

Stellungnahme

Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes
(BT-Drs. 17/10308)

Datum
4. Juni 2013

Seite
1 von 3

Der BDI ist die Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er spricht für 38 Branchenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund 8 Millionen Beschäftigten.

I. Zusammenfassung

- Der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI unterstützt den vorliegenden Gesetzesentwurf zur Optimierung von Verfahrensabläufen am Deutschen Patent- und Markenamt.
- Der BDI drängt auf eine Verabschiedung in der laufenden Legislaturperiode, da die deutsche Industrie nur so die Vorteile der aus der Novellierung erwachsenden Kosten- und Verwaltungsreduzierung erlangen kann.

II. Im Einzelnen

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält ausschließlich Verfahrensänderungen des Patentgesetzes sowie in geringerem Maß verwandter Rechtsgebiete wie Gebrauchsmuster- und Markengesetz. Die geplanten Änderungen fanden nach Diskussion im Sonderausschuss für Gewerblichen Rechtsschutz im BDI ungeteilte Zustimmung. Der Gesetzentwurf verspricht eine Reihe von verfahrensrechtlichen Vereinfachungen sowie durch die elektronische Akteneinsicht eine erhebliche Vereinfachung für die Nutzer des Patentsystems.

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
Mitgliedsverband
BUSINESSEUROPE

Telekontakte
T: +493020281436
F: +493020282436

Internet
www.bdi.eu

Im Einzelnen sind folgende wesentliche Maßnahmen geplant:

- **Übersetzungen**

Übersetzungen von Patentanmeldungen aus dem Französischen und Englischen müssen künftig erst nach 12 Monaten vorgelegt werden. Diese Zeitverlängerung lässt dem Anmelder mehr Zeit für eine Entscheidung, ob er die Anmeldung fortführen möchte und die Kosten der Übersetzung auf sich nimmt.

Weiterhin ist die insbesondere für ausländische Anmelder überraschende Rechtsfolge der unzureichenden Übersetzung mit dem möglichen Verlust des Anmeldetages gemildert worden, da die Übersetzung nicht mehr Voraussetzung für den Anmeldetag sein soll.

- **Recherchebericht**

Künftig erhält der Anmelder mit dem Recherchebericht eine Stellungnahme des Patentamtes zur Patentierbarkeit des Anmeldegegenstandes. Dies ist am europäischen Patentamt bereits seit Langem Praxis. Der Anmelder erfährt so eher als heute, ob er Chancen auf Patenterteilung hat oder nicht. Dies kann ihm die langwierige Fortführung von nicht aussichtsreichen Verfahren ersparen.

- **Einspruch**

Die Frist für den Einspruch, d.h. für ein Verfahren eines Dritten zur Überprüfung der Patentfähigkeit eines erteilten Patents, wird von 3 auf 9 Monate verlängert. Damit wird eine Parallele zur Frist am Europäischen Patentamt hergestellt. Für die Praxis bedeutet dies eine erhebliche Erleichterung, da die Ermittlung von Dokumenten für einen erfolgreichen Einspruch und die firmeninterne Abstimmung überaus zeitaufwändig ist.

- **Elektronische Akteneinsicht**

Diese Komponente des Gesetzentwurfs hat ein überaus positives Echo in der Industrie gefunden. Mit den technischen Möglichkeiten des Deutschen Patent- und Markenamtes durch Einführung der elektronischen Akte ist künftig auch Dritten die Einsicht in Akten von Patent- und Markenmel-

dungen möglich. So gewinnen Dritte schnell und bequem vom Computer im Büro aus Informationen, die ihr eigenes Patentierungsverhalten beeinflussen oder Forschungsaktivitäten auslösen können. Es handelt sich hierbei um eine deutliche Modernisierung gegenüber dem heutigen System, die Zeit und Aufwand bei den Nutzern sparen wird.

III. Fazit

Durch den Gesetzentwurf werden diverse Verfahrensschritte im Patentverfahren für den Anmelder inhaltlich bequemer gestaltet und qualitativ verbessert. Weiterhin kann jeder Anmelder durch die eher bereitgestellten Einschätzungen zur Patentierbarkeit durch den Recherchebericht sein Anmeldeverhalten optimieren und dabei Zeit und Geld sparen. Insgesamt sind die geplanten Verfahrensänderungen sehr zu begrüßen und ihr baldiges Inkrafttreten zu wünschen.

Änderungen über den vorliegenden Gesetzentwurf hinaus, insbesondere in Bezug auf die Patentierbarkeit pflanzenbiotechnologischer Erfindungen, gingen weit über die Ziele des Gesetzentwurfes hinaus und wären mit der Biopatentrichtlinie und dem TRIPS-Abkommen unvereinbar. Außerdem würden sie dem jüngst gestarteten Evaluierungsprozess der Biopatentrichtlinie und einer anstehenden Entscheidung der großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vorgreifen. Sie hätten damit keinesfalls nur klarstellende Funktion und sollten daher unterbleiben.

Dr. Udo Meyer

Vorsitzender des Sonderausschusses Gewerblicher Rechtsschutz
beim Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Stellungnahme (Ergänzung)

Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes (BT-Drs. 17/10308) – hier: **Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen** (Ausschussdrucksache 17(6)272(neu))

Datum
12. Juni 2013

Seite
1 von 4

Der BDI ist die Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er spricht für 38 Branchenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund 8 Millionen Beschäftigten.

Zum Antrag der Fraktion von SPD/Bündnis90/Die Grünen (Änderungen fett)

Antrag im Wortlaut:

§ 2a PatG

(1) Patente werden nicht erteilt für

1. Pflanzensorten und Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren **sowie deren Nachkommen und Produkte.**

[...]

(3) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:

[...]

3. "im Wesentlichen biologisches Verfahren" ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht; **technische Hilfsmittel wie genetische Marker und ihre Verwendung zur Unterstützung und Selektion bei der sexuellen Kreuzung von Genomen heben den Ausschluss von der Patentierbarkeit nicht auf;**

[...]

1. Zu einer Änderung der Voraussetzungen der Patentierbarkeit von Pflanzen im Allgemeinen:

- Vor der großen Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamtes ist derzeit noch das Verfahren „G 2/12 - Tomaten II“ anhängig. Würde die GBK analog zu einer Gesetzesänderung entscheiden, wäre diese redundant. Entscheidet die GBK zumindest partiell abweichend, kommt es zu einer fehlerhaften Regelung im PatG mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen für die Biotechnologiebranche in Deutschland.

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
Mitgliedsverband
BUSINESSEUROPE

Telekontakte
T: +493020281436
F: +493020282436

Internet
www.bdi.eu

Die Entscheidung der GBK sollte daher vor einer Gesetzesänderung abgewartet werden.

- Die EU-Kommission hat im November 2012 die Einrichtung einer „Commission expert group on development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering“ angekündigt (C (2012) 7686 final). Diese wird sich insbesondere mit den Fragen der Biopatentierung beschäftigen. Vor der Durchführung von nationalen Gesetzesänderungen sollten die Ergebnisse der Expertengruppe abgewartet werden.

2. Zum Änderungsvorschlag betreffend § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG:

- Die vorgesehene Ergänzung des § 2a PatG hat **nicht nur eine deklaratorische Funktion, sondern stellt eine Erweiterung der Auschlussstatbestände** dar, in dem sie
 - alle Tiere und Pflanzen, die
 - a) mittels „im Wesentlichen biologischen Verfahren“
 - b) (auch) auf technischem Wege erzeugt werden
 - sämtliche Nachkommen dieser Tiere und Pflanzen
 - alle sonstigen aus diesen gewonnenen Produkte erfasst.
- **Bereits die Einschränkung des Stoffschutzes für Pflanzen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren herstellbar sind, kollidiert mit der Richtlinie über den Schutz biotechnologischer Erfindungen (RiLi 98/44/EG).** Gem. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie können Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, patentiert werden, wenn die Ausführungen der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Ein Patentierungsverbot für Produkte, die mit im Wesentlichen biologischen Verfahren herstellbar sind, ist der Biopatentrichtlinie nicht zu entnehmen. Gleiches gilt für deren Nachkommen.
- **Der Vorschlag kollidiert zudem mit dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum (TRIPS).** Dieses legt Mindeststandards hinsichtlich des Schutzes geistiger Eigentumsrechte fest und ist von Deutschland ratifiziert worden. Eine Einschränkung des Stoffschutzes für spezifische Pflanzen und Tiere würde zu einer technologiespezifischen Diskriminierung für Erfindungen in diesem Bereich führen und daher gegen Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 27 Abs. 1 TRIPS verstoßen. (siehe hierzu auch VCI Stg. zum Bundestagsbeschluss 17/8344 Seite 8 f.)
- **Der Vorschlag kollidiert auch mit dem Straßburger Patent Übereinkommen von 1963 (SPÜ),** das von Deutschland ratifiziert wurde. Dort wird in Artikel 1 SPÜ und Artikel 3 SPÜ explizit geregelt, dass die Ver-

tragsstaaten für „Erfindungen Patente erteilen“, „deren Gegenstand ... in der Landwirtschaft benutzt werden kann“. Eine Ausweitung der Patentierungsausnahmen über die Gegenstände des Artikels 2 b) SPÜ - identisch zu Artikel 53 b des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) bzw. der aktuellen Fassung des § 2a Abs. 1 PatG - ist nicht vorgesehen.

- Durch den Gesetzesvorschlag wären **neben der Pflanzenbiotechnologie große Gebiete der Technik, wie z.B. die Kosmetik- oder Arzneimittel- und Bioenergieindustrie massiv betroffen**.
Denn der Gesetzesvorschlag erfasst ausnahmslos alle aus den Tieren und Pflanzen gewonnenen Produkte. Der Begriff des „Produktes“ ist aufgrund des Fehlens einer Definition im PatG einer weiten Auslegung zugänglich und erfasst mithin alle abgeleiteten Erzeugnisse wie z.B. Pflanzenöle oder Phytopharmaka etc.
- **Der Gesetzesvorschlag bezieht sich auch auf solche Tiere und Pflanzen, die (auch) durch technische Verfahren hergestellt werden können**. Alle gentechnisch veränderten Pflanzen durchlaufen, im Anschluss an ihre technische Herstellung, Verfahren der Kreuzung und Selektion, beispielsweise um sie homozygot zu machen. Indem der Gesetzesvorschlag nicht klarstellt, dass sich das Patentverbot auf Pflanzen beschränkt die ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Verfahren herstellbar sind, stellt er im Ergebnis auch **gentechnische Herstellungsverfahren schutzlos**. Dies dürfte vor dem Hintergrund der diskutierten Fälle nicht Intention des Gesetzgebers sein und verstieße im Übrigen erst recht gegen die Biopatentrichtlinie, TRIPS und das SPÜ (Argumente wie oben).

3. Zum Änderungsvorschlag betreffend § 2a Abs. 3 Nr. 3 PatG:

- Der Vorschlag übernimmt eine **Formulierung** aus der Entscheidung der GBK im Fall „Brokkoli“ und „Tomate I“ (G2/07 und G1/08) **mit der das Patentverbot des § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG konkretisiert wird**.
- **§ 2a Abs. 3 PatG enthält dagegen Begriffsdefinitionen**. So wird in Nr. 3 der Begriff des „im Wesentlichen biologischen Verfahrens“ definiert. **Es wäre im Hinblick auf die Gesetzessystematik verfehlt eine Konkretisierung des Patentverbotes zwischen Begriffsdefinitionen zu platzieren**.
- Darüber hinaus ist es nicht tunlich fallbezogene Konkretisierungen von Patentverboten in Gesetzesform zu kodifizieren. **Gesetzliche Regelung müssen abstrakt-generell formuliert werden**. Die Kodifikation einzelner Leitsätze aus GBK-Entscheidungen, bezogen auf bestimmte Gebiete der Technik, verstößt gegen diesen Grundsatz und machen das **Gesetz änderungsanfällig**, weil der Gesetzgeber der rasanten technischen Entwicklung und eventuell hierzu ergangener Rechtsprechung jeweils folgen

müsste.

- Es ist darüber hinaus auch nicht erforderlich die Konkretisierung des Patentverbotes im Gesetz zu kodifizieren, da die **Entscheidung der GBK im Fall „Brokkoli“ und „Tomate I“ (G2/07 und G1/08) hinreichend Rechtssicherheit schafft.**

4. Alternativer Änderungsvorschlag der deutschen Industrie (Änderungen fett):

§ 2a PatG

(1) Patente werden nicht erteilt für

1. Pflanzensorten und Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren **und ausschließlich durch solche Verfahren herstellbare Pflanzen und Tiere.**

- **Der Vorschlag stellt sicher, dass Tiere und Pflanzen die (auch) durch technische Verfahren herstellbar sind, nicht dem Patentierungsverbot unterliegen, indem er klar definiert, dass nur Tiere und Pflanzen die ausschließlich mittels eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens herstellbar sind, dem Patentverbot unterliegen.**
- **Der Vorschlag vermeidet eine Betroffenheit weiterer Gebiete der Technik** wie z.B. der Kosmetik-, Arzneimittel- oder Bioenergieindustrie.
- **Alle in dem Ergänzungstext verwendeten Begrifflichkeiten** (ausschließlich, herstellbar, Pflanzen und Tiere) **entsprechen der üblichen patentrechtlichen Nomenklatura von Gesetzgebung und Rechtsprechung und erreichen damit maximale Rechtsklarheit.**
- **Der Vorschlag reduziert die Einschränkungen der Patentierbarkeit auf die in der Diskussion als problematisch angesehen Fälle.**
- **Der Vorschlag vermag jedoch die rechtlichen Bedenken im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit der Biopatentrichtlinie, dem TRIPS und dem SPÜ nicht zu beseitigen!**
- **Der Vorschlag vermag auch die Gefahr eines Fehllaufens mit der ausstehenden GBK Entscheidung nicht zu beseitigen.**

Dr. Udo Meyer

Vorsitzender des Sonderausschusses Gewerblicher Rechtsschutz
beim Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.