

Sehr geehrte Mitglieder des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag

Anlässlich meiner gutachterlichen Stellungnahme zur abschließenden Beratung der anstehenden Patentrechtsnovelle darf ich vorab meiner Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, dass damit auch der ungehinderte Zugang zu den Patentakten über das Internet ermöglicht wird.

Als ich mich vor 38 Jahren entschieden habe, meine neue Patentanwaltskanzlei in Freising zu begründen, da wurde ich gefragt warum ich mich nicht wie im meisten Kollegen neben dem Patentamt niederlasse? Meine stereotype Antwort war damals, dass wir aufgrund meines Studiums der Informations- und Kommunikationstechnologie klar ist, dass die Akten bald online eingesehen werden können, so wie es diese Gesetzes-Novelle nach nahezu 40 Jahren nun vorsieht.

Außer meinem Studium der Energie-, Informations- und Kommunikationstechnik habe ich das Studium der Betriebs- und Arbeitswissenschaften und nach meinem Studium der Rechtswissenschaften auch die Ausbildung zum Patentanwalt abgeschlossen und in den vergangenen 40 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit eine der größeren und bekanntesten Patent- und Rechtsanwaltskanzleien mit internationaler Groß- Mandantschaft und europäischer Mittelstandes- Mandantschaft mit ca. 100 Mitarbeitern aufgebaut.

Während dieser umfassenden und internationalen Berufspraxis habe ich mit Sorge registriert, dass viele Gesetzesänderungen im oder mit Auswirkung auf den gewerblichen Rechtsschutz gegen die wirtschaftliche Entwicklung gerichtet waren, weil damals das „not invented here Syndrom“ zu einem gegeneinander der Unternehmensgrößen und nicht dem heute überlebensnotwendigen Miteinander im Rahmen der „open Innovation“ gilt:

1. Der Paradigmenwechsel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft hat die Bedeutung der wirtschaftlichen Werte des geistigen Eigentums wesentlich verstärkt.
2. Daher ist nicht verwunderlich, dass sich die wirtschaftlichen Werte der Unternehmen im Bereich des geistigen Eigentums in den letzten 40 Jahren von einem Anteil von 20 % auf 80 % so vergrößert haben, dass heute in den technologisch führenden Unternehmen der weitaus größte Anteil ihrer Werte im Bereich der sogenannten „Intangible Assets“ liegen.
3. Die auch von den Universitäten stark beförderten Zentren des technologischen Wachstums liegen heute abgesehen von den USA schwerpunktmäßig in Asien, wo die daraus entstehenden Innovationen auch neue Arbeitsplätze schaffen.
4. In Europa ist hinsichtlich der Patent Anmeldestatistik die Bundesrepublik Deutschland die Einäugige unter den Blinden mit immerhin noch mehr Anmeldungen als die meisten europäischen Nachbarn zusammen. Während der gewerbliche Rechtsschutz für Großunternehmen eine Selbstverständlichkeit ist, ist er dies im Bereich des Mittelstandes nur bei den so genannten „Hidden Champions“, während sich der normale Mittelstand aus verständlichen Gründen immer weiter vom gewerblichen Rechtsschutz zurückzieht und Einzelerfinder weit gehend ausgestorben sind.
5. Es wird für die Zukunft nicht ausreichen, wenn nur ca. 1500 innovative Mittelständler neben den überwiegend fremdbestimmten Großunternehmen den Innovations-Motor der deutschen Wirtschaft bilden sollen, der uns bisher immer noch von unseren europäischen Nachbarn geneidet wird..

6. dazu bedarf es aber einer gesetzlichen und wirtschaftlichen Infrastruktur, die die potentielle Innovationskraft des gesamten deutschen Mittelstandes wieder befördert:

6.1. Eine schnelle, über das Internet erreichbare Information zur weltweiten Patent-Literatur einschließlich der zugehörigen Verfahrensstände.

6.2. Ein erträglicher Kostenrahmen bei Patent -Erlangungs- und -Verteidigungskosten, wie zum Beispiel reduzierte Patentanspruchskosten,
a) zumindest erst ab dem 16. Patentanspruch beginnend, um wenigstens eine Harmonisierung mit dem europäischen Gebührensystem zu erreichen.

b) Wenn Anspruchsgebühren für eine größere Zahl von Ansprüchen die erhöhten Prüfungskosten rechtfertigen sollen, dann ist die Festlegung der Anspruchsgebühren bei PCT Anmeldungen nach der ursprünglichen Anspruchszahl und nicht nach tatsächlich beantragten Ansprüchen auch durch dieses Argument nicht zu rechtfertigen, sondern kommt eher eine Ausländer-Benachteiligung gleich, welche verfassungsrechtlich und für bilaterale Beziehungen bedenklich ist.

6.3. Der derzeitige Gebührenüberschuss des DPMA mit ca. 70 Mio. Euro ist den Gebührenzahler und nicht der Staatskasse geschuldet und müsste verwendet werden:
a) zur schnelleren Prüfung mit dem Ziel die Prüfungszeit von derzeit weit über 40 Monaten auf unter 24 Monate zu reduzieren, was zusätzliche Prüferstellen erfordert und
b) zur Einführung einer Gebührenreduzierung für KMU zumindest bei Jahresgebühren ab dem 10. Verlängerungs-Jahr.

6.4. Die gesetzliche Vorgabe eines gespaltenen Streitwerts nach einer auf die Umsatzgrößen der Streitparteien zumindest in Patentstreitigkeiten relativierten Liste, umso die bisher gesetzlich akzeptierte Streitwerterpressungen meist im Rahmen von angedrohten, negativen Feststellungsklage zu reduzieren und die Durchsetzung von Schutzrechtsansprüchen wieder zu ermöglichen.

6.5. Die Einführung eines obligatorischen, aber wesentlich vereinfachten Benutzungsnachweises für länger als fünf Jahre eingetragene Marken, umso ca. 70 % aller Marken wegen Nichtbenutzung aus der Rolle zu bekommen und dadurch die Recherchekosten und Rechtsunsicherheiten erheblich zu senken.

6.6. Die Verpflichtung zur jährlichen Bewertung aller selbstgeschaffenen und aktivierten Schutzrechte im Rahmen von BilMoG einschließlich der zugehörigen Forschungs- und Entwicklungskosten, um so nicht nur der Wahrheit und Klarheit der Bilanz zu dienen, sondern auch feindliche Übernahmen zu Schnäppchenpreisen zu unterbinden.

7. Wenn der seit 14 Jahren ständige Rückgang der deutschen Patent-Anmeldezahlen gestoppt werden soll, dann ist es notwendig:

7.1. Die Wiedereinführung des halben Einkommensteuersatzes für Erfindungen und

7.2. Die Wiedereinführung des halben Mehrwertsteuersatzes bei Patentanwälten

7.3. Die Förderung von frei gegebenen Hochschulerfindungen durch den Bund.

Paul-Alexander Wacker
Dipl. Ing., Dipl. W. Ing., Patentanwalt

Berlin den 12. Juni 2013

Vorschlag SPD/Bündnis 90/Die Grünen (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 **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;**

[...]

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 fehllaufenden Regelung im PatG mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen für die Biotechnologiebranche in Deutschland. 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.

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 Ausschlussstatbestände** 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 Vertragsstaaten 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).

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 Gesetzssystematik 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.**

Alternativer Änderungsvorschlag der 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.**