nach der derzeitigen Rechtslage entscheidet in Patentangelegenheiten die Rechtsmittelabteilung durch drei fachtechnische Mitglieder, die ein Universitätsstudium auf dem Gebiet der Technik oder der Naturwissenschaften vollendet haben müssen, und ein rechtskundiges Mitglied des Patentamtes, z.B. über die Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung. Die Mitwirkung von drei fachtechnischen Mitgliedern geht bereits auf

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

das Patentgesetz 1897 zurück und trägt dem überwiegend technischen Charakter der Beschwerden im Erteilungsverfahren eines Patentes Rechnung. Die Prüfung der Patentierbarkeit von angemeldeten Erfindungen vollzieht sich im Wesentlichen nach technischen Gesichtspunkten und kann nur von technisch vorgebildeten Experten gelöst werden. Die Rechtsfragen, die in erster Instanz von einem rechtskundigen Mitglied gelöst werden, sehen die Mitwirkung rechtskundiger Mitglieder in der Rechtsmittelabteilung vor, die das Universitätsstudium der Rechtswissenschaften absolviert und eine spezifische Ausbildung im gewerblichen Rechtsschutz absolviert haben müssen.

Da sie sich in der Praxis bewährt und eine einheitliche Rechtsprechung sichergestellt haben, sind die getroffenen Regelungen betreffend die Zusammensetzung der Rechtsmittelabteilung seit Jahrzehnten bis zum Jahr 2010 im Wesentlichen unverändert belassen worden,

2. Eingliederung bisher bestehender Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag in die Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz

Durch den Entwurf sollen die bisher bestehenden Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag (Art. 133 Z 4 B-VG) in die Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz eingegliedert werden. Dies würde bedeuten, dass die Zuständigkeit des Obersten Patent- und Markensenats (OPM) auf das neu zu schaffende Verwaltungsgericht des Bundes übergeht.

Der OPM ist in Nachfolge des 1897 eingerichteten Patentgerichtshofs seit dem Jahr 1965 die Rechtsmittelinstanz gegen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes. Bei seiner Einrichtung wurde insbesondere darauf Bedacht genommen, dass die bis dahin bewährte fachlichkundige Zusammensetzung des Patentgerichtshofs auch im Rahmen der nunmehr an seine Stelle tretenden Kollegialbehörde weitgehend erhalten blieb. Die seinerzeit getroffenen Regelungen sind im Wesentlichen unverändert belassen worden, weil sie sich in der Praxis bestens bewährt und eine einheitliche Rechtsprechung sichergestellt haben.

Der OPM eignet sich aufgrund seiner spezifischen Zusammensetzung aus hochqualifizierten Richtern, rechtskundigen und fachtechnischen Mitgliedern optimal zur Entscheidung über wirtschaftlich hochbrisante Streitfälle in der spezifischen Materie des Patent- und Markenrechts. Das bewährte Zusammenwirken von juristischen und technischen Spezialisten führte im Jahr 2004 zur zusätzlichen Betrauung des OPM als Rechtsmittelinstanz gegen Beschwerden der Rechtsmittelabteilung in Patentangelegenheiten mit der Begründung, dass die besonderen Erfahrungen, die dieser in Patentangelegenheiten im Laufe der Jahre als Berufungsinstanz gewonnen hat, auch für die Tätigkeit als Beschwerdeinstanz herangezogen werden sollen, wodurch größtmögliche Rechtssicherheit und Rechtsdurchsetzung erreicht wird.

II. Bedenken zum Entwurf

1. Keine Verbesserung des Rechtsschutzsystems:

Um für die Anwender die gewohnte Rechtssicherheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu erhalten, bedarf es der Befassung von Spezialsenaten, die aus technisch und juridisch vorgebildeten Experten bestehen.

Die derzeitige Mitwirkung von fachtechnischen Senatsmitgliedern auf dem Gebiet des Patentwesens im weiteren Sinn trägt dem überwiegend technischen Charakter der Beschwerden in den Erteilungsverfahren Rechnung. Die Prüfung der Schützbarkeit von angemeldeten Erfindungen vollzieht sich im Wesentlichen nach technischen Gesichtspunkten und kann nur von technisch vorgebildeten Experten gelöst werden. Die Beurteilung der Rechtsfragen in der Rechtsmittelabteilung setzt, wie bereits ausgeführt, die Mitwirkung eines rechtskundigen Mitglieds voraus. Aus gutem Grund sind bereits nach bisheriger Rechtslage gemäß Art. 133 Z 3 B-VG Angelegenheiten des Patentwesens von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgenommen, weil es sich um eine spezifische Verwaltungsmaterie handelt, die eine spezielle Sachkunde auf technischem und juristischem Gebiet erfordert.

Nach dem Entwurf soll das künftig zuständige Verwaltungsgericht des Bundes grundsätzlich durch Einzelrichter entscheiden. Es bestehen massive Befürchtungen, dass durch diese

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

Nivellierung nach unten mit einem Einbruch der Rechtssicherheit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu rechnen ist.

Im Entwurf ist jedoch auch vorgesehen, dass die Gerichtsbarkeit durch Senate ausgeübt werden kann, wenn das das betreffende Gebiet der Verwaltung regelnde Bundesgesetz, dies vorsieht.

Ein Abgehen vom Senatserfordernis wäre als massiver Rückschritt beim Rechtsschutz zu werten, der der wirtschaftlichen Bedeutung der gegenständlichen Rechtsgüter nicht gerecht wird. Ein Ausweg könnte zwar in der Einrichtung und Befassung von Spezialsenaten unter Einbindung von Laienrichtern liegen, wobei allerdings lediglich bestehende bestens funktionierende Strukturen aufgelöst und bei einem neu zu schaffenden Organ noch dazu ohne erkennbare Kostenersparnis wieder eingerichtet würden.

Entwurfsgemäß wird der Richter des Verwaltungsgerichts hauptberuflich tätig. Dies bedeutet, dass er mit einer Vielzahl von verschiedenen Verwaltungsmaterien zu tun hat, da eine hauptberufliche Betrauung eines Richters angesichts der Anzahl von Verfahren auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (vor allem auf technischem Gebiet) nicht zu erwarten ist. Die derzeit bestehende Spezialisierung und Fachkenntnis sowohl bei den Mitgliedern der Rechtsmittelabteilung als auch beim OPM könnte nur durch etwa gleich gelagerte Voraussetzungen für die Richter des Verwaltungsgerichts gewahrt bleiben, ohne befürchten zu müssen, dass die Rechtsqualität in dieser komplizierten Materie nicht sichergestellt ist.

2. Internationale Erfordernisse

Aufgrund internationaler Verpflichtungen ist beim Patentamt als internationaler Recherchenbehörde ein Rechtsmittelgremium einzurichten.

Die Republik Österreich hat den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, BGBl. Nr. 348/1979, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2008 (PCT), ratifiziert, und das Österreichische Patentamt ist unter dem Regime dieses multilateralen internationalen Vertrags als Internationale Recherchenbehörde tätig.

Gemäß Regel 40 der Ausführungsordnung zum PCT (in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung) kann der Anmelder bestimmte Gebühren unter Widerspruch zahlen. Dieser Widerspruch muss von einem im Rahmen der Internationalen Recherchenbehörde gebildeten Überprüfungsgremium geprüft werden.

Gemäß § 13 Abs. 8 Patentamtsgebührengesetz, BGBl. I Nr. 149/2004, in der Fassung BGBl. I Nr. 81/2007 und I Nr. 126/2009, entscheidet über den Widerspruch die Rechtsmittel-abteilung des Patentamtes.

Das bedeutet, dass aufgrund dieses völkerrechtlichen Vertrags, für diese Angelegenheiten eine eigene Instanz innerhalb des Patentamts (in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde) eingerichtet sein bzw. bleiben muss. Diese durch den Entwurf bedingte Doppelstruktur erzeugt beträchtliche Zusatzkosten.

3. Keine Entlastung des VwGH:

Beschwerden gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts über Beschwerden gegen Entscheidungen des Österreichischen Patentamts schaffen neue Kompetenzen des VwGH. In Nichtigkeitsverfahren wird sogar eine zusätzliche dritte Instanz eingeführt, da an Stelle einer enderledigenden Berufungsentscheidung des OPM zunächst die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Bundes tritt, wonach die Beschwerde an den VwGH erfolgen kann.

Nach Auflösung des OPM werden mit den Angelegenheiten des Patentrechts neue und sehr spezifische (z.B. chemische oder biotechnologische) Materien der Verwaltungsgerichtsbarkeit zugewiesen werden, da zusätzlich auch aus diesem Bereich Beschwerden bzw. Revisionen gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts des Bundes an den VwGH gelangen werden und dadurch seine Arbeitslast erhöhen. Im Hinblick darauf, dass es sich bei Entscheidungen im

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes idR um Einzelfallentscheidungen handelt, werden selbst die Ablehnungs- bzw. Zulassungsregeln des neuen Art. 133 Abs. 4 B-VG die Anzahl dieser Fälle kaum verringern können.

Der bisher zweigliedrige Instanzenzug von Nichtigkeitsabteilung und OPM soll durch einen dreigliedrigen Instanzenzug ersetzt werden, der selbst bei Beschränkungen des Instanzenzugs an den VwGH unweigerlich zur Steigerung dessen Arbeitslast führen wird. Darüber hinaus lassen umfassende Beschränkungen des Instanzenzuges eine Verwässerung des Rechtsschutzes befürchten, wenn dem Verwaltungsgericht die Kompetenz eingeräumt wird, den maßgeblichen Sachverhalt selbst zu erheben bzw. zu ergänzen, und offensichtlich kein Neuerungsverbot bestehen soll. Das hieraus resultierende Fehlen jeglichen Instanzenzugs in einzelnen Fällen und Sachfragen bei zweiseitigen Verfahren würde den Rechtsschutz am Innovationsstandort Österreich massiv gefährden.

4. Keine Straffung oder Verkürzung der Verwaltungsverfahren:

Die Anzahl der Instanzen bleibt im Regelfall gleich; aufgrund des nicht bestehenden Neuerungsverbots ist mit einer erhöhten Anzahl von Zurückverweisungen an die erste Instanz zu rechnen. Hinsichtlich der Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung wird ein zusätzlicher Instanzenzug eingeführt.

Das Fehlen eines Neuerungsverbots im Bereich des Verwaltungsgerichts lässt befürchten, dass Verfahren umfangreicher und langwieriger werden. Beispielsweise zählt im Markenbereich die Beurteilung des Vorliegens österreichweiter Verkehrsgeltung oder der Bekanntheit einer Marke zu jenen Bereichen, die umfangreiche Erhebungen bzw. Nachweisverfahren erfordern. Wird diese Nachweisführung auch noch vor dem Verwaltungsgericht zugelassen, werden diese Verfahren - wie die Erfahrungswerte in Deutschland hinsichtlich des Zusammenspiels von Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof zeigen - trotz der Regelung des Art. 130 Abs. 4 B-VG (neu) mit großer Regelmäßigkeit zur Ergänzung an die Erstbehörde zurückverwiesen werden, was dem Gedanken der Beschleunigung von Verfahren diametral entgegensteht.

5. Keine finanzielle Entlastung weder für den Bundeshaushalt noch für die Anwender:

Durch den Verzicht auf derzeitige Synergieeffekte durch organisatorische Verselbständigung der Rechtsmittelabteilung des Patentamts und Loslösung der Betreuung der Agenden des OPM aus dem Bereich des Patentamtes ist ein unvertretbar hoher Kostenschub ohne gleichzeitige Qualitätssteigerung zu erwarten.

Die Kosten für die Einrichtung des Verwaltungsgerichts des Bundes sowie des für seinen Betrieb notwenigen Personal- und Sachaufwandes wurden nicht einmal ansatzweise erhoben, sodass seriöserweise nicht mit einer Verbilligung gegenüber dem *status quo* im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes argumentiert werden kann.

Zudem ist bei einem Vergleich der bestehenden Kostenregelungen im VwGG – die Kostenregelung des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens sind bisher noch unbekannt - mit der Kostenregelung im patentamtlichen Beschwerdeverfahren (kein Kostenersatz für die Parteien, lediglich Rückzahlung der Verfahrensgebühr) zu erwarten, dass in Hinkunft der Aufwand für den Rechtsträger Bund bei Unterliegen der Behörde Patentamt in Beschwerdeverfahren sogar steigen wird.

6. Sonstige Anmerkungen zum Entwurf

Zu Z 55 (Art. 151 Abs. 42 Z 5):

In der Z 5 müsste das Wort „anhängige" richtig „anhängigen" lauten.

Zu Z 55 (Art. 151 Abs. 42 Z 8):

In der Z 8 wird im Entwurfstext auf die „...beim Verwaltungsgerichtshof und beim Verfassungsgerichtshof mit Ablauf des 31. Dezember 2012 anhängigen Verfahren...." abgestellt, während in den Erläuterungen auf die „...beim Verwaltungsgerichtshof und beim Verfas-

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

sungsgerichtshof mit Ablauf des 31. Dezember 2011 anhängigen Verfahren...." Bezug genommen wird.

Zu Z 55 (Art. 151 Abs. 42 Z 4 und 7):

In der Z 4 wird eine Übergangsregelung für die mit 1. Jänner 2012 bei den unabhängigen Verwaltungssenaten in den Ländern, beim Bundesvergabeamt und beim unabhängigen Finanzsenat anhängigen Verfahren getroffen (Übergang der anhängigen Verfahren auf die Verwaltungsgerichte).

In der Z 7 wird eine Übergangsregelung für die am 1. Jänner 2013 bei den sonstigen unabhängigen Verwaltungsbehörden (das sind die in der Anlage der Novelle genannten Verwaltungsbehörden) und bei den Gemeindeaufsichtsbehörden anhängigen Verfahren getroffen (Übergang der anhängigen Verfahren auf die Verwaltungsgerichte).

Es existiert jedoch keine Regelung, dass die bei den sonstigen Verwaltungsbehörden (also bei den nicht in Z 4 und in der Anlage genannten Behörden) anhängigen Verfahren auf die Verwaltungsgerichte übergehen. Nach ho Ansicht müsste ein Übergang für die mit 1. Jänner 2012 bei den sonstigen Verwaltungsbehörden anhängigen Verfahren vorgesehen werden, da für diese keine Sonderregelung wie in Z 7 für die „sonstigen unabhängigen Verwaltungsbehörden" geschaffen wurde.

Eine solche sonstige Verwaltungsbehörde ist die im Patentgesetz vorgesehen Rechtsmittelabteilung, die weder zu den Behörden unter Z 4 noch zu den Behörden unter Z 7 zählt. Es handelt sich weder um eine explizit weisungsfrei gestellte Instanz noch um eine Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag.

In der Z 9 ist zwar eine allgemeine Regelung vorgesehen, dass die näheren Bestimmungen über den Zuständigkeitsübergang durch Bundesgesetz getroffen werden. Es würde aber der Rechtsklarheit und der Gesetzessystematik dienen, wenn bereits in den Abs. 42 eine explizite Regelung über den Übergang der am 1. Jänner 2012 anhängigen Verfahren aufgenommen wird.

Zu Z 55 (Art. 151 Abs. 42 Z 9):

In der Z 9 wird ganz allgemein für die näheren Bestimmungen über den Zuständigkeitsübergang, insbesondere auch im Hinblick auf die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, auf ein „Bundesgesetz" verwiesen.

In anderen Bestimmungen wurde hingegen eine Präzisierung vorgenommen, durch welche Art von Bundesgesetz Ausführungsbestimmungen vorgenommen werden dürfen. So wird z.B. im Art. 135 Abs. 1 auf die „die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- und Landesgesetze" Bezug genommen, in Art. 136 Abs. 2 auf ein „besonderes Bundesgesetz" für die Verfahren der Verwaltungsgerichte.

Sollen die Sonderregelungen im Sinn der Z 9 durch die Materiengesetzgeber geschaffen werden oder durch ein besonderes Bundesgesetz? Eine diesbezügliche Klarstellung erscheint wünschenswert, es sei denn, dass eine Präzisierung bewusst nicht angestrebt worden ist.

Zu Z 35 (Art. 135 Abs. 2)

Art. 135 Abs. 2 normiert die Möglichkeit, dass das Verwaltungsgericht durch Senate entscheidet, wobei die Senatszuständigkeit sowohl durch das Organisationsgesetz als auch durch Materiengesetz vorgesehen werden kann.

Im Abs. 2 ist vorgesehen, dass die vom Verwaltungsgericht zur besorgenden Geschäfte durch die Vollversammlung oder einem aus ihrer Mitte zu wählenden Ausschluss auf die Einzelrichter und die Senate für die gesetzlich bestimmte Zeit im Voraus zu verteilen sind.

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

Derzeit werden Beschwerden gegen Beschlüsse in patentamtlichen Erteilungs- und streitigen Einspruchsverfahren bzw. Nichtigkeitsverfahren von jeweils unterschiedlich von Fall zu Fall fachkundig besetzten Senaten des Patentamtes bzw. des Obersten Patent- und Markensenates entschieden. Die Entscheidungen in den Senaten erfordern besondere Sachkunde sowohl in rechtlicher als auch fachtechnischer Hinsicht, da sich das Gebiet der Technik von der Chemie bis zur Mechanik erstreckt.

Es wäre daher auf diese Besonderheiten an die Anforderungen der Fachkunde der künftigen Laienrichter Bedacht zu nehmen und auch weiterhin eine Zusammensetzung von Fall zu Fall zu ermöglichen. Es sollte daher eine Regelung in den Art. 135 Abs. 2 aufgenommen werden, wonach in dem Bundesgesetz, das die Senatszuständigkeit normiert, vorgesehen werden kann, dass die Laienrichter von Fall zu Fall bestimmt werden können.

Dr. Scheichl

Ihr(e) Sachbearbeiter(in):
Dr. Robert Ciza
Tel.: +43 (1) 534 24 - 236
Fax-DW: +43 (1) 534 24 – 520
robert.ciza@patentamt.at

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.