

11.06.21**R**

Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages

Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 233. Sitzung am 10. Juni 2021 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz – Drucksache 19/30498 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

– Drucksache 19/25821 –

in beigefügter Fassung angenommen.

Fristablauf: 02.07.21

Erster Durchgang: Drs. 683/20

Zweites Gesetz 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) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
3. in den Akten Angaben oder Zeichnungen enthalten sind, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“

d) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

13. § 32 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und Satz 3 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

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

bb) Folgender Satz wird angefügt:

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

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

14. In der Überschrift des Dritten Abschnitts wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

15. § 34 wird wie folgt geändert:

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

b) In Absatz 7 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

16. § 35 wird wie folgt geändert:

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

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

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

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

17. Dem § 36 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Sind in der Kurzfassung mehrere Zeichnungen erwähnt und ist nicht eindeutig, welche Zeichnung die Erfindung nach Auffassung des Anmelders am deutlichsten kennzeichnet, 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 und dessen Streitwert sollen 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 und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“
37. Dem § 142 werden die folgenden Absätze 7 und 8 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.
- (8) Das Strafverfahren ist nach § 262 Absatz 2 der Strafprozessordnung auszusetzen, wenn ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren gegen das streitgegenständliche Patent anhängig ist.“
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. Als streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gelten sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen.“

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 Nummer 4 in dem Satzteil vor Satz 2, 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) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
 3. in den Akten Angaben oder Zeichnungen enthalten sind, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“
5. § 10 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ sowie das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
6. § 17 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- bb) 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 5 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 „Deutsches 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 und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“
10. Dem § 25 werden die folgenden Absätze 7 und 8 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.
(8) Das Strafverfahren ist nach § 262 Absatz 2 der Strafprozessordnung auszusetzen, wenn ein Löschungsverfahren gegen das streitgegenständliche Gebrauchsmuster anhängig ist.“
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. Als streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gelten sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen.“

12. § 28 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches 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 Schutzentziehung
- § 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) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
 3. sie auf Akteninhalte bezogen ist, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“
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 Markenamt gestellt werden. Soll der Schutz auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke nachträglich erstreckt werden und wird der Antrag schon vor der Eintragung der Marke gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung zugegangen.

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

§ 112

Wirkung der internationalen Registrierung und der nachträglichen Schutzerstreckung

(1) Die internationale Registrierung oder die nachträgliche Schutzerstreckung einer Marke, deren Schutz nach Artikel 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

Schutzzentziehung

(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 Schutzzentziehung.

(2) Im Falle des Antrags oder der Klage auf Schutzzentziehung 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 Zeitrangs im Sinne des § 6 Absatz 2 maßgebend.

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

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

(4) Der Antrag auf Umwandlung wird im Übrigen wie eine Anmeldung zur Eintragung einer Marke behandelt. War jedoch am Tag der Löschung der Marke im internationalen Register die Frist nach Artikel 5 Absatz 2a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen zur Verweigerung des Schutzes bereits abgelaufen und war an diesem Tag kein Verfahren zur Schutzverweigerung oder zur Schutzentziehung anhängig, so wird die Marke ohne vorherige Prüfung unmittelbar nach § 41 Absatz 1 in das Register eingetragen. Gegen die Eintragung einer Marke nach Satz 2 kann 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:

- Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort „Verordnungsermächtigung“ angefügt.
- In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- 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) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder
3. sie auf Akteninhalte bezogen ist, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“

2. § 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Nummer 8 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.
- b) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.
- c) Folgende Nummer 10 wird angefügt:

„10. für 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] 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.