

Bundesministerium für
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie

Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Via E-Mail an:

pr3@bmk.gv.at, legistik@patentamt.at

Wien, 9. Oktober 2020

Stellungnahme zum Vorschlag einer Novellierung des Patentanwaltsgesetzes (PatAnwG)

Geschäftszahl: 2020-0.483.142

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Patentanwaltskammer begrüßt den vorliegenden Vorstoß zur weiteren Modernisierung des PatAnwG und zur Entsprechung des EuGH Urteils C-209/18 vom 29. Juli 2019 – mit einer einzigen Ausnahme:

Das Vorhaben, den Gesellschafterkreis für Patentanwaltsfirmen so rigoros und uneingeschränkt zu öffnen wie dies im vorliegenden Entwurf beabsichtigt ist, wird in dieser Form **entschieden und nachdrücklich abgelehnt**.

Die Patentanwaltskammer begrüßt zwar ausdrücklich die vom EuGH geforderte Möglichkeit der interdisziplinären Vergesellschaftung von Patentanwältinnen und Patentanwälten mit andern Berufsgruppen, mit denen dies zur Erbringung von

einschlägigen, komplementären Dienstleistungen – also zum Wohle unserer Mandanten – Sinn macht. **Mit dem vorliegenden Vorschlag werden jedoch die vom EuGH sinnvoll definierten Grundsätze ohne sachliche Notwendigkeit übererfüllt.**

Tatsächlich hat die Patentanwaltskammer seit vielen Jahren (also lange, bevor das Verfahren gegen die Republik Österreich beim EuGH eingeleitet wurde) gefordert, dass die Vergesellschaftung von Patentanwältinnen und Patentanwälten mit **anderen rechtsberatenden Berufen** auch in Österreich ermöglicht werden soll, **wie dies seit Jahrzehnten in vielen EU-Staaten (insbesondere auch in Deutschland) möglich ist und erfolgreich praktiziert wird**, insbesondere weil dies für die Mandanten dort durchaus vorteilhaft sein kann. Wir sind mit dieser Forderung aber bislang aus unerfindlichen Gründen nicht durchgedrungen (umso mehr überrascht uns auch die nunmehrige völlige Kehrtwendung mit dem vorliegenden Entwurf!).

Wenn aber nun mit der vorliegenden Novelle **jegliche Vergesellschaftung** mit beruhsfremden Personen und Gesellschaften ermöglicht werden soll, ist dies nicht nur sinnlos (außer um eine weitere Investitionsmöglichkeit für Finanzinvestoren zu bieten), sondern auch **nicht zielführend für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und vertrauensbasierten Dienstleistung für unsere Mandanten; im Gegenteil**: Dies würde zu einer nicht hinnehmbaren Einflussmöglichkeit Dritter in die berufliche Tätigkeit von Patentanwältinnen und Patentanwälten führen. Diese Möglichkeit der Vergesellschaftung ist vor allem auch zum Schutz unserer Mandanten und deren Recht auf unabhängige Beratung und Rechtsvertretung aufs Schärfste zurückzuweisen und unter allen Umständen zu vermeiden. Gerade der EuGH hat im vorliegenden Urteil, wie in zahlreichen Urteilen zu freiberuflichen Tätigkeiten zuvor, die Ziele des Schutzes von Dienstleistungsempfängern und der Sicherstellung der Dienstleistungsqualität ausdrücklich als Ziele anerkannt, die zwingende Gründe des Allgemeininteresses darstellen, die Beschränkungen der unionsrechtlich verbürgten Freiheiten (wie eben der prinzipiellen Möglichkeit der freien Vergesellschaftung) rechtfertigen können (s. Gründe 89ff. des Urteils C-209/18).

Der hohe Wert von Anteilen an einer Patentanwaltsgesellschaft liegt also nicht zwingend an den vielfältigen Verdienstmöglichkeiten oder den hohen Wachstumsaussichten, sondern vielmehr in den Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Rechtsprechung. Dass solche Gesellschaftsanteile zukünftig dem freien Markt überlassen werden sollen, wird von uns entschieden abgelehnt – sowohl im Interesse unserer

Mandanten als auch im Allgemeininteresse an einer von Investitionskapital unbeeinflussten Rechtsprechung.

Die Patentanwaltskammer fordert daher, die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Patentanwältinnen und Patentanwälten mit Berufsfremden auf das vom EuGH (auch in anderen Entscheidungen) festgelegte Maß zu beschränken, um **die vom EuGH anerkannten Ziele des Schutzes von Dienstleistungsempfängern und der Sicherstellung der Dienstleistungsqualität nicht zu gefährden.**

Weiters fordert die Patentanwaltskammer neuerlich die Zulassung zur Vertretung beim Obersten Gerichtshof, eine inflationsbedingte Anpassung der Pauschalvergütung für die von Patentanwälten unentgeltlich erbrachten Verfahrenshilfevertretungen, die seit 1983 (!) in unveränderter Höhe erstattet wird, sowie eine transparentere Gestaltung der Patentanwaltsprüfung.

Demgemäß freut sich die Patentanwaltskammer, die nachfolgenden Anmerkungen und Anregungen zum ausgesendeten Vorschlag in die Diskussion einzubringen:

1. Geänderte Bestimmungen zur Beschlussfassung des Vorstands und der Hauptversammlung

Die Patentanwaltskammer begrüßt ausdrücklich die Änderungen in § 35 zur internen Beschlussfassung des Vorstands, insbesondere die Möglichkeit durch Umlaufbeschluss und per Videokonferenz Beschlüsse zu treffen; dies stellt die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Vorstandes, insbesondere während der Zeit der COVID-19 Pandemie sicher.

Ebenso wird auf diese Weise ganz allgemein sichergestellt, dass einfache Anbringen bei der Patentanwaltskammer, die in die Zuständigkeit des Vorstands fallen, zügig abgewickelt werden können.

Da die Durchführung von Sitzungen, die eine Anwesenheit erfordern, per Videokonferenz nicht nur für Vorstandssitzungen gilt, sondern auch für Hauptversammlungen, sollte dies zur Klarstellung auch in § 34 explizit erwähnt werden.

§ 34 Abs 1 sollten daher die folgenden Klarstellungen hinzugefügt werden:

„(1) [Die Hauptversammlung ist [...] abzuhalten.] Der Präsident kann in besonderen Fällen die Hauptversammlung auch in Form einer Videokonferenz einberufen. In der Ladung sind die Gründe darzulegen, aus denen die Abhaltung der Hauptversammlung erforderlich ist. Die Abhaltung der Videokonferenz ist unzulässig, wenn ein Fünftel der Kammermitglieder widerspricht. Die Teilnahme an einer solchen Videokonferenz gilt als Anwesenheit im Sinne des Abs 5.

2. Patentanwalts-Gesellschaften

a. Die Öffnung des Zugangs zu Patentanwalts-Gesellschaften ist nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache C-209/18 nicht erforderlich

Im Nachgang des Urteils vom 29.07.2019 in der Rechtssache C-209/18 wurde es erforderlich, das Patentanwaltsgesetz aufgrund der festgestellten Verletzung der Richtlinie 2006/123/EG anzupassen. Als Reaktion darauf schlägt der Ministerialentwurf vor, § 29a derart aufzuweichen, dass Gesellschafter einer Patentanwalts-Gesellschaft jedwede natürliche oder juristische Person sein kann.

Die Patentanwaltskammer spricht sich gegen einen allgemeinen Zugang zur Gesellschafterstellung in Patentanwalts-Gesellschaften aus, wie sie im vorliegenden Ministerialentwurf vertreten wird, weil sie einerseits nicht erforderlich ist, um das Urteil des EuGH umzusetzen und andererseits geeignet ist, der Objektivität und Unabhängigkeit des Berufsstands sowie den Interessen der rechtssuchenden Bevölkerung erheblich zu schaden.

Der Entwurf stellt ein „Gold Plating“, also eine maximale Übererfüllung von EU-Mindeststandards dar, der Vorschläge für Bestimmungen enthält, die nach den Verfahrensergebnissen bislang nicht einmal von der EU-Kommission gefordert wurden.

Was den vom EuGH festgestellten Verstoß gegen Art 15 RL 2006/123 betrifft, ist zunächst festzuhalten, dass das Urteil des EuGH die alte Rechtslage betrifft, in der Kinder und (Ehe-)Partner von Patentanwälten zeitlich unbefristet bzw mit sehr langen Übergangsfristen Gesellschafter einer Patentanwalts-Gesellschaft sein konnten. Dies bedeutet, dass sich der EuGH in seiner Entscheidung nicht mit der derzeitigen Rechtslage, sondern mit der Fassung vor der PatAnwG-Novelle zu befassen hatte.

Dieser Umstand ist insofern wesentlich, als der EuGH nicht etwa in Frage gestellt hätte, dass die Nichtzulassung berufsfremder Personen schlechthin ungeeignet sei, das Ziel des Schutzes der rechtssuchenden Bevölkerung zu gewährleisten. Im Gegenteil, der EuGH hält eine solche Regelung für durchaus geeignet (Rz 92 des Urteils), d.h. mit entsprechender Rechtfertigung auch für zulässig. Vielmehr sah der EuGH die unbeschränkte Zulassung von Familienangehörigen bei gleichzeitiger Nichtzulassung anderer Personen als nicht kohärent mit dem angestrebten Ziel an. Die Zulassung solcher Familienangehöriger widersprach also Art 15 RL 2006/123, eine Zugangsbeschränkung, die ausschließlich Berufsträger als Gesellschafter von Patentanwalts-Gesellschaften zulässt, wurde hingegen vom EuGH in keiner Weise beanstandet. Die Möglichkeit von Familienangehörigen bzw. deren Privatstiftungen als Gesellschafter wurde jedoch bereits mit der PatAnwG-Novelle 2019 – also noch vor dem EuGH-Urteil – gestrichen und ist daher schon nach derzeitiger Rechtslage nicht mehr zulässig. Eine weitere Anpassung ist daher gegenüber diesem Ergebnis aus dem EuGH-Urteil nicht mehr erforderlich.

Aus diesem Grund ist die Erweiterung des Personenkreises zugelassener Gesellschafter auf jedwede Gesellschaften, die irgendwelche Berufe ausüben dürfen, wie es § 29a Abs 1 PatAnwG vorschlägt, jedenfalls aus Gründen des vorliegenden EuGH-Urteils nicht erforderlich.

b. Zweck und Grundlage eines restriktiven Berufszugangs

Bemerkenswert an dem Entwurf ist insbesondere die Diskrepanz zwischen den vorgeschlagenen Erläuterungen einerseits und dem Vorschlag für den Gesetzestext andererseits.

Aus den Erläuterungen lässt sich entnehmen, dass dem Ministerialentwurf zumindest im Grundsatz klar ist, welche Besonderheiten im Patentanwaltsberuf liegen. Insbesondere werden „die Ziele des Schutzes von Dienstleistungsempfängern und der Sicherstellung der Dienstleistungsqualität als zwingende Gründe des Allgemeininteresses“ mit Hinweis auf den EuGH anerkannt, um die Gewährleistung der „Objektivität und Unabhängigkeit des Berufsstandes“ zu ermöglichen. Ebenso ist es nach den Erläuterungen erforderlich, dass „patentanwaltliche Dienstleistungen [...] zunächst vor allem im Sinne des Klienten- und Konsumentenschutzes unabhängig von den Interessen anderer Schutzrechtsinhaber sowie davon verschiedenen Herstellern, Konzernen und Investoren erbracht werden. Dieses Vertrauensverhältnis würde massiv beeinträchtigt werden, wenn man es dem einzelnen Patentanwalt erlauben würde, sich im Ergebnis mit einzelnen Berufsgruppen zu verbinden und gemeinsame Dienste in einer Berufsausübungsgemeinschaft anzubieten, ohne sicherzustellen, dass diese Grundforderungen an die patentanwaltliche Tätigkeit erfüllt werden.“

Während diese Grundsätze der finanziellen Unabhängigkeit des Patentanwalts in den Erläuterungen anerkannt werden (denen wir selbstverständlich und nachdrücklich zustimmen), sägt der Entwurf im Gesetzestext an derselben, indem er eine Fremdkapitalbeteiligung an Patentanwalts-Gesellschaften bis zu einem Ausmaß von 50% zulässt.

Mag der Gesetzesentwurf auch noch so noble Anstrengungen setzen, die schädlichen Auswirkungen solcher Kapitalbeteiligungen rechtlich zu lindern, zB durch Nichtigkeit von vertraglichen Regelungen aufgrund des Standesrechts, ändert dies jedoch nichts an der Problematik einer reinen Kapitalbeteiligung, die letztendlich darauf abzielt, möglichst hohe finanzielle Erträge zu erwirtschaften.

Gerade in den für Unternehmen essentiellen Fragen des Schutzes von Innovationen, die für den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Österreich als unentbehrlich

angesehen werden, muss vermieden werden, dass der Patentanwalt als zentrale Vertrauensperson und Anlaufstelle im Innovationsbereich von anderen Interessen geleitet wird als vom Interesse seines eigenen Mandanten.

Schließlich ist noch anzuführen, dass ein erheblicher Teil der Patentanwälte als durchwegs geschätzte Mitglieder der Richtersenat in allen Instanzen der Rechtsprechung in Patentsachen mitwirken und wesentlich zum Funktionieren der Rechtsprechung in Patentsachen beitragen. Ein wesentlicher Faktor für das Funktionieren dieses Systems fußt auf dem Umstand, dass Patentanwälte als Laienrichter frei von Interessen Dritter agieren.

Bei jeglicher Beteiligung berufsfremder Personen bleibt zu befürchten, dass die bloße Gesellschafterstellung zu einem Mitspracherecht führt, das der Unabhängigkeit und Objektivität des Patentanwalts schadet. Gerade für den faktischen Einfluss, den ein Gesellschafter auf die Geschicke der Gesellschaft hat, macht es keinen Unterschied, ob dieser Gesellschafter über 30%, 48% oder 52% der Anteile verfügt.

Der vorliegende Entwurf scheint die Auffassung zu vertreten, dass eine Drittbeteiligung von unter 50%, zB von 48,5% keinerlei negative Auswirkungen auf die Objektivität und Unabhängigkeit des Patentanwalts haben kann, weil dies ja nach den Standesrichtlinien verboten ist. Neben den beschränkten Rechten von Minderheitsgesellschaftern wird der Patentanwalt mit einer solchen (gemäß dem ausgesendeten Vorschlag zur Novellierung nunmehr zukünftig zu erlaubenden) Beteiligung im Ergebnis jeweils dann in einen Interessenkonflikt gezwungen, wenn ein berufsfremder Mitgesellschafter seine Rechte gegen die Interessen eines Mandanten auszuüben sucht.

c. Gefahr von Interessenkonflikten

Dabei kann ein solches Interesse – wie auch bei den Rechtsanwälten, den Notaren, aber auch im Ziviltechnikerberuf oder bei Ärzten, Zahnärzten oder Tierärzten – gegen rein finanzielle Interessen der rechts- oder ratsuchenden Bevölkerung gerichtet sein, zB dann, wenn überflüssige Dienstleistungen erbracht werden oder bei mehreren Alternativen jeweils die teurere Alternative verwendet wird.

Darüber hinaus zählte es auch zum Berufsbild des Patentanwalts in einzelnen Fällen Dienstleistungen zu erbringen, die gegen die Interessen von Personen gerichtet sind. Dies erhöht das Potential für Interessenskonflikte, die zum Schutz der rechtssuchenden Bevölkerung jederzeit zu vermeiden sind.

Für den Patentanwalt lässt sich jedoch bei Aufnahme eines Mandats nicht mit Sicherheit absehen, ob ein Interessenkonflikt mit den Interessen des Gesellschafters besteht, da der berufsfremde Gesellschafter hierüber nicht zur Auskunft verpflichtet ist und idR auch nicht vom Patentanwalt über neue Mandate zu informieren ist, um auf mögliche Konflikte hinzuweisen.

Für den Mandanten eines Patentanwalts wird es erforderlich, die Beteiligungskonstellation einer Patentanwalts-Gesellschaft zu prüfen, um - unabhängig von der Auskunft des Patentanwalts - sicherzustellen, dass kein Interessenkonflikt besteht.

d. Keine Notwendigkeit einer Fremdbeteiligung

In den Erläuterungen wird fälschlicherweise der Eindruck erweckt, dass eine Fremdbeteiligung aus europarechtlichen Gründen zwingend zuzulassen wäre. Dies ist jedoch nicht zutreffend und widerspricht der einschlägigen Urteilspraxis des EuGH zu derartigen Fragen. Das EuGH-Urteil äußert sich jedenfalls auch im vorliegenden Urteil C-209/18 nicht in einer Weise, dass eine Beteiligung Berufsfremder bis zu 50% an einer Patentanwalts-Gesellschaft zulässig sein müsse. Auch sonst lassen die Erläuterungen keine zwingende rechtliche Grundlage dafür erkennen, dass eine Beteiligung Berufsfremder unbedingt erforderlich sein soll.

Es wird zwar begründet, dass – und soweit stimmte die Patentanwaltskammer überein – die Unabhängigkeit des Patentanwalts schwer beeinträchtigt wäre, wenn berufsfremde Personen mehr als 50% der Anteile einer Patentanwalts-Gesellschaft halten. Gründe dafür, dass ein solcher Effekt erst dann eintreten soll, wenn eine Fremdbeteiligung von 50% besteht, dass dieselben Probleme nicht schon bei einer Minderheitsbeteiligung von 35% bestehen sollen, lassen sich in den Erläuterungen nicht finden.

Die Erläuterungen verweisen auch auf die Entscheidung des EuGH zu Beteiligungsbeschränkungen (Urteil vom 19. Mai 2009, verb. Rs. C-171/07 und C-172/07, DocMorris, Rz. 37f). Dieser Verweis ist jedoch völlig widersprüchlich, da Fremdbeteiligungen nach dieser Entscheidung überhaupt ausgeschlossen werden können, wenn – wie im Fall einer Apotheke – ein öffentliches Interesse am ordnungsgemäßen und fehlerfreien Funktionieren des Unternehmens besteht. Gerade der Verweis auf diese Entscheidung müsste zur Folge haben, dass der Gesetzesvorschlag eine Beteiligung von Berufsfremden ausschließen müsste; das Gegenteil davon ist allerdings der Fall. Als einziger Unterschied zum vorliegenden Fall bleibt also, dass es im genannten Vorabentscheidungsverfahren gelungen ist, die Verhältnismäßigkeit des Verbots von Fremdbeteiligungen im Verfahren selbst zu rechtfertigen, sodass der EuGH in der nationalen Regelung keinen Verstoß gegen unionsrechtliche Vorschriften erkannt hat.

Daher muss die Möglichkeit der Beteiligung Dritter an Patentanwalts-Gesellschaften auf die in § 29a Z 1 genannten Personen weitestgehend reduziert werden.

e. Jedenfalls Einschränkung der Mitwirkung Berufsfremder

Die Patentanwaltskammer begrüßt ausdrücklich die Änderungen des § 29a Z 2 und 11, nach der die anwaltliche Kerntätigkeit nur durch hierzu befugte Personen ausgeübt werden darf.

Ebenso wird ausdrücklich begrüßt, dass die Einhaltung der Standesregeln nicht bloß eine standesrechtliche Pflicht des Patentanwalts darstellt, sodass standeswidrige Absprachen zwischen Patentanwälten und berufsfremden Gesellschaftern bloß disziplinarische Wirkungen auf den Patentanwalt hätten. Vielmehr wird durch die vorliegende Regelung sichergestellt, dass standeswidrige Absprachen zivilrechtlich nichtig sind, d.h. auch den Patentanwalt niemals binden können.

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass Berufsfremden auch keine Rechte aus der Gesellschaft zukommen, die die patentanwaltliche Tätigkeit beeinflussen oder behindern könnten.

f. fehlende Definition von berufsfremden Gesellschaftern

In der derzeit vorgeschlagenen Fassung des § 29d wird die Person eines möglichen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafters einer Patentanwalts-Gesellschaft maximal unklar definiert, wobei lediglich auf die „befugte Ausübung“ einer anderen beruflichen Tätigkeit sowie auf die Zusammenarbeit mit einem Patentanwalt verwiesen wird.

Unter einer solchen Befugnis fällt praktisch jede Tätigkeit, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch ein Patentanwalt die Leistungen des betreffenden Unternehmers braucht – die Bestimmung ließe also Taxiunternehmer, Büromittelhändler und -hersteller also geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter einer Patentanwalts-Gesellschaft zu. Zumindest den Erläuterungen kann man entnehmen, dass eine solche Lesart nicht gemeint war und hier tatsächlich Personen gemeint sind, denen dieselben Befugnisse zukommen wie einem Patentanwalt.

Aus diesem Grund sollte der Kreis der möglichen Gesellschafter, mit denen eine Zusammenarbeit erlaubt ist, auf solche Personen beschränkt werden, die auch tatsächlich Tätigkeiten ausführen, die nach Qualifikation, Objektivität sowie Vertraulichkeit den Tätigkeiten eines Patentanwalts entsprechen bzw. die Tätigkeiten von Patentanwälten und Patentanwältinnen sinnvoll ergänzen können, also z.B. andere rechtsberatende Berufe.

g. Vorschlag (für § 29a Z1)

Da es keine europarechtlich zwingenden Vorschriften gibt, die eine weitere Aufweitung des Gesellschafterkreises notwendigerweise erfordern, möchte die Patentanwaltskammer hier eine verbesserte Formulierung für § 29a Z1 aufzeigen, die eine Möglichkeit der Beteiligung von berufsfremden Personen in einer interdisziplinären Gesellschaft offen lässt. Die vom EuGH festgestellte Inkohärenz – die letztlich zur Feststellung der Vertragsverletzung geführt hat – ist durch die bereits 2019 erfolgte

Änderung des PatAnwG schon endgültig behoben worden, da berufsfremde Angehörige Gesellschaftsanteile nicht mehr halten können. Eine allgemeine Zulassung jedweder Kapital-Beteiligung (z.B. reine Kapitalinvestoren oder auch potenzielle Mandanten) an Patentanwalts-Gesellschaften ist nicht erforderlich, sondern geeignet, die Objektivität und Unabhängigkeit der Patentanwälte zu gefährden.

„1. Gesellschafter einer Patentanwalts-Gesellschaft dürfen nur sein:

a) Patentanwälte

b) natürliche Personen und Gesellschaften die Befugnisse zur Beratung und Vertretung innehaben, die die Befugnisse des § 16 oder einer entsprechenden Norm eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz umfassen.“

Diese Bestimmung wäre auch grundsätzlich geeignet, Rechtsanwälten sowie Patent- und Rechtsanwälten mit Zulassung im EWR oder der Schweiz den Zugang zu österreichischen Patentanwalts-Gesellschaften zu gewähren, wie dies in den meisten EU-Staaten (insbesondere in Deutschland) bereits seit vielen Jahren möglich ist.

3. Erforderliche Anpassungen

a. Eintragungsvoraussetzungen für Patentanwalts-Gesellschaften

Das Verfahren zur Errichtung einer Patentanwalts-Gesellschaft wird in § 1a normiert, wobei die Anmeldung beim Vorstand der Patentanwaltskammer einzubringen (Abs 2) und vom Vorstand zu prüfen ist (Abs 4). Im gegenständlichen Ministerialentwurf wurde verabsäumt, die neu hinzugefügten Bestimmungen des § 29d auch im Errichtungsverfahren, insbesondere im Zusammenhang mit § 1a Abs 2 Z 4 und Abs 4, entsprechend zu verankern. Auch die unter § 1a Abs 2 Z 5 geforderte Erklärung der Gesellschafter bedarf einer Anpassung, die der Aufnahme von berufsfremden Gesellschafter Rechnung trägt. Ebenso sollte klargestellt werden, dass die Patentanwaltskammer eine Disziplinargewalt auch über Patentanwalts-Gesellschaften jedweder Zusammensetzung und Form ausübt, um letztlich den Standesvorschriften auch

dann zum Durchbruch zu verhelfen. Es wird daher folgende Neuformulierung des § 1a angeregt.

§ 1a Abs 2 sollte daher lauten:

„Die beabsichtigte Errichtung der Gesellschaft ist beim Vorstand der Patentanwaltskammer anzumelden. Die Anmeldung hat zu enthalten:

- 1. die Art der Gesellschaft und die Gesellschaftsbezeichnung, die eine Hinweis auf die Ausübung des Patentanwaltsberufs zu enthalten hat, bei einer Patentanwalts-Partnerschaft und einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Firma (§ 19 Abs 1 Z 4 UGB, [BGBl. I Nr. 120/2005](#); § 1b);*
- 2. Namen, Anschriften und Kanzleisitze der zur Vertretung und Geschäftsführung berechtigten Gesellschafter sowie Namen und Anschriften der übrigen Gesellschafter;*
- 3. den Kanzleisitz der Gesellschaft;*
- 4. alle weiteren Angaben, aus denen hervorgeht, dass die Erfordernisse der §§ 21a, 29a und 29d erfüllt sind;*
- 5. die Erklärung aller Gesellschafter gemäß § 29a Z 1 lit a, dass sie in Kenntnis ihrer disziplinarischen Verantwortung die Richtigkeit der Anmeldung bestätigen.“*

§ 1a Abs 4 sollte daher lauten:

„(4) Die Eintragung in die Liste ist vom Vorstand zu verweigern oder zu streichen, wenn sich herausstellt, dass die Erfordernisse der §§ 21a, 29a oder 29d nicht oder nicht mehr vorliegen.“

Am Ende des § 1a sollte daher ein neuer Abs 8 eingefügt werden:

„(8) Eingetragene Patentanwalts-Gesellschaften unterliegen unbeschadet der disziplinarischen Verantwortung der Patentanwälte den Bestimmungen des Abschnitts V dieses Gesetzes. Die in § 48 Abs 1 genannten Disziplinarstrafen können in analoger Anwendung auch gegen Patentanwalts-Gesellschaften verhängt werden.“

b. Sitzfordernis

Nach dem Urteil des EuGH ist es erforderlich, dass ein Sitz eines Patentanwalts bzw einer Patentanwalts-Gesellschaft im EWR-Raum oder in der Schweiz erlaubt sein muss.

Aufgrund dieser Notwendigkeit wird vorgeschlagen, § 25 Abs 1 zu ändern. Gleichzeitig übersieht der Entwurf jedoch eine gleichlautende und dem Urteil entgegenstehende Bestimmung in § 2 Abs 1 lit c, die in ihrer derzeitigen Fassung unverändert bliebe. Dies hätte zur Konsequenz, dass im selben Gesetz zur selben Frage, nämlich des Kanzleisitzes, zwei unterschiedliche Aussagen getroffen würden, von denen eine den EU-Verträgen entgegensteht.

Dabei ist zu bemerken, dass die systematische Bedeutung des § 25 Abs 1 nicht in der Festlegung des geographischen Orts der Kanzlei liegt, sondern in der Festlegung des Begriffs des Kanzleisitzes an sich. Wo sich dieser Kanzleisitz zu befinden hat, sollte in § 2 Abs 1 lit c geregelt werden. Um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, sollte § 25 Abs 1 ausschließlich die sachlichen Erfordernisse des Kanzleisitzes regeln.

Es wird daher vorgeschlagen, die §§ 2, 25 wie folgt abzuändern:

§ 2 Abs 1 lit c sollte lauten:

„c) ständiger Kanzleisitz in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz;“

§ 25 Abs 1 sollte lauten:

„§ 25. (1) Der Kanzleisitz (Niederlassung) des Patentanwalts oder der Patentanwalts-Gesellschaft ist das Büro oder die Geschäftsstelle ~~in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft,~~ in dem alle personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Ausübung des Patentanwaltsberufs geschaffen sind und welches zumindest von einem Beschäftigten oder

Ermächtigten dauerhaft betrieben wird, ohne dass dieser Beschäftigte oder Ermächtigte zur Ausübung patentanwaltlicher Dienstleistungen befugt ist, sofern er nicht selbst die Befugnis zur Ausübung des patentanwaltlichen Berufs besitzt. Die Erteilung einer bloßen Zustellbevollmächtigung allein begründet keinen Kanzleisitz.“

c. Verhältnismäßigkeitsprüfung

Die im vorgeschlagenen § 34a Abs 1 enthaltene Bestimmung des „§ 34 Abs 1 lit a“ gibt es – zumindest im Patentanwaltsgesetz nicht. Die Patentanwaltskammer ersucht höflich, dies auf den in den Erläuterungen genannten „§ 34 Abs 2 lit a“ richtigzustellen.

Aus welchem Grund eine Geschäftsordnung, die den inneren Ablauf der Kammer und des Vorstands regelt, überhaupt geeignet erscheinen kann, die Berufsausübung in irgendeine Weise einzuschränken, findet sich nicht in den Erläuterungen und erscheint auch sonst nicht plausibel.

Auch wenn dem Vorstand eine gewisse Leitfunktion zukommt, ist dieser grundsätzlich nicht alleine berechtigt, Vorschläge zur Fassung von Richtlinien nach „§ 34 Abs 2 lit a“ vorzulegen; die Hauptversammlung ist grundsätzlich zur selbständigen Fassung und Änderung berechtigt. Dem Vorstand kann daher nur für eigene Vorschläge eine Pflicht zur Verhältnismäßigkeitsprüfung sowie zur Einhaltung des in § 34a beschriebenen Verfahrens zukommen.

Es wird daher vorgeschlagen, § 34a Abs 1 wie folgt zu ändern:

„§ 34a. (1) Enthält ein Vorschlag des Vorstands an die Hauptversammlung zur Erlassung von Richtlinien in einer Angelegenheit des § 34 Abs. 2 lit. a Vorschriften, die die Aufnahme oder die Ausübung des Berufs des Patentanwalts oder die Tätigkeit als Patentanwaltsanwärter beschränken oder dazu bestehende Vorschriften ändern, so hat der Vorstand vor einer Beschlussfassung zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Vorschriften für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sind, zugleich nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausgehen und durch Ziele des

Allgemeininteresses gerechtfertigt sind (Verhältnismäßigkeitsprüfung) und dass keine direkte oder indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes vorliegt. Werden in einem gesonderten Rechtsakt der Europäischen Union spezifische Anforderungen an den Patentanwaltsberuf festgelegt und lässt dieser Rechtsakt den Mitgliedstaaten keine Wahl der genauen Art und Weise der Umsetzung dieser Vorschriften, kann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung unterbleiben.“

d. Formale Punkte

Unabhängig von der zuvor geäußerten inhaltlichen Kritik sind am vorliegenden Entwurf auch noch einige legistische Probleme anzumerken, die ohne Not zu einer Verkomplizierung der Rechtslage sorgen.

Insgesamt wurde beim Versuch der Novellierung wenig darauf geachtet, die Normen einfach lesbar zu gestalten. Gerade im grundrechtssensiblen Bereich der Berufsausübung sollte vermehrt darauf geachtet werden, Regelungen so zu halten, dass diese allgemein verständlich sind und in der Praxis auch angemessen angewendet werden können.

Der vorliegende Novellierungsentwurf bricht insbesondere mit zahlreichen Rechtssetzungsprinzipien, wie sie zB in den legistischen Richtlinien des Handbuchs der Rechtssetzungstechnik (Bundeskanzleramt) dargelegt sind.

Zunächst verweist § 29a Z 1 ohne Not auf eine nachfolgende Bestimmung (§ 29d Abs 1), die sich ebenso gut an Ort und Stelle hätte regeln lassen. Verweisungen sind nach dem Handbuch des BKA für Rechtssetzungstechnik nur dann vorzusehen, wenn *„dadurch gegenüber der inhaltlichen Wiedergabe der Rechtsvorschrift eine wesentliche Vereinfachung erzielt werden kann und die Verständlichkeit nicht beeinträchtigt wird.“*

Darüber hinaus werden in § 29d Abs 1 in merkwürdiger Weise unnötig wortreich unterschiedliche Optionen aufgezählt, wobei die unnötige Unterteilung in natürliche und juristische Personen sowie den Patentanwaltsberuf und einen "anderen" Beruf genutzt wird, um letztlich vier Optionen zu kreieren, zwischen denen anschließend – mit Ausnahme

einer leicht behebbaren Verweisung – überhaupt nicht unterschieden wird. Dies stellt einen weiteren Grund dar, diese unsägliche Bestimmung im vorliegenden Vorschlag ersatzlos zu streichen.

Entsprechend den „Legistischen Richtlinien“ hat sich der Gesetzgeber einer sparsamen Sprache zu bedienen. *„Rechtsvorschriften sind knapp und einfach zu fassen. Jedes überflüssige Wort ist zu vermeiden.“*

4. Zulassung zur Vertretung beim Obersten Gerichtshof

Unabhängig von der vorliegenden Änderung fordert die Patentanwaltskammer die Zulassung von Patentanwälten zur Vertretung beim Obersten Gerichtshof in Angelegenheiten, in denen Patentanwälten auch die Vertretungsbefugnis beim Oberlandesgericht Wien zukommt. Diese Diskriminierung ist im Zuge der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle aufgetreten, wodurch Patentanwälte in Verfahren, in denen sie ihre Mandanten gemäß ihrer Vertretungsbefugnis vor dem Patentamt vertreten haben, ab sofort ihre Mandanten in diesen Fällen nicht mehr vor dem zuständigen Höchstgericht (damals der „Oberste Patent- und Markensenat“) vertreten durften, sondern für diese Vertretung zwingend ein Rechtsanwalt mit einbezogen werden musste, wodurch nicht zuletzt eine hohe zusätzliche Kostenhürde für die rechtssuchenden Mandanten eingezogen wurde. In der Praxis hat sich mittlerweile gezeigt, dass viele Mandanten derartige Rechtsmittel an den OGH nicht zuletzt aufgrund des hohen Kostenfaktors der Beiziehung eines mit dem Fall bislang nicht betrauten Rechtsanwalts nicht einlegen wollen – und dies selbst in den Fällen, in denen das OLG ausdrücklich das ordentliche Rechtsmittel zum OGH zugelassen hat.

Die Praxis hat auch gezeigt, dass die wenigen Rechtsmittel, die letztlich an den OGH gerichtet wurden, auch in rechtlicher Hinsicht in erheblichem Maße der Mitwirkung des Patentanwalts bedurften, insbesondere weil sich eine Trennung zwischen rechtlicher und technischer Argumentationen im Ergebnis als unmöglich erweist. Im Übrigen ist auch anzumerken, dass sich seit der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit gezeigt hat, dass

die Mitwirkung von Patentanwälten als Senatsmitglieder beim Obersten Gerichtshof bewährt haben. All diese nachteiligen Auswirkungen für die Praxis hatten wir bereits im Zuge der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle aufgezeigt und diese haben sich mittlerweile allesamt als zutreffend herausgestellt.

Daher ist eine solche Diskriminierung von Patentanwälten angesichts der zwingend vorgeschriebenen universitären rechtlichen Ausbildung von Patentanwälten in Angelegenheiten des Zivilprozessrechts nicht nur unsachlich, sondern führt wegen der unnötigen zusätzlichen Kostenbelastung für Mandanten aufgrund der zwingenden Bestellung eines Rechtsanwalts zu einer Beeinträchtigung des Rechtsschutzinteresses unserer Mandanten und damit auch zu einem Mangel an höchstrichterlichen Entscheidungen in diesen Angelegenheiten zum Nachteil der Allgemeinheit.

Dass der Gesetzgeber einerseits Personen aufgrund ihrer Expertise an Entscheidungen eines Höchstgerichts mitwirken lässt, diese aber umgekehrt von der Vertretung vor diesem Gericht (in den Fällen, in denen sie bereits vor den Unterinstanzen vertreten haben) ausschließt wirkt daher geradezu absurd.

§ 16 Abs 1 ist daher wie folgt abzuändern:

„(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 dem Obersten Gerichtshof sowie in Angelegenheiten des Sortenschutzes vor den zuständigen Verwaltungsbehörden berechtigt.“

5. Anpassung der Pauschalvergütung

Schließlich weist die Patentanwaltskammer darauf hin, dass die Vergütung der Patentanwaltskammer für die Tätigkeiten, die ihre Mitglieder im Rahmen der Verfahrenshilfevertretung zu leisten haben, seit 1983 (!!) nicht mehr angepasst wurde. Die Patentanwaltskammer fordert daher, die Pauschalvergütung auf einen

inflationsangepassten Wert von etwa EUR 15.000 zu erhöhen bzw. diesen gleichzeitig an die Valorisierung der Patentamtsgebühren zu koppeln, um weitere inflationsbedingte Anpassungen zu vermeiden.

§ 24 Abs 2 ist daher wie folgt zu ändern:

„(2) Die Pauschalvergütung beträgt für jedes Kalenderjahr das Fünfzigfache der Recherchen- und Prüfungsgebühr gemäß § 3 Abs. 1 des Patentamts-Gebührengesetzes, BGBl. I Nr. 149/2004 BGBl. Nr. 259 in der nach § 31 Abs. 3 des Patentamts-Gebührengesetzes angepassten Gebührenhöhe, in der zu Beginn des Vergütungszeitraumes jeweils geltenden Fassung. Sie ist bis 30. April des darauffolgenden Jahres zu zahlen.“

6. Transparenz der Patentanwaltsprüfung

Die derzeitige Regelung des § 12 Abs 1 S 2 lässt es für den Vorsitzenden bzw die Vorsitzende der Prüfungskommission offen, Entscheidungen zur Benutzung von Hilfsmitteln in einer Weise festzusetzen, die für Prüfungskandidaten weder vorhersehbar ist, noch überhaupt in Erfahrung gebracht werden kann. Aus diesem Grund sollten sowohl die Termine und die Dauer der schriftlichen Prüfung sowie die erlaubten Hilfsmittel in einer Verordnung detailliert festgelegt und auch entsprechend kundgemacht werden.

§ 12 Abs 1 S 2 sollte daher lauten:

„Ort, Beginn und Dauer der schriftlichen Prüfung, die erlaubten Hilfsmittel, die vom Patentamt zur Verfügung gestellten Hilfsmittel, der Ablauf der schriftlichen Prüfung sowie deren sonstige Modalitäten der Patentanwaltsprüfung sind von dem oder der Vorsitzenden durch Verordnung zu regeln.“

§ 12 Abs 3 sollte entsprechend der folgende Absatz 4 angefügt werden:

„(4) Verordnungen nach Abs 1 sowie die Termine der schriftlichen Prüfung sind im Patentblatt zu veröffentlichen und auf der Homepage des Patentamts jeweils zumindest vier Monate vor dem Termin der schriftlichen Prüfung kundzumachen.“

Wir ersuchen nachdrücklich, die oben angeführten Vorschläge nicht nur in unserem Interesse, sondern vor allem im Interesse unserer Mandanten aber auch im Allgemeininteresse, in den Gesetzesvorschlag aufzunehmen!

Mit freundlichen Grüßen

Österreichische Patentanwaltskammer
Mag. Dr. Daniel Alge,
Präsident

Mag. DI Dr. Michael Stadler,
Vorsitzender des Rechtsausschusses
(ELEKTRONISCH ABGEFERTIGT)