

Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz

Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes

A. Problem und Ziel

Das Gesetz bezweckt eine praxisgerechte Optimierung der Verfahrensabläufe beim Deutschen Patent- und Markenamt und bei den Anmeldern gewerblicher Schutzrechte. Deren Kosten und bürokratischer Aufwand sollen gesenkt werden. Dazu werden das Patentgesetz und weitere Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes geändert und ergänzt.

B. Lösung

Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt soll vor allem in Patentsachen in Punkten verändert werden, die für die Anmelder und das Amt wichtig sind. Anpassungen werden zudem im Gebrauchsmustergesetz, Markengesetz, Patentkostengesetz, Halbleiterschutzgesetz, Geschmacksmustergesetz und im Gesetz über internationale Patentübereinkommen vorgenommen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Es werden keine nennenswerten Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand erwartet.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Der Wirtschaft und insbesondere den mittelständischen Unternehmen entstehen durch dieses Gesetz außer der Erhöhung einer Patentgebühr keine zusätzlichen Kosten.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Durch das Gesetz werden Informationspflichten für Unternehmen weder eingeführt noch erweitert.

E.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Beim Deutschen Patent- und Markenamt entsteht ein einmaliger Vollzugsaufwand in Höhe von voraussichtlich 500.000 Euro, da die Verfahrensabläufe, einschließlich der EDV, den neuen Verfahrensstrukturen angepasst werden müssen. Der sonstige Erfüllungsaufwand beläuft sich auf 260 560 Euro pro Jahr. Dieser Erfüllungsaufwand wird durch eine Gebührenerhöhung kompensiert.

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf die Einzelpreise, das Preisniveau und insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz

Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderungen des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel ... (BGBl. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

„Inhaltsübersicht	
	§§
Erster Abschnitt: Das Patent	1 bis 25
Zweiter Abschnitt: Patentamt	26 bis 33
Dritter Abschnitt: Verfahren vor dem Patentamt	34 bis 64
Vierter Abschnitt: Patentgericht	65 bis 72
Fünfter Abschnitt: Verfahren vor dem Patentgericht	
1. Beschwerdeverfahren	73 bis 80
2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren	81 bis 85a
3. Gemeinsame Vorschriften	86 bis 99
Sechster Abschnitt: Verfahren vor dem Bundesgerichtshof	
1. Rechtsbeschwerdeverfahren	100 bis 109
2. Berufungsverfahren	110 bis 121
3. Beschwerdeverfahren bei Verfügungsverfahren wegen einer Zwangslizenz	122
4. Gemeinsame Verfahrensvorschriften	122a
Siebter Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften	123 bis 128b
Achter Abschnitt: Verfahrenskostenhilfe	129 bis 138
Neunter Abschnitt: Rechtsverletzungen	139 bis 142b
Zehnter Abschnitt: Verfahren in Patentstreitsachen	143 bis 145
Elfter Abschnitt: Patentberühmung	146
Zwölfter Abschnitt: Übergangsvorschriften	147 ^a .

2. § 16 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
- bb) Satz 2 wird aufgehoben.
- b) Absatz 2 wird aufgehoben.
- 3. In § 16a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen.
- 4. § 17 wird wie folgt geändert:
 - a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
 - b) Absatz 2 wird aufgehoben.
- 5. § 20 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt.
 - bb) Nummer 2 wird aufgehoben.
 - cc) Nummer 3 wird Nummer 2.
 - b) In Absatz 2 werden die Wörter „die Rechtzeitigkeit der Abgabe der nach § 37 Abs. 1 vorgeschriebenen Erklärungen sowie über“ gestrichen.
- 6. § 23 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
- 7. § 31 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „(§ 35 Abs. 2)“ durch die Angabe „(§ 35 Absatz 1)“ ersetzt.
 - b) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 3a und 3b eingefügt:
 - „(3a) Soweit die Einsicht in die Akten jedermann freisteht, kann die Einsicht auch über das Internet gewährt werden.“
 - „(3b) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 bis 3a ist ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvorschrift oder das offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interesse des Betroffenen der Bekanntgabe des Akteninhalts entgegenstehen.“
- 8. § 32 wird wie folgt geändert:
 - a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
 - „Zur weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu Zwecken der Patentinformation kann das Patentamt Angaben aus den in Satz 1 genannten Dokumenten an Dritte in elektronischer Form übermitteln.“
 - b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
 - „Außerdem ist in der Patentschrift der Stand der Technik anzugeben, den das Patentamt für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht gezogen hat (§ 43 Absatz 1).“
- 9. § 35 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird aufgehoben.
- b) Absatz 2 wird Absatz 1 und die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.
- c) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Enthält die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der Anmeldung keine Zeichnungen beigefügt oder fehlt mindestens ein Teil einer Zeichnung, so fordert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, dass die Bezugnahme als nicht erfolgt gelten soll. Reicht der Anmelder auf diese Aufforderung die fehlenden Zeichnungen oder die fehlenden Teile nach, so wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen oder der fehlenden Teile beim Patentamt Anmeldetag; anderenfalls gilt die Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.“

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für fehlende Teile der Beschreibung.“

10. Nach § 35 wird folgender § 35a eingefügt:

„§ 35a

(1) Ist die Anmeldung nicht oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachzureichen. Wird die deutsche Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(2) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise in englischer oder französischer Sprache abgefasst, verlängert sich die Frist nach Absatz 1 Satz 1 auf zwölf Monate. Wird anstelle des Anmeldetages für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen, endet die Frist nach Satz 1 jedoch spätestens mit Ablauf von 15 Monaten nach diesem Zeitpunkt.

(3) Ist für die Anmeldung ein Antrag nach § 43 Absatz 1 oder § 44 Absatz 1 gestellt worden, so kann die Prüfungsstelle den Anmelder auffordern, eine deutsche Übersetzung der Anmeldungsunterlagen vor Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist einzureichen.“

11. § 37 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- a) Im Satz 2 wird das Wort „soll“ durch das Wort „kann“ ersetzt.
- b) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.

12. In § 39 Absatz 3 werden nach der Angabe „35“ ein Komma und die Angabe „35a“ eingefügt.

13. § 42 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

- aaa) In Nummer 2 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt.
- bbb) In Nummer 3 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt.

ccc) Nummer 4 wird aufgehoben.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „oder die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Satz 2 offensichtlich nicht gegeben sind (Absatz 2 Satz 1 Nr. 4, Satz 2)“ gestrichen.

14. § 43 wird wie folgt gefasst:

„§ 43

(1) Das Patentamt ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen ist, und beurteilt vorläufig die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 und ob die Anmeldung den Anforderungen des § 34 Absatz 3 bis 5 genügt (Recherche). Soweit die Ermittlung des Standes der Technik einer zwischenstaatlichen Einrichtung vollständig oder für bestimmte Sachgebiete der Technik ganz oder teilweise übertragen worden ist (Absatz 8 Nummer 1), kann beantragt werden, die Ermittlungen in der Weise durchführen zu lassen, dass der Anmelder das Ermittlungsergebnis auch für eine europäische Anmeldung verwenden kann.

(2) Der Antrag kann nur von dem Patentanmelder gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 25 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Eingang des Antrags wird im Patentblatt veröffentlicht, jedoch nicht vor der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Absatz 5. Jedermann ist berechtigt, dem Patentamt Hinweise zum Stand der Technik zu geben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten.

(4) Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn bereits ein Antrag nach § 44 gestellt worden ist. In diesem Fall teilt das Patentamt dem Antragsteller mit, zu welchem Zeitpunkt der Antrag nach § 44 eingegangen ist. Die für die Recherche nach § 43 gezahlte Gebühr nach dem Patentkostengesetz wird zurückgezahlt.

(5) Ist ein Antrag nach Absatz 1 eingegangen, so gelten spätere Anträge als nicht gestellt. Absatz 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Stellt das Patentamt nach einem Antrag auf Recherche fest, dass die Anmeldung die Anforderung des § 34 Absatz 5 nicht erfüllt, so führt es die Recherche für den Teil der Anmeldung durch, der sich auf die in den Patentansprüchen als erste beschriebene Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

(7) Das Patentamt teilt dem Anmelder das Ergebnis der Recherche nach Absatz 1 unter Berücksichtigung des Absatzes 6 ohne Gewähr für Vollständigkeit mit (Recherchebericht). Es veröffentlicht im Patentblatt, dass diese Mitteilung ergangen ist. Gegen den Recherchebericht ist ein Rechtsbehelf nicht gegeben. Ist der Stand der Technik von einer zwischenstaatlichen Einrichtung ermittelt worden und hat der Anmelder einen Antrag im Sinne von Absatz 1 Satz 2 gestellt, so wird dies in der Mitteilung angegeben.

(8) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, zur beschleunigten Erledigung der Patenterteilungsverfahren durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

1. die Ermittlung des in Absatz 1 bezeichneten Standes der Technik einer anderen Stelle des Patentamts als der Prüfungsstelle (§ 27 Absatz 1), einer anderen staatlichen oder einer zwischenstaatlichen Einrichtung vollständig oder für bestimmte Sachgebiete der Technik oder für bestimmte Sprachen übertragen wird, soweit diese Einrichtung für die Ermittlung des in Betracht zu ziehenden Standes der Technik geeignet erscheint;
 2. das Patentamt ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden Auskünfte aus Akten von Patentanmeldungen zur gegenseitigen Unterrichtung über das Ergebnis von Prüfungsverfahren und von Ermittlungen zum Stand der Technik erteilt, soweit es sich um Anmeldungen von Erfindungen handelt, für die auch bei diesen ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden die Erteilung eines Patents beantragt worden ist;
 3. die Prüfung der Patentanmeldungen nach § 42 sowie die Kontrolle der Gebühren und Fristen ganz oder teilweise anderen Stellen des Patentamts als den Prüfungsstellen oder Patentabteilungen (§ 27 Absatz 1) übertragen wird.“
15. § 44 wird wie folgt gefasst:

„§ 44

(1) Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 patentfähig ist.

(2) Der Antrag kann von dem Anmelder und jedem Dritten, der jedoch hierdurch nicht an dem Prüfungsverfahren beteiligt wird, bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Die Zahlungsfrist für die Prüfungsgebühr nach dem Patentkostengesetz beträgt drei Monate ab Fälligkeit (§ 3 Absatz 1 des Patentkostengesetzes). Diese Frist endet spätestens mit Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung.

(3) Ist bereits ein Antrag nach § 43 gestellt worden, so beginnt das Prüfungsverfahren erst nach Erledigung des Antrags nach § 43. Hat ein Dritter den Antrag nach Absatz 1 gestellt, so wird der Eingang des Antrags dem Dritten und dem Anmelder mitgeteilt. Im Übrigen ist § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3, Absatz 3 und 5 entsprechend anzuwenden.

(4) Erweist sich ein von einem Dritten gestellter Antrag nach der Mitteilung an den Anmelder (Absatz 3 Satz 2) als unwirksam, so teilt das Patentamt dies außer dem Dritten auch dem Anmelder mit. Im Fall der Unwirksamkeit des von einem Dritten gestellten Antrags kann der Anmelder noch bis zum Ablauf von drei Monaten nach der Zustellung der Mitteilung, sofern diese Frist später als die in Absatz 2 bezeichnete Frist abläuft, selbst einen Antrag stellen. Stellt er den Antrag nicht, wird im Patentblatt unter Hinweis auf die Veröffentlichung des von dem Dritten gestellten Antrags veröffentlicht, dass dieser Antrag unwirksam ist.

(5) Das Prüfungsverfahren wird auch dann fortgesetzt, wenn der Antrag auf Prüfung zurückgenommen wird. Im Falle des Absatzes 4 Satz 2 wird das Verfahren in dem Zustand fortgesetzt, in dem es sich im Zeitpunkt des vom Anmelder gestellten Antrags auf Prüfung befindet.“

16. § 46 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 2 werden das Komma und die Wörter „wenn es sachdienlich ist“ gestrichen.
- b) In Satz 4 wird der Satzteil „oder erachtet die Prüfungsstelle die Anhörung nicht als sachdienlich“ gestrichen.

17. § 59 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „drei“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.
- b) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Die Anhörung einschließlich der Verkündung der Entscheidung ist öffentlich. § 169 Satz 2 sowie die §§ 171b bis 175 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass die Öffentlichkeit von der Anhörung auf Antrag eines Beteiligten auch dann ausgeschlossen werden kann, wenn sie eine Gefährdung schutzwürdiger Interessen des Antragstellers besorgen lässt.“

- c) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

„(4) Der Vorsitzende der Patentabteilung sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Anhörung und übt insoweit das Hausrecht aus.“

- d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und die Angabe „§ 43 Abs. 3 Satz 3“ wird durch die Wörter „§ 43 Absatz 3 Satz 2“ ersetzt.

18. In § 69 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „172“ durch die Angabe „171b“ ersetzt.

19. § 125a Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei dem Patentamt und den Gerichten eingereicht werden können, die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form, ob eine elektronische Signatur zu verwenden ist und wie diese Signatur beschaffen ist;“

20. In § 130 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 17 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 17“ ersetzt.

21. Dem § 147 werden die folgenden Absätze 3 bis 5 angefügt:

„(3) Für Verfahren, in denen ein Antrag auf ein Zusatzpatent gestellt worden ist oder nach § 16 Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes in der vor dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 8 Absatz 1] geltenden Fassung noch gestellt werden kann oder ein Zusatzpatent in Kraft ist, sind § 16 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, § 17 Absatz 2, § 23 Absatz 1, § 42 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 sowie § 43 Absatz 2 Satz 4 dieses Gesetzes in ihrer bis zum ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 8 Absatz 1] geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(4) Für Anträge auf Verlängerung der Frist zur Benennung des Erfinders sind § 37 Absatz 2, Satz 2 bis 4 und § 20 Absatz 1 Nummer 2 dieses Gesetzes in der bis zum ... [einsetzen: Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 8 Absatz 1] geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn die Anträge vor dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 8 Absatz 1] beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind und das Patent bereits erteilt worden ist.

(5) Für Anträge auf Anhörung nach § 46 Absatz 1, die vor dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 8 Absatz 1] beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind, ist § 46 dieses Gesetzes in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

Artikel 2

Änderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), das zuletzt durch ... (BGBl. I ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4a wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird aufgehoben.
- b) Absatz 2 wird Absatz 1 und die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.
- c) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Enthält die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der Anmeldung keine Zeichnungen beigelegt oder fehlt mindestens ein Teil einer Zeichnung, so fordert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, dass die Bezugnahme als nicht erfolgt gelten soll. Reicht der Anmelder auf diese Aufforderung die fehlenden Zeichnungen oder die fehlenden Teile nach, so wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen oder der fehlenden Teile beim Patentamt Anmeldetag; anderenfalls gilt die Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für fehlende Teile der Beschreibung.“

2. Nach § 4a wird folgender § 4b eingefügt:

„§ 4b

Ist die Anmeldung nicht oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachzureichen. Wird die deutsche Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.“

3. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

(1) Das Patentamt ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist (Recherche).

(2) Der Antrag kann von dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen und jedem Dritten gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 28 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Eingang des Antrags wird im Patentblatt veröffentlicht, jedoch nicht vor der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Absatz 5 des Patentgesetzes. Hat ein Dritter den Antrag gestellt, so wird der Eingang des Antrags außerdem dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen mitgeteilt. Jedermann ist berechtigt, dem Patentamt Hinweise zum Stand der Technik zu geben, die der Erteilung eines Gebrauchsmusters entgegenstehen könnten.

(4) Ist ein Antrag nach Absatz 1 eingegangen, so gelten spätere Anträge als nicht gestellt. § 43 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(5) Erweist sich ein von einem Dritten gestellter Antrag nach der Mitteilung an den Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen als unwirksam, so teilt das Patentamt dies außer dem Dritten auch dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen mit.

(6) Das Patentamt teilt den nach Absatz 1 ermittelten Stand der Technik dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen und, wenn der Antrag von einem Dritten gestellt worden ist, diesem und dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen ohne Gewähr für die Vollständigkeit mit und veröffentlicht im Patentblatt, dass diese Mitteilung ergangen ist.“

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach der Angabe „4a,“ die Angabe „4b,“ eingefügt.

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Zur weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu Zwecken der Gebrauchsmusterinformation kann das Patentamt Angaben aus dem Patentblatt an Dritte in elektronischer Form übermitteln.“

c) Die folgenden Absätze 6 und 7 werden angefügt:

„(6) Soweit die Einsicht in das Register und die Akten nach Absatz 5 Satz 1 jedermann freisteht, kann die Einsicht auch über das Internet gewährt werden.

(7) Die Einsicht nach den Absätzen 5 und 6 ist ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvorschrift oder das offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interesse des Betroffenen der Bekanntgabe des Inhalts des Registers oder der Akten entgegensteht.“

Artikel 3

Änderungen des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel ... (BGBl. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 62 werden die folgenden Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Soweit die Einsicht in die Akten jedermann freisteht, kann die Einsicht auch über das Internet gewährt werden.

(5) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 bis 4 ist ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvorschrift oder das offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interesse des Betroffenen der Bekanntgabe des Akteninhalts entgegenstehen.“

2. In § 82 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 und 2“ durch die Wörter „Absätze 1, 2, 4 und 5“ ersetzt.
3. § 95a Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
 - „1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei dem Patentamt und den Gerichten eingereicht werden können, die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form, ob eine elektronische Signatur zu verwenden ist und wie diese Signatur beschaffen ist;“.

Artikel 4

Änderungen des Patentkostengesetzes

Teil A der Anlage (Gebührenverzeichnis) zum Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I Unterabschnitt 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In der Zeile vor der Gebührenziffer 311 000 werden die Wörter „(§ 34 PatG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)“ durch die Wörter „Nationale Anmeldung (§ 34 PatG)“ ersetzt.
 - b) Nach der Gebührenziffer 311 100 werden die folgenden Zeilen eingefügt:

„	Internationale Anmeldung (Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)	
311 150	- die bis zu zehn Patentansprüche enthält	60
311 160	- die mehr als zehn Patentansprüche enthält: Die Gebühr 311 150 erhöht sich für jeden weiteren Anspruch um jeweils	30“.

- c) In der Gebührenziffer 311 200 wird der Gebührenbetrag „250“ durch „300“ ersetzt.
2. Abschnitt II Unterabschnitt 1 wird wie folgt geändert:

- a) In der Zeile vor der Gebührenziffer 321 000 werden die Wörter „(§ 4 GebrMG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)“ durch die Wörter „Nationale Anmeldung (§ 4 GebrMG)“ ersetzt.
 - b) Nach der Gebührenziffer 321 100 wird folgende Zeile eingefügt:

„321 150	Internationale Anmeldung (Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPa-	40“.
----------	----------------------------------------------------------------	------

	tUbkG)	
--	--------	--

3. In Abschnitt IV Unterabschnitt 1 wird die Vorbemerkung wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird aufgehoben.
 - b) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen.

Artikel 5

Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

In § 4 Absatz 3 Satz 1 des Halbleiterschutzgesetzes vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), das zuletzt durch ... (BGBl. I ...) geändert worden ist, wird die Angabe „(§ 8 Abs. 5)“ durch die Wörter „(§ 8 Absatz 5 bis 7)“ ersetzt.

Artikel 6

Änderungen des Geschmacksmustergesetzes

Das Geschmacksmustergesetz vom 12. März 2004 (BGBl. I. S. 390), das zuletzt durch Artikel ... (BGBl. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 12 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „umfassen“ das Komma und die Wörter „die derselben Warenklasse angehören müssen“ gestrichen.
2. § 16 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nummer 2 wird aufgehoben.
 - bb) Die Nummern 3 und 4 werden die Nummern 2 und 3.
 - b) Absatz 4 wird aufgehoben.
 - c) Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 werden die Wörter „Absatz 1 Nr. 3 und 4“ durch die Wörter „Absatz 1 Nummer 2 und 3“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 3“ durch die Wörter „Absatz 1 Nummer 2“ ersetzt.
3. § 20 Satz 3 wird aufgehoben.
4. § 22 wird wie folgt gefasst:
 - a) Der Wortlaut wird Absatz 1.
 - b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Soweit die Einsicht in die Akten jedermann freisteht, kann die Einsicht auch über das Internet gewährt werden.

(3) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvorschrift oder das offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interesse des Betroffenen der Bekanntgabe des Akteninhalts entgegenstehen.“

5. § 25 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei dem Patentamt und den Gerichten eingereicht werden können, die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form, ob eine elektronische Signatur zu verwenden ist und wie diese Signatur beschaffen ist;“.

6. In § 26 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „§ 16 Abs. 2 bis 5“ durch die Wörter „§ 16 Absatz 2 bis 4“ ersetzt.

Artikel 7

Änderungen des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen

Das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. II S. 649), das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes vom 7. Juli 2008 (BGBl. I S. 1191) geändert worden ist, wird wie folgt geändert.

1. Artikel II wird wie folgt geändert:

a) § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3

Datenübermittlung

Das Deutsche Patent- und Markenamt kann aus den bei ihm geführten Verfahren dem Europäischen Patentamt die für die Erfüllung von dessen Aufgaben im Erteilungsverfahren nach dem Vierten Teil des Europäischen Patentübereinkommens erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten elektronisch oder in anderer Form übermitteln.“

b) § 7 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Absatz 1.

bb) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Hebt die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens die Entscheidung einer Beschwerdekammer auf, mit der ein europäisches Patent widerrufen wurde, werden Jahresgebühren für den Zeitraum zwischen Widerruf des Patents und Aufhebung dieser Entscheidung erst mit dem Tag der Zustellung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer fällig.“

2. Artikel III § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 34 des Patentgesetzes und, wenn ein Gebrauchsmuster beantragt wurde, nach § 4 des Gebrauchsmustergesetzes“ gestrichen.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Zur Wahrung der in Artikel 22 Absatz 1 des Patentrechtsabkommens vorgesehenen Frist hat der Anmelder eines Patents die Gebühr zu entrichten, die sich nach dem Patentrechtsabkommensgesetz für die ursprünglich eingereichte Fassung der internationalen Anmeldung ergibt. Sind die Ansprüche der internationalen Anmeldung im Verfahren vor dem Internationalen Büro geändert worden und ergibt sich dadurch eine höhere Gebühr nach dem Patentrechtsabkommensgesetz, so wird der Unterschiedsbetrag fällig

1. mit Ablauf der in Artikel 22 Absatz 1 des Patentrechtsabkommens bestimmten Frist oder
2. mit Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Bearbeitung nach Artikel 23 Absatz 2 des Patentrechtsabkommens.

Wird der Unterschiedsbetrag nicht innerhalb von drei Monaten ab Fälligkeit gezahlt, so wird die Änderung der Ansprüche nicht berücksichtigt.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

Artikel 8

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 9 und 10 und Artikel 2 Nummer 1 und 2 treten am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ziel und Gegenstand des Gesetzentwurfs

Der Gesetzentwurf bezweckt in erster Linie die nutzerfreundliche Verbesserung der Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) für Patentsachen. Ziel ist es, sowohl das Erteilungsverfahren als auch weitere Verfahrensabschnitte vor dem DPMA an geänderte tatsächliche Rahmenbedingungen anzupassen, die Verfahren für den einzelnen Anmelder und das DPMA effizienter und transparenter zu gestalten sowie aus der Sicht der Praxis zweckmäßige Anpassungen an Regelungen und Abläufe beim Europäischen Patentamt (im Folgenden: EPA) vorzunehmen. In andere Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes werden entsprechende Parallelregelungen aufgenommen.

Größere Änderungen am Patentgesetz wurden zuletzt mit dem am 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen Patentrechtsmodernisierungsgesetz vorgenommen, mit dem das Nichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof reformiert worden ist.

Die vorgesehenen Änderungen betreffen wichtige Verfahrensschritte der Patenterteilung und bringen damit für das DPMA wie für die Antragsteller spürbare Vorteile: Sie senken die Kosten und den Bürokratieaufwand. Diese anwenderfreundlichen Verbesserungen des nationalen Anmeldeverfahrens sollen auch dazu beitragen, den Stellenwert des deutschen Patents im Vergleich zum europäischen Patent und einem zukünftigen Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung zu wahren sowie die Wettbewerbsfähigkeit des DPMA gegenüber dem EPA zu steigern. Hierzu trägt insbesondere bei, den Inhalt des Rechercheberichts zu erweitern. Dieser enthält zukünftig neben der Feststellung der Neuheit einer Erfindung auch Angaben über die Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung, wie es bereits der Recherchebericht des EPA vorsieht. Im Sinne einer verbesserten Mitwirkung der Anwender wird § 46 des Patentgesetzes (im Folgenden: PatG) dahingehend geändert, dass auf Antrag des Anmelders zwingend eine Anhörung im Prüfungsverfahren durchzuführen ist.

Dieses Gesetz wird für den Fall seiner Verabschiedung eine Reihe von Folgeänderungen in den für das DPMA geltenden Verordnungen auslösen. Diese Änderungen werden während des Gesetzgebungsverfahrens so vorbereitet, dass die geänderten Verordnungen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes umgehend erlassen werden können.

II. Die wesentlichen Änderungen im Überblick

Patentgesetz

Im Rahmen des Erteilungsverfahrens vor dem DPMA werden die Regelungen über das Zusatzpatent aufgehoben. Dieses Rechtsinstitut wird in der Praxis kaum genutzt, es verursacht aber einen sehr hohen verwaltungstechnischen Aufwand beim DPMA. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags werden in einem eigenen Paragraphen geregelt. Die Übersetzung der Anmeldeunterlagen ist nicht mehr Voraussetzung für die Bestimmung des Anmeldetages. Die Übersetzung englisch- und französischsprachiger Anmeldeunterlagen ist zukünftig erst bis zum Ablauf des zwölften Monats beim DPMA einzureichen, so dass der Anmelder mehr Zeit hat zu entscheiden, ob er die derzeit hohen Kosten einer Übersetzung der Anmeldeunterlagen für die Weiterverfolgung des nationalen Anmeldeverfahrens aufbringen will. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, internationale Wissenschaftssprachen, die zugleich Amtssprachen des EPA sind,

im DPMA in verstärktem Maße anzuwenden, ohne den nationalen Charakter des Erteilungsverfahrens vor dem DPMA zu verwischen. Die Erteilung eines Patents ist ohne Benennung des Erfinders nicht mehr möglich; hierdurch wird das Persönlichkeitsrecht des Erfinders gestärkt. Die gesetzliche Regelung der Recherche wird inhaltlich neu gefasst. Der Inhalt des Rechercheberichts des DPMA erweitert sich. Der Bericht enthält zukünftig auch Ausführungen über die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung. Gleichzeitig kann das DPMA, um sich vor ausuferndem Arbeitsaufwand zu schützen, bereits im Rechercheverfahren den Mangel der Uneinheitlichkeit der angemeldeten Erfindung feststellen und den Inhalt des Rechercheberichts auf eine Erfindung begrenzen. Anhörungen im Rahmen des Erteilungsverfahrens sind bei Stellung eines entsprechenden Antrags eines Beteiligten verpflichtend durchzuführen. Damit wird das Erteilungsverfahren für alle Beteiligten noch transparenter.

Die Einspruchsfrist wird von derzeit drei Monaten auf sechs Monate verlängert. Das trägt dem Umstand Rechnung, dass ein substantiell begründeter Einspruch gegen ein komplexes Patent eine besonders gründliche Prüfung erfordert. Um einen sorgfältig begründeten Einspruch vorzubereiten, ist nicht selten eine zeitintensive Abstimmung in globalen Wirtschaftsunternehmen erforderlich. Gleichzeitig soll das Einspruchsverfahren an Transparenz gewinnen, indem die Öffentlichkeit für Verhandlungen im Einspruchsverfahren grundsätzlich zugelassen wird. Gerade in für die Öffentlichkeit sensiblen Bereichen einer technischen Erfindung kann damit die Akzeptanz der Entscheidungen des DPMA erhöht werden.

Das Akteneinsichtsrecht wird um eine Regelung ergänzt, die die datenschutzrechtlichen Einschränkungen für die elektronische Akteneinsicht über das Internet klarstellt. Diese gesetzgeberische Klarstellung steht im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte beim DPMA. Zukünftig soll es für die Beteiligten und Dritte möglich sein, die Akten unter anderem auch von über 18 Monate zurückliegenden Patentanmeldungen und erteilten Patenten auch durch Zugriff über das Internet einzusehen. Die Verwertung von zu veröffentlichenden und bereits veröffentlichten Daten durch das DPMA durch Übermittlung an Dritte, die diese Angaben zu Patentinformationszwecken weiter nutzen und übermitteln, wird nunmehr ausdrücklich gesetzlich klargestellt.

Gebrauchsmustergesetz

Die patentrechtlichen Änderungen des Anmeldetages und der Änderung der Rechtsfolge für den Fall, dass der Anmelder eine Übersetzung der Unterlagen nicht fristgerecht beim DPMA einreicht, werden auch im Gebrauchsmustergesetz umgesetzt. Gleiches gilt für die Regelungen der elektronischen Akteneinsicht und der Rechtsgrundlage für die Verwertung von zu veröffentlichenden und bereits veröffentlichten Daten durch das DPMA. Die patentrechtlichen Änderungen zur Recherche werden wegen des strukturellen Unterschieds zwischen Patent und Gebrauchsmuster – das Gebrauchsmuster wird ohne materielle Prüfung erteilt – nicht nachvollzogen.

Markengesetz

Die im Patentgesetz vorgenommenen Änderungen der Regelungen zur elektronischen Akteneinsicht werden entsprechend auch im Markengesetz vorgenommen.

Patentkostengesetz

Die Vornahme einer internationalen Anmeldung gemäß den Regelungen des Patentszusammenarbeitsvertrages (im Folgenden: PCT) ist in der Praxis ein für die Anmelder attraktives Verfahren. Die beim Eintritt in die nationale Phase vor dem DPMA entstehenden Gebührentatbestände führten gelegentlich zu Unklarheiten. Die Handhabungsweise des DPMA soll nun gesetzlich abgebildet werden und damit zur Rechtsklarheit beitragen. Damit verbunden ist auch eine Änderung im Gesetz über internationale Patentübereinkom-

men. Die inhaltliche Erweiterung des Rechercheberichts führt zu einer geringfügigen Gebührenerhöhung.

Geschmacksmustergesetz

Die im Patentgesetz vorgenommenen Änderungen der Regelungen zur elektronischen Akteneinsicht werden entsprechend auch im Geschmacksmustergesetz vorgenommen.

Gesetz über internationale Patentübereinkommen

Darüber hinaus wird in Bezug auf das Europäische Patentrecht eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für den Datenaustausch zwischen DPMA und EPA geschaffen. Eine weitere Neuregelung betrifft die Nachzahlung von Jahresgebühren in dem Fall, dass die Große Beschwerdekammer eine Entscheidung der Beschwerdekammer nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens (im Folgenden: EPÜ) aufhebt.

III. Gesetzgebungszuständigkeit

Für den vom vorliegenden Gesetzesentwurf betroffenen Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 des Grundgesetzes.

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Dem Gesetz stehen das Recht der Europäischen Union oder völkerrechtliche Verträge, die von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen worden sind, nicht entgegen.

V. Gesetzesfolgen

1. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Es werden keine nennenswerten Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand erwartet.

2. Erfüllungsaufwand

Die einmaligen Umstellungskosten für Anpassungen von Verfahrensabläufen beim DPMA, einschließlich der EDV, sind voraussichtlich mit 500 000 Euro zu veranschlagen.

Für die Bearbeitung des Antrags auf Recherche (§ 43 PatG) dürfte der Mehraufwand für den Vollzug voraussichtlich bei einer Summe von 731 708 Euro pro Jahr liegen. Diese und die nachfolgenden Zahlen beruhen auf Angaben des DPMA und beziehen sich auf das Jahr 2010.

Bei 10 062 Anträgen wurde 2010 für die Bearbeitung der Rechercheanträge die Arbeitskapazität von 58 Patentprüferinnen und Patentprüfern benötigt. Da der Recherchebericht durch die Neuregelung künftig inhaltlich dahingehend erweitert und damit arbeitsaufwändiger wird, dass zusätzlich die Patenterteilungsvoraussetzungen sowie gegebenenfalls Fragen der Patentanmeldung nach § 34 Absatz 4 und 5 PatG zu bescheiden sind, wird das Arbeitsvolumen von 64,15 Patentprüferinnen oder Patentprüfern erforderlich sein. Dies spiegelt einen zeitlichen Mehraufwand von 60 Minuten pro Antrag wieder. Der Gesamtaufwand ergibt sich auf der Grundlage der rechnerisch 6,15 zusätzlichen Prüferstellen: Pro Prüferplatz fallen durchschnittlich 106 612 Euro an Personalkosten an, so dass sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 655 664 Euro an Personalkosten ergibt. Durchschnittliche Sachkosten für die Prüferplätze fallen in Höhe von 76 044 Euro an.

Diesem Mehraufwand wegen zusätzlich benötigter Arbeitskapazität stehen zu erwartende Entlastungen der Prüferinnen und Prüfer gegenüber. Wegen des ausführlicheren Rechercheberichts verringert sich der Arbeitsaufwand im Prüfungsverfahren (§ 44 PatG). Der in den Recherchebericht investierte Mehraufwand ist in einem etwaigen Prüfungsverfahren nicht mehr zu erbringen und wird dort in gleicher Höhe eingespart. In 14 Prozent der Anmeldungen, in denen ein Rechercheantrag nach § 43 PatG gestellt wurde, wird ein Prüfungsantrag gestellt. Es ist daher mit Kostenersparnissen zu rechnen, die 14 Prozent der Höhe der Gesamtkosten von 6,15 zusätzlichen Prüferstellen für den erweiterten Recherchebericht entsprechen. Es sind somit Einsparungen in Höhe von 102 320 Euro zu erwarten.

Durch die Einführung der obligatorischen Anhörung auf Antrag im Erteilungsverfahren (§ 46 PatG) sind Einsparungen in Höhe von 309 340 Euro zu erwarten. Am Ende der Anhörungen wird in der Regel das Erteilungsverfahren durch Erteilungs- oder Zurückweisungsbeschluss beendet. Dadurch entfällt die arbeitsaufwändige weitere Erstellung von Folgebescheiden. Dies entspricht 10 Prozent des aktuellen Personalbemessungswerts für 26 Arbeitsplätze. Durch diese Verfahrensbeschleunigung ist daher mit einem eingesparten Arbeitsvolumen in Höhe von 2,6 Prüferarbeitsplätzen zu rechnen. Dies entspricht Personalkosten in Höhe von 277 191 Euro und Sachkosten in Höhe von 32 149 Euro.

Durch die übrigen Gesetzesänderungen sind Einsparungen in Höhe des Arbeitsvolumens eines halben Prüferarbeitsplatzes zu erwarten. So sind durch den Wegfall des Zusatzpatents (§ 16 PatG) dessen gesonderte Voraussetzungen nicht mehr zu prüfen. Durch die Verlängerung der Einspruchsfrist kann mit einer höheren Qualität der Einspruchsbegründungen gerechnet werden, was wiederum den Prüfungsaufwand für die Patentabteilungen reduziert. Die Einsparung eines halben Prüferarbeitsplatzes entspricht Personal- und Sachkosten in Höhe von 59 488 Euro.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die vorstehenden Zahlen:

Annahme	Mehraufwand bzw. Einsparungspotential	Bearbeitungszeit in Minuten	Jahresfallzahl	Arbeitsplätze ¹⁾ A15	Personal ²⁾ und Sachkosten ³⁾ in EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Mehraufwand für den Recherchebericht	60	10.062	6,15	731.708
2.	Einsparungspotential im Prüfungsverfahren (14% der Arbeitsplätze von Nr. 1)			0,86	- 102.320
3.	Einsparungspotential durch die obligatorische Anhörung; weniger Folgebescheide			2,60	- 309.340

¹⁾ Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Jahresarbeitsminuten im Jahr 2010 für Beamte am Standort München: 98.152 Minuten

²⁾ BMI Rundschreiben vom 09.05.2011, II A 3 – H 1012-10/07/0001, Tabelle 2a, Sp.11 106.612 EUR

³⁾ BMI Rundschreiben vom 09.05.2011, II A 3 – H 1012-10/07/0001, Anlage 2, zzgl. Sachkostenpauschale 12.365

Annahme	Mehraufwand bzw. Einsparungspotential	Bearbeitungszeit in Minuten	Jahresfallzahl	Arbeitsplätze ¹⁾ A15	Personal- ²⁾ und Sachkosten ³⁾ in EUR
1	2	3	4	5	6
4.	Weiteres Einsparungspotential pauschal: - Wegfall des Zusatzpatents - Verlängerung der Einspruchsfrist			0,50	- 59.488
Erfüllungsaufwand					260.560

Soweit der Erfüllungsaufwand für die Recherche auch angesichts der Gegenrechnung mit den dargestellten Arbeitsreduzierungen zu Mehrkosten führt, können diese durch eine Gebührenerhöhung kompensiert werden. Bei durchschnittlich 10 000 Rechercheberichten pro Jahr wird die Recherchegebühr um 50 Euro von 250 Euro auf 300 Euro angehoben. Mehrkosten entstehen für den Bundeshaushalt daher nicht.

Informationspflichten werden für Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung nicht eingeführt. Vielmehr werden sie vereinfacht oder abgeschafft. Die Einsicht in Verfahrensakten des DPMA ist zukünftig auch elektronisch möglich. Damit werden die Verfahrensabläufe beim DPMA gestrafft sowie sowohl die Wirtschaft als auch die Bürgerinnen und Bürger finanziell entlastet, da die Einsicht nunmehr über das Internet kostenfrei möglich ist. Bürokratiekosten werden abgebaut, indem das Recht von Dritten, eine Recherche beim DPMA beantragen zu können, sowie das Zusatzpatent abgeschafft werden.

3. Weitere Kosten

Im Bereich der Wirtschaft und der sozialen Sicherungssysteme entstehen keine Mehrkosten. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

VI. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Er bezweckt eine praxisgerechte Optimierung der Verfahrensabläufe beim DPMA und bei den Anmeldern gewerblicher Schutzrechte. Deren Kosten und bürokratischer Aufwand sollen gesenkt werden.

VII. Gleichstellungspolitische Auswirkungen

Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Patentgesetzes – PatG)

Dieser Artikel enthält die Regelungen, die im Patentgesetz aufgehoben, geändert oder neu eingefügt werden sollen.

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Bisher gab es verschiedene amtliche und nichtamtliche Teile der Inhaltsübersicht. Aus Gründen der Praktikabilität und Einheitlichkeit wird nunmehr die Inhaltsübersicht insgesamt amtlich gefasst.

Zu Nummer 2 (§ 16 PatG)

Das nur in Deutschland durch das DPMA, nicht aber durch das EPA erteilte Zusatzpatent ist ein spezielles und in der Praxis wenig genutztes Rechtsinstitut. Wer eine neue und erfinderische technische Weiterentwicklung einer früheren Anmeldung innerhalb von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum der früheren Anmeldung offenbart, kann ein Zusatzpatent erhalten, das zwar zusammen mit dem Hauptpatent endet (und nicht erst 20 Jahre nach Anmeldung), für das aber, anders als beim Hauptpatent, keine Jahresgebühren anfallen. Für das Jahr 2009 hat das DPMA lediglich 49 Zusatzpatentanmeldungen verzeichnet. Davon gehen über die Hälfte zurück auf Anmelder, die Verfahrenskostenhilfe beziehen und für die das Gebührenprivileg daher ohnehin nicht von Bedeutung ist. Der geringen praktischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Zusatzpatente stehen ein erheblicher Verwaltungsaufwand und ein großer Aufwand für deren Erfassung in der EDV des Amtes gegenüber. Auch handelt es sich bei den Zusatzpatenten im internationalen Vergleich um eine deutsche Besonderheit. Die Abschaffung des Zusatzpatents, die durch die Streichung der genannten Vorschriften erreicht wird, entlastet das DPMA von der Notwendigkeit, die aufwändigen organisatorischen Vorkehrungen für ein kaum genutztes und wirtschaftlich weitgehend bedeutungsloses Instrument des Patentschutzes vorzuhalten.

Zu Nummer 3 (§ 16a, ergänzende Schutzzertifikate)

Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung der Abschaffung des Zusatzpatents.

Zu Nummer 4 (§ 17 PatG, Gebühren)

§ 17 Absatz 2 ist als Folgeänderung von Nummer 2 aufzuheben, da das Zusatzpatent abgeschafft wird. Damit ist auch die Absatzbezeichnung ohne Bedeutung und aufzuheben.

Zu Nummer 5 (§ 20 PatG, Erlöschen des Patents)

Als Folgeänderung zu Nummer 11 (keine Patenterteilung ohne Benennung des Erfinders) ist der Erlöschensgrund der bisherigen Nummer 2 in § 20 Absatz 1 aufzuheben, weil die Frist zur Benennung nicht mehr über den Zeitpunkt der Erteilung eines Patents hinaus verlängert werden kann. Als weitere Folgeänderung ist der erste Halbsatz des § 20 Absatz 2 zu streichen.

Zu Nummer 6 (§ 23 PatG, Lizenzbereitschaft)

Als Folge der Aufhebung des Zusatzpatentes unter Nummer 2 ist § 23 Absatz 1 Satz 1 aufzuheben. Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

Zu Nummer 7 (§ 31 PatG, Akteneinsicht)

Zu Buchstabe a

Die Verweisung wurde entsprechend der Nummer 8 (siehe unten) angepasst. Der Anmeldetag ergibt sich nunmehr aus § 35 Absatz 1 PatG.

Zu Buchstabe b

Zu Absatz 3a

Mit der Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte soll auch die nach § 31 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 jedermann frei stehende Einsicht in die Akten von Patentanmeldungen und erteilten Patenten elektronisch über das Internet ermöglicht werden.

Die freie Akteneinsicht lässt das Patentgesetz 18 Monate nach dem Anmeldetag oder mit dem Einverständnis des Anmelders auch vor Ablauf dieser Frist zu. Die umfassende Einsichtsmöglichkeit in die Akten von Patentanmeldungen und erteilten Patenten liegt im Interesse der Funktionsfähigkeit des Patentsystems. Sie soll es Wettbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern ermöglichen, frühzeitig zu erfahren, für welche technischen Erfindungen ein Schutzrecht beantragt worden ist, um daran ihre markt- und forschungsbezogenen Aktivitäten ausrichten zu können. Eine schnelle und umfassende Verbreitung der Information über Patentanträge ist auch für den Anmelder zur frühzeitigen Absicherung seiner Erfindung von großer Bedeutung. Da das Patentamt seine Patentakten seit dem 1. Juni 2011 komplett elektronisch führt und insgesamt jährlich etwa 60 000 Anmeldungen eingehen, lässt sich das Informationsinteresse der Nutzer des Patentsystems zeitnah und benutzerfreundlich nur durch die Gewährung von Akteneinsicht in die vom DPMA über das Internet bereitgehaltenen Akteninhalte befriedigen.

Die elektronische Einsichtsmöglichkeit über das Internet wird durch die Einführung des neuen Absatz 3a im Interesse der Rechtsklarheit ausdrücklich statuiert. Entsprechend der gesetzlichen Wertung in § 10 Absatz 5 des Bundesdatenschutzgesetzes kann bei einer freien Akteneinsicht, in dem es um den Abruf allgemein zugänglicher Daten geht, von den für automatisierte Abrufverfahren nach dem Bundesdatenschutzgesetz vorgesehenen besonderen Vorkehrungen abgesehen werden. Allerdings sind die in Absatz 3b genannten Einsichtsbeschränkungen zu beachten.

Zu Absatz 3b

Patentanmeldungen und Patentschriften enthalten neben den Ansprüchen, den Zeichnungen und Beschreibungen auch personenbezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Allerdings handelt es sich in aller Regel nur um wenige und kaum sensible Personalien wie zum Beispiel die Namen und Anschriften der Anmelder, ihrer Vertreter, der benannten Erfinder.

Gleichwohl können erfahrungsgemäß in wenigen Einzelfällen auch stärker schutzwürdige Daten Inhalt der Akten werden. Beispiel dafür sind bei Fristversäumung gestellte Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, in denen der Antragsteller Gründe anführt, die Schlüsse auf seine persönliche bzw. gesundheitliche Situation zulassen, oder sein privates Umfeld berühren. Aktenbestandteile, die derartige personenbezogene Angaben enthalten, sind vom Amt wegen von der Akteneinsicht auszunehmen. Dass die Bekanntgabe allgemein zugänglicher oder seitens der verantwortlichen Stelle veröffentlichungs-fähiger Daten gegenüber privatrechtlichen Stellen oder Personen durch eine Behörde zu deren Aufgabenerfüllung insoweit ausgeschlossen sein soll, als das entgegenstehende schutzwürdige Interesse des Betroffenen im Sinne des § 3 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes überwiegt, ergibt sich aus der in § 16 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 2 Nummer 5 des Bundesdatenschutzgesetzes enthaltenen Interessenabwägung.

Die zweite in dem Absatz genannte Einsichtssperre einer entgegenstehenden Rechtsvorschrift macht deutlich, dass das Patentamt bei der Gewährung der Akteneinsicht insbesondere dann, wenn sie jedermann offensteht, außer einschlägigen datenschutzrechtlichen Einschränkungen auch Normen aus anderen Rechtsbereichen wie etwa dem Urheberrecht beachten muss, insoweit diese einer öffentlichen Verbreitung der Akteninhalte oder gegebenenfalls speziell ihrer Bekanntgabe über das Internet entgegenstehen.

Zu Nummer 8 (§ 32 PatG, Datenübermittlung)

Zu Buchstabe a

Mit dem neuen Satz 3 soll im Interesse der Rechtsklarheit ausdrücklich statuiert werden, dass das DPMA nicht nur, wie in Satz 2 niedergelegt, selbst die in den Offenlegungs-, den Patentschriften und dem Patentblatt zu veröffentlichenden Angaben elektronisch publizieren kann. Vielmehr kann das Amt diese Angaben auch an Empfänger weitergeben, wenn und soweit diese die vom DPMA übermittelten Daten zur patentbezogenen Information entweder selbst nutzen oder geschäftsmäßig zur wiederum patentbezogenen Information Dritter verarbeiten wollen. Die Regelung macht mittelbar deutlich, dass dem Patentamt die Aufgabe einer umfassenden Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Inhalt und den Sachstand der angemeldeten oder erteilten Schutzrechte (Patentinformation) zukommt. Für die Allgemeinheit ist von großer Bedeutung, dass die Kenntnis über das Bestehen und den Inhalt von Patenten so umfassend und nachhaltig wie möglich verbreitet wird; dies ist zwingende Voraussetzung für eine effektiven Sicherung angemeldeter oder geschützter technischer Erfindungen gegen Nachahmungen oder Fälschungen.

Diese umfassende Unterrichtung seitens des Amtes erfolgt zum einen durch die von Absatz 1 Satz 2 geregelte elektronische Veröffentlichung mit Hilfe der amtseigenen Internetdienste wie DEPATISnet oder DPINFO. Das Amt stellt die entsprechenden Daten weiterhin über seine elektronischen Datenabgabendienste auch solchen Dritten zur Verfügung, die eigene Schutzrechtsdatenbanken geschäftsmäßig zur Einsicht für Dritte betreiben, die Angaben in unternehmensinterne Patentdatensammlungen einstellen oder Informationsdienstleistungen zu Patenten anbieten wollen. Die Stellen, die die vom DPMA erhaltenen Daten weiterverarbeiten, sind an den Verarbeitungszweck „Patentinformation“ gebunden. Das Patentamt stellt diese Zweckbindung unter anderem durch eine entsprechende Vertragsgestaltung mit den Datenempfängern sicher, die auch Sanktionen bei zweckwidriger Verarbeitung vorsieht.

Zu Buchstabe b

Der Satz 2 des Absatzes 3 wird dem geänderten Wortlaut des neuen § 43 PatG (siehe unten Nummer 14) angepasst. Das Patentamt ermittelt nunmehr im Rahmen der Recherche den Stand der Technik.

Zu Nummer 9 (§ 35 PatG, Anmeldetag; Nachreichen von Teilen von Zeichnungen und der Beschreibung)

Die bisherige Regelung über fremdsprachige Patentanmeldungen und der Bestimmung des Anmeldetages in einer gesetzlichen Vorschrift wird zukünftig durch zwei getrennte Vorschriften transparenter gestaltet werden. § 35 bestimmt nunmehr die Voraussetzungen, nach denen sich der Anmeldetag einer Patentanmeldung bestimmt.

Der bisherige Absatz 2 des § 35 wird im Wesentlichen Absatz 1. Für die Zuerkennung eines Anmeldetages ist es erforderlich, dass der Anmelder die Unterlagen nach § 34 Absatz 3 Nummer 1 und 2 beim DPMA einreicht. Für den Fall, dass die Unterlagen Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, ist eine Beschreibung nach § 34 Absatz 3 Nummer 4 einzureichen. Eine Übersetzung der Unterlagen ist nicht mehr erforderlich. Damit entsteht der Anmeldetag unabhängig von dem Eingang der Übersetzung und es besteht für den Anmelder nunmehr keine Unsicherheit darüber, ob

die Übersetzung der Patentanmeldeunterlagen ausreichend gewesen ist. So kann aus diesem Grunde eine Priorität (Zeitrang) einer früheren Patentanmeldung für eine nachfolgende Patentanmeldung nicht mehr verloren gehen.

Der neue Absatz 2 greift die inhaltlichen Regelungen des bisherigen Absatzes 1 auf und erweitert sie. Nach dem neuen § 35 Absatz 2 ist es zulässig, Teile von Zeichnungen im Anmeldeverfahren nachzureichen. In diesem Sinne kann der Anmelder zukünftig auch fehlende Teile der Beschreibung nachreichen (§ 35 Absatz 3). In beiden Fällen verschiebt sich der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs der Unterlagen. Eine Regelung für den Fall, dass keine in Bezug genommene Beschreibung eingereicht wurde, bedarf es nicht, weil dann bereits kein Anschein einer Beschreibung vorliegt und damit nicht die Mindestvoraussetzung für die Bestimmung des Anmeldetags vorliegt.

Zu Nummer 10 (§ 35a PatG, Übersetzung fremdsprachiger Anmeldungen)

§ 35a wird in das Patentgesetz neu eingefügt. Er enthält Regelungen zu fremdsprachigen Patentanmeldungen.

Die Sprache vor dem DPMA ist deutsch, sofern nichts anderes durch Gesetz oder Verordnung bestimmt ist, § 126 PatG. Von dieser Öffnungsklausel hat der Gesetzgeber Gebrauch gemacht und fremdsprachige Patentanmeldungen zugelassen, § 35 PatG derzeitige Fassung. Nach dieser Vorschrift musste eine deutsche Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldeunterlagen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung beim DPMA eingereicht werden. Anderenfalls galt die Patentanmeldung als nicht erfolgt.

Mit der Neuregelung in § 35a sollen sowohl die Rechtsfolge der unzureichenden Übersetzung abgemildert als auch die Frist für die Einreichung einer Übersetzung der englisch- und französischsprachigen Patentanmeldung verlängert werden. Die Änderung der Formulierung in Absatz 1 Satz 1 in „nicht oder teilweise nicht“ ist rein sprachlicher Natur.

Die Rechtsfolge fehlender Übersetzungen fremdsprachiger Patentanmeldungen wird abgeändert (§ 35a Absatz 1). Die scharfe Rechtsfolge der Fiktion, dass die Patentanmeldung als nicht erfolgt gilt, stößt in der Praxis auf erhebliche Kritik. Diese Rechtsfolge hatte weitreichende Konsequenzen für die Inanspruchnahme einer Priorität, wenn nämlich das DPMA die Übersetzung von Unterlagen als unzureichend qualifiziert und die Patentanmeldung deswegen nicht mehr als rechtzeitig galt. Weil sich hierdurch der Anmeldetag zeitlich verschob, konnte die Priorität nicht mehr wirksam in Anspruch genommen werden. Nunmehr wird die Rechtsfolge dahingehend abgeschwächt, dass die Patentanmeldung als *zurückgenommen* gilt. Damit verliert der Anmelder nicht die Möglichkeit, auf diese Anmeldung als Prioritätsbezug zurückzugreifen.

Für englisch- und französischsprachige Anmeldungen wird in § 35a Absatz 2 eine „Erleichterung“ dahingehend geschaffen, dass die Frist zur Einreichung übersetzter Anmeldeunterlagen auf zwölf Monate verlängert wird. Neben Französisch ist insbesondere Englisch Wissenschaftssprache in vielen Bereichen der Technik. Mit dieser Neuregelung wird eine Patentanmeldung für die beiden weiteren EPA-Sprachen erleichtert. Dies bringt gerade für viele kleine und mittlere Unternehmen eine Senkung von Übersetzungskosten mit sich, weil diese erst dann anfallen, wenn der Anmelder die Entscheidung über die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens getroffen hat. Den Zeitpunkt der Einreichung der Übersetzung der Anmeldeunterlagen kann der Anmelder nunmehr hinausschieben. Bis zu dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Frage der Übersetzung der Anmeldeunterlagen hat jeder Anmelder die Möglichkeit, eine Recherche beim DPMA zu beantragen, die nunmehr zusätzlich Ausführungen zu der Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung enthält (siehe unten unter Nummer 14). Mit dem neu definierten Recherchebericht des DPMA ist ein Anmelder in der Lage, aufgrund einer verbesserten Informationssituation zu entscheiden, ob Aussicht auf eine Patenterteilung besteht und damit das Erteilungsverfah-

ren fortgesetzt werden soll. Für den Fall der Inanspruchnahme einer Priorität richtet sich die Dauer der Frist zukünftig nach § 35a Absatz 2 Satz 3.

Nach Absatz 3 des neuen § 35a kann das Patentamt den Anmelder in Ausnahmefällen komplexer Anmeldeunterlagen bereits nach Stellung eines Recherche- bzw. Prüfungsantrags dazu auffordern, eine deutsche Übersetzung einzureichen.

Zu Nummer 11 (§ 37 PatG, Erfinderbenennung)

Gemäß § 37 Absatz 1 muss schon bei der Anmeldung einer Erfindung zum Patent der Erfinder benannt werden, spätestens jedoch innerhalb von 15 Monaten seit der Anmeldung oder seit dem von der Anmeldung in Anspruch genommenen Prioritätsdatum. Die Frist zur Erfinderbenennung kann nach § 37 Absatz 2 Satz 1 nochmals verlängert werden, wenn außergewöhnliche Umstände glaubhaft gemacht werden, wegen derer der Anmelder an einer früheren Erfinderbenennung gehindert ist. Außerdem kann der Anmelder derzeit die Erfinderbenennung noch weiter hinauszögern, indem er nach § 37 Absatz 2 Satz 2 und 3 beantragt, wegen besonderer Umstände die Frist zur Erfinderbenennung sogar über den Zeitpunkt der Patenterteilung hinaus zu verlängern („Patenterteilung ohne Erfinderbenennung“). Hat dieser Antrag Erfolg, wird das erteilte und in Kraft stehende Patent veröffentlicht, ohne dass der Patentschrift die Person des Erfinders zu entnehmen ist.

Durch eine zeitlich verzögerte Erfinderbenennung wird in das Erfinderpersönlichkeitsrecht eingegriffen, das nach § 63 PatG dem Erfinder ein Recht auf seine Benennung gibt. Diese Einschränkung des Erfinderpersönlichkeitsrechts findet ihre Rechtfertigung darin, dass die Bestimmung des einzelnen Erfinders oder gar des Kreises von Miterfindern schwierig sein kann und nicht selten eine komplizierte tatsächliche und rechtliche Prüfung erfordert. Wird aber die Erfinderbenennung so weit verzögert, dass das Patent ohne Erfinderbenennung erteilt wird, ist das Erfinderpersönlichkeitsrecht im Ergebnis zu stark und in einer nicht mehr durch die Belange des Anmelders zu rechtfertigenden Weise beschränkt. Der Anmelder hat ab Anmeldung oder ab dem Prioritätsdatum 15 Monate Zeit zur Prüfung der Erfinderschaft und Benennung der Erfinder. Dieser Zeitraum kann sogar noch verlängert werden. Spätestens bis zur Erteilung des Patents sollte der Anmelder Zeit genug gehabt haben, um sich über die Erfinderschaft Gewissheit zu verschaffen und dem Erfinder zu seinem Recht auf Benennung zu verhelfen. Hinzu kommt, dass die Patenterteilung ohne Erfinderbenennung einen erheblichen Verwaltungsaufwand und Vorkehrungen in der elektronischen Datenverarbeitung beim DPMA erfordert. Da diese Verfahrensmöglichkeit durchschnittlich nur etwa einmal pro Jahr in Anspruch genommen wird, erscheint dieser Aufwand nicht gerechtfertigt.

Die Verfahrensmöglichkeiten des Anmelders zur Verzögerung der Erfinderbenennung sollten daher durch das Prinzip „Keine Patenterteilung ohne Erfinderbenennung“ begrenzt werden. Die Vorschrift des bisherigen § 37 Absatz 2 Satz 2 ist dementsprechend zu fassen, die Sonderregelungen zur Fristverlängerung über den Erteilungszeitpunkt hinaus nach § 37 Absatz 2 Satz 3 und 4 werden aufgehoben.

Zu Nummer 12 (§ 39 PatG, Teilung der Anmeldung)

In Absatz 3 des § 39 ist die Änderung nachvollziehen, dass ein neuer § 35a PatG eingefügt worden ist. Diese Regelung gehört zu den Vorschriften, die Regelungen über die Anmeldeunterlagen enthalten.

Zu Nummer 13 (§ 42 PatG, Mängel der Anmeldung)

Bei der Aufhebung der Nummern 3 und 4 des § 42 Absatz 2 handelt es sich um eine Folgeänderung der Abschaffung des Zusatzsatzpatents. Gleiches gilt für die Änderungen in Absatz 3.

Zu Nummer 14 (§ 43 PatG, Recherche)

§ 43 wird teilweise neu gefasst.

Hintergrund der Neuregelung sind Anpassungen an internationale Recherchestandards. Neben dem internationalen Recherchebericht nach dem PCT beinhaltet auch der Recherchebericht des EPA Ausführungen zu Fragen der Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung, während dies § 43 PatG in der bisherigen Fassung nicht vorsieht. Die Neuregelung führt nicht nur dazu, dass im Rahmen einer sich verstärkenden internationalen Zusammenarbeit der Patentämter andere Patentämter den deutschen Recherchebericht besser einordnen und nutzen können. Hierdurch wird die internationale Zusammenarbeit zwischen den Ämtern erleichtert. Die Änderung führt daneben auch dazu, dass die Anmelder aufgrund des deutschen Rechercheberichts eine verbesserte Grundlage für ihre Entscheidung erhalten, wie mit der angemeldeten Erfindung weiter verfahren werden soll, zum Beispiel ob ein Prüfungsverfahren beantragt werden soll oder nicht. Das DPMA wird entlastet, weil aussichtslose Prüfungsverfahren vermieden werden beziehungsweise wesentliche Vorarbeiten für eine nachfolgende Prüfung der Patenterteilungsvoraussetzungen bereits geleistet sind. Es wird ferner entlastet, weil gewisse formale Gesichtspunkte wegfallen, denn der neue Recherchebericht ersetzt inhaltlich den sogenannten Erstbescheid des DPMA. Schließlich wird die Qualität des Rechercheberichts erhöht, weil sich die Prüferinnen und Prüfer zu Fragen der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung äußern und damit intensiver mit dem Inhalt der Patentanmeldung auseinandersetzen müssen. Dies kommt wiederum den Anmeldern zu Gute und steigert letztendlich die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des DPMA insgesamt.

Zu Absatz 1

Der Umfang der Recherche wird inhaltlich neu definiert. Die Recherche dient dazu, die Beurteilungsgrundlage für eine Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen einer angemeldeten technischen Erfindung zu schaffen. Dafür ermitteln die Patentprüferinnen und Patentprüfer des DPMA den Stand der Technik.

Dieser Fachbegriff wird nunmehr ausdrücklich festgeschrieben und er ersetzt den Begriff „Druckschriften“. Es war bereits bisher allgemein anerkannt, dass die in Betracht zu ziehenden Druckschriften auch anderes als in Papierform vorliegendes Material umfassten.

Der Umfang der Recherche umfasste bisher den Stand der Technik, der Grundlage war, die Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung zu beurteilen. Dieser Umfang wird erweitert. Gegenstand der Recherche sind nunmehr auch die allgemeinen Patenterteilungsvoraussetzungen der §§ 1 bis 5 sowie die besonderen Voraussetzungen des § 34 Absatz 3 bis 5 PatG. Der Anmelder erhält hierdurch eine deutlich verbesserte Grundlage für die Entscheidung über eine Fortsetzung des Anmeldeverfahrens. Damit erspart sich der Anmelder nicht nur weitere Kosten für einen Prüfungsantrag, sondern für den Fall eines frühzeitig gestellten Antrags auf Recherche auch Kosten für die Übersetzung fremdsprachiger Patentanmeldungen.

Zu Absatz 2

Das Recht eines Dritten, einen Antrag auf Recherche zu stellen, wird aufgehoben. Es spielte bei circa 14 Anträgen pro Jahr in der Praxis des DPMA eine nur sehr untergeordnete Rolle. Einem Dritten bleibt es unbenommen, einen Prüfungsantrag nach § 44 PatG zu stellen.

Zu Absatz 3

Einem Dritten bleibt es auch weiterhin unbenommen, Hinweise zum Stand der Technik beim DPMA einzureichen. Die vorgenommene Neufassung resultiert aus Folgeänderungen zu Absatz 1 und 2.

Zu Absatz 6

Um den Mehraufwand an Recherchetätigkeit der Patentprüferinnen und Patentprüfer, der durch die neu definierte Recherche entsteht, in einem angemessenen Rahmen zu halten, kann nunmehr der Mangel der Uneinheitlichkeit der angemeldeten Erfindung bereits im Stadium der Recherche gerügt werden. § 34 Absatz 5 PatG statuiert, dass die Anmeldung nur eine Erfindung enthalten darf. Diese für die Patenterteilung zwingend zu erfüllende Voraussetzung der Einheitlichkeit der angemeldeten Erfindung prüft nunmehr das DPMA im Rahmen der Recherche. Die deutliche inhaltliche Aufwertung der Recherche – bei gleichbleibender Gebührenhöhe – rechtfertigt es deshalb, dass der Inhalt des Rechercheberichts im Falle einer Erfindung, die unter dem Mangel der Uneinheitlichkeit leidet, auf die in der Anmeldung zuerst genannte Erfindung beschränkt wird. Anderenfalls wäre das DPMA verpflichtet, eine Recherche für eine Patentanmeldung durchzuführen, die mehrere Erfindungen enthält und in einem späteren Prüfungsverfahren so nicht erteilungsfähig gewesen wäre. Diese Regelung bedeutet auch, einer Überlastung der Prüferinnen und Prüfer vorzubeugen, weil eine lange Korrespondenz zwischen Amt und Anmelder über Fragen der Einheitlichkeit vermieden wird. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass eine frühzeitig beantragte Recherche nicht zeitnah bearbeitet werden kann.

Zu Absatz 7

Das Ergebnis der Recherche, der Recherchebericht, wird dem Antragsteller mitgeteilt. Es besteht keine Möglichkeit, den Recherchebericht anzugreifen. Eine solche Regelung verstößt nicht gegen die Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes, da der Gesetzgeber nicht zu jeder Maßnahme des Patentamtes, die auch die Interessen des Antragstellers berühren, einen Rechtsbehelf vorsehen muss. Dem Antragsteller stehen andere Möglichkeiten einer Überprüfung der Auffassung der Prüferinnen und Prüfer des DPMA offen. Teilt der Antragsteller nicht die Auffassung der Patentprüferinnen und Patentprüfer, wonach die Recherche inhaltlich auf eine Erfindung zu beschränken war, so kann er durch Stellung eines Prüfungsantrags das Prüfungsverfahren auslösen. Im Prüfungsverfahren kann er seine Argumentation vortragen. Den Abschluss des Prüfungsverfahrens bildet dann eine Entscheidung, die mit Rechtsbehelfen angegriffen werden kann.

Zu Absatz 8

In diesem Absatz erfolgen sprachliche Anpassungen.

Zu Nummer 15 (§ 44 PatG, Prüfungsantrag)

Die Anpassung stellt eine Folgeänderungen der Neufassung der Recherche dar. Einen Prüfungsantrag kann nach wie vor jeder Dritte stellen. Die bisher geltende Verweisung auf § 43 PatG greift nunmehr nicht mehr, so dass die dort enthaltenen Verweisungen anzupassen sind.

Zu Nummer 16 (§ 46 Pat, Anhörung und Vernehmungen)

Im Prüfungsverfahren wird die obligatorische Anhörung auf Antrag des Anmelders eingeführt. Damit wird einem Wunsch der Rechtsanwender entsprochen. Die Anhörung stellt eine sinnvolle und wichtige Möglichkeit dar, die Sach- und Rechtslage zu erörtern. Unklarheiten, die das Prüfungsverfahren betreffen, können zügig und umfassend für alle Beteiligten beseitigt werden. Damit wird es im Prüfungsverfahren noch mehr Transparenz für den Patentanmelder geben. Gleichzeitig wird für alle Beteiligten Rechtssicherheit geschaffen, weil zukünftig Streitfragen über die Sachdienlichkeit von zurückweisenden Anträgen auf Anhörung entfallen. Inhaltlich wird § 46 Absatz 1 an die Vorschrift des § 59 Absatz 3 Satz 1 PatG für das Einspruchsverfahren angeglichen; dort besteht bereits ein zwingendes Anhörungsrecht auf Antrag. Gleiches gilt für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt (Artikel 116 Absatz 3 EPÜ).

Zu Nummer 17 (§ 59 PatG, Einspruch)

Im § 59 wird sowohl die Frist zur Einlegung eines Einspruchs verlängert als auch die Öffentlichkeit in Anhörungen zugelassen.

Die Frist für Dritte, gegen die vom DPMA erteilten Patente Einspruch einzulegen, wird von derzeit drei auf sechs Monate verlängert. Damit wird einem Wunsch der Patentpraxis angemessen Rechnung getragen, mehr Zeit für die qualifizierte Vorbereitung von Einsprüchen zu erhalten. Angesichts der vielfach komplexen technischen Sachverhalte und der notwendigen Abstimmungsprozesse in global agierenden Wirtschaftsunternehmen ist eine solche Verlängerung der Frist erforderlich, um einen Einspruch substantiell begründen zu können. Gleichzeitig erfolgt eine Annäherung an das EPÜ, das eine Einspruchsfrist von neun Monaten vorsieht. Zwar verlängert sich die Zeitspanne, in der Einspruch eingelegt werden kann und damit das erteilte Patent noch nicht bestandskräftig ist, indes stehen dem Patentinhaber die Rechte aus dem Patent bereits mit der Veröffentlichung des Patents zu, so dass eine Verlängerung der Einspruchsfrist insgesamt angemessen und ausreichend ist.

Der Einspruch ist ein Popularrechtsbehelf, das heißt jeder kann ihn gegen ein erteiltes Patent erheben. Die Frage, ob eine Anhörung über den Einspruch öffentlich ist, beantwortet § 59 Absatz 3 nicht. Inhalte von Patenten können aber wie zum Beispiel im Bereich der Biotechnologie oder Computertechnologie das Informationsinteresse der Öffentlichkeit berühren. Öffentliche Anhörungen können dazu beitragen, das Einspruchsverfahren transparenter zu gestalten, so dass ein Informationsinteresse Dritter befriedigt werden kann. Dies trägt dazu bei, die Akzeptanz der Entscheidung des DPMA zu erhöhen. Deshalb wird die Öffentlichkeit im Einspruchsverfahren grundsätzlich zugelassen.

Regelungsbedürftig sind neben den Fragen der Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Rahmen einer Anhörung, die Frage der Zulässigkeit von Ton- und Bildberichterstattung sowie die Befugnisse zur Aufrechterhaltung der Ordnung während der Anhörung. Regelungstechnisch wird im Wesentlichen auf die Struktur des § 69 PatG zurückgegriffen. Anders als bei Verfahren vor dem Bundespatentgericht fehlt es für Verfahren vor dem DPMA an einer generellen Verweisungsnorm auf das Gerichtsverfassungsgesetz, so dass es einer gesonderten Anwendungsanordnung bedarf. Über die im Gerichtsverfassungsgesetz vorgesehenen Gründe hinaus kann das DPMA die Öffentlichkeit in einer Anhörung per Beschluss ausschließen, wenn bereits eine Gefährdung schutzwürdiger Interessen des Antragstellers zu befürchten ist. Anders als in § 172 Nummer 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes bedarf es eines Überwiegens schutzwürdiger Interessen nicht. Die Zulässigkeit von Ton- und Filmaufnahmen sowie Rundfunkaufnahmen wird entsprechend § 169 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes geregelt.

Dem Vorsitz obliegt es, die Ordnung in den Anhörungen aufrecht zu erhalten. Einer Regelung im neuen § 59 Absatz 4 bedarf es deshalb, weil zukünftig die Öffentlichkeit in den Anhörungen zugelassen ist. Grundsätzlich übt die Präsidentin oder der Präsident des DPMA das Hausrecht aus. Wegen dieser aus dem Patentgesetz herzuleitenden Grundsatzzkompetenz ist vorliegend die Ausnahmeregelung ebenfalls gesetzlich anzuordnen. Danach nimmt die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Patentabteilung das Hausrecht für die Anhörung wahr. Damit erhält die oder der Vorsitzende entsprechend der gesetzlich zugewiesenen Sachaufgabe, die Anhörung durchzuführen, die Kompetenz, die Ordnung in der Anhörung gegenüber Beteiligten und Dritten durchzusetzen.

Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5. Die dortige Verweisung auf die Vorschrift der Recherche war als Folgeänderung (§ 43 Absatz 3 Satz 2) anzupassen.

Zu Nummer 18 (§ 69 PatG, Öffentlichkeit der Verhandlungen, Sitzungspolizei)

Die Anpassung des § 69 Absatz 1 Satz 2 ist veranlasst, weil durch das Erste Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren vom 18. Dezember 1986

(BGBl. I S. 2496) § 171 b des Gerichtsverfassungsgesetzes neu eingefügt wurde. Der Schutz von Persönlichkeitsrechten im Rahmen der Entscheidung über die Zulassung der Öffentlichkeit in Verhandlungen soll vor dem Bundespatentgericht nicht ausgeschlossen sein.

Zu Nummer 19 (§ 125a PatG, Einreichung elektronischer Dokumente)

Mit der Änderung des § 125a Absatz 3 Nummer 1 PatG soll klargestellt werden, dass das Bundesministerium der Justiz nicht nur ermächtigt ist, die Art der für die Kommunikation zwischen Nutzer und DPMA erforderlichen elektronischen Signatur zu bestimmen, sondern auch in dem bestehenden gesetzlichen Rahmen festlegen können soll, für welche Fälle der elektronischen Kommunikation mit dem DPMA überhaupt ein Signaturerfordernis gelten soll. Damit kann das Bundesministerium der Justiz in geeigneten Fällen der in Europa zu beobachtenden Entwicklung (zum Beispiel beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) Rechnung tragen, dass die Kommunikation mit den Ämtern auf einfachem elektronischen Wege, das heißt ohne Signaturerfordernis vermehrt möglich ist. Außerdem dient die Streichung unnötiger Signaturerfordernisse dem Bürokratieabbau.

Zu Nummer 20 (§ 130 PatG, Patenterteilungsverfahren)

Es ist eine redaktionelle Anpassung in § 130 (siehe oben Nummer 4) vorzunehmen, da es im neuen § 17 PatG keine Absatzdifferenzierung mehr gibt.

Zu Nummer 21 (§ 147 PatG, Übergangsregelungen)

Die Vorschriften über das Zusatzpatent werden mit diesem Gesetz aufgehoben. Eine Übergangsvorschrift (§ 147 Absatz 3) ist erforderlich, weil Zusatzpatente bis 18 Monate nach dem Tag der Einreichung der eigentlichen Anmeldung gestellt werden können. Für diese Fälle und für bestehende Zusatzpatente soll es dem Patentanmelder beziehungsweise Patentinhaber ermöglicht werden, Rechte im Zusammenhang mit dem Zusatzpatent auszuüben. Gleiches gilt für Verpflichtungen im Zusammenhang mit einem Zusatzpatent.

Nach der Übergangsvorschrift des neuen § 147 Absatz 4 werden Anträge auf Verlängerung der Frist zur Benennung des Erfinders unter zwei Voraussetzungen nach dem bis zum Inkrafttreten des Gesetzes geltenden Rechtszustand behandelt: Erstens muss der Fristverlängerungsantrag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes beim DPMA eingegangen sein; zweitens muss das Patent bereits erteilt worden sein. Sofern das Patent noch nicht erteilt worden ist, gilt die neue Rechtslage.

Die Übergangsvorschrift des neuen § 147 Absatz 5 stellt klar, dass die Neuregelung des § 46 PatG lediglich auf solche Anträge anwendbar ist, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beim DPMA eingegangen sind. Der beim DPMA erfasste Eingang eines Antrags bietet hierfür einen hinreichend genauen und bestimmbaren Zeitpunkt. Die wichtige Möglichkeit zur Erörterung der Sach- und Rechtslage soll nur für die Verfahren gelten, in denen der Anmelder ein wirkliches Bedürfnis hat. Ein solches Bedürfnis bringt er durch das Stellen eines Antrags auf Anhörung zum Ausdruck. Bereits gestellte Anträge bleiben aus Kapazitäts- und Effektivitätsgründen unberücksichtigt, da das Patentamt nicht alle laufenden Prüfungsverfahren – alleine 2010 sind 33 841 Prüfungsanträgen beim DPMA eingegangen – auf beantragte Anhörungen hin überprüfen kann.

Zu Artikel 2 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes – GebrMG)

Zu Nummer 1 (§ 4a, weitere Erfordernisse der Anmeldung)

§ 4a wird entsprechend der Parallelregelung des § 35 PatG in seiner neuen Fassung angepasst (siehe oben Artikel 1 Nummer 9). Auch hier soll der Anmeldetag unabhängig von der Einreichung übersetzter Anmeldeunterlagen bestimmt werden, § 4a Absatz 1.

Der neue Absatz 2 des § 4a ermöglicht es nunmehr, Teile von Zeichnungen im Anmeldeverfahren nachzureichen. Gleiches gilt für fehlende Teile der Beschreibung.

Zu Nummer 2 (§ 4b, Übersetzung fremdsprachiger Anmeldungen)

Entsprechend der Neuregelung im Patentgesetz (§ 35a PatG; siehe oben zu Artikel 1 Nummer 10) wird eine gesonderte Regelung über das Erfordernis der Übersetzung fremdsprachiger Anmeldungen geschaffen. Die Änderung der Formulierung in Absatz 1 Satz 1 in „nicht oder teilweise nicht“ ist rein sprachlicher Natur.

Mit der Neuregelung des § 4b wird die Rechtsfolge der fehlenden Übersetzung der Anmeldeunterlagen dahingehend abgemildert, dass die Gebrauchsmusteranmeldung als zurückgenommen gilt.

Die in § 35a PatG neu eingeführte Privilegierung englisch- und französischsprachiger Anmeldungen gegenüber anderen fremdsprachigen Anmeldungen wird im Gebrauchsmusterrecht nicht nachvollzogen. Zwischen beiden Schutzrechtsarten existiert ein Strukturunterschied. Das Gebrauchsmuster ist ein eintragungspflichtiges, aber kein geprüftes Schutzrecht. Für eine Eintragung in das Register muss die Anmeldung die Anforderungen der §§ 4, 4a, 4b beziehungsweise der §§ 1 und 3 GebrMG erfüllen. Die Neuheit, der erfinderische Schritt und die gewerbliche Anwendbarkeit werden nicht geprüft (§ 8 Absatz 1 Satz 2 GebrMG). Hierdurch ist gewährleistet, dass das Gebrauchsmusterrecht zügig eingetragen werden kann und dem Rechtsverkehr als Schutzrecht zur Verfügung steht. Dem würde eine zeitliche Privilegierung englisch- und französischsprachiger Gebrauchsmusteranmeldung entgegenstehen.

Zu Nummer 3 (§ 7, Recherche)

Die Recherche bleibt inhaltlich unverändert. Entsprechende inhaltliche Änderungen im Patentgesetz (§ 43 PatG) werden nicht nachvollzogen.

Ein inhaltlich neu definierter und damit erweiterter Recherchebericht fügt sich nicht in das System des Gebrauchsmusterrechts ein. Das Gebrauchsmuster ist ein ungeprüftes Schutzrecht. Ein Recherchebericht, der Angaben über die Neuheit, den erfinderischen Schritt und die gewerbliche Anwendbarkeit enthält, spielt für die Eintragung des Gebrauchsmusters keine Rolle, § 8 Absatz 1 Satz 2. Damit würde das Patentamt Arbeiten zu einer Gebrauchsmusteranmeldung durchführen, die lediglich für das Lösungsverfahren oder einen Verletzungsrechtsstreit vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit eine Relevanz haben. Das Verfahren zur Eintragung eines Gebrauchsmusters würde verzögert, was dem Sinn und Zweck eines „schnellen“ Schutzrechts nicht gerecht würde.

Eine Neufassung der Regelung des § 7 ist erforderlich, weil das Antragsrecht eines Dritten nicht abgeschafft werden soll. Dies würde – anders als im Patentgesetz – erheblich in die Rechtsposition eines Dritten eingreifen, weil er keine Möglichkeit hat, ein Prüfungsverfahren einzuleiten, wie es das Patentgesetz vorsieht. Ein Dritter wird jedoch nicht zum Verfahrensbeteiligten. Die entsprechenden Vorschriften des § 43 Absatz 3, 5, 6 und 7 Satz 1 PatG sind deshalb in § 7 eingefügt worden. Gleichzeitig erfolgte eine sprachliche Anpassung an den Begriff „Stand der Technik“, der den Begriff „Druckschriften“ ersetzt.

Zu Nummer 4 (§ 8 Absatz 3, Rolle für Gebrauchsmuster; § 8 Absatz 6 und 7, elektronische Akteneinsicht)

Zu Buchstabe a

Es wird die Änderung nachvollzogen, dass § 4b GebrMG neu eingefügt worden ist. Wie bisher gehört die Übersetzung der Anmeldeunterlagen zu den Voraussetzungen, damit eine Gebrauchsmusteranmeldung in das Register eingetragen werden kann.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Parallelregelung zu dem für § 32 PatG vorgeschlagenen neuen Satz 3 (siehe oben Artikel 1 Nummer 8). Im Interesse der Rechtsklarheit bestimmt § 8 Absatz 3 Satz 1, dass das Amt die Angaben aus den Eintragungen in elektronischer Form an Empfänger weitergeben darf, die diese Daten zweckgebunden entweder selbst oder geschäftsmäßig zur Information Dritter über Gebrauchsmuster nutzen wollen.

Zu Buchstabe c

Beim neuen § 8 Absatz 6 handelt es sich um eine Parallelregelung zu dem für § 31 PatG vorgeschlagenen neuen Absatz 3a (siehe oben Artikel 1 Nummer 7), da auch für Gebrauchsmuster elektronische Schutzrechtsakten geführt werden, in die elektronisch über das Internet Einsicht gewährt werden soll.

Beim neuen § 8 Absatz 7 handelt es sich um eine Parallelregelung zu dem für § 31 PatG vorgeschlagenen neuen Absatz 3b (siehe oben Artikel 1 Nummer 7). Bei überwiegenden Datenschutzbelangen des Betroffenen oder anderweitig entgegenstehenden Rechtsvorschriften entfällt insoweit die Register- oder Akteneinsicht, gleich ob im Patentamt oder über das Internet.

Zu Artikel 3 (Änderung des Markengesetzes – MarkenG)

Zu Nummer 1 (§ 62 MarkenG, Akteneinsicht, Registereinsicht)

Beim neuen § 62 Absatz 4 handelt es sich um eine Parallelregelung zu dem für § 31 PatG vorgeschlagenen neuen Absatz 3a (siehe oben Artikel 1 Nummer 7), da in Zukunft auch für Marken elektronische Schutzrechtsakten geführt werden sollen, in die elektronisch über das Internet Einsicht gewährt werden soll.

Beim neuen § 62 Absatz 5 handelt es sich um eine Parallelregelung zu dem für § 31 PatG vorgeschlagenen neuen Absatz 3b (siehe oben Artikel 1 Nummer 7). Bei überwiegenden Datenschutzbelangen des Betroffenen oder anderweitig entgegenstehenden Rechtsvorschriften entfällt insoweit die Register- oder Akteneinsicht, gleich ob im Patentamt oder über das Internet.

Zu Nummer 2 (§ 82 MarkenG, Anwendung weiterer Vorschriften; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht)

Entsprechend den Änderungen der Regelungen zur Akteneinsicht in markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA werden die Regelungen zur Akteneinsicht im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht geändert.

Zu Nummer 3 (§ 95a MarkenG, Einreichung elektronischer Dokumente)

Mit der Änderung des § 95a Absatz 3 Nummer 1 MarkenG soll klargestellt werden, dass das Bundesministerium der Justiz nicht nur ermächtigt ist, die Art der für die Kommunikation zwischen Nutzer und DPMA erforderlichen elektronischen Signatur zu bestimmen, sondern auch in dem bestehenden gesetzlichen Rahmen festlegen können soll, für welche Fälle der elektronischen Kommunikation mit dem DPMA überhaupt ein Signaturerfordernis gelten soll. Damit kann das Bundesministerium der Justiz in geeigneten Fällen der in Europa zu beobachtenden Entwicklung (zum Beispiel beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) Rechnung tragen, dass die Kommunikation mit den Ämtern auf einfachem elektronischen Wege, das heißt ohne Signaturerfordernis vermehrt möglich ist. Außerdem dient die Streichung unnötiger Signaturerfordernisse dem Bürokratieabbau.

Zu Artikel 4 (Änderung des Patentkostengesetzes – PatKostG)

Wird eine internationale, nach den Vorschriften des PCT vorgenommene Anmeldung in Deutschland in die nationale Phase überführt, ist das DPMA für das weitere Verfahren zuständig, und es gelten deutsche Vorschriften für die Höhe und Zahlungsfrist der Gebühren. Da sich der PCT und das nationale Recht weiterentwickelt haben, ist es zu gewissen Divergenzen zwischen beiden Regelungen gekommen. Durch die verlässliche Amtspraxis des DPMA ist dennoch gewährleistet worden, dass Inhaber internationaler Anmeldungen auch in der nationalen Phase in Deutschland Rechtssicherheit darüber hatten, wann sie welche Gebühren entrichten müssen, um die Anmeldung aufrechtzuerhalten, und zwar auch in solchen Fällen, in denen die Anzahl der Ansprüche nachträglich verändert wird und sich dies auf die Gebührenhöhe auswirkt. Diese bewährte Amtspraxis gilt es nun in die einschlägigen Vorschriften des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (im Folgenden: IntPatÜbkG) und des Patentkostengesetzes zu übernehmen.

Durch die Änderung des Patentkostengesetzes wird die Gebührenhöhe für internationale Anmeldungen geregelt: Der Anwendungsbereich der Gebührensatznummern 311 000 (Patent) sowie 321 000 (Gebrauchsmuster) wird auf nationale Anmeldungen beschränkt, für internationale Anmeldungen werden zwei neue Gebührensatznummern für Patente (311 150 und 311 160) und eine neue Gebührensatznummer für Gebrauchsmuster (321 150) eingeführt. Dabei wird klargestellt, dass sich die Anmeldegebühr auch bei internationalen Anmeldungen nach der Anzahl der Patentansprüche richtet: Für die Anmeldung eines Patents auf Grundlage einer internationalen Anmeldung mit bis zu zehn Ansprüchen beträgt die Anmeldegebühr 60 Euro, für Anmeldungen mit mehr als zehn Ansprüchen kommen für jeden weiteren Anspruch 30 Euro Anmeldegebühr hinzu. Für die Anmeldung eines Gebrauchsmusters auf Grundlage einer internationalen Anmeldung beträgt die Anmeldegebühr stets 40 Euro. Die Gebühren für internationale Anmeldungen liegen also nicht über denen für nationale Anmeldungen.

Die ebenfalls bewährte Amtspraxis zur Fälligkeit der Gebühren bei Einleitung der nationalen Phase vor dem DPMA wird durch eine Änderung des IntPatÜbkG in Artikel 6 Nummer 3 dieses Gesetzes abgebildet.

Der Recherchebericht nach § 43 PatG wird inhaltlich erweitert. Er enthält zukünftig für den Anmelder wichtige Informationen darüber, ob die angemeldete Erfindung den Patenterteilungsvoraussetzungen genügt oder nicht. Der damit verbundene erhöhte Arbeitsaufwand für das DPMA erfordert eine maßvolle Gebührenerhöhung von 50 Euro innerhalb des bisherigen Gebührenrahmens.

Zu Artikel 5 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes)

In § 4 Absatz 3 Satz 1 erfolgte eine Anpassung der Verweisung auf das Gebrauchsmustergesetz, welches in Bezug auf die Vorschriften der Akteneinsicht um die Absätze 6 und 7 erweitert wurde. Diese gelten für eine Akteneinsicht entsprechend auch im Halbleiterschutzgesetz.

Zu Artikel 6 (Änderung des Geschmacksmustergesetzes – GeschmMG)

Zu Nummer 1 (§ 12 GeschmMG, Sammelanmeldung)

Bei einer Sammelanmeldung können derzeit bis zu 100 Muster zusammengefasst werden, sofern sie derselben Warenklasse angehören. Das Klassenerfordernis hat sich nicht als praktikabel erwiesen. Vielmehr kommt es aufgrund dieser Anforderung häufig zur Teilung von Sammelanmeldungen (§ 12 Absatz 2). Sammelanmeldungen aufgrund fehlender Warenklassenübereinstimmung sind für den Anmelder regelmäßig mit Mehraufwand und zusätzlichen Kosten verbunden und erhöhen den Verwaltungsaufwand beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das Klassenerfordernis soll daher gestrichen werden.

Zu Nummer 2 (§ 16 GeschmMG, Prüfung der Anmeldung)

§ 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 4 sollen aufgehoben werden, da sie gegenstandslos geworden sind. Die Auslagenpauschale für Geschmacksmusterbekanntmachungen wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2010 aufgehoben (vergleiche Erste Verordnung zur Änderung der DPMA - Verwaltungskostenverordnung vom 17. Juni 2010 (BGBl. I S. 809)).

Zu Nummer 3 (§ 20 GeschmMG, Bekanntmachung)

§ 20 Satz 3 ist aufgrund des Wegfalls der Auslagenpauschale für Geschmacksmusterbekanntmachungen gegenstandslos geworden und soll daher gestrichen werden (vergleiche zu Nummer 2 (§ 16 GeschmMG)).

Zu Nummer 4 (§ 22 GeschmMG; Einsichtnahmen in das Register)

Beim neuen § 22 Absatz 2 handelt es sich um eine Parallelregelung zu dem für § 31 PatG vorgeschlagenen neuen Absatz 3a (siehe oben Artikel 1 Nummer 7), da in Zukunft auch für Geschmacksmuster elektronische Schutzrechtsakten geführt werden sollen, in die elektronisch über das Internet Einsicht gewährt werden soll.

Beim neuen § 22 Absatz 3 handelt es sich um eine Parallelregelung zu dem für § 31 PatG vorgeschlagenen neuen Absatz 3b (siehe oben Artikel 1 Nummer 7). Bei überwiegenden Datenschutzbelangen des Betroffenen oder anderweitig entgegenstehenden Rechtsvorschriften entfällt insoweit die Register- oder Akteneinsicht, gleich ob im Patentamt oder über das Internet.

Aufgrund der Einfügung der Absätze 2 und 3 wird der bisherige Wortlaut Absatz 1.

Zu Nummer 5 (§ 25 GeschmMG, elektronische Verfahrensführung, Verordnungsermächtigung)

Mit der Änderung des § 25 Absatz 3 Nummer 1 GeschmMG soll klargestellt werden, dass das Bundesministerium der Justiz nicht nur ermächtigt ist, die Art der für die Kommunikation zwischen Nutzer und DPMA erforderlichen elektronischen Signatur zu bestimmen, sondern auch in dem bestehenden gesetzlichen Rahmen festlegen können soll, für welche Fälle der elektronischen Kommunikation mit dem DPMA überhaupt ein Signatuerfordernis gelten soll. Damit kann das Bundesministerium der Justiz in geeigneten Fällen der in Europa zu beobachtenden Entwicklung (zum Beispiel beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) Rechnung tragen, dass die Kommunikation mit den Ämtern auf einfachem elektronischen Wege, das heißt ohne Signatuerfordernis vermehrt möglich ist. Außerdem dient die Streichung unnötiger Signatuerfordernisse dem Bürokratieabbau.

Zu Nummer 6 (§ 26 GeschmMG)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des bisherigen § 16 Absatz 4 (vergleiche Nummer 2 Buchstabe b und Buchstabe c – § 16 GeschmMG).

Zu Artikel 7 (Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen – IntPatÜbkG)

Zu Nummer 1 (Artikel II § 3, Datenübermittlung)

Als wirksame Maßnahme zum Abbau der Bestände europäischer Patentanmeldungen sollen die nationalen Ämter dem EPA die relevanten Daten aus ihren Anmeldeverfahren auf elektronischem Wege übermitteln. Dem EPA soll damit die Möglichkeit eröffnet werden, im europäischen Verfahren auf bereits vorliegende Ergebnisse nationaler Patentämter zurückzugreifen. Verwertbare Arbeitsergebnisse liegen in vielen Fällen bei nationalen Ämtern deshalb vor, weil Anmelder häufig in einem ersten Schritt ihre Erfindung zunächst bei ihrem nationalen Patentamt anmelden. Das nationale Amt führt dann je nach Antrag des Anmelders entsprechende Recherchen bzw. eine komplette Prüfung der Anmeldung durch. Bei positiver Bewertung durch das nationale Amt wird dann in einem zweiten Schritt die gleiche Erfindung innerhalb der Prioritätsfrist von einem Jahr im Wege einer Nachanmeldung beim Europäischen Patentamt als europäische Patentanmeldung eingereicht, um auf diesem Wege den Patentschutz auch auf weitere europäische Staaten erstrecken zu können. In diesen Fällen liegen bei dem betreffenden nationalen Patentamt zu dem Zeitpunkt, zu dem das Europäische Patentamt die Arbeit aufnimmt, bereits Ergebnisse vor, wie zum Beispiel der für die Bewertung der Erteilungsvoraussetzung maßgebliche Stand der Technik oder aber sogar eine vollständige Entscheidung über die Anmeldung. Durch Verwendung dieser Arbeitsergebnisse im europäischen Patenterteilungsverfahren sollen entsprechende Ressourcen eingespart und damit das europäische Patenterteilungsverfahren sowohl beschleunigt als auch seine Qualität noch weiter verbessert werden.

Patentanmeldungen enthalten nach § 34 PatG den Namen des Anmelders, die Angabe der Patentansprüche, in denen anzugeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, eine Beschreibung der Erfindung sowie entsprechende Zeichnungen zur Erläuterung. In der Anmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass sie von einem Fachmann ausgeführt werden kann. Die beim DPMA geführte Akte enthält des Weiteren den Schriftverkehr zwischen Anmelder und DPMA, der für das EPA wichtige Ausführungen zu einzelnen Formulierungsvarianten der Patentansprüche enthalten kann, sowie gegebenenfalls die abschließende Entscheidung des nationalen Amtes über den Antrag.

Das EPÜ enthält in Artikel 124 eine Vorschrift, nach der das EPA vom Anmelder Auskünfte über den Stand der Technik verlangen kann, der im Rahmen eines nationalen Patenterteilungsverfahrens in Betracht gezogen wurde. Der EPO-Verwaltungsrat hat im Oktober 2009 in einer ersten Stufe eine auf Artikel 124 EPÜ gestützte Ergänzung der Regel 141 der Ausführungsordnung zum EPÜ beschlossen, nach der der Anmelder zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eine Kopie der Rechercheergebnisse des nationalen Patentamts der Erstanmeldung einreichen muss. Kommt der Anmelder einer Aufforderung des EPA, diese Arbeitsergebnisse innerhalb einer bestimmten Frist vorzulegen, nicht nach, gilt die gesamte Patentanmeldung nach Regel 70b der Ausführungsordnung zum EPÜ als zurückgenommen. Diese Regelung soll durch eine unmittelbare elektronische Übermittlung der Daten durch das nationale Patentamt effizienter gestaltet werden und auch auf weitere Bestandteile der Erstanmeldung, wie zum Beispiel Prüfungsberichte, erstreckt werden.

Artikel 130 EPÜ enthält bereits eine allgemeine Regelung zur gegenseitigen Unterstützung zwischen EPA und nationalen Ämtern. Diese „übermitteln einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben über europäische oder nationale Patentanmeldungen und Patente und die sie betreffenden Verfahren, soweit das Übereinkommen oder das nationale Recht nichts anderes vorsieht“. Übermittelt werden können nach dieser Vorschrift nicht nur Mitteilungen über den Verfahrensstand, sondern auch Informationen über den sachlichen Ablauf des Verfahrens einschließlich der Kopien der vom Anmelder eingereichten Unterlagen und der entsprechenden Bescheide selbst (Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 5. Auflage Artikel 130 Randnummer 2f.).

Da Artikel 130 EPÜ die Übermittlung von sachdienlichen Angaben aber lediglich „auf Ersuchen“ eines der beteiligten Ämter vorsieht, scheint dem DPMA bisher keine generelle Befugnis zur umfassenden generellen Datenübermittlung eingeräumt, sondern lediglich auf eine Datenübermittlung im Einzelfall beschränkt zu sein. Gleiches gilt im Übrigen für „Auskünfte“, die das DPMA dem EPA gemäß § 43 Absatz 8 PatG in Verbindung mit § 23 Absatz 1 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt „aus Akten von Patentanmeldungen zur gegenseitigen Unterrichtung über das Ergebnis von Prüfungsverfahren und Ermittlungen zum Stand der Technik“ erteilen kann, die ein entsprechendes Auskunftsersuchen des EPA in einzelnen Verfahren voraussetzt. Eine Regelung erscheint schließlich auch deshalb erforderlich, weil eine umfassende generelle elektronische Datenübermittlung wegen der damit verbundenen Eingriffsintensität einer besonderen gesetzlichen Regelung bedarf.

Zu Nummer 2 (Artikel II § 7, Jahresgebühren)

Nach Artikel 112a EPÜ können Entscheidungen der Beschwerdekammern unter den dort näher aufgeführten engen Voraussetzungen einer Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer unterzogen werden, wie zum Beispiel bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs oder einem sonstigen schwerwiegenden Verfahrensmangel. Der Antrag ist fristgebunden und muss spätestens fünf Jahre nach Zustellung der Beschwerdekammerentscheidung gestellt werden. Ist der Antrag begründet, hebt die große Beschwerdekammer nach Absatz 5 der Vorschrift die angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer auf und ordnet nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekammern an.

Hat die Beschwerdekammer im Ausgangsverfahren ein Patent aufgehoben und hebt die Große Beschwerdekammer bei einem begründeten Wiederaufnahmeantrag diese ursprüngliche Entscheidung auf, so lebt das Patent wieder auf.

Sofern dem EPA Jahresgebühren geschuldet werden, enthält Regel 51 Absatz 5 EPÜ eine ausdrückliche Regelung, wonach die entsprechende Jahresgebühr ab dem Tag, an dem die mit dem Antrag angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer erging, bis zu dem Tag der Zustellung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Wiederaufnahme des Verfahrens fällig geworden wäre, erst an letzterem Tage fällig wird.

Nach § 17 PatG und § 7 IntPatÜbkG sind für europäische Patente, die mit Wirkung für Deutschland erteilt worden sind, Jahresgebühren zu entrichten. Jahresgebühren für Patente sind nach § 3 Absatz 2 PatKostG jeweils für die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Nach § 7 Absatz 1 PatKostG sind die Jahresgebühren bis zum Ablauf des zweiten Monats nach der Fälligkeit bzw. mit Verspätungszuschlag bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit der Gebühr zu zahlen. Wird eine Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Die vorgeschlagene Regelung soll klarstellen, dass in einem solchen Fall Jahresgebühren für erteilte europäische Patente, die dem DPMA zu entrichten sind, erst mit Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer fällig werden.

Zu Nummer 3 (Artikel III § 4, Das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt)

Diese Änderung des IntPatÜbkG dient der Übernahme der bereits bewährten Amtspraxis bei der Anforderung von Gebühren bei Einleitung der nationalen Phase von internationalen Anmeldungen nach dem PCT und ergänzt in dieser Weise die Änderung des Patentkostengesetzes durch Artikel 4 dieses Gesetzes. Es wird nunmehr im IntPatÜbkG ausdrücklich geregelt, dass auch dann, wenn die Anzahl der Ansprüche in der Anmeldung vermehrt wird und deshalb eine höhere Gebühr zu zahlen ist, die Fälligkeitsregelung des PCT gilt (grundsätzlich Fälligkeit innerhalb von 30 Monaten seit Priorität gemäß Artikel 22 PCT, sofort fällig bei Antrag auf vorzeitige Bearbeitung durch das Bestimmungsamt gemäß Artikel 23 Absatz 2 PCT). Ferner wird klargestellt, dass der sich aus der neuen, höheren Gebühr ergebende Unterschiedsbetrag spätestens drei Monate nach der in dieser Weise zu bestimmenden Fälligkeit gezahlt werden muss, andernfalls die Änderung als nicht vorgenommen gilt.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Nach Absatz 1 tritt das Gesetz im Wesentlichen am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Einer gesonderten Regelung (Absatz 2) über das Inkrafttreten bedarf es aus Gründen der Rechtssicherheit für die Vorschriften, die eine Programmierung der elektronischen Schutzrechtsakte beim DPMA erfordern, wie die Vorschriften über den Anmeldetag und das Übersetzungserfordernis fremdsprachiger Patentanmeldungen sowie die dadurch bedingten Folgeänderungen. Ein Zeitraum von sechs Monaten ist erforderlich, um die technischen Voraussetzungen beim DPMA zu schaffen, die durch dieses Gesetz ausgelöst werden.