

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
I/PR3 (Parlaments- und Ministerratsdienst sowie Rechtskoordination)
Radetzkystraße 2
1030 Wien

Wien, 13. April 2026

**Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf eines
Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz 1970, das
Patentverträge-Einführungsgesetz, das Gebrauchsmustergesetz,
das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiterschutzgesetz,
das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990,
das Patentamtsgebührengesetz und das Patentanwaltsgesetz
geändert werden**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Patentanwaltskammer nimmt zum oben angegebenen Begutachtungsentwurf wie folgt Stellung.

Die Österreichische Patentanwaltskammer begrüßt die mit dem vorliegenden Begutachtungsentwurf angestrebte Modernisierung des gewerblichen Rechtsschutzes in wesentlichen Bereichen. Zahlreiche der vorgeschlagenen Änderungen – insbesondere die Einführung geschlechtergerechter Sprache durch den Ersatz des „Fachmanns“ durch die „Fachperson“, die Förderung der elektronischen Aktenführung und Akteneinsicht, die Harmonisierung des Verbots der Schutzbereichserweiterung mit dem Europäischen Patentübereinkommen

sowie die Modernisierung der Gebühren- und Zahlungsvorschriften – werden ausdrücklich unterstützt.

Gleichzeitig sieht die Patentanwaltskammer in einer Reihe von Punkten Verbesserungsbedarf. Die nachfolgende Stellungnahme enthält daher zu den einzelnen Bestimmungen konkrete Änderungs- und Formulierungsvorschläge, die sich insbesondere auf folgende Schwerpunkte konzentrieren:

Die Regelungen zur Erfindernennung (§ 20 PatG, § 8 GMG) bedürfen einer klareren Gliederung und einer konsequenten Abstimmung zwischen Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Insbesondere ist sicherzustellen, dass dem Erfinder eine zustellfähige Anschrift zugeordnet wird, um die Durchsetzung von Rechten im Erfinderstreit zu gewährleisten, und dass die verfahrensrechtliche Pflicht zur Erfinderbenennung an der systematisch richtigen Stelle im Gesetz verankert wird.

Das Verbot der Schutzbereichserweiterung ist als materiellrechtliche Vorschrift systematisch nicht im Abschnitt über das Anmeldeverfahren, sondern in einer zentralen, verfahrensübergreifenden Änderungsbestimmung zu verankern. Zudem ist für bestehende Patente und Gebrauchsmuster eine Übergangsvorschrift vorzusehen, damit nach bisherigem Recht zulässig geänderte Schutzrechte nicht rückwirkend vernichtet werden.

Gegen die Möglichkeit der Löschung der Anschrift von Anmeldern oder Inhabern aus dem Register bestehen erhebliche Bedenken, da Inhaber von Monopolrechten für betroffene Dritte jederzeit identifizierbar und kontaktierbar sein müssen. Wenn eine solche Möglichkeit dennoch geschaffen wird, ist jedenfalls eine alternative, unmittelbare Kontaktierungsmöglichkeit sicherzustellen.

Die vorgeschlagene Anhebung der Jahresgebühren (um 25–42 %) würde dazu führen, dass Österreich die höchsten Jahresgebühren aller EPÜ-Länder hätte. Es wird befürchtet, dass dies nicht zu den vom Patentamt erhofften höheren Einnahmen, sondern zu einem Rückgang der in Österreich aufrechterhaltenen Patente mit dem damit verbundenen Einnahmenrückgang führen wird. Ähnliche Bedenken bestehen bei der Erneuerungsgebühr für österreichische Marken, die bei einer Klasse mit EUR 860 über den Kosten einer Unionsmarke läge.

Mündliche Verhandlungen per Videokonferenz in Einspruchs- und Anfechtungsverfahren sollten nur mit Zustimmung aller Beteiligten durchgeführt werden dürfen, um den besonderen Anforderungen komplexer patentrechtlicher Verfahren gerecht zu werden.

Im Bereich des Patentanwaltsgesetzes regt die Patentanwaltskammer an, die Tätigkeit als Mediator und Schiedsrichter ausdrücklich im Berufsbild zu verankern, die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen anzupassen sowie die Regelungen zur Verfahrenshilfe praxisgerechter zu gestalten.

Im Einzelnen nimmt die Patentanwaltskammer wie folgt Stellung:

Artikel 1 - Änderung des Patentgesetzes 1970

Fachmann und Fachperson (Art 1 Z 1, 3, 7, 16, 17, 22)

Die Patentanwaltskammer freut sich, dass ihre Initiative "Der „Fachmann“ ist von gestern und aus der Zeit gefallen: Die Zukunft gehört der „Fachperson“" vom 24. Jänner 2024 nunmehr in der geplanten Novelle volle Unterstützung des Gesetzgebers gefunden hat. Diese einfache Änderung einer der zentralen Bestimmungen des PatG durch Ersetzen des „Fachmanns“ durch „Fachperson“ kann ohne Änderung der rechtlichen Bedeutung dieser Bestimmung und ihres Verständnisses erfolgen, um sie inklusiv und nicht-diskriminierend zu machen. Gleichzeitig sendet eine derartige Änderung im In- und Ausland eine starke Botschaft an die Welt des geistigen Eigentums als Ganzes aus. Die Österreichische Patentanwaltskammer als die Kammer der österreichischen Patentanwältinnen und Patentanwälte fordert daher die Bundesregierung auf, sich auch auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass der diskriminierende und ausschließende Begriff „Fachmann“ in der deutschsprachigen Fassung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ebenfalls durch den Begriff „Fachperson“ ersetzt wird.

Fiktion der Berechtigung des Anmelders (Art 1 Z 4; § 4 PatG)

Die Einführung der Fiktion, dass der Anmelder zur Anmeldung berechtigt ist, ist der bisherigen Erfinder-Fiktion vorzuziehen, zumal auch der Fall abgedeckt wird, dass der Anmelder eine juristische Person ist, die definitionsgemäß nicht Erfinder sein kann.

Die Formulierung „erster Anmelder“ ist jedoch mehrdeutig und kann sowohl den - wohl gemeint - zeitlich ersten Anmelder wie auch den erstgenannten Anmelder einer Anmeldergemeinschaft bedeuten. Dies könnte beispielsweise klargestellt werden, indem auf den „Anmelder“ Bezug genommen wird. Eine solche Fiktion, die dann nicht nur den zeitlich ersten Anmelder (Einreicher), sondern auch jeden folgenden Anmelder bevorzugt, erscheint auch nicht unangemessen, da die

legitime Rechtsnachfolge des aktuellen Anmelders durch das Patentamt geprüft ist.

§ 4 Abs 1 lautet:

„(1) Auf die Erteilung des Patentbesitzes hat nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger Anspruch. Bis zum Beweis des Gegenteils wird der Anmelder als zur Anmeldung berechtigt angesehen.“

Es könnte erwogen werden, die Bestimmungen zu Zusatzpatenten in § 4 Abs 2 mangels praktischer Anwendung ersatzlos zu streichen.

Zu beachten ist auch, dass mit der Novellierung im PatG und im GMG gänzlich unterschiedliche Regelungen zur Anwendung kommen. Dies ist aber gerade im Hinblick auf den Umstand, dass Patente in Gebrauchsmuster umgewandelt werden können (und umgekehrt) nicht erstrebenswert.

Erfindernennung und Erfinderbenennung (Art 1 Z 5; § 20 PatG)

Die Bestimmung des § 20 regelt die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Erfindernennung sowie die Modalitäten der Nennung. Es wird vorgeschlagen, die Pflicht des Anmelders, den Erfinder zu benennen, sowie die Konsequenzen der Nichtnennung in den verfahrensrechtlichen Vorschriften über das Anmeldeverfahren zu regeln.

Grundsätzlich erscheint es vernünftig, die erstmalige Benennung des Erfinders alleine dem Anmelder zu überlassen, sodass eine gesonderte Zustimmung des Erfinders zu seiner späteren Nennung durch das Patentamt nicht vorliegen muss. Damit der Erfinder sein Antragsrecht auf Nichtnennung wahrnehmen kann, ist es jedoch erforderlich, den Erfinder über seine Benennung zu informieren. Daher ist es auch erforderlich, dem Patentamt auch eine Anschrift des Erfinders mitzuteilen.

Eine Anschrift des Erfinders ist für das Verfahren jedenfalls erforderlich, da es für den wahren Erfinder, der seine Rechte im Rahmen eines Erfinderstreits geltend machen will, notwendig ist, mit dem genannten „Schein“-Erfinder Kontakt aufzunehmen und diesen zur Anerkennung des Nennungsanspruchs aufzufordern. Ohne eine solche Aufforderung wäre die Einleitung eines Erfinderstreits vor der Nichtigkeitsabteilung nämlich unzulässig, der Erfinder könnte sich durch Nicht-Angabe einer Anschrift dem Verfahren entziehen und somit seine einmal erfolgte Nennung als Erfinder unangreifbar machen.

Angesichts des Umstands, dass als Anschrift auch ein Postfach oder im Falle eines Dienstfinders eine Unternehmensanschrift verwendet werden kann, sollten auch keine Bedenken hinsichtlich der Veröffentlichung der Daten bestehen. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wird es zumindest möglich sein, den „Erstgenannten Erfinder des österreichischen Patents AT 123.456, Postfach 6789, 1234 Wien“ vor der Einleitung eines Erfinderstreits zu kontaktieren und auch den Zugang nachzuweisen.

Wird eine Anschrift, z.B. eine Unternehmensanschrift oder ein Postfach, angegeben, ist die zusätzliche Angabe eines Wohnorts entbehrlich und führt ohne Not zu einer Preisgabe von Informationen über den Erfinder.

Die im letzten Absatz vorgenommene Änderung sorgt ohne Not für Unklarheit, da die bisherige Formulierung bereits klarstellt, dass die Regeln über den „Anfechtungsstreit“ (nunmehr als „Anfechtungsverfahren“ bezeichnet) anwendbar sind. Damit wird auf die Überschrift eines Abschnitts des PatG verwiesen, sodass die anzuwendenden Regelungen ausdrücklich klargestellt sind. Die vorgeschlagene Verweisung ist hingegen unnötig kompliziert. Zur Klarstellung kann noch deutlicher ausgedrückt werden, dass keine amtswegige Vollziehung nach § 137 erfolgt, sondern die rechtskräftige Entscheidung im Erfinderstreit die Einwilligung des unterlegenen Anmelders und/oder Erfinders ersetzt.

Auch wenn einzelnen Regelungsaspekten grundsätzlich zuzustimmen ist, vermischt der Vorschlag einzelne Aspekte der Erfindernennung und führt zu einer unübersichtlichen Textansammlung. Mit dem folgenden Vorschlag soll eine klare Gliederung gegeben werden:

- (1) Anspruchsberechtigter
- (2) Unübertragbarkeit und Unverzichtbarkeit
- (3) Benennungspflicht
- (4) Art der Nennung
- (5) Unterbleiben der Nennung
- (6) Berichtigung der Nennung
- (7) Spätere Nennung
- (8) Erfinderstreit

Nennung als Erfinder

§ 20. (1) Der Erfinder hat Anspruch auf Nennung als Erfinder.

(2) Der Anspruch kann nicht übertragen werden und geht nicht auf die Erben über. Ein Verzicht auf den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.

(3) Der Anmelder hat den Erfinder unter Angabe von Namen und Anschrift im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung zu benennen.

(4) Die öffentliche Nennung als Erfinder geschieht durch Anführung von Namen und Anschrift des Erfinders in der Veröffentlichung der Anmeldung, in der Bekanntmachung der Veröffentlichung, in der Bekanntmachung der Patenterteilung, in der Patentschrift, in der Patenturkunde und durch Eintragung in das Patentregister; sie ist auch in die vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelege aufzunehmen.

(5) Die Nennung als Erfinder unterbleibt jedoch hinsichtlich des Namens, wenn der vom Anmelder angegebene Erfinder es beantragt. Dieser Antrag kann jederzeit widerrufen werden; im Falle des Widerrufs wird die Nennung nachträglich vorgenommen.

(6) Ein Antrag auf Berichtigung oder Ergänzung der Nennung als Erfinder kann sowohl vom Erfinder als auch vom Anmelder oder vom Patentinhaber gestellt werden. Sind zur Stellung des Antrages

mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, der Antragsteller die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein anderer als der bereits als Erfinder Genannte neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder genannt werden, so ist auch die Zustimmung des bisher als Erfinder Genannten nachzuweisen. Die Änderung der Anschrift des Erfinders kann ohne Zustimmung der übrigen Beteiligten erfolgen. In diesem Fall ist die bisher verwendete Anschrift aus dem Patentregister zu streichen und von der Akteneinsicht auszunehmen.

(7) Ist zum Zeitpunkt des Widerrufs nach Abs. 5 oder zum Zeitpunkt der Berichtigung oder Ergänzung der Nennung nach Abs. 6 die Bekanntmachung der Patenterteilung schon erfolgt und ist die Patenturkunde bereits ausgefertigt, so ist auf Antrag eine besondere Bescheinigung über die Nennung als Erfinder auszufertigen und eine besondere Bekanntmachung im Patentblatt zu veröffentlichen.

(8) Verweigert der Anmelder, der Patentinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung gemäß Abs. 6, so hat das Patentamt auf Antrag ~~nach den Verfahrensvorschriften für die Nichtigkeitsklärung im Anfechtungsverfahren~~ über den Anspruch auf Nennung als Erfinder zu entscheiden. Die Erteilung des Patentes wird durch die Anhängigkeit des Verfahrens über einen solchen Antrag nicht aufgeschoben. Abweichend von § 137 ist auf Grund der dem Antrag stattgebenden rechtskräftigen Entscheidung ist nach Abs. 4 und 7 vorzugehen.

Bei der Pflicht zur Benennung des Erfinders gegenüber dem Patentamt bei sonstiger Versagung des Patents handelt es sich um eine Verfahrensvorschrift, sodass diese im Verfahrensrecht zu regeln ist, idealerweise in einer Bestimmung, die der Formalprüfung nahesteht.

Um das Anmeldeverfahren nicht unnötig formal zu verzögern, gleichzeitig aber eine rechtzeitige Erfindernennung vor der Veröffentlichung der Anmeldung vorzusehen, wird dieselbe Regelungsweise vorgeschlagen, die auch beim Prioritätsrecht Anwendung findet und auch im Europäischen Patentübereinkommen für die Erfindernennung verwendet wird.

Nach § 99 Abs 2 wird folgender Abs 2a eingefügt:

(2a) Erfolgt die Benennung des Erfinders (§ 20) nicht gemeinsam mit der Einreichung der Patentanmeldung, ist der Anmelder aufzufordern, innerhalb der Frist nach § 95 Abs 2 den Erfinder zu benennen. Der Erfinder ist durch das Patentamt von seiner Benennung zu unterrichten. Die Richtigkeit der Erfindernennung wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft.

Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung (Art 1 Z 8; § 48 Abs 1 Z 3a PatG)

Die Einführung eines Verbots der Schutzbereichserweiterung ist grundsätzlich zu begrüßen, da gerade bei umfangreicheren Änderungen die Rechtssicherheit für Dritte erhöht wird. Außerdem wird damit eine Gleichstellung zwischen nationalen Patenten, Europäischen Patenten und Einheitspatenten erreicht.

Bei der Einführung neuer Nichtigkeitsgründe ist jedoch darauf zu achten, dass bestehende Patente, die nach den bisherigen Vorschriften zulässig geändert wurden, nicht durch die Gesetzesänderung vernichtet werden. In diesem Sinne wäre eine Übergangsvorschrift einzuführen, die zwischen Änderungen vor und Änderungen nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes unterscheidet.

§ 176 Abs 5 lautet:

(5) § 48 Abs 1 Z 3a ist nur auf Änderungen von Patenten anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten ... wirksam geworden sind.

Rückwirkung bei Schutzbereichserweiterung (Art 1 Z 9; § 48 Abs 3 PatG)

Eine abweichende Regelung der Rückwirkung für den Fall der Schutzbereichserweiterung ist nicht erforderlich. Die hier beabsichtigte abweichenden Rückwirkung auf den Tag der Erweiterung hat keine andere Konsequenz als die Rückwirkung auf den Anmeldetag. Wird nämlich ein Patent erteilt und es erfasst in seiner erteilten Fassung einen Gegenstand nicht, nach einer unzulässigen Schutzbereichserweiterung jedoch schon, kann das Patent nur in einer Weise aufrecht erhalten werden, die nicht über die erteilte Fassung hinausgeht. Die Schutzwirkungen des Patents dürfen zu keinem Zeitpunkt über die erteilte Fassung hinausgehen, dh auch nicht zwischen Anmeldetag und dem Tag der Erteilung. Eine separate Regelung der Rückwirkung ist daher nicht erforderlich.

Der letzte Satz des § 48 Abs 3 ist seit der Übernahme des „whole content approach“ mit BGBl. Nr. 634/1994, mit dem ältere Anmeldungen mit ihrer Veröffentlichung und unabhängig von ihrem späteren Schicksal zum älteren Recht werden, obsolet. Die Gültigkeit eines Patents hängt damit nicht mehr von der Gültigkeit eines anderen Patents ab, ebenso hat eine Lizenzerteilung keinerlei Einfluss auf die Nichtigkeit. Der letzte Satz ist daher ersatzlos zu streichen.

§ 48 Abs 3 lautet:

~~„Die rechtskräftige Nichtigkeitsklärung wirkt in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3a auf den Anmeldetag, im Fall des Abs. 1 Z 3a auf den Tag, an dem die Erweiterung des Schutzbereichs wirksam geworden ist, und im Fall des Abs. 1 Z 4 auf den Tag zurück, an dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, dass sie nicht in der Lage ist, Proben des biologischen Materials abzugeben. Wenn der Gegenstand des Patentes nach § 3 Abs. 2 nicht patentierbar war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom späteren Anmelder rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Patentregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanzmerkung betroffen sind (§ 45), unberührt, dies unbeschadet der hieraus gegen den späteren Anmelder entspringenden Ersatzansprüche.“~~

Form der Genehmigung von Entscheidungen (Art 1 Z 11; § 64 Abs 3-5 PatG)

Die Patentanwaltskammer steht einer Verbesserung der Nachvollziehbarkeit des Entscheidungsprozesses beim Patentamt positiv gegenüber.

Die Patentanwaltskammer unterstützt den Vorschlag des Obersten Gerichtshofs hinsichtlich des Aufbaus und der inneren Struktur von Entscheidungen des Patentamts. Da § 123 nur Entscheidungen im Anfechtungsverfahren, dh Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung betrifft, sollte in § 64 auf diese Bestimmung verwiesen werden:

§ 64 wird folgender Abs 6: angefügt:

„(6) Auf Entscheidungen der technischen Abteilung und der Rechtsabteilung ist § 123 analog anzuwenden.“

§ 123 lautet:

„§ 123. (1) Die Ausfertigung der Entscheidung hat zu enthalten

1. die Bezeichnung der Abteilung und die Namen der Mitglieder, die an der Entscheidung mitgewirkt haben;
2. die Bezeichnung der Parteien, ihrer Vertreter und Bevollmächtigten sowie ihre Parteistellung;
3. den Gegenstand des Verfahrens;
4. den Spruch;
5. die Entscheidungsgründe;
6. die Rechtsmittelbelehrung.

(2) Der Spruch und die Entscheidungsgründe sind äußerlich zu sondern. Die Entscheidungsgründe haben in gedrängter Darstellung zu enthalten: das wesentliche Vorbringen und die Anträge der Parteien, die Tatsachenfeststellungen, die Beweiswürdigung und die rechtliche Beurteilung.“

Erfordernis von Anschrift anstelle von Wohnsitz (Art 1 Z 12, 18, 21; §§ 80, 89 Abs 1 Z 1, 101 Abs 4 PatG)

Die Angabe einer Anschrift ist einer zustellfähigen Adresse erscheint angesichts der Notwendigkeit, vom Patentamt oder von Dritter Seite Zustellungen zu erhalten, ausreichend. Der Sitz der Partei, ist hingegen nicht relevant.

Nur in Fällen, in denen es auf einen dauernden Aufenthalt im Inland oder auf die Möglichkeit am Sitz der Partei inländische Urteile zu vollstrecken, ankommt, sollte die Ansässigkeit eine Rolle spielen und damit ein Wohnsitz oder ein Sitz im Wortlaut einer Bestimmung gewählt werden.

Dementsprechende Änderungen in §§ 89 Abs 1, 101 Abs 4, § 18 MuSchG werden begrüßt, ebenso wie die Beibehaltung der bisherigen Bestimmungen zum Sitz in § 21 PatG.

Elektronische Aktenführung (Art 1 Z 13; § 80a PatG)

Die vorgeschlagene Regelung im neuen § 80a betrifft ihrem Inhalt nach primär Fragen des inneren Geschäftsganges des Patentamtes. Zur Abgrenzung zur

Verordnungsermächtigung über die Form von Eingaben an das Patentamt (§ 68 PatG) wird empfohlen, Abs 6 wie folgt zu formulieren:

(6) Die Behandlung von beim Patentamt einlangenden Eingaben und die Behandlung von Geschäftstücken werden durch Verordnung der Präsidentin oder des Präsidenten des Patentamtes geregelt.

Insbesondere im Hinblick auf die neue Möglichkeit der elektronischen Akteneinsicht ist es für Parteien und Vertreter von erheblicher praktischer Bedeutung zu wissen, ob eine Akte in Papierform oder elektronisch geführt wird. Vor diesem Hintergrund ist es zweckmäßig, klarzustellen, in welchen Ausnahmefällen Akten in Papierform und in welchen Fällen Akten künftig elektronisch geführt werden.

Aus Sicht eines effizienten und zeitgemäßen Verfahrens besteht ein wesentliches Interesse daran, dass ein möglichst großer Anteil der Verfahren elektronisch geführt wird. Eine weitgehende elektronische Aktenführung erleichtert insbesondere die Akteneinsicht, beschleunigt Verfahrensabläufe und reduziert den administrativen Aufwand für Parteien, Vertreter und Amt.

Die Österreichische Patentanwaltskammer spricht sich daher ausdrücklich für eine möglichst umfassende elektronische Aktenführung aus.

Akteneinsicht (Art 1 Z 14; § 81 Abs 5-7 PatG)

Gegen die vorgeschlagene Regelung bestehen inhaltlich grundsätzlich keine Einwände.

Im Sinne einer effizienten Verfahrensführung wäre es jedoch zu begrüßen, wenn elektronisch abrufbare Kopien automationsunterstützt zumindest wahlweise mit einer Amtssignatur versehen abrufbar sind und eine Amtssignatur nicht ausschließlich auf Antrag erteilt wird.

In Bezug auf die Abs 6 und 7 sollte zudem klargestellt werden, dass auch Informationen zu benannten Erfindern sowie zur Anschrift des Anmelders von der Veröffentlichung im Patentregister und von der Akteneinsicht ausgenommen sind, wenn der Erfinder oder Anmelder das Unterbleiben der Veröffentlichung beantragt hat.

Löschung von Personenbezogenen Daten (Art I Z 15; § 81 Abs 9-10 PatG)

Die Patentanwaltskammer ist der Auffassung, dass Inhaber von gegen jedermann wirksamen Monopolrechten jederzeit identifizierbar und kontaktierbar sein müssen. Die vorgeschlagene Löschung der Anschrift des Anmelders oder Inhabers im Register stößt daher auf erhebliche Bedenken. Auch im Grundbuch und im Firmenbuch ist eine Löschung personenbezogener Daten nicht vorgesehen. Einem Geheimhaltungsinteresse des Anmelders oder Inhabers kann auch durch die Angabe einer Postfachadresse Rechnung getragen werden.

Grundsätzlich sollte Dritten die Kontaktaufnahme mit Inhabern von Monopolrechten ohne weiteres möglich sein, da sie von diesen Monopolrechten

unmittelbar betroffen sein können. Die vorgeschlagene Regelung erschwert betroffenen Dritten die Kontaktaufnahme jedoch erheblich. Der zeitliche Aufwand eines auf Bekanntgabe der Anschrift des Anmelders oder Inhabers gerichteten Antrags ist derzeit nicht absehbar, wird sich allerdings erwartbar über mehrere Monate erstrecken. Für die hier vorgesehene Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Geheimhaltungsinteresse der natürlichen Person müsste nicht nur dem Antragsteller, sondern auch dem Anmelder bzw. Inhaber die Möglichkeit zur Äußerung eingeräumt werden, nicht zuletzt deshalb, weil zu prüfen wäre, ob die ursprünglich vom Anmelder bzw. Inhaber geltend gemachten Nachteile noch immer zutreffen. Ein solches Verfahren kann sich daher durchaus über einen langen Zeitraum erstrecken.

Die Patentanwaltskammer spricht sich daher gegen die Möglichkeit aus, die Anschrift des Anmelders oder Inhabers löschen zu können.

Wenn die Möglichkeit der Löschung der Anschrift des Anmelders oder Inhabers geschaffen werden soll, spricht sich die Patentanwaltskammer dafür aus, dass eine alternative Kontaktierungsmöglichkeit eröffnet wird, dass beispielsweise an den Anmelder oder Inhaber direkt über das Patentamt zugestellt werden kann oder dass zwingend ein Vertreter oder ein Zustellungsbevollmächtigter anzugeben ist. Dies erscheint einem Inhaber, der im Übrigen seine Identität vor der Allgemeinheit verbirgt, zumutbar.

Außerdem wäre zu präzisieren, was unter dem Begriff „Löschen“ zu verstehen ist. Nach Ansicht der Österreichischen Patentanwaltskammer sollten „gelöschte“ Informationen nicht öffentlich im Register einsehbar sein und auch nicht im Rahmen der Akteneinsicht zugänglich sein, jedoch weiterhin für das Patentamt verfügbar bleiben.

Wie bereits im Zusammenhang mit Z 5 sollte daher jedenfalls klargestellt werden, dass das Patentregister einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil umfasst.

Einführung eines Verbots der Schutzbereichserweiterung (Art I Z 19; § 91 Abs 4 PatG)

Inhaltlich wird die vorgeschlagene Fassung im Sinne der Rechtssicherheit begrüßt, die Einführung eines Verbots der Schutzbereichserweiterung auch für österreichische Patente erscheint zweckmäßig.

Dabei ist allerdings anzumerken, dass die Stelle, an denen einzelne Bestimmungen in das Gesetz eingefügt werden, nicht beliebig ist und dass das Patentgesetz in seiner ursprünglichen Form eine Gliederung vorgibt, die im Sinne der Verständlichkeit und einfachen Auffindbarkeit des Gesetzes sowie zur Vermeidung systematischer Fehlinterpretationen einzuhalten ist.

Wesentliches Problem der vorgeschlagenen Änderung ist, dass diese aufgrund ihrer systematischen Stellung ausschließlich für das Anmeldeverfahren gültig ist, da sie dem Teil III.A „Erteilung von Patenten“ zugeordnet ist. Die derzeitige Bestimmung hat auch ihre Bedeutung ausschließlich für das Anmeldeverfahren,

wenngleich Abs 3 historisch auch Ausgangspunkt für die Beurteilung unzulässiger Änderungen nach der Erteilung war.

Die vorgeschlagene Fassung des Verbots der Überschreitung der Offenbarung soll allerdings ihrem Wortlaut nach eine materiellrechtliche Regel für Änderungen unabhängig vom jeweiligen Verfahren sein, sodass eine Platzierung im Anmeldeverfahren fragwürdig ist. Gänzlich falsch ist hingegen das Vorsehen des (materiellrechtlichen) Verbots der Schutzbereichserweiterung, das ausschließlich nach der Erteilung anwendbar ist, in den Regeln über das Anmeldeverfahren.

Systematisch ist anzumerken, dass das Verbot der Überschreitung der Offenbarung sowie das Verbot der Schutzbereichserweiterung zwei vollkommen unterschiedliche Regelungsinhalte haben und letztlich auch unterschiedliche Nichtigkeitsgründe betreffen, die aufgrund ihrer Bedeutung für das Patentrecht voraussichtlich künftig häufig zitiert werden. Es wird daher vorgeschlagen, diese Regelungen auf zwei separate Absätze aufzuteilen.

Es wird daher - in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen - vorgeschlagen, eine zentrale und über Verfahrensarten hinweg gültige Änderungsbestimmung vorzusehen. Darüber hinaus wird - um dem dritten Teil des PatG eine verständliche und den derzeitigen Regelungen angemessene Struktur und Gliederung zu geben, eine Unterteilung in Abschnitte vorgeschlagen.

Schließlich wurden schon bisher durch zwei unterschiedliche Wendungen, namentlich die „Änderung des Wesens der Erfindung“ sowie das „Hinausgehen über die Offenbarung“ zwei Begriffe eingeführt, die grundsätzlich denselben inhaltlichen Zweck verfolgen, jedoch ohne Not Anlass zu unterschiedlichen Auslegungen geben. Im Hinblick auf eine Harmonisierung mit dem EPÜ sollte daher der Begriff „Änderung des Wesens der Erfindung“ aufgegeben werden.

Die Patentanwaltskammer schlägt daher die Einfügung des nachfolgenden §45a vor:

§ 45a lautet:

„§ 45a. Änderung des Patents und der Anmeldung

(1) Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. Soweit die Abänderungen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, sind sie aus der Anmeldung auszuscheiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden (§ 99 Abs. 5).

(2) Die Patentanmeldung und das Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Das Patent darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird.“

Der bisherigen § 91 sollte auf die Regelungen beschränkt werden, die die Anmeldeunterlagen betreffen.

§ 91 Abs 3 sollte gestrichen werden.

Zum allgemeinen leichteren Verständnis des dritten Hauptstücks sowie um zukünftig zu vermeiden, dass gesetzliche Bestimmungen disloziert Eingang in das Gesetz finden, wäre in Anlehnung an die Gliederung des Dritten Hauptstücks des PatG wie folgt vorzunehmen:

die Überschrift vor § 87 lautet:

„A. Anmeldeunterlagen und Anmeldeverfahren“

vor § 102 wird folgende Überschrift eingefügt:

„B. Einspruchsverfahren“

vor § 111a wird folgende Überschrift eingefügt:

„C. Recherchen und Gutachten“

vor § 112 wird folgende Überschrift eingefügt:

„D. Anfechtung von Patenten“

vor § 126 wird folgende Überschrift eingefügt:

„E. Allgemeine Bestimmungen“

Inanspruchnahme des Prioritätsrechts (Art 1 Z 20; § 95 Abs 2 PatG)

Die Harmonisierung der nationalen Vorschriften des § 95 Abs 2 PatG (sowie des § 17 Abs 2 GMG) mit internationalen Vorschriften des PCT-Verfahrens und Beseitigung der bisher bestehenden zeitlichen Diskrepanz betreffend den Fristenlauf zur Abgabe und Berichtigung einer Prioritätserklärung in Patent- und Gebrauchsmusterverfahren wird ausdrücklich begrüßt.

Weiters sollten auch die § 95 Abs 3 PatG (sowie des § 17 Abs 3 GMG) mit internationalen Vorschriften des PCT-Verfahrens harmonisiert werden. Dies betrifft den verpflichtenden Nachweis des Prioritätsrechts. Für die Bestimmung des Zeitrangs kann es essentiell sein, dass das Prioritätsdokument dem Patentamt oder Dritten zugänglich ist.

Dabei kann der Zeitrang für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit eines anderen Patents maßgeblich sein. Die geltende Rechtslage bietet in so einem Fall keine Grundlage für die amtliche Einforderung des Prioritätsbeleges.

Die näheren Bestimmungen für die Prioritätsbelege können in bewährter Weise einer Verordnung des Präsidenten vorbehalten werden, sodass der Aufwand für Anmelder und das Patentamt geringgehalten und sich verändernden technischen Möglichkeiten angepasst werden kann. Insbesondere kann hier die Verwendung des DAS-Systems vorgesehen werden, womit vom Anmelder lediglich ein kurzer Code anzuführen ist.

Falls die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes davon abhängt, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, sollte die Verordnung des Präsidenten vorsehen können, dass mit einer amtlichen Aufforderung weitere Belege eingefordert werden können. Dies kann insbesondere eine Übersetzung sein.

Daher wird angeregt neben § 95 Abs 2 auch Abs 3 zu ändern, wobei folgende Fassung vorgeschlagen wird:

§ 95 Abs. 3 lautet:

„(3) Das Prioritätsrecht ist nachzuweisen. Mit Verordnung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im Verfahren vor dem Patentamt für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen sind. Hängt die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, so kann vorgesehen sein, dass auf amtliche Aufforderung zusätzliche Belege vorzulegen sind.“

Mündliche Verhandlungen (Art I Z 23-24; § 103 Abs 2, § 119 Abs 1 PatG)

Die im Begutachtungsentwurf vorgesehene Möglichkeit, mündliche Verhandlungen in Einspruchs- und Anfechtungsverfahren auch in Form der Videokonferenz unter sinngemäßer Anwendung des § 132a ZPO abzuhalten, wird grundsätzlich begrüßt. Die Nutzung geeigneter technischer Kommunikationsmittel kann unter Umständen zur Verfahrensökonomie beitragen.

Der Gesetzeswortlaut sollte jedoch in zweifacher Hinsicht präzisiert werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung mittels Videokonferenz stellt gegenüber der Präsenzverhandlung eine abweichende Verfahrensform dar. Gerade bei komplexen Einspruchs- und Anfechtungsverfahren kann die unmittelbare persönliche Interaktion zwischen Senat und Parteien für die effektive Erörterung des Sach- und Rechtsstands von erheblicher Bedeutung sein.

Daher sollte in § 103 Abs 2 sowie § 119 Abs 1 ausdrücklich klargestellt werden, dass eine Videoverhandlung *nur mit Zustimmung aller Beteiligten* durchgeführt werden darf. Dies betrifft sowohl das Patentamt als auch sämtliche Parteien des Verfahrens.

Zufolge einer solchen Klarstellung würde die Wahl dieser Verfahrensform nur erfolgen, wenn sie von allen Beteiligten als zweckmäßig erachtet wird.

Darüber hinaus erscheint es im Hinblick auf § 103 Abs. 2 grundsätzlich zweckmäßig, die Regelung systematisch an die Struktur des Art 116 EPÜ anzulehnen. Demnach ist eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen anzuberaumen. Angesichts der für den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu entrichtenden Gebühr sollte eine solche Verhandlung auch abgehalten werden.

Daher wird angeregt, die Formulierung in § 103 Abs 2 sowie § 119 Abs. 1 PatG wie folgt zu präzisieren:

§ 103 Abs. 2 lautet:

„(2) Eine mündliche Verhandlung ist entweder auf Antrag einer Partei oder, wenn der Vorsitzende dies im einzelnen Fall zur Entscheidung über den Einspruch für erforderlich hält, von Amts wegen anzuberaumen. Die Verhandlung ist öffentlich. § 132a Abs. 1 und 2 ZPO sowie § 119 Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden, wobei § 132a Abs. 1 und 2 ZPO der Maßgabe unterliegen, dass die Durchführung der Verhandlung nur mit Zustimmung aller Parteien und des Amts zulässig ist.

§ 119 Abs. 1 lautet:

Die Verhandlung ist nach den sinngemäß anzuwendenden Vorschriften von § 132a Abs. 1 und 2 ZPO sowie §§ 171 bis 203 ZPO zu leiten und durchzuführen, wobei § 132a Abs. 1 und 2 ZPO der Maßgabe unterliegen, dass die Durchführung der Verhandlung nur mit Zustimmung aller Parteien und des Amts zulässig ist. Der Vorsitzende oder von diesem bestimmte Senatsmitglieder haben die Sache mit den Parteien sachlich und rechtlich zu erörtern.

Bundes-Rechenzentrum (Art I Z 28; § 168 PatG mitsamt Überschrift)

Inhaltlich wird jede Verbesserung der elektronischen Fähigkeiten des Patentamts nachdrücklich begrüßt. Die Heranziehung des Bundesrechenzentrums erscheint angemessen und effizient.

Die Einführung eines eigenen Hauptstücks in das Patentgesetz erscheint - bei aller Wertschätzung für die Tätigkeit des Bundesrechenzentrums - übertrieben. Die Vorschrift könnte an den Schluss des neu geschaffenen § 80a überführt werden. Dies würde zudem klarstellen, dass die Dienstleistungen des Bundesrechenzentrums in allen Sachmaterien des Patentamts und nicht nur im Patentrecht in Anspruch genommen werden können, zumal in den anderen Materiengesetzen Verweise auf § 168 fehlen.

Übergangsbestimmung zur Erfindernennung (Art I Z 29; § 176 Abs 4 PatG)

Gegen die Einführung einer Übergangsvorschrift betreffend die Erfindernennung bestehen keine Einwände.

Es wird aber darauf verwiesen, dass eine Übergangsbestimmung aufgrund der Einführung des Nichtigkeitsgrunds der Schutzbereichserweiterung erforderlich ist.

Artikel 2 - Änderung des Patentverträge-Einführungsgesetzes

Verzicht auf die Übersetzung des Sequenzprotokolls (Art 2 Z 1; § 5 PatV-EG)

Ein Verzicht auf die - für die Allgemeinheit idR irrelevante - Übersetzung von Sequenzprotokollen wird ausdrücklich begrüßt.

„Umwandlung“ von Einheitspatenten (Art 2 Z 2; § 14g PatV-EG)

Die Möglichkeit, Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, die aufgrund von ausländischen nationalen älteren Rechten weggefallen sind, in nationale österreichische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen umzuwandeln, wird ausdrücklich begrüßt.

Dabei sollte ein solches Auffangnetz ein Mindestmaß an eigenständiger und maßgeschneiderter Verfahrensregelung - und nicht wie vorgeschlagen - einen Verweis auf eine gänzlich wesensfremde Verfahrenssituation erhalten. Insbesondere sind § 9 Abs 1 und die Fallunterscheidung in § 9 Abs 2 1 HS überhaupt nicht auf die vorliegende Konstellation anwendbar, sodass einer sinngemäßen Anwendung auch mit der im Vorschlag genannten Maßgabe die Grundlage entzogen ist.

In zahlreichen Vorschriften wird bereits der Begriff der Umwandlung gebraucht, sodass diese neue Möglichkeit der Erlangung eines österreichischen Patents oder Gebrauchsmusters zur Vermeidung von Verwechslungen idealerweise eine andere Bezeichnung erhalten sollte.

Zur Vermeidung von Unklarheiten ist neben dem Fall der Nichtigklärung auch der Fall der Beschränkung Anlass zur Umwandlung.

Zum Schutz der Allgemeinheit wäre zudem eine Frist vorzuschreiben, innerhalb der der Antrag eingereicht werden kann. Es wird eine Fristdauer von drei Monaten vorgeschlagen, die mit Rechtskraft der Entscheidung des einheitlichen Patentgerichts zu laufen beginnt.

§ 14g sollte lauten:

„§ 14g. (1) Wird ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ausschließlich auf Grund prioritätsälterer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen, die in einem anderen Staat als Österreich eingereicht und nach dem Anmeldetag oder Prioritätstag des Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, beschränkt oder für nichtig erklärt, leitet das Österreichische Patentamt auf Antrag des Patentinhabers das Verfahren auf Erteilung eines Patent oder auf Registrierung eines Gebrauchsmusters ein.

(2) Der Antrag nach Abs. 1 ist innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung zu stellen, mit der das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung beschränkt oder nichtig erklärt wurde.

(3) Mit der Einleitung des Verfahrens nach Abs. 1 hat der Anmelder

1. die hierfür erforderliche Gebühr zu zahlen und

2. wenn die Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht wurde, eine Übersetzung der europäischen Patentanmeldung ins Deutsche vorzulegen, und zwar der ursprünglich eingereichten Fassung sowie gegebenenfalls einer geänderten Fassung, die der Anmelder dem Verfahren vor dem Österreichischen Patentamt zugrunde zu legen wünscht.

(4) Wird den Erfordernissen nach Abs. 3 nicht entsprochen, ist der Anmelder zur Nachholung dieser Erfordernisse aufzufordern. Wird dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht entsprochen, gilt der Antrag als zurückgenommen.

(5) Bei vorschriftsmäßig umgewandelten Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen gilt der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung als Tag der Anmeldung (§ 87 Abs. 2 PatG; § 13 Abs. 1 GMG). Für die europäische Patentanmeldung beanspruchte Prioritätsrechte bleiben für die umgewandelten Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen erhalten. Auf Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen nach Abs. 1, für die ein Verfahren eingeleitet wurde, sind im Übrigen die Bestimmungen des PatG und des GMG anzuwenden.“

Inkrafttreten und Übergangsrecht (Art 2 Z 3, 4; §§ 25c Abs 2-3, 26 Abs 7 PatV-EG)

Hinsichtlich § 14g sollte im Übergangsrecht klargestellt werden, dass eine Verfahrenseinleitung nur hinsichtlich derjenigen Patente infrage kommt, deren Nichtigerklärung nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erfolgt ist.

Artikel 3 - Änderung des GMG

Vor der Überschrift „Änderung des Gebrauchsmustergesetzes“ sollte - wie auch im Inhaltsverzeichnis angedeutet „Artikel 3“ stehen.

Inkrafttreten und Übergangsrecht (§ 7 GMG)

Die im PatG vorgeschlagenen Änderungen des § 4 sollten im Gebrauchsmusterrecht gleichermaßen angewendet werden. Es wird daher anstelle der bisherigen vom PatG abweichenden Minimaldefinition eine Angleichung an das PatG durch Verweisung vorgeschlagen:

§ 7 lautet:

§ 7. Die §§ 4 Abs 1 und 5 bis 17 und 19 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sind sinngemäß anzuwenden.

Erfindernennung (Art 3 Z 1; § 8 GMG)

Alle in Bezug auf die vorgeschlagene Novellierung des § 20 PatG genannten Probleme treffen auch auf § 8 GMG zu. Zunächst sollte von der ohne Not vorgenommenen abweichenden Formulierung im GMG Abstand genommen werden und Abweichungen vom GMG nur insoweit vorgenommen werden, als dies aufgrund der Unterschiedlichkeit dieser Schutzrechte geboten ist. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu § 20 PatG verwiesen.

„Nennung als Erfinder

§ 8. (1) Der Erfinder hat Anspruch auf Nennung als Erfinder.

(2) Der Anspruch kann nicht übertragen werden und geht nicht auf die Erben über. Ein Verzicht auf den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.

(3) Der Anmelder hat den Erfinder unter Angabe von Namen und Anschrift im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung zu benennen.

(4) Die Nennung als Erfinder geschieht durch Anführung von Namen und Anschrift des Erfinders in der amtlichen Veröffentlichung, in der Gebrauchsmusterurkunde und durch Eintragung in das Gebrauchsmusterregister; sie ist auch in die vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelege aufzunehmen.

(5) Die Nennung als Erfinder unterbleibt jedoch hinsichtlich des Namens, wenn der vom Anmelder angegebene Erfinder es beantragt. Dieser Antrag kann jederzeit widerrufen werden; im Falle des Widerrufs wird die Nennung nachträglich vorgenommen.

(6) Ein Antrag auf Berichtigung oder Ergänzung der Nennung als Erfinder kann sowohl vom Erfinder als auch vom Anmelder oder vom Gebrauchsmusterinhaber gestellt werden. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, der Antragsteller die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein anderer als der bereits als Erfinder Genannte neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder genannt werden, so ist auch die Zustimmung des bisher als Erfinder

Genannten nachzuweisen. Die Änderung der Anschrift des Erfinders kann ohne Zustimmung der übrigen Beteiligten erfolgen. In diesem Fall ist die bisher verwendete Anschrift aus dem Patentregister zu streichen und von der Akteneinsicht auszunehmen.

(7) Ist zum Zeitpunkt des Widerrufs nach Abs. 5 oder zum Zeitpunkt der Berichtigung oder Ergänzung der Nennung nach Abs. 6 die Gebrauchsmusterurkunde bereits ausgefertigt, ist auf Antrag eine besondere Bescheinigung über die Nennung als Erfinder auszufertigen und eine besondere Bekanntmachung im Gebrauchsmusterblatt zu veröffentlichen.

(8) Verweigert der Anmelder, der Gebrauchsmusterinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung gemäß Abs. 6, so hat das Patentamt auf Antrag nach den Verfahrensvorschriften für die Nichtigerklärung nach § 36 Abs. 1 und 2 über den Anspruch auf Nennung als Erfinder zu entscheiden. Abweichend von § 137 ist auf Grund der dem Antrag stattgebenden rechtskräftigen Entscheidung ist nach Abs. 4 und 7 vorzugehen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Patent und Gebrauchsmuster liegt in der Zweiteilung des Anmeldeverfahrens. Der bisherige Vorschlag einer Regelung in § 18 GMG, dh im Rahmen der Formalprüfung hätte zur Folge, dass eine Recherche unterbleibt, wenn ein Erfinder nicht genannt ist. Dies ist nicht erforderlich, um eine rechtzeitige Nennung des Erfinders mit der Registrierung zu erreichen.

§ 19 Abs 5 lautet:

„(5) Ist die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden (Abs. 3) oder sind die geänderten Ansprüche (Abs. 4) mangelhaft oder wurde die Erfinderbenennung (§ 8 Abs 3) nicht vorgenommen, ist dem Anmelder zur Behebung der Mängel eine einmonatige Frist zu setzen. Werden die Mängel nicht innerhalb dieser Frist behoben, ist die Anmeldung zurückzuweisen.“

Nach § 19 Abs 5 wird folgender Abs. 5a eingefügt:

„(5a) Der Erfinder ist durch das Patentamt von seiner Benennung zu unterrichten. Die Richtigkeit der Erfindernennung wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft.“

Ebenso wäre im sogenannten beschleunigten Verfahren (§ 27) auf die Erfinderbenennung Rücksicht zu nehmen:

§ 27 Abs. 1 lautet:

(1) Der Anmelder kann die sofortige, vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Recherchenberichtes unabhängige Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters beantragen. Dieser Antrag kann bis zum Tag vor Zustellung des Recherchenberichtes gestellt werden. Dem Antrag ist nur dann stattzugeben, wenn die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und der Zuschlagsgebühr für die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung ordnungsgemäß nachgewiesen wird und die Erfinderbenennung (§ 8 Abs 3) erfolgt ist.

Nach § 27 Abs 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Der Erfinder ist durch das Patentamt von seiner Benennung zu unterrichten. Die Richtigkeit der Erfindernennung wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft.“

Erfordernis von Anschrift anstelle von Wohnsitz (Art 3 Z 4; § 14 Abs 1 Z 1 GMG)

Auf die Ausführungen zu den analogen Bestimmungen des PatG wird verwiesen.

Einführung eines Verbots der Schutzbereichserweiterung (Art 2 Z 5, 9; §§ 14 Abs 5, § 28 Abs 1 Z 3 GMG)

Wie auch beim Patent erscheint die Einführung eines eigenen Nichtigkeitsgrunds der Schutzbereichserweiterung gerechtfertigt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zum PatG sei verwiesen.

Wiederum sei jedoch angemahnt, die - wenngleich schon bisher eigentümliche - Systematik des GMG zu berücksichtigen und ein Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs eines registrierten - und damit nicht mehr in Anmeldung befindlichen - Gebrauchsmusters den Bestimmungen des Anmeldeverfahrens hinzuzufügen.

Wie auch im PatG böte es sich an, eine zentrale Vorschrift über Änderungen, beispielsweise als neuen § 12a einzuführen, der die grundsätzlichen Voraussetzungen festlegt:

§ 12a lautet:

„§ 12a. Änderung des Gebrauchsmusters und der Gebrauchsmusteranmeldung

(1) Bis zur Fassung des Registrierungsbeschlusses (§ 22) oder im Falle eines beschleunigten Verfahrens (§ 27) bis zur Verfügung der Registrierung dürfen die Beschreibung, die Ansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden.

(2) Die Gebrauchsmusteranmeldung und das Gebrauchsmuster dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Das Gebrauchsmuster darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird.“

Inanspruchnahme des Prioritätsrechts (Art 2 Z 6; § 17 Abs 2 GMG)

Ebenso wie in Patentangelegenheiten sollte auch bei Gebrauchsmusteranmeldungen die Harmonisierung durch einen verpflichtenden Nachweis des Prioritätsrechts geregelt werden. Daher wird angeregt neben § 17 Abs. 2 auch Abs 3 zu ändern. Auf die Anmerkungen zu § 95 PatG (Art 1 Z 20) wird verwiesen.

§ 17 Abs. 3 lautet:

„(3) Das Prioritätsrecht ist nachzuweisen. Mit Verordnung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im Verfahren vor dem Patentamt für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen sind. Hängt die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, so kann vorgesehen sein, dass auf amtliche Aufforderung zusätzliche Belege vorzulegen sind.“

Rückwirkung bei Schutzbereichserweiterung (Art 2 Z 10; § 28 Abs 3 GMG)

Für den neu eingeführten Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung braucht es - im Verhältnis zu den anderen Nichtigkeitsgründen keine abweichende Regelung der Rückwirkung. Ebenso wie § 48 Abs 3 IS PatG ist auch § 28 Abs 3 GMG mittlerweile obsolet. Auf die Ausführungen zu § 48 PatG wird verwiesen.

§ 28 Abs. 3 sollte lauten:

~~„(3) Durch die rechtskräftige Nichtigkeitsklärung gelten in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 4 die in den §§ 4 und 4a vorgesehenen Wirkungen des Gebrauchsmusters in dem Umfang, in dem das Gebrauchsmuster nichtig erklärt wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Die rechtskräftige Nichtigkeitsklärung wirkt im Fall des Abs. 1 Z 4 auf den Tag, an dem die Erweiterung des Schutzbereichs wirksam geworden ist, zurück. Wenn der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach § 3 Abs. 2 nicht schutzfähig war, bleiben jedoch von dieser Rückwirkung die vom Inhaber des prioritätsjüngeren Gebrauchsmusters rechtmäßig bestellten und von Dritten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Gebrauchsmusterregister eingetragen und durch keine rechtlich begründete Streitanzmerkung (§ 32 Abs. 3) betroffen sind, unberührt; dies unbeschadet der sich hieraus gegen den Inhaber des prioritätsjüngeren Gebrauchsmusters ergebenden Ersatzansprüche.“~~

Bislang war im GMG der Fall einer Schutzbereichserweiterung dadurch gelöst, dass eine Erweiterung angesichts des § 4 Abs 2 IS GMG - zumindest im Nichtigkeitsverfahren - keine Auswirkungen auf den Schutzbereich des Gebrauchsmusters hat. Eine solche Einwendung betraf bislang nicht den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters und konnte daher unmittelbar im Verletzungsstreit geltend gemacht werden. Mit der Einführung eines eigenen Nichtigkeitsgrunds besteht nunmehr Unklarheit darüber, in welcher Weise die Erweiterung des Schutzbereichs geltend zu machen ist, zumal Nichtigkeitsgründe ausweislich § 41 IS GMG iVm § 156 PatG nicht abschließend vom Verletzungsgericht ausschließlich zwischen den Parteien beurteilt werden dürfen, sondern ausschließlich aufgrund rechtskräftiger Entscheidungen des Patentamts dem Verletzungsverfahren zugrunde zu legen sind.

Diese Unklarheit wäre aufzulösen, insbesondere durch Streichung des letzten Halbsatzes „soweit dieser nicht erweitert wird“ in § 4 Abs 2 GMG.

§4 Abs 2 lautet:

Der Schutzbereich des Gebrauchsmusters wird durch die geltenden Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 des Europäischen

Patentübereinkommens sinngemäß anzuwenden. Jedoch bestimmt das Gebrauchsmuster in seiner im Nichtigkeitsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich, soweit dieser nicht erweitert wird.

Bei der Einführung neuer Nichtigkeitsgründe ist jeweils darauf zu achten, dass bestehende Gebrauchsmuster, die nach den bisherigen Vorschriften zulässig geändert wurden, nicht durch die Gesetzesänderung vernichtet werden. In diesem Sinne wäre eine Übergangsvorschrift einzuführen, die zwischen Änderungen vor und Änderungen nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes unterscheidet.

§ 51a Abs 11 sollte lauten:

„(11) § 28 Abs 1 Z 4 ist nur auf Änderungen von Gebrauchsmustern anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten ... wirksam geworden sind.“

Akteneinsicht (Art 2 Z 13; § 38 Abs 4-6 GMG)

Gegen die vorgeschlagene Regelung bestehen inhaltlich grundsätzlich keine Einwände. Auf die Ausführungen zur analogen Regelung im PatG (Art 1 Z 14; § 81 Abs 5-7 PatG) wird verwiesen.

Nicht-Veröffentlichung der Anschriften von natürlichen Personen als Anmelder (Art 2 Z 14; § 38 Abs 8-9 GMG)

Die Patentanwaltskammer spricht sich gegen die Möglichkeit aus, die Anschrift des Anmelders oder Inhabers löschen zu können. Es wird auf die Ausführungen zu den analogen Bestimmungen des PatG verwiesen.

Übergangsbestimmung zur Erfindernennung (Art 2 Z 15; § 51a Abs 10 GMG)

Gegen die Einführung einer Übergangsvorschrift betreffend die Erfindernennung bestehen keine Einwände.

Es wird aber darauf verwiesen, dass eine Übergangsbestimmung aufgrund der Einführung des Nichtigkeitsgrunds der Schutzbereichserweiterung erforderlich ist.

Artikel 6 - Änderung des MSchG

Anschrift (Art 6 Z 1; § 17 Abs 1 Z 4 MSchG)

Die Bestimmung wird grundsätzlich begrüßt. Auf die Kommentierung zum PatG wird verwiesen.

Zugang zum Markenregister (Art 6 Z 2; § 17 Abs 6 MSchG)

Die Bestimmung wird grundsätzlich begrüßt. Auf die Kommentierung zum PatG wird verwiesen.

Verhandlung durch Videokonferenz (Art 6 Z 3; § 29c Abs 1 MSchG)

Die Bestimmung wird grundsätzlich begrüßt. Auf die Kommentierung zum PatG wird verwiesen.

Benutzungsschonfristen bei internationalen Marken (Art 6 Z 4; § 29c Abs 1 MSchG)

Die Bestimmung wird grundsätzlich begrüßt.

Ermächtigte Bedienstete und Service-Dienstleistungen (Art 6 Z 5; § 35 Abs 3 MSchG)

Die Bestimmung wird grundsätzlich begrüßt. Auf die Kommentierung zum PatG (Art 1 Z 10) wird verwiesen.

Verfahrensrecht - Verweise (Art 6 Z 6; § 35 Abs 5 MSchG)

Diese Norm ist eine Verweisungsnorm und bezieht § 80a PatG in die Verweisung im GMG ein. Sie braucht nicht separat kommentiert werden.

Akteneinsicht (Art 6 Z 7; § 50 MSchG)

Gegen die vorgeschlagene Regelung bestehen inhaltlich grundsätzlich keine Einwände. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zum PatG (Art 1 Z 14) sei verwiesen.

Die Transparenz von Verfahren betreffend gewerbliche Schutzrechte ist für die Allgemeinheit ein hohes Gut, das nicht mit dem Erlöschen der Marke endet.

§ 50. (1) Die an einem Verfahren Beteiligten sind berechtigt, in die das Verfahren betreffenden Geschäftsstücke Einsicht zu nehmen und Abschriften anzufertigen. Anderen Personen steht dieses Recht mit Zustimmung der Beteiligten oder bei Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses zu.

(2) In Geschäftsstücke, die eine registrierte oder gelöschte ~~noch zu Recht bestehende~~ Marke betreffen, kann jedermann Einsicht nehmen, von ihnen Abschriften anfertigen oder Kopien herstellen lassen.

Löschung von Personenbezogenen Daten (Art 6 Z 8; § 50 Abs 7-8 MSchG)

Die Patentanwaltskammer spricht sich gegen die Möglichkeit aus, die Anschrift des Anmelders oder Inhabers löschen zu können.

Auf die diesbezüglichen Ausführungen zum PatG (Art 1 Z 15) sei verwiesen.

Artikel 8 - Änderung des PAG

Der Umstand, dass die Gebührenhöhe sich nunmehr, nach dem Wegfall der Verordnungsermächtigung gem § 31 Abs 3 PAG idgF und der Aufhebung der PAG-ValV 2014, wieder direkt aus dem Gesetz ermitteln lässt, ist seitens der Patentanwaltskammer zu begrüßen.

Definitionen (§ 2 PAG)

Für die Abschnitte 5 bis 8 des PAG fehlt eine entsprechende Herstellung zwischen den im PAG verwendeten Begrifflichkeiten und den entsprechenden Materiengesetzen, nämlich GMG für den 5. Abschnitt, SchZG für den 6. Abschnitt, HlSchG für den 7. Abschnitt und MuSchG für den 8. Abschnitt). Eine diesen Umstand ausräumende Abänderung des § 2 PAG wäre im Sinne einer einheitlichen Systematik die Definitionen betreffend aus Sicht der Rechtsanwender wünschenswert.

Jahresgebühren (Art 8 Z 7; § 6 PAG)

Die Wiedereinführung der 3., 4. und 5. Jahresgebühr erscheint angesichts des vom Patentamt an das EPA zu entrichtenden sogenannten Mindestbetrags gerechtfertigt.

Die vorgeschlagene Anhebung der Gebührensätze für die einzelnen Jahresgebühren (um 25-42%) führt jedoch dazu, dass Österreich von allen EPÜ-Ländern die höchsten Jahresgebühren haben würde, und zwar weit höhere Jahresgebühren als Deutschland.

Es wird daher befürchtet, dass die vorgeschlagene Gebührenerhöhung nicht zu einer Erhöhung der Einnahmen für das Patentamt, sondern zum gegenteiligen Effekt führt, da Schutzrechtsinhaber angesichts des kleinen österreichischen Marktes die Anzahl der in Österreich aufrechterhaltenden europäischen Patente reduzieren werden.

Erneuerungsgebühren (Art 8 Z 31; § 24 PAG)

Es wird angemerkt, dass die Erhöhung der Erneuerungsgebühr für eine Marke auf EUR 860, dazu führt, dass eine Unionsmarke mit einer Klasse kostengünstiger zu erneuern ist (EUR 850), als eine österreichische Marke. Es wird befürchtet, dass dies die Attraktivität des österreichischen Markenschutzes weiter reduzieren wird. Die Anzahl aufrechterhaltener nationaler Marken könnten sich dadurch weiter verringern, wodurch die Einnahmen des Patentamts sinken würden.

Stundung (Art 8 Z 8; § 7 PAG)

In § 7 PAG idgF war der Gleichlauf zwischen der Stundungsfrist (Zahlungsfrist für die sechste Jahresgebühr) in Abs 1 S1 und der Rechtsfolge der Nichtzahlung der gestundeten Verfahrensgebühren in Abs 1 S 4 (Patent erlischt mit Ablauf des fünften Jahres der Laufzeit) sichergestellt.

Die vorgeschlagenen Änderungen führen nun jedoch zu einem Auseinanderlaufen der Stundungsfrist in Abs 1, die sich dynamisch nach dem Anmeldeverfahren bestimmt (Zahlungsfrist der ersten an das PA zu zahlenden JGB), und der Rechtsfolge der Nichtzahlung der gestundeten Verfahrensgebühren in Abs 3, da letztere absolut auf das zweite Jahr der Laufzeit abstellt. Es könnte hier zu Situationen kommen, in denen das Patent erst nach mehr als drei Jahren erteilt wird und aufgrund der Nichtzahlung der gestundeten Gebühren von Gesetzes wegen zu einem Zeitpunkt erloschen ist, an dem es faktisch noch nicht erteilt war. Dies würde zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen, da aus dem Register nicht ersichtlich ist, ob eine Stundung gewährt wurde und ein Patent aufgrund der Nichtzahlung der Jahresgebühr aufgrund der eingeführten Rechtsfiktion der „rückwirkenden Löschung“ bereits vor seiner Erteilung erloschen ist.

Um einerseits die Definition des Begriffs „Stundungsfrist“ klarzustellen und andererseits den Gleichlauf zwischen der Stundungsfrist und der Rechtsfolge der Nichtzahlung der Jahresgebühren sicherzustellen, wird folgende Änderung vorgeschlagen:

§ 7 Abs 1 lautet:

Die Präsidentin oder der Präsident des Patentamtes hat auf Antrag die Recherchen- und Prüfungsgebühr, die Anspruchsgebühr sowie die Veröffentlichungsgebühr oder bloß einzelne dieser Gebühren bis zum Ablauf der Zahlungsfrist für die erste an das Patentamt zu zahlende Jahresgebühr (Stundungsfrist) zu stunden, wenn der Antragsteller seine Mittellosigkeit nachweist. Die Erteilung eines Patentbeschlusses auf die Anmeldung darf in diesen Fällen nicht offenbar aussichtslos erscheinen.

§ 7 Abs 3 lautet:

(3) Die gestundeten Gebühren sind erlassen, wenn das Patent vor Ablauf der Stundungsfrist in Wegfall kommt. Werden die gestundeten Gebühren nicht innerhalb der Stundungsfrist gezahlt, erlischt das Patent mit Ablauf ~~des zweiten Jahres der Laufzeit~~ jenes Jahres der Laufzeit, in dem das Patent erteilt wurde, frühestens aber mit dem Ablauf des zweiten Jahres der Laufzeit.

Zahlungsmethoden (Art 8 Z 36; § 30 PAG)

Die Festschreibung der Zahlungsmethoden sowie die klare Definition der Rechtzeitigkeit der Zahlungen an das PA sind von der Patentanwaltskammer zu begrüßen, ebenso wie die Schaffung eines SEPA-Lastschriftmandats.

Übergangsrecht (Art 8 Z 38; § 37a PAG)

In Hinblick auf die vorgeschlagene Änderung des § 7 PAG und der Übergangsbedingung gem § 37a Abs 1 ist festzuhalten, dass es auch hier regelmäßig zu einem Auseinanderlaufen der Stundungsfrist und der ersten an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebühr kommen wird. Da gemäß der Übergangsbestimmung der Stichtag für die Anwendung des § 7 PAG idGF der Tag der Antragstellung ist, besteht für die Stundungsfrist solcher Patente weiterhin der Gleichlauf mit der Zahlungsfrist für die sechste Jahresgebühr.

Nachdem die Anwendung des § 6 Abs 1 PAG idvF jedoch auf solche Patente nicht ausgeschlossen ist, kann es zu Fallkonstellationen kommen, in der die erste an das PA zu zahlende Jahresgebühr mehr Jahre vor dem Ende der Stundungsfrist fällig wird. Demnach kann das Patent einmal oder mehrmals durch Entrichtung der fälligen Jahresgebühren verlängert werden, ohne dass die gestundeten Gebühren fällig werden oder das Patent kann durch Nichtzahlung der dritten, vierten oder fünften Jahresgebühr erlöschen, bevor die Stundungsfrist endet.

Artikel 9 - Änderung des PatAnwG

Voraussetzungen für den Beginn der Praxis (§ 3 PatAnwG)

Mit der Änderung des PatAnwG im Jahr 2001 wurde für den Beginn der Praxis im Sinne des § 3 Abs 1 lit b jegliche Voraussetzung eines technisch-naturwissenschaftlichen Studiums gestrichen, sodass letztlich fraglich ist, welche Mindestausbildung vorhanden sein muss, damit eine „*dem Aufgabenkreis eines Patentanwalts entsprechende praktische Betätigung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes*“ begonnen werden kann.

Dies stellt auch eine Abweichung von der Systematik des PatG dar, die für Patentanwaltsanwärter und fachtechnische Mitglieder des Patentamts jeweils notwendigerweise den Abschluss eines technisch-naturwissenschaftlichen Studiums für den Beginn der Praxiszeit vorschreibt. Es wäre daher in Übereinstimmung mit den übrigen Zugängen zur Praxis für die Erlangung des Patentanwaltsberufs ein entsprechendes Erfordernis vorzusehen, zumal es nicht wahrscheinlich ist, dass eine Person, die Praxis nach § 3 Abs 1 lit b erwirbt, gleichzeitig einem technisch-naturwissenschaftlichen Studium nachgeht:

§ 3 Abs 1 lit b lautet:

b) durch eine dem Aufgabenkreis eines Patentanwalts entsprechende praktische Betätigung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes im Ausmaß von sechseinhalb Jahren nach Abschluss eines technisch-naturwissenschaftlichen Studiums im Sinne des § 2 Abs 1 lit d;

Frist zur Prüfungsanmeldung (Art 9 Z 1; § 8 Abs 3 PatAnwG)

Diese Vorschrift ist zu begrüßen, insbesondere damit die Patentanwaltskammer ihr Stellungnahmerecht im Rahmen der Zulassung zur Patentanwaltsprüfung rechtzeitig ausüben kann. Es wäre jedoch darauf zu achten, dass eine Bekanntmachung der Patentanwaltsprüfung so rechtzeitig erfolgt, dass zur Anmeldung ein Zeitraum von wenigstens drei Monaten zur Verfügung steht.

Vertretung vor dem obersten Gerichtshof (§ 16 Abs 1 PatAnwG)

Mit der Auflösung des Obersten Patent- und Markensenates (OPM) ist die Vertretungsbefugnis für Patentanwälte in der Höchstinstanz bei Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Patentamtes weggefallen. Dies hat ursächlich dazu geführt, dass in den letzten Jahren nur mehr sehr wenige Verfahren in diesen Angelegenheiten zum OGH gelangt sind und somit viele Fragen nicht einer höchstrichterlichen Entscheidung zugeführt worden sind, da ein Vertreterwechsel von einem Patentanwalt zu einem Rechtsanwalt in diesem Stadium des Verfahrens oft eine zu große Hürde für die beteiligten Parteien dargestellt hat. Dieser Mangel an zeitgemäßer höchstrichterlicher RSp zu den aktuellsten Fragen in den maßgeblichen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere im Patentrecht, ist jedenfalls schon aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit bedenklich. Auch die in der Zwischenzeit eingetretenen Neuerungen in der Ausbildung, den Qualifikationserfordernissen und den Vertretungsbefugnissen der Patentanwälte, insbesondere deren Vertretungsrecht

vor dem Einheitlichen Patentgericht in Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsverfahren sowie deren verpflichtende universitäre rechtliche Ausbildung in den maßgeblichen Rechtsbereichen, die für die Vertretung vor dem OGH relevant sind, kann die diskriminierende Verweigerung des Vertretungsrechtes in diesen - sehr begrenzten und fachlich klar umrissenen - Bereichen nicht mehr rechtfertigen.

In § 16 Abs 1 PatAnwG wird die Wortfolge „vor dem Oberlandesgericht Wien“ gestrichen.

Mediation als Teil des Berufsbilds (§ 16 Abs 1, 5 PatAnwG)

Mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (UPC) wurde ein spezialisiertes Zentrum für Mediation und Schiedsverfahren in Patentsachen (PMAC) geschaffen. Dieses Zentrum mit Standorten in Ljubljana und Lissabon ist integraler Bestandteil des UPC-Systems und stellt institutionelle Einrichtungen für die außergerichtliche Streitbeilegung in Patentstreitigkeiten bereit.

Das Zentrum soll insbesondere Mediation und Schiedsverfahren für Streitigkeiten über europäische Patente und Einheitspatente ermöglichen und damit eine effiziente Alternative oder Ergänzung zu gerichtlichen Verfahren vor dem UPC bieten. Parteien können solche Verfahren entweder direkt einleiten oder aus einem anhängigen UPC-Verfahren heraus an das Zentrum verweisen lassen.

Die Einrichtung des PMAC führt dazu, dass alternative Streitbeilegungsmechanismen im Bereich des Patentrechts erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Verfahren sind auf hoch spezialisierte technische und rechtliche Streitigkeiten ausgerichtet und werden regelmäßig von neutralen Experten mit besonderer Erfahrung im Patentrecht und in komplexen grenzüberschreitenden Streitigkeiten geleitet.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, die berufsrechtlichen Befugnisse der Patentanwälte ausdrücklich auch auf Tätigkeiten als Mediator oder Schiedsrichter auf den in § 16 Abs. 1 genannten Gebieten zu erstrecken.

Patentanwälte verfügen aufgrund ihrer spezialisierten Ausbildung und ihrer praktischen Erfahrung im technischen Rechtsschutz über besondere fachliche Voraussetzungen für die Durchführung oder Unterstützung von Mediations- und Schiedsverfahren im Bereich des geistigen Eigentums. Dies gilt insbesondere für komplexe Streitigkeiten über Patentverletzung, Lizenzfragen oder standardessenzielle Patente (SEP/FRAND), die typischerweise eine enge Verbindung zwischen technischen und rechtlichen Fragestellungen aufweisen.

Darüber hinaus sind Patentanwälte regelmäßig als fachkundige Laienrichter an Gerichtshöfen tätig und daher mit der unparteiischen Beurteilung technischer und rechtlicher Fragestellungen in streitigen Verfahren vertraut. Diese Erfahrung unterstreicht ihre besondere Eignung für Tätigkeiten als Mediator oder Schiedsrichter in patentrechtlichen Streitigkeiten.

Auch in anderen freien Rechtsberufen ist die Tätigkeit als Mediator oder Schiedsrichter ausdrücklich anerkannt und gesetzlich vorgesehen, etwa im

Bereich der Rechtsanwälte. Eine entsprechende Klarstellung im Patentanwaltsgesetz würde daher auch zu einer systematischen Angleichung der berufsrechtlichen Regelungen im Bereich der rechtsberatenden Berufe beitragen.

Dem § 16 Abs. 1 wird folgender Satz nachgestellt:

„Dazu zählt auch die Tätigkeit als Mediator und Schiedsrichter auf diesen Gebieten.“

§ 16 wird folgender Abs. 5 nachgestellt:

„(5) Wird ein Patentanwalt als Mediator tätig, hat er auch dabei die ihn als Patentanwalt treffenden Berufspflichten einzuhalten. Besondere Regelungen für Mediatoren nach anderen Rechtsvorschriften werden dadurch nicht berührt.“

Die vorgeschlagene Ergänzung trägt daher dazu bei, die Rolle österreichischer Patentanwälte im europäischen Streitbeilegungssystem zu stärken, ihre Teilnahme an Mediations- und Schiedsverfahren im Rahmen des UPC-Systems rechtlich klarzustellen und die fachlich geeignete Besetzung solcher Verfahren mit spezialisierten IP-Experten zu fördern. Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage erleichtert es zudem, dass österreichische Patentanwälte auch in den europäischen Listen von Mediatoren und Schiedsrichtern des PMAC angemessen vertreten sind.

Die Klarstellung, dass Patentanwälte auch bei einer Tätigkeit als Mediator die sie treffenden Berufspflichten einzuhalten haben, gewährleistet zudem, dass die berufsrechtlichen Standards des Patentanwaltsberufs auch in diesem Tätigkeitsbereich uneingeschränkt zur Anwendung kommen.

Bestimmungen zur Verfahrenshilfe (§ 23 PatAnwG)

Im Lichte der Erfahrungen mit der Verfahrenshilfe, ihrer Zusammenwirkung mit anderen, mittlerweile bewährten Förderprogrammen, aber auch mit offensichtlichen Missbrauchsfällen wird eine Anpassung des § 23 vorgeschlagen, die den Zugang zur Verfahrenshilfe ähnlich wie zu Förderprogrammen des EUIPO auf eine bestimmte Anzahl von Fällen in einem vorgegebenen Zeitraum beschränkt.

Auch wenn die Verfahrenshilfe bislang einem Patentanwalt persönlich zugeteilt war, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass dieser die Verfahrenshilfe dadurch besorgt, dass die Verfahrenshilfe durch eine Patentanwaltsgesellschaft übernommen wird. Dies hat für den Verfahrensbeholdenen gerade bei Gesellschaften mit mehreren Personen den Vorteil, dass ein für die Erfindung technisch-naturwissenschaftlich qualifizierter Patentanwalt die Verfahrenshilfe übernehmen kann.

In der Vergangenheit haben sich Situationen ergeben, in denen Verfahrensbeholdene Handlungen des Verfahrenshelfers ablehnen oder andere Vertreter bestellen. Mangels ausdrücklicher Bestimmungen endete eine Verfahrenshilfe nach § 23 nur mit der rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens. Mit dem neu vorgeschlagenen Abs 9 wird die Möglichkeit geschaffen, die Verfahrenshilfe aufzuheben. Dies stellt insofern keine gröbliche Gefährdung der

Rechte des Anmelders dar, da sich dieser - anders als bei der gerichtlichen Verfahrenshilfe - vor dem Patentamt selbst vertreten kann.

Zudem sollte klargestellt werden, dass die besondere Bedürftigkeit, die Grundlage der Verfahrenshilfe ist, nur bei natürlichen Personen bestehen kann.

Um eine Überschneidung mit der gerichtlichen Verfahrenshilfe nach § 144 PatG zu vermeiden, sollte die vom Patentamt bestellte Verfahrenshilfe ausschließlich für Verfahren gelten, die vor dem Patentamt geführt werden. Daher sollte die entsprechende Wortfolge „in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren...“ entfallen. Es wird daher der folgende Wortlaut des § 23 vorgeschlagen:

§ 23 lautet:

„§ 23. (1) Der Patentanwalt ist verpflichtet, die unentgeltliche patentanwaltliche Vertretung von ~~Parteien~~ natürlichen Personen im Patenterteilungsverfahren, im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt, sowie im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung ~~und in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren vor dem Oberlandesgericht Wien gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung in Patentangelegenheiten~~ nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu besorgen ~~übernehmen~~. Die Vertretung kann mit deren Zustimmung auch von einer Patentanwalts-gesellschaft übernommen werden. Die Haftung des Patentanwalts ist mit dem in § 21a genannten Betrag beschränkt.

(2) Der Präsident des Patentamtes hat Personen auf ihr Ansuchen die Beiordnung eines Patentanwaltes zur unentgeltlichen Vertretung durch Bescheid zu bewilligen, wenn die Mittellosigkeit des Antragstellers nachgewiesen worden ist, der Antrag nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos und die Vertretung durch einen Patentanwalt zweckmäßig ist. Eine Beiordnung ist nicht zulässig, wenn in den vorangehenden fünf Kalenderjahren schon zwei oder mehr Beiordnungen erfolgt sind.

(3) Bei der Beurteilung der Mittellosigkeit des Antragstellers ist auf sein Einkommen, das er durch seinen Erwerb oder aus anderen Quellen bezieht oder zu erwarten hat, auf sein Vermögen und dessen Belastung sowie auf die Zahl der Personen, für deren Unterhalt er zu sorgen hat, Rücksicht zu nehmen. § 66 der Zivilprozessordnung, RRGBl. Nr. 113/1895, ist sinngemäß anzuwenden.

(4) Die Patentanwaltskammer hat nach Verständigung durch den Präsidenten des Patentamtes von der Bewilligung gemäß Abs. 2 den Patentanwalt durch Bescheid zu bestimmen, der die unentgeltliche Vertretung zu ~~übernehmen~~ besorgen hat. Das Vorliegen der im § 18 Abs. 1 angegebenen Umstände hat der Patentanwalt unverzüglich bei der Patentanwaltskammer geltend zu machen.

(5) Gegen die Verfügung des Präsidenten des Patentamtes gemäß Abs. 2 sowie gegen die Beiordnung eines Patentanwaltes zur unentgeltlichen Vertretung durch die Patentanwaltskammer gemäß Abs. 4 ist ein Rechtsmittel ausgeschlossen.

(6) Bei der Bemessung von Kosten im streitigen Verfahren ist die Unentgeltlichkeit der Vertretung einer Partei außer Acht zu lassen. Der mit der unentgeltlichen Vertretung betraute Patentanwalt hat im Fall des Kostenanspruches an die von ihm vertretene Partei das Recht, diese Kosten unmittelbar beim Gegner

einzuheben, wobei ihm Einreden aus den zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen nur insoweit entgegengesetzt werden können, als es sich um Aufrechnung von Kosten handelt, deren Ersatz der unentgeltlich vertretenen Partei in demselben Rechtsstreit zugunsten ihres Gegners auferlegt wurde.

(7) Amtliche Gebühren hat die unentgeltlich vertretene Partei jedenfalls selbst zu tragen.

(8) Die Beiordnung zur unentgeltlichen Vertretung endet mit der rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens.

(9) Sofern die Voraussetzungen nach Abs. 1 weggefallen sind oder der Vertretene gegenüber dem Vertreter oder dem Patentamt auf die Beiordnung schriftlich verzichtet, hat das Patentamt die Beiordnung mit Bescheid aufzuheben. Der Wegfall der Voraussetzungen oder der schriftliche Verzicht ist vom beigeordneten Patentanwalt sowie von der Patentanwaltskammer beim Patentamt anzuzeigen.“

Kreis möglicher Geschäftsführer von Patentanwalts-Gesellschaften (§§ 17, 21a, 29a, 29c PatAnwG)

Das Patentanwaltsgesetz stammt in seiner Grundstruktur aus einer Zeit, in der die Berufsausübung von Patentanwälten in Gesellschaftsform ausschließlich in Personengesellschaften vorgesehen war. In solchen Gesellschaften fallen die Funktionen von Gesellschafter und Geschäftsführung regelmäßig zusammen, weshalb das Gesetz in mehreren Bestimmungen auf die Gesellschafter als Träger von Leitungs- und Verantwortungsfunktionen abstellt.

Mit der späteren Zulassung von Kapitalgesellschaften, insbesondere der GmbH, zur Ausübung des Patentanwaltsberufs hat sich diese Struktur jedoch geändert. Bei einer GmbH erfolgt die Geschäftsführung und organschaftliche Vertretung der Gesellschaft durch die Geschäftsführer, während die Gesellschafter lediglich Anteilseigner sind und nicht notwendigerweise an der operativen Leitung der Gesellschaft beteiligt sein müssen.

Vor diesem Hintergrund erscheinen mehrere Bestimmungen des Patentanwaltsgesetzes terminologisch nicht mehr vollständig konsistent, soweit dort Gesellschafter mit Aufgaben der Geschäftsführung oder beruflichen Verantwortung betraut werden. Diese Formulierungen entsprechen zwar der Struktur von Personengesellschaften, bilden jedoch die Organisationsstruktur von Kapitalgesellschaften nicht zutreffend ab.

Zur Vermeidung von Auslegungsunsicherheiten erscheint es daher zweckmäßig, die entsprechenden Bestimmungen terminologisch anzupassen und dort, wo Leitungs- oder Vertretungsfunktionen gemeint sind, auf die Geschäftsführer oder allgemein auf die zur organschaftlichen Vertretung berufenen Patentanwälte abzustellen.

Eine solche Klarstellung würde die Systematik des Gesetzes an die heute zulässigen Gesellschaftsformen anpassen, die organisationsrechtliche Realität von Patentanwalts-GmbHs korrekt abbilden, und Rechtsunsicherheiten hinsichtlich Verantwortlichkeit und Vertretungsbefugnissen vermeiden.

Das Patentanwaltsgesetz sollte daher in diesem Punkt terminologisch überprüft und an die heute zulässigen Gesellschaftsformen angepasst werden, insbesondere in folgenden Punkten:

§ 17 Abs 2 sollte nicht nur auf die Gesellschafter, sondern auch auf die Geschäftsführer oder systematisch neutraler auf „die zur organschaftlichen Vertretung berufenen Personen“ abstellen.

§ 21a Abs. 4 lautet:

„Bei einer Patentanwalts-Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Patentanwalts-Partnerschaft, deren einziger Komplementär eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, muss die Mindestversicherungssumme insgesamt 2 400 000 € für jeden Versicherungsfall betragen. Wird die Berufshaftpflichtversicherung nicht oder nicht im vorgeschriebenen Umfang unterhalten, so haften neben der Gesellschaft auch die zur organschaftlichen Vertretung berufenen Personen, die den Patentanwaltsberuf befugt ausüben persönlich in Höhe des fehlenden Versicherungsschutzes, unabhängig davon, ob ihnen ein Verschulden vorzuwerfen ist.

§ 29a Z 2 lautet:

„Die organschaftliche Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft hat für den Bereich der patentanwaltlichen Tätigkeiten durch Personen zu erfolgen, die den Patentanwaltsberuf befugt ausüben.“

§ 29a Z 4 entfällt.

§ 29a Z 6 lautet:

„Über fachliche Fragen der Berufsausübung einer Patentanwalts-Gesellschaft dürfen in den jeweils zuständigen Gesellschaftsorganen ausschließlich jene Personen entscheiden, die die entsprechende einschlägige Befugnis innehaben. Gegen den Willen jener Gesellschafter, die diesen Gesellschaftsorganen nicht angehören und über die für den Gegenstand der Entscheidung fachlich einschlägige Befugnis verfügen, darf keine Entscheidung getroffen werden. Die Unabhängigkeit der Patentanwälte bei der Ausübung ihres Patentanwaltsberufs ist zu gewährleisten.“

§ 29a Z8 lautet:

„Mindestens die Hälfte des Kapitalanteils an einer Patentanwalts-Gesellschaft muss von Gesellschaftern gehalten werden, die den Patentanwaltsberuf befugt ausüben. Hält eine Gesellschaft Anteile an einer Patentanwalts-Gesellschaft, sind diese Anteile nur insoweit zu berücksichtigen, als sie ihrerseits von Personen gehalten werden, die den Patentanwaltsberuf befugt ausüben.“

§ 29c lautet:

„Patentanwalts-Partnerschaften oder Patentanwalts-Gesellschaften in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann Vollmacht erteilt werden. Sie sind durch ihre zur organschaftlichen Vertretung berufenen Personen vertretungsbefugt im Sinn des § 16.“

Diese Anpassungen würden dazu beitragen, die Terminologie des Gesetzes an die heute zulässigen Gesellschaftsformen anzupassen, ohne die bewährte Systematik des Patentanwaltsgesetzes zu verändern.

Kreis der Gesellschafter von Patentanwaltsgesellschaften (§§ 29a, 29d PatAnwG)

Aus Gründen der Systemklarheit, Rechtssicherheit und Anpassung an moderne Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit freier Berufe wird angeregt, die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen für Patentanwalts-Gesellschaften in den §§ 29a und 29d PatAnwG zu überarbeiten.

Die derzeitige Rechtslage verteilt die Regelungen über zulässige Gesellschafter und Formen der gemeinschaftlichen Berufsausübung auf mehrere Bestimmungen. Während § 29a die grundlegenden Anforderungen an Patentanwalts-Gesellschaften festlegt, enthält § 29d zusätzliche Regelungen über mögliche Kooperationspartner und Formen der gemeinschaftlichen Berufsausübung. Diese Aufteilung führt zu systematischen Überschneidungen und erschwert die Übersichtlichkeit der gesetzlichen Regelung.

Es wird daher angeregt, die Regelungen über zulässige Gesellschafter und interdisziplinäre Kooperationen in einer zentralen Bestimmung zusammenzuführen. Zu diesem Zweck sollen die entsprechenden Inhalte in systematisch überarbeiteter Form in § 29a Z 1 integriert und § 29d Abs 1 aufgehoben werden.

§ 29a Z 1 lautet:

„1. Gesellschafter dürfen nur sein:

- a) in die Liste der Patentanwaltskammer eingetragene Patentanwälte,
- b) Angehörige freier Berufe, die Befugnisse zur Beratung und Vertretung inne haben, die den Befugnissen des § 16 oder einer entsprechenden Norm eines Mitgliedsstaats der EU oder eines Vertragsstaats des EWR entsprechen, die der staatlichen Aufsicht oder der Aufsicht einer patentanwaltlichen Berufsvereinigung in einem Mitgliedsstaats der EU oder eines Vertragsstaats des EWR unterliegen und ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 157 Abs. 2 StPO Strafprozessordnung oder ein entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht gemäß der anwendbaren Norm eines Mitgliedsstaats der EU oder eines Vertragsstaats des EWR haben,
- c) Angehörige anderer freier Berufe, die der staatlichen Aufsicht oder der Aufsicht einer Berufsvereinigung in einem Mitgliedsstaats der EU oder eines Vertragsstaats des EWR unterliegen und ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 157 Abs. 2 StPO Strafprozessordnung oder ein entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht gemäß der anwendbaren Norm eines Mitgliedsstaats der EU oder eines Vertragsstaats des EWR haben,
- d) Patentanwaltsgesellschaften im Sinne des § 1a,

e) Gesellschaften mit Sitz innerhalb der EU oder eines Vertragsstaats des EWR, die nach den Vorschriften des jeweiligen Staats zur Ausübung eines der in lit. b und c genannten Berufe errichtet sind,

f) Gesellschaften, die mehrheitlich im Eigentum von Gesellschaftern nach lit. a und d stehen und überwiegend der Vermögensverwaltung dieser Gesellschafter dienen.“

§ 29d lautet:

~~„§ 29d. (1) Die in die Liste der Patentanwaltskammer eingetragenen Patentanwälte dürfen sich mit folgenden Personen zur gemeinschaftlichen Berufsausübung im Rahmen deren beruflichen Befugnisse nach den Bestimmungen und Anforderungen deren Berufsrechts in einer Patentanwalts-Gesellschaft verbinden:~~

~~1. natürlichen Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen sind und den Patentanwaltsberuf dort befugt ausüben;~~

~~2. natürlichen Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen sind und eine andere berufliche Tätigkeit dort befugt ausüben;~~

~~3. Gesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen sind und dort befugt auf Tätigkeiten gerichtet sind, die von Patentanwälten ausgeübt werden;~~

~~4. Gesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen sind und dort befugt auf andere berufliche Tätigkeiten gerichtet sind.~~

(1) Die Firma oder die Bezeichnung einer Patentanwalts-Gesellschaft hat im Fall einer gemeinschaftlichen Berufsausübung mit Gesellschaftern, die nicht den Patentanwaltsberuf ausüben, einen Hinweis auf die ausgeübten Berufe zu enthalten. Sie darf auch Namen von Gesellschaftern enthalten, die eine andere berufliche Tätigkeit ausüben, oder eines Gesellschafter, der auf die Ausübung seines Berufs verzichtet hat und im Zeitpunkt der Verzichtleistung Gesellschafter war.

(2) Patentanwalts-Gesellschaften mit gemeinschaftlicher Berufsausübung

1. unterliegen den jeweils einschlägigen berufsrechtlichen Vorschriften entsprechend ihrer befugt ausgeübter beruflicher Tätigkeiten,

2. haben Mitglied jener gesetzlichen beruflichen Vertretung zu sein, der sie aufgrund ihrer befugt ausgeübten beruflichen Tätigkeiten anzugehören haben, sofern eine solche Vertretung existiert, und

3. dürfen keine Mandanten vertreten, deren Interessen durch Ausübung der Berufsbefugnis und anderer beruflicher Tätigkeiten der Gesellschaft und der Gesellschafter einander widerstreiten.“

Die Österreichische Patentanwaltskammer ist sich bewusst, dass Österreich im Zusammenhang mit den gesellschaftsrechtlichen Regelungen für Patentanwaltsgesellschaften bereits Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit war. Die daraufhin erfolgte Anpassung des § 29a Z 1 zielte darauf ab, Beschränkungen der Beteiligung von Angehörigen anderer Berufe sowie von Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten zu beseitigen.

Die vorgeschlagene Neufassung des § 29a Z 1 steht im Einklang mit den unionsrechtlichen Vorgaben und berücksichtigt die Anforderungen der Niederlassungsfreiheit gemäß Art 49 AEUV, der Dienstleistungsfreiheit gemäß Art 56 AEUV sowie der Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG.

Die vorgeschlagene Regelung knüpft nicht an bestimmte nationale Berufsbezeichnungen an, sondern verwendet generelle, unionsweit nachvollziehbare Kriterien. Zulässig sollen insbesondere Angehörige freier Berufe sein, die

- zur Beratung und Vertretung befugt sind,
- einer staatlichen oder berufsständischen Aufsicht in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR unterliegen und
- über ein gesetzlich anerkanntes Zeugnisverweigerungsrecht verfügen.

Diese Kriterien sind nicht diskriminierend, da sie gleichermaßen für Berufsangehörige aus Österreich wie aus anderen Mitgliedstaaten gelten. Gleichzeitig stellen sie sicher, dass nur solche Berufsgruppen Gesellschafter einer Patentanwaltsgesellschaft sein können, deren berufliche Stellung mit den grundlegenden Prinzipien der freien rechtsberatenden Berufe vereinbar ist.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat wiederholt anerkannt, dass berufsrechtliche Organisationsregelungen freier Berufe zulässig sein können, wenn sie der Wahrung der Unabhängigkeit der Berufsausübung und dem Schutz der Mandanten dienen. Insbesondere hat der EuGH in der Rechtssache Wouters (C-309/99) klargestellt, dass solche Regelungen durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein können.

Die vorgeschlagene Regelung verfolgt genau diese Ziele, insbesondere

- den Schutz der Mandanten,
- die Wahrung der Verschwiegenheitspflichten,
- den Schutz des Mandatsgeheimnisses, und
- die Unabhängigkeit der rechtsberatenden Berufe.

Die Anknüpfung an ein Zeugnisverweigerungsrecht stellt dabei ein objektives und unionsweit verständliches Kriterium dar, das typischerweise mit Berufen

verbunden ist, die einem besonders strengen Vertrauensverhältnis zum Mandanten unterliegen.

Gleichzeitig ist die Regelung verhältnismäßig, da sie die Beteiligung von Angehörigen anderer freier Berufe sowie von Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten ausdrücklich zulässt, sofern die genannten berufsrechtlichen Mindestanforderungen erfüllt sind.

Darüber hinaus trägt die Regelung der zunehmenden internationalen und interdisziplinären Zusammenarbeit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes Rechnung und erleichtert die Beteiligung von Gesellschaften freier Berufe aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums.

Die vorgeschlagene Neuregelung gewährleistet somit sowohl die Vereinbarkeit mit den unionsrechtlichen Grundfreiheiten als auch die Wahrung der für freie rechtsberatende Berufe wesentlichen berufsrechtlichen Grundprinzipien.

Vorstand der Patentanwaltskammer (Art 9 Z 3; § 35 PatAnwG)

Die einzelnen den Vorstand betreffenden Bestimmungen sind grundsätzlich begrüßenswert. Die einzelnen Bestimmungen des Abs 1 erscheinen teilweise ohne erkennbares System oder klare innere Logik aneinandergereiht, teilweise stehen sie auch in Verbindung mit anderen Absätzen des § 36. Dadurch entsteht der Eindruck, dass unterschiedliche Regelungsinhalte lediglich nebeneinandergestellt wurden, ohne dass eine kohärente gesetzgeberische Struktur erkennbar wäre.

Eine derartige Ausgestaltung erschwert nicht nur das Verständnis der Norm, sondern beeinträchtigt auch ihre praktische Anwendbarkeit. Für die Patentanwaltskammer sowie ihre Mitglieder ist es wesentlich, dass gesetzliche Bestimmungen klar gegliedert, systematisch aufgebaut und inhaltlich aufeinander abgestimmt sind. Nur so kann Rechtssicherheit gewährleistet und eine einheitliche Vollziehung sichergestellt werden.

In Bezug auf die Vorschrift zur Besetzung des Vorstands mit weiteren Mitgliedern soll klargestellt werden, dass es sich hierbei um eine außerordentliche und kurzfristige Maßnahme handelt. Im Sinne der demokratischen Legitimation im Rahmen der Selbstverwaltung diese Ausnahmesituation ehe baldigst durch Neuwahl beseitigt werden.

Es wird daher vorgeschlagen, § 35 übersichtlicher zu gliedern:

§ 35 lautet:

(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und drei weiteren Vorstandsmitgliedern. Die Einberufung des Vorstandes und Vorsitzführung im Vorstand erfolgt durch den Präsidenten.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn an den Beratungen und Abstimmungen fünf Mitglieder (Ersatzmitglieder) teilnehmen. Die

Beschlüsse des Vorstandes bedürfen einer Mehrheit von vier Stimmen.

(3) Ist im Bedarfsfall für die Anzahl an Mitgliedern zur Beschlussfassung ein weiteres Mitglied erforderlich, ist jenes Mitglied der Patentankammer heranzuziehen, das am längsten Kammermitglied ist, oder wenn hierfür mehrere Personen zur Auswahl stehen, das an Lebensjahren älteste Mitglied. Für den Fall, dass im Vorstand dauerhaft nicht genügend Mitglieder (Ersatzmitglieder) vorhanden sind, ist der Vorstand zur Gänze neu zu wählen.

(4) Beratungen und Beschlüsse des Vorstandes können in persönlicher Anwesenheit der Vorstandsmitglieder sowie mittels Videokonferenz erfolgen. Beschlüsse des Vorstandes in Angelegenheiten des Abs. 6 lit. a, b, f, g, i, j und n können im Umlaufweg erfolgen, wenn dem keines der Vorstandsmitglieder widerspricht.

(5) In Angelegenheiten des des Abs. 6 lit. a, b, f, g, i, j kann der Vorstand auch einzelne Vorstandsmitglieder und Ersatzmitglieder durch Beschluss zur Beschlussfassung im Namen des Vorstandes ermächtigen. Der Vorstand kann diese Ermächtigung auf bestimmte Arten von Fällen einschränken, sich die Behandlung bestimmter Angelegenheiten vorbehalten und das Recht zur Beschlussfassung jederzeit an sich ziehen. Der Vorstand ist über solche von einem Vorstandsmitglied gefasste Beschlüsse zu informieren.

(6) In den Wirkungskreis des Vorstandes fallen alle Angelegenheiten, die nicht durch dieses Gesetz ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen sind, jedenfalls

a) die Führung der Liste der Patentanwälte, der Liste der Patentanwalts-Gesellschaften und des Meldeverzeichnisses der dienstleistenden Vertreter sowie die Entscheidung über die Eintragung in diese;

b) die Führung der Liste der Patentanwaltsanwärter (§ 27 Abs. 2) und die Entscheidung über die Eintragung in diese (§ 27 Abs. 2 und 4);

c) die Aufsicht über die Erfüllung der den Kammermitgliedern obliegenden Pflichten (§ 31) und die Disziplinaraufsicht über dienstleistende Vertreter (§ 16c);

d) die Erlassung von Richtlinien zur Ausübung des Patentanwaltsberufs, zur Überwachung der Pflichten des Patentanwalts und für die Ausbildung von Patentanwaltsanwärtern unter Bedachtnahme auf die Anrechenbarkeit ihrer praktischen Verwendung;

e) die Erstattung des Vorschlages für die Bestellung der dem Patentanwaltsstand angehörenden Mitglieder und Ersatzmitglieder der Prüfungskommission (§ 9 Abs. 2);

f) die Erstattung von Gutachten über die Angemessenheit eines Honorars;

g) die Erstattung von Gutachtung über Gesetzes- und Verordnungsentwürfe;

h) der Abschluss von Kollektivverträgen;

i) die Bestellung eines Stellvertreters für einen aus der Liste der Patentanwälte gestrichenen Patentanwalt sowie für einen Patentanwalt, der länger als drei Monate an der Ausübung seines Berufs gehindert ist und keinen Vertreter bestellt hat, im Umfang der dem gestrichenen oder verhinderten Patentanwalt erteilten Vollmacht für die Dauer von drei Monaten, die einmal um weitere drei Monate erstreckt werden kann;

j) die Bestimmung eines Vertreters gemäß § 23 Abs. 4;

k) die Rechnungslegung über die Verwendung der vergüteten Beträge für die unentgeltliche Vertretung (§ 24);

l) die Erstellung des Jahresvoranschlages und des Rechnungsabschlusses;

m) die Bestellung von Untersuchungskommissären gemäß § 61;

n) die Vormerkung rechtskräftiger Disziplinarstrafen (§ 48 Abs. 4);

o) die Erlassung einer Schiedsordnung und einer Schlichtungsordnung.

(7) Richtlinien nach Abs. 6 lit. d bedürfen der Genehmigung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie.

(8) Enthält ein Vorschlag in einer Angelegenheit des Abs. 26 lit. d 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 den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung entsprechen. § 34a Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

Vertretung des Präsidenten der Patentanwaltskammer (Art 9 Z 4; § 36 PatAnwG)

Die Patentanwaltskammer begrüßt diese Bestimmung ausdrücklich, da diese ihr gesetzmäßiges Funktionieren sowie die Beschlussfähigkeit des Vorstands im Kollisions- und Ausnahmefall sicherstellt, ohne dass Aufsichtsmaßnahmen erforderlich wären.

Übergangsrecht für technisch-naturwissenschaftliche Studien (Art 9 Z 5; § § 77b PatAnwG)

Die Patentanwaltskammer begrüßt diese Bestimmung ausdrücklich, da sie gerade bei älteren Abschlusszeugnissen, die ECTS-Anrechnungspunkte noch nicht ausweisen eine Einschätzung der Äquivalenz obsolet macht.

Verwendung geschlechtsspezifischer Form (§ 79 PatAnwG)

Mit Hinblick auf die Parallelbestimmung in § 1 Abs 1a RAO sollte auch eine Bestimmung eingeführt werden, die Dritten vorschreibt, die jeweils geschlechtsspezifische Form (Patentanwalt/Patentanwältin) zu verwenden.

§ 79 lautet:

§ 79. Bei allen in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Dipl.-Ing. Marc KESCHMANN
Präsident

Mag. Dr. DI Dr. Michael STADLER
Vorsitzender des Rechtsausschusses

(ELEKTRONISCH ABGEFERTIGT)