

Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

A. Problem und Ziel

Das Gesetz bezweckt eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patentgesetzes und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Im Patent- und Gebrauchsmusterrecht besteht Klarstellungsbedarf im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch bei Verletzungen dieser Schutzrechte. Optimierungsbedarf besteht ferner im Hinblick auf eine noch bessere Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG). Weiterer Regelungsbedarf besteht im Hinblick auf einen verbesserten Schutz vertraulicher Informationen in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen. Schließlich bezweckt das Gesetz angesichts der fortschreitenden Digitalisierung eine praxismäßige Optimierung der Verfahrensabläufe beim Deutschen Patent- und Markenamt. Durch die vorgeschlagenen Änderungen soll auch der bürokratische Aufwand auf Seiten der Anmelder gesenkt werden.

B. Lösung

Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt werden im Patentrecht und in anderen Gesetzen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes modernisiert, inhaltlich aneinander angeglichen und vereinfacht. Der Gesetzentwurf sieht zudem eine Klarstellung der Regelung des Unterlassungsanspruchs bei Verletzungen von Patenten oder Gebrauchsmustern vor. Es soll im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung sichergestellt werden, dass die nach geltendem Recht bereits bestehende Möglichkeit, Verhältnismäßigkeitsabwägungen beim Unterlassungsanspruch zu berücksichtigen, auch in der gerichtlichen Praxis als Korrektiv hinreichend zum Tragen kommt. Für eine bessere Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG wird das Verfahren vor dem BPatG gestrafft. Außerdem wird die entsprechende Anwendung einzelner Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen vorgeschlagen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die aufgrund der Gesetzesänderungen erforderlichen technischen Anpassungen und Umstellungen der IT-Fachsysteme und Datenbanken des DPMA sowie durch die Bereitstellung einer elektronischen Bezahlungsmöglichkeit wird beim DPMA ein einmaliger Mehrbedarf an Mitteln für Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik in Höhe von ca. 200.000 Euro für externe Dienstleister erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass der Mehrbedarf an Mitteln beim DPMA frühestens im Jahr 2022 entstehen wird.

Mehreinnahmen in Höhe von 48.000 Euro entstehen dem DPMA jährlich durch die vorge-sehene Erhöhung der Jahresgebühren für die ergänzenden Schutzzertifikate gemäß § 16a PatG nach Maßgabe der Gebührenziffern 312 210 – 312 262 um rund 10 Prozent. Es wird erwartet, dass die Gesetzesänderung im 2. Quartal 2022 wirksam werden wird.

Die beim Erfüllungsaufwand der Verwaltung und den weiteren Kosten dargestellten Aus-wirkungen auf das DPMA und BPatG führen voraussichtlich zu keinem (weiteren) Mehrbe-darf an Mitteln und Stellen.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. Personen mit Hör-, Sprach- oder Sehbehinderung werden geringfügig entlastet.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Die Obliegenheit zur Angabe des Aktenzeichens eines anderweitig anhängigen Rechtstreits (§ 81 Absatz 5 und § 82 Absatz 3 PatG) schafft eine neue Informationspflicht (s. u.). Weiterer Erfüllungsaufwand entsteht der Wirtschaft durch dieses Gesetz nicht.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Artikel 1, Nummer 28 (§ 81 PatG):

Die Änderungen in § 81 Absatz 5 und § 82 Absatz 3 PatG begründen eine Obliegenheit für die klagende und beklagte Partei eines Nichtigkeitsverfahrens, das gerichtliche Aktenzei-chen eines ihr bekannten Patentstreitverfahrens gegen das Klagepatent in der Klage oder der Klageerwiderung anzugeben. Durch diese Informationspflichten entstehen Bürokratie-kosten in sehr geringfügigem, nicht quantifizierbarem Aufwand.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Beim Bund entsteht ein einmaliger Vollzugsaufwand in Höhe von voraussichtlich 392.000 Euro, da die Verfahrensabläufe im DPMA, einschließlich der EDV, den neuen Verfahrens-strukturen angepasst werden müssen. Zudem entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand beim Bund durch geänderte Verfahrensabläufe beim DPMA von voraussichtlich 92.000 Euro pro Jahr.

F. Weitere Kosten

Die Neuregelung des § 83 PatG, durch die eine sechsmonatige Sollfrist für den Erlass des Hinweisbeschlusses durch das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird, führt voraussichtlich, gerechnet auf einen Zeitraum von vier Jahren, zu weiteren Kos-ten in Höhe von ca. 5 Millionen Euro durch Personalaufwand im richterlichen Dienst des Bundes. Durch die Erweiterung der Schranken für die Akteneinsicht in § 31 PatG, die ge-mäß § 99 Absatz 3 Satz 1 PatG auch für Nichtigkeitsverfahren entsprechend gilt, entstehen

zudem aufgrund des dadurch ausgelösten Personalaufwands im richterlichen Dienst des Bundes weitere Kosten von 40.000 Euro. Durch die Erhöhung der Jahresgebühren für die ergänzenden Schutzzertifikate um rund 10 Prozent (Änderung der Gebührensätze 312 210 – 312 261 in der Anlage zu § 2 PatKostG) entstehen zudem weitere Kosten in Höhe von voraussichtlich 48.000 Euro für alle Rechtsinhaber gemeinsam.

G. Bürokratiekosten

Durch das Gesetz werden Informationspflichten für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger oder die Verwaltung weder eingeführt noch erweitert. Bürokratiekosten entstehen deshalb nicht.

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
 - a) In der Angabe zum Zweiten Abschnitt wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In der Angabe zum Dritten Abschnitt wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
2. § 3 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 1 werden die Wörter „Deutschen Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Nummer 3 werden die Wörter „Deutsche Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
3. In § 16a Absatz 2 werden nach den Wörtern „über den Inlandsvertreter (§ 25),“ die Wörter „über den Widerruf (§ 64 Absatz 1 erste Alternative, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 bis 3),“ und nach den Wörtern „über die Wiedereinsetzung (§ 123),“ die Wörter „über die Weiterbehandlung (§ 123a),“ eingefügt.
4. In § 20 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 13 Absatz 4“ ersetzt.
5. § 23 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 4 Satz 4 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - c) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

6. § 25 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - c) In Absatz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
7. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.
8. § 26 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 4 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
9. § 28 wird wie folgt gefasst:

„§ 28

(1) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Einrichtung und den Geschäftsgang des Deutschen Patent- und Markenamts sowie die Form des Verfahrens in Patentangelegenheiten zu regeln, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen darüber getroffen sind,
2. für Fristen in Patentangelegenheiten eine für alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltende Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz oder teilweise auf das Deutsche Patent- und Markenamt übertragen.“

10. § 29 wird wie folgt geändert:
 - a) In den Absätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ sowie das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
11. § 30 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
- c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Übernimmt der neu im Register als Anmelder oder als Patentinhaber Eingetragene ein Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder ein Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, so ist dafür die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.“
- d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

12. § 31 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- c) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:

„(3b) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 bis 3a ist ausgeschlossen, soweit

 1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,
 2. das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
 3. in den Akten Angaben oder Zeichnungen enthalten sind, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“
- d) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

13. § 32 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und Satz 3 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Das Deutsche Patent- und Markenamt kann von einer Veröffentlichung der Offenlegungsschrift absehen, soweit die Anmeldung Angaben oder Zeichnungen enthält, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“

- c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
14. In der Überschrift des Dritten Abschnitts wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
15. § 34 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 7 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
16. § 35 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
17. Dem § 36 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
- „Sind in der Kurzfassung mehrere Zeichnungen erwähnt und ist nicht eindeutig, welche Zeichnung die Erfindung nach Auffassung des Anmelders am deutlichsten kennzeichnet, bestimmt die Prüfungsstelle die Zeichnung.“
18. § 37 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
19. § 40 wird wie folgt geändert:
- a) In den Absätzen 1, 2 und 5 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 6 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
20. In § 42 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „nach § 2“ durch die Wörter „nach § 1a Absatz 1, § 2 oder § 2a Absatz 1“ ersetzt.
21. § 43 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- c) In Absatz 4 Satz 2 und den Absätzen 6 und 7 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- d) Absatz 8 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - cc) In Nummer 3 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

22. § 53 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

23. § 61 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Patentabteilung entscheidet durch Beschluss. Auf einen zulässigen Einspruch hin entscheidet die Patentabteilung, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Das Verfahren wird von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Abweichend von Satz 3 ist das Verfahren beendet, wenn der ausschließlich auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 gestützte Einspruch zurückgenommen wird. In diesem Fall oder wenn das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist, wird die Beendigung des Verfahrens durch Beschluss festgestellt.“

24. § 62 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
- b) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

25. § 63 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „ist der Erfinder“ die Wörter „mit Namen und Ortsangabe“ eingefügt.
 - bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Nennung ist“ die Wörter „mit Namen und Ortsangabe“ eingefügt.
 - cc) In Satz 3 wird das Wort „wenn“ durch das Wort „soweit“ ersetzt.

- b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
26. In § 67 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c wird die Angabe „§ 61 Abs. 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 61 Absatz 1“ ersetzt.
27. § 79 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
- a) Satz 1 wird wie folgt geändert:
- aa) In Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- bb) In Nummer 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
28. § 81 wird wie folgt geändert:
- a) Dem Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz angefügt:
- „Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist; der Einspruch wird insoweit unzulässig, als eine Nichtigkeitsklage erhoben wird.“
- b) Dem Absatz 5 Satz 2 wird folgender Satz angefügt:
- „Das gerichtliche Aktenzeichen eines das Streitpatent betreffenden Patentstreits, soll angegeben werden.“
29. § 82 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird nach den Wörtern „die Klage“ das Wort „unverzüglich“ eingefügt.
- b) Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:
- „(3) Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, so teilt das Patentgericht den Widerspruch dem Kläger mit. Der Beklagte kann den Widerspruch innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Klage begründen. Die Frist kann auf Antrag von dem Vorsitzenden um bis zu einem Monat verlängert werden, wenn der Beklagte hierfür erhebliche Gründe darlegt. Diese sind glaubhaft zu machen. § 81 Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend, soweit sich die betreffenden Informationen nicht schon aus der Klageschrift ergeben.
- (4) Der Vorsitzende bestimmt so früh wie möglich einen Termin zur mündlichen Verhandlung. Mit Zustimmung der Parteien kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. Absatz 2 bleibt unberührt.“
30. § 83 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:
- „Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der

Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hinweis nicht berücksichtigen.“

- b) In dem neuen Satz 7 werden die Wörter „solchen Hinweises“ durch die Wörter „Hinweises nach Satz 1“ ersetzt.
31. In § 85 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 82 Abs. 3 Satz 2“ durch die Wörter „§ 82 Absatz 4 Satz 2“ ersetzt.
32. § 125 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird nach den Wörtern „so kann das“ das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“, nach den Wörtern „Druckschriften, die im“ das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und nach den Wörtern „Stück für das“ das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
33. § 128 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ sowie das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
34. In § 130 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „§ 115 Abs. 3 der Zivilprozessordnung“ durch die Wörter „§ 115 Absatz 4 der Zivilprozessordnung“ ersetzt.
35. Dem § 139 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
- „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Erfüllung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“
36. Dem § 142 wird folgender Absatz 7 angefügt:
- „(7) Ist in den Fällen des § 139 Absatz 1 Satz 3 ein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, wird der dort genannte Verletzer nicht nach Absatz 1, 2 oder 3 bestraft.“
37. Nach § 145 wird folgender § 145a eingefügt:

„§ 145a

In Patentstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden.“

38. In § 147 Absatz 2 wird die Angabe „1. Oktober 2009“ durch die Angabe [...] [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 17 Absatz ...] ...“ und die Angabe „30. September 2009“ durch die Angabe [...] [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 17 Absatz ...] ersetzt.
39. Es werden ersetzt:
- in § 6 Satz 3, § 7 Absatz 1, § 27 Absatz 1 im Satzteil vor Nummer 1 und Nummer 2 in dem Satzteil vor Satz 2, § 29a Absatz 1, § 35a Absatz 4, § 41 Absatz 2, § 49 Absatz 2, § 55 Absatz 3, § 73 Absatz 2 Satz 1, § 74 Absatz 1, § 86 Absatz 2 Nummer 1 und 2, § 123 Absatz 1 Satz 1, § 123a Absatz 1, den §§ 124, 125a Absatz 1 und 3 Nummer 1, § 126 Satz 1, § 127 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und Nummer 4 in dem Satzteil vor Satz 2, den §§ 129 sowie 135 Absatz 1 Satz 1 jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“,
 - in § 20 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2, § 34a Absatz 2, § 44 Absatz 1 und 4 Satz 1 sowie § 51 jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ und
 - in § 65 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 76, § 77, § 80 Absatz 2, § 105 Absatz 2 sowie § 109 Absatz 2 jeweils das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen

Artikel III des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

- § 4 wird wie folgt geändert:
 - In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der in Artikel 22 Abs. 1 des Patentreibungsvertrags vorgesehene Frist“ durch die Wörter „einer Frist von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätsdatum“ ersetzt.
 - In Absatz 3 Satz 1 und 2 Nummer 1 werden jeweils die Wörter „Artikel 22 Absatz 1 des Patentreibungsvertrags“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.
 - In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Artikel 22 oder 39 Abs. 1 des Patentreibungsvertrags vorgesehene Fristen abgelaufen sind“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 1 vorgesehene Frist abgelaufen ist“ ersetzt.
- § 6 wird wie folgt geändert:
 - In Absatz 1 werden die Wörter „Deutsche Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - In Absatz 2 werden die Wörter „§ 4 Abs. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der dort genannten Frist die in Artikel 39 Abs. 1 des Patentreibungsvertrags vorgesehene Frist tritt“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 2 und 3 mit

der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Artikels 23 Absatz 2 des Patentrechtszusammenarbeitsvertrages der Artikel 40 Absatz 2 des Patentrechtszusammenarbeitsvertrages tritt“ ersetzt.

3. In § 8 Absatz 1 werden die Wörter „Deutschen Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4a wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
2. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Eine Abschrift wird nicht angefordert, wenn die Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden ist.“
 - c) In dem neuen Satz 3 wird das Wort „diese“ durch die Wörter „die nach diesem Absatz geforderten“ ersetzt.
3. § 7 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - c) In den Absätzen 5 und 6 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
4. § 8 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 sowie Absatz 5 Satz 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
- „(7) Die Einsicht nach den Absätzen 5 und 6 ist ausgeschlossen, soweit
1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,
 2. das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
 3. in den Akten Angaben oder Zeichnungen enthalten sind, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“
5. § 10 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ sowie das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
6. § 17 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- bb) Folgender Satz wird angefügt:
- „Eine mündliche Verhandlung findet nur statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das Deutsche Patent- und Markenamt dies für sachdienlich erachtet.“
- c) Die Absätze 3 und 4 werden durch die folgenden Absätze 3 bis 5 ersetzt:
- „(3) Die Gebrauchsmusterabteilung entscheidet durch Beschluss über den Antrag. Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen in Abschrift zuzustellen. Eine Beglaubigung der Abschrift ist nicht erforderlich. Ausfertigungen werden nur auf Antrag eines Beteiligten und nur in Papierform erteilt. Wird über den Antrag auf Grund mündlicher Verhandlung entschieden, kann der Beschluss in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, auch verkündet werden; die Sätze 2 bis 4 bleiben unberührt. § 47 Absatz 2 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden.“

(4) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in dem Beschluss nach Absatz 3 zu bestimmen, zu welchem Anteil die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen. Ergeht keine Entscheidung in der Hauptsache, wird über die Kosten des Verfahrens nur auf Antrag entschieden. Der Kostenantrag kann bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts über die Beendigung des Verfahrens in der Hauptsache gestellt werden. Im Übrigen sind § 62 Absatz 2 und § 84 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Patentgesetzes entsprechend anzuwenden. Soweit eine Entscheidung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(5) Der Gegenstandswert wird auf Antrag durch Beschluss festgesetzt. Wird eine Entscheidung über die Kosten getroffen, so kann der Gegenstandswert von Amts wegen festgesetzt werden. Der Beschluss über den Gegenstandswert kann mit der Entscheidung nach Absatz 4 Satz 1 und 2 verbunden werden. Für die Festsetzung des Gegenstandswerts gelten § 23 Absatz 3 Satz 2 und § 33 Absatz 1 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes entsprechend.“

7. In § 21 Absatz 1 werden nach den Wörtern „über die Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2),“ die Wörter „über die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken und sonstigen Schutzgegenständen (§ 29a),“ eingefügt.
8. In § 23 Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
9. Dem § 24 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Erfüllung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“

10. Dem § 25 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Ist in den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 3 ein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, wird der dort genannte Verletzer nicht nach Absatz 1, 2 oder 3 bestraft.“

11. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt:

„§ 26a

In Gebrauchsmusterstreitsachen mit Ausnahme von selbständigen Beweisverfahren sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden.“

12. § 28 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- c) In Absatz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

13. § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29

(1) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Einrichtung und den Geschäftsgang des Deutschen Patent- und Markenamts sowie die Form des Verfahrens in Gebrauchsmusterangelegenheiten zu regeln, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen darüber getroffen sind,
2. für Fristen in Gebrauchsmusterangelegenheiten eine für alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltende Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz oder teilweise auf das Deutsche Patent- und Markenamt übertragen.“

14. In § 4 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 und § 16 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung der Gebrauchsmusterverordnung

§ 8 der Gebrauchsmusterverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBl. I S. 890), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 12. Dezember 2018 (BGBl. I S.2446) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

1. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8

Abzweigung

Bei Abzweigung eines Gebrauchsmusters aus einer Patentanmeldung (§ 5 des Gebrauchsmustergesetzes) ist der Abschrift der fremdsprachigen Patentanmeldung eine deutsche Übersetzung beizufügen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Anmeldeunterlagen für das Gebrauchsmuster bereits die Übersetzung der fremdsprachigen Patentanmeldung darstellen oder die Übersetzung bereits im Rahmen der Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden ist.“

Artikel 5

Änderung des Markengesetzes

Das Markengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Teil 6 wie folgt gefasst:

„Teil 6

Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken

Abschnitt 1

Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

- § 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprachen
- § 108 Antrag auf internationale Registrierung
- § 109 Gebühren
- § 110 Vermerk in den Akten, Eintragung im Register
- § 111 Nachträgliche Schutzerstreckung
- § 112 Wirkung der internationalen Registrierung und der nachträglichen Schutzerstreckung
- § 113 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse
- § 114 Widerspruch gegen eine international registrierte Marke
- § 115 Schutzzentziehung
- § 116 Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke
- § 117 Ausschluss von Ansprüchen wegen mangelnder Benutzung
- § 118 Umwandlung einer internationalen Registrierung

Abschnitt 2

Unionsmarken

- § 119 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
- § 120 Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke
- § 121 Umwandlung von Unionsmarken
- § 122 Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte
- § 123 Unterrichtung der Kommission
- § 124 Örtliche Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte
- § 125 Insolvenzverfahren
- § 125a Erteilung der Vollstreckungsklausel“.

2. Dem § 33 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Das Deutsche Patent- und Markenamt kann von einer Veröffentlichung absehen, soweit die Anmeldung eine Marke betrifft, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.“

3. § 47 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beträgt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der Anmeldung an (§ 33 Absatz 1).“

4. § 62 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 bis 3 ist ausgeschlossen, soweit

1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,
2. das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
3. sie auf Akteninhalte bezogen ist, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“

5. § 65 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Nummer 14 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
- b) Folgende Nummer 15 wird angefügt:

„15. für Fristen in Markenangelegenheiten eine für alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltende Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen.“

6. In der Überschrift des Teils 6 werden die Wörter „nach dem Madrider Markenabkommen und“ gestrichen.
7. Teil 6 Abschnitt 1 wird aufgehoben.
8. Teil 6 Abschnitt 2 wird Abschnitt 1 und wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 1

Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

§ 107

Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprachen

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. 1995 II S. 1016, 1017, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 18. August 2009, BGBl. 2009 II, 986) (Protokoll zum Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Protokoll zum Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.

§ 108

Antrag auf internationale Registrierung

(1) Der Antrag auf internationale Registrierung einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke oder einer in das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Der Antrag kann vor der Eintragung der Marke gestellt werden, wenn die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden soll.

(2) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und wird der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung der Marke zugegangen.

(3) Mit dem Antrag ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, einzureichen.

§ 109

Gebühren

(1) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und ist der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt worden, so wird die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die internationale Registrierung am Tag der Eintragung fällig.

(2) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die internationale Registrierung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit zu zahlen. Die Fälligkeit richtet sich nach § 3 Absatz 1 des Patentkostengesetzes oder nach Absatz 1.

§ 110

Vermerk in den Akten, Eintragung im Register

(1) Ist die internationale Registrierung auf der Grundlage einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke vorgenommen worden, so sind der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung in den Akten der angemeldeten Marke zu vermerken.

(2) Der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung, die auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen worden ist, sind in das Register einzutragen. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die internationale Registrierung auf der Grundlage einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke vorgenommen worden ist und die Anmeldung zur Eintragung geführt hat.

§ 111

Nachträgliche Schutzerstreckung

(1) Der Antrag auf nachträgliche Schutzerstreckung einer international registrierten Marke nach Artikel 3^{ter} Absatz 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen kann beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden. Soll der Schutz auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke nachträglich erstreckt werden und wird der Antrag schon vor der Eintragung der Marke gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung zugegangen.

(2) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die nachträgliche Schutzerstreckung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit (§ 3 Absatz 1 des Patentkostengesetzes) zu zahlen.

§ 112

Wirkung der internationalen Registrierung und der nachträglichen Schutzerstreckung

(1) Die internationale Registrierung oder nachträgliche Schutzerstreckung einer Marke, deren Schutz nach Artikel 3 und 3^{ter} des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, hat dieselbe Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der internationalen Registrierung nach Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen oder am Tag der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung nach Artikel 3^{ter} Absatz 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet und eingetragen worden wäre.

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Wirkung gilt als nicht eingetreten, wenn der international registrierten Marke nach den §§ 113 bis 115 der Schutz verweigert wird.

§ 113

Prüfung auf absolute Schutzhindernisse

(1) International registrierte Marken werden in gleicher Weise wie zur Eintragung in das Register angemeldete Marken nach § 37 auf absolute Schutzhindernisse geprüft. § 37 Absatz 2 ist nicht anzuwenden.

(2) An die Stelle der Zurückweisung der Anmeldung (§ 37 Absatz 1) tritt die Verweigerung des Schutzes.

§ 114

Widerspruch gegen eine international registrierte Marke

(1) An die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung (§ 41 Absatz 2) tritt für international registrierte Marken die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt.

(2) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs (§ 42 Absatz 1) gegen die Schutzgewährung für international registrierte Marken beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat desjenigen Heftes des Veröffentlichungsblattes angegeben ist, in dem die Veröffentlichung der international registrierten Marke enthalten ist.

(3) An die Stelle der Löschung der Eintragung (§ 43 Absatz 2 Satz 1) tritt die Verweigerung des Schutzes.

§ 115

Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Marke (§ 49) oder des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder wegen des Bestehens älterer Rechte (§ 51) tritt für international registrierte Marken der Antrag auf Schutzentziehung.

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 wegen mangelnder Benutzung gestellt, so tritt an die Stelle des Tages, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist,

1. der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde, oder
2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Absatz 2a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen abgelaufen ist, sofern bis zu diesem Zeitpunkt dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum weder eine Mitteilung über die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung zugegangen ist.

§ 116

Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke

(1) Wird aufgrund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.

(2) Wird aufgrund einer international registrierten Marke ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke nach § 51 gestellt, so ist § 53 Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.

§ 117

Ausschluss von Ansprüchen wegen mangelnder Benutzung

(3) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen der Verletzung einer international registrierten Marke geltend gemacht, so ist § 25 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.

§ 118

Umwandlung einer internationalen Registrierung

(1) Wird beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag nach Artikel 9^{quinquies} des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf Umwandlung einer im internationalen Register gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen gelöschten Marke gestellt und geht der Antrag mit den erforderlichen Angaben dem Deutschen Patent- und Markenamt vor Ablauf einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Löschung der Marke im internationalen Register zu, so ist der Tag der internationalen Registrierung dieser Marke nach Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen oder der Tag der Eintragung der Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Absatz 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen, gegebenenfalls mit der für die internationale Registrierung in Anspruch genommenen Priorität, für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Absatz 2 maßgebend.

(2) Der Antragsteller hat eine Bescheinigung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum einzureichen, aus der sich die Marke und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, für die sich der Schutz der internationalen Registrierung vor ihrer Löschung im internationalen Register auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt hatte.

(3) Der Antragsteller hat außerdem eine deutsche Übersetzung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, einzureichen.

(4) Der Antrag auf Umwandlung wird im Übrigen wie eine Anmeldung zur Eintragung einer Marke behandelt. War jedoch am Tag der Löschung der Marke im internationalen Register die Frist nach Artikel 5 Absatz 2a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen zur Verweigerung des Schutzes bereits abgelaufen und war an diesem

Tag kein Verfahren zur Schutzverweigerung oder zur Schutzentziehung anhängig, so wird die Marke ohne vorherige Prüfung unmittelbar nach § 41 Absatz 1 in das Register eingetragen. Gegen die Eintragung einer Marke nach Satz 2 kann Widerspruch nicht erhoben werden.“

9. Teil 6 Abschnitt 3 wird Abschnitt 2 und die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 2

Unionsmarken“.

10. § 125b wird § 119 und in Nummer 2 werden die Wörter „Artikeln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung“ durch „Artikeln 9 bis 13 der Unionsmarkenverordnung“ und „§ 14 Absatz 7 und 8“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 6 und 7“ ersetzt.
11. § 125c wird § 120 und in Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 47 Absatz 6“ durch die Angabe „§ 47 Absatz 8“ ersetzt.
12. Die §§ 125d bis 125i werden die §§ 121 bis 125a.
13. In § 143a Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung der Markenverordnung

Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBl. I S. 872), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu Teil 5 wie folgt gefasst:

„Teil 5

Internationale Registrierungen

§ 43 (weggefallen)

§ 44 Anträge und sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

§ 45 (weggefallen)

§ 46 Schutzverweigerung“.

2. In § 25 Nummer 31 wird die Angabe „§§ 110, 122 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 110 Absatz 2“ ersetzt.
3. Die §§ 43 und 45 werden aufgehoben.
4. In § 46 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nach Artikel 3ter des Madrider Markenabkommens oder“ gestrichen.

Artikel 7

Änderung der DPMA-Verordnung

Die DPMA-Verordnung vom 1. April 2004 (BGBl. I S. 514), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2444) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu „§ 18“ folgende Angabe eingefügt:

„§ 18a

Fristberechnung bei Feiertagen“.

2. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Von der Sitzung kann abgesehen werden, wenn die jeweils zuständigen Vorsitzenden sie nicht für erforderlich halten.“

- b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

3. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

„§ 18a

Fristberechnung bei Feiertagen

Ist beim Deutschen Patent- und Markenamt innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben, eine Leistung zu bewirken oder eine Verfahrenshandlung vorzunehmen und fällt der letzte Tag der Frist auf einen an einer der Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.“

Artikel 8

Änderung der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof

Die Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof vom 10. Februar 2010 (BGBl. I S. 83), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 31 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

2. In § 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
3. § 2 wird wie folgt geändert:
 - a) In der Überschrift wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) Im Wortlaut wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
4. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3

Vernichtung von Schriftstücken

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt Akten elektronisch führt, soll es an Stelle von Papierdokumenten deren elektronische Wiedergabe in der elektronischen Akte aufbewahren. Bei der Übertragung der Papierdokumente in elektronische Dokumente ist nach dem Stand der Technik sicherzustellen, dass die elektronischen Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden. Von der Übertragung der Papierdokumente in elektronische Dokumente kann abgesehen werden, wenn die Übertragung unverhältnismäßigen technischen Aufwand erfordert. Die Papierdokumente sollen nach der Übertragung in elektronische Dokumente vernichtet oder zurückgegeben werden, sobald eine Aufbewahrung nicht mehr aus rechtlichen Gründen oder zur Qualitätssicherung des Übertragungsvorgangs erforderlich ist.“

Artikel 9

Änderung der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt

Die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt vom 1. November 2013 (BGBl. I S. 3906), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2444) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 2 Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch ein „Komma“ ersetzt.
 - b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:
 - „3. in Verfahren nach Artikel III des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen für internationale Anmeldungen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom [...] geändert worden ist.“
2. § 3 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Das Zertifikat, das der verwendeten elektronischen Signatur zugrunde liegt,“ durch die Wörter „Die elektronische Signatur“ ersetzt.
- b) Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 und 5 ersetzt:

„(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 können Anmeldungen nach dem Patentgesetz und internationale Anmeldungen nach Artikel III des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen beim Deutschen Patent- und Markenamt auch unter Verwendung der für diese Anmeldungen bestimmten Module des elektronischen Anmeldesystems des Europäischen Patentamts eingereicht werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt macht über die Internetseite www.dpma.de bekannt, wann diese Anmeldewege eröffnet und welche technischen Bedingungen für die Einreichung maßgeblich sind.“

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 können internationale Anmeldungen nach Artikel III des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen beim Deutschen Patent- und Markenamt auch unter Verwendung der für diese Anmeldungen bestimmten elektronischen Anmeldesysteme der Weltorganisation für geistiges Eigentum eingereicht werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt macht über die Internetseite www.dpma.de bekannt, wann diese Anmeldewege eröffnet und welche technischen Bedingungen für die Einreichung maßgeblich sind.“

Artikel 10

Änderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Patente“ das Komma und das Wort „Schutzzer-tifikate“ gestrichen.
- b) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Die Jahresgebühren für Schutzzertifikate werden am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Laufzeitbeginn fällt. Wird das Schutzzertifikat erst nach Ablauf des Grundpatents erteilt, wird die Jahresgebühr für die bis dahin abgelaufenen Schutzfristen am letzten Tag des Monats fällig, in den der Tag der Erteilung fällt; die Fälligkeit der Jahresgebühren für nachfolgende Schutzfristen richtet sich nach Satz 3.“

2. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Patente“ das Komma und das Wort „Schutzzer-tifikate“ gestrichen.
- b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Jahresgebühren für Schutzzertifikate dürfen schon früher als ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden.“

3. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) Dem Teil A Vorbemerkung Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Für die Gebühren Nummer 331 600, 331 610, 333 000, 333 300, 333 350 und 346 100 gelten auch gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechtes als ein Antragsteller, wenn sie einen auf dieses Schutzrecht gestützten gemeinsamen Antrag stellen.“

b) In Nummer 312 210 wird die Angabe „2 650“ durch die Angabe „2 920“ ersetzt.

c) In Nummer 312 211 wird die Angabe „1 325“ durch die Angabe „1 460“ ersetzt.

d) In Nummer 312 220 wird die Angabe „2 940“ durch die Angabe „3 240“ ersetzt.

e) In Nummer 312 221 wird die Angabe „1 470“ durch die Angabe „1 620“ ersetzt.

f) In Nummer 312 230 wird die Angabe „3 290“ durch die Angabe „3 620“ ersetzt.

g) In Nummer 312 231 wird die Angabe „1 645“ durch die Angabe „1 810“ ersetzt.

h) In Nummer 312 240 wird die Angabe „3 650“ durch die Angabe „4 020“ ersetzt.

i) In Nummer 312 241 wird die Angabe „1 825“ durch die Angabe „2 010“ ersetzt.

j) In Nummer 312 250 wird die Angabe „4 120“ durch die Angabe „4 540“ ersetzt.

k) In Nummer 312 251 wird die Angabe „2 060“ durch die Angabe „2 270“ ersetzt.

l) In Nummer 312 260 wird die Angabe „4 520“ durch die Angabe „4 980“ ersetzt.

m) In Nummer 312 261 wird die Angabe „2 260“ durch die Angabe „2 490“ ersetzt.

n) Abschnitt III Unterabschnitt 4 und 5 wird wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„4. International registrierte Marken		
334 100	Nationale Gebühr für die internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§ 108 MarkenG)	180
334 300	Nationale Gebühr für die nachträgliche Schutzerstreckung nach Artikel 3 ^{ter} Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (§ 111 Abs. 1 MarkenG)	120
	Umwandlungsverfahren einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen (§ 118 Abs. 1 MarkenG)	
334 500	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
334 600	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
334 700	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100

334 800	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
5. Unionsmarken		
	Umwandlungsverfahren (§ 122 Abs. 1 MarkenG)	
335 200	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
335 300	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	900
335 400	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
335 500	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150“

o) Dem Teil B Vorbemerkung Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines betroffenen Schutzrechts gelten als ein Antragsteller, wenn sie in den in Satz 1 genannten Fällen gemeinsam Beschwerde einlegen.“

Artikel 11

Änderung der Patentkostenzahlungsverordnung

Die Patentkostenzahlungsverordnung vom 15. Oktober 2003 (BGBl. I S. 2083), die durch Artikel 4 der Verordnung vom 1. November 2013 (BGBl. I S. 3906) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.

b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. durch elektronisch übermittelte Zahlung auf ein Konto der zuständigen Bundeskasse für das Deutsche Patent- und Markenamt in Marken- und Designverfahren, wenn das Zahlungsmittel für die betreffende Verfahrenshandlung auf der Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts www.dpma.de bekannt gegeben wird.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.

b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. bei elektronisch übermittelter Zahlung der Tag, an dem der Betrag dem Konto der zuständigen Bundeskasse für das Deutsche Patent- und Markenamt gutgeschrieben wird; bei Kartenzahlverfahren und dem Einsatz elektronischer Zahlungssysteme der Tag der Akzeptanz.“

Artikel 12

Änderung der DPMA-Verwaltungskostenverordnung

Die Anlage der DPMA-Verwaltungskostenverordnung vom 14. Juli 2006 (BGBl. I S. 1586), die zuletzt durch Artikel 211 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nummer 302 100 wird wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebührenbetrag in Euro
„302 100	<p>Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten:</p> <p>1. Ausfertigungen, Ablichtungen und Ausdrucke, die auf Antrag angefertigt, per Telefax übermittelt oder die angefertigt worden sind, weil die Beteiligten es unterlassen haben, die erforderliche Zahl von Mehranfertigungen beizufügen (Dokumentenpauschale):</p> <p>für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50</p> <p>für jede weitere Seite 0,15</p> <p>2. Pauschale für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Daten auf einem Datenträger (Datenträgerpauschale)</p> <p>je Datenträger 5</p> <p>(1) Frei von der Dokumentenpauschale sind für jeden Beteiligten und dessen bevollmächtigte Vertreter jeweils</p> <ul style="list-style-type: none">– eine vollständige Ausfertigung oder Ablichtung oder ein vollständiger Ausdruck der Entscheidung und Bescheide des Deutschen Patent- und Markenamts,– eine Ablichtung oder ein Ausdruck jeder Niederschrift über eine Sitzung. <p>(2) Die Datenträgerpauschale wird nicht erhoben, wenn die elektronisch gespeicherten Daten ausschließlich elektronisch übermittelbar sind.</p> <p>(3) Für die Abgabe von Schutzrechtsdaten über die Dienste DPMA Datenabgabe und DEPATISconnect wird eine Dokumenten- oder Datenträgerpauschale nicht erhoben.</p> <p>§ 191a Absatz 1 Satz 5 GVG bleibt unberührt.“</p>	

2. Nummer 302 420 wird wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebührenbetrag in Euro
„302 420	<p>- die nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) zu zahlenden Beträge mit folgenden Maßgaben:</p> <p>1. Auslagen zur Erfüllung der Rechte blinder oder sehbehinderter Personen (§ 191a Absatz 1 GVG) und hör- oder sprachbehinderter Personen (§ 186 Absatz 1 GVG) sind hiervon ausgenommen;</p> <p>2. erhält ein Sachverständiger aufgrund des § 1 Absatz 2 Satz 2 JVEG keine Vergütung, ist der Betrag</p>	

	zu erheben, der ohne diese Vorschrift nach dem JVEG zu zahlen wäre; 3. sind die Auslagen durch verschiedene Verfahren veranlasst, werden sie auf die mehreren Verfahren angemessen verteilt	in voller Höhe“
--	--	-----------------

Artikel 13

Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

Das Halbleiterschutzgesetz vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

- a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort „Verordnungsermächtigung“ angefügt.
- b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Einrichtung und den Geschäftsgang des Deutschen Patent- und Markenamts sowie die Form des Verfahrens in Topografieangelegenheiten zu regeln, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen darüber getroffen sind,
2. die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung zu bestimmen,
3. für Fristen in Topografieangelegenheiten eine für alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltende Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen.“

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

- aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- cc) In Satz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

- b) In Absatz 3 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ sowie das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- 3. In § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 3 und 4 sowie in § 8 Absatz 4 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- 4. § 11 wird wie folgt geändert:
 - a) In § 11 Absatz 1 werden nach den Wörtern „über die Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2),“ die Wörter „über die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken und sonstigen Schutzgegenständen (§ 29a),“ und nach den Wörtern „sind auch für Topographieschutzsachen“ das Wort „entsprechend“ eingefügt.
 - b) In Absatz 2 werden nach der Angabe „Inlandsvertretung (§ 28)“ das Komma und die Wörter „über die Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen (§ 29)“ gestrichen.

Artikel 14

Änderung des Designgesetzes

Das Designgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBl. I S. 122), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

- 1. § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
 - „(3) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 bis 3 ist ausgeschlossen, soweit
 - 1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,
 - 2. das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
 - 3. sie auf Akteninhalte bezogen ist, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“
- 2. § 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 8 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

- b) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.
- c) Folgende Nummer 10 wird angefügt:

„10. für Fristen in Designangelegenheiten eine für alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltende Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage.“

3. § 34a wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.
- b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Der Gegenstandswert wird auf Antrag durch Beschluss festgesetzt. Wird eine Entscheidung über die Kosten getroffen, kann von Amts wegen über den Gegenstandswert entschieden werden. Der Beschluss über den Gegenstandswert kann mit der Kostenentscheidung verbunden werden. Für die Festsetzung des Gegenstandswertes gelten § 23 Absatz 3 Satz 2 und § 33 Absatz 1 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes entsprechend.“

Artikel 15

Folgeänderungen

(1) In § 23 Absatz 1 Nummer 13 des Rechtspflegergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2013 (BGBl. I S. 778; 2014 I S. 46), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2573) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 125i“ durch die Angabe „§ 125a“ ersetzt.

(2) In § 21 Absatz 3 Satz 2 der Designverordnung vom 2. Januar 2014 (BGBl. I S. 18), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 12. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 34a Absatz 5 Satz 2“ durch die Wörter „§ 34a Absatz 6“ ersetzt.

Artikel 16

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann den Wortlaut des Patentgesetzes in der vom [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel ...] an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 17

Inkrafttreten

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

(2) Der Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb, Nummer 17, Nummer 23 und Nummer 25 Buchstabe a, der Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a, der Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und Buchstabe c und Nummer 7, der Artikel 4 Nummer 1, der Artikel 5 Nummer 8, der Artikel 7 Nummer 3, der Artikel 8 Nummer 4, der Artikel 9 Nummer 2 Buchstabe b, der Artikel 10 Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3 Buchstabe b bis n und der Artikel 13 Nummer 4 Buchstabe a treten am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des neunten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Seit der letzten großen Reform des gewerblichen Rechtsschutzes durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) sind 10 Jahre vergangen. Damals wie heute nimmt Deutschland als Standort für den Schutz des geistigen Eigentums im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes eine herausragende Stellung im europäischen und internationalen Vergleich ein. Um diese herausragende Stellung auch künftig zu gewährleisten, war es jedoch an der Zeit zu überprüfen, ob die geltenden gesetzlichen Regelungen noch den Anforderungen entsprechen, die ein effektiver und ausgewogener Schutz von gewerblichen Schutzrechten erfordert. Das Ergebnis der Überprüfung der Regelungen auf diesem Rechtsgebiet wird mit dem vorgelegten Entwurf vorgelegt: Danach besteht ein punktueller Bedarf für eine Vereinfachung und Modernisierung des nationalen Patentrechts und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Der vorgelegte Gesetzentwurf schlägt vor, nicht zuletzt im Hinblick auf die fortgeschrittene Digitalisierung, Verfahrensabläufe zu vereinfachen, Regelungen des geltenden Rechts klarzustellen und überflüssige oder überholte Regelungen zu streichen. Einzelne Aspekte des geltenden Rechts sollen auch im Sinne einer Angleichung nationaler Verfahren an internationale Verfahrensabläufe optimiert und modernisiert werden.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Patentgesetz

In der aktuellen rechtspolitischen Diskussion zu patentrechtlichen Fragen wurde insbesondere Optimierungsbedarf bei der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung festgestellt, nämlich dahingehend, vom Gesetzgeber nicht intendierte, für die Beteiligten negative Auswirkungen des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips zu korrigieren. Nach dem Trennungsprinzip werden Rechtsstreite über die Verletzung von Patenten vor den Zivilgerichten geführt, während für Rechtsstreite über die Nichtigkeit von Patenten das Bundespatentgericht zuständig ist. Hier schlägt der Entwurf mit einer Ergänzung der §§ 82 und 83 des Patentgesetzes (PatG) durch die Vorgabe von Schriftsatzfristen vor, die Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und die Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht besser als bisher zu synchronisieren. Zudem war – vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und der zunehmenden technologischen Komplexität von Produkten – zu überprüfen, ob die Regelung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs (§ 139 PatG) auch unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Rechtsprechungspraxis einer Ergänzung bedarf. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat zu diesem Zweck mit den beteiligten Kreisen, Vertretern der Justiz und der Wissenschaft umfassend die Frage erörtert, ob der patentrechtliche Unterlassungsanspruch durch ein ausdrückliches Erfordernis der Verhältnismäßigkeit zu präzisieren ist. Die beteiligten Kreise sind sich im Wesentlichen einig, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts möglich ist. Teile der deutschen Wirtschaft weisen jedoch darauf hin, dass dieses Korrektiv bei den Instanzgerichten kaum zum Tragen komme. Vor diesem Hintergrund sieht der Gesetzgebungsvorschlag eine Klarstellung der Regelung des Unterlassungsanspruchs (§ 139 PatG) vor. Ferner schlägt der Entwurf mit dem neuen § 145a PatG vor, die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. S. 466) auf Patentstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenz-

verfahren entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus werden im Patentgesetz Verfahrensabläufe optimiert und Regelungen des geltenden Rechts klargestellt. Außerdem wird mit der Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen die Frist für das nationale Verfahren der Patentanmeldung an internationale Verfahrensabläufe angeglichen. Schließlich wird das Patentgesetz soweit erforderlich redaktionell berichtigt und es wird einheitlich die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ eingeführt. Im Einzelnen:

a) Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht

Das deutsche Patentsystem ist durch den Dualismus von Nichtigkeitsverfahren einerseits und Patentverletzungsprozess andererseits gekennzeichnet (sog. „Trennungsprinzip“). Danach wird die Frage der Verletzung des Patents und die Frage der Nichtigkeit eines Patents in getrennten Verfahren und von unterschiedlichen Gerichten geprüft und entschieden. Der Verletzungsrichter ist an den Tatbestand der Patenterteilung gebunden und nicht befugt, den Rechtsbestand des Patents in Frage zu stellen. Die gerichtliche Überprüfung (rechtskräftig) erteilter Patente obliegt in erster Instanz dem Bundespatentgericht und in der Berufungsinstanz dem Bundesgerichtshof.

Sinn und Zweck des Trennungsprinzips ist es, das Verfahren und die Besetzung des Gerichts an die unterschiedlichen Herausforderungen und Bedürfnisse anzupassen, die der jeweilige Streitgegenstand mit sich bringt. Die deutschen Verletzungsgerichte sind somit in der Lage, eine große Anzahl von Zivilrechtsstreitigkeiten kostengünstig und innerhalb kurzer Zeit zu erledigen und sie gewährleisten damit gleichzeitig eine wirksame und effiziente Durchsetzung von Patentrechten wie auch Rechtssicherheit für die beteiligten Wettbewerber. Gleichzeitig steht mit dem Bundespatentgericht ein besonderes Gericht zur Verfügung, das aufgrund seiner Besetzung mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern sachverständig und kostengünstig über die Rechtsbeständigkeit des Patents entscheidet. Der deutsche Patentstandort nimmt mit diesem Ansatz seit langer Zeit europa- und weltweit eine führende Stellung ein.

Nachteilig gegenüber einem einheitlichen Verfahren ist jedoch, dass durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten die Beurteilung der Verletzungs- und der Gültigkeitsfrage in zeitlicher Hinsicht auseinanderfallen kann, zumal Nichtigkeitsklagen häufig erst zeitverzögert als Reaktion auf eine Verletzungsklage erhoben werden.

Um beide Verfahren zeitlich besser zu synchronisieren, wurde durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) § 83 PatG neu gefasst und der qualifizierte Hinweis des Bundespatentgerichts an die Parteien eingeführt. Mit diesem Hinweis sollte das Bundespatentgericht die tatsächliche Grundlage der zu treffenden gerichtlichen Entscheidung – d. h. seine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage im Nichtigkeitsverfahren – möglichst frühzeitig offenlegen, damit die Parteien sich darauf einstellen und ihren weiteren Vortrag danach ausrichten können. Das Bundespatentgericht stellt, wenn gleichzeitig ein Verletzungsverfahren zwischen den gleichen Parteien anhängig ist, diesem Gericht seinen qualifizierten Hinweis zur Verfügung, wenn dieser angefordert wird. Die vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage durch das Bundespatentgericht erleichtert dadurch den ordentlichen Gerichten die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsverfahren, auch wenn diese für das Verletzungsverfahren nicht bindend ist.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass der vorgenannte Zweck des qualifizierten Hinweises nicht voll erfüllt wird. Die Dauer von Verletzungsverfahren einerseits und Nichtigkeitsverfahren andererseits fällt inzwischen regelmäßig auseinander und hat ein Ausmaß erreicht, das gesetzgeberische Gegenmaßnahmen erfordert. Obwohl im Hinblick auf immer kürzer werdende Produktzyklen und eine immer engere Vernetzung der Technologien etwa im

Rahmen der Industrie 4.0 ein starkes Bedürfnis nach einer Beschleunigung patentgerichtlicher Verfahren besteht, dauert gegenwärtig ein durchschnittliches Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht mehr als zwei Jahre mit steigender Tendenz. Dem stehen zügige Verletzungsverfahren mit einer Dauer von circa einem Jahr vor den ordentlichen Gerichten gegenüber. Vielfach hat das Bundespatentgericht noch keine Entscheidung getroffen, wenn der Rechtsstreit über die Verletzung des Patents bereits in zweiter Instanz vor dem OLG geführt wird und damit bereits ein – zumeist vorläufig vollstreckbarer – Unterlassungstitel vorliegt. Die Rechtsunsicherheit, die dadurch entsteht, dass zu lange Unklarheit über die Wirksamkeit von Patenten herrscht, wirkt sich nachteilig auf Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie die Produktion aus: Investitionen müssen bis zur Klärung der Nichtigkeit des Patents zurückgestellt werden bzw. Mittel werden in die Entwicklung im Ergebnis nicht erforderlicher Umgehungslösungen nutzlos investiert.

Zur Verfahrensbeschleunigung soll u. a. eine Verfahrensregelung eingeführt werden, durch die das Bundespatentgericht in die Lage versetzt werden soll, seinen Hinweisbeschluss zur vorläufigen Bewertung der Wirksamkeit eines Patents nach § 83 PatG dem Verletzungsgericht bereits innerhalb von sechs Monaten zur Verfügung zu stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll das Verfahren vor dem Bundespatentgericht zwischen Zustellung der Klage und dem qualifizierten Hinweisbeschluss gestrafft werden.

Zur weiteren Verbesserung der Synchronisation von Verletzungsklagen vor den Zivilgerichten und von Nichtigkeitsklagen vor dem Bundespatentgericht sollen zudem künftig Nichtigkeitsklagen als Reaktion auf eine Verletzungsklage bereits dann erhoben werden können, wenn ein Einspruch gegen das Patent noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Ein Einspruch wird in diesen Fällen insoweit unzulässig, als der Verletzte eine Nichtigkeitsklage erhebt.

b) Klarstellung der Regelung des Unterlassungsanspruchs (§ 139 PatG und § 24 GebrMG)

Das geltende Patentrecht sieht vor, dass der Verletzte bei einer Verletzung seines Patents gegen den Verletzer einen Anspruch auf Unterlassung der Verletzung hat. Nach der Entscheidung des BGH (BGH, Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher) gilt jedoch, dass eine gerichtliche Unterlassungsverfügung nicht ergehen darf, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Verletzten auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Patentverletzer eine unverhältnismäßige Härte darstellt und daher treuwidrig wäre. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des deutschen Rechts ermöglichen damit schon heute die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen.

Die Instanzgerichte berücksichtigen dies jedoch – soweit ersichtlich – bislang nur sehr zurückhaltend. So kann es vereinzelt zu Fällen kommen, in denen die wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewährten Unterlassungsverfügung über das Maß hinausgehen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 Absatz 1 – im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 Richtlinie 2004/48/EG – ausdrücklich klarzustellen, dass die Erfüllung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall ausnahmsweise unverhältnismäßig sein kann.

Die ausdrückliche Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in § 139 PatG darf jedoch nicht zu einer Entwertung des Patentrechts führen. Ein weiterhin starker Unterlassungsanspruch ist für die Durchsetzung von Patenten für die deutsche Industrie unverzichtbar. Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs soll deshalb – wie in der Rechtsprechung des BGH angelegt – auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

Der Entwurf sieht eine dem § 139 entsprechende Regelung auch für das Gebrauchsmusterrecht vor. Es besteht insoweit kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung der systemverwandten Schutzrechte. Zudem soll verhindert werden, dass die Erwägungen zu

dem neuen § 139 Absatz 1 Satz 3 durch einen Rückgriff auf das Gebrauchsmusterrecht umgangen werden. Bei den anderen Schutzrechten wird eine klarstellende Ergänzung der Schutzrechtsgesetze hingegen derzeit nicht für erforderlich gehalten. Insoweit verbleibt es bei den allgemeinen Grundsätzen. Die Rechtsprechung zu § 242 BGB bleibt unberührt.

c) Anpassung des Nebenstrafrechts (§ 142 PatG)

§ 142 stellt die vorsätzliche Patentverletzung unter Strafe. Der strafrechtliche Schutz tritt neben die zivilrechtlichen Schutzinstrumente und ergänzt diese. Um Wertungswidersprüche mit der vorgeschlagenen Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in § 139 zu vermeiden, wird im Entwurf eine Regelung vorgeschlagen, wonach dem Verletzer ein persönlicher Strafausschließungsgrund zugebilligt wird, solange der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise ihm gegenüber wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen ist. Eine entsprechende Regelung wird auch in das Gebrauchsmustergesetz aufgenommen.

d) Entsprechende Anwendung des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Der Entwurf schlägt vor, im Einzelnen näher bezeichnete Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) im Patentprozess zur Anwendung zu bringen. Auch in Patentstreitsachen sowie in Zwangslizenzverfahren können Geheimschutzinteressen der Parteien betroffen sein und im Gerichtsverfahren einen Interessenkonflikt bilden. Einerseits besteht ein Interesse daran, auch vertrauliche Informationen zur Begründung eigener Rechtspositionen im Rechtsstreit zu verwenden. Andererseits sollen derartige Informationen nach Möglichkeit nicht bekannt werden, damit die eigene Stellung im Wettbewerb nicht beeinträchtigt wird. Um einen besseren Ausgleich dieses Zielkonflikts zu ermöglichen, soll der neu vorgesehene § 145a PatG eine entsprechende Anwendung der prozessualen Vorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG in Patentstreitsachen sowie in Zwangslizenzverfahren eröffnen. So müssen z. B. geschützte Informationen von den Verfahrensbeteiligten gemäß § 16 Absatz 2 GeschGehG vertraulich behandelt werden und dürfen von diesen außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens grundsätzlich nicht verwendet oder offengelegt werden. Auch kann das Gericht nach § 19 Absatz 1 GeschGehG den Zugang zu Dokumenten oder zur mündlichen Verhandlung auf Antrag auf einen engen Personenkreis beschränken. Von dem Verweis ausgenommen sind selbstständige Beweisverfahren in Patentstreitsachen. Ein entsprechender Verweis auf die Bestimmungen des GeschGehG soll auch in das Gebrauchsmustergesetz aufgenommen werden.

e) Weitere Vorschläge zur Klarstellung und Vereinfachung geltender Regelungen

Der Entwurf schlägt vor, auch bei weiteren geltenden Regelungen für eine Klarstellung oder Vereinfachung zu sorgen. Im Einzelnen:

aa) Widerruf und Weiterbehandlung ergänzender Schutzzertifikate

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 16a Absatz 2 PatG wird klargestellt, dass ergänzende Schutzzertifikate, mit denen der Patentschutz beispielsweise für pharmazeutische Erfindungen verlängert wird, auf Antrag des Inhabers widerrufen werden können. Mit der ausdrücklichen Aufnahme des Verweises in das PatG wird die im Interesse der Anmelder, der Öffentlichkeit und des DPMA wünschenswerte Rechtssicherheit geschaffen. Außerdem wird mit einer lediglich redaktionellen Änderung klargestellt, dass das besondere verfahrensrechtliche Institut der Weiterbehandlung (§ 123a PatG) auch für ergänzende Schutzzertifikate gilt.

bb) Einheitliche Feiertagsregelung für alle Standorte des DPMA

Der Entwurf sieht vor, dass künftig alle staatlichen Feiertage für alle gewerblichen Schutzrechte unabhängig von dem tatsächlichen Ort der Einreichung an den drei Dienststellen des DPMA in München, Berlin und Jena fristverlängernd anerkannt werden. Hierfür ist eine

Ergänzung der Verordnungsermächtigungen in den jeweiligen Schutzgesetzen (§ 28 Absatz 1 PatG, 29 Absatz 1 GebrMG, 65 Absatz 1 MarkenG, § 3 Absatz 3 HalblSchG, 26 Absatz 1 DesignG) notwendig, die das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt, eine spezialgesetzliche Regelung für das DPMA in Bezug auf den Umgang mit allgemeinen Feiertagen zu treffen. Die jeweiligen Verordnungsermächtigungen sollen vorsehen, dass die Rechtssetzungsbefugnis auf das DPMA übertragen werden kann. Die neue Fristenregelung selbst wird in dem neu eingefügten § 18a DPMA-Verordnung niedergelegt.

cc) Vereinfachung des Wechsels von Beteiligten

Ferner wird der Wechsel von Beteiligten in Einspruchsverfahren vor dem DPMA sowie in bestimmten gerichtlichen Verfahren vereinfacht und beschleunigt, wenn Patentrechte während des Verfahrens übertragen werden. Nach bisher geltender Regelung ist die Übernahme der Beteiligtenstellung im Fall einer Rechtsnachfolge in entsprechender Anwendung der ZPO grundsätzlich von der Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten abhängig. Dies gilt auch dann, wenn die Umschreibung im Register bereits erfolgt ist und der Rechtsvorgänger kein Interesse mehr am Fortgang des Verfahrens hat. Einspruchsverfahren mit zahlreichen Einsprechenden können dadurch verzögert werden. Zur Vereinfachung und Straffung des Wechsels bestimmt der neue § 30 Absatz 3 Satz 3 PatG, dass – wie bereits im Markengesetz – diese Zustimmung entbehrlich ist, und der im Register als Rechtsinhaber Eingetragene verfahrensrechtlich legitimiert wird.

dd) Beschränkung der Veröffentlichungspflicht und des Akteneinsichtsrechts bei offensichtlich sittenwidrigen Inhalten

Die Offenlegung von Patent- und Markenmeldungen, die offensichtlich sittlich zutiefst anstößige Inhalte haben, soll künftig durch eine Beschränkung der Veröffentlichungspflicht (§ 32 Absatz 2 PatG, § 33 Absatz 3 MarkenG) vermieden werden. Ebenso wird künftig das Akteneinsichtsrecht (§ 31 Absatz 3b PatG, § 8 Absatz 7 GebrMG, § 62 Absatz 4 MarkenG, § 22 Absatz 3 DesignG) schutzrechtsübergreifend insoweit ausgeschlossen, als die Akte Bestandteile enthält, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Mit den vorgeschlagenen Änderungen des Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Designrechts soll verhindert werden, dass die im Internet jedermann zugängliche amtliche Publikations- und Registerdatenbank des DPMA für die Verbreitung von offensichtlich ordnungs- oder sittenwidrigen Inhalten instrumentalisiert wird. Da sich der Ausschluss der Veröffentlichung und der Einsichtnahme auf die sittenwidrigen Akteninhalte beschränkt, wird hierdurch das Informationsinteresse der Allgemeinheit nicht berührt.

ee) Auswahl der Zeichnungen für die Zusammenfassung

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 36 Absatz 2 PatG sieht vor, dass die Prüfungsstelle künftig die für die Zusammenfassung erforderliche Zeichnung auswählen darf, wenn der Anmelder mehrere Zeichnungen einreicht und sich nicht dazu äußert, welche Zeichnung die Erfindung am deutlichsten kennzeichnet.

ff) Erweiterung der Prüfung offensichtlicher Mängel einer Patentanmeldung

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 42 Absatz 2 Nummer 3 PatG wird die bei der Patentanmeldung von Amtswegen durchzuführende Prüfung offensichtlicher Mängel einer Patentanmeldung durch die Prüfungsstelle auf die Patentierungsausschlüsse des § 1a Absatz 1 (Menschlicher Körper) und des § 2a Absatz 1 (Pflanzen und Tiere) erstreckt. Diese Erweiterung dient der Entlastung des Prüfungsverfahrens und erfolgt daher sowohl im Interesse der Anmelder als auch im Interesse der Öffentlichkeit.

gg) Entscheidungen im Einspruchsverfahren

Um den Verfahrensablauf eindeutiger und transparenter zu gestalten, werden typische Fallkonstellationen des Einspruchsverfahren mit der vorgeschlagenen Neuregelung des § 61 PatG ausdrücklich geregelt. Dies betrifft beispielsweise den Fall, wie das Verfahren abgeschlossen wird, wenn das Patent während des Verfahrens aufgegeben wird. Die neue Fassung übernimmt im Wesentlichen die von der Rechtsprechung entwickelten Lösungen und vereinfacht damit die praktische Rechtsanwendung.

hh) Nennung des Erfinders

Die Vorschriften über die Veröffentlichung von Daten im Register werden unter Beachtung des Datenschutzes angepasst. Insbesondere wird die Möglichkeit, auf Antrag bestimmte Daten von der Veröffentlichung auszunehmen, erweitert.

ii) Redaktionelle Korrekturen

Der Entwurf behebt ferner in einzelnen Schutzgesetzen redaktionelle Versehen. Außerdem soll künftig einheitlich im Patentgesetz die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ verwendet werden.

2. Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG)

Mit der vorgeschlagenen Änderung von Artikel III § 4 IntPatÜG wird das Verfahren vor dem DPMA für internationale Patentanmeldungen nach Maßgabe des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty – PCT) hinsichtlich der Fristen an die international üblichen Regelungen angepasst. Die bisherige Regelung legt die Frist, innerhalb der ein Patentanmelder beim DPMA die Gebühr für die Patentanmeldung zu entrichten und ggf. die Übersetzung der Anmeldung in deutscher Sprache vorzulegen hat, auf 30 Monate ab dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum fest. Zukünftig soll die Frist 31 Monate betragen. Die vorgeschlagene Verlängerung der Frist um einen Monat gleicht die für das DPMA geltende Frist an die Fristen an, die bei anderen international maßgebenden Ämtern und dem Europäischen Patentamt (EPA) gelten. Diese Angleichung beseitigt damit auch einen Wettbewerbsnachteil des Patent-Standorts Deutschland.

3. Gebrauchsmustergesetz

a) Verfahrensvereinfachung bei der Gebrauchsmusterabzweigung (§ 5 GebrMG; § 8 GebrMV)

Die vorgeschlagenen Neuregelungen im Gebrauchsmusterrecht dienen der Verfahrensvereinfachung bei der Gebrauchsmusterabzweigung. Eine Vorlage der in § 5 GebrMG und § 8 GebrMV genannten Dokumente soll künftig nicht mehr notwendig sein, wenn diese bereits im Rahmen der Patentanmeldung beim DPMA eingereicht worden sind.

b) Vereinfachung des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens (§ 17 GebrMG)

Mit der Neuregelung des § 17 Absatz 2 bis 4 GebrMG soll die obligatorische mündliche Verhandlung in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren abgeschafft und die Kostenentscheidung flexibilisiert werden. Zudem ist vorgesehen, in Absatz 5 eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage zu schaffen, die künftig eine Festsetzung des Gegenstandswertes durch die Gebrauchsmusterabteilung als Spruchkörper ermöglicht. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll das Verfahren bei der Gebrauchsmusterlöschung effizienter gestaltet und unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden werden.

c) NPL-Datenbank für Verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz

Mit dem Verweis auf § 29a PatG soll klargestellt werden, dass das DPMA auch in Verfahren im Gebrauchsmusterrecht berechtigt ist, urheberrechtlich geschützte Werke in seine internen Recherchedatenbanken zum Stand der Technik einzubeziehen und unabhängig von konkreten Verfahren zu nutzen. Eine vergleichbare Vorschrift soll ins Halbleiterschutzgesetz aufgenommen werden.

4. Gebrauchsmusterverordnung

In der Gebrauchsmusterverordnung wird, wie bereits zum Gebrauchsmustergesetz dargelegt, § 8 neu gefasst.

5. Markengesetz

a) Anpassung der §§ 107 ff. MarkenG an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems

Die Neureglung des Abschnitts passt das Markengesetz an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems an. Seit dem 31.10.2015 gibt es kein Mitglied des Madrider Markenabkommens (MMA), das nicht auch Mitglied des Protokolls des Madrider Markenabkommens (PMMA) ist. Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA erfolgt die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Der bisherige Abschnitt 1 des 6. Teils des Markengesetzes „Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen“ trug dem Vorrang des PMMA keine Rechnung.

b) Klarstellung der Schutzdauerberechnung

Künftig sind die Regelungen zur Schutzdauer im Markengesetz und in der Unionsmarkenverordnung wortlautidentisch. Eine Änderung der Schutzfristberechnung geht mit der Neuregelung nicht einher, vielmehr wird durch die Angleichung an die Unionsmarkenverordnung zur Erleichterung der Fristberechnung klargestellt, dass es sich in § 47 Absatz 1 MarkenG – wie auch in der Unionsmarkenverordnung – um eine Ereignisfrist handelt.

6. Markenverordnung

Parallel zu den Anpassungen des Markengesetzes an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems wird auch der die internationalen Registrierungen betreffende Teil 5 der Markenverordnung angepasst. Zudem wird der Verweis in § 25 Nummer 31 infolge der Anpassung des Markengesetzes entsprechend geändert.

7. DPMA-Verordnung

a) Möglichkeit der Designabteilung zur Entscheidung in der Hauptsache ohne Sitzung

Der Designabteilung wird künftig aus Gründen der Verfahrensvereinfachung die Möglichkeit eingeräumt, Beschlüsse ohne eine Sitzung (z. B. im Umlaufverfahren) zu fassen (§ 6 Absatz 3 DPMAV). Die Designabteilung wird dadurch den anderen Schutzrechtsabteilungen gleichgestellt, für die die DPMAV ebenfalls kein Sitzungserfordernis vorsieht.

b) Einheitliche Feiertagsregelung für alle Standorte des DPMA

Der neu eingefügte § 18a regelt, dass abweichend von § 222 Absatz 2 ZPO und § 193 BGB alle staatlichen Feiertage an den Dienststellen des DPMA fristverlängernd anerkannt werden, unabhängig davon an welchem Ort die zur Fristwahrung erforderliche Handlung tatsächlich vorgenommen wird.

8. Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof (EAPatV)

Der Entwurf trägt den Erfordernissen der fortschreitenden Digitalisierung von Verfahrensabläufen Rechnung. Die Neufassung des § 3 EAPatV präzisiert für das Deutsche Patent- und Markenamt die Art und Weise der Übertragung von Papierdokumenten in elektronische Dokumente sowie die Vernichtung von Papierdokumenten (ersetzendes Scannen) im Rahmen der elektronischen Aktenführung.

9. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent und Markenamt (ERVDPMAV)

Die vorgeschlagenen Neuregelungen der ERVDPMAV vereinfachen insbesondere internationale Patentanmeldungen nach Artikel III IntPatÜbkG beim DPMA, indem sie eine signaturfreie elektronische Kommunikation ermöglichen und internationale Anmeldungen beim DPMA auch über die dafür vorgesehenen elektronischen Anmeldesysteme der WIPO zulassen. Diese Änderungen sind insbesondere nötig, um den Anforderungen der internationalen Zusammenarbeit gerecht zu werden. Darüber hinaus schlägt der Entwurf Anpassungen vor, um technische Vorgaben für eine Weiterentwicklung elektronischer Anmeldewege zu öffnen und die im Interesse der Nutzer und des DPMA gebotene Sicherheit zu gewährleisten.

10. Patentkostengesetz

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 PatKostG erhebt das DPMA Gebühren nach diesem Gesetz, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die einzelnen Gebührentatbestände und -sätze ergeben sich aus Teil A der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG (Gebührenverzeichnis). Auf dieser Grundlage erhebt das DPMA die für seine Gebühreneinnahmen maßgeblichen Gebühren aus Schutzrechtsangelegenheiten.

Da das Gebührenverzeichnis gesetzlich normiert ist, sind Änderungen der Gebührentatbestände und -sätze nicht im Verordnungsweg, sondern ausschließlich in einem Gesetzgebungsverfahren möglich. An der gesetzlichen Normierung des Gebührenverzeichnisses in der Anlage zum PatKostG, Teil A der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG soll festgehalten werden. Der Gesetzgeber macht im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes von der industriepolitischen Lenkungsfunction der Gebühren Gebrauch. Die vergleichsweise niedrige Gebühr für die Anmeldung von Patenten verfolgt den Zweck, Innovationen zu fördern und einen Anreiz für Anmeldungen gerade auch kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu schaffen. Die linear ansteigenden Gebühren für die Aufrechterhaltung von (erteilten) Patenten halten den Schutzrechtsinhaber dazu an, ständig zu überprüfen, ob sich die Aufrechterhaltung des Schutzrechts wirtschaftlich noch lohnt oder ob auf den Patentschutz verzichtet werden sollte. Mit dem Verzicht auf den Patentschutz wird die Nutzung der Erfindung durch die Allgemeinheit ermöglicht, ohne dass hierfür noch Lizenzgebühren zu entrichten wären. Darüber hinaus sind bei der Entscheidung über Gebührentatbestände auch internationale Zusammenhänge im IP-(Gebühren-)Recht in den Blick zu nehmen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt in einem Wettbewerbsverhältnis zu anderen nationalen und regionalen Patentämtern weltweit steht. Änderungen des PatKostG, mit denen bestimmte Sachverhalte oder Handlungen gebührenrechtlich entlastet oder belastet werden würden, greifen daher gestaltend in die vom Gesetzgeber mit dem PatKostG getroffene Abwägungsentscheidung ein. Angesichts der Auswirkungen auf den Innovationsstandort Deutschland sollten Änderungen weiterhin dem formellen Gesetzgeber vorbehalten bleiben.

Vor diesem Hintergrund ist zu den einzelnen vorgeschlagenen Änderungen auf Folgendes hinzuweisen:

a) Fälligkeit der SPC-Jahresgebühren

Der geltende § 3 Absatz 2 PatKostG regelt die Fälligkeit der Jahresgebühren für Patente, ergänzende Schutzzertifikate und Patentanmeldungen sowie die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs. Die neuen Sätze 3 und 4 sollen den Besonderheiten ergänzender Schutzzertifikate Rechnung tragen und für die Anmelder Rechtsicherheit hinsichtlich des Fälligkeitszeitpunktes der Jahresgebühren schaffen.

b) Vorauszahlung der SPC-Jahresgebühren

§ 5 Absatz 2 PatKostG regelt bisher, dass die Jahresgebühren für Patente, ergänzende Schutzzertifikate und Patentanmeldungen nur innerhalb eines Jahres vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden dürfen. Mit der Einfügung des Satz 3 soll im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung für Anmelder und das DPMA eine abweichende Regelung für ergänzende Schutzzertifikate getroffen werden.

c) Gebührenerleichterung für gemeinschaftliche Schutzrechtsinhaber/-anmelder

Die Gebühren für mehrere Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts werden in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, in denen das Innehaben eines Schutzrechts auch Voraussetzung für die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist, nicht mehr nach Kopfzahl bestimmt. In solchen Fällen werden gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder aus Gründen der Gebührengerechtigkeit künftig gebührenrechtlich als ein Antragsteller behandelt (Teil A Absatz 2 der Anlage zu § 2 Absatz 1 PatKostG). Die gleiche Gebührenerleichterung kommt im Beschwerdeverfahren gemeinschaftlichen Inhabern oder Anmeldern eines betroffenen Schutzrechts zu, wenn sie gemeinsam Beschwerde einlegen (Teil B Absatz 1 der Anlage zu § 2 Absatz 1 PatKostG).

d) SPC-Gebührenerhöhung (Anlage Gebührenverzeichnis)

Die Jahresgebühren für die ergänzenden Schutzzertifikate gemäß § 16a PatG sollen erhöht werden. Durch die Anhebung soll der Aufwand des DPMA für die Prüfung, der in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, maßvoll kompensiert werden.

e) Anpassung an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems

Mit der Neufassung von Teil A Abschnitt III Ziffer 5 der Anlage zu § 2 Absatz 1 PatKostG werden die Gebührentatbestände an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems – wie bereits zum Markengesetz dargelegt – angepasst.

f) Rückkehr vom „Einklassenmodell“ zum „Dreiklassenmodell“ bei Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke

Bei der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke wird gebührenrechtlich wieder zum sog. „Dreiklassenmodell“ zurückgekehrt (Teil A Abschnitt III Ziffer 5 der Anlage zu § 2 Absatz 1 PatKostG). Bei der Umwandlung von Unionsmarken in nationale Marken entstehen nach dem bisherigen „Einklassenmodell“ im Vergleich zur Anmeldung einer nationalen Marke, für die das „Dreiklassenmodell“ gilt, ungleich höhere Gebühren bei grundsätzlich gleichem Prüfungsaufwand. Diese gebührenrechtliche Ungleichbehandlung wird durch die Neuregelung behoben.

11. Patentkostenzahlungsverordnung

Zur künftigen Vereinfachung von Gebührenzahlungen werden in der Patentkostenzahlungsverordnung rechtliche Grundlagen verankert, die es dem Deutschen Patent- und Markenamt ermöglichen, für Gebührenzahlungen in Marken- und Designverfahren neue elektronisch übermittelte Zahlungsweisen – wie beispielsweise die Zahlung per Kreditkarte – zu etablieren (§§ 1 Absatz 1 Nummer 5 und § 2 Nummer 5 PatKostV).

12. DPMA-Verwaltungskostenverordnung

- a) Einführung einer einheitlichen Datenträgerpauschale (Anlage zur DPMAVwKostV, Teil B Abschnitt I Nummer 302 100 Nummer 3)

Um auf die vermehrte Übersendung von Markendarstellungen in elektronischen Formaten (z. B. im MP3-Format) zu reagieren, wird in Teil B Abschnitt I Nummer 302 100 eine einheitliche, für sämtliche Datenträger geltende Datenträgerpauschale in Höhe von 5,00 € eingeführt.

- b) Keine Erhebung von Auslagen gemäß EMöGG und § 191a GVG (Anlage zur DPMAVwKostV, Teil B Abschnitt IV Nummer 302 420 Nummer 1)

Die Änderung schafft für die Gewährleistung der Barrierefreiheit einen Gleichlauf der Regelungen für das patentamtliche und das gerichtliche Verfahren (dazu §§ 186 Absatz 1, 191a Absatz 1 GVG). Blinde oder sehbehinderte und hör- oder sprachbehinderte Personen werden entlastet, weil die anfallenden Auslagen auch vom DPMA nicht erhoben werden.

13. Halbleiterschutzgesetz

Der Entwurf sieht, wie bereits zum Patent- und Gebrauchsmustergesetz dargelegt, einzelne Anpassungen im Halbleiterschutzgesetz vor. Diese betreffen insbesondere die Nutzung der NPL-Datenbank in Verfahren nach dem Halbleiterschutzgesetz sowie die Einführung einer einheitlichen Feiertagsregelung für alle Standorte des DPMA.

14. Designgesetz

Zum Zwecke der Verfahrenserleichterung wird dem Deutschen Patent- und Markenamt in Designangelegenheiten ermöglicht, den Gegenstandswert von Amts wegen festzusetzen (§ 34a Absatz 6).

15. Folgeänderungen

Der in § 23 Absatz 1 Nummer 13 Rechtspflegergesetz enthaltene Verweis in das Markengesetz wird infolge der Änderung des 6. Teils des Markengesetzes entsprechend angepasst.

Der in § 21 Absatz 3 Satz 2 Designverordnung enthaltene Verweis in das Designgesetz wird als Folge der Änderung des § 34a DesignG entsprechend angepasst.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

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

V. 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.

VI. Gesetzesfolgen

Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Gesetzesänderung wird eine Verbesserung der Verfahrensabläufe beim DPMA und damit eine Verwaltungsvereinfachung erwartet. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf sollen - auch im Hinblick auf die fortgeschrittene Digitalisierung - Verfahrensabläufe vereinfacht, Regelungen des geltenden Rechts klargestellt und überflüssige oder überholte Regelungen gestrichen werden. Im Patentrecht wird insbesondere die gesetzliche Klarstellung hinsichtlich der Beendigung des Verfahrens im Einspruchsverfahren die Transparenz und Klarheit des Verwaltungsverfahrens erhöhen. Um den Verfahrensablauf eindeutiger zu gestalten, werden typische Fallkonstellationen des Einspruchsverfahren mit der vorgeschlagenen Neuregelung des § 61 PatG ausdrücklich geregelt. Dies betrifft beispielsweise den Fall, wie das Verfahren abgeschlossen wird, wenn das Patent während des Verfahrens aufgegeben wird. Die neue Fassung übernimmt im Wesentlichen die von der Rechtsprechung entwickelten Lösungen und vereinfacht damit die praktische Rechtsanwendung. Auch die Neuregelungen im Gebrauchsmusterrecht dienen in erster Linie der Verfahrensvereinfachung und der Klarstellung. Dies gilt insbesondere für die Änderungen des § 17 GebrMG. Es ist zu erwarten, dass sich durch die Gesetzesänderung die Zahl der isolierten Kostengrundentscheidungen signifikant reduzieren wird. Zudem wird die obligatorische mündliche Verhandlung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren abgeschafft. Die vorgeschlagene Neuregelung wird somit das Verfahren in Gebrauchsmusterangelegenheiten vereinfachen und gleichzeitig effizienter gestalten.

1. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. Der Entwurf fördert namentlich das Nachhaltigkeitsziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ mit seinem Gebot der Rechtsstaatlichkeit und des Zugangs aller zur Justiz in Unterziel 16.3, indem er eine praxismgerechte Verbesserung der Verfahrensabläufe beim DPMA, BPatG und den Zivilgerichten in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen sowie bei den Anmeldern gewerblicher Schutzrechte bezweckt.

2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die aufgrund der Gesetzesänderungen erforderlichen technischen Anpassungen und Umstellungen der IT-Fachsysteme und Datenbanken des DPMA sowie durch die Bereitstellung einer elektronischen Bezahlmöglichkeit wird beim DPMA ein einmaliger Mehrbedarf an Mitteln für Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik in Höhe von ca. 200.000 Euro für externe Dienstleister erwartet. Zu den Einzelheiten der beim DPMA aufgrund der Gesetzesänderung zu erwartenden Mehrbelastung für IT Dienstleistungen wird auf die Ausführungen zum einmaligen Erfüllungsaufwand unter Ziffer 3 verwiesen. Es wird davon ausgegangen, dass der Mehrbedarf an Mitteln beim DPMA frühestens im Jahr 2022 entstehen wird.

Der unter Ziffer 3 dargestellte Erfüllungsaufwand führt voraussichtlich zu keinem (weiteren) Mehrbedarf an Mitteln und Stellen beim DPMA. Der durch die Anpassung von Verfahrensabläufen, die technischen Anpassungen der IT-Fachsysteme und die Bereitstellung einer elektronischen Bezahlmöglichkeit entstehende einmalige Personalaufwand sowie die durch die Gesetzesänderung ausgelösten jährlich anfallenden Personal- und Sachkosten beim DPMA können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel aufgefangen werden.

Der unter Ziffer 4 dargestellte Personalaufwand für das BPatG führt aufgrund von Organisationsveränderungen ebenfalls zu keinem Stellenmehrbedarf. Die durch die Gesetzesänderungen anfallenden zusätzlichen Kosten beim BPatG können daher aus den vorhandenen personellen Mitteln abgedeckt werden.

Durch die Änderung der Gebührensatzungen 312 210 – 312 262 der Anlage zu § 2 PatKostG sind jährliche Mehreinnahmen in Höhe von rund 48.000 Euro zu erwarten. Die entsprechenden Einnahmen des DPMA aus den Jahresgebühren für die ergänzenden Schutzzertifikate betragen in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich rund 480.000 Euro. Die vorgeschlagene Änderung sieht vor, die Jahresgebühren für die ergänzenden Schutzzertifikate gemäß § 16a PatG nach Maßgabe der Gebührensatzungen 312 210 – 312 262 um rund 10 Prozent zu erhöhen. Zu den Einzelheiten der durch die Gesetzesänderung zu erwartenden Mehreinnahmen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4 (Weitere Kosten) verwiesen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesetzesänderung im 2. Quartal 2022 wirksam werden wird.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden.

3. Erfüllungsaufwand

Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. Personen mit Hör-, Sprach- oder Sehbehinderung werden durch die vorgeschlagenen Änderungen der Anlage zu § 2 Absatz 1 DPMAVwKostV geringfügig entlastet: Die Änderung der Nummer 302 100 stellt für das patentamtliche Verfahren klar, dass blinde oder sehbehinderte Personen Auslagen für die barrierefreie Zugänglichkeit nicht zu erstatten haben. Außerdem sieht die geänderte Nummer 302 420 vor, dass Auslagen zur Erfüllung der Rechte blinder oder sehbehinderter Personen (§ 191a Absatz 1 GVG) und hör- oder sprachbehinderter Personen (§ 186 Absatz 1 GVG) nicht erhoben werden.

Wirtschaft

Der Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Insbesondere entsteht durch den neu eingefügten § 145a PatG, der den Anwendungsbereich der §§ 16 bis 20 GeschGehG im Patentbereich für entsprechend anwendbar erklärt, kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es handelt sich hierbei um Sowieso-Kosten, die bereits im Erfüllungsaufwand zum GeschGehG vollständig berechnet worden sind.

Durch die Schaffung einer § 28 Abs. 2 MarkenG entsprechenden Vorschrift in § 30 PatG wird die Wirtschaft geringfügig entlastet, da durch die vorgeschlagene Neuregelung der Wechsel von Beteiligten in Verfahren vor dem DPMA sowie in bestimmten gerichtlichen Verfahren vereinfacht und beschleunigt wird, wenn Patentrechte während des Verfahrens übertragen werden. Die bisher notwendige Zustimmung des Rechtsinhabers entfällt und der im Register als Rechtsinhaber eingetragene wird verfahrensrechtlich legitimiert.

Durch die Änderungen des § 81 Absatz 5 und § 82 Absatz 3 PatG entsteht eine neue Informationspflicht. Die Neuregelung in § 81 Absatz 5 sieht zur Beschleunigung des Verfahrens vor, dass das gerichtliche Aktenzeichen eines der klagenden Partei bekannten Patentstreitverfahrens gegen das Klagepatent zukünftig bereits mit der Klage mitgeteilt werden soll. § 82 Absatz 3 Satz 5 PatG begründet eine entsprechende Obliegenheit auch für die beklagte Partei, sofern sich die entsprechenden Informationen nicht schon aus der Klageschrift ergeben. Durch diese Informationspflichten entstehen Bürokratiekosten in sehr geringfügigem, nicht quantifizierbarem Aufwand.

Verwaltung

Es ist Erfüllungsaufwand für die Verwaltung beim Bund durch beim DPMA zusätzliche Personalkosten sowie Sachkosten zu erwarten.

Der einmalige Erfüllungsaufwand beläuft sich auf insgesamt rund 392.000 Euro.

Davon werden rund 50.000 Euro beim Deutschen Patent- und Markenamt durch Umstellungskosten ausgelöst, die durch Anpassungen von Verfahrensabläufen (Information der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Öffentlichkeit; Schulung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen; Erstellung von notwendigen Informationen; Anpassung und Aktualisierung von Formularen, Dokumentenvorlagen und Merkblättern) notwendig werden. Dieser Erfüllungsaufwand lässt sich auf rund 129 zusätzlich notwendige Personentage (33 PT mD, 69 PT gD, 27 PT hD) zurückführen. Anhand der ermittelten Personaltage lässt sich der Erfüllungsaufwand in Euro beziffern. Diese Schätzung basiert auf aktuellen Erfahrungswerten, die auf früheren Gesetzes- bzw. Verordnungsänderungen, wie z. B. der Verordnung zur Änderung der DPMA-Verordnung und der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim DPMA vom 12.12.2018, der Verordnung zur Änderung der Patentverordnung und anderer Verordnungen vom 12.12.2018 und des Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes vom 24.10.2013 beruhen.

Durch die technischen Anpassungen und Umstellungen der IT-Fachsysteme und Datenbanken des DPMA entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 142.000 Euro, der im Wesentlichen durch den Einsatz von externen IT-Dienstleistern begründet wird (insgesamt ca. 139 notwendige Personentage). Zur Ermittlung des Erfüllungsaufwandes in der Änderung/Weiterentwicklung von IT-Systemen nutzt das DPMA sogenannte Komplexitätsklassen, in die alle anstehenden Änderungen durch den zuständigen Serviceverantwortlichen (im Sinne eines Projektleiters) in Zusammenarbeit mit dem zuständigen IT-Architekten eingeordnet werden und die Grundlage für eine sogenannte „vergleichende Schätzung“ im geregelten Änderungsprozess der Fachsysteme sind. Diese Komplexitätsklassen sind mit einem Aufwandsintervall hinterlegt, das regelmäßig an die Erfahrungswerte angepasst wird.

Es entsteht außerdem ein einmaliger Erfüllungsaufwand der Verwaltung von rund 200.000 Euro durch die Bereitstellung einer elektronischen Bezahlmöglichkeit (§ 1 Pat-KostZV). Die geschätzten 200.000 Euro setzen sich zusammen aus 60.000 Euro IT-Fremdleistung für 40 Tage à 1.500 Euro Tagessatz und den internen IT-Aufwendungen für den Einsatz von 2 Mitarbeitern (gD) an insgesamt 150 Tagen zu insgesamt 53.382 Euro. Der restliche Betrag (86.618 Euro) verbleibt für Aufwände in den Bereichen Haushalt und SAP in Höhe von insgesamt 244 PT (gD).

Den Berechnungen liegen in Bezug auf die durch den Einsatz von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des DPMA ausgelösten Personalkosten die derzeit geltenden Personalkostensätze der jeweiligen Besoldungsgruppe nach der Tariflohntabelle des Statistischen Bundesamts zu Grunde. Beim Einsatz von Externen existieren beim DPMA zwei wesentliche Dienstleistungsverträge, in denen der Leistungsbezug bestimmt ist. Die Zuordnung von unterschiedlichen Verträgen zu IT-Systemen ist dabei vertraglich gebunden und auch inhaltlich motiviert (andere Technologien und Programmiersprachen), d. h. es kann nicht wahlfrei entschieden werden, welcher Vertrag für welche Änderung herangezogen werden kann. Der Umfang der Tätigkeiten zur Umsetzung von Änderungen hat sich im langjährigen Mittel hälftig auf interne Mitarbeiter/innen sowie externe Auftragnehmer/innen verteilt. Diese Verteilung wird deshalb auch für die Erfüllungsaufwände angesetzt.

Der jährliche Erfüllungsaufwand beläuft sich auf insgesamt rund 92.000 Euro.

Davon werden ca. 3.700 Euro durch die Ergänzung des § 16a PatG um einen Verweis auf § 64 PatG (Widerruf eines Patents) durch zusätzliche Personalkosten beim DPMA ausgelöst. Der Berechnung wurde der aktuelle durchschnittliche Personalbedarf für den Widerruf von Patenten als Referenz zu Grunde gelegt. Bei einer angenommenen Fallzahl von 3 Verfahren werden für die Eingangssachbearbeitung 3 Minuten pro Fall (mD) und für die weitere Fachbearbeitung (Erfassung der Anträge auf Widerruf und formelle Prüfung) 14 Minuten pro Fall (gD) angesetzt. Für die sachliche Prüfung des Widerrufs eines ergänzenden

Schutzzertifikates und den Erlass der Entscheidung durch drei Mitglieder der Patentabteilung werden insgesamt 4,5 PT hD (d. h. 1,5 PT/Fall) angesetzt.

Die vorgeschlagene Änderung in § 63 PatG wird einen Erfüllungsaufwand von rund 10.600 Euro (14,5 PT gD und 22 PT mD) durch zusätzliche Personalkosten beim DPMA verursachen. Diese Schätzung beruht auf aktuellen Erfahrungswerten in Bezug auf die Umsetzung früherer Gesetzes- bzw. Ordnungsänderungen. Der neue § 63 Absatz 1 Satz 1 und 2 PatG legt klarstellend fest, dass auch der Erfinder mit Namen und Ortsangabe zu nennen ist. Der Erfinder hat dabei nach dem neuen § 63 Absatz 1 Satz 3 PatG künftig auch die Möglichkeit, nur die Nichtveröffentlichung seines Namens oder seiner Ortsangabe zu beantragen. Der Mehraufwand wird dabei insbesondere ausgelöst durch die notwendige Sichtung der Angaben auf der Erfinderbenennung und das Schwärzen in der Eingangssachbearbeitung, durch die Prüfung der Angaben und der erfassten Daten bei der Formalprüfung, durch die Überprüfung der Datenerfassungen, Rückfragen bei den Anmeldern, die Beantwortung von Rückfragen der Anmelder sowie durch fachlich differenzierte Schulungen der Mitarbeiter im Hinblick auf Sicherheitsvorfälle nach der DSGVO und zur Reduzierung von Bearbeitungsfehlern.

Durch die Neuregelung des § 17 Absatz 5 GebrMG wird künftig die Festsetzung des Gegenstandswertes in einem eigenständigen, vom Kostenfestsetzungsbeschluss getrennten Verfahren durch die Gebrauchsmusterabteilung als Spruchkörper erfolgen. Dies wird den Anfall eines jährlichen Erfüllungsaufwandes von rund 17.500 Euro verursachen, der sich aus einem zusätzlichen personellen Aufwand beim DPMA von 33,5 PT (hD) ergibt. Dieser Schätzung, die auf der Grundlage der in der Gebrauchsmusterabteilung gesammelten Erfahrungen beruht, wird eine Fallzahl von 70 Fällen pro Jahr zugrunde gelegt, bei denen der Gegenstandswert nunmehr durch den dreiköpfigen Spruchkörper der Gebrauchsmusterabteilung festzulegen ist. Dies beinhaltet eine (ggf. vorzubereitende) Abstimmung im Spruchkörper, weshalb für den Berichtersteller von mindestens 2 Stunden pro Fall ausgegangen wird. Für den Beisitzer und Vorsitz wird von jeweils einer Stunde ausgegangen, da sie die Akten insoweit ebenfalls lesen und den Vorschlag des Berichterstatters nachvollziehen und mittragen müssen.

Außerdem wird ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 59.000 Euro durch die geänderte Regelung zum ersetzenden Scannen (§ 3 EAPatV) ausgelöst. Dieser Aufwand ergibt sich aus der Bewältigung des zusätzlichen Versandaufwandes, der sich aus zusätzlichen Versandkosten als Sachkosten und Verwaltungskosten aus zusätzlichem Personalaufwand zusammensetzt. Der Berechnung der Versandkosten liegt die Zahl der im Jahr 2019 an das Archiv übergebenen Originale zugrunde, statt derer nun die Rücksendung veranlasst werden muss. Es ergeben sich für die Schutzrechtsbereiche Patent/Gebrauchsmuster und Marke ca. 18.100 Dokumente bzw. Aktenteile, die aufgrund der Neuregelung zurückgesendet werden müssen. Die Dokumente bzw. Aktenteile werden im DIN A4 Format an die Antragsteller übermittelt (Porto Großbriefformat: 1,55 Euro). Es wird daher von einem zusätzlichen jährlichen Versandaufwand von ca. 28.000 Euro ausgegangen. Bei einer aufgrund von aktuellen Erfahrungen zugrunde gelegten Bearbeitungszeit von 3 Minuten pro Fall werden dafür außerdem zusätzliche personelle Kapazitäten von 116 Personentagen mD/Jahr (E4 Tätigkeitsbilder „Versender“) benötigt, die einen jährlichen Erfüllungsaufwand von 31.000 Euro entstehen lassen.

Außerdem führt die Nichterhebung von Auslagen für erforderliche Gebärdendolmetscher gemäß der Änderung der Anlage zu § 2 DPMAVwKostV zu einem jährlichen Erfüllungsaufwand von 1.320 Euro, die sich aus den kalkulierten Kosten für die externen Gebärdendolmetscher gerechnet auf geschätzte 5 Fälle pro Jahr sowie dem erforderlichen personellen Mehraufwand beim DPMA (4 Stunden hD, 1 Stunde gD und ½ Stunde mD) ergeben.

Diesen Kosten stehen Verbesserungen der Verfahrensabläufe beim DPMA gegenüber. Durch die Regelung zum ersetzenden Scannen (§ 3 EAPatV) sind außerdem jährliche Einsparungen in Höhe von rund 50.000 Euro zu erwarten, die sich aufgrund der wegfallenden

Mietkosten für den Lagerbedarf der Dokumente und der wegfallenden Personalkosten für die Betreuung sowie Ausstattung der Lagerräume ergeben. Es ergeben sich durch die Neuregelung in § 17 Absatz 5 GebrMG außerdem jährliche Einsparungen in Höhe von rund 5.000 Euro, da die Verlagerung der Aufgabe der Gegenstandswertfestsetzung von dem Kostenbeamten auf den Spruchkörper der Gebrauchsmusterabteilung zu Einsparungen in Höhe von 15 PT im gD auf Sachbearbeiter-Seite führt.

4. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen durch die Änderung der Gebührensnummern 312 210 – 312 262 der Anlage zu § 2 PatKostG, durch die alle Rechtsinhaber gemeinsam mit jährlich rund 48.000 Euro belastet werden, weitere Kosten. Die vorgeschlagene Änderung sieht vor, die Jahresgebühren für die ergänzenden Schutz-zertifikate gemäß § 16a PatG nach Maßgabe der Gebührensnummern 312 210 – 312 262 um rund 10 Prozent zu erhöhen. Die beteiligten Akteure schöpfen im Allgemeinen die ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung bzw. Verteidigung eines Schutzzertifikates oder zu dessen Verhinderung bzw. Vernichtung vollständig aus. Aufgrund zurückliegender Änderungen der Regelungen zur Anhörung ist ferner ein höherer Aufwand im Erteilungsverfahren zu verzeichnen. Die letzte substantielle Erhöhung der Gebühren für die ersten fünf Jahre des ergänzenden Schutzes erfolgte im Jahr 1999. Gebühren für das sechste Jahr des ergänzenden Schutzes wurden im Jahr 2009 eingeführt. Durch die Anhebung der Gebühren soll der in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegene Aufwand des DPMA für die Prüfung, von der die Wirtschaft ökonomisch besonders profitiert, kompensiert werden.

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

Personalkosten der öffentlichen Hand *sui generis* entstehen dem BPatG durch zusätzliche Personalkosten von Richterinnen und Richtern des Bundes aufgrund folgender Änderungen:

Durch die Erweiterung der Schranken für die Akteneinsicht in § 31 PatG, die gemäß § 99 Absatz 3 Satz 1 PatG auch für Nichtigkeitsverfahren entsprechend gilt, entsteht Personalaufwand im richterlichen Dienst des Bundes. Die Neuregelung verursacht einen Mehraufwand bei der Prüfung des Akteneinsichtsrechts und seines etwaigen Ausschlusses, sodass sich die Bearbeitungszeit pro Verfahren auf Akteneinsicht um rund zwei Stunden erhöht. Dies erfordert bei durchschnittlich 200 Verfahren Personalaufwand von 0,2 Richterstellen/Jahr, sodass weitere Kosten von ca. 40.000 Euro entstehen.

Die Neuregelung des § 83 PatG führt voraussichtlich zu weiteren Kosten in Höhe von ca. 5 Millionen Euro, gerechnet auf einen Zeitraum von vier Jahren. Durch die Einführung einer sechsmonatigen Sollfrist für den Erlass des Hinweisbeschlusses durch das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren soll das Verfahren deutlich gestrafft werden. Gerechnet auf einen Zeitraum von vier Jahren besteht ein Personalbedarf im richterlichen Dienst von insgesamt 20 Personenjahren der Besoldungsstufe R2 sowie von vier Personenjahren der Besoldungsstufe R 3. Denn um die sechsmonatige Sollfrist für den qualifizierten Hinweis zu erreichen, muss der Bestand entsprechender Verfahren von 380 Verfahren (Ende 2019) auf höchstens 260 Verfahren reduziert werden. Für den Abbau dieser ca. 120 Bestandsverfahren über einen Zeitraum von vier Jahren ist ein jährlicher Personalbedarf von ca. vier technischen Richtern, einem juristischen Beisitzer (je R 2) und einem (juristischen) Vorsitzenden Richter (R 3) erforderlich.

Im Übrigen entstehen durch die vorgeschlagenen Änderungen keine weiteren Kosten im Sinne von Personalkosten beim BPatG. Dies gilt insbesondere für die Ergänzung des § 139 Absatz 1 PatG, da es sich dabei lediglich um eine gesetzgeberische Klarstellung handelt.

§ 139 PatG soll entsprechend der höchstrichterlichen Rechtsprechung dahingehend ergänzt werden, dass der patentrechtliche Unterlassungsanspruch ausnahmsweise nicht besteht, soweit die Erfüllung des Anspruchs unverhältnismäßig ist. Auch durch den neu eingefügten § 145a PatG, der die §§ 16 bis 20 GeschGehG für im Patentbereich entsprechend anwendbar erklärt, wird kein zusätzlicher Aufwand ausgelöst. Das GeschGehG sieht im Kern Ansprüche wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor (z. B. Unterlassungsanspruch), die als Geschäftsgeheimnisstreitsachen nun einklagbar sind. Dies führte bei den Gerichten zu zusätzlichen Verfahren aufgrund von Geschäftsgeheimnisstreitsachen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind bereits im Rahmen des GeschGehG dargestellt worden. Bei den durch § 145a PatG in Bezug genommenen Verfahren geht es hingegen im Kern um Patentstreitsachen. Die dabei im Verfahren offengelegten Geschäftsgeheimnisse sollen geschützt werden. Es kommt zu keinen zusätzlichen Verfahren, da der Geheimnisschutz im Rahmen des Patentstreitverfahrens erfolgt. Zudem werden Geschäftsgeheimnisse aufgrund des durch die Rechtsprechung entwickelten sogenannten „Düsseldorfer Verfahrens“ auch bisher schon in einem gewissen Umfang in Patentstreitsachen geschützt. Aus diesem Grund dürfte die Neuregelung auch nicht zu einer Verfahrensverlängerung in Patentstreitsachen führen.

5. Weitere Gesetzesfolgen

Weitere Gesetzesfolgen, insbesondere verbraucherpolitische, gleichstellungspolitische und demografische Auswirkungen, sind nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Patentgesetzes - PatG)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 2 Satz 1)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 3 (§ 16a Absatz 2)

Widerruf von ergänzenden Schutzzertifikaten

Es handelt sich um eine gesetzgeberische Klarstellung. § 16a Absatz 2 PatG regelt, welche Vorschriften des Patentgesetzes entsprechend auch für ergänzende Schutzzertifikate Anwendung finden. Ergänzende Schutzzertifikate sind in zwei europäischen Verordnungen geregelt, nämlich in der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30) und der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 1), die zuletzt durch Verordnung (EU) Nr. 2019/933 (ABl. L 153 vom 11.6.2019, S. 1) geändert worden ist. Mit ergänzenden Schutzzertifikaten wird die effektive Schutzdauer von Patenten für Pflanzenschutzmittel und Arzneimittel als Ausgleich dafür verlängert, dass diese Erzeugnisse erst nach einem zeitaufwändigen staatlichen Zulassungsverfahren auf den Markt gebracht werden dürfen.

Der Gesetzgeber hat in § 16a Absatz 2 in Verbindung mit § 65 bis § 99 PatG bisher lediglich die Nichtigkeitserklärung eines Zertifikates auf Antrag bzw. Klage eines Dritten ausdrücklich geregelt. Ein Verweis auf die einfachere, schnellere und kostengünstigere Möglichkeit eines Widerrufs durch den Schutzrechtsinhaber selbst (§ 64 Absatz 1 erste Alternative, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 bis 3 PatG) fehlt. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht. Vor diesem Hintergrund bejaht die neuere Rechtsprechung des BPatG (BPatG, Urteil vom 07.12.2016, Az. 15 W (pat) 22/14, BPatGE 55, 272) eine analoge Anwendung des § 64 Absatz 1 erste Alternative, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 bis 3 PatG jedenfalls auf nichtige ergänzende Schutzzertifikate.

Die Zeit- und Kostenersparnis eines Widerrufs gegenüber einem Nichtigkeitsverfahren liegt im Interesse des Schutzrechtsinhabers. Da der Widerruf ausschließlich auf Antrag des Schutzrechtsinhabers möglich ist, wird dessen Rechtsposition hierdurch nicht beschränkt. Zudem liegt es auch im Interesse der Öffentlichkeit und der Wettbewerber, wenn im Rechtsbestand zweifelhaft ergänzende Schutzzertifikate auf Initiative des Schutzrechtsinhabers rückwirkend beseitigt werden, da insbesondere auch nichtige ergänzende Schutzzertifikate Innovationen verhindern können.

Die Möglichkeit des Inhabers, sein Schutzrecht vor dem DPMA rückwirkend vernichten zu lassen, steht auch im Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96, wonach jede Person bei der nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften für die Nichtigkeitsklärung des entsprechenden Grundpatents zuständigen Stelle einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung des Zertifikats stellen kann. Da die beiden europäischen Verordnungen keine entsprechenden Verfahrensvorschriften enthalten, finden gemäß Artikel 19 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und Artikel 18 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 die nach nationalem Recht geltenden Regelungen Anwendung.

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 16a Absatz 2 PatG wird nunmehr klargestellt, dass ergänzende Schutzzertifikate auf Antrag des Inhabers widerrufen werden können. Mit der ausdrücklichen Aufnahme des Verweises in das PatG wird die im Interesse der Anmelder, der Öffentlichkeit und des DPMA wünschenswerte Rechtssicherheit geschaffen.

Weiterbehandlung bei ergänzenden Schutzzertifikaten

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. § 16a Absatz 2 PatG regelt, wie bereits dargelegt, welche Vorschriften des Patentgesetzes entsprechend auch für ergänzende Schutzzertifikate Anwendung finden. In dieser Aufzählung ist die Weiterbehandlung (§ 123a PatG) bisher nicht genannt. Bei der Weiterbehandlung handelt es sich um ein besonderes verfahrensrechtliches Institut, das im Falle einer zunächst wegen Fristversäumnis zurückgewiesenen Anmeldung unter bestimmten Voraussetzungen die Fortsetzung des Verfahrens ermöglicht. § 123a PatG gilt nur für vom DPMA bestimmte Fristen, also nicht für gesetzliche Fristen. Die Weiterbehandlung ist daher sowohl für den Anmelder als auch für das DPMA zweckmäßig.

§ 123a PatG sollte nach dem Willen des Gesetzgebers für alle Schutzrechtsverfahren gelten (BT-Drs. 14/6203, S. 64, zu Nummer 35). Die Weiterbehandlung sollte daher auch für ergänzende Schutzzertifikate zur Anwendung kommen. Dementsprechend gehen die Praxis des DPMA und die überwiegende Ansicht in der Literatur bereits heute von der (analogen) Geltung des § 123a PatG für ergänzende Schutzzertifikate aus. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 16a Absatz 2 PatG wird die Geltung der Weiterbehandlung für ergänzende Schutzzertifikate nunmehr klargestellt. Die vorgeschlagene Ergänzung steht auch im Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben. Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30) und Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 1) bestimmen lediglich, dass die Anmeldung

bei Fristversäumnis zurückzuweisen ist. Nachgelagerte verfahrensrechtliche Institute wie die bereits von § 16a Absatz 2 PatG erfasste Wiedereinsetzung gemäß § 123 PatG oder die ihr funktional ähnliche Weiterbehandlung werden hierdurch nicht ausgeschlossen. Insofern überlassen Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 und Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 die verfahrensrechtliche Ausgestaltung vielmehr dem einzelstaatlichen Recht. Die Aufnahme der Weiterbehandlung in § 16a Absatz 2 PatG stellt im Hinblick auf die Anwendung des § 123a PatG für ergänzende Schutzzertifikate im Interesse der Anmelder und des DPMA wünschenswerte Rechtssicherheit her.

Zu Nummer 4 (§ 20 Absatz 1 Nummer 2)

Die Änderung ist redaktioneller Natur. § 20 Absatz 1 Nummer 2 verweist noch auf § 13 Absatz 3 PatKostG und damit auf eine alte Fassung des Patentkostengesetzes. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG) vom 11.12.2018 (BGBl. I 2012 S. 2357) wurde § 13 Absatz 3 zu § 13 Absatz 4 PatKostG. Der Verweis ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 5 (§ 23)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 6 (§ 25)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 7 (Überschrift Zweiter Abschnitt)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 8 (§ 26)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 9 (§ 28)

§ 28 wird neu gefasst.

Zu Absatz 1

Die Änderungen in dem Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 1 sind redaktioneller Natur. Inhaltlich entspricht die Neufassung der bisher geltenden Regelung.

Mit der neuen Nummer 2 wird der geltenden Regelung des § 28 PatG eine weitere Regelung angefügt, mit der das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, für Fristen in Patentangelegenheiten eine spezielle Regelung zu treffen, welche den in § 222 Absatz 2 ZPO und § 193 BGB geregelten Grundsatz für das DPMA in Bezug auf den Umgang mit allgemeinen Feiertagen modifiziert. Entsprechende Ermächtigungsgrundlagen sollen auch im Gebrauchsmuster-, Marken-, Halbleiterschutz- und Designgesetz geschaffen werden.

Das DPMA ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz mit Sitz in München. Weitere Dienststellen

befinden sich in Jena und Berlin. Die Ansiedlung in verschiedenen Bundesländern hat zur Folge, dass an den unterschiedlichen Standorten abweichende landesrechtliche Vorschriften in Bezug auf Feiertage herrschen. Mangels spezialgesetzlicher Regelung gilt bisher für die Bestimmung des Fristendes bei Feiertagen § 222 Absatz 2 ZPO (bei fristgebundene Verfahrenshandlungen) beziehungsweise der inhaltsgleiche § 193 BGB (für die fristgebundene Abgabe einer Willenserklärung oder Bewirkung einer Leistung) jeweils entsprechend. Nach allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum sind für den Ablauf einer Frist an einem nicht bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertag die Verhältnisse an dem Ort entscheidend, an dem die Frist zu wahren ist (vgl. BGH, Beschluss vom 10.01.2012, Az. VI ZA 27/11, NJW-RR 2012, 254; Feskorn in: Zöller, Zivilprozessordnung, 32. Ed. 2018, § 222 Rdn. 1; Grothe in: Münchner Kommentar, BGB, 8 Ed. 2018, § 193 Rdn. 11). Damit sind für den fristwahrenden Eingang beim DPMA die jeweils an den Dienststellen in München (Freistaat Bayern), Jena (Freistaat Thüringen) und Berlin geltenden Feiertage maßgeblich.

Sämtliche fristgebundenen Handlungen und Erklärungen können fristwährend an allen drei Standorten des DPMA vorgenommen werden. Dies kann, wenn an den einzelnen Standorten unterschiedliche Feiertage gelten, Probleme bei der Berechnung der Frist aufwerfen. Durch die zunehmende Ausweitung der Online-Angebote des DPMA wird es zudem immer schwieriger für die Anmelder, den für das Fristende nach § 193 BGB maßgeblichen Erklärungs- oder Leistungsort festzustellen. Aus Gründen der Rechtssicherheit soll daher für alle gewerblichen Schutzrechte eine einheitliche Regelung betreffend die Fristverlängerung bei Feiertagen getroffen werden, die unabhängig von dem tatsächlichen Ort der Einreichung gilt. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAV geregelt werden.

Zu Absatz 2

Die Verordnungsermächtigung in § 28 Absatz 1 richtet sich an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Mit dem neu angefügten Absatz 2 wird geregelt, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Verordnungsermächtigung in vollem Umfang auf das DPMA übertragen kann.

Zu Nummer 10 (§ 29)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 11 (§ 30)

Zu den Buchstaben a und b

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Doppelbuchstabe bb

Nach geltendem Recht erfordert die Verfahrensübernahme im Fall einer Rechtsnachfolge grundsätzlich die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten. Abweichend hiervon bestimmt der neue § 30 Absatz 3 Satz 3, dass diese Zustimmung in Einspruchsverfahren vor dem DPMA, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem BPatG oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH nicht notwendig ist.

Für den Fall einer Rechtsnachfolge ordnet derzeit § 265 Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 ZPO für gerichtliche Verfahren an, dass der Rechtsnachfolger nicht berechtigt ist, den Prozess als Hauptpartei ohne Zustimmung des Gegners an Stelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen. Nach den allgemeinen Regeln über den Parteiwechsel ist somit die Zustimmung des bisherigen Rechtsinhabers erforderlich. Inzwischen geht die Rechtsprechung teilweise davon aus, dass § 265 Absatz 2 Satz 2 ZPO in bestimmten patentrechtlichen Verfahren bei einer Rechtsübertragung und einer Umschreibung (entsprechend) Anwendung findet (vgl. zum Nichtigkeitsverfahren BGH, Urteil vom 04.02.1992, Az. X ZR 43/91, GRUR 1992, 430 f.; zum Einspruchsbeschwerdeverfahren BGH, Beschluss vom 17.04.2007, Az. X ZB 41/03, GRUR 2008, 87 Rdn. 18). Die Verfahrensübernahme ist daher auch hier zustimmungsabhängig.

Demgegenüber sieht das Markenrecht in bestimmten Fällen die Möglichkeit der zustimmungsunabhängigen Verfahrensübernahme vor. Insoweit regelt § 28 Absatz 2 Satz 3 MarkenG, dass die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten bei der Übernahme eines Verfahrens vor dem DPMA, eines Beschwerdeverfahrens vor dem BPatG oder eines Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem BGH durch den Rechtsnachfolger nicht erforderlich ist. Hintergrund der Regelung ist, dass die jeweiligen Verfahrensgegner den Rechtsvorgänger ansonsten durch Verweigerung der Zustimmung zur Fortführung des Verfahrens zwingen könnten. Dies wird unter anderem deshalb als unbillig erachtet, weil in den von § 28 Absatz 2 Satz 3 MarkenG erfassten Verfahren das Schutzrecht und – im Gegensatz zum Zivilprozess – nicht die Beteiligten im Vordergrund stehen. Wird der Verfahrensübernahme nicht zugestimmt, kann der neue Inhaber dem Verfahren allenfalls als unselbständiger Nebenintervenient beitreten. Diese Form der Verfahrensbeteiligung kann das Verfahren jedoch verkomplizieren und verzögern (vgl. BT-Drs. 14/6203, S. 66, zu Nummer 3).

Die Gründe für eine zustimmungsunabhängige Verfahrensübernahme in den genannten Verfahren im Markenrecht sind auch auf das Patentrecht übertragbar. Die geschilderte Problematik betrifft insbesondere das Einspruchsverfahren, an dem mitunter eine Vielzahl von Einsprechenden beteiligt sind. Durch den neuen § 30 Absatz 3 Satz 3 PatG wird der Regelungsgehalt des § 28 Absatz 2 Satz 3 MarkenG daher für solche Verfahren in das Patentrecht übertragen. Dabei ist die Besonderheit zu beachten, dass in den patentrechtlichen Verfahren aufgrund von § 30 Absatz 3 Satz 2 PatG nur der im Register als Rechtsinhaber Eingetragene verfahrensrechtlich legitimiert ist. Hinsichtlich § 265 Absatz 2 Satz 2 ZPO folgt daraus, dass allein der neu Eingetragene das Verfahren übernehmen kann. Die materielle Rechtsnachfolge ermöglicht die Verfahrensübernahme noch nicht. Dementsprechend stellt der neue § 30 Absatz 3 Satz 3 PatG nicht wie § 28 Absatz 2 Satz 3 MarkenG auf den (materiellen) „Rechtsnachfolger“, sondern auf den „neu im Register als Anmelder oder als Patentinhaber Eingetragene[n]“ ab.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 12 (§ 31)

Zu den Buchstaben a und b

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe c

§ 31 Absatz 3b wird neu gefasst.

Die Änderungen in dem Satzteil vor Nummer 1 und in den Nummern 1 und 2 sind redaktioneller Natur. Inhaltlich entspricht die Neufassung der bisher geltenden Regelung.

Mit der neuen Nummer 3 wird die Schrankenregelung des Absatzes 3b um eine weitere Ausnahme erweitert. Künftig ist die Akteneinsicht auch insoweit ausgeschlossen, als die Akte Bestandteile enthält, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Ebenso wie bei der vorgeschlagenen Einschränkung der Veröffentlichungspflicht (vgl. dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb) soll mit der Neuregelung vermieden werden, dass durch die Akteneinsicht sittenwidrige Inhalte gegenüber Dritten offengelegt werden. Der Wortlaut der Norm „soweit“ stellt klar, dass die Akteneinsicht nur im Umfang der für sittenwidrig oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßend erachteten Bestandteile beschränkt wird. Die Akteneinsicht in die unbedenklichen Aktenbestandteile bleibt unberührt.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 13 (§ 32)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Doppelbuchstabe bb

Durch die Neuregelung wird dem DPMA ermöglicht, künftig von der Veröffentlichung von Patentanmeldungen abzusehen, wenn diese offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Die fehlende Veröffentlichung soll sich auf die problematischen Bestandteile der Anmeldung beschränken. Dass von der Veröffentlichung nur im Umfang der für sittenwidrig oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßend erachteten Bestandteile abgesehen wird, wird durch den Wortlaut der Norm „soweit“ klargestellt. Ein offensichtlich ordnungs- oder sittenwidriger Inhalt kann sich insbesondere aus einzelnen Angaben oder Zeichnungen, aus deren sachlichen Zusammenhang oder aus der hierdurch beschriebenen gewerblichen Verwertung der Erfindung ergeben. In Ausnahmefällen kann die gesamte Anmeldung nicht veröffentlicht werden, insbesondere wenn der Veröffentlichung der Anmeldung nach weitreichender Streichung der problematischen Bestandteile kein inhaltlicher Informationsgehalt für die Öffentlichkeit mehr zukäme. Durch das Absehen von der Veröffentlichung von Patentanmeldungen wird verhindert, dass die im Internet jedermann zugängliche amtliche Publikations- und Registerdatenbank des DPMA, über die Patentanmeldungen gemäß § 32 Absatz 1 Satz 2 elektronisch veröffentlicht werden, für die Verbreitung von offensichtlich ordnungs- oder sittenwidrigen Inhalten instrumentalisiert wird. Der Vorschlag entspricht den bereits bestehenden Bestimmungen in der Regel 48 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und in Artikel 21 Absatz 6 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), wonach das Europäische Patentamt bzw. das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) berechtigt sind, Angaben oder Zeichnungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, von der Veröffentlichung auszuschließen. Die Entscheidung, von einer Veröffentlichung abzusehen, hat für die Prüfung, ob das angemeldete Patent später erteilt wird (§ 48 Satz 1, § 2 Absatz 1), keine präjudizierende Wirkung. Ein praktisches Bedürfnis, die neue Regelung auch auf Patentschriften zu erstrecken, besteht nach derzeitiger Erfahrung nicht. Die Patentschrift wird gemäß

§ 58 Absatz 1 Satz 2 erst mit der Erteilung des Patents veröffentlicht. Die Gefahr der Instrumentalisierung der Publikationsorgane des DPMA erscheint daher in diesem Fall gering, da keine Patenterteilung erfolgt, wenn die gewerbliche Verwertung des Patents gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde (§ 2 Absatz 1). Angaben oder Zeichnungen in Patentanmeldungen, deren Veröffentlichung auf Grund der Neuregelung unterbleibt, konstituieren gemäß § 3 Absatz 1 keinen Stand der Technik.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 14 (Überschrift Dritter Abschnitt)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 15 (§ 34)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 16 (§ 35)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 17 (§ 36 Absatz 2)

Gemäß § 36 PatG ist der Patentanmeldung eine Zusammenfassung beizufügen. Zur Zusammenfassung gehört auch eine Zeichnung, wenn diese in der Kurzfassung erwähnt ist. Sind in der Kurzfassung mehrere Zeichnungen erwähnt, so muss der Anmelder diejenige auswählen, die die Erfindung am deutlichsten kennzeichnet.

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 36 Absatz 2 PatG schafft die rechtliche Grundlage für das schon bisher praktizierte Vorgehen des DPMA, wonach die Prüfungsstellen eine Zeichnung auswählen, sofern der Anmelder der Aufforderung zur Auswahl nicht nachkommt oder keinen eindeutigen Bezug zu einer in der Kurzfassung erwähnten Zeichnung herstellt.

Die Neuregelung schafft Rechtssicherheit für die bewährte Amtspraxis des DPMA und dient der Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung in Fällen, in denen die fehlende oder unklare Zeichnungsangabe den einzigen formalen Mangel darstellt.

Zu Nummer 18 (§ 37)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 19 (§ 40)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 20 (§ 42 Absatz 2 Nummer 3)

Nach § 42 PatG hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung auf offensichtliche Mängel förmlicher oder inhaltlicher Art zu prüfen. Die Offensichtlichkeitsprüfung ermöglicht es, diejenigen Patentanmeldungen, die wegen offensichtlich fehlender Patentfähigkeit nicht rechner- und/oder offenlegungsfähig sind, auch ohne Einleitung eines Prüfungsverfahrens zurückzuweisen. Nach § 42 Absatz 2 Nummer 3 PatG ist zu prüfen, ob der Gegenstand der Patentanmeldung nach § 2 PatG von der Patenterteilung ausgeschlossen ist.

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 42 Absatz 2 Nummer 3 PatG wird die Offensichtlichkeitsprüfung auf die Patentierungsschlüsse des § 1a Absatz 1 PatG (Menschlicher Körper) und des § 2a Absatz 1 PatG (Pflanzen und Tiere) ausgedehnt. Die Patentierungsausschlüsse des § 1a Absatz 1 PatG und des § 2a Absatz 1 PatG sind durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21. Januar 2005 (BGBl. 2005 I S. 146) in das Patentgesetz eingefügt worden. Die Offensichtlichkeitsprüfung, die der Entlastung des Prüfungsverfahrens dient und sowohl im Interesse der Anmelder als auch im Interesse der Öffentlichkeit erfolgt, soll auch auf diese weiteren, nachträglich geschaffenen Patentierungsausschlüsse erstreckt werden.

Zu Nummer 21 (§ 43)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 22 (§ 53)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 23 (§ 61 Absatz 1)

Die Neufassung des § 61 Absatz 1 betrifft Regelungen zur Entscheidung im Einspruchsverfahren.

Nach dem geltenden Satz 1 entscheidet die Patentabteilung durch Beschluss, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Der neue Satz 1 stellt klar, dass die Patentabteilung stets durch Beschluss entscheidet. Der neue Satz 2 regelt, dass eine Sachentscheidung nur im Fall eines zulässigen Einspruchs ergeht. Andernfalls ist der Einspruch im Wege des Beschlusses als unzulässig zu verwerfen.

Satz 3 sieht unverändert vor, dass das Verfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Der vorgeschlagene Satz 4 ist neu. Er ordnet an, dass das Verfahren beendet ist, wenn der ausschließlich auf den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 gestützte Einspruch zurückgenommen wird. Dies trägt der in Rechtsprechung und Literatur ganz überwiegend vertretenen Einschätzung Rechnung, dass der Einspruch in diesem Fall ausschließlich dem Individualinteresse des Einsprechenden dient. Da der Einspruch allein von der Person erhoben werden kann, die durch die widerrechtliche Entnahme betroffen ist, muss diese Person auch über ihren Einspruch disponieren und das Verfahren beenden können.

Der neu geschaffene Satz 5 bestimmt, dass die Beendigung des Einspruchsverfahrens in bestimmten Konstellationen durch Beschluss festzustellen ist. Dies betrifft zum einen den in Satz 4 geschilderten Fall, dass der ausschließlich auf den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützte Einspruch zurückgenommen worden ist. Zudem erfasst Satz 5 die Situation, dass das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist. Eine Erledigung nimmt die Rechtsprechung vor allem dann an, wenn das Patent erloschen ist und kein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden mehr an der Fortsetzung des Verfahrens besteht. Der BGH

geht in diesem Fall inzwischen grundsätzlich von der Notwendigkeit eines Feststellungsbeschlusses aus (BGH, Beschluss vom 26.06.2012, Az. X ZB 4/11, GRUR 2012, 1071, Rdn. 6). Das Erfordernis eines derartigen Beschlusses im neuen Satz 5 stellt sicher, dass auch in diesem Fall eine förmliche Entscheidung ergeht.

Zu Nummer 24 (§ 62 Absatz 2)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 25 (§ 63)

Zu Buchstabe a

Zu den Doppelbuchstaben aa und bb

Die vorgeschlagene Ergänzung schafft eine klare, gesetzliche Rechtsgrundlage dafür, den Erfinder mit Namen und Ortsangabe zu nennen.

Die bisherige Regelung in § 63 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 bestimmt, dass auf der Offenlegungsschrift (§ 32 Absatz 2), auf der Patentschrift (§ 32 Absatz 3) sowie in der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Absatz 1) der Erfinder zu nennen und die Nennung im Patentregister zu vermerken ist. Anders als bei dem Patentanmelder und -inhaber (§ 30 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1) erwähnt das Gesetz die Eintragung einer Ortsangabe im Hinblick auf den Erfinder nicht ausdrücklich. Mit den vorliegenden Änderungen in § 63 Absatz 1 Satz 1 und 2 soll klarstellend festgelegt werden, dass auch der Erfinder zur Information der Öffentlichkeit mit Namen und Ortsangabe zu nennen ist. Das Erfordernis einer Ortsangabe umfasst die Nennung des Ortes mit Postleitzahl und Länderkürzel. Der konkretisierende Ortsbezug dient insoweit der besseren Zuordnung zu einem individualisierbaren Erfinder, wozu grundsätzlich gleichermaßen eine Angabe zu einem privaten Wohnort oder zu einer beruflichen Arbeitsstätte in Betracht kommt und die Nennung des Ortes mit Postleitzahl und Länderkürzel ausreicht.

Die Nennung des Erfinders mit Namen und Ortsangabe ist für die hinreichende Information der Öffentlichkeit über angemeldete oder erteilte Schutzrechte erforderlich. Recherchen über Patente oder Patentanmeldungen sind insbesondere zur Weiterentwicklung auf dem betreffenden Gebiet der Technik und zur Vermeidung von Kollisionen mit widerstreitenden Schutzrechten notwendig. In diesem Rahmen stellt die Person des Erfinders einen wichtigen Anknüpfungspunkt dar. Zum einen verändert sich diese auch bei einer Umfirmierung oder einem Wechsel des Schutzrechtsanmelders bzw. -inhabers nicht. Zum anderen ist ein Erfinder meist auf ähnlichen technischen Gebieten aktiv. Eine Recherche ohne ortsbezogene Konkretisierung würde bei häufig vorkommenden Namen zu einer nicht eingrenzba- ren Häufung von Rechercheergebnissen führen und damit den Informationsbedarfen der interessierten Öffentlichkeit zuwiderlaufen. Zugleich wird mit der Vorgabe einer Ortsangabe ein Gleichauf des nationalen Rechts mit entsprechenden Regelungen in internationalen Verträgen sichergestellt. Die mit der Veröffentlichung der Ortsangabe einhergehende bessere Identifizierung des Erfinders dient vor dem Hintergrund seines Erfinderpersönlichkeitsrechts zudem dem berechtigten Interesse des Erfinders an der Anerkennung seiner schöpferischen Leistung. Im Übrigen trägt die Regelung in § 63 Absatz 1 Satz 3 PatG gegenläufigen Interessen eines Erfinders im Einzelfall dadurch Rechnung, dass die nach § 63 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 PatG vorgesehene Nennung auf Antrag des betroffenen Erfinders unterbleibt.

Zu Doppelbuchstabe cc

Der geltende Satz 3 sieht vor, dass die Erfindernennung unterbleibt, wenn der vom Anmelder angegebene Erfinder es beantragt. Weil die Erfindernennung künftig nach dem neuen

Satz 3 unterbleibt, „soweit“ dies beantragt wurde, kann der Erfinder nicht nur vollständig auf seine Nennung verzichten, sondern auch lediglich auf die Ortsangabe.

Zu Buchstabe b

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 26 (§ 67)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 61 Absatz 1. Der in § 67 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c enthaltene Verweis auf § 61 wird entsprechend angepasst, um klarzustellen, dass sich der Verweis auf den gesamten Absatz 1 erstreckt.

Zu Nummer 27 (§ 79 Absatz 3)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 28 (§ 81)

Zu Buchstabe a

Mit dem neuen Satz 2, Halbsatz 1 wird eine (begrenzte) Ausnahme von Absatz 2 Satz 1 gemacht: Künftig sollen Nichtigkeitsklagen vor dem Bundespatentgericht bereits dann erhoben werden können, wenn ein Einspruch gegen das Patent noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Diese Ausnahme soll allerdings nur für den Fall gelten, dass eine Klage wegen einer Verletzung des fraglichen Patents bereits vor einem Zivilgericht erhoben worden ist. In diesem Fall soll dem Verletzungsbeklagten der Weg zu einer gerichtlichen Klärung des Bestandes des Patents eröffnet werden. Unter prozesstaktisch-strategischen Aspekten stellt die Neuregelung also die Gleichheit von Verletzungskläger und Verletzungsbeklagtem her. Beiden steht jetzt der Weg zu dem für ihr Verfahren jeweils zuständigen Gericht offen.

Darüber hinaus erscheint eine Regelung zur Zulässigkeit von Einsprüchen sachgerecht. Nach dem neuen Satz 2, Halbsatz 2 soll in den Fällen des Halbsatzes 1 ein Einspruch gegen das gleiche Patent nicht mehr zulässig sein, soweit der Verletzungsbeklagte von der Möglichkeit zur Erhebung der Nichtigkeitsklage nach dem neuen Satz 2, Halbsatz 1 Gebrauch macht. Auf diese Weise werden sich widersprechende Entscheidungen vermieden.

Zu Buchstabe b

Die Neuregelung sieht zur Beschleunigung des Verfahrens vor, dass das gerichtliche Aktenzeichen eines der klagenden Partei bekannten Patentstreitverfahren gegen das Klagepatent zukünftig bereits mit der Klage mitgeteilt werden soll. Dies betrifft in erster Linie Patentverletzungsverfahren, an denen die klagende Partei selbst beteiligt ist, gilt aber auch für ihr bekannte Verfahren, an denen Dritte beteiligt sind (z. B. verbundene Unternehmen) sowie andere das Streitpatent betreffende Verfahren, wie beispielsweise negative Feststellungsklagen eines mutmaßlichen Verletzers oder Patentvindikationsklagen eines Beteiligten, der das Recht an der geschützten Erfindung für sich in Anspruch nimmt. Wird die Mitteilung unterlassen, kann das Gericht wie schon bisher entsprechende Ergänzungen verlangen.

Zu Nummer 29 (§ 82)

Zu Buchstabe a

Durch die Ergänzung des § 82 Absatz 1 wird klargestellt, dass die in Zivilverfahren geltende Pflicht zur unverzüglichen Klagezustellung (§ 271 Absatz 1 ZPO) auch in Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gilt. Damit soll eine Straffung und Beschleunigung des Verfahrens erreicht werden.

Zu Buchstabe b

Zu Absatz 3

Mit der Neuregelung wird eine gesetzliche Frist für die Begründung des Widerspruchs für den Beklagten eingeführt. Zudem wird die Vorschrift um einen Verweis auf den neu eingefügten § 81 Absatz 5 Satz 3 ergänzt.

Das Gesetz sieht bislang in § 82 Absatz 3 vor, dass das Gericht in streitigen Verfahren im Regelfall einen Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt. Dies kann eine Verzögerung des Verfahrens bewirken, wenn die Parteien erst zur Vorbereitung des Termins oder im Termin vollständig vortragen. In der Praxis werden deshalb vom Gericht regelmäßig Schriftsatzfristen gemäß § 99 PatG i. V. m. §§ 273 ff. ZPO gesetzt. Zur Vereinfachung und weiteren Verfahrensbeschleunigung wird in § 82 Absatz 3 PatG für die Nichtigkeitsverfahren eine Fristregelung geschaffen, wodurch eine Fristsetzung durch das Gericht entfällt. Die Frist beträgt insgesamt zwei Monate und beginnt mit der Zustellung der Klage an den Beklagten. Die Dauer der Frist ist an die Gegebenheiten des Nichtigkeitsverfahrens angepasst und entspricht einer verbreiteten Praxis der ordentlichen Gerichte in Patentstreitsachen. Der Patentinhaber wird wie schon bisher mit der Zustellung der Nichtigkeitsklage aufgefordert, sich innerhalb eines Monats zu erklären. Neu eingeführt wird eine gesetzliche Frist zur Begründung des Widerspruchs von einem weiteren Monat. Diese Frist kann, wenn dafür erhebliche Gründe vorliegen und glaubhaft gemacht werden, auf Antrag der beklagten Partei vom Vorsitzenden um bis zu einen Monat verlängert werden. Ohne Verlängerung stehen dem Beklagten somit im Regelfall nach Zustellung zwei Monate zur inhaltlichen Erwidern auf die Nichtigkeitsklage zur Verfügung. Anschließend bleiben dem Gericht bis zu vier Monate, um das Vorbringen beider Parteien zu prüfen und den qualifizierten Hinweis vorzubereiten. In diesem Zeitraum kann das Gericht nötigenfalls die Parteien nach § 83 PatG (dazu unter Nummer 12) mit angemessener Frist zu ergänzendem Vortrag auffordern und in der verbleibenden Zeit den Hinweis absetzen. Insgesamt wird damit erreicht, dass der qualifizierte Hinweis nach rund sechs Monaten ergehen und ggf. dem Verletzungsgericht vorgelegt werden kann. Im Nichtigkeitsverfahren besteht anschließend wie bisher Gelegenheit zur Stellungnahme auf den Hinweis, so dass das rechtliche Gehör uneingeschränkt gewährleistet ist.

Durch die Ergänzung des Satzes 5 um einen Verweis auf den neu eingefügten § 81 Absatz 5 Satz 3 wird dem Beklagten eine dem Kläger entsprechende Obliegenheit zur Mitteilung des gerichtlichen Aktenzeichens auferlegt, sofern sich die entsprechenden Informationen nicht schon aus der Klageschrift ergeben. Die Erstreckung dieser Obliegenheit auf den Nichtigkeitsbeklagten ist sachgerecht, da dieser in der Regel über die umfassendsten Informationen über anhängige Verfahren, die das Streitpatent betreffen, verfügt. Zur Begründung kann im Übrigen auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 28 verwiesen werden.

Zu Absatz 4

Der Inhalt des bisherigen § 82 Absatz 3 zur mündlichen Verhandlung wird aus systematischen Gründen ohne inhaltliche Änderungen als neuer Absatz 4 übernommen. Wie bisher ist für die Sachentscheidung nach rechtzeitigem Widerspruch grundsätzlich eine mündliche

Verhandlung erforderlich. Die Neuformulierung des Satzes 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Terminierung der mündlichen Verhandlung in der Praxis in der Regel nicht bereits unmittelbar nach dem Widerspruch erfolgt. Zugleich wird klargestellt, dass die Bestimmung des Termins zur mündlichen Verhandlung – als Ausfluss des Beschleunigungsgrundsatzes – weiterhin so früh wie möglich zu erfolgen hat, wie es eine sorgfältige Terminvorbereitung zulässt.

Zu Nummer 30 (§ 83 Absatz 1)

Zu den Buchstaben a und b

Die Neuregelung dient dazu, den qualifizierten Hinweis besser als bisher für die Verletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten fruchtbar zu machen. Durch die Einführung einer sechsmonatigen Sollfrist sowie die Befugnis des Bundespatentgerichts, ein nach Fristablauf eingehendes Vorbringen der Parteien für den Hinweisbeschluss unberücksichtigt zu lassen, soll das Verfahren deutlich gestrafft werden. Ferner wird die Übermittlung an das Verletzungsgericht ausdrücklich geregelt. Ziel ist es, dass der Hinweis des Bundespatentgerichts zur Rechtsbeständigkeit des Patents den ordentlichen Gerichten im Regelfall bereits vor einer erstinstanzlichen Entscheidung über die Verletzung des Patents vorliegt.

Grundlage für den qualifizierten Hinweis bleibt der möglichst umfassend vorbereitete Prozessstoff. Nach Maßgabe von § 99 in Verbindung mit § 282 ZPO unterliegen die Parteien hier der allgemeinen Verfahrensförderungspflicht. Das Gericht seinerseits hat dafür wie bisher nach § 99 in Verbindung mit § 139 und § 273 ZPO in seinem Ermessen verfahrensleitende Maßnahmen (z. B. Hinweise, Aufforderungen zur Stellungnahme) zu treffen. Ziel ist es jedoch, dass der Nichtigkeitsbeklagte seine Verteidigung gegen die Nichtigkeitsgründe zeitig – möglichst bereits innerhalb der zweimonatigen Begründungsfrist – vollständig darlegt. Begründet die beklagte Partei den Widerspruch nicht rechtzeitig, nimmt sie in Kauf, dass der ohne ihre Widerspruchsbegründung erteilte Hinweis dem Gericht der Patentstreitsache übermittelt wird und dort Grundlage einer Entscheidung wird, die für die beklagte Partei nachteilig sein kann.

Vor diesem Hintergrund wird dem Bundespatentgericht mit der Neuregelung die Befugnis eingeräumt, den Parteien zur Vorbereitung des qualifizierten Hinweises eine weitere Frist für eine zu diesem Zwecke abschließende schriftliche Stellungnahme zu setzen und etwaiges nach Fristablauf eingehendes Vorbringen für den Zweck des Hinweises unberücksichtigt zu lassen. Hält das Gericht eine weitere Fristsetzung oder andere verfahrensleitende Maßnahmen nicht für erforderlich, kann das Gericht etwaiges weiteres Vorbringen der Parteien bereits nach Ablauf der Begründungsfrist für den qualifizierten Hinweis unberücksichtigt lassen. Diese Regelung soll in erster Linie sicherstellen, dass der Hinweis nicht aus prozesstaktischen Gründen, insbesondere im Hinblick auf ein zwischen denselben Parteien anhängiges Verletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten, verzögert wird. Die Möglichkeit, das nach Fristablauf eingehende Vorbringen der Parteien unberücksichtigt zu lassen, gilt ausschließlich für den qualifizierten Hinweis. Das Recht der Parteien, nach dem Hinweis weitere Stellungnahmen und Beweismittel einzureichen, bleibt unverändert bestehen. Die allgemeinen Vorschriften über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens für die Zwecke der abschließenden Entscheidung des BPatG bleiben unberührt.

Zu Nummer 31 (§ 85)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderung des § 82. Der in § 85 Absatz 3 Satz 2 enthaltene Verweis auf § 82 wird entsprechend angepasst.

Zu Nummer 32 (§ 125)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 33 (§ 128)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 34 (§ 130 Absatz 5 Satz 1)

Die Änderung ist redaktioneller Natur. § 130 Absatz 5 gibt dem Patentanmelder die Möglichkeit, Jahresgebühren in die Verfahrenskostenhilfe einzubeziehen. Hierdurch sollen Unbilligkeiten vermieden werden, die daraus resultieren, dass die Verfahrenskostenhilfe gemäß § 115 Absatz 4 ZPO abzulehnen ist, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten geringer sind als die Summe von vier Monatsraten und die aus dem Vermögen aufzubringenden Teilbeträge. § 130 Absatz 5 verweist noch auf § 115 Absatz 3 ZPO und damit auf eine alte Fassung der Zivilprozessordnung. Mit dem Gesetz über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz (Justizkommunikationsgesetz – JKomG) vom 22. März 2005 (BGBl. I 2005 S. 837) wurde § 115 Absatz 3 zu § 115 Absatz 4 ZPO. Der Verweis ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 35 (§ 139 Absatz 1)

Es handelt sich um eine gesetzgeberische Klarstellung.

Es wird nunmehr ausdrücklich in § 139 geregelt, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise beschränkt werden kann, wenn die Erfüllung des Unterlassungsanspruchs aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen für den Verletzer oder Dritte führen würde. Ähnlich wie in § 275 Abs. 2 BGB geht es darum, dass bei Unterlassung (also bei Erfüllung des Anspruchs) unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden. Dies soll unabhängig davon gelten, ob der Verletzte seinen Anspruch tatsächlich gerichtlich durchsetzt.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips (Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG) Verfassungsrang. Er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz über § 242 und § 275 Absatz 2 BGB auch im Zivilrecht zu berücksichtigen (vgl. Schulze in: Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, 10. Ed. 2019, § 242 Rdn. 33; Ohly, GRUR Int 2008, 787). Aus Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30.04.2004, S. 45) ergibt sich zudem, dass Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht nur wirksam und abschreckend, sondern auch verhältnismäßig sein müssen. Dementsprechend geht die überwiegende Ansicht in der rechtswissenschaftlichen Literatur bereits heute davon aus, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip – jedenfalls im Wege der unionsrechtskonformen Auslegung – auch für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch Geltung beansprucht (Pitz in: BeckOK, 12 Ed. 2019, § 139 Rdn. 78, Ohly, GRUR Int 2008, 787). Eine Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs greift jedoch in den Kern des Rechts des geistigen Eigentums ein. Zudem wird hierdurch die ebenfalls durch die Richtlinie geforderte Wirksamkeit und Abschreckungswirkung der Verletzungsfolgen berührt. In der Literatur besteht daher Einigkeit, dass der Einwand der Unverhältnismäßigkeit im Rahmen des § 139 auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben muss (Pitz in: BeckOK, 12 Ed. 2019, § 139 Rdn. 78, Ohly, GRUR Int 2008, 787).

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) hat diese Auffassung bestätigt. Der BGH hat hierzu in der sogenannten Wärmetauscher-Entscheidung (BGH, Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) ausgeführt, dass die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch Einräumung einer Aufbrauchfrist, unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB im Einzelfall geboten sein kann, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Verletzten auch unter Berücksichti-

gung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre. Der BGH macht deutlich, dass eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nur in besonderen Konstellationen im Betracht kommen kann. Zur Begründung hierfür führt der BGH an, dass bei der Patentverletzung – anders als im Markenrecht, wo für sich genommen rechtmäßige Waren mit markenverletzenden Zeichen versehen werden – unmittelbar ein patentrechtlich geschütztes Erzeugnis hergestellt oder in den Verkehr gebracht oder ein geschütztes Verfahren benutzt werde. Es sei daher notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, dass der Verletzer die patentverletzende Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen müsse und das betroffene Produkt erst dann wieder auf den Markt bringen könne, wenn er sich entweder die dafür benötigten Rechte vom Verletzten verschafft oder das Produkt so abgewandelt habe, dass es das Schutzrecht nicht mehr verletze, was gegebenenfalls erheblichen Zeit- und Kostenaufwand erfordern könne. Die damit zwangsläufig verbundenen Härten seien grundsätzlich hinzunehmen. Eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist sei aber dann zu rechtfertigen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Patentverletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße trafen und benachteiligten, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lasse (BGH, „Wärmetauscher“, aaO, Rdn. 41).

Die beteiligten Kreise stimmen im Wesentlichen darin überein, dass eine Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts möglich sei. Jedoch weisen Teile der deutschen Wirtschaft, insbesondere aus der Automobil- und Teilen der Telekommunikationsbranche, darauf hin, dass dieses Korrektiv bei den Instanzgerichten kaum zum Tragen komme. Das geltende Recht könne daher in seiner Anwendung durch die Instanzgerichte in Einzelfällen dazu führen, dass die wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewährten Unterlassungsverfügung über das Maß hinausgingen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich sei. Dies habe zur Folge, dass schon bei Verletzung eines einzigen Patentes, das z. B. eine Detail-Funktionalität einer Teilkomponente betreffe, der jeweilige Verletzte eine Unterlassung der Nutzung des gesamten Produktes verlangen könne, ohne dass deren Verhältnismäßigkeit geprüft werde. Damit drohten im Einzelfall hohe Schäden bis hin zur Einstellung des Betriebs eines Netzwerkes oder die Untersagung des Verkaufs fertig hergestellter komplexer Produkte, obwohl der Wert der Erfindung in keinem Verhältnis zu dem Schaden für den patentverletzenden Hersteller stehe. Aus diesem Grund sei jedenfalls eine gesetzgeberische Klarstellung erforderlich.

Die Instanzgerichte berücksichtigen in der Tat – soweit ersichtlich – bislang Verhältnismäßigkeitserwägungen bei ihren Entscheidungen nur sehr zurückhaltend. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 Absatz 1 – im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 Richtlinie 2004/48/EG – ausdrücklich klarzustellen, dass der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Einzelfall ausnahmsweise beschränkt werden kann. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Unterlassungsanspruch grundsätzlich weder die tatsächliche Benutzung des Patents durch den Verletzten noch die schuldhafte Benutzung seitens des Patentverletzers voraussetzt. Der Unterlassungsanspruch stellt daher weiterhin das regelmäßige Korrektiv der Patentrechtsordnung bei einer Patentverletzung dar. Dementsprechend bedarf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch den Unterlassungskläger im Regelfall keiner Darlegung der Verhältnismäßigkeit. Auch die Gerichte werden daher durch die vorgeschlagene gesetzgeberische Klarstellung nicht stärker belastet. Ein entsprechender Vortrag des Unterlassungsklägers ist nur dann erforderlich, wenn der Patentverletzer beachtliche Gründe für eine ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsanspruchs vorbringt.

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 139 stellt klar, dass in einem solchen Fall eine Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalls und eine sorgfältige Abwägung aller Um-

stände, auch unter Berücksichtigung der grundsätzlich vorrangigen Interessen des Verletzten an einer Erfüllung seines Unterlassungsanspruchs, erforderlich ist. Der Entwurf verzichtet bewusst darauf, für den Gesetzestext Kriterien oder Regelbeispiele für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vorzuschlagen. Dies scheint wegen der Vielgestaltigkeit der möglichen Fälle nicht angebracht. Für die Frage der Verhältnismäßigkeit bei der Erfüllung von Unterlassungsansprüchen kann eine Reihe von Gesichtspunkten von Bedeutung sein, zwischen denen auch Wechselwirkungen bestehen. Dies gilt insbesondere für folgende beispielhaft aufgeführten Gesichtspunkte, die im Rahmen der Einzelfallprüfung zu würdigen sein können:

Interesse des Verletzten an der Unterlassungsverfügung

Wenn der Patentverletzer besondere Umstände darlegt, die im Einzelfall eine nicht gerechtfertigte Härte begründen können, kann es im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände ausnahmsweise relevant sein, ob der Verletzte selbst entsprechende Produkte bzw. Teilkomponenten herstellt oder herstellen lässt, die mit dem patentverletzenden Produkt in direktem Wettbewerb stehen, oder ob es dem Verletzten primär um die Monetarisierung seiner Rechte geht und nicht um die Ausführung von Erfindungen als Ausdruck der Innovationsfunktion des Patentsystems. Letzteres ist in der Regel bei reinen Patentverwertern der Fall. In diesen Fällen kann das Interesse des Verletzten primär auf den Abschluss einer Lizenzvereinbarung und nicht auf die Absicherung der eigenen Entwicklungs- und Produktionstätigkeit gerichtet sein. Eindeutig überzogene Lizenzforderungen, die mit einem Unterlassungsanspruch in treuwidriger Weise durchgesetzt werden sollen, können in einer solchen Konstellation ebenfalls gegen die Gewährung des Unterlassungsanspruchs sprechen. Allein der Umstand, dass der Verletzte das Patent nicht selbst durch eine eigene oder lizenzierte Produktion nutzt, ist jedoch für die Einräumung einer Umstellungs- und Aufbrauchfrist nicht ausreichend; eine solche Fallgestaltung ist also für sich genommen nicht notwendig zu Lasten des Verletzten zu berücksichtigen. Denn Unterlassungsansprüche können beispielsweise auch dann ein notwendiges Korrektiv der Patentrechtsordnung sein, wenn z. B. Einzelerfinder, Universitäten oder KMUs ihre Rechte mithilfe Dritter verwerten.

Wirtschaftliche Auswirkungen der Unterlassungsverfügung

Eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist kann dann gerechtfertigt sein, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem besonders hohen Maße treffen und benachteiligen (BGH Wärmetauscher, aaO, Rdn. 45). Insoweit kann insbesondere von Bedeutung sein, ob dem Patentverletzer aus der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs ein außergewöhnlich großer Schaden entstehen würde, etwa weil zu dem Zeitpunkt der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs bereits umfangreiche Investitionen in die Entwicklung und Herstellung eines Produktes getätigt worden sind und diese Folgen völlig außer Verhältnis zu dem Wert des verletzten Patentes stünden. Dies kann insbesondere bei langen Forschungs- und Entwicklungszeiträumen der Fall sein.

Komplexe Produkte

Die zunehmende Komplexität vieler Produkte führt in einigen Branchen wie beispielsweise in der Elektronik-, Telekommunikations-, IT- und Automobilindustrie dazu, dass sowohl Teils als auch Endprodukte oftmals eine große Zahl von patentgeschützten Komponenten enthalten. Auch hier gilt es, im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Umstände abzuwägen, ob eine unbedingte Untersagung gravierende und – auch im Hinblick auf die grundsätzlich vorrangigen Interessen des Verletzten – unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb des Patentverletzers hätte (BGH Wärmetauscher, aaO, Rdn. 52). Handelt es sich bei dem verletzten Patent um ein untergeordnetes, nicht

funktionswesentliches Element eines Bauteils (z. B. ein Sonderausstattungsmerkmal für einen Fahrzeugsitz) für ein komplexes Gesamtprodukt (z. B. einem Fahrzeug), so können gravierende und unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb des Verletzers zu verneinen sein (BGH Wärmetauscher, aaO, Rdn. 52). Umgekehrt kann zugunsten des Verletzers zu bedenken sein, dass die Umgestaltung des betreffenden Produkts („design around“) einen hohen zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand verursacht, insbesondere dann, wenn gesetzliche oder behördliche Zulassungsvorschriften zu beachten sind. Die Folgen – etwa die längere Einstellung der Produktion – können im Einzelfall so völlig außer Verhältnis zu dem Wert des verletzten Patentes stehen, dass die Interessen des Verletzten an der unbedingten Durchsetzung seines Unterlassungsanspruches ausnahmsweise zurückstehen müssen.

Subjektive Elemente

Auch subjektive Elemente können im Rahmen der Gesamtwürdigung der Umstände zu würdigen sein (BGH Wärmetauscher, aaO, Rdn. 53). Auf Seiten des Patentverletzers kommt in diesem Zusammenhang insbesondere die Art und der Umfang seines Verschuldens Bedeutung zu, mithin die Frage, ob er mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung einer Patentverletzung z. B. durch eine angemessene sog. „Freedom to Operate Analyse“ getroffen hat. Daneben kann auch die Frage relevant werden, ob sich der Patentverletzer hinreichend um eine Lizenzvereinbarung bemüht hat. Auf Seiten des Verletzten könnte ein treuwidriges Verhalten eine Rolle spielen. Dies wäre beispielsweise denkbar, wenn der Verletzte bewusst mit der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches zuwartet, bis der Patentverletzer erhebliche Investitionen vorgenommen hat, obwohl eine Möglichkeit zur früheren Geltendmachung des Anspruchs bestanden hätte. Andererseits dürfte dem Patentverletzer beispielsweise bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Patentverletzung die Berufung auf die Unverhältnismäßigkeit regelmäßig zu versagen sein.

Drittinteressen

Inwieweit Drittinteressen dem Unterlassungsanspruch bei einer Patentverletzung entgegenstehen können, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt. Das Landgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 09.03.2017 (LG Düsseldorf, Urteil vom 09.03.2017, Az. 4a O 137/15, CIPR 2017, 74 - Herzklappen) entschieden, dass die Gewährung einer Aufbrauchsfrist nicht auf Dritt- oder Allgemeininteressen gestützt werden kann, da diese Interessen durch die Möglichkeit einer Zwangslizenz nach § 24 hinreichend geschützt seien. Das Gericht ist der Ansicht, dass diese (strengere) Regelung des § 24 PatG unterlaufen werden würde, wenn man allein auf der Basis der Interessen Dritter eine Aufbrauchsfrist einräumte, ohne dass die Voraussetzungen von § 24 Absatz 1 gegeben sind – also insbesondere, ohne dass der Patentverletzer sich erfolglos um eine Lizenz bemüht hat. Diese Auffassung wird auch in einzelnen Stellungnahmen zum Diskussionsentwurf geteilt, die sich gegen die Berücksichtigung von Drittinteressen im Rahmen des § 139 aussprechen.

Bei der Zwangslizenz und der vorgeschlagenen Ergänzung des Absatz 1 handelt es sich jedoch um unterschiedliche Rechtsinstitute mit unterschiedlicher Rechtswirkung. § 24 gewährt ein Benutzungsrecht, während die vorgeschlagene Klarstellung des § 139 nur den Unterlassungsanspruch in Einzelfällen (zeitweise) ausschließen kann. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruches kann deshalb je nach der Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wirken und damit eine differenzierte Entscheidung bei der Berücksichtigung von Drittinteressen ermöglichen. Ferner ist auch die übergeordnete (innovationsfördernde) Marktordnungsfunktion des Patentrechts zu bedenken, die das Patentgesetz auch an anderer Stelle öffentliche Interessen berücksichtigen lässt, wie z. B. bei der Begrenzung des Zugangs zum Patentschutz oder bei den Ausnahmen vom Patentschutz.

Im Übrigen sollen auch nach der Mitteilung der Europäischen Kommission (Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, COM(2017) 708 final) die zuständigen Gerichte im Hinblick auf die Gewährleistung einer ausgewogenen Anwendung des zivilrechtlichen Systems zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums auch die Einhaltung der Grundrechte aller Beteiligten in diesem Zusammenhang sicherstellen, einschließlich der Grundrechte Dritter, die von Maßnahmen betroffen sein können (COM(2017) 708, final, S. 23).

Die Neuregelung sieht deshalb nunmehr ausdrücklich vor, dass neben den Interessen des Verletzten und des Verletzers auch die Interessen Dritter bei der Frage zu berücksichtigen sein können, ob der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise aus Verhältnismäßigkeitsabwägungen einzuschränken ist. Dies kann beispielsweise in Fällen relevant werden, in denen eine Unterlassungsverfügung dazu führt, dass die Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Produkten des Patentverletzers nicht mehr gewährleistet werden kann oder wichtige Infrastrukturen erheblich beeinträchtigt werden.

Rechtsfolgen

Im Ergebnis bleibt die sorgfältige Abwägung aller Umstände im Einzelfall der Rechtsprechung überlassen. Der Entwurf verzichtet daher bewusst darauf, konkrete Rechtsfolgen für Fallkonstellationen im Einzelnen zu konkretisieren. Das Gericht kann dem Patentverletzer beispielsweise eine angemessene Umstellungsfrist gewähren, innerhalb derer eine nicht verletzende Alternative zu entwickeln ist, oder dem Patentverletzer eine Aufbrauchsfrist zugestehen, innerhalb derer er das vorrätige verletzende Produkt noch weiterverkaufen darf. Denkbar erscheinen aber auch ein längerfristiger oder dauerhafter Ausschluss eines Unterlassungsanspruchs.

Ist der Anspruch auf Unterlassung wegen Unverhältnismäßigkeit ausnahmsweise ausgeschlossen, hat das Gericht nach dem neu angefügten Satz 4 die Möglichkeit, dem Verletzten einen angemessenen Ausgleich in Geld zuzusprechen. Auf diese Weise kann der Entschädigungsanspruch – bei einem entsprechenden Antrag – bereits in dem gleichen Urteil festgesetzt werden, in dem der Unterlassungsanspruch (teilweise) ausgeschlossen wird. Ferner kann es das Verhältnismäßigkeitsprinzip im Einzelfall gebieten, dem Rechtsinhaber auch bei einer schuldlosen Patentverletzung eine Vermögensentschädigung zuzubilligen, bei der ein Schadensersatzanspruch zu versagen wäre.

Sollte das Gericht es im Einzelfall für notwendig erachten, den Unterlassungsanspruch zu beschränken oder befristet auszuschließen, führt dies – anders als eine Zwangslizenz nach § 24 – nicht zu einer Legalisierung der Patentverletzung. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch bleibt in diesem Fall unberührt. Der Verletzte kann diesen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verletzer nach wie vor mittels § 139 Absatz 2 geltend machen. Dies gilt auch dann, wenn dem Verletzten ein Ausgleichsanspruch nach dem neuen Absatz 1 Satz 4 zusteht.

Eine dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs wegen unverhältnismäßiger Belastung des Schuldners wird hingegen nur in sehr wenigen Fallkonstellationen in Betracht kommen. Sie setzt voraus, dass unbilligen Härten für den Unterlassungsschuldner nicht durch eine Umstellungs- und Aufbrauchsfrist hinreichend Rechnung getragen werden kann. Der vorgelegte Entwurf versetzt also die Gerichte in die Lage, die in jedem Einzelfall angemessene Entscheidung zu treffen.

Der Entwurf sieht eine dem § 139 entsprechende Regelung auch für das Gebrauchsmusterrecht vor. Es besteht insoweit kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung der systemverwandten Schutzrechte. Zudem soll verhindert werden, dass die Erwägungen zu dem neuen § 139 Absatz 1 Satz 3 durch einen Rückgriff auf das Gebrauchsmusterrecht umgangen werden. Bei den anderen Schutzrechten wird eine klarstellende Ergänzung der Schutzrechtsgesetze hingegen derzeit nicht für erforderlich gehalten. Insoweit verbleibt es bei den allgemeinen Grundsätzen. Die Rechtsprechung zu § 242 BGB bleibt unberührt.

Bei Verletzungen von Patenten in Lieferketten stehen den Abnehmern die gleichen Einwendungen zu wie dem Hersteller patentverletzender Produkte. Auch Händler und Transporteure können sich daher auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt berufen, wenn die Erfüllung des Unterlassungsanspruchs durch den Rechtsinhaber auch ihnen gegenüber unverhältnismäßig wäre.

Zu Nummer 36 (§ 142)

Die Ergänzung des § 142 sieht einen persönlichen Strafausschließungsgrund für den Verletzer vor, solange der Unterlassungsanspruch ihm gegenüber nach dem neu eingefügten § 139 Absatz 1 Satz 3 ausgeschlossen ist. Entscheidet das Gericht im Einzelfall, dass das Unterlassungsgebot aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ausnahmsweise (vorübergehend) nicht gilt, kann es dem Verletzer in strafrechtlicher Hinsicht nicht vorgeworfen werden, wenn er in dieser Zeit die verletzenden Produkte noch herstellt oder weiterverkauft. Damit wird aber nicht die Rechtswidrigkeit seines Tuns aufgehoben, sondern nur ein besonderer Strafausschließungsgrund für die Dauer des Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs geschaffen.

Zu Nummer 37 (§ 145a)

Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen die näher bezeichneten Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen auch in Patentstreitverfahren zur Anwendung kommen.

Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) dient dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlangung, Nutzung und Offenlegung (§ 1 Absatz 1 GeschGehG). Es setzt die Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1) um. Die Richtlinie enthält die Vorgabe eines Mindeststandards und steht einem weitergehenden Schutz in den Mitgliedstaaten unter Beachtung der Voraussetzungen des Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943) nicht entgegen.

Neben der Regelung eigenständiger Ansprüche, die im Rahmen von Geschäftsgeheimnisstreitsachen gerichtlich geltend gemacht werden können, sieht das GeschGehG in den §§ 16 bis 20 besondere prozessuale Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor.

Nach § 16 Absatz 1 GeschGehG kann das Gericht streitgegenständliche Informationen auf Antrag einer Partei ganz oder teilweise als geheimhaltungsbedürftig einstufen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis im Sinne von § 2 Nummer 1 GeschGehG sein können. Derartige Informationen müssen von den Verfahrensbeteiligten gemäß § 16 Absatz 2 GeschGehG vertraulich behandelt werden und dürfen von diesen außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens grundsätzlich nicht verwendet oder offengelegt werden. Dies gilt gemäß § 18 GeschGehG grundsätzlich auch nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens. Bei einer Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtungen kann das Gericht auf Antrag Ordnungsmittel festsetzen und sofort vollstrecken. Außerdem ermöglicht § 19 Absatz 1 GeschGehG dem Gericht, den Zugang zu Dokumenten oder zur mündlichen Verhandlung auf Antrag auf einen engen Personenkreis zu beschränken. § 20 GeschGehG regelt das Verfahren bei den Maßnahmen nach den §§ 16 bis 19 GeschGehG.

Auch in Patentstreitsachen und in Zwangslizenzverfahren besteht ein besonderer Bedarf nach prozessuellem Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Aus diesem Grund ordnet der neu eingefügte § 145a PatG eine entsprechende Anwendung dieser Vorschriften auch in Patentstreitsachen und Zwangslizenzverfahren an. Schließlich sind bei den für patentrechtliche Streitfragen relevanten Informationen häufig auch Geschäftsgeheimnisse im Sinne des

GeschGehG betroffen. Zur Anspruchsbegründung oder zur Verteidigung kann es notwendig sein, Geschäftsgeheimnisse vor Gericht zu offenbaren. Dies gilt z. B. bei der Bestimmung von FRAND Lizenzbedingungen, im Rahmen der Berechnung eines durch die Patentverletzung eingetretenen Schadens oder bei einer Beweiserhebung nach § 139 Absatz 3 Satz 2 PatG, dass die Herstellung eines Erzeugnisses auf einem anderen als dem patentgeschützten Verfahren beruht. In Verfahren wegen der Erteilung oder der Rücknahme einer Zwangslizenz oder wegen Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 können ebenfalls häufig schützenswerte Informationen mit wirtschaftlichem Wert für die Parteien für die Beurteilung des Gerichts relevant werden.

Soweit auf die §§ 16 bis 20 GeschGehG verwiesen wird, ist der Begriff der „streitgegenständlichen Information“ nicht streng im Sinne des zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs zu verstehen. Vielmehr umfasst er grundsätzlich alle vom Kläger und vom Beklagten im Rahmen seiner Verteidigung in das Verfahren eingeführten Informationen.

Ausgenommen von dem Verweis sind selbstständige Beweisverfahren in Patentstreitsachen. Dadurch bleibt das sogenannte „Düsseldorfer Verfahren“ von der vorgeschlagenen Anwendung der genannten Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen unberührt. Beim „Düsseldorfer Verfahren“ handelt es sich um eine Kombination aus einem selbstständigen Beweisverfahren und einer einstweiligen Verfügung auf Duldung der Besichtigung einer Sache durch einen gerichtlichen Sachverständigen. Es bietet dem Patentinhaber die Möglichkeit, an beweisrelevante Informationen aus der Sphäre des Beklagten zu gelangen und schützt zugleich dessen Geheimhaltungsinteressen.

Zu Nummer 38 (§ 147 Absatz 2)

Die geänderte Übergangsvorschrift stellt klar, dass die Neuregelungen zum Patentnichtigkeitsverfahren lediglich auf solche Verfahren anwendbar sind, die nach dem Stichtag begonnen werden. Die bisherige Übergangsvorschrift ist gegenstandslos geworden, da die betroffenen Verfahren abgeschlossen sind.

Zu Nummer 39

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Artikel 2 (Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen - IntPatÜbkG)

Zu Nummer 1 (§ 4)

Zu Buchstabe a

Artikel III regelt das Verfahren für internationale Patentanmeldungen nach Maßgabe des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty – PCT) vom 19. Juni 1970 (BGBl. 1976 II S. 649, 664), zuletzt geändert durch Änderung des Patentszusammenarbeitsvertrages (PCT) vom 2. Oktober 2001 (BGBl. 2002 II S. 727, 728). Der PCT ermöglicht es, Patentschutz für eine Erfindung in jedem der 153 Vertragsstaaten durch eine einzige internationale Anmeldung zu beantragen. Dadurch ist es nicht mehr nötig, mehrere getrennte Anmeldungen bei nationalen Patentämtern oder bei regionalen Patentämtern (wie z. B. beim Europäischen Patentamt, EPA) einzureichen. Mit der Einreichung der internationalen Anmeldung beginnt die sogenannte „internationale Phase“. Hier wird unter anderem eine internationale Recherche durchgeführt, die der Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik dient. Später folgt die sogenannte „nationale“ bzw. „regionale Phase“. Hier beantragt der Anmelder die Erteilung des Patents beim jeweiligen nationalen oder regionalen Patentamt als sogenanntem „Bestimmungsamt“. Es ist das „Bestimmungsamt“ das im Ergebnis über die Erteilung des

Patents entscheidet. § 4 regelt das Verfahren für den Fall, dass das DPMA in der nationalen Phase als Bestimmungsamt benannt worden ist. § 4 Absatz 2 Satz 1 bestimmt, innerhalb welcher Frist die Anmeldegebühr zu entrichten und, soweit erforderlich, die Übersetzung der Anmeldung in deutscher Sprache vorzulegen ist.

§ 4 Absatz 2 Satz 1 verweist in der geltenden Fassung auf die Frist des Artikels 22 Absatz 1 PCT, die 30 Monate ab dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum beträgt. Diesen Zeitraum nutzen Anmelder unter anderem dafür, die Erfolgsaussichten der Einleitung der nationalen bzw. regionalen Phase der Patentanmeldung zu beurteilen und Investoren für die spätere Kommerzialisierung der Erfindung zu suchen. Artikel 22 Absatz 3 PCT eröffnet jedoch die Möglichkeit für die Vertragsstaaten, eine längere als die in Artikel 22 Absatz 1 PCT genannte Frist von 30 Monaten zu bestimmen. Der neue Satz 1 macht hiervon Gebrauch und sieht nunmehr eine Frist von 31 Monaten vor.

Hintergrund für diese Fristverlängerung ist, dass eine Vielzahl von PCT-Vertragsstaaten, darunter beispielsweise das Vereinigte Königreich, Indien, Australien und Südkorea, von der Möglichkeit der Fristverlängerung Gebrauch gemacht und hierbei größtenteils eine 31-Monatsfrist festgelegt haben. Diese Frist gilt auch vor dem EPA für die Einleitung der regionalen Phase und im nationalen Recht vieler Mitgliedstaaten der EPO. Die Verlängerung der Frist zur Einleitung der nationalen Phase beim DPMA auf 31 Monate durch den neuen Satz 1 stellt eine Angleichung an diese Fristen im europäischen und internationalen Umfeld dar.

Die neue Regelung bedeutet nicht nur formal eine Angleichung an die Fristen anderer PCT- und EPO-Mitgliedstaaten und an die Frist des EPA, sondern sie liegt auch im wirtschaftlichen Interesse der Anmelder. Zugleich beseitigt die Angleichung einen Wettbewerbsnachteil des Patent-Standorts Deutschland. Der überwiegende Anteil der PCT-Anmelder schöpft nämlich die Frist zur Einleitung der nationalen bzw. regionalen Phase unter anderem aus Kostengründen bis zu 31 Monaten aus. Somit gilt für Anmeldungen beim DPMA als Bestimmungsamt nunmehr der gleiche Zeitrahmen wie bei anderen, international maßgebenden Bestimmungsamtern.

Die Verlängerung der Frist ist auch für die Erteilung nationaler Gebrauchsmuster auf Grundlage internationaler Anmeldungen vorteilhaft. Artikel III § 4 Absatz 1 IntPatÜbkG sieht vor, dass das Deutsche Patent- und Markenamt auch Bestimmungsamt ist, wenn in einer internationalen Anmeldung die Bundesrepublik Deutschland für ein Gebrauchsmuster bzw. ein Patent und Gebrauchsmuster bestimmt worden ist.

Die Verlängerung der Frist zur Einleitung der nationalen Phase auf 31 Monate bringt somit den Vorteil, dass Anmeldern ein längerer und einheitlicher Entscheidungszeitraum bei der Wahl des Bestimmungsamts zur Verfügung steht. Zusätzlich vereinfacht die Angleichung der Fristen auch die Abläufe der mit den Anmeldungen betrauten Kanzleien.

Zu den Buchstaben b und c

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 2 (§ 6)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe b

Während der internationalen Phase der Anmeldung kann der Anmelder nach Erstellung des internationalen Rechercheberichts einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen. Dieser wird ebenfalls noch in der internationalen Phase durchgeführt. Die internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT dient der Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als patentfähig anzusehen ist. In dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung sind die Vertragsstaaten anzugeben, in denen der Anmelder die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden will. Ist der späteren nationalen oder regionalen Phase ein Verfahren nach Kapitel II PCT vorausgegangen, wird das jeweilige Patentamt als „ausgewähltes Amt“ tätig. § 6 Absatz 2 regelt den Fall, dass das DPMA im Rahmen der internationalen Anmeldung „ausgewähltes Amt“ ist. Er ordnet in der geltenden Fassung die entsprechende Anwendung von § 4 Absatz 2 an. Aufgrund der Verlängerung der Frist von 30 auf 31 Monate durch den neuen § 4 Absatz 2, findet die 31-Monatsfrist auch dann Anwendung, wenn das DPMA „ausgewähltes Amt“ ist. Neben der bereits bestehenden Verweisung auf § 4 Absatz 2 ordnet der neue § 6 Absatz 2 die entsprechende Anwendung des § 4 Absatz 3 an. Dieser Vorschrift enthält eine Regelung zur Fälligkeit der Anmeldegebühren, die ebenso dann sinnvoll ist, wenn das Patentamt als „ausgewähltes Amt“ tätig wird.

Zu Nummer 3 (§ 8 Absatz 1)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes - GebrMG)

Zu Nummer 1 (§ 4a)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 2)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe b

§ 5 ermöglicht es dem Anmelder eines Gebrauchsmusters, im Wege einer sogenannten Abzweigung für die Anmeldung den Anmeldetag einer früheren Patentanmeldung mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für dieselbe Erfindung in Anspruch zu nehmen. Hierfür muss der Anmelder bisher innerhalb von 2 Monaten nach der entsprechenden Aufforderung durch das DPMA eine Abschrift der Patentanmeldung einreichen (vgl. § 5 Absatz 2). Wird die Abschrift der Patentanmeldung nicht fristgemäß eingereicht, so wird das Recht zur Abzweigung verwirkt (vgl. § 5 Absatz 2 Satz 2).

Mit dem neu eingefügten Satz 2 wird geregelt, dass das DPMA die Abschrift der Patentanmeldung dann nicht mehr anfordern darf, wenn der Anmelder bereits die Patentanmeldung beim DPMA eingereicht hat. In diesem Fall kann die Gebrauchsmusterstelle über das System DPMApat/gbm elektronisch auf die Patentanmeldung zugreifen. Die Neuregelung dient dem Bürokratieabbau und liegt sowohl im Interesse der Anmelder als auch des DPMA.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung wegen der Einfügung des neuen Satz 2. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden.

Zu Nummer 3 (§ 7)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 4 (§ 8)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe b

§ 8 Absatz 7 wird neu gefasst.

Die Änderungen in dem Satzteil vor Nummer 1 und in den Nummern 1 und 2 sind redaktioneller Natur. Inhaltlich entspricht die Neufassung der bisher geltenden Regelung.

Mit der neuen Nummer 3 wird die Schrankenregelung des Absatzes 8 um eine weitere Ausnahme erweitert. Künftig ist die Akteneinsicht auch insoweit ausgeschlossen, als die Akte Bestandteile enthält, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Zur Begründung wird auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c und 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb verwiesen.

Zu Nummer 5 (§ 10)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 6 (§ 17)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Neuregelung soll die bisher obligatorische mündliche Verhandlung in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren abgeschafft werden.

Es besteht nicht in allen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Bedürfnis für eine mündliche Verhandlung. Nach allgemeiner Auffassung im Schrifttum kann zudem bereits heute gemäß § 82 Absatz 3 Satz 2 PatG analog von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden, wenn alle Beteiligten zustimmen (vgl. Keukenschrijver in: Busse/Keukenschrijver,

PatG, 8. Auflage, § 17 GebrMG Rdn. 24 m.w.N.). Dies entspricht auch der Rechtspraxis des DPMA. Sollten die Beteiligten jedoch schweigen, hat die Gebrauchsmusterabteilung bisher keine Möglichkeit, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen.

In Satz 5 wird deshalb neu geregelt, dass eine mündliche Verhandlung im Lösungsverfahren – ähnlich wie bei der Anhörung im patentrechtlichen Einspruchsverfahren – künftig nur noch stattfinden soll, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das DPMA dies für sachdienlich erachtet.

Die vorgeschlagene Änderung dient dem Bürokratieabbau. Sie soll eine ökonomische Verfahrensdurchführung bei der Gebrauchsmusterlöschung ermöglichen und sicherstellen, dass unnötige Kosten, die gerade kleine und mittlere Unternehmen besonders belasten, vermieden werden. Zudem wird im Interesse des DPMA und der Verfahrensbeteiligten durch eine ausdrückliche gesetzliche Regelung Rechtssicherheit geschaffen.

Zu Buchstabe c

Zu Absatz 3

Es handelt es sich um rein redaktionelle Anpassungen, die aus der Abschaffung der obligatorischen mündlichen Verhandlung in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren resultieren (vgl. dazu Artikel 3 Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb). Die Anpassungen betreffen das Beschlusserfordernis sowie die Form der Bekanntgabe des Beschlusses.

Zu Absatz 4

§ 17 Absatz 4 wird neu gefasst.

Nach derzeitiger Rechtslage ist eine Kostenentscheidung grundsätzlich von Amts wegen zu treffen. Nur bei einer Rücknahme des Lösungsantrages wendet die Rechtsprechung § 269 Absatz 3 Satz 2 ZPO entsprechend an mit der Folge, dass eine Kostenentscheidung nur auf Antrag ergeht (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.03.2000, Az. 5 w (pat) 19/99, BIPMZ 2000, 383-384). Auch in anderen Konstellationen, in denen das Verfahren ohne eine Sachentscheidung in der Hauptsache endet, kann eine Kostenentscheidung jedoch entbehrlich sein. Die obligatorische Kostenentscheidung in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren soll daher künftig auf die Fälle beschränkt werden, in denen eine Entscheidung in der Hauptsache ergeht.

Ist das Gebrauchsmuster gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 (analog) zu löschen, da der Gebrauchsmusterinhaber dem Lösungsantrag nicht widerspricht oder seinen zunächst eingelegten Widerspruch zurücknimmt, ist eine Kostenentscheidung nicht immer erforderlich. Dasselbe gilt, wenn die Beteiligten das Verfahren in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklären oder der Antragsteller den Lösungsantrag zurücknimmt und die Verfahren in entsprechender Anwendung des § 91 a ZPO (übereinstimmende Erledigterklärung) oder § 269 Absatz 3 Satz 1 ZPO (Zurücknahme des Lösungsantrages) ohne Beschluss in der Hauptsache enden. Durch die Ergänzung von Satz 2 wird geregelt, dass über die Kosten des Verfahrens in diesen Fällen nur auf Antrag entschieden wird. So können die Beteiligten innerhalb der in Satz 3 vorgesehenen Frist selbst entscheiden, ob sie eine Kostenentscheidung wünschen. Die Kostenentscheidung kann in diesen Fällen auch durch gesonderten Beschluss ergehen. Im Interesse der Rechtsklarheit wird in dem neu eingefügten Satz 5 zudem festgeschrieben, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, sofern keine Kostenentscheidung getroffen wird; dies gilt vorbehaltlich einer gütlichen Einigung zwischen den Beteiligten über die Kosten. Die Neuregelung dient der Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes. Im Fall der Antragsrücknahme handelt es sich zudem um eine bloße gesetzgeberische Klarstellung.

Zu Absatz 5

Nach der derzeitigen Rechtslage hat der Kostenbeamte der Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstandswert innerhalb des Kostenfestsetzungsverfahrens zu bestimmen. Die Festsetzung des Gegenstandswertes in einem eigenständigen, vom Kostenfestsetzungsbeschluss getrennten Verfahren durch die Gebrauchsmusterabteilung als Spruchkörper ist bisher nicht gesetzlich geregelt. Mit dem neu angefügten Absatz 5 soll in Anlehnung an die Vorschriften im Designgesetz eine entsprechende Regelung geschaffen werden.

Die Entscheidung über den Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswertes ist häufig mit schwierigen Bewertungsfragen verbunden. Es ist daher sachgerecht, dass der mit zwei technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Vorsitzenden besetzte Spruchkörper der Gebrauchsmusterabteilung über den Gegenstandswert entscheidet.

Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung nach dem neu eingefügten Absatz 5 können mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht nach § 18 Absatz 1 selbstständig angefochten werden. Für die Festsetzung des Gegenstandswertes vor dem Bundespatentgericht ergeben sich im Übrigen keine Änderungen. Insbesondere bleibt die Anwendbarkeit des § 33 Absatz 4 Satz 3 RVG unberührt.

Zu Nummer 7 (§ 21 Absatz 1)

§ 21 Absatz 1 verweist auf einzeln aufgeführte Vorschriften des Patentgesetzes. Die Regelung soll um den Verweis auf § 29a PatG ergänzt werden.

§ 29a PatG ist durch das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3346) in das Patentgesetz eingefügt worden. Dem DPMA wurde es damit ermöglicht, auch urheberrechtlich geschützte Werke in seine internen Recherchedatenbanken zum Stand der Technik einzubeziehen und sogenannte Nichtpatentliteratur auch unabhängig von konkreten Verfahren zu nutzen. Diese Änderung war erforderlich, um die Qualität der Patentprüfung dauerhaft zu sichern.

Die für die Einführung des § 29a PatG maßgebenden Erwägungen gelten auch im Gebrauchsmusterrecht. Wie in patentrechtlichen Verfahren muss das DPMA auch in Verfahren auf Grundlage des Gebrauchsmustergesetzes häufig den Stand der Technik ermitteln. Dies gilt beispielsweise für Lösungsverfahren nach § 17 oder den Antrag auf Recherche gemäß § 7. Für den Stand der Technik muss das DPMA kraft seines gesetzlichen Auftrages auch urheberrechtlich geschützte Dokumente berücksichtigen (vgl. § 3 Absatz 1 Satz 2). Dies gilt insbesondere auch für nur vorübergehend erhältliche Dokumente, wie beispielsweise Firmenbroschüren, Prospekte, Medikamentenbeipackzettel, Messeauslagen und nutzergenerierte Internetinhalte. Vor dem Hintergrund dieses gesetzlichen Auftrags und im Interesse einer effizienten Recherche von hoher Qualität ist es erforderlich, dem DPMA – im gleichen Umfang wie im Patentrecht – auch in Verfahren im Gebrauchsmusterrecht zu gestatten, die für den Aufbau und den Betrieb einer Recherchedatenbank erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungshandlungen vorzunehmen. Dies stellt der neu eingefügte Verweis in § 21 Absatz 1 nunmehr klar.

Zu Nummer 8 (§ 23 Absatz 3 Nummer 1)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 9 (§ 24)

Der Entwurf sieht eine dem § 139 PatG entsprechende Regelung auch für das Gebrauchsmusterrecht vor. Es besteht insoweit kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung der systemverwandten Schutzrechte. Zudem soll verhindert werden, dass die Erwägungen

zu dem neuen § 139 Absatz 1 Satz 3 PatG durch einen Rückgriff auf das Gebrauchsmusterrecht umgangen werden.

Es wird deshalb nunmehr auch ausdrücklich in § 24 Absatz 1 Satz 3 geregelt, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise beschränkt werden kann, wenn die Erfüllung des Unterlassungsanspruchs aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen für den Verletzer oder Dritte führen würde. Ist der Anspruch auf Unterlassung wegen Unverhältnismäßigkeit ausnahmsweise ausgeschlossen, hat das Gericht nach dem neu angefügten Satz 4 die Möglichkeit, dem Verletzten einen angemessenen Ausgleich in Geld zuzusprechen.

Für die Frage der Verhältnismäßigkeit bei der Erfüllung von Unterlassungsansprüchen im Gebrauchsmusterrecht geltend die gleichen Erwägungen wie bei § 139 PatG. Zur Begründung wird deshalb auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 35 verwiesen.

Zu Nummer 10 (§ 25)

Die Ergänzung des § 25 sieht einen persönlichen Strafausschließungsgrund für den Verletzer vor, solange der Unterlassungsanspruch ihm gegenüber nach dem neu eingefügten § 24 Absatz 1 Satz 3 ausgeschlossen ist. Es gelten insoweit die gleichen Erwägungen wie bei § 142 PatG. Zur Begründung wird deshalb auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 36 verwiesen.

Zu Nummer 11 (§ 26a)

Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen die näher bezeichneten Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnisse auch in Gebrauchsmusterstreitsachen zur Anwendung kommen. Ausgenommen von dem Verweis sind selbstständige Beweisverfahren in Gebrauchsmusterstreitsachen. Die zur Begründung für die vorgeschlagene Erstreckung auf Patentstreitsachen vorgebrachten Erwägungen treffen gleichermaßen auf das Gebrauchsmusterrecht zu. Für die Einzelheiten wird deshalb auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 37 verwiesen.

Zu Nummer 12 (§ 28)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 13 (§ 29)

§ 29 wird neu gefasst.

Zu Absatz 1

Die Änderungen in dem Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 1 sind redaktioneller Natur. Inhaltlich entspricht die Neufassung der bisher geltenden Regelung.

Es wird eine neue Nummer 2 angefügt, mit der das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, für die Fristberechnung in Gebrauchsmustersachen eine dem § 222 Absatz 2 ZPO gegenüber vorrangige spezialgesetzliche Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMaV geregelt werden. Zur Begründung wird auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen.

Zu Absatz 2

Die Verordnungsermächtigung in § 29 Absatz 1 richtet sich an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Mit dem neu angefügten Absatz 2 wird geregelt, dass

das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Verordnungsermächtigung in vollem Umfang auf das DPMA übertragen kann.

Zu Nummer 14

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Artikel 4 (Änderung der Gebrauchsmusterverordnung – GebrMV)

§ 8 wird neu gefasst.

Der geltenden Regelung des § 8 Absatz 1 kommt neben dem nahezu wortgleichen § 5 Absatz 1 GebrMG kein eigenständiger Anwendungsbereich zu. Die Regelung ist daher aufzuheben. Die bestehende Untergliederung des § 8 in Absätze entfällt.

Der bisherige § 8 Absatz 2, der das Erfordernis einer deutschen Übersetzung einer fremdsprachigen Patentanmeldung regelt, wird beibehalten. Es wird durch die Neufassung – über den bereits im geltenden § 8 Absatz 2 bestimmten Fall hinaus – festgelegt, dass die Vorlage einer deutschen Übersetzung bei einer Abzweigung auch dann nicht notwendig ist, wenn diese bereits im Rahmen der Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden ist. Bei den übrigen Änderungen handelt es sich um rein redaktionelle Anpassungen, die sich aus der Aufhebung von Absatz 1 ergeben.

Zu Artikel 5 (Änderung des Markengesetzes - MarkenG)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht Teil 6)

Die den 6. Teil betreffenden Änderungen des Inhaltsverzeichnisses tragen dem Umstand Rechnung, dass der Anwendungsbereich des Madrider Markenabkommens (MMA) entfallen ist und sich der Schutz international registrierter Marken künftig nur noch nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen richtet (PMMA). Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummern 6 bis 8 wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 33 Absatz 3)

Durch die Neuregelung wird dem DPMA ermöglicht, künftig von der Veröffentlichung von Markenmeldungen abzusehen, wenn diese offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Die Entscheidung, von einer Veröffentlichung abzusehen, hat für die Prüfung, ob die angemeldete Marke eingetragen wird (§§ 37 Absatz 1, 8 Absatz 2 Nummer 5), keine präjudizierende Wirkung. Auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird entsprechend verwiesen.

Zu Nummer 3 (§ 47 Absatz 1)

Mit der Neufassung wird eine Angleichung an den Wortlaut des Artikels 52 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 (Unionsmarkenverordnung) erreicht. Damit wird klargestellt, dass es sich bei der zehnjährigen Schutzfrist im Gleichlauf mit der europäischen Regelung um eine Ereignisfrist handelt. Demnach läuft die Schutzfrist nach zehn Jahren mit dem Tag ab, der dem Anmeldetag entspricht (Anmeldetag: 14.1.2019 – Ende der Schutzdauer: 14.1.2029).

Zu Nummer 4 (§ 62 Absatz 4)

§ 62 Absatz 4 wird neu gefasst.

Die Änderungen in dem Satzteil vor Nummer 1 und in den Nummern 1 und 2 sind redaktioneller Natur. Inhaltlich entspricht die Neufassung der bisher geltenden Regelung.

Die Änderung in Absatz 4 erweitert die Schrankenregelung um eine weitere Ausnahme. Künftig ist die Akteneinsicht auch insoweit ausgeschlossen, als die Akte Bestandteile enthält, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Diese Neuregelung soll ebenso wie die Neuregelung zur Einschränkung der Veröffentlichungspflicht (vgl. dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb sowie Artikel 5 Nummer 2) vermeiden, dass ordnungs- und sittenwidrige Inhalte gegenüber Dritten offengelegt werden müssen.

Zu Nummer 5 (§ 65 Absatz 1)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch die Anfügung der neuen Nummer 15 an Absatz 1 (hierzu sogleich unter Buchstabe b) erforderlich wurde.

Zu Buchstabe b

Es wird eine neue Nummer 15 angefügt, mit der das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, für die Fristberechnung in Markenangelegenheiten eine dem § 222 Absatz 2 ZPO gegenüber vorrangige spezialgesetzliche Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMaV geregelt werden. Zur Begründung kann auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen werden.

Zu Nummer 6 (Überschrift Teil 6)

Die das MMA betreffenden Bestandteile der Überschrift werden gestrichen.

Zu Nummer 7 (Teil 6 Abschnitt 1)

Der den Schutz von Marken nach dem MMA betreffende Abschnitt wird aufgehoben.

Zu Nummer 8 (Teil 6 Abschnitt 2)

Seit dem Beitritt Algeriens zum Protokoll des Madrider Markenabkommens (PMMA) am 31.10.2015 sind alle Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des PMMA. Bereits seit dem 1. September 2008 hat das PMMA gegenüber dem MMA Vorrang. Am 11.10.2016 hat die Madrider Versammlung außerdem beschlossen, dass kein Land dem MMA mehr beitreten kann („Einfrieren“ von Artikel 14 Absatz 1 und 2a des MMA). Das Abkommen wird somit nicht mehr angewandt. Die Neuregelungen in Teil 6 tragen diesem Umstand Rechnung.

Der bisherige den Schutz von Marken nach dem PMMA betreffende Abschnitt 2 wird zu Abschnitt 1. Die neuen §§ 107 bis 111 entsprechen inhaltlich den bisherigen §§ 119 bis 123. Gemäß dem bisherigen § 124 waren die Vorschriften über die Wirkung der nach dem MMA international registrierten Marken (bisherigen §§ 112 bis 117) für international nach dem PMMA registrierte Marken entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der dort aufgeführten Vorschriften zum MMA die entsprechenden Vorschriften des PMMA traten. Die neuen §§ 112 bis 117 entsprechen inhaltlich den bisherigen §§ 112 bis 117, mit der Ausnahme, dass an die Stelle der Vorschriften zum MMA die Vorschriften des PMMA getreten sind.

Zu Nummer 9 (Teil 6 Abschnitt 3)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur und passen als Folgeänderungen die Gliederungsebenen innerhalb des Teils 6 an.

Zu Nummer 10 (§ 125b)

Die Regelung dient der Behebung eines Redaktionsversehens im Rahmen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) vom 11.12.2018. Mangels Existenz eines § 14 Absatz 8 läuft die Verweisung insoweit leer. Richtigerweise ist in Einklang mit § 125b Nummer 2 in der Fassung vor Inkrafttreten des MaMoG auf § 14 Absatz 6 und 7 zu verweisen.

Zudem werden die letzten Änderungen der Unionsmarkenverordnung (UMV) in der Verweisung berücksichtigt.

Zu Nummer 11 (§ 125c)

Infolge der Neufassung des § 47 durch das MaMoG wurde Absatz 6 zu Absatz 8. Eine entsprechende Anpassung des Verweises in § 125c Absatz 1 Satz 1 ist bisher unterblieben. Diesem Umstand trägt die Neuregelung Rechnung.

Zu Nummer 12 (§ 125d bis 125i)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur und passen als Folgeänderungen die Gliederungsebenen innerhalb des Teils 6 an.

Zu Nummer 13 (§ 143a Absatz 1 Nummer 1 bis 3)

Im Rahmen des MaMoG wurde das Wort „Gemeinschaftsmarke“ nur in der Überschrift und in dem Satzteil vor Nummer 1 durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt. Eine entsprechende Änderung in den Nummern 1 bis 3 unterblieb versehentlich. Dieses Redaktionsversehen wird behoben.

Zu Artikel 6 (Änderung der Markenverordnung – MarkenV)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht Teil 5)

Die den Teil 5 betreffenden Änderungen der Inhaltsübersicht tragen dem Umstand Rechnung, dass der Anwendungsbereich des MMA entfallen ist und für den Schutz international registrierter Marken nur noch das PMMA maßgeblich ist. Parallel zu den Änderungen im Markengesetz sind auch die die internationale Registrierung betreffenden Regelungen der Markenverordnung zu ändern. Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummern 6 bis 8 wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 25 Nummer 31)

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Anpassung des Markengesetzes an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems. Der bisherige § 110 MarkenG bezog sich auf den Schutz nach dem MMA und ist im Rahmen der Neuregelung des Teils 6 des Markengesetzes (Artikel 5 Nummer 7) aufgehoben worden. Der bisherige § 122 Absatz 2 MarkenG bezieht sich auf das PMMA und wird infolge der Neuregelung nach Artikel 5 Nummer 7 zu § 110 Absatz 2 MarkenG.

Zu Nummer 3 und 4 (§§ 43, 45 und 46 Absatz 1 Satz 1)

Ebenfalls zum Zweck der Anpassung der Regelungen an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems werden die §§ 43 und 45 aufgehoben sowie die Bezugnahme auf das MMA in § 46 Absatz 1 Satz gestrichen.

Zu Artikel 7 (Änderung der DPMA-Verordnung - DPMAV)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Durch die Einfügung eines neuen § 18a ist die Inhaltsübersicht entsprechend zu ergänzen.

Zu Nummer 2 (§ 6 Absatz 3)

Zu Buchstabe a

Nach bisherigem Recht setzten Beschlüsse nach Satz 1 eine vorherige Beratung und Abstimmung in einer Sitzung voraus. Der neue Satz 2 stellt die Durchführung der Sitzung in das Ermessen der jeweiligen Vorsitzenden. Hierdurch wird eine Angleichung an die entsprechenden Vorschriften der anderen Schutzrechte erreicht (Patent - § 2 Absatz 3 Satz 2, Gebrauchsmuster - § 3 Absatz 3 Satz 2, Halbleiter - § 4 Absatz 3 Satz 2 und Marke - § 5 Absatz 3 Satz 2).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung wegen der Einfügung des neuen Satz 2.

Zu Nummer 3 (§ 18)

Der neu eingefügte § 18a regelt, dass abweichend von § 222 Absatz 2 ZPO und § 193 BGB alle staatlichen Feiertage an den Dienststellen des DPMA fristverlängernd anerkannt werden, unabhängig davon an welchem Ort die zur Fristwahrung erforderliche Handlung tatsächlich vorgenommen wird. Im Übrigen bleiben die Regelungen des § 222 Absatz 2 ZPO und des § 193 BGB unberührt. Fällt beispielsweise ein Fristende aufgrund der Regelung des § 18a DPMAV auf einen Sonnabend wird das Fristende nach § 222 Absatz 2 ZPO bzw. nach § 193 BGB weiter auf den nachfolgenden Werktag (Montag) verschoben.

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine zulässige spezialgesetzliche Regelung im gewerblichen Rechtsschutz, die den Besonderheiten der Verfahren vor dem DPMA (vgl. dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 9 Rechnung trägt. Die Neufassung entspricht zudem dem Modell der Regel 134 Absatz 1 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II S. 915), wonach eine Frist, die an einem Tag abläuft, an dem eine der Annahmestellen des Europäischen Patentamts nicht geöffnet ist, sich auf den nächstfolgenden Tag erstreckt, an dem alle Annahmestellen geöffnet sind. Mit der einheitlichen Fristenregelung für alle nach den landesrechtlichen Vorschriften in Bayern, Thüringen und Berlin geltenden Feiertagen wird die im Interesse der Anmelder, der Öffentlichkeit und des DPMA wünschenswerte Rechtssicherheit geschaffen.

Zu Artikel 8 (Änderung der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof - EAPatV)

Zu Nummer 1 (Überschrift)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 2 (§ 1)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 3 (§ 2)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 4 (§ 3)

Die Neuregelung betrifft die Übertragung von Papierdokumenten in elektronische Dokumente im Rahmen der elektronischen Aktenführung (ersetzendes Scannen). Sie entspricht § 7 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz-EGovG). Da das EGovG gemäß § 1 Absatz 5 Nummer 2 EGovG für Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht gilt, ist eine eigenständige Regelung in der E-APatV erforderlich. Zugleich wird eine von § 298a Absatz 2 ZPO abweichende Regelung aufgenommen, um den praktischen Bedürfnissen des Deutschen Patent- und Markenamtes im Einzelfall hinreichend Rechnung zu tragen. Eine entsprechende Anwendung von § 298a Absatz 2 ZPO über § 2 EAPatV wird durch die vorrangige Neuregelung gesperrt. Nach Satz 1 soll das Deutsche Patent- und Markenamt - soweit es Akten elektronisch führt - anstelle der Papierdokumente diese als elektronische Wiedergabe in der elektronischen Akte aufbewahren. Satz 2 konkretisiert die Anforderungen an die Übertragung von Papierdokumenten in die elektronische Form und legt damit zugleich Anforderungen an das Scanergebnis fest. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat für die Umwandlung in ein digitales Dokument nach dem Stand der Technik die Übereinstimmung zwischen Papierdokument und Digitalisat sicherzustellen. Als Beispiel für den Stand der Technik kann die Technische Richtlinie „Rechtssicheres ersetzendes Scannen“ (TR-RESISCAN) des BSI herangezogen werden. Hiernach werden Anforderungen technisch-organisatorischer Art an Scanprozesse entwickelt, deren Einhaltung das Erstellen und die Anwendung möglichst rechtssicherer Scanlösungen ermöglicht. Gegenstand der Richtlinie sind Papieroriginale, die in einem sicheren Scanprozess so eingescannt werden können, dass trotz Vernichtung des Originals die damit einhergehende Minderung des Beweiswerts so gering wie möglich ist. Satz 3 beinhaltet eine Generalklausel für Ausnahmen vom Scannen. Soweit der Aufwand technisch unvertretbar hoch ist, kann das Deutsche Patent- und Markenamt von dem Grundsatz des Satzes 1 abweichen. Satz 4 regelt die Vernichtung und Rückgabe von Papierdokumenten, die in elektronische Dokumente übertragen worden sind. Eine Vernichtung oder Rückgabe soll nach Satz 4 dann vorgenommen werden, sobald eine weitere Aufbewahrung nicht mehr aus rechtlichen Gründen oder zur Qualitätssicherung des Übertragungsvorgangs erforderlich ist. Die Regelung verhindert beim Deutschen Patent- und Markenamt unangemessen lange Aufbewahrungszeiten eingescannter Papierdokumente, die bislang durch § 3 in seiner Altfassung hervorgerufen wurden. Ausnahmen von der grundsätzlichen Vernichtung des Papierdokuments greifen, wenn es für das Verfahren auf die Originaleigenschaft des Dokumentes ankommt bzw. eine Vernichtung aus anderen Gründen ausgeschlossen ist. Ein solcher Ausnahmetatbestand liegt insbesondere dann vor, wenn mit der Vernichtung des Originals ein Beweisverlust einherzugehen droht. In diesen Fällen sind die Papierdokumente zurückzugeben. Eine Rückgabepflicht besteht beispielsweise für Behörden- und Notaraktten oder für gemäß den §§ 142, 420 ZPO vorgelegte Urkunden. Einzelheiten sollen vom DPMA in einer Organisationsverfügung (Scan-Anweisung) klargestellt werden, um für die betroffenen Mitarbeiter Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen.

Zu Artikel 9 (Änderung der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt- ERVDPMAV)

Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 1)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch die Anfügung der neuen Nummer 3 an Absatz 1 (hierzu sogleich unter Buchstabe b) erforderlich wurde.

Zu Buchstabe b

Eine internationale Patentanmeldung kann bei nationalen Patentämtern wie dem DPMA oder regionalen Patentämtern wie dem Europäischen Patentamt (EPA) oder beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) eingereicht werden. Eine internationale Patentanmeldung wirkt wie ein Bündel mehrerer nationaler bzw. regionaler Anmeldungen. Sie ermöglicht es dem Anmelder, gleichzeitig Patentschutz für seine Erfindung in einer großen Anzahl von Ländern anzustreben. Wird eine internationale Patentanmeldung beim DPMA eingereicht, kann dies bisher auf elektronischem Weg gemäß § 1 Absatz 1 nur signaturgebunden erfolgen. Nicht alle Anmeldewege, die gegenwärtig bei der Einreichung einer internationalen Patentanmeldung beim DPMA zur Verfügung stehen, sehen diese besondere, eingeschränkte Form der elektronischen Kommunikation vor. Der neu angefügte § 2 Nummer 3 sieht eine Öffnung vor und bestimmt daher, dass internationale Anmeldungen beim DPMA auch im Weg der signaturfreien elektronischen Kommunikation eingereicht werden können.

Das Verfahren für internationale Anmeldungen beim DPMA regelt Artikel III des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG). Inwieweit Dokumente wie die Patentanmeldung auf elektronischem Weg eingereicht werden können, bemisst sich nach der ERVDPMAV. Gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 ist die elektronische Einreichung einer internationalen Anmeldung beim DPMA bisher nur signaturgebunden möglich. Für die signaturgebundene Einreichung sind die Dokumente nach § 3 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 entweder mit einer qualifizierten oder mit einer näher spezifizierten fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß Artikel 3 Nummer 12 bzw. Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73) zu versehen. § 2 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 bestimmt, in welchen Verfahren elektronische Dokumente abweichend von § 1 Absatz 1 auch signaturfrei eingereicht werden können. Danach ist die signaturfreie elektronische Kommunikation nur in bestimmten Marken- und Designverfahren zulässig. § 2 erfasst bisher keine Patentverfahren.

Internationale Anmeldungen werden beim DPMA in elektronischer Form gegenwärtig alternativ entweder über das Anmeldesystem des DPMA eingereicht oder unter Nutzung der elektronischen Anmeldesysteme des EPA oder der WIPO. Als WIPO-Anwendung dient derzeit die Software PCT-SAFE. Das DPMA ist nach den Regeln der WIPO verpflichtet, eine internationale Anmeldung über diesen Anmeldeweg entgegenzunehmen. Neben PCT-SAFE soll es in Zukunft mit ePCT, dem neuen webbasierten Anmeldesystem der WIPO, eine weitere Möglichkeit der Einreichung geben. ePCT ist bedienerfreundlicher als PCT-SAFE und soll dieses mittelfristig ersetzen. Die internationale Anmeldung wird allerdings weder bei PCT-SAFE noch bei ePCT mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen Signatur versehen, sondern durch andere Sicherheitsmechanismen geschützt. Die neu angefügte Nummer 3 erweitert den in § 2 genannten Kreis der Verfahren, in denen signaturfreie elektronische Kommunikation zulässig ist, um die Verfahren nach Artikel III IntPatÜbkG. Dies gewährleistet, dass Anmeldern auch die Anmeldesysteme, die keine signaturgebundene elektronische Kommunikation verwenden, zur Verfügung stehen.

Zu Nummer 2 (§ 3)

Zu Buchstabe a

§ 3 regelt die Form der Einreichung elektronischer Dokumente. Nach dem geltenden Absatz 3 Satz 2 muss das Zertifikat, das der verwendeten elektronischen Signatur zugrunde liegt, durch das DPMA oder durch eine von ihm beauftragte Stelle überprüfbar sein. Ein Zertifikat für elektronische Signaturen ist gemäß Artikel 3 Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 eine elektronische Bescheinigung, die elektronische Signaturvalidierungsda-

ten mit einer natürlichen Person verknüpft und die mindestens den Namen oder das Pseudonym dieser Person bestätigt. Die Prüfung einer elektronischen Signatur bezieht sich allerdings nicht nur auf das ihr zugrundeliegende Zertifikat, sondern auf die elektronische Signatur als solche. Insbesondere wird auch untersucht, ob die signierten Daten unverfälscht sind. Im Interesse einer vollständigen Sicherheitsgewähr für die Anmelder und das DPMA bestimmt der neue Absatz 3 Satz 2, dass auch die elektronische Signatur neben dem ihr zugrundeliegenden Zertifikat durch das DPMA oder durch eine von ihm beauftragte Stelle überprüfbar sein muss.

Zu Buchstabe b

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Einreichung einer Anmeldung beim DPMA über das elektronische Anmeldesystem des EPA. In der geltenden Fassung sieht die Norm noch die Verwendung der Anwendung eoline vor. Diese wurde inzwischen jedoch in eOLF umbenannt. Das EPA wird eOLF mittelfristig wiederum durch zwei neue webbasierte Anmeldewege ersetzt. Der neue Absatz 4 Satz 1 ist technikneutral formuliert. Er sieht vor, dass Patentanmeldungen beim DPMA unter Verwendung der für diese Anmeldungen bestimmten Module des elektronischen Anmeldesystems des EPA eingereicht werden können. Diese Art der Formulierung begegnet dem Problem der Umbenennung und der Weiterentwicklung elektronischer Anmeldewege. Welche Anmeldewege eröffnet sind und welche technischen Bedingungen für die Einreichung der Anmeldungen maßgeblich sind, macht das DPMA nach dem neuen Satz 2 über seine Internetseite bekannt.

Zu Absatz 5

Nach dem geltenden Absatz 1 und dem neuen Absatz 4 können Anmeldungen entweder über die elektronische Annahmestelle des DPMA oder unter Verwendung des elektronischen Anmeldesystems des EPA eingereicht werden. Die Einreichung von internationalen Anmeldungen mit Hilfe von PCT-SAFE und ePCT erfolgt allerdings unter Verwendung der elektronischen Anmeldesystem der WIPO und ist daher vom geltenden § 3 noch nicht erfasst. Diesem Umstand hilft der neue Absatz 5 Satz 1 ab. Er bestimmt klarstellend und im Einklang mit den Vorgaben aus dem für die Bundesrepublik Deutschland geltenden PCT, dass internationale Anmeldungen beim DPMA auch unter Verwendung der für diese Anmeldungen bestimmten elektronischen Anmeldesysteme der WIPO eingereicht werden können. Ergänzend bestimmt Satz 2, dass das DPMA durch Bekanntgabe auf seiner Internetseite festlegt, ab wann die jeweiligen Anmeldewege eröffnet und welche technischen Bedingungen für die Einreichung maßgeblich sind. Die Ermächtigung gewährleistet die reibungslose technische Umsetzung und die notwendige Abstimmung des DPMA mit dem Internationalen Büro der WIPO bei der Einführung neuer Anmeldewege.

Zu Artikel 10 (Änderung des Patentkostengesetzes - PatKostG)

Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 2)

Der geltende § 3 Absatz 2 regelt die Fälligkeit der Jahresgebühren für Patente, ergänzende Schutzzertifikate und Patentanmeldungen sowie die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs. Die neuen Sätze 3 und 4 sollen den Besonderheiten ergänzender Schutzzertifikate im Einklang mit den hierfür geltenden europäischen Rechtsgrundlagen (vgl. dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 3) Rechnung tragen und für die Anmelder Rechtsicherheit hinsichtlich des Fälligkeitszeitpunktes der Jahresgebühren schaffen.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Da im § 3 Absatz 2 die neuen Sätze 3 und 4 die Fälligkeit von Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate gesondert regeln, ist das Wort „Schutzzertifikate“ in Satz 1 zu streichen.

Zu Buchstabe b

Gemäß der bisher geltenden Regelung des § 3 Absatz 2 Satz 1 kommt es für die Fälligkeit der Jahresgebühren bei ergänzenden Schutzzertifikaten auf den letzten Tag des Monats an, in den der Anmeldetag des Grundpatents fällt. Die Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats beginnt jedoch erst am ersten Tag nach Ablauf des Grundpatents. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Jahresgebühr fällig wird, bevor überhaupt die Schutzdauer des ergänzenden Schutzzertifikats zu laufen beginnt. Außerdem gibt es Fälle, in denen das ergänzende Schutzzertifikat rückwirkend erteilt wird. Das ist der Fall, wenn das Grundpatent zum Zeitpunkt der Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats nicht mehr in Kraft ist. In diesen Fällen werden die Jahresgebühren nach der geltenden Gesetzeslage fällig, bevor ein ergänzendes Schutzzertifikat überhaupt erteilt wurde. Die geltende Regelung führt in diesen Konstellationen immer wieder zu unbefriedigenden Ergebnissen.

Für die Fälligkeit der Jahresgebühren soll daher künftig bei ergänzenden Schutzzertifikaten auf den letzten Tag des Monats abgestellt werden, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Laufzeitbeginn des ergänzenden Schutzzertifikates fällt. Diese Grundregel soll, wie mit dem letzten Halbsatz in Satz 4 klarstellt wird, grundsätzlich auch für die Fälle gelten, in denen das ergänzende Schutzzertifikat rückwirkend erteilt wird. Abweichendes soll nur für die Gebühren gelten, die für die bis dahin abgelaufenen Schutzfristen zu zahlen sind. Hier soll die Fälligkeit der bis dahin anfallenden Jahresgebühren erst am letzten Tag des Monats eintreten, in den der Tag der Erteilung des rückwirkend erteilten ergänzenden Schutzzertifikats fällt. Die vorgeschlagene Regelung steht im Einklang mit Artikel 14 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96, wonach das Schutzzertifikat bei nicht rechtzeitiger Zahlung der in Übereinstimmung mit Artikel 12 festgesetzten Jahresgebühr erlischt. Da die beiden europäischen Verordnungen keine Vorschriften zum Fälligkeitszeitpunkt enthalten, finden gemäß Artikel 19 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und Artikel 18 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 die nach nationalem Recht geltenden Regelungen Anwendung.

Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 2)

§ 5 Absatz 2 regelt bisher, dass die Jahresgebühren für Patente, ergänzende Schutzzertifikate und Patentanmeldungen nur innerhalb eines Jahres vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden dürfen. Mit der Einfügung des Satz 3 soll im Sinne einer Verwaltungvereinfachung für Anmelder und das DPMA eine abweichende Regelung für ergänzende Schutzzertifikate getroffen werden.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Da im § 5 Absatz 2 der neue Satz 3 die Vorauszahlung von Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate gesondert regelt, ist das Wort „Schutzzertifikate“ in Satz 1 zu streichen.

Zu Buchstabe b

Anmelder von ergänzenden Schutzzertifikaten zahlen bereits heute vielfach sämtliche Jahresgebühren entgegen der geltenden Regelung des § 5 Absatz 2 weit vor der gesetzlich zulässigen Vorauszahlungsfrist direkt bei Einreichung der Anmeldung. Grund hierfür ist der geringere Verwaltungsaufwand für die Anmelder. Es ist weniger aufwändig, sämtliche Gebühren direkt bei Einreichung der Anmeldung zu zahlen, als jährlich den Fälligkeitszeitpunkt zu kontrollieren und die Jahresgebühren entsprechend zu entrichten. Das DPMA akzeptiert

heute schon diese früher als ein Jahr vor Fälligkeit geleisteten Zahlungen und behält diese ein; Rückzahlungen durch des DPMA erfolgen erst im Falle der Zurückweisung der Anmeldung.

Die Neuregelung soll es den Anmeldern von Schutzsertifikaten nunmehr ausdrücklich gestatten, die Anmeldegebühren schon früher als ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit im Voraus zu zahlen. Den vorzeitigen Zahlungen kommt die gesetzliche Wirkung der Zahlung einer fälligen Gebühr zu. Für die Gebührenhöhe sind die im Zeitpunkt der zulässigen Vorauszahlung geltenden Gebührensätze maßgeblich (vgl. § 13 Absatz 1 Nummer 3 PatKostG). Die Neufassung dient dem Bürokratieabbau auf Seiten der Anmelde- und des DPMA und sie schafft Rechtssicherheit für die bewährte Amtspraxis des DPMA. Die vorgeschlagene Regelung steht auch im Einklang mit Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96, wonach die Mitgliedstaaten Jahresgebühren für die Schutzsertifikate erheben dürfen. Diese Vorschriften sehen keine Vorauszahlungsregelungen für die Jahresgebühren vor, sodass gemäß Artikel 19 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und Artikel 18 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 das nationale Recht Anwendung findet.

Zu Nummer 3 (Anlage zu § 2 Absatz 1)

Zu Buchstabe a

In Satz 2 wird neu geregelt, dass gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts, die einen gemeinsamen Antrag stellen, künftig in den Fällen der genannten Gebührennummern gebührenrechtlich als ein Antragsteller behandelt werden und daher nur noch eine Gebühr zu entrichten haben. Die Neufassung betrifft diejenigen Verfahren vor dem DPMA, in denen das Innehaben eines Schutzrechts auch Voraussetzung für die Einlegung eines Rechtsbehelfs oder Antrags ist. Diese Neuregelung gilt für folgende Gebühren in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt:

Nummer 331 600 und Nummer 331610 (Widerspruchsverfahren in Markensachen),

Nummer 333 000 (Erinnerungsverfahren in Markensachen),

Nummer 333 300 und Nummer 333350 (Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit in Markensachen),

Nummer 346 100 (Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit in Designsachen)

Legen z. B. mehrere gemeinschaftliche Inhaber einer eingetragenen Marke oder mehrere gemeinschaftliche Anmelder einer Marke mit älterem Zeitrang gemeinsam Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, ist jeweils nur eine Gebühr zu entrichten.

Die gebührenrechtliche Gleichbehandlung gemeinschaftlicher Schutzrechtsinhaber mit einem Einzelrechtsinhaber ist in diesen Fällen sachgerecht. Die gemeinsamen Schutzrechtsinhaber, die einen gemeinsamen Antrag stellen, werden in den genannten Verfahren in der Regel gemeinsam vortragen. Bezogen auf den Aufwand in den Verfahren macht es deshalb regelmäßig keinen Unterschied, ob ein einzelnes Schutzrecht einer Person oder mehreren Personen zuzuordnen ist. Für die übrigen Antragsteller verbleibt es in den genannten Verfahren hingegen bei der bisherigen Regelung in Satz 1, dass für jeden Antragsteller die Gebühren gesondert erhoben werden. Beantragen z. B. verschiedene Antragsteller ohne gemeinsames Schutzrecht die Löschung einer bestimmten Marke, zieht jeder Löschantrag regelmäßig zwei voneinander unabhängige Verfahren nach sich, die jeweils einen unterschiedlichen Ausgang nehmen können. Dies gilt auch, wenn gemeinschaftliche Inhaber eines Schutzrechtes unterschiedliche Anträge stellen. In diesen Fällen ist es daher sachgerecht, für jeden Antragsteller eine gesonderte Gebühr zu erheben.

Zu den Buchstaben b bis m

Für die ergänzenden Schutzzertifikate gemäß § 16a PatG (siehe Begründung zu Artikel 1 Nummer 3) sind Jahresgebühren zu zahlen. Die Höhe der jeweiligen Jahresgebühren ist in der Anlage gemäß § 2 geregelt. Es wird vorgeschlagen, die Gebühren für ergänzende Schutzzertifikate nach Maßgabe der Gebührenschildern 312 210 – 312 262 um rund 10 Prozent zu erhöhen. Wie bisher ist eine um die Hälfte reduzierte Jahresgebühr bei Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung vorgesehen.

Die geltende Regelung sieht für jedes Jahr, für welches der Schutz verlängert wird, eine steigende Gebühr vor. Die Jahresgebühr ist also eine „lenkende Gebühr“, die den Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats dazu anhält zu überprüfen, ob er seine Erfindung weiter schützen lassen will oder auf weiteren Schutz verzichten will. Die geltende Regelung will damit der Aufrechterhaltung nicht mehr benötigter Schutzrechte entgegenwirken. Zugleich stellen die Jahresgebühren als öffentlich-rechtliche Abgaben auch eine Gegenleistung für behördliches Handeln dar. Der Zweck der Jahresgebühren ist vorrangig die Aufrechterhaltung des Schutzrechts. Die Gegenleistung für die kostenintensive Prüfung und Erteilung ist die Anmeldegebühr (derzeit 300 Euro, vgl. Ziffer 311 500 der Anlage). Jedoch ist es aus volkswirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt, Kosten, die während der Erteilungsphase entstehen, auch durch die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts zu finanzieren (vgl. Bundestags-Drucksache 14/6203, S. 51, linke Spalte bezüglich der Jahresgebühren für Patente). Der BGH (BGH, Beschluss vom 22.01.2008, Az. X ZB 4/07, GRUR 2008, 549) hat darüber hinaus klargestellt, dass die Jahresgebühr allein für die Aufrechterhaltung des Verfahrens anfällt und kein weiteres Tätigwerden des DPMA voraussetzt, weil sie zusammen mit der Anmeldegebühr dazu beitragen soll, „den allgemeinen Finanzbedarf des DPMA sicherzustellen, der entsteht und gedeckt werden muss, wenn im Interesse der Allgemeinheit und der um ein technisches Schutzrecht Nachsuchenden ein Ausschließlichkeitsrecht nur durch eine Behörde und aufgrund eines förmlichen Verfahrens gewährt werden soll“.

Das nationale rechtliche Verfahren zur Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten beim DPMA ist mit einem vergleichsweise hohen Prüfungsaufwand verbunden. So ist gemäß § 49a Absatz 1 PatG die Patentabteilung als Gremium aus mindestens drei Mitgliedern (§ 27 Absatz 3 PatG) für Entscheidungen über Anträge im Zusammenhang mit ergänzenden Schutzzertifikaten zuständig. In anderen EU-Mitgliedstaaten, wie beispielsweise den Niederlanden, werden diese Verfahren hingegen regelmäßig lediglich von einem Prüfer bearbeitet. In Deutschland prüft das DPMA zudem die Erteilungskriterien nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) bis d) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 (Pflanzenschutzmittel) bzw. Artikel 3 Buchstabe a) bis d) Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (Arzneimittel) in umfassender Weise. Andere EU-Mitgliedstaaten (z. B. Österreich, Luxemburg, Finnland, Griechenland, Rumänien, Spanien) führen lediglich eine teilweise Prüfung gemäß Artikel 10 Absatz 5 der genannten Verordnungen durch.

Der bereits hohe Aufwand des DPMA für die Prüfung von Anmeldungen und der damit zusammenhängende administrative Aufwand sind in den letzten Jahren noch weiter erheblich und kontinuierlich gestiegen. Aufgrund des besonderen ökonomischen Werts von Schutzzertifikaten (insbesondere im Arzneimittelbereich) hat sich ein auch juristisch stark umkämpftes Markt- und Wettbewerbsumfeld ausgebildet. Die beteiligten Akteure schöpfen dementsprechend im Allgemeinen die ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung bzw. Verteidigung eines Schutzzertifikates oder zu dessen Verhinderung bzw. Vernichtung vollständig aus. Durch zurückliegende Änderungen der Regelungen zur Anhörung gemäß § 49a PatG in Verbindung mit § 46 PatG ist auch der Aufwand des DPMA im Erteilungsverfahren deutlich angestiegen. Während aufwendige mündliche Anhörungen in der Vergangenheit noch die Ausnahme waren, hat deren Anzahl in den letzten Jahren stark zugenommen. Allein die Vorbereitung und Durchführung einer solchen Anhörung mit drei technischen Mitgliedern und ggf. einem juristischen Mitglied der Patentabteilung führt zu einem zusätzlichen Aufwand von ca. acht bis zehn Personentagen.

Ferner ist ein Anstieg der Anzahl der Eingaben Dritter im Erteilungsverfahren zu verzeichnen und unter anderem deshalb eine höhere Anzahl von Bescheiden zu erlassen. Die im europäischen Vergleich bereits nicht geringen Gebühren beruhen deshalb unter anderem auf der aufwendigen Ausgestaltung des Erteilungsverfahrens. Die im DPMA durch Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) gewonnenen Daten zeigen, dass bereits seit geraumer Zeit eine Gesamtkostendeckung im Bereich der ergänzenden Schutzzertifikate durch das bestehende Gebührensystem nicht mehr gewährleistet ist. Die Einnahmen für die ergänzenden Schutzzertifikate belaufen sich für die Jahre 2012 bis 2019 auf 3.990.190 Euro. Diesen Einnahmen stehen Kosten des DPMA in Höhe von 6.072.550 Euro gegenüber. Dies entspricht einem Defizit seit 2012 von 2.082.360 Euro. Die Gebührenerhöhung führt dazu, dass die Bundesrepublik Deutschland – sofern keine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben wird – zukünftig im Vergleich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit die höchsten Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate verlangt, gefolgt von Österreich und Spanien. Eine moderate Gebührenerhöhung, die sich nach wie vor im europäischen Rahmen bewegt, erscheint aber unter den genannten Umständen geboten und gerechtfertigt.

Zu Buchstabe n

Mit der Neufassung wird Ziffer 4 „International registrierte Marken“, wie bereits zum Markengesetz dargelegt, an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst. Da sich der Schutz von Marken nur noch nach dem PMMA richtet, wird Ziffer 4 von den das MMA betreffenden Gebührentatbeständen bereinigt. Im Rahmen der Neufassung der Ziffer 5 „Unionsmarken“ wird bei der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke wieder zum „Dreiklassenmodell“ zurückgekehrt. Die bisherige Regelung, die am 14. Januar 2019 im Wege des MaMoG in Kraft getretenen ist, sieht bei der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke in Anlehnung an die Gebührenpraxis des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vor, dass ab der zweiten Klasse eine Klassengebühr für jede weitere Klasse fällig wird („Einklassenmodell“). Die der bisherigen Regelung vorausgehende Regelung sah hingegen ein „Dreiklassenmodell“ vor, nach dem ab der vierten Klasse eine Klassengebühr für jede weitere Klasse fällig wurde. Die Neufassung stellt somit die Rechtslage vor Inkrafttreten des MaMoG am 14. Januar 2019 wieder her („Dreiklassenmodell“). Damit werden Wertungswidersprüche zwischen den Gebührentatbeständen bei Umwandlung einer Unionsmarke und den Gebührentatbeständen bei Anmeldung einer nationalen Marke sowie den Gebührentatbeständen bei Umwandlung einer internationalen Registrierung (jeweils „Dreiklassenmodell“) behoben. Die bisherige Regelung führt dazu, dass bei der Umwandlung einer Unionsmarke mit mehr als einer Klasse eine bis zu 200 €, bei einer umgewandelten Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke eine bis zu 300 € höhere Gebühr fällig wird, als dies bei Anmeldung einer nationalen Marke der Fall wäre. Für diese gebührenrechtliche Ungleichbehandlung gibt es keine Rechtfertigung, da dem DPMA bei Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke im Vergleich zur direkten nationalen Markenmeldung kein zusätzlicher Prüfungsaufwand entsteht. Ferner werden in den Ziffern 4 und 5 die Verweise in das Markengesetz entsprechend den Regebefehlen des Artikels 5 Nummer 7 angepasst.

Zu Buchstabe o

In dem neu angefügten Satz 2 wird geregelt, dass mehrere Inhaber oder Anmelder eines betroffenen Schutzrechts künftig auch bei den in Abschnitt I genannten Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nur noch eine Gebühr zu entrichten haben. Schutzrechte sind im Sinne dieser Regelung betroffen, wenn sie Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens sind.

Legen z. B. mehrere Inhaber eines gemeinsamen Patents gemeinsam Beschwerde beim Bundespatentgericht gegen eine für sie nachteilige Entscheidung des DPMA ein, fällt lediglich eine Gebühr an. Das gleiche gilt, wenn z. B. mehrere Inhaber einer Marke mit älterem

Zeitrang gegen eine Entscheidung des DPMA vorgehen, mit der ihr Widerspruch zurückgewiesen wurde oder wenn sich mehrere Inhaber einer Marke gegen einen erfolgreichen Widerspruch zur Wehr setzen.

Die gebührenrechtliche Gleichbehandlung gemeinschaftlicher Schutzrechtsinhaber mit einem Einzelrechtsinhaber ist in diesen Fällen sachgerecht. Für die Begründung wird insoweit auf die Vormerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses (vgl. Artikel 10 Nummer 3 Buchstabe a) verwiesen.

Zu Artikel 11 (Änderung der Patentkostenzahlungsverordnung - PatKostZV)

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 1)

Zu den Buchstaben a und b

Mit der Regelung wird die elektronisch übermittelte Zahlung als neuer Zahlungsweg in Marken- und Designverfahren eingeführt. Die Zahlungsmittel, die bei der elektronisch übermittelten Zahlung zur Anwendung kommen (z. B. Kreditkarte), führt das Gesetz selbst nicht auf. Diese werden in einer Übersicht auf der Internetseite des DPMA veröffentlicht, sobald die für das jeweilige Zahlungsmittel erforderlichen technischen Voraussetzungen geschaffen worden sind. Die Regelung bietet dem DPMA eine flexible Grundlage für die Pilotierung und Etablierung neuer Zahlungsmittel im elektronisch übermittelten Zahlungsverkehr.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Zu den Buchstaben a und b

Die Regelung benennt bei elektronisch übermittelter Zahlung den Tag als Zahlungstag, an dem der Betrag dem Konto der für das DPMA zuständigen Bundeskasse gutgeschrieben wird. Bei Kartenzahlverfahren und dem Einsatz elektronischer Zahlungssysteme kommt als Zahlungstag nur der Tag der Akzeptanz in Betracht, der als erfolgreicher Abschluss des Zahlungsvorgangs definiert werden kann. Dies entspricht der Definition in Nr. 2.5.2.2 der Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung (§§ 70 bis 72 und 74 bis 80 BHO).

Zu Artikel 12 (Änderung der Anlage der DPMA-Verwaltungskostenverordnung - DPMAVwKostV)

Zu Nummer 1 (Nummer 302 100)

Die DPMAVwKostV bestimmt, für welche Amtshandlungen des DPMA Kosten erhoben werden, über die nicht anderweitig durch Gesetz oder aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen Bestimmungen getroffen sind. Nummer 302 100 der Anlage zu § 2 Absatz 1 regelt, in welchen Fällen eine Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten und Datenträgern zu erheben ist.

Der Auslagentatbestand Nummer 1 erfährt keine Änderung. Der Auslagentatbestand Nummer 2 wird aufgehoben, da die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien nach Nummer 2 – soweit kein Datenträger erforderlich ist – keinen Verwaltungsaufwand verursacht, der die Erhebung von Auslagen rechtfertigen würde. Diese Dateien können medienbruchfrei elektronisch versendet werden. Weiterhin ist infolge des MaMoG das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit von Marken weggefallen. Da nun auch Bewegungs- oder Multimediamarken (z. B. im MP3-Format) angemeldet werden können, ist mit einer vermehrten Übersendung von Markendarstellungen in elektronischer Form zu rechnen. Der bisherige Auslagentatbestand Nummer 3 war auf Datenträger im CD- und DVD-Format beschränkt. Die Neufassung der Nummer 3 hebt diese Beschränkung auf und öffnet den Auslagentatbestand für weitere Formate. Künftig wird eine einheitliche Datenträgerpauschale in Höhe von 5 Euro erhoben. Hierdurch wird eine Annäherung an andere Kostengesetze

erreicht. Sowohl das Gerichtskostengesetz als auch das Gerichts- und Notarkostengesetz sowie das Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen sehen für die in einem Arbeitsgang überlassenen, bereitgestellten, oder in einem Arbeitsgang auf denselben Datenträger übertragene Dokumente einen Auslagenbetrag in Höhe von höchstens 5 Euro vor. Die Absätze 1 und 3 bleiben unverändert. In Absatz 2 wird klargestellt, dass die Datenträgerpauschale nicht erhoben wird, wenn die elektronisch gespeicherten Daten ausschließlich elektronisch übermittelbar sind.

Da bei blinden oder sehbehinderten Personen Kosten durch die Zugänglichmachung von Schriftstücken für diesen Personenkreis entstehen können, stellt der neu angefügte Absatz 4 klar, dass blinde oder sehbehinderte Personen diese Auslagen nicht zu erstatten haben. Eine blinde oder sehbehinderte Person kann nämlich gemäß § 191a Absatz 1 Satz 2 GVG verlangen, dass ihr Schriftsätze oder andere Dokumente eines gerichtlichen Verfahrens barrierefrei zugänglich gemacht werden. Nach § 191a Absatz 1 Satz 5 GVG werden hierfür keine Auslagen erhoben. § 191a GVG findet im Verfahren vor dem DPMA und vor dem BPatG entsprechend Anwendung. Für das gerichtliche Verfahren stellt Nummer 9000 Absatz 3 Satz 2 der Anlage 1 zu § 3 Absatz 2 des GKG klar, dass § 191a Absatz 1 Satz 5 GVG unberührt bleibt. Für das Verfahren vor dem DPMA besteht eine entsprechende Regelung bisher nicht. Der Nummer 302 100 neu angefügte Absatz 4 begegnet diesem Umstand und stellt für das patentamtliche Verfahren klar, dass blinde und sehbehinderte Personen Auslagen für die barrierefreie Zugänglichmachung nicht zu erstatten haben.

Zu Nummer 2 (Nummer 302 420)

Im Verfahren vor dem Patentamt werden nach der geltenden Nummer 302 420 Halbsatz 1 als Auslagen die nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222) geändert worden ist, zu zahlenden Beträge erhoben. Hierunter fallen auch die Auslagen für Übersetzer und Gebärdendolmetscher, die zur Erfüllung der Rechte blinder oder sehbehinderter und hör- oder sprachbehinderter Personen herangezogen werden.

Im Hinblick auf Auslagen für Übersetzer bei blinden oder sehbehinderten Personen folgt die Nichterhebung solcher Kosten bereits aus § 191a Absatz 1 Satz 5 GVG. Für das gerichtliche Verfahren stellt dies Nummer 9005 Absatz 3 Satz 2 der Anlage 1 zu § 3 Absatz 2 des GKG zusätzlich klar. Danach werden Auslagen für Übersetzer, die zur Erfüllung der Rechte blinder oder sehbehinderter Personen herangezogen werden, nicht erhoben. Eine entsprechende Klarstellung für das patentamtliche Verfahren sieht nun auch die geänderte Nummer 302 420 der Anlage zu § 2 Absatz 1 der DPMAVwKostV vor.

Die Rechte hör- oder sprachbehinderter Personen bemessen sich nach § 186 GVG. Dessen Absätze 1 und 2 ermöglichen es, eine Sprach- und Übersetzungshilfe für das gesamte gerichtliche Verfahren hinzuzuziehen. § 186 GVG findet in den Schutzrechtsverfahren vor dem DPMA und dem BPatG entsprechend Anwendung.

Die Höhe der Auslagen richtet sich nach dem JVEG. Eine § 191a Absatz 1 Satz 5 entsprechende Vorschrift, die die Kostenerstattung für die Sprach- und Übersetzungshilfe ausschließt, besteht im Rahmen von § 186 GVG nicht. Die nach dem JVEG anfallenden Auslagen werden im gerichtlichen Verfahren aber nur sehr eingeschränkt erhoben. Nummer 9005 Absatz 3 und Absatz 4 der Anlage 1 zu § 3 Absatz 2 GKG bestimmt, dass Auslagen für Gebärdensprachdolmetscher nach § 186 Absatz 1 GVG nur einem Betroffenen im Verfahren nach dem OWiG oder einem Beschuldigten im Strafverfahren und nur unter weiteren Bedingungen auferlegt werden können. Im Übrigen sind diese Übersetzungskosten nicht zu erstatten.

Im patentamtlichen Verfahren werden die nach dem JVEG zu zahlenden Beträge gemäß Nummer 302 420 der Anlage zu § 2 Absatz 1 der DPMAVwKostV in voller Höhe als Auslagen erhoben. Ein Ausschluss der Erstattung von Auslagen für hör- oder sprachbehinderte Personen ist bisher nicht vorgesehen. Er ist aber ebenso wünschenswert wie für blinde und sehbehinderte Personen: Damit wird der Gleichlauf der Regelung für das patentamtliche und das gerichtliche Verfahren hergestellt. Außerdem werden blinde oder sehbehinderte Personen und hör- oder sprachbehinderte Personen gleichbehandelt.

Dementsprechend sieht die geänderte Nummer 302 420 vor, dass Auslagen zur Erfüllung der Rechte blinder oder sehbehinderter Personen (§ 191a Absatz 1 GVG) und hör- oder sprachbehinderter Personen (§ 186 Absatz 1 GVG) nicht erhoben werden.

Zu Artikel 13 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes - HalblSchG)

Zu Nummer 1 (§ 3)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur. Der Überschrift wird ein Semikolon und das Wort „Verordnungsermächtigung“ angefügt.

Zu Buchstabe b

Die Bezeichnung „Patentamt“ wird durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

Zu Buchstabe c

§ 3 Absatz 3 Satz 1 wird neu gefasst.

Die Änderungen in dem Satzteil vor Nummer 1 sowie in den Nummern 1 und 2 sind redaktioneller Natur.

Es wird eine neue Nummer 3 angefügt, mit der das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, für die Fristberechnung in Topographieangelegenheiten eine dem § 222 Absatz 2 ZPO gegenüber vorrangige spezialgesetzliche Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAV geregelt werden. Zur Begründung wird auf die Ausführungen unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 2 (§ 4)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 3 (§§ 5 und 8)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 4 (§ 11)

Zu Buchstabe a

§ 11 Absatz 1 bestimmt, dass einzelne Vorschriften des Patentgesetzes auch für Topographieschutzsachen anzuwenden sind. Die Regelung soll um den Verweis auf § 29a PatG ergänzt werden. Zudem wird im Einklang mit der Gesetzesbegründung aus dem Jahr 1987 (Bundestagsdrucksache 11/454) klargestellt, dass sämtliche genannten Vorschriften des Patentrechts nur entsprechend zur Anwendung kommen.

§ 29a PatG ist durch das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3346) in das Patentgesetz eingefügt worden. Dem DPMA wurde es damit ermöglicht, auch urheberrechtlich geschützte Werke in seine internen Recherchedatenbanken zum Stand der Technik einzubeziehen und sogenannte Nichtpatentliteratur auch unabhängig von konkreten Verfahren zu nutzen. Diese Änderung war erforderlich, um die Qualität der Patentprüfung dauerhaft zu sichern.

Das Halbleiterschutzgesetz soll, wie bereits für das Gebrauchsmustergesetz vorgeschlagen (vgl. hierzu oben unter Artikel 3 Nummer 7), um einen Verweis auf § 29a PatG ergänzt werden. In der Datenbank des DPMA wird insoweit allerdings wegen der Besonderheiten des Halbleiterschutzrechts statt dem Stand der Technik die Eigenart einer Topographie, ihrer selbständig verwertbaren Teile und Zwischenformen sowie der Darstellungen zur Herstellung der Topographie dokumentiert. Aus diesem Grund wird lediglich die entsprechende Anwendung des § 29a PatG im HalblSchG angeordnet. Damit darf das DPMA urheberrechtlich geschützte Werke und sonstige nach dem Urheberrecht geschützte Schutzgegenstände auch für Verfahren nach dem HalblSchG nutzen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Verweis in § 11 Absatz 2 auf § 29 GebrMG ist zu streichen. Das Halbleiterschutzgesetz enthält in § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und in § 11 Absatz 2 in Verbindung mit § 29 GebrMG zwei sich überschneidende Ermächtigungsgrundlagen für den Erlass von Rechtsverordnungen. Beide Vorschriften erlauben den Erlass einer Rechtsverordnung, die die Einrichtung und den Geschäftsgang des DPMA sowie die Form des Verfahrens regelt. Der Verweis in § 11 Absatz 2 auf das Gebrauchsmustergesetz ist mit der Regelung in § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 im Jahr 2004 durch das Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz) vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) überflüssig geworden.

Zu Artikel 14 (Änderung des Designgesetzes - DesignG)

Zu Nummer 1 (§ 22 Absatz 3)

Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 4 wird entsprechend verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 26 Absatz 1)

Zu den Buchstaben a und b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch die Anfügung der neuen Nummer 10 an Absatz 1 (hierzu sogleich unter Buchstabe c) erforderlich wurde.

Zu Buchstabe c

Es wird eine neue Nummer 10 angefügt, mit der das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, für die Fristberechnung in Designangelegenheiten eine dem § 222 Absatz 2 ZPO gegenüber vorrangige spezialgesetzliche Regelung über die zu berücksichtigenden Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMVA

geregelt werden. Zur Begründung kann auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen werden.

Zu Nummer 3 (§ 34a)

Zu Buchstabe a

In Absatz 5 werden die den Gegenstandswert betreffenden Sätze 2 und 3 aufgehoben.

Zu Buchstabe b

Satz 1 regelt, dass der Gegenstandswert auf Antrag durch Beschluss festgesetzt wird. Diese Regelung ist lediglich klarstellender Natur und verändert die bislang geltende Rechtslage nicht. Die Gegenstandswertfestsetzung auf Antrag war bisher über den in § 34 Absatz 5 Satz 2 a.F. enthaltenen Verweis auf die - auch weiterhin entsprechend anwendbaren (Satz 4) - §§ 23 Absatz 3 Satz 2 und 33 Absatz 1 RVG gewährleistet. Satz 2 ermöglicht dem DPMA, den Gegenstandswert auch von Amts wegen festzusetzen, soweit es eine Kostenentscheidung trifft. Satz 3 entspricht inhaltlich dem aufgehobenen Absatz 5 Satz 3. Der Verweis in Satz 4 auf die §§ 23 Absatz 3 Satz 2 und 33 Absatz 1 RVG war bereits nach altem Recht in dem nun aufgehobenen Absatz 5 Satz 2 enthalten.

Zu Artikel 15 (Folgeänderungen)

Zu Absatz 1 (§ 23 Absatz 1 RPfIG)

Die Änderung ist redaktioneller Natur. Infolge der Änderung des 6. Teils des Markengesetzes sind die bisherigen §§ 125b bis 125i Markengesetz zu den §§ 119 bis 125a Markengesetz geworden. Durch die Änderung wird der in § 23 Absatz 1 Nummer 13 enthaltenen Verweis in das Markengesetz entsprechend angepasst.

Zu Absatz 2 (§ 21 Absatz 3 DesignV)

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderung des § 34a DesignG. Der in § 21 Absatz 3 Satz 2 enthaltene Verweis wird entsprechend angepasst.

Zu Artikel 16 (Bekanntmachungserlaubnis)

Aufgrund der umfangreichen Änderungen des Patentgesetzes, das zuletzt am 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1) bekannt gemacht worden ist, soll dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Erlaubnis erteilt werden, das Patentgesetz im Bundesgesetzblatt neu bekannt zu machen.

Zu Artikel 17 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Nach Absatz 1 tritt das Gesetz mit Ausnahme der in Absatz 2 genannten Regelungen am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Einer gesonderten Regelung (Absatz 2) über das Inkrafttreten bedarf es aus Gründen der Rechtssicherheit für alle die Vorschriften, die eine Neu- oder Umprogrammierung der elektronischen Schutzrechtsakte oder anderer verwendeter Software beim DPMA erfordern. Ein Zeitraum von neun Monaten ist erforderlich, um dafür die technischen Voraussetzungen beim DPMA zu schaffen.