

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

A. Problem und Ziel

Dieses Gesetz bezweckt eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patengesetzes (PatG) 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 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-, in Gebrauchsmuster- und in Halbleiterschutzstreitsachen. Schließlich bezweckt dieses Gesetz eine praxisgerechte Optimierung der Verfahrensabläufe beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Durch die vorgeschlagenen Änderungen soll auch der bürokratische Aufwand auf Seiten der Anmelder gesenkt werden.

B. Lösung

Verfahren vor dem DPMA werden im PatG und in anderen Gesetzen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes modernisiert, inhaltlich aneinander angeglichen und vereinfacht. Dieses Gesetz 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, Verhältnismäßigkeitserwägungen 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-, in Gebrauchsmuster- und in Halbleiterschutzstreitsachen 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 wird ein einmaliger Mehrbedarf an Mitteln für Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik in Höhe von circa 93 700 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 vorgesehene Erhöhung der Jahresgebühren für die ergänzenden Schutzzertifikate gemäß § 16a PatG nach Maßgabe der Gebührenziffern 312 210 bis 312 262 um rund 10 Prozent. Es wird erwartet, dass die Gesetzesänderung im zweiten Quartal 2022 wirksam werden wird.

Die beim Erfüllungsaufwand der Verwaltung und bei den weiteren Kosten dargestellten Auswirkungen auf das DPMA und das BPatG führen voraussichtlich zu keinem (weiteren) Mehrbedarf an Mitteln und Stellen.

Ob und in welchem Umfang infolge einer Einführung der Möglichkeit einer Teilnahme an Verhandlungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vor dem DPMA ein etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund entsteht, kann derzeit noch nicht beantwortet werden.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden. Über Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs wird im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden sein.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

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

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

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

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Beim Bund entsteht ein einmaliger Vollzugsaufwand in Höhe von voraussichtlich 685 200 Euro, da die Verfahrensabläufe im DPMA, einschließlich der EDV, den neuen Verfahrensstrukturen angepasst werden müssen. Zudem entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand beim Bund durch geänderte Verfahrensabläufe beim DPMA von voraussichtlich 692 000 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 sechs Jahren, zu weiteren Kosten in Höhe von circa 7,5 Millionen Euro durch Personalaufwand im richterlichen Dienst des Bundes. Durch die Erweiterung der Schranken für die Akteneinsicht in § 31 PatG-E, die gemäß § 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 Gebührenziffern 312 210 bis 312 262 in der Anlage zum Patentkostengesetz – PatKostG) entstehen zudem weitere Kosten in Höhe von voraussichtlich 48 000 Euro für alle Rechtsinhaber gemeinsam.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DIE BUNDESKANZLERIN

Berlin, 13. Januar 2021

An den
Präsidenten des
Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Wolfgang Schäuble
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung
des Patentrechts

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Der Bundesrat hat in seiner 998. Sitzung am 18. Dezember 2020 gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Angela Merkel

Anlage 1

**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 3 Satz 1 bis 3),“ und nach den Wörtern „über die Wiedereinsetzung (§ 123),“ die Wörter „über die Weiterbehandlung (§ 123a),“ eingefügt.
4. § 20 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 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 die Angabe „§ 13 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 13 Absatz 4“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ 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 gesetzlichen Feiertage zu treffen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann die Ermächtigung 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) 2016/679 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, so bestimmt die Prüfungsstelle diejenige Zeichnung, die die Erfindung am deutlichsten kennzeichnet.“

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. Nach § 46 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„§ 128a der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.“

23. § 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.

24. § 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. Nimmt der Einsprechende den Einspruch zurück, so wird das Verfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt. Abweichend von Satz 3 ist das Verfahren beendet, wenn sich der zurückgenommene Einspruch ausschließlich auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 gestützt hat. In diesem Fall oder wenn das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist, wird die Beendigung des Verfahrens durch Beschluss festgestellt.“

25. § 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.
26. § 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 werden nach den Wörtern „Sie unterbleibt“ die Wörter „vollständig oder hinsichtlich der Ortsangabe“ eingefügt.
 - b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
27. In § 67 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c wird die Angabe „§ 61 Abs. 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 61 Absatz 1“ ersetzt.
28. § 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.
29. Dem § 81 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
- „Das gerichtliche Aktenzeichen eines das Streitpatent betreffenden Patentstreits soll angegeben werden.“
30. § 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 dem Kläger den Widerspruch mit. Der Beklagte kann den Widerspruch innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Klage begründen. Der Vorsitzende kann auf Antrag die Frist um bis zu einem Monat verlängern, 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 einen möglichst frühen Termin zur mündlichen Verhandlung. Mit Zustimmung der Parteien kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. Absatz 2 bleibt unberührt.“
31. § 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.
32. In § 85 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 82 Abs. 3 Satz 2“ durch die Wörter „§ 82 Absatz 4 Satz 2“ ersetzt.
33. § 125 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wird der Einspruch oder die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Patents nach § 3 nicht patentfähig sei, so kann das Deutsche Patent- und Markenamt oder das Patentgericht verlangen, dass Urschriften, Ablichtungen oder beglaubigte Abschriften der im Einspruch oder in der Klage erwähnten Druckschriften, die im Deutschen Patent- und Markenamt und im Patentgericht nicht vorhanden sind, in je einem Stück für das Deutsche Patent- und Markenamt oder das Patentgericht und für die am Verfahren Beteiligten eingereicht werden.“
 - b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
34. § 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.
35. In § 130 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 115 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 115 Absatz 4“ ersetzt.
36. Dem § 139 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
- „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte 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.“
37. Dem § 142 wird folgender Absatz 7 angefügt:
- „(7) Soweit nach § 139 Absatz 1 Satz 3 ein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist, wird der Verletzer nicht nach den Absätzen 1, 2 oder 3 bestraft.“
38. 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.“

39. In § 147 Absatz 2 wird die Angabe „1. Oktober 2009“ durch die Angabe „... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 13 Absatz 1]“ und die Angabe „30. September 2009“ durch die Angabe „... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 13 Absatz 1]“ ersetzt.
40. Es werden ersetzt:
- a) in § 6 Satz 3, § 7 Absatz 1, § 27 Absatz 1 in dem 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 in Nummer 4 Satz 1, den §§ 129 und 135 Absatz 1 Satz 1 jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“,

- b) in § 34a Absatz 2, § 44 Absatz 1 und 4 Satz 1 sowie § 51 jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ und
- c) in § 65 Absatz 1 Satz 1 und 2, den §§ 76, 77 und 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:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der in Artikel 22 Abs. 1 des Patentrechtsabkommens vorgesehenen 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.
- b) In Absatz 3 Satz 1 und 2 Nummer 1 werden jeweils die Wörter „Artikel 22 Absatz 1 des Patentrechtsabkommens“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.
- c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Artikel 22 oder 39 Abs. 1 des Patentrechtsabkommens vorgesehenen Fristen abgelaufen sind“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 1 vorgesehene Frist abgelaufen ist“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 werden die Wörter „Deutsche Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) 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 Patentrechtsabkommens 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 Patentrechtsabkommens Artikel 40 Absatz 2 des Patentrechtsabkommens tritt“ 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) 2016/679 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) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Eine mündliche Verhandlung findet nur statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das Deutsche Patent- und Markenamt dies für sachdienlich erachtet. § 128a der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.“

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. Er ist 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, 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 Satz 1 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 eines Monats 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. Sofern über die Kosten nicht entschieden wird, trägt jeder Beteiligte seine 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 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte 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) Soweit nach § 24 Absatz 1 Satz 3 ein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist, wird der Verletzer nicht nach den Absätzen 1, 2 oder 3 bestraft.“

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

„§ 26a

In Gebrauchsmusterstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemäß § 20 in Verbindung mit § 81 Absatz 1 Satz 1 des Patentgesetzes 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 gesetzlichen Feiertage zu treffen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann die Ermächtigung 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:

„§ 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 Anmeldungsunterlagen 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 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 oder Klage 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. In § 55 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „nichtig“ durch das Wort „verfallen“ ersetzt.
5. In § 60 Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „zu diesen Beweismitteln“ die Wörter „sowie § 128a der Zivilprozessordnung“ eingefügt.
6. § 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) 2016/679 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.“
7. § 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 gesetzlichen Feiertage zu treffen.“
8. In der Überschrift des Teils 6 werden die Wörter „nach dem Madrider Markenabkommen und“ gestrichen.
9. Teil 6 Abschnitt 1 wird aufgehoben.
10. Teil 6 Abschnitt 2 wird durch folgenden Abschnitt 1 ersetzt:

„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), das zuletzt durch die Verordnung vom 24. August 2008 (BGBl. 2008 II S. 822) geändert worden ist (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 3ter Absatz 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen kann beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt 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 die nachträgliche Schutzerstreckung einer Marke, deren Schutz nach den Artikeln 3 und 3ter 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 3ter 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 (§ 49) oder der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls einer Marke oder des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder des Antrags oder der Klage auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte (§ 51) tritt für international registrierte Marken der Antrag oder die Klage auf Schutzentziehung.

(2) Im Falle des Antrags oder der Klage auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 oder § 55 wegen mangelnder Benutzung 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 oder Klage 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 oder eine solche Klage erhoben, so sind § 53 Absatz 6 und § 55 Absatz 3 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

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 9quinquies 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 innerhalb 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 nachträglichen 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 Zeitraums 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 kein Widerspruch erhoben werden.“

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

„Abschnitt 2
Unionsmarken“.

12. § 125b wird § 119 und wird wie folgt gefasst:

„§ 119
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16.6.2017, S. 1) angemeldet oder eingetragen worden sind, in den Fällen der Nummern 1 und 2 unmittelbar und in den Fällen der Nummern 3 bis 6 entsprechend wie folgt anzuwenden:

1. für die Anwendung des § 9 (relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Unionsmarken mit älterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/1001 tritt;
2. dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke stehen neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 13 der Verordnung (EU) 2017/1001 die Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Absatz 6 und 7), Vernichtung und Rückruf (§ 18), Auskunft (§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a), Sicherung von Schadensersatzansprüchen (§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c) zu;
3. werden Ansprüche aus einer eingetragenen Unionsmarke gegen die Benutzung einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entsprechend anzuwenden;
4. wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/1001 tritt;
5. wird ein Antrag (§ 53 Absatz 1) oder eine Klage (§ 55 Absatz 1) auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Eintragung einer Marke auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so
 - a) ist § 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden;
 - b) sind § 53 Absatz 6 und § 55 Absatz 3 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/1001 tritt;
6. Anträge auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr können von Inhabern eingetragener Unionsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern von nach diesem Gesetz eingetragenen Marken; die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.“

13. § 125c wird § 120 und in Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 47 Absatz 6“ durch die Angabe „§ 47 Absatz 8“ ersetzt.
14. Die §§ 125d bis 125i werden die §§ 121 bis 125a.
15. 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 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. In § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „§§ 54 und 57 des Markengesetzes“ durch die Wörter „§§ 53 und 57 des Markengesetzes“ ersetzt.
3. Nach § 6 Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Von der Sitzung kann abgesehen werden, wenn der jeweils zuständige Vorsitzende sie nicht für erforderlich hält.“

4. 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 mindestens einer der Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltenden gesetzlichen Feiertag, so tritt an dessen Stelle der nächste Werktag.“

5. In § 28 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „§ 5 Abs. 1 bis 4 der Designverordnung“ durch die Wörter „§ 6 Absatz 1 bis 4 der Designverordnung“ ersetzt.

Artikel 8

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 „Schutzsertifikate“ gestrichen.
- b) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Die Jahresgebühren für Schutzsertifikate werden am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Laufzeitbeginn fällt. Wird das Schutzsertifikat 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 „Schutzsertifikate“ gestrichen.
- b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Jahresgebühren für Schutzsertifikate 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 3ter 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)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
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 9

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 gesetzlichen 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) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 11

Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“.

- b) In 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 wird nach den Wörtern „sind auch für Topographieschutzsachen“ das Wort „entsprechend“ eingefügt.
- c) In Absatz 2 werden nach der Angabe „Inlandsvertretung (§ 28)“ das Komma und die Wörter „über die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen (§ 29)“ gestrichen.

- d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

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

Artikel 10

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 und 2 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) 2016/679 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 alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts die Berücksichtigung von gesetzlichen Feiertagen bei Fristen.“

3. § 34a wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„§ 128a der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.“
- b) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.
- c) 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 11

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 3 des Gesetzes vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 541) 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 Angabe „§ 34a Absatz 6“ ersetzt.

Artikel 12

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann den Wortlaut des Patentgesetzes in der vom ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 13 Absatz 2 dieses Gesetzes] an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 13

Inkrafttreten

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

(2) Am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des neunten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] treten in Kraft:

1. Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb, Nummer 17, 22, 24, 26 Buchstabe a und Nummer 31,
2. Artikel 2 Nummer 1 und 2 Buchstabe b,
3. Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b und c, Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und Buchstabe c sowie Nummer 7,
4. Artikel 4,
5. Artikel 5 Nummer 1, 5, 8 bis 14,
6. Artikel 6,
7. Artikel 7 Nummer 1 und 4,
8. Artikel 8 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe b bis n,
9. Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe b,
10. Artikel 10 Nummer 3 Buchstabe a und
11. Artikel 11 Absatz 1.

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 zehn Jahre vergangen. Damals wie heute nimmt die Bundesrepublik 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 Entwurf schlägt vor, 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.

Der Entwurf enthält aus Gründen der Rechtsförmlichkeit nicht mehr die noch mit dem Referentenentwurf vorgeschlagenen Änderungen der folgenden Verordnungen: Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof, Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), Patentkostenzahlungsverordnung und DPMA-Verwaltungskostenverordnung. Diese Änderungen werden im Verordnungswege unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der beteiligten Kreise ergehen.

Der Referentenentwurf hatte außerdem eine Ergänzung des § 81 Absatz 2 Patentgesetz (PatG) zur Modifizierung der Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren vorgeschlagen. Die Anhörung der beteiligten Kreise hat ergeben, dass der zur Diskussion gestellte Regelungsvorschlag zwar im Ansatz überwiegend begrüßt wird; hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung ergab sich jedoch noch erheblicher Erörterungsbedarf. Die insoweit gebotene weitere Beteiligung der Länder, des Geschäftsbereichs und der beteiligten Kreise wird zeitnah fortgesetzt 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 der Bundesrepublik 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 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 im Hinblick auf den Grundsatz 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 ausnahmsweise in besonders gelagerten Einzelfällen möglich ist, wenn die uneingeschränkte Inanspruchnahme des Patentverletzers zu unverhältnismäßigen Ergebnissen führen würde. 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-E 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 Zwangslizenzverfahren entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus werden im Patentgesetz Verfahrensabläufe optimiert und Regelungen des geltenden Rechts klargestellt. 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 (sogenanntes „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 – das heißt 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 Nichtigkeitsverfahrens, 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 Oberlandesgericht 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 beziehungsweise Mittel werden in die Entwicklung im Ergebnis nicht erforderlicher Umgehungslösungen nutzlos investiert.

Zur Verfahrensbeschleunigung soll unter anderem 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.

b) Klarstellung der Regelung des Unterlassungsanspruchs (§ 139 Patentgesetz und § 24 Gebrauchsmustergesetz)

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 Bundesgerichtshofs (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 eindeutig 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 PatG – im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 Richtlinie 2004/48/EG – ausdrücklich klarzustellen, dass die Inanspruchnahme auf Unterlassung 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 besonders gelagerte Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

Der Entwurf sieht eine dem § 139 PatG-E 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-E 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 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bleibt unberührt.

c) Anpassung des Nebenstrafrechts (§ 142 PatG)

§ 142 PatG 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 PatG-E zu vermeiden, wird im Entwurf eine Regelung vorgeschlagen, wonach dem Verletzer ein persönlicher Strafausschließungsgrund zugebilligt wird, soweit 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 Geheimenschutzinteressen 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-E eine entsprechende Anwendung der prozessualen Vorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG in Patentstreitsachen sowie in Zwangslizenzverfahren eröffnen. So müssen zum Beispiel 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 Gebrauchsmuster- und in das Halbleiterschutzgesetz aufgenommen werden.

e) Teilnahme an Verhandlungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung

In der gerichtlichen Praxis hat der Einsatz von Videokonferenztechnik im Jahr 2020 während der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zugenommen und an Bedeutung gewonnen. Die Möglichkeit der Teilnahme an Verhandlungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung, wie sie nach § 128a Zivilprozessordnung (ZPO) für Verfahren vor den Zivilgerichten besteht, soll mit der Ergänzung des § 46 PatG auch für das justizförmig ausgestaltete Verwaltungsverfahren vor dem DPMA ermöglicht werden. Dies soll auch für Verfahren nach dem Gebrauchsmuster-, dem Marken-, dem Design- und dem Halbleiterschutzgesetz gelten.

f) 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 an mindestens einer der Dienststellen des DPMA geltenden gesetzlichen 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 Patentgesetz, § 29 Absatz 1 Gebrauchsmustergesetz – GebrMG –, § 65 Absatz 1 Markengesetz – MarkenG –, § 3 Absatz 3 Halbleiterschutzgesetz – HalblSchG –, § 26 Absatz 1 Designgesetz – DesignG) notwendig, die das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt, eine spezialgesetzliche Regelung für das DPMA in Bezug auf den Umgang mit geltenden gesetzlichen 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 (DPMAV) 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-E, 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-E, § 33 Absatz 3 MarkenG-E) vermieden werden. Ebenso wird künftig das Akteneinsichtsrecht (§ 31 Absatz 3b PatG-E, § 8 Absatz 7 GebrMG-E, § 62 Absatz 4 MarkenG-E, § 22 Absatz 3 DesignG-E) 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 PatG (Menschlicher Körper) und des § 2a Absatz 1 PatG (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 Einspruchsverfahrens 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 des Erfinders 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 (IntPatÜbkG)

Mit der vorgeschlagenen Änderung von Artikel III § 4 IntPatÜbkG 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 für die Einleitung der nationalen Phase 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 gegebenenfalls die Übersetzung der Anmeldung in deutscher Sprache vorzulegen hat, auf 30 Monate ab dem Anmelde- beziehungsweise 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 Bundesrepublik Deutschland.

3. Gebrauchsmustergesetz

a) Verfahrensvereinfachung bei der Gebrauchsmusterabzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz; § 8 Gebrauchsmusterverordnung – 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) Nichtpatentliteratur-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 Teils 6 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 (MarkenV)

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 MarkenV 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 (zum Beispiel im Umlaufverfahren) zu fassen (§ 6 Absatz 3 DPMAV-E). 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 DPMaV-E regelt, dass abweichend von § 222 Absatz 2 ZPO und § 193 BGB alle an mindestens einer der Dienststellen des DPMA geltenden gesetzlichen Feiertage fristverlängernd anerkannt werden, unabhängig davon an welchem Ort die zur Fristwahrung erforderliche Handlung tatsächlich vorgenommen wird.

8. Patentkostengesetz (PatKostG)

Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 PatKostG erheben das DPMA und das Bundespatentgericht (BPatG) Gebühren nach diesem Gesetz, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die einzelnen Gebührentatbestände und -sätze ergeben sich aus Teil A beziehungsweise Teil B der Anlage zu § 2 Absatz 1 PatKostG (Gebührenverzeichnis). Auf dieser Grundlage erheben das DPMA und das BPatG die für ihre 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 beziehungsweise Teil B der Anlage zu § 2 Absatz 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 (Gebühren-)Recht des gewerblichen Rechtsschutzes 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 Bundesrepublik Deutschland sollten Änderungen weiterhin dem formellen Gesetzgeber vorbehalten bleiben.

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

a) Fälligkeit der Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate

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 Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate

§ 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) Gebührenerhöhung für ergänzende Schutzzertifikate (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 sogenannten „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.

9. Halbleiterschutzgesetz

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

10. Designgesetz

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

11. Folgeänderungen

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

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

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Für den vom vorliegenden Entwurf 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 Entwurf sollen 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 Entwurf 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 praxisgerechte Verbesserung der Verfahrensabläufe bei 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 wird ein einmaliger Mehrbedarf an Mitteln für Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik in Höhe von circa 93 700 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 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 Gebührensatznummern 312 210 bis 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 betrugen 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 Gebührensatznummern 312 210 bis 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.

Ob und in welchem Umfang infolge einer Einführung der Möglichkeit einer Teilnahme an Verhandlungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vor dem DPMA ein etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund entsteht, kann derzeit noch nicht beantwortet werden.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden. Über Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs wird im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden sein.

3. Erfüllungsaufwand

Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

Wirtschaft

Der Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Insbesondere entsteht durch den neu eingefügten § 145a PatG-E, 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 Absatz 2 MarkenG entsprechenden Vorschrift in § 30 PatG-E 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.

Ebenso wird die Wirtschaft durch die neu geschaffene Möglichkeit der Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung an Anhörungen, mündlichen Verhandlungen und Vernehmungen in § 46 Absatz 1 PatG-E, § 17 Absatz 2 Satz 6 GebrMG-E, § 60 Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E und § 34a Absatz 3 DesignG-E geringfügig entlastet, da sich Reisekosten und -aufwand für die Beteiligten reduzieren.

Durch die Änderungen des § 81 Absatz 5 und § 82 Absatz 3 PatG entsteht eine neue Informationspflicht. Die Neuregelung in § 81 Absatz 5 PatG-E 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-E 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 685 200 Euro.

Davon werden rund 46 300 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 (34 Personaltage – PT – mittlerer Dienst – mD –, 68 PT gehobener Dienst – gD –, 27 PT höherer Dienst – hD –) zurückführen. Anhand der ermittelten Personaltage lässt sich der Erfüllungsaufwand in Euro beziffern. Diese Schätzung basiert auf aktuellen Erfahrungswerten, die auf früheren Gesetzes- beziehungsweise Ordnungsänderungen, wie zum Beispiel der Verordnung zur Änderung der DPMA-Verordnung vom 10. Dezember 2018, der Verordnung zur Änderung der Patentverordnung und anderer Verordnungen vom 12. Dezember 2018 und des Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes vom 24. Oktober 2013 beruhen.

Durch die technischen Anpassungen und Umstellungen der IT-Fachsysteme und Datenbanken des DPMA entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 127 000 Euro, der durch jeweils 63,5 PT externer IT-Dienstleister (circa 93 700 Euro Kosten) und DPMA-Mitarbeiter des hD (circa 33 200 Euro Kosten) begründet wird (insgesamt circa 127 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.

Durch die neu geschaffene Möglichkeit der Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung an Anhörungen, mündlichen Verhandlungen und Vernehmungen in § 46 Absatz 1 PatG-E, § 17 Absatz 2 Satz 6 GebrMG-E, § 60 Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E und § 34a Absatz 3 DesignG-E fällt ein einmaliger Sachaufwand in Höhe von circa 420 000 Euro an, der durch die Beschaffung von Audio-/Video-Systemen, (Schleusen-)PC's, Notebooks und Webcams und durch einmalige Aufwände für neue DSL-Anbindungen in mehreren Liegenschaften des DPMA verursacht wird. Durch den damit ebenfalls verbundenen Personalaufwand (Anpassung der Fachsysteme und der Dokumente, Projektleitung und Gesamtarchitektur, interne Kommunikation und Arbeitshilfen, Erstellung von externer Kommunikation, Erstellung von Textbausteinen, Schulung aller betroffener Arbeitsbereiche, Überarbeitung von Richtlinien) entstehen außerdem einmalige Personalkosten in Höhe von circa 89 500 Euro für 171 PT hD sowie circa 2 400 Euro für 7 PT gD. Dieser Erfüllungsaufwand kann derzeit nur grob geschätzt werden, da die technischen Umsetzungen der Regelungsvorschläge noch nicht endgültig feststehen. Die Angaben (ebenso wie die sich auf dieses Regelungsvorhaben beziehenden Angaben zum jährlichen Erfüllungsaufwand) gehen daher im Sinne einer großzügigen Schätzung von dem derzeit plausibelsten Umsetzungsszenario aus. Danach sollen 19 bestehende Anhörungsräume in bis zu fünf Liegenschaften des DPMA aufgerüstet werden, um dort Anhörungen mittels Videokonferenz über ein vom DPMA-Netzwerk unabhängiges Netzwerk durchführen zu können. Zudem sollen die Anhörungszimmer mit Notebooks für das DPMA-Netzwerk und Schleusen-PCs ausgestattet werden, um Zugriff auf die elektronische Akte zu gewährleisten. Ergänzend sollen 80 Notebooks und Webcams beschafft werden, die ausgeliehen werden können und mit denen über eine LTE-Verbindung auch in Prüferbüros Anhörungen durchgeführt werden können.

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 692 000 Euro.

Davon werden circa 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 drei Verfahren werden für die Eingangssachbearbeitung drei 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 (das heißt 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- beziehungsweise Verordnungsänderungen. Der neue § 63 Absatz 1 Satz 1 und 2 PatG-E 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-E künftig die Möglichkeit, nicht nur vollständig auf seine Nennung zu verzichten, sondern auch lediglich auf die Ortsangabe. 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 (gegebenenfalls vorzubereitende) Abstimmung im Spruchkörper, weshalb für den Berichterstatter von mindestens zwei 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.

Durch die neu geschaffene Möglichkeit der Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung an Anhörungen, mündlichen Verhandlungen und Vernehmungen in § 46 Absatz 1 PatG-E, § 17 Absatz 2 Satz 6 GebrMG-E, § 60 Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E und § 34a Absatz 3 DesignG-E fällt ein jährlicher Erfüllungsaufwand von 131 000 Euro für laufende Aufwände, die durch DSL-Anbindungen in mehreren Liegenschaften des DPMA sowie durch Lizenzkosten entstehen. Außerdem entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von circa 400 200 Euro für 765 PT hD, 1 400 Euro für 4 PT gD sowie 127 600 Euro für 503 PT mD durch Personalkosten. Hierbei entfallen rund 289 000 Euro (552 PT hD) auf die Entscheidung über die Gestattung oder Versagung der Teilnahme mittels Videokonferenztechnik im Beschlusswege. Der Berechnung wurden im Wege einer Schätzung 1 510 Fälle à 3 Stunden pro Jahr zu Grunde gelegt, die auf Erfahrungswerten aufgrund ähnlicher Vorgänge wie beispielsweise Umladungen und Terminsmitteilungen beruht. Die übrigen jährlichen Personalkosten werden durch die Betreuung des Netzwerks, der Endgeräte sowie der Applikation, sowie durch laufenden Schulungsaufwand ausgelöst.

Diesen Kosten stehen Verbesserungen der Verfahrensabläufe beim DPMA gegenüber. Es ergeben sich durch die Neuregelung in § 17 Absatz 5 GebrMG-E 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 Gebührensätze 312 210 bis 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 Schutzzertifikate gemäß § 16a PatG nach Maßgabe der Gebührensätze 312 210 bis 312 262 um rund 10 Prozent zu erhöhen. Die beteiligten Akteure schöpfen im Allgemeinen die ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung beziehungsweise Verteidigung eines Schutzzertifikates oder zu dessen Verhinderung beziehungsweise 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-E, 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 circa 40 000 Euro entstehen.

Die Neuregelung des § 83 PatG führt voraussichtlich zu weiteren Kosten in Höhe von circa 7,5 Millionen Euro, gerechnet auf einen Zeitraum von sechs 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 sechs Jahren besteht ein Personalbedarf im richterlichen Dienst von insgesamt 30 Personenjahren der Besoldungsstufe R 2 sowie von sechs Personenjahren der Besoldungsstufe R 3. Denn um die sechsmonatige Sollfrist für den qualifizierten Hinweis zu erreichen, muss der Bestand entsprechender Verfahren von circa 420 Verfahren (Stand Ende 2020) auf höchstens 260 Verfahren reduziert werden. Für den Abbau dieser circa 160 Bestandsverfahren über einen Zeitraum von sechs Jahren ist ein jährlicher Personalbedarf von circa 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-E, 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 (zum Beispiel 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-E in Bezug genommenen Verfahren geht es hingegen im Kern um Patentstreitsachen. Die dabei im Verfahren offenlegten 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.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der getroffenen Regelungen erfolgt nicht. Auch eine Evaluierung der Änderungen ist nicht vorgesehen, da die Schwellenwerte der Evaluierungskonzeption der Bundesregierung nicht erreicht werden.

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 PatG)

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 PatG)**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 beziehungsweise 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 zweifelhafte 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 Nichtigerklärung des entsprechenden Grundpatents zuständigen Stelle einen Antrag auf Nichtigerklärung 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 (Bundestagsdrucksache 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. Insoweit 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 PatG)

Zu Buchstabe a

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

Die Änderung ist redaktioneller Natur. § 20 Absatz 1 Nummer 2 PatG 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 Buchstabe b

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

Zu Nummer 5 (§ 23 PatG)

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

Zu Nummer 6 (§ 25 PatG)

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 PatG)

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

Zu Nummer 9 (§ 28 PatG)

§ 28 PatG 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 gesetzlichen Feiertagen modifiziert. Entsprechende Ermächtigungsgrundlagen sollen auch im Gebrauchsmuster-, im Marken-, im Halbleiterschutz- und im Designgesetz geschaffen werden.

Das DPMA ist eine selbstständige 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 gesetzliche 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 (vergleiche 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 gesetzlichen 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 gesetzlichen Feiertagen getroffen werden, die unabhängig von dem tatsächlichen Ort der Einreichung gilt. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAV-E geregelt werden.

Zu Absatz 2

Die Verordnungsermächtigung in § 28 Absatz 1 PatG 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 teilweise oder in vollem Umfang auf das DPMA übertragen kann.

Zu Nummer 10 (§ 29 PatG)

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

Zu Nummer 11 (§ 30 PatG)

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 PatG-

E, 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 (vergleiche 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 unselbstständiger Nebenintervenient beitreten. Diese Form der Verfahrensbeteiligung kann das Verfahren jedoch verkomplizieren und verzögern (vergleiche Bundestagsdrucksache 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-E 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-E 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 PatG)

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 PatG 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 (vergleiche dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b Dop-

pelbuchstabe bb) soll mit der Neuregelung vermieden werden, dass durch die Akteneinsicht ordnungs- und sittenwidrige Inhalte gegenüber Dritten offengelegt werden müssen. Der Wortlaut der Norm „soweit“ stellt klar, dass die Akteneinsicht nur im Umfang der für offensichtlich sittenwidrig oder als offensichtlich 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 PatG)

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 offensichtlich sittenwidrig oder als offensichtlich 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 beziehungsweise 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 PatG), 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 PatG 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 PatG). Angaben oder Zeichnungen in Patentanmeldungen, deren Veröffentlichung auf Grund der Neuregelung unterbleibt, konstituieren gemäß § 3 Absatz 1 PatG 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 PatG)

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

Zu Nummer 16 (§ 35 PatG)

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 PatG)

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 diejenige Zeichnung auswählen, die die Erfindung am deutlichsten kennzeichnet, 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 PatG)

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

Zu Nummer 19 (§ 40 PatG)

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 PatG)

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 recherchiert 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 PatG)

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

Zu Nummer 22 (§ 46 Absatz 1 PatG)

Mit dem neu eingefügten Satz 2 wird die entsprechende Anwendung des § 128a ZPO für Anhörungen und Vernehmungen in Verfahren vor dem DPMA nach dem Patentgesetz angeordnet.

In der gerichtlichen Praxis hat der Einsatz von Videokonferenztechnik im Jahr 2020 während der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zugenommen und an Bedeutung gewonnen. Die Möglichkeit der Teilnahme an Verhandlungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung, wie sie nach § 128a ZPO für Verfahren vor den Zivilgerichten besteht, soll auch für das justizförmig ausgestaltete Verwaltungsverfahren vor dem DPMA ermöglicht werden. Der Einsatz von Videokonferenztechnik in Verfahren vor dem DPMA kann zu einer Verfahrensbeschleunigung und einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit beitragen, indem Reisekosten und -aufwand für die Beteiligten reduziert und die Terminierung von Anhörungen und Vernehmungen erleichtert wird.

Durch den Verweis auf § 128a ZPO wird die Möglichkeit geschaffen, den Beteiligten eine Teilnahme mittels Videokonferenztechnik zu gestatten. Ein Anspruch auf die Teilnahme mittels Videokonferenztechnik sowie ein Anspruch darauf, dass das DPMA die notwendige technische Ausstattung vorhält, kann aus der Regelung nicht abgeleitet werden (vergleiche auch Bundestagsdrucksache 14/6063, S. 120).

Eine isolierte Anfechtung der Anordnung oder Versagung der Teilnahme im Wege der Videokonferenz findet in entsprechender Anwendung des § 128a Absatz 3 Satz 2 ZPO nicht statt.

Zu Nummer 23 (§ 53 PatG)

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

Zu Nummer 24 (§ 61 Absatz 1 PatG)

Die Neufassung des § 61 Absatz 1 PatG 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 PatG 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 25 (§ 62 Absatz 2 PatG)

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

Zu Nummer 26 (§ 63 PatG)**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 PatG bestimmt, dass auf der Offenlegungsschrift (§ 32 Absatz 2 PatG), auf der Patentschrift (§ 32 Absatz 3 PatG) sowie in der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Absatz 1 PatG) 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 PatG) 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 PatG-E 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 beziehungsweise -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 eingrenzbaren 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-E 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 vollständig oder hinsichtlich der Ortsangabe unterbleibt, wenn 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 27 (§ 67 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c PatG)

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

Zu Nummer 28 (§ 79 Absatz 3 PatG)

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

Zu Nummer 29 (§ 81 Absatz 5 PatG)

Die Neuregelung 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. 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 (zum Beispiel 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 30 (§ 82 PatG)**Zu Buchstabe a**

Durch die Ergänzung des § 82 Absatz 1 PatG 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 PatG-E ergänzt.

Das Gesetz sieht bislang in § 82 Absatz 3 PatG 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 in Verbindung mit §§ 273 ff. ZPO gesetzt. Zur Vereinfachung und weiteren Verfahrensbeschleunigung wird in § 82 Absatz 3 PatG-E 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-E (dazu unter Nummer 31) 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 gegebenenfalls 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 PatG-E 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 29 verwiesen werden.

Zu Absatz 4

Der Inhalt des bisherigen § 82 Absatz 3 PatG 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 der Termin zur mündlichen Verhandlung – als Ausfluss des Beschleunigungsgrundsatzes – weiterhin so früh wie möglich stattfinden soll, wie es eine sorgfältige Terminvorbereitung zulässt.

Zu Nummer 31 (§ 83 Absatz 1 PatG)

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 (zum Beispiel 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 32 (§ 85 Absatz 3 Satz 2 PatG)

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

Zu Nummer 33 (§ 125 PatG)

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

Zu Nummer 34 (§ 128 PatG)

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

Zu Nummer 35 (§ 130 Absatz 5 Satz 1 PatG)

Die Änderung ist redaktioneller Natur. § 130 Absatz 5 PatG 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 PatG 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 36 (§ 139 Absatz 1 PatG)

Es handelt sich um eine gesetzgeberische Klarstellung.

Es wird nunmehr ausdrücklich in § 139 PatG geregelt, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise beschränkt werden kann, wenn die Inanspruchnahme auf Unterlassung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte für den Verletzer oder Dritte führen würde. Ähnlich wie in § 275 Absatz 2 BGB geht es darum, dass bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips (Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz – GG –, Artikel 14 Absatz 1 S. 2 GG) Verfassungsrang. Er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz über § 242 und § 275 Absatz 2 BGB auch im Zivilrecht zu berücksichtigen (vergleiche Schulze in: Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, 10. Auflage 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 30.4.2004, 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 PatG 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 Berücksichtigung 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“, a. a. O., 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 zum Beispiel 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 PatG – 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 schuldhaftige 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. Den Patentverletzer trifft die Darlegungs- und Beweislast für die Unverhältnismäßigkeit der Inanspruchnahme, Zweifel gehen zu seinen Lasten. Ein entsprechender Vortrag des Unterlassungsklägers ist deshalb nur dann erforderlich, wenn der Patentverletzer beachtliche Gründe für eine ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsanspruchs vorbringt.

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 139 PatG stellt klar, dass in einem solchen Fall eine Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalls und eine sorgfältige Abwägung aller Umstände, auch unter Berücksichtigung des Gebotes von Treu und Glauben und der grundsätzlich vorrangigen Interessen des Verletzten an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs, erforderlich ist. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kommt mithin nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen in Betracht. Der Entwurf verzichtet bewusst darauf, für den Gesetzestext Kriterien oder Regelbeispiele für die ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsanspruchs im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vorzuschlagen. Dies scheint wegen der Vielgestaltigkeit der möglichen Fälle nicht angebracht. Für die Frage der Unverhältnismäßigkeit der Inanspruchnahme auf Unterlassung 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 beziehungsweise 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 Aufbrauchsfrist 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 zum Beispiel Einzelerfinder, Universitäten oder kleine und mittelständische Unternehmen 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, a. a. O., Rdn. 45). Insoweit kann insbesondere von Bedeutung sein, ob dem Patentverletzer aus der Inanspruchnahme auf Unterlassung 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 Teil- 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 Geschäftsbetrieb des Patentverletzers hätte (BGH Wärmetauscher, a. a. O., Rdn. 52). Handelt es sich bei dem verletzten Patent um ein untergeordnetes, nicht funktionswesentliches Element eines Bauteils (zum Beispiel ein Sonderausstattungsmerkmal für einen Fahrzeugsitz) für ein komplexes Gesamtprodukt (zum Beispiel einem Fahrzeug), so können gravierende und unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Verletzers zu verneinen sein (BGH Wärmetauscher, a. a. O., 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, a. a. O., 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 zum Beispiel durch eine angemessene sogenannte „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 Unterlassungsanspruchs 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 höchststrichterlich 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 Aufbrauchfrist nicht auf Dritt- oder Allgemeininteressen gestützt werden kann, da diese Interessen durch die Möglichkeit einer Zwangslizenz nach § 24 PatG 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 Aufbrauchfrist einräumte, ohne dass die Voraussetzungen von § 24 Absatz 1 PatG 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 PatG aussprechen.

Bei der Zwangslizenz und der vorgeschlagenen Ergänzung des Absatz 1 handelt es sich jedoch um unterschiedliche Rechtsinstitute mit unterschiedlicher Rechtswirkung. § 24 PatG gewährt ein Benutzungsrecht, während die vorgeschlagene Klarstellung in § 139 PatG-E nur den Unterlassungsanspruch in Einzelfällen (zeitweise) ausschließen kann. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb je nach der Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wirken und damit insbesondere durch eine zeitlich beschränkte Aufbrauchs- oder Umstellungsfrist 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 zum Beispiel 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 Verhältnismäßigkeitserwägungen einzuschränken ist. Insoweit ist jedoch zu berücksichtigen, dass die bloße Beeinträchtigung von Interessen Dritter nicht ausreicht um den Unterlassungsanspruch des Verletzten auszuschließen. Denn auch (mittelbare) Nachteile für Dritte stellen eine regelmäßige Folge einer Unterlassungsverfügung dar, die grundsätzlich bei einer Patentverletzung hinzunehmen sind. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb nur in Fällen in Betracht kommen, in denen die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter für diese eindeutig eine solche Härte darstellt, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen. 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, wenn es ausnahmsweise aufgrund des Vortrags des Patentverletzers Anlass gibt, eine Prüfung der (Un-)Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vorzunehmen. Der Entwurf verzichtet bewusst darauf, konkrete Rechtsfolgen für Fallkonstellationen im Einzelnen zu konkretisieren. Durch den Wortlaut der Norm „soweit“ wird jedoch klar gestellt, dass auch die Möglichkeit eines Teilausschlusses des Unterlassungsanspruchs besteht. 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 (teilweise) 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 – in geeigneten Fällen 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 PatG – nicht zu einer Legalisierung der Patentverletzung. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch bleibt in diesem Fall unberührt. Dies gilt auch dann, wenn dem Verletzten ein Ausgleichsanspruch nach dem neuen § 139 Absatz 1 Satz 4 PatG-E zusteht. Der Verletzte kann in diesem Fall einen weitergehenden Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verletzer nach wie vor mittels § 139 Absatz 2 PatG geltend machen.

Eine dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs wegen unverhältnismäßiger Belastung des Schuldners wird hingegen nur in sehr wenigen besonders gelagerten extremen Fallkonstellationen in Betracht kommen. Sie setzt voraus, dass unbilligen Härten für den Unterlassungsschuldner nicht durch eine Umstellungs- und Aufbrauchfrist 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 PatG-E 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-E 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 ihre Inanspruchnahme auf Unterlassung durch den Rechtsinhaber nach dem neuen Satz 3 (teilweise) ausgeschlossen ist.

Zu Nummer 37 (§ 142 PatG)

Die Ergänzung des § 142 PatG sieht einen persönlichen Strafausschließungsgrund für den Verletzer vor, soweit der Unterlassungsanspruch ihm gegenüber nach dem neu eingefügten § 139 Absatz 1 Satz 3 PatG-E 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 38 (§ 145a PatG)

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-E 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 zum Beispiel bei der Bestimmung von FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory“) 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 PatG 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 39 (§ 147 Absatz 2 PatG)

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 40

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 (Artikel III § 4 IntPatÜbkG)

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 Patentzusammenarbeitsvertrages (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 zum Beispiel 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“ beziehungsweise „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. Artikel III § 4 IntPatÜbkG regelt das Verfahren für den Fall, dass das DPMA in der nationalen Phase als Bestimmungsamt benannt worden ist. Artikel III § 4 Absatz 2 Satz 1 IntPatÜbkG bestimmt, innerhalb welcher Frist die Anmeldegebühr zu entrichten und, soweit erforderlich, die Übersetzung der Anmeldung in deutscher Sprache vorzulegen ist.

Artikel III § 4 Absatz 2 Satz 1 IntPatÜbkG verweist in der geltenden Fassung auf die Frist des Artikels 22 Absatz 1 PCT, die 30 Monate ab dem Anmelde- beziehungsweise Prioritätsdatum beträgt. Diesen Zeitraum nutzen Anmelder unter anderem dafür, die Erfolgsaussichten der Einleitung der nationalen beziehungsweise 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 Bundesrepublik Deutschland. Der überwiegende Anteil der PCT-Anmelder schöpft nämlich die Frist zur Einleitung der nationalen beziehungsweise 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 Bestimmungsämtern.

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 beziehungsweise 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 beauftragten Kanzleien.

Zu den Buchstaben b und c

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 2 (Artikel III § 6 IntPatÜbkG)

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. Artikel III § 6 Absatz 2 IntPatÜbkG regelt den Fall, dass das DPMA im Rahmen der internationalen Anmeldung „ausgewähltes Amt“ ist. Er ordnet in der geltenden Fassung die entsprechende Anwendung von Artikel § 4 Absatz 2 IntPatÜbkG an. Aufgrund der Verlängerung der Frist von 30 auf 31 Monate durch den neuen Artikel III § 4 Absatz 2 IntPatÜbkG-E, findet die 31-Monatsfrist auch dann Anwendung, wenn das DPMA „ausgewähltes Amt“ ist. Neben der bereits bestehenden Verweisung auf Artikel III § 4 Absatz 2 IntPatÜbkG ordnet der neue Artikel III § 6 Absatz 2 IntPatÜbkG-E die entsprechende Anwendung des Artikel III § 4 Absatz 3

IntPatÜbkG an. Dieser Vorschrift enthält eine Regelung zur Fälligkeit der Anmeldegebühren, die ebenso dann sinnvoll ist, wenn das Patentamt als „ausgewähltes Amt“ tätig wird.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes – GebrMG)

Zu Nummer 1 (§ 4a GebrMG)

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 GebrMG)

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 GebrMG 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 zwei Monaten nach der entsprechenden Aufforderung durch das DPMA eine Abschrift der Patentanmeldung einreichen (vergleiche § 5 Absatz 2 GebrMG). Wird die Abschrift der Patentanmeldung nicht fristgemäß eingereicht, so wird das Recht zur Abzweigung verwirkt (vergleiche § 5 Absatz 2 Satz 2 GebrMG).

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 GebrMG)

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

Zu Nummer 4 (§ 8 GebrMG)

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 GebrMG 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 7 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 GebrMG)

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

Zu Nummer 6 (§ 17 GebrMG)**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 (vergleiche 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 Löschungsverfahren – 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.

Mit dem neu eingefügten Satz 6 wird auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die mündliche Verhandlung und Vernehmung im Wege der Bild- und Tonübertragung ermöglicht. Durch den Verweis in § 8 Absatz 5 HalbschG auf § 17 GebrMG findet § 128a ZPO auch in Topographielöschungsverfahren entsprechend Anwendung. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 22 verwiesen.

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 (vergleiche 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 GebrMG wird neu gefasst.

Nach derzeitiger Rechtslage ist eine Kostenentscheidung grundsätzlich von Amts wegen zu treffen. Nur bei einer Rücknahme des Löschungsantrages wendet die Rechtsprechung § 269 Absatz 3 Satz 2 ZPO entsprechend an mit der Folge, dass eine Kostenentscheidung nur auf Antrag ergeht (vergleiche 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 GebrMG (analog) zu löschen, da der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschungsantrag 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 Löschungsantrag zurücknimmt und die Verfahren in entsprechender Anwendung des § 91 a ZPO (übereinstimmende Erledigterklärung) oder § 269 Absatz 3 Satz 1 ZPO (Zurücknahme des Löschungsantrages) 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 seine 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 gesetzgebende 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 GebrMG 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 GebrMG)

§ 21 Absatz 1 GebrMG 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 Löschungsverfahren nach § 17 GebrMG oder den Antrag auf Recherche gemäß § 7. Für den Stand der Technik muss das DPMA kraft seines gesetzlichen Auftrages auch urheberrechtlich geschützte Dokumente berücksichtigen (vergleiche § 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 GebrMG-E nunmehr klar.

Zu Nummer 8 (§ 23 Absatz 3 Nummer 1 GebrMG)

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

Zu Nummer 9 (§ 24 Absatz 1 GebrMG)

Der Entwurf sieht eine dem § 139 PatG-E 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-E durch einen Rückgriff auf das Gebrauchsmusterrecht umgangen werden.

Es wird deshalb nunmehr auch ausdrücklich in § 24 Absatz 1 Satz 3 GebrMG-E geregelt, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise beschränkt werden kann, wenn die Inanspruchnahme des Patentverletzers aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte 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-E. Zur Begründung wird deshalb auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 36 verwiesen.

Zu Nummer 10 (§ 25 GebrMG)

Die Ergänzung des § 25 GebrMG sieht einen persönlichen Strafausschließungsgrund für den Verletzer vor, soweit der Unterlassungsanspruch ihm gegenüber nach dem neu eingefügten § 24 Absatz 1 Satz 3 GebrMG-E ausgeschlossen ist. Es gelten insoweit die gleichen Erwägungen wie bei § 142 PatG-E. Zur Begründung wird deshalb auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 37 verwiesen.

Zu Nummer 11 (§ 26a GebrMG)

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 38 verwiesen.

Zu Nummer 12 (§ 28 GebrMG)

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

Zu Nummer 13 (§ 29 GebrMG)

§ 29 GebrMG 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 gesetzlichen Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAG-E geregelt werden. Zur Begründung wird auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen.

Zu Absatz 2

Die Verordnungsermächtigung in § 29 Absatz 1 GebrMG 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 teilweise oder 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 GebrMV kommt neben dem nahezu wortgleichen § 5 Absatz 1 GebrMG kein eigenständiger Anwendungsbereich zu. Die Regelung ist daher aufzuheben. Die bestehende Untergliederung des § 8 GebrMV in Absätze entfällt.

Der bisherige § 8 Absatz 2 GebrMV, 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 GebrMV 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 Teil 6 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 Nummer 8 bis 10 wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 33 Absatz 3 MarkenG)

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 MarkenG), keine präjudizierende Wirkung. Auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird entsprechend verwiesen.

Zu Nummer 3 (§ 47 Absatz 1 MarkenG)

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. Januar 2019 – Ende der Schutzdauer: 14. Januar 2029).

Zu Nummer 4 (§ 55 Absatz 3 Satz 3 MarkenG)

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

Zu Nummer 5 (§ 60 Absatz 1 Satz 2 MarkenG)

Mit der Ergänzung in Satz 2 wird auch in Verfahren vor dem DPMA in Markenangelegenheiten die Anhörung und Vernehmung im Wege der Bild- und Tonübertragung ermöglicht. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 22 verwiesen.

Zu Nummer 6 (§ 62 Absatz 4 MarkenG)

§ 62 Absatz 4 MarkenG 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 (vergleiche dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c). Diese Neuregelung soll ebenso wie die Neuregelung zur Einschränkung der Veröffentlichungspflicht (vergleiche 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 7 (§ 65 Absatz 1 MarkenG)

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 gesetzlichen Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMoG geregelt werden. Zur Begründung kann auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen werden.

Zu Nummer 8 (Überschrift Teil 6)

Die das MMA betreffenden Bestandteile der Überschrift werden gestrichen.

Zu Nummer 9 (Teil 6 Abschnitt 1)

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

Zu Nummer 10 (Teil 6 Abschnitt 2)

Seit dem Beitritt Algeriens zum Protokoll des Madrider Markenabkommens (PMMA) am 31. Oktober 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. Oktober 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 Marken-E entsprechen inhaltlich den bisherigen §§ 119 bis 123 MarkenG. Gemäß dem bisherigen § 124 MarkenG waren die Vorschriften über die Wirkung der nach dem MMA international registrierten Marken (bisherigen §§ 112 bis 117 MarkenG) 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 MarkenG-E entsprechen inhaltlich den bisherigen §§ 112 bis 117 MarkenG, mit der Ausnahme, dass an die Stelle der Vorschriften zum MMA die Vorschriften des PMMA getreten sind. Zudem werden in den Neufassungen der §§ 115 und 116 MarkenG-E die Klage auf Erklärung des Verfalls und auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte berücksichtigt.

Zu Nummer 11 (Teil 6 Abschnitt 3)

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

Zu Nummer 12 (§ 125b MarkenG)

Die Neufassung erfolgt zum Zwecke redaktioneller Korrekturen. Vor Nummer 1 wird die maßgebliche Unionsmarkenverordnung zitiert. In Nummer 2 wird ein aufgrund des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) vom 11. Dezember 2018 entstandenes Redaktionsversehen behoben. Mangels Existenz eines § 14 Absatz 8 MarkenG läuft die Verweisung insoweit leer. Richtigerweise ist in Einklang mit § 125b Nummer 2 MarkenG in der Fassung vor Inkrafttreten des MaMoG auf § 14 Absatz 6 und 7 MarkenG zu verweisen. Zudem wird in Nummer 5 nun die Klage nach § 55 Absatz 1 MarkenG berücksichtigt. Dementsprechend ist auch in Nummer 5 Buchstabe b auf § 55 Absatz 3 MarkenG abzustellen.

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

Zu Nummer 13 (§ 125c MarkenG)

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

Zu Nummer 14 (§ 125d bis 125i MarkenG)

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

Zu Nummer 15 (§ 143a Absatz 1 Nummer 1 bis 3 MarkenG)

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 8 bis 10 wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 25 Nummer 31 MarkenV)

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 10) aufgehoben worden. Der bisherige § 122 Absatz 2 MarkenG bezieht sich auf das PMMA und wird infolge der Neuregelung nach Artikel 5 Nummer 10 zu § 110 Absatz 2 MarkenG-E.

Zu den Nummern 3 und 4 (§§ 43, 45 und 46 Absatz 1 MarkenV)

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

Zu Artikel 7 (Änderung der DPMA-Verordnung – DPMaV)**Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)**

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Durch die Einfügung des neuen § 18a DPMaV-E ist die Inhaltsübersicht entsprechend zu ergänzen.

Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 DPMaV)

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

Zu Nummer 3 (§ 6 Absatz 3 DPMaV)

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 des jeweiligen Vorsitzenden. Hierdurch wird eine Angleichung an die entsprechenden Vorschriften der anderen Schutzrechte erreicht (Patent – § 2 Absatz 3 Satz 2 DPMaV, Gebrauchsmuster – § 3 Absatz 3 Satz 2 DPMaV, Halbleiter – § 4 Absatz 3 Satz 2 DPMaV und Marke – § 5 Absatz 3 Satz 2 DPMaV).

Zu Nummer 4 (§ 18a DPMaV)

Der neu eingefügte § 18a DPMaV-E regelt, dass abweichend von § 222 Absatz 2 ZPO und § 193 BGB alle an mindestens einer der Dienststellen des DPMA geltenden gesetzlichen Feiertage 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-E auf einen Sonnabend wird das Fristende nach § 222 Absatz 2 ZPO beziehungsweise 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 (vergleiche 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 gesetzlichen Feiertagen wird die im Interesse der Anmelder, der Öffentlichkeit und des DPMA wünschenswerte Rechtssicherheit geschaffen.

Zu Nummer 5 (§ 28 Absatz 2 Nummer 3 DPMaV)

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

Zu Artikel 8 (Änderung des Patentkostengesetzes – PatKostG)

Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 2 PatKostG)

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 im Einklang mit den hierfür geltenden europäischen Rechtsgrundlagen (vergleiche dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 3) Rechnung tragen und für die Anmelder Rechtssicherheit hinsichtlich des Fälligkeitszeitpunktes der Jahresgebühren schaffen.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Da im § 3 Absatz 2 PatKostG-E 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 PatKostG 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 PatKostG)

§ 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.

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 PatKostG 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 das DPMA erfolgen erst im Falle der Zurückweisung der Anmeldung.

Die Neuregelung soll es den Anmeldern von Schutzzertifikaten 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 (vergleiche § 13 Absatz 1 Nummer 3 PatKostG). Die Neufassung dient dem Bürokratieabbau auf Seiten der Anmelder 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 Schutzzertifikate 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 PatKostG)**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 zum Beispiel 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. Bei Anträgen zum Beispiel 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 Gebührenziffern 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, vergleiche 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 (vergleiche Bundestagsdrucksache 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 der Bundesrepublik Deutschland prüft das DPMA zudem die Erteilungskriterien nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) bis d) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 (Pflanzenschutzmittel) beziehungsweise Artikel 3 Buchstabe a) bis d) Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (Arzneimittel) in umfassender Weise. Andere EU-Mitgliedstaaten (zum Beispiel 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 beziehungsweise Verteidigung eines Schutzzertifikates oder zu dessen Verhinderung beziehungsweise 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 gegebenenfalls einem juristischen Mitglied der Patentabteilung führt zu einem zusätzlichen Aufwand von circa 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 Euro, bei einer umgewandelten Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke eine bis zu 300 Euro 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 Regelungsbefehlen des Artikels 5 Nummer 10 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 zum Beispiel 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 zum Beispiel 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 (vergleiche Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe a) verwiesen.

Zu Artikel 9 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes – HalblSchG)

Zu Nummer 1 (§ 3 HalblSchG)

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 HalblSchG 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 gesetzlichen Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAV-E 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 HalblSchG)

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 HalblSchG)

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

Zu Nummer 4 (§ 11 HalblSchG)**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Aufgrund der Ergänzung der Vorschrift um Absatz 3 ist in der Überschrift ein Verweis auf das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen aufzunehmen.

Zu Buchstabe b

§ 11 Absatz 1 HalblSchG 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 (vergleiche 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 selbstständig 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 c

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Verweis in § 11 Absatz 2 HalblSchG 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 HalblSchG auf das Gebrauchsmustergesetz ist mit der Regelung in § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 HalblSchG im Jahr 2004 durch das Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz) vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) überflüssig geworden.

Zu Buchstabe d

Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen die näher bezeichneten Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen auch in Halbleiterschutzstreitsachen zur Anwendung kommen. Ausgenommen von dem Verweis sind selbstständige Beweisverfahren in Halbleiterschutzstreitsachen. Die zur Begründung für die vorgeschlagene Erstreckung auf Patentstreitsachen vorgebrachten Erwägungen treffen gleichermaßen auf das Halbleiterschutzrecht zu. Für die Einzelheiten wird deshalb auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 38 verwiesen.

Zu Artikel 10 (Änderung des Designgesetzes – DesignG)**Zu Nummer 1 (§ 22 Absatz 3 DesignG)**

Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 6 wird entsprechend verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 26 Absatz 1 DesignG)**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 gesetzlichen Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAGV geregelt werden. Zur Begründung kann auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen werden.

Zu Nummer 3 (§ 34a DesignG)**Zu Buchstabe a**

Mit dem neu eingefügten Satz 4 wird auch in Designnichtigkeitsverfahren die Anhörung und Vernehmung im Wege der Bild- und Tonübertragung ermöglicht. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 22 verwiesen.

Zu Buchstabe b

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

Zu Buchstabe c

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 § 34a Absatz 5 Satz 2 DesignG 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 11 (Folgeänderungen)**Zu Absatz 1 (§ 23 Absatz 1 Nummer 13 Rechtspflegergesetz – RPflG)**

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 enthaltene Verweis in das Markengesetz entsprechend angepasst.

Zu Absatz 2 (§ 21 Absatz 3 Satz 2 Designverordnung – DesignV)

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

Zu Artikel 12 (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 13 (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. Damit wird dem Interesse der patentrechtlichen Praxis an einem möglichst raschen Inkrafttreten der Regelungen Rechnung getragen.

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. Zudem bedarf es einer entsprechenden gesonderten Inkrafttrittsregelung auch für die Änderungen in § 83 PatG, da die Bestandsverfahren in den Nichtigkeitssenaten beim BPatG im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie geplant abgebaut werden konnten. Auch diese Regelung soll daher erst neun Monate verzögert in Kraft treten.

Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 998. Sitzung am 18. Dezember 2020 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 13a – neu – (§ 33 Absatz 4 – neu – PatG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 13 folgende Nummer einzufügen:

„13a. Dem § 33 ist folgender Absatz anzufügen:

„(4) Klagen auf Entschädigung können bei dem Gericht erhoben werden, in dessen Bezirk die angemeldete Lehre benutzt wurde.“

Begründung:

Gemäß § 58 Absatz 1 PatG treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents erst ein, wenn die Erteilung des Patents im Patentblatt veröffentlicht wird. Ab diesem Zeitpunkt erwirbt der Patentinhaber ein Ausschließlichkeitsrecht an der geschützten Lehre, so dass deren Nutzung durch Dritte rechtswidrig ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Nutzung der angemeldeten Lehre durch Dritte dagegen rechtmäßig. Allerdings kann der Anmelder von dem Nutzer nach § 33 PatG eine angemessene Entschädigung verlangen. Einen entsprechenden Entschädigungsanspruch sieht Artikel II § 1 IntPatÜbkG für europäische Patentanmeldungen vor.

In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob der Entschädigungsanspruch im deliktischen Gerichtsstand nach § 32 ZPO geltend gemacht werden kann, obwohl keine unerlaubte Handlung vorliegt. Praktische Bedeutung hat diese Frage vor allem dann, wenn der Entschädigungsanspruch im Wege der kumulativen Klagehäufung neben „echten“ Verletzungsansprüchen geltend gemacht wird. In diesen Fällen muss nämlich darüber entschieden werden, ob der Entschädigungsanspruch abgetrennt und an ein anderes Gericht verwiesen werden muss. Einerseits (vgl. etwa Kühnen, GRUR 1997, 19) wird die Auffassung vertreten, dass der Entschädigungsanspruch nicht im deliktischen Gerichtsstand verfolgt werden könne, andererseits (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 18.02.2011, Az.: 7 O 100/11, juris) wird dem entgegengetreten.

Aus Sicht der gerichtlichen Praxis erscheint es wünschenswert, dass durch eine gesetzliche Regelung klar gestellt wird, dass Klagen auf Entschädigung bei dem Gericht erhoben werden können, in dessen Bezirk die angemeldete Lehre benutzt wurde.

2. Zu Artikel 1 Nummer 30 (§ 82 PatG),
Nummer 31 (§ 83 Absatz 1 PatG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der Gesetzentwurf neben den Änderungen in den §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG weiterer Ergänzungen bedarf, um eine verbesserte Synchronisation der Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zu erreichen.

Begründung

Die Laufzeiten der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Rechtsbestandsverfahren vor dem Bundespatentgericht haben sich unterschiedlich entwickelt. In der Regel liegen selbst im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht kein qualifizierter Hinweis und erst recht kein Urteil des Bundespatentgerichts vor. Aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes und des Anspruchs der Parteien auf eine zeitnahe Entscheidung können die Verletzungsgerichte ihre mündlichen Verhandlungen nicht weiter nach hinten verschieben, um Entscheidungen des Bundespatentgerichts abzuwarten. Das führt dazu, dass die Verletzungsgerichte im Verletzungsprozess im Rahmen der nach § 148 ZPO

zu treffenden Aussetzungsentscheidung selbst prognostizieren müssen, ob dem Angriff gegen den Rechtsbestand des eingeklagten Patents eine überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit zukommt. Die Verletzungsgerichte prüfen damit die wesentlichen Punkte der beim Bundespatentgericht eingereichten Nichtigkeitsklage inzident im Verletzungsprozess. Die nicht mit technischen Richtern besetzten Verletzungsgerichte stehen folglich insbesondere bei technisch komplexen Sachverhalten vor einer besonderen Herausforderung, die erhebliche Arbeitskraft bindet.

Die vorgesehenen Änderungen in den §§ 82 und § 83 Absatz 1 PatG zielen auf eine Straffung des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht ab, die zugleich zu einer Entlastung der Verletzungsgerichte führen soll: Das Bundespatentgericht soll bereits sechs Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage einen qualifizierten Hinweis erlassen, der von Amts wegen dem Verletzungsgericht übermittelt werden soll. Der entsprechend geänderte § 83 Absatz 1 PatG ist jedoch lediglich als Soll-Vorschrift ausgestaltet. Die Verletzungsgerichte können sich aber nur dann in ihrer Terminierung nach dem Zeitplan des Bundespatentgerichts richten, wenn die Frist von sechs Monaten auch tatsächlich eingehalten wird. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass die inhaltliche Qualität der Hinweisbeschlüsse nicht durch eine zeitliche Straffung leidet.

Unabhängig davon ist es ratsam, sich nicht nur auf die Zeitspanne zwischen der Zustellung der Nichtigkeitsklage und dem Erlass des qualifizierten Hinweisbeschlusses zu konzentrieren. Um Spannungen, die aus dem Trennungsprinzip resultieren, zu verringern, sollte auch die Zeitspanne zwischen dem qualifizierten Hinweis und einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht in den Blick genommen werden. Auch hier muss gewährleistet sein, dass etwaige zeitliche Vorgaben die Qualität der Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht beeinträchtigen.

Bei dem qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts handelt es sich lediglich um eine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage mit Blick auf die Wirksamkeit des Patents. Die Parteien haben im Nichtigkeitsverfahren das Recht, nach diesem Hinweis weiter Stellung zu nehmen und Beweismittel einzureichen. Entsprechend weichen die Entscheidungen des Bundespatentgerichts häufig von der im qualifizierten Hinweis geäußerten vorläufigen Einschätzung ab. Eine verlässliche erstinstanzliche Beurteilung des Rechtsbestands kann daher erst bei einer Entscheidung des Bundespatentgerichts vorliegen. Idealerweise sollte daher im Zeitpunkt der Entscheidung des Verletzungsgerichts das Urteil des Bundespatentgerichts bereits ergangen sein oder jedenfalls dessen mündliche Verhandlung stattgefunden haben. Der vorgesehene § 82 PatG sieht in seinem Absatz 4 jedoch lediglich vor, dass der Vorsitzende einen „möglichst frühen Termin zur mündlichen Verhandlung“ vor dem Bundespatentgericht bestimmt. Dies reicht für eine verlässliche Abstimmung der Gerichte in ihrer Terminierung nicht aus.

3. Zu Artikel 1 Nummer 36 (§ 139 Absatz 1 Satz 3 bis 5 PatG),
Artikel 3 Nummer 9 (§ 24 Absatz 1 Satz 3 bis 5 GebrMG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob ein Bedürfnis besteht, die inhaltsgleichen Änderung des § 139 PatG bzw. § 24 GebrMG an die höchstrichterliche Rechtsprechung anzupassen und um weitere Kriterien bzw. Regelbeispiele zu ergänzen: Es könnte sich anbieten, den Wortlaut des geplanten Verhältnismäßigkeitseinwandes in § 139 PatG und § 24 GebrMG an die Entscheidung „Wärmetauscher“ des BGH anzupassen, damit – wie vom Gesetzentwurf intendiert – lediglich die bereits bestehende höchstrichterliche Rechtsprechung kodifiziert wird. Zudem könnte ein Bedürfnis für eine Ergänzung des § 139 PatG und § 24 GebrMG um (weitere) Kriterien oder Regelbeispiele bestehen, einerseits in Bezug auf die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und andererseits hinsichtlich der Gewährung und Bestimmung der Höhe des vorgesehenen Geldausgleichs.

Begründung

Mit der Ergänzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in § 139 PatG und der wortgleichen Ergänzung des entsprechenden gebrauchsmusterrechtlichen Unterlassungsanspruchs in § 24 Absatz 1 GebrMG soll den Verletzungsgerichten aufgegeben werden, im Rahmen der Prüfung des Unterlassungsanspruchs Verhältnismäßigkeitserwägungen anzustellen, aufgrund derer der Unterlassungsanspruch des Schutzrechtsinhabers gegen den Schutzrechtsverletzer ausgeschlossen sein kann. In diesem Fall soll der Schutzrechtsinhaber einen Ausgleich in Geld verlangen können, wobei der bisherige Schadensersatzanspruch davon unberührt bleibt.

Nach der Zielsetzung des Gesetzentwurfs soll es sich hierbei lediglich um eine gesetzgeberische Klarstellung des geltenden Rechts und der höchstrichterlichen Rechtsprechung handeln. Diese Klarstellung sei notwendig, da die Instanzgerichte Verhältnismäßigkeitserwägungen bei ihren Entscheidungen nur sehr zurückhaltend berücksichtigten (vgl. Einzelbegründung zu Artikel 1 Nummer 36, S. 55 – 57 der BR-Drucksache 683/20).

Der von den Kriterien der Entscheidung des BGH „Wärmetauscher“ abweichende Wortlaut der vorgesehenen Ergänzungen birgt jedoch die Gefahr, dass – über die aktuelle Gesetzeslage und höchstrichterliche Rechtsprechung hinaus – eine eingehendere Prüfung des Unverhältnismäßigkeitseinwandes durch die Verletzungsgerichte erzwungen wird.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat die Möglichkeit eines dauerhaften Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs, den der Gesetzentwurf vorsieht, bislang nicht in Betracht gezogen. In der im Gesetzentwurf zitierten Entscheidung „Wärmetauscher“ des BGH (Urteil vom 10.05.2016 – X ZR 114/13) haben die Beklagten aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur eine Aufbrauchfrist beantragt. Die Laufzeit des dort geltend gemachten Patents betrug im Zeitpunkt der Entscheidung lediglich ca. sechs Monate. Gegenstand der Überlegungen des BGH war infolgedessen die Gewährung einer Aufbrauchfrist als möglicher Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unter Berücksichtigung einer besonderen zeitlichen Situation. Der BGH stellte in der Entscheidung „Wärmetauscher“ heraus, dass die Einräumung einer Aufbrauchfrist, die üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeitraums dienen soll, lediglich im Einzelfall geboten sein kann, und zwar nur dann, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers – auch unter Berücksichtigung seiner Interessen – gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre (BGH, Urteil vom 10.05.2016 – X ZR 114/13, Rn. 41).

Demgegenüber lässt der Wortlaut der geplanten Änderungen einen dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Einklang mit der Begründung des Gesetzentwurfs ausdrücklich zu. Anders als bei der Entscheidung „Wärmetauscher“ wird zudem im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung an die „Inanspruchnahme“ und nicht an die „sofortige Durchsetzung“ des Unterlassungsanspruchs angeknüpft. Die Interessen des Patentinhabers werden dagegen nicht mehr genannt, dafür aber – anders als in der Entscheidung „Wärmetauscher“ – Drittinteressen. Das Merkmal der „Treuwidrigkeit“ fehlt in den geplanten Änderungen gänzlich.

Neben einer Anpassung des Wortlauts an die Entscheidung „Wärmetauscher“ sollte geprüft werden, ob es einer Ergänzung der vorgesehenen Regelungen um (weitere) Kriterien oder Regelbeispiele bedarf.

Da es für zahlreiche entscheidungserhebliche Fragen innerhalb der vorgesehenen Verhältnismäßigkeitsprüfung und in Bezug auf die Gewährung und die Bestimmung der Höhe des Geldausgleichs keine gefestigte Rechtsprechung gibt, wird sich dies in Rechtsunsicherheiten und voraussichtlich auch in längerer Verfahrensdauer vor den Verletzungsgerichten niederschlagen. Dies gefährdet den Patentrechtstandort Deutschland. Kodifizierte Kriterien und Regelbeispiele könnten dem entgegenwirken.

Anlage 3**Gegenäußerung der Bundesregierung**

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nummer 13a – neu – – § 33 Absatz 4 – neu – PatG)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen, § 33 Patentgesetz (PatG) um eine ausdrückliche Regelung des Gerichtsstands für Entschädigungsansprüche für die Benutzung von Erfindungen zu ergänzen, für die ein Patent angemeldet wurde und die damit offengelegt sind, für die aber noch kein Patent erteilt worden ist. Die Bundesregierung weist allerdings darauf hin, dass aus Sicht der patentrechtlichen Praxis kein (dringliches) Bedürfnis für eine solche Regelung zu bestehen scheint. So ist im Rahmen der ausführlichen Beteiligung der am Patentrecht interessierten Kreise und Institutionen bei der Vorbereitung des Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) von keiner Seite eine entsprechende Änderung angeregt worden. Auch datiert die in der Stellungnahme des Bundesrates zitierte erstinstanzliche Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2011. Die Bundesregierung beabsichtigt, zunächst die Praxis zu diesem Vorschlag zu beteiligen. Der Vorschlag könnte dann ggf. bei der nächsten Novelle des gewerblichen Rechtsschutzes aufgegriffen werden.

**Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nummer 30 – § 82 PatG,
Nummer 31 – § 83 Absatz 1 PatG)**

Die Bundesregierung wird prüfen, ob neben den Änderungen in den §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG weitere Anpassungen im PatG angezeigt sind, um eine noch bessere Synchronisation der Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zu erreichen. Weitere Änderungen in den §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG werden zum jetzigen Zeitpunkt hingegen nicht für erforderlich gehalten.

Nach Auffassung der Bundesregierung gilt dies insbesondere für die Vorgabe des § 83 Absatz 1 PatG-E, wonach das Bundespatentgericht bereits sechs Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage einen qualifizierten Hinweis erlassen soll, der von Amts wegen dem Verletzungsgericht übermittelt werden soll. Damit wird der qualifizierte Hinweis nach Auffassung der Bundesregierung so rechtzeitig vorliegen, dass das Verletzungsgericht eine entsprechend fundierte Entscheidung über die Aussetzung des Verletzungsverfahrens treffen kann. Außerdem steht die sachgerechte Führung eines Prozesses grundsätzlich im Ermessen des verantwortlichen Richters. Dieser muss auch die Möglichkeit haben, hinreichend flexibel auf außergewöhnliche Prozessumstände reagieren zu können. Die Einführung einer Mussvorschrift für den qualifizierten Hinweis ist vor diesem Hintergrund abzulehnen; sie wäre auch kaum sanktionierbar.

**Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nummer 36 – § 139 Absatz 1 Satz 3 bis 5 PatG,
Artikel 3 Nummer 9 – § 24 Absatz 1 Satz 3 bis 5 GebrMG)**

Die Bundesregierung hat bereits bei der Vorbereitung des Regierungsentwurfs sorgfältig geprüft, ob ein Bedürfnis besteht, die inhaltsgleichen Änderungen des § 139 PatG beziehungsweise § 24 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) noch enger als vorgeschlagen an den Wortlaut der höchstrichterlichen Rechtsprechung anzupassen und um weitere Kriterien bzw. Regelbeispiele zu ergänzen. Sie hat diese Frage verneint und möchte an dieser Einschätzung aus den folgenden Gründen festhalten:

In der Literatur und Rechtsprechung („Wärmetauscher-Entscheidung“ des BGH) besteht Einigkeit, dass der Einwand der Unverhältnismäßigkeit im Rahmen des § 139 PatG auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben muss. Dieser Ausnahmecharakter ergibt sich auch aus der im Regierungsentwurf vorgeschlagenen klarstellenden Regelung in

§ 139 PatG-E. Dies wird auch dadurch deutlich, dass der Regierungsentwurf – anders als noch der Referentenentwurf – zu der Formulierung des Diskussionsentwurfs zurückkehrt und für einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs darauf abstellt, ob die Inanspruchnahme für den Verletzter oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Mit dem Abstellen auf den Begriff „Härte“ wird die Diktion aus der Entscheidung „Wärmetauscher“ des BGH verwendet.

Eine darüber hinaus gehende Orientierung an dem Wortlaut dieser Entscheidung des BGH erscheint nach Auffassung der Bundesregierung nicht angezeigt. Der BGH hat mit dieser Entscheidung naturgemäß nur insoweit Rechtsfragen einer Klärung zugeführt, als dies für den konkret zu entscheidenden Fall notwendig war. Gesetzliche Regelungen müssen hingegen generell abstrakt sein, da sie eine unbestimmte Anzahl an Fällen betreffen und regeln müssen. Dies wird durch den Formulierungsvorschlag des Regierungsentwurfs gewährleistet. Im Übrigen bestand bei der Vorbereitung des Entwurfs des 2. PatMoG im Hinblick auf die ausführliche Begründung des Entwurfs ein weitgehender Konsens der beteiligten patentrechtlichen Praxis, von einer Einführung von Regelbeispielen abzusehen und die konkrete Einzelfallentscheidung den Gerichten zu überlassen.

Die Bundesregierung ist überzeugt, unter Berücksichtigung der divergierenden Interessen, die in den Stellungnahmen der beteiligten Kreise zum Ausdruck gekommen sind, mit dem Regierungsentwurf einen aus fachlicher Sicht ausgewogenen Mittelweg vorgeschlagen zu haben, an dem im weiteren parlamentarischen Verfahren festgehalten werden sollte.

