

An das
Bundesministerium Verkehr, Innovation und Technologie

Via E-Mail an:

pr3@bmvit.gv.at, legistik@patentamt.at, begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

Wien, den 14. Dezember 2018

BMVIT-17.501/0003-I/PR3/2018

Bundesgesetz, mit dem das Patentanwaltsgesetz geändert wird; Begutachtung

Sehr geehrte Frau Mag. Sterkl,

die Österreichische Patentanwaltskammer dankt für die Zusendung des Ministerialentwurfs und erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen:

A. Allgemeines

Die Patentanwaltskammer begrüßt ausdrücklich den im Ministerialentwurf vorgesehenen Vorschlag, mit welcher die Ausbildung der Patentanwälte um eine universitäre juristische Ausbildung erweitert und somit vertieft wird. In Anbetracht der gestiegenen Anforderungen an die von Patentanwälten erbrachten Rechtsdienstleistungen und insb auch um – wie im Ministerialentwurf zutreffend festgehalten – österreichischen Patentanwälten geschlossen Vertretungsrechte vor dem einheitlichen Patentgericht zu sichern, ist die vorgesehene vertiefte rechtswissenschaftliche Ausbildung überaus zweckmäßig.

Ebenfalls begrüßt werden die vorgeschlagenen Klarstellungen und Präzisierungen hinsichtlich der vorübergehenden Erbringung patentanwaltlicher Dienstleistungen im Rahmen der DienstleistungsRL sowie – in Anpassung an die RAO – die Erweiterung der möglichen Gesellschaftsformen zur Ausübung des Patentanwaltsberufs in Form der Patentanwalts-GmbH & Co KG.

Zahlreiche Änderungsvorschlägen, insb § 6 (Ausweiskarten), § 11 Abs 1 und § 15b Abs 1 (Anpassung der zu prüfenden Rechtsgebiete), § 16a bis 16c (partielle Dienstleistungserbringung im Einzelfall), § 17 Abs 1 und Abs 2 (Betonung der beruflichen Unabhängigkeit), § 19 (Frist für Vertretungshandlungen nach Kündigung), § 21a Abs 1 (Haftung der GmbH & Co KG), § 25 (Kanzleisitz) finden die ausdrückliche Zustimmung der Patentanwaltskammer; demnach werden wir zu diesen vollumfänglich zu begrüßenden Änderungsvorschlägen nicht im Einzelnen Stellung nehmen.

Unverständlich ist hingegen, weshalb – insbesondere im Lichte des Verfahrens C-209/18, in welchem die Europäische Kommission bekanntlich die Öffnung der Patentanwaltsgesellschaften für multidisziplinäre Tätigkeiten eingeklagt hat – weiterhin keine Öffnung für die Beteiligung Angehöriger anderer rechtsberatender Berufe (insb Rechtsanwälte) vorgesehen ist (vgl. Vorschlag der Patentanwaltskammer v. 14. März 2016, insb §29a). In zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten, zB in der Bundesrepublik Deutschland, praktizieren seit mehreren Jahrzehnten Patentanwälte überaus erfolgreich im Rahmen derartiger multidisziplinärer Gesellschaften zur vollen Zufriedenheit sowohl der Berufsangehörigen als auch der Rechtssuchenden; eine Abkehr von der rückwärtsgewandten, isolationistischen Politik zum vermeintlichen Schutz einer speziellen Berufsgruppe ist demnach überfällig.

B. Im Detail

1. § 2 Abs 1 lit d – Vollendung universitärer technischer oder naturwissenschaftlicher Studien:

Die Patentanwaltskammer stimmt der vorgeschlagenen Neuregelung, in welchem Umfang technische oder naturwissenschaftliche Studien für die Qualifikation als Patentanwalt erforderlich sind, im Wesentlichen zu.

Konsens besteht insbesondere dahingehend, dass Fachhochschulstudien keine angemessene Grundlage für die Zulassung zum Patentanwaltsberuf bilden. Die Beschränkung auf technische oder naturwissenschaftliche Studien, welche an einer Universität vollendet wurden, ist für die Gewährleistung der hohen Qualität der Rechtsdienstleistungen von Patentanwälten insbesondere im Interesse der Rechtssuchenden auch weiterhin erforderlich. Die dabei zu stellenden Anforderungen sind dadurch geprägt, dass der Patentanwalt zu einer abstrahierenden Erfassung an ihn herangetragener Erfindungen in der Lage sein muss, deren Gehalt mit möglichst

weitreichend zu formulierenden Patent- oder Gebrauchsmusteransprüchen zu schützen ist, also hinter dem einzelnen das Grundsätzliche zu erfassen, ohne dabei die Erteilung oder den Rechtsbestand des Schutzrechts zu gefährden. Dies verlangt vom Patentanwalt in besonderem Maße Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit zur selbständigen, systematischen und antizipierenden Vertiefung in ihm oft unbekannte technische und rechtliche Zusammenhänge. Dass u.a. aus diesen Gründen die eher praktische und nicht wissenschaftliche Ausrichtung von Fachhochschulen dafür keine geeignete Basis bildet, hat iZm korrespondierenden Bestimmungen auch bereits der deutsche Bundesgerichtshof erkannt (BGH 29.11.2013, PatAnwZ 1/12). Zudem ist auch aufgrund des internationalen Wettbewerbs, in dem österreichischen Patentanwälte stehen, von ganz erheblicher Bedeutung, dass die Ausbildungsanforderungen im Patentanwaltsgesetz nicht hinter jenen der deutschen Patentanwaltsordnung (dPAO) zurückbleiben.

Da an österreichischen Universitäten aber mittlerweile fast ausschließlich Bakkalaureat-/Masterstudiengänge und kaum noch Diplomstudiengänge angeboten werden, sollte in dem Entwurf klargestellt werden, dass auch die Bakkalaureats-Studien vor Vollendung der Masterstudien an einer Universität zu absolvieren sind. Zudem wird angeregt hinsichtlich des European Credit Transfer System unmittelbar auf die einschlägige Norm zu verweisen.

§ 2 Abs 1 lit d sollte daher lauten:

„d) Vollendung von Diplom- oder Masterstudien an einer inländischen Universität oder gleichwertiger Studien an einer Universität im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die ein Gebiet der Technik oder der Naturwissenschaften zum Gegenstand haben, oder Nostrifizierung entsprechender ausländischer akademischer Grade, wobei im Rahmen der Diplom- oder Masterstudien sowie allfälliger für die Zulassung zu diesem Studium notwendiger universitärer Vorstudien Studienleistungen im Arbeitsumfang von zumindest 270 ECTS-Anrechnungspunkten (European Credit Transfer System – ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. Februar 2000 § 51 Abs. 2 Z 26 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120) zu erbringen sind, von denen zumindest 210 ECTS-Anrechnungspunkte technischen oder naturwissenschaftlichen Fächern zuzuordnen sind;“

2. § 2a – Studien des österreichischen Rechts

Wie bereits eingehend dargelegt begrüßt und unterstützt die Patentanwaltskammer ausdrücklich die vertiefte juristische Ausbildung, welche zukünftig u.a. auch rechtswissenschaftliche Universitätsstudien umfassen soll.

Da diese vertiefte Ausbildung insb auch zur Erlangung der Vertretungsrechte vor dem einheitlichen Patentgericht dienen soll, welche unabhängig von der Zulassung vor dem Österreichischen Patentamt ist, wäre es nach Ansicht der Patentanwaltskammer zweckmäßig, dass nicht – wie vorgeschlagen – die Präsidentin/der Präsident des Patentamts Umfang und Art der einzelnen Lehrveranstaltungen durch Verordnung regelt. Viel eher sollte der Vorstand der Patentanwaltskammer im Rahmen der ihr übertragenen Selbstverwaltung zum Erlass einer entsprechenden Verordnung ermächtigt werden. Es ist zudem üblich, dass die Körperschaften öffentlichen Rechts der unterschiedlichen freien Berufe selbst die Details zur Ausbildung ihrer zukünftigen Mitglieder festlegen und hierüber nicht das Aufsichtsorgan entscheidet (vgl. z.B. RAO § 28 Abs 1 lit m).

§ 2a Abs 3 sollte daher wie folgt lauten:

„§ 2a. (...).

(3) Umfang und Art der einzelnen Lehrveranstaltungen sind nach Anhörung der Präsidentin oder des Präsidenten des Patentamts durch Verordnung des Vorstands der Patentanwaltskammer (§35) zu regeln.“

3. § 3 – Praxiszeiten

Aufgrund der in den letzten Jahrzehnten deutlich ausdifferenzierten Anforderungen an den Patentanwaltsberuf und jenen des staatlich befugten und beeideten Ziviltechnikers, ist die bisher vorgesehene Verkürzung der Praxiszeit ein nicht mehr aufrecht zu erhaltender Anachronismus: es ist nicht erkennbar, inwiefern die Zulassung zum dem eine völlig verschiedene Expertise erfordernden Beruf des staatlich befugten und beeideten Ziviltechnikers ein 3(!)-jährige Verkürzung der Praxiszeit für die Ausbildung zum Patentanwalt rechtfertigen würde.

Die Patentanwaltskammer regt daher an § 3 Abs 1 lit b zur Gänze zu streichen.

Sofern – aus welchen Gründen auch immer – an einer Verkürzung der Praxiszeit für staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker festgehalten werden sollte, ist jedenfalls die im Ministerialentwurf vorgesehene Verkürzung auf lediglich 1 Jahr Praxis strikt abzulehnen. Eine derartige Verkürzung würde dazu führen, dass ein Patentanwaltsanwärter, der Ziviltechniker ist, sofort nach dem Beginn der Praxis, d.h. ohne überhaupt irgendeine praktische Ausbildung als Patentanwaltsanwärter erfahren zu haben, zur Patentanwaltsprüfung antreten könnte (dies ist ihm nämlich frühestens 1 Jahr vor Vollendung der Praxis erlaubt, vgl. § 2 Abs 1 lit f). Ein völlig unbilliges Ergebnis, dass vom Gesetzgeber keinesfalls intendiert sein kann, ist doch die vergleichsweise lange

praktische Ausbildungszeit der Patentanwälte zutreffenderweise nur damit begründbar, dass das erforderliche Wissen für eine hochqualitative patentanwaltliche Rechtsberatung ausschließlich im Zuge langjähriger Praxis erlernt werden kann.

Sollte daher der bevorzugten, vorstehenden Anregung (gänzliche Streichung der Praxisverkürzung) nicht gefolgt werden, müsste zumindest an der bisher vorgeschriebenen Praxiszeit für staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker von 2 Jahren festgehalten werden.

4. § 8 und § 15 – Anmeldeverfahrens für die Prüfung und Prüfungswiederholungen

Ebenso begrüßt die Patentanwaltskammer ausdrücklich die Einführung einer gesetzlichen Regelung für das Verfahren zur Anmeldung zur Patentanwaltsprüfung.

Völlig unverständlich ist hingegen die Erweiterung auf eine dreimalige Wiederholung der Prüfung. Hier erscheint wesentlich, dass der bestehende Gleichlauf mit anderen Zulassungsprüfungen zu rechtsberatenden Berufen (§ 25 RAPG, § 25 NPG) beibehalten wird. Die nun vorgeschlagene, weniger strenge Regelung ist nicht zu rechtfertigen, wie dies insb die EB zum Ministerialentwurf selbst zeigen: In den EB wird nämlich versucht eine Differenzierung zur Rechtsanwaltsprüfung damit zu begründen, dass es sich bei der Patentanwaltsprüfung – vermeintlich anders als bei der Rechtsanwaltsprüfung – um eine Gesamtprüfung handelt, bei welcher keine Absolvierung in Teilprüfungen möglich ist. Dieser vermeintliche Unterschied besteht in Wahrheit nicht: Auch die Rechtsanwaltsprüfung ist eine Gesamtprüfung, die nicht in Teilprüfungen absolviert werden kann (§ 25 RAPG); Gleiches ist demnach gleich zu behandeln.

Da somit – wie die EB zum Ministerialentwurf zeigen – der Entwurf auf unzutreffenden Vermutungen aufsetzt, sind die Änderungsvorschläge in § 15 in Wahrheit völlig unbegründet und strikt abzulehnen.

§ 15 S 2 und 3 müssen daher weiterhin lauten:

„ § 15 (...) Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist frühestens nach einem Jahr seit der letzten Prüfung möglich. Eine weitere Wiederholung ist nicht zulässig.“

5. § 9 Abs 2 – Verlängerung der Funktionsperiode

Der Verlängerung der Funktionsperiode der Mitglieder der Prüfungskommission wird zugestimmt.

Unverständlich ist, weshalb die im Ministerialentwurf zur PatAnwG-Novelle 2016 (184/ME XXV.GP) bereits vorgesehene Ergänzung des Prüfungssenats um einen Richter im gegenwärtigen Entwurf nicht mehr vorgesehen ist. In den EB zum Ministerialentwurf 2016 war bereits völlig zutreffend ausgeführt, dass in Anbetracht der Ausdehnung der patentanwaltlichen Vertretungsbefugnis auf die ordentlichen Gerichte, insbesondere dem Oberlandesgericht Wien, und der damit zusammenhängenden zunehmenden Bedeutung der Kenntnisse des Verfahrensrechts vor den Gerichten durch Ergänzung der Prüfungskommission um einen Richter als fünftes Mitglied Rechnung getragen werden soll – daran hat sich nichts geändert.

§ 9 Abs. 1 und 2 sollten daher lauten:

„§ 9

(1) Die Prüfung ist vor einer Prüfungskommission abzulegen, die aus einem rechtskundigen Mitglied des Patentamtes als Vorsitzenden sowie aus einem fachtechnischen Mitglied des Patentamtes, einem Richter und zwei Patentanwälten als Beisitzern besteht.

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission werden, soweit es sich um Mitglieder des Patentamts handelt, nach Anhörung des Präsidenten des Patentamts und, soweit es sich um Patentanwälte handelt, auf Vorschlag der Patentanwaltskammer vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und soweit es sich um einen Richter handelt, vom Bundesminister für Justiz für die Dauer von sechs Jahren bestellt. In gleicher Weise sind für die Mitglieder des Patentamts und den Richter je ein Ersatzmitglied, für die der Kommission angehörenden Patentanwälte vier Ersatzmitglieder zu bestellen.“

6. §77b – Übergangsbestimmungen

Der im Ministerialentwurf vorgesehene Vorschlag der Übergangsbestimmungen erscheint insb hinsichtlich Z 1 missverständlich, da nicht klar zum Ausdruck kommt, ob die Praxiszeiten iSd § 3 vollständig erworben sein müssen oder ob ein teilweiser Erwerb ebenfalls genügt. Nach Ansicht der Patentanwaltskammer dürfte in Anbetracht des gewählten Stichtages (1. Jänner 2022) der vollständige Erwerb gemeint sein.

Dieser Vorschlag hat für Anwärter nicht nachvollziehbare (potentiell gleichheitswidrige) Auswirkungen, welche ihre Praxis im Jahr 2018 begonnen haben und (nach neuem Recht) nach 2022 beendet haben werden, jedoch schon im Jahr 2021 zur Prüfung antreten können. Sofern ein solcher Anwärter die Prüfung 2021 erfolgreich besteht, fällt er unter

§ 77b Z 3 und bräuchte damit keine rechtswissenschaftlichen Studien mehr zu absolvieren. Sofern der Anwärter allerdings die Prüfung nicht beim ersten Antritt erfolgreich ablegen sollte, fällt der Anwärter dann unter keine der Z 1 bis 3 und muss in diesem Fall dann die rechtswissenschaftlichen Studien nachholen.

Um derart unbillige Ergebnisse zu vermeiden, erscheint es zweckmäßiger den Stichtag an den Beginn der Praxiszeit knüpfen; ein solcher Stichtag kann dann zeitnah festgesetzt werden, da in diesem Fall alle bestehenden Patentanwaltsanwärter ohnehin noch unter das alte Regime fallen. Um Personen, die gerade in Erwägung ziehen, sich als Patentanwaltsanwärter eintragen zu lassen, eine ausreichend Planungssicherheit zu geben, erscheint der 1. Juli 2019 ein angemessener Stichtag zu sein.

§ 77b sollte daher wie folgt lauten:

„§ 77b. Personen, die vor dem ~~1. Jänner 2022~~ 1. Juli 2019
1. Praxiszeiten ihre Praxis im Sinne des § 3 erworben begonnen haben
2. in die Liste der Patentanwälte eingetragen waren, oder
3. die Patentanwaltsprüfung abgelegt haben,
können auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. h in die Liste der Patentanwälte eingetragen werden.“

C. Weitere Anregungen

1. § 17 – Verschwiegenheitsverpflichtung von Gesellschaftern und Hilfskräften

In Anbetracht der Neureglung des §29a Z1 sollte klargestellt werden, dass Gesellschafter, die nicht Patentanwälte sind, ebenfalls aufgrund ihrer funktionellen Einordnung in die Gesellschaft der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Zugleich erscheint es opportun die Regelung zur Verschwiegenheitspflicht von Hilfskräften analog zu § 9 Abs 3 RAO zu übernehmen.

§ 17 Abs 2, 3 und 3a sollten demnach wie folgt lauten:

„§ 17 (...)

(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 den Gerichten und vor den Verwaltungsbehörden verweigern. Gleiches gilt für die Gesellschafter sowie die Mitglieder der durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Aufsichtsorgane einer Patentanwalts-Gesellschaft.

(3) Die Bestimmung des Abs. 2 hat sinngemäß auch auf Patentanwaltsanwärter und sonstige Angestellte des Patentanwaltes Anwendung zu finden. Das Recht des Patentanwalts auf Verschwiegenheit nach Abs. 2 darf durch gerichtliche oder sonstige behördliche Maßnahmen, insbesondere durch Vernehmung von Hilfskräften des Patentanwaltes oder dadurch, dass die Herausgabe von Schriftstücken, Bild-, Ton- oder Datenträgern aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt werden, nicht umgangen werden; besondere Regelungen zur Abgrenzung dieses Verbotes bleiben unberührt.

(3a) Soweit dies das Recht des Patentanwalts auf Verschwiegenheit zur Sicherstellung des Schutzes der Partei oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen oder der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche erfordert, kann sich die betroffene Person nicht auf die Rechte der Art. 12 bis 22 und Art. 34 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO), sowie des § 1 DSG berufen.“

2. § 16 Abs 1 – Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Mit Einführung der §§ 26aff UWG zur verbesserten Rechtsdurchsetzung von Geschäftsgeheimnissen (vgl. Regierungsvorlage, UWG-Novelle 2018) wird dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen zukünftig eine deutliche höhere Bedeutung zukommen. Jeder Patentanwalt steht im Zuge seine Beratungsdienstleistung somit vor der Frage, ob für gewisse – noch nicht offengelegte – technische Neuerungen Patentschutz beantragt werden soll oder ob der Mandant im Einzelfall besser beraten ist, sich im Streitfall auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu berufen. Somit muss jeder Patentanwalt seine Mandanten – in Abwägung des bestmöglichen Schutzes für seine Mandanten – auch auf in Sachen des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen beraten. Demnach ist es auch nur recht und billig, dass das österreichische Wettbewerbsrecht (inkl. Schutz von Geschäftsgeheimnissen) Gegenstand der Patentanwaltsprüfung ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass Patentanwälte somit zur bestmöglichen Wahrung der Interessen ihrer Mandanten auf dem Gebiet des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen beratend tätig werden müssen und dieses Rechtsgebiet auch Prüfungsgegenstand der Patentanwaltsprüfung bildet, sollte dies explizit in den gesetzlichen Befugnissen des Patentanwalts entsprechend reflektiert sein.

§ 16 Abs 1 sollte daher wie folgt lauten:

„§ 16 (1) Der Patentanwalt ist zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens sowie in Sachen des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen, ferner zur berufsmäßigen

Vertretung vor dem Patentamt, in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des Patentamts vor dem Oberlandesgericht Wien sowie in Angelegenheiten des Sortenschutzes vor den zuständigen Verwaltungsbehörden berechtigt.“

Die Österreichische Patentanwaltskammer hofft hiermit einen konstruktiven Beitrag zur Neugestaltung des Patentanwaltsgesetzes geleistet zu haben und steht für weiterführende Diskussionen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



.....
Dr. Daniel Alge
Präsident



.....
Dr. Michael Stadler
Vorsitzender des Rechtsausschusses

