

**Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher
Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes**
(Bundestags-Drucksache 17/10308)

Die nachstehenden Bemerkungen behandeln in Teil A einzelne im Entwurf vorgesehene Regelungen, in Teil B die Frage, ob außerdem in das Patentgesetz ein ausdrücklicher Ausschluss der Patentierung von Erzeugnissen im Wesentlichen biologischer Verfahren aufgenommen werden soll.

A.

Zu Artikel 1

Zu Nummern 2, 3, 4, 6, 13, 20(a), 21 (§ 147 Abs. 3)

Die Abschaffung des Zusatzpatents ist wegen dessen geringer praktischer Bedeutung, als Entlastung des DPMA und als Angleichung an das EPÜ zu begrüßen.

Zu Nummern 5, 11, 21 (§ 147 Abs. 4)

Der Ausschluss der Möglichkeit, die Frist für die Benennung des Erfinders über den Zeitpunkt der Patenterteilung hinaus zu verlängern, ist gerechtfertigt. Er verhindert in Übereinstimmung mit dem EPÜ, dass ein Patent ohne Erfindernennung erteilt wird, und belastet den Anmelder nicht ungebührlich.

Zu Nummern 7(b), 8(a) und Artikel 2 Nr. 4(a), 4(b)

Das Patentsystem erfüllt durch die im Zuge des Anmelde- und Erteilungsverfahrens erfolgenden Veröffentlichungen eine wichtige Informationsfunktion, die auch zu den Gründen gerechnet wird, die das System insgesamt rechtfertigen. Deshalb ist es geboten, für die der Erfüllung dieser Funktion dienenden Maßnahmen die modernen elektronischen Kommunikationsmittel in der im Entwurf vorgesehenen Weise einzusetzen. Damit werden für alle an der Bereitstellung und Nutzung von Informationen über Patentanmeldungen und Patente Beteiligten erhebliche praktische Vorteile und Kosteneinsparungen ermöglicht.

Entsprechendes gilt für Gebrauchsmuster.

Einschränkungen, die sich aus Gründen des Datenschutzes ergeben können, sind im Entwurf berücksichtigt.

Zu Nummern 9, 10, 12 und Artikel 2 Nr. 1, 2

Die Neufassung der Bestimmungen über den Anmeldetag ist dadurch geprägt, dass dieser bei fremdsprachigen Anmeldungen nicht mehr von der Einreichung einer Übersetzung abhängt und diese demgemäß nur zwecks Aufrechterhaltung der Anmeldung rechtzeitig erfolgen muss, wobei es angemessen ist, bei Fristversäumnis die Anmeldung lediglich als zurückge-

nommen und nicht als „nicht erfolgt“ gelten zu lassen (Begründung des Entwurfs zu Nr. 10, Abs.3).

Die Regelung des Nachreichens von Zeichnungen auf das Nachreichen von Beschreibungsteilen zu erstrecken, ist folgerichtig. Da sich in solchen Fällen der Anmeldetag auf den Zeitpunkt des Nachreichens verschiebt, liegt die Bedeutung der Regelung lediglich darin, dass eine Anmeldung, die nicht auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen beschränkt wird und demgemäß ihren ursprünglichen Anmeldetag behält, nicht wiederholt, sondern nur vervollständigt zu werden braucht.

Zu Nummern 14, 15, 20(b) und Artikel 4 Nr. 1(c)

Durch die Neufassung des § 43 wird der Recherchebericht in Anlehnung an die im PCT-System und im europäischen Patentrecht geltenden Regelungen erweitert und dadurch aufgewertet. Er wird mit seinem angereicherten Inhalt dem Anmelder die das weitere Verfahren betreffenden Entschließungen erleichtern und dem DPMA eine verbesserte Grundlage für das Prüfungsverfahren liefern, die zu dessen Straffung und Beschleunigung beitragen wird.

Die erweiterte Leistung, die das DPMA im Recherchebericht erbringen wird, rechtfertigt die vorgesehene maßvolle Gebührenerhöhung, ohne dass deshalb die Prüfungsgebühr noch stärker ermäßigt werden müsste, als dies im Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz (Nr. 311 300) schon vorgesehen ist.

Dass ein Antrag auf Recherche nur noch vom Anmelder, also nicht mehr von Dritten gestellt werden kann, trägt den praktischen Erfahrungen Rechnung und ist für Dritte hinnehmbar, da ihnen die Möglichkeit des Prüfungsantrags erhalten bleibt.

Zu Nummern 16, 21 (§ 147 Abs. 5)

Dass auf Antrag des Anmelders stets eine Anhörung stattfinden muss, wird in vielen Fällen zur rascheren Klärung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Prüfer und Anmelder führen, die erforderliche Korrespondenz reduzieren und das Verfahren beschleunigen. Diskussionen über die Sachdienlichkeit einer Anhörung werden sich gänzlich erübrigen.

Zu Nummer 17

Die Verlängerung der Einspruchsfrist auf neun Monate ist aus den in der Begründung des Entwurfs genannten Gründen gerechtfertigt. Es ist zu hoffen, dass sie zu sorgfältigeren und vollständigeren Einspruchsbegründungen führen und dadurch Differenzen zwischen Patentabteilung und Einsprechenden in Bezug auf Begründungsmängel und hierauf gegründete Bedenken gegen die Zulässigkeit von Einsprüchen erheblich reduzieren wird.

Dass die Anhörung in Einspruchsverfahren grundsätzlich öffentlich erfolgt, entspricht dem Charakter des Einspruchs als Popular-Rechtsbehelf und wird, wie zu hoffen ist, auch in Fällen, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden, die Akzeptanz der patentamtlichen Entscheidungen in der Öffentlichkeit fördern.

Zu Artikel 2

Soweit die für das Gebrauchsmustergesetz vorgeschlagenen Änderungen den im Entwurf vorgesehenen Änderungen des Patentgesetzes entsprechen, sind die einschlägigen Stellen des Art. 2 schon vorstehend zu Art. 1 erwähnt. Gesonderter Behandlung bedarf jedoch

Nummer 3

Es sollte erwogen werden, die Recherche auch im Gebrauchsmusterrecht in einer der vorgeschlagenen Neufassung des § 43 PatG entsprechenden Weise zu erweitern.

Dass, wie die Begründung (A II 2) anmerkt, das Gebrauchsmuster ohne materielle Prüfung eingetragen wird und ein Recherchebericht, der Angaben über die Neuheit, den erfinderischen Schritt und die gewerbliche Anwendbarkeit enthält, für die Eintragung des Gebrauchsmusters keine Rolle spielt (Begründung zu Art. 2 Nr. 3), ist kein entscheidender Gesichtspunkt. Läge die Bedeutung der Recherche im Gebrauchsmusterrecht im Stadium vor der Eintragung, wäre auch die in § 7 des geltenden GebrMG vorgesehene Ermittlung der öffentlichen Druckschriften, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstands der Gebrauchsmusteranmeldung in Betracht zu ziehen sind, fehl am Platz, weil ihr Ergebnis die Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt betrifft und deshalb nach § 8 Abs. 1 Satz 2 GebrMG vor Eintragung überhaupt nicht berücksichtigt werden kann. Vielmehr liegt die Bedeutung der Recherche hauptsächlich im Stadium nach der Eintragung, die, wie die Begründung zu Art. 2 Nr. 3 (Abs. 3) hervorhebt, rasch erfolgen soll, so dass die in Art. 1 Nr. 10 (§ 35a Abs. 2 PatG) vorgesehene Fristverlängerung nicht übernommen wird.

Der Recherchebericht erleichtert dem Inhaber des Gebrauchsmusters und Dritten die Beurteilung der Rechtswirksamkeit des Gebrauchsmusters (§§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) insbesondere dann, wenn es um dessen Geltendmachung und die Verteidigung gegen diese geht. Der Gebrauchsmusterinhaber ist gehalten, mit aller Sorgfalt sämtliche Schutzvoraussetzungen zu prüfen und sich zu diesem Zweck umfassend zu informieren, bevor er einen Dritten wegen Benutzung der durch das Gebrauchsmuster geschützten Erfindung in Anspruch nimmt. Die Hilfe, die ihm dabei ein Recherchebericht bietet, würde durch dessen Erweiterung verbessert, auch wenn die Einholung des Berichts nicht ohne weiteres zur Erfüllung aller Sorgfaltsanforderungen genügt.

Dritten, die einen Löschungsantrag vorbereiten wollen, könnte ein erweiterter Recherchebericht eine zuverlässigere Entschließungsgrundlage liefern und gegebenenfalls Kosten für einen aussichtslosen Antrag ersparen.

Darüber hinaus würde ein erweiterter Recherchebericht insbesondere auch Lizenzverhandlungen eine verbesserte Grundlage bieten.

B.

Ergänzung des § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 PatG durch Ausdehnung des Patentierungsverbots für im Wesentlichen biologische Verfahren auf die Erzeugnisse solcher Verfahren?

1. Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) hat in zwei Entscheidungen vom 9. 12. 2010 (G 2/07, Amtsblatt des EPA 2012, 130; gleichlautend G 1/08) zur Frage Stellung genommen, unter welchen Voraussetzungen ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen als im Wesentlichen biologisch anzusehen und deshalb gemäß Art. 53 Buchst. b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Sie ist dabei zu einer verhältnismäßig weiten Definition des im Wesentlichen biologischen Verfahrens gelangt: Wenn ein Verfahren aus Schritten der Kreuzung ganzer Genome sowie der anschließenden Selektion von Pflanzen besteht, entgeht es dem Patentierungsverbot nicht schon deshalb, weil es als zusätzlichen Schritt oder als Teil eines der Kreuzungs- oder Selektionsschritte ein technisches Merkmal enthält, welches der Durchführung oder Unterstützung eines Kreuzungs- oder Selektionsschritts dient.

2. In dem Fall, der zu der der Entscheidung G 1/08 zugrunde liegenden Vorlage Anlass gegeben hatte, waren in dem Patent, über das die vorlegende Kammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu befinden hatte, auch Ansprüche auf Früchte der mittels des im Lichte der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer als im Wesentlichen biologisch anzusehenden Verfahrens gewonnenen Tomatenpflanzen gerichtet. Zur Frage, ob der Ausschluss im Wesentlichen biologischer Verfahren von der Patentierung auch die Erzeugnisse solcher Verfahren umfasst, hatte die Große Beschwerdekammer nicht Stellung genommen.

Allerdings ergibt sich aus der Versagung des Verfahrensschutzes zwangsläufig, dass ein aus einem Verfahrensschutz abgeleiteter Erzeugnisschutz, wie ihn Art. 64 Abs. 2 EPÜ sowie § 9 Satz 1 Nr. 3 und § 9a Abs. 2 PatG vorsehen, nicht in Betracht kommt. Ebenso ist eine Patentierung des Erzeugnisses eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens ausgeschlossen, wenn das Erzeugnis eine Pflanzensorte oder eine Tierrasse ist (§ 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 PatG, Art. 53 Buchst. b EPÜ). Fällt jedoch das Erzeugnis nicht unter eine dieser Kategorien, so ist ein (vom Schutz eines Herstellungsverfahrens unabhängiger) Erzeugnisschutz nicht notwendigerweise ausgeschlossen. In welchen Fällen er in Frage kommt, hängt von der Definition der Begriffe Pflanzensorte und Tierrasse ab, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

In dem erwähnten Verfahren vor dem EPA hat der Patentinhaber beantragt, die Erzeugnisansprüche des Patents auch nach Wegfall der Verfahrensansprüche aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdekammer hat ausführlich erörtert, ob die Versagung des Verfahrensschutzes notwendigerweise auch einer Patentierung des Erzeugnisses entgegensteht oder unter gewissen Voraussetzungen für diese Raum lässt. Sie hat hierin eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung erblickt und deshalb mit Entscheidung vom 31. 5. 2012 (Amtsblatt des EPA 2013, 42) einschlägige Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

3. Für die Frage, ob Erzeugnisse im Wesentlichen biologischer Verfahren auch dann von der Patentierung auszuschließen sind, wenn es sich weder um Pflanzensorten noch um Tierrassen handelt, kommt es darauf an, wodurch sich der Ausschluss des Verfahrensschutzes rechtfertigt. Die Frage kann hier nur für den Bereich der Pflanzen kurz betrachtet werden. Sie ist im Zusammenhang mit § 2a Abs. 2 PatG zu sehen, der die Patentierung von Erfindungen, deren

Gegenstand Pflanzen sind, zulässt, wenn die Ausführung der Erfindung nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist (Nr. 1) und andererseits (Nr. 2) die Patentierung des Erzeugnisses eines mikrobiologischen oder sonstigen technischen Verfahrens verbietet, wenn es sich dabei um eine Pflanzensorte handelt (entsprechend Regel 27 Buchst. b, c EPÜ).

Hieraus kann der gesetzgeberische Zweck abgeleitet werden, Pflanzensorten in jedem Fall auf den besonders geregelten Sortenschutz zu verweisen. Der Ausschluss im Wesentlichen biologischer Züchtungsverfahren soll deshalb auch verhindern, dass Pflanzensorten als unmittelbare Erzeugnisse eines solchen Verfahrens Patentschutz erlangen. Dagegen lässt der Wortlaut des § 2a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG eine Auslegung zu, die einen (indirekten) Schutz von Pflanzensorten als Verfahrenserzeugnisse nicht ausschließt, wenn sie durch ein nicht im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden. Gegen eine solche Auslegung spricht jedoch die gesetzgeberische Absicht, Pflanzensorten ganz in den Bereich des Sortenschutzes zu verweisen (in diesem Sinne die Begründung zum Gesetz vom 21. 1. 2005, durch das die „Biotechnologie-Richtlinie“ umgesetzt wurde, und Erwägungsgrund 32 dieser Richtlinie).

Geht es jedoch darum, ob ein Erzeugnis eines im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahrens patentierbar ist, wenn es keine Pflanzensorte darstellt, kommt jene Zielsetzung nicht zum Tragen. Der Erzeugnisschutz kann dann nur mit der Begründung versagt werden, dass seine Gewährung die Versagung des Verfahrensschutzes weitgehend wirkungslos macht, weil der Inhaber eines auf das Erzeugnis erteilten Patents die Benutzung jedes, also auch jedes im Wesentlichen biologischen Verfahrens verbieten kann, durch welches jenes Erzeugnis gewonnen wird.

Ob mit dem Ausschluss im Wesentlichen biologischer Züchtungsverfahren von der Patentierung bezweckt war, solche Verfahren in jedem Fall – also auch dann, wenn ihr Erzeugnis keine Pflanzensorte ist – für die Benutzung durch jedermann freizuhalten, ist zweifelhaft. Eine Vorschrift, die auch für diesen Fall die Patentierung des Erzeugnisses ausschließt, wäre sicher der Klarheit dienlich. Ihre praktische Tragweite hinge davon ab, inwieweit Erzeugnisse solcher Verfahren, wenn es sich um Pflanzen oder Pflanzenteile handelt, außerhalb des Anwendungsbereichs des Sortenschutzes möglich sind. Diese Möglichkeit eng zu begrenzen, kann durch sinnvolle Auslegung des Sortenbegriffs insbesondere in Fällen erreicht werden, in denen Patentansprüche auf Pflanzenteile wie z. B. Früchte gerichtet werden.

Dagegen empfiehlt sich eine ausdrückliche Vorschrift, die die Erzeugnisse im Wesentlichen biologischer Verfahren ganz oder auch nur für den Pflanzenbereich von der Patentierung ausschließt, derzeit nicht. Jedenfalls sollte – im Interesse des Gleichklangs mit dem europäischen Patentrecht – die mit der vorerwähnten Vorlage beantragte Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer des EPA abgewartet werden.

München, den 6. Juni 2013

Rudolf Kraßer