



**Stellungnahme zum "Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes", BT-Drucksache 17/10308 zur Vorbereitung der öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses des Bundestags am 12. Juni 2013**

Die Absicht des Gesetzgebers, Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hinsichtlich ihrer Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, ist aus der Sicht der anwaltlichen Vertreter und ihrer Mandanten grundsätzlich zu begrüßen. Der Nutzerfreundlichkeit kommt gerade im nationalen Verfahren eine besondere Bedeutung zu, bei dem sich die Anmelderschaft häufig aus Einzelerfindern sowie kleinen und mittleren Unternehmen zusammensetzt, die in manchen Fällen nicht einmal anwaltlich vertreten sind. Besonders begrüßenswert sind Bemühungen, die nationalen Verfahrensvorschriften mit den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentamts zu vereinheitlichen, und zwar nicht nur unter dem Aspekt einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des nationalen Amtes, sondern auch im Interesse der Anmelder und ihrer Vertreter, da auf diese Weise „verfahrensrechtliche Fallen“ auf Grund unterschiedlicher Regelungen vermieden werden können.

**BARDEHLE  
PAGENBERG**

Dr. Hans Wegner  
Prinzregentenplatz 7  
81675 München  
T +49.(0)89.928 05 572  
F +49.(0)89.928 05-444  
[wegner@bardehle.de](mailto:wegner@bardehle.de)  
[www.bardehle.de](http://www.bardehle.de)

Zu den Regelungen des Entwurfs im Einzelnen:

**1. Patentgesetz**

Der Entwurf für die Novellierung geht in die wünschenswerte Richtung und ist insgesamt positiv zu beurteilen. Ein wesentlicher Teil des vorgeschlagenen Maßnahmenkatalogs im Patentgesetz schließt Lücken oder beseitigt Hindernisse, die schon seit längerem als bedauerlich empfunden wurden.

Dies gilt insbesondere für

- die Schaffung einer elektronischen Akteneinsicht in § 31 PatG;



- den Wegfall des Übersetzungserfordernisses für die Zuerkennung eines Anmeldetags in § 35 PatG;
- die Ersetzung der Rechtsfolge fehlender Übersetzungen (nach derzeitiger Regelung gilt die Anmeldung als nicht erfolgt) durch die weniger scharfe Zurücknahmefiktion und die längere Übersetzungsfrist für englische und französische Anmeldungsunterlagen im neuen § 35a PatG;
- den erweiterten Recherchenbericht in § 43 PatG;
- die zwingende Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren auf Antrag in § 46 PatG;
- die Verlängerung der Einspruchsfrist auf 9 Monate und die Öffentlichkeit der Anhörungen im Einspruchsverfahren gemäß § 59 PatG; sowie
- die Vereinfachung der Einreichung elektronischer Dokumente in § 125a PatG.

Dennoch bleiben Wünsche offen, auch im Hinblick auf die angestrebte Harmonisierung mit der Praxis vor dem Europäischen Patentamt. Im Einzelnen:

#### 1.1 § 31 PatG

Für eine schnelle und umfassende Information (vgl. Begründung, B. Besonderer Teil, Zu Artikel 1, Nr. 7, Zu Buchstabe b) soll im neuen § 31 PatG die im nationalen Verfahren lange vermisste elektronische Akteneinsicht ermöglicht werden. Dieses Ziel wird jedoch nur dann erreicht, wenn die Akteneinsicht umfassend und vollständig angeboten wird, d.h. im Regelfall in alle Aktenteile und die darin enthaltenen Dokumente. Weitreichende Zugangsbeschränkungen bei der elektronischen Akteneinsicht würden dieses für Anmelder und Öffentlichkeit gleichermaßen wichtige Instrument mehr oder weniger entwerten. Etwaige Ausnahmen von der elektronischen Akteneinsicht sollten daher eng gefasst bleiben.

Die nach dem jetzigen Entwurf in § 31 Abs. 3b PatG vorgesehene Ausschließung der Akteneinsicht auf Grund eines schutzwürdigen Interesses von Betroffenen ist hinnehmbar. Das im Entwurf außerdem enthaltene Ausschlusskriterium auf der Grundlage einer "entgegenstehenden Rechtsvorschrift" erscheint jedoch bedenklich, insbesondere im Hinblick auf das als Erläuterung in diesem Zusammenhang angeführte Urheberrecht (vgl. Begründung, B. Besonderer Teil, Zu Artikel 1, Nr. 7, Zu Absatz 3b). Der Gesetzesentwurf und seine Begründung lassen hier offen, in welcher Weise sich die Benutzer den Vollzug des Gesetzes vorzustellen haben.

Erlaubt sei an dieser Stelle der Hinweis, dass das Europäische Patentamt die elektronische Akteneinsicht bereits seit vielen Jahren sehr nutzerfreundlich geregelt hat. Es wird davon ausgegangen, dass die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken (typischerweise Zeitschriftenartikel o.ä., die in einem Prüfungs- oder Einspruchsverfahren als Stand der Technik angeführt werden) durch das DPMA für behördliche Zwecke durch § 45 UrhG gedeckt ist. Was die weitere Nutzung durch Akteneinsicht nehmende Dritte angeht, so wird urheberrechtlichen Nutzungsbeschränkungen beim Europäischen Patentamt in pragmatischer Weise dadurch Rechnung getragen, dass mit der elektronischen Zurverfügungstellung des Dokuments durch folgende Formulierung nachdrücklich auf die Verantwortlichkeit des Benutzers hingewiesen wird:

*"The Online File Inspection service gives users access to the information contained in the European Patent Office (EPO) databases connected to the service. The EPO cannot assume liability for the correctness, completeness or quality of the information thus accessed, nor can it guarantee that it is up to date. Documents viewed via this service, particularly non-patent literature items, may be subject to copyright. Before copying or using such documents in other electronic or printed publications, it is up to users of the Online Public File Inspection service to check whether the permission of the author, publisher or other right holder is required. Where no third-*

*party rights exist or are affected, the EPO gives permission for the information retrieved to be reproduced together with an indication of the source, provided that the content is correctly reproduced."*

Eine solche Lösung eventuell bestehender Probleme bei Dokumenten, die dem Urheberrecht unterliegen, wäre im Hinblick auf die eingangs genannte Zielsetzung einer schnellen und umfassenden Information der Öffentlichkeit zweifellos sachdienlicher als deren kompletter Ausschluss von der elektronischen Akteneinsicht.

#### 1.2 § 46 PatG

Die nach dem Novellierungsentwurf gemäß § 46 PatG jetzt auch im Prüfungsverfahren auf Antrag zwingend vorgeschriebene Anhörung folgt der praktischen Erfahrung, dass eine mündliche Verhandlung in der Regel sachdienlich ist. Insofern ist die vorgeschlagene Änderung ausdrücklich zu begrüßen.

Die praktische Erfahrung lehrt aber auch, dass die Durchführung von Anhörungen im Prüfungsverfahren nicht einem Einzelprüfer sondern – ähnlich wie beim Europäischen Patentamt – einer Besetzung mit drei Mitgliedern übertragen werden sollte. Eine kollegiale Besetzung des Anhörungsgremiums trägt wesentlich zu einer objektiven Entscheidungsfindung bei und vermeidet immer wieder zu beobachtende individuelle Vorurteile und subjektive Überzeugungen.

Daher wird vorgeschlagen, in § 27 (2) PatG einen zweiten Satz anzufügen:

*„Im Fall einer Anhörung ist die Prüfungsstelle mit drei Mitgliedern besetzt, unter denen sich zwei technische Mitglieder befinden müssen.“*

### 1.3 § 125a PatG

Eine Vereinfachung der Signaturerfordernisse ist wünschenswert. Unter der jetzigen Regelung ergibt sich insbesondere für größere Kanzleien das Problem, dass die Signierung zentral von einer oder mehreren berechtigten Personen in der Geschäftsstelle der Kanzlei bei Absendung der Eingabe vorgenommen wird. Bei diesen Signaturberechtigten handelt es sich jedoch in der Regel nicht um den Anwalt, der das entsprechende Schriftstück handschriftlich unterzeichnet hat. Die derzeitige Amtspraxis in allen diesen Fällen einer von der signierenden Person abweichenden Unterschrift nachträglich eine schriftliche Bestätigung vom Vertreter anzufordern, erscheint aufwendig und kontraproduktiv, insbesondere im Hinblick auf die mit der elektronischen Einreichung erhofften Verfahrensvereinfachungen.

## **2. Gebrauchsmustergesetz / Markengesetz / Patentkostengesetz / Halbleiterschutzgesetz / Gesetz über internationale Patentüberkommen**

Auch den meisten weiteren Änderungsvorschlägen in den oben genannten anderen Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes kann ohne weiteres zugestimmt werden, insbesondere was die entsprechenden Anpassungen der Gesetzestexte an die Novellierung des Patentgesetzes betrifft.

Dennoch ergeben sich noch folgende Anmerkungen:

### 2.1 § 7 GebrMG

Es erscheint bedauerlich, dass der Novellierungsvorschlag nicht die jetzt im Patentgesetz eingeführte erweiterte Recherche auch für Gebrauchsmuster übernommen hat. Die dafür gegebene Begründung (B. Besonderer Teil, Zu Artikel 2, Nr. 3) kann im Ergebnis nicht überzeugen. Die angeführten Argumente mögen zwar systematisch korrekt sein, lassen aber außer Acht, dass gerade für Kleinun-

ternehmer und Startups mit dem Gebrauchsmuster ein einfaches, schnelles und preiswertes Schutzrecht verfügbar ist, das sich gut für eine erste Absicherung von Investitionen in innovative Produkte eignet. Da im Unterschied zum Patent beim Gebrauchsmuster jedoch keine Prüfung vor Eintragung erfolgt, ist für diesen Anmelderkreis eine detailliertere Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters, wie sie ein erweiterter Recherchenbericht enthalten würde, von größtem Wert. Insbesondere ließe sich daran für den Anmelder klar erkennen, ob sich weitere Investitionen in seine Erfindung lohnen und insbesondere die erheblichen Kosten für einen weitergehenden Patentschutz.

Der Verzicht auf die Einführung der erweiterten Recherche ins Gebrauchsmusterrecht sollte daher nochmals überdacht werden.

## 2.2 Artikel III § 4 IntPatÜbkG

a) Der neue § 35a PatG räumt dem Anmelder eine in der Regel drei Monate betragende Frist zur Nachreichung einer Übersetzung der Anmeldung ein, falls diese nicht in deutscher Sprache abgefasst ist. Für internationale Anmeldungen nach dem Patentreibungsvertrag PCT, die das DPMA als Bestimmungsamt gewählt haben, muss nach Artikel III § 4 IntPatÜbkG innerhalb der von Artikel 22 PCT bestimmten Frist als eines der Anmeldefordernisse eine Übersetzung eingereicht werden, wenn es sich um eine fremdsprachige Anmeldung handelt, was häufig der Fall ist und dann meist unter großem Zeitdruck zu erfolgen hat. Bei Eintritt in die nationale Phase werden diese Anmeldungen daher anders als fremdsprachige nationale Anmeldungen behandelt, da ihnen die eingangs erwähnte Nachreichungsfrist für die Übersetzung nicht eingeräumt wird. Eine Übernahme der Übersetzungsregelung nach § 35a PatG in Artikel III § 4 IntPatÜbkG wäre daher aus Gründen der Gleichbehandlung und zur Vermeidung von Rechtsverlusten geboten.

b) Nach Absatz 2 von § 4 soll eine Gebührenregelung eingefügt werden für den Fall, dass die Anzahl der Ansprüche bei Eintritt in die nationale Phase gegenüber

der ursprünglichen Anzahl erhöht worden und deshalb eine höhere Gebühr zu zahlen ist. In diesem Fall sind die zusätzlichen Anspruchsgebühren spätestens drei Monate nach Fälligkeit nachzuentrichten. Die Novellierung berücksichtigt aber nicht den in der Praxis viel häufigeren Fall, in dem die Anzahl der Ansprüche bei Einleitung der nationalen Phase (meist erheblich) reduziert wird. Nach der derzeitigen Praxis des DPMA werden bei einer derartigen Reduzierung der Anspruchszahl die Gebühren für die ursprünglich höhere Anzahl an Ansprüchen fällig; die tatsächlich für das deutsche Verfahren vorgenommene Verringerung bleibt bei der Gebührenermittlung unberücksichtigt.

Dies ist in zweierlei Hinsicht sehr unbefriedigend: Zum einen kommt der Anmelder dem DPMA durch die verringerte Anspruchszahl in kooperativer Weise entgegen, was den Prüfungsaufwand betrifft, aber nicht honoriert wird; zum anderen besteht hier eine deutliche Abweichung von der Praxis des Europäischen Patentamts, das die Gebühren nach der Anzahl der bei Eintritt in die regionale Phase tatsächlich vorgelegten Ansprüche bemisst. Die abweichende und wenig anmeldefreundliche deutsche Behandlung kann – wie sich bereits vielfach gezeigt hat – sehr leicht zu unangemessenen Rechtsverlusten führen.

c) Eine weitere Falle für den Anmelder ergibt sich aus der ungleichen Fristenregelung für die Einleitung der nationalen bzw. regionalen Phase internationaler Anmeldungen. Während sich Artikel III § 4 IntPatÜbkG auf Artikel 22 Abs. 1 PCT bezieht, nach dem diese Frist 30 Monate beträgt, hat das Europäische Patentamt – wie zahlreiche weitere PCT-Mitgliedsstaaten - von der Möglichkeit einer Fristverlängerung auf 31 Monate gemäß Artikel 39 Abs. 1b) PCT Gebrauch gemacht. Von den Ämtern der 38 EPÜ-Vertragsstaaten kommen 26 als Bestimmungsamt für den Eintritt in die nationale Phase in Betracht. Bei 16 dieser Ämter ist die Frist auf 31 Monate erstreckt worden. Bei einem weiteren Amt beträgt die Frist bei Zahlung einer Gebühr sogar 33 Monate. Warum Deutschland an der 30 Monats-Regelung festhält, die sich in einfacher Weise im IntPatÜbkG ändern lässt, ist unklar. Bei einer derartigen Änderung sind weder gesetzestechnische Schwie-



rigkeiten erkennbar noch negative Konsequenzen zu erwarten, dagegen sehr wohl der positive Effekt einer Vereinheitlichung der Verfahrenspraxis beider Ämter und der damit verbundenen Verringerung der Gefahr von Rechtsverlusten. Diese Gefahr ist vor dem DPMA besonders gravierend, weil Deutschland einen Vorbehalt zu Regel 49.6 f) PCT erklärt hat und damit auch dann für den Anmelder keine Heilungsmöglichkeit besteht, wenn die Frist unverschuldet versäumt worden ist.

München, den 07.06.2013

Dr. Hans Wegner  
Patentanwalt, European Patent Attorney