

## **Gesetzentwurf**

der Bundesregierung

### **Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts**

#### **A. Problem und Ziel**

Das Gesetz bezweckt eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patentgesetzes und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

#### **B. Lösung**

Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof in Patent- und Markensachen werden in verschiedenen Bereichen vereinfacht. Im Bereich des Arbeitnehmererfinderrechts werden Verfahrensregelungen modernisiert und überflüssige oder unzweckmäßige Regelungen aufgehoben. Außerdem werden notwendige Regelungen zur Ausführung von Gemeinschaftsrecht im nationalen Recht geschaffen.

#### **C. Alternativen**

Keine

#### **D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte**

##### **1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand**

Es werden keine nennenswerten Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand erwartet.

##### **2. Vollzugsaufwand**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt entsteht ein einmaliger Vollzugsaufwand, da die Verfahrensabläufe, einschließlich der EDV, den neuen Antragsverfahren in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate und den neuen Zustellungsregelungen für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland anzupassen sind. Die Umstellungskosten sind mit höchstens 10 000 Euro zu veranschlagen. Beim Bundespatentgericht entsteht ebenfalls ein einmaliger Vollzugsaufwand für die Anpassung der Verfahrensabläufe, einschließlich der EDV, für die

Neugestaltung des Patentnichtigkeitsverfahrens und für Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (ABl. EU L 157 S. 1). Die Umstellungskosten werden insoweit auf höchstens 10 000 Euro geschätzt. Demgegenüber verursacht die Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens keine zusätzlichen Personalkosten, da die hier erwartete Mehrbelastung nach Angaben des Bundespatentgerichts mit dem vorhandenen Personalbestand bewältigt werden kann.

Die genannten Vollzugskosten können insgesamt vom Ressort im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel aufgefangen werden. Mehrkosten für den Bundeshaushalt entstehen daher nicht.

## **E. Sonstige Kosten**

Für die Wirtschaft ist durch das Gesetz keine nennenswerte finanzielle Mehrbelastung zu erwarten. Durch die Erhöhung der Gebühren für Patentanmeldungen mit höheren Anspruchsätzen, für die Verlängerung ergänzender Schutzzertifikate, für die Berichtigung ihrer Laufzeit und den Widerruf ihrer Verlängerung sowie für die Beantragung von Zwangslizenzen nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 können sich gegebenenfalls finanzielle Auswirkungen ergeben, die noch nicht bezifferbar sind. Die entsprechenden Belastungen dürften aber – auch angesichts der damit verbundenen Vorteile – im Ergebnis kaum ins Gewicht fallen. Zudem wird die Wirtschaft im Gegenzug durch Vereinfachungen bei den Regelungen in Bezug auf den Inlandsvertreter in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof, durch die Abschaffung des § 145 Patentgesetz in Patentverletzungsverfahren und durch Vereinfachungen des Verfahrens im Arbeitnehmererfinderrecht finanziell entlastet. Insgesamt können daher Kostenüberwälzungen, die zu einer quantifizierbaren Erhöhung von Einzelpreisen führen, ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

## **F. Bürokratiekosten**

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

# Entwurf eines 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), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. § 16a wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Wirtschaftsgemeinschaft“ durch das Wort „Gemeinschaften“ ersetzt.
  - b) In Absatz 2 werden die Wörter „, über Gebühren (§ 17 Abs. 2)“ und „, über die Klagenkonzentration“ gestrichen und die Angabe „(§§ 145 und 146)“ durch die Angabe „(§ 146)“ ersetzt.
2. § 25 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.
3. In § 30 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Teilung,“ gestrichen.
4. § 49a wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 werden die Wörter „des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ durch die Wörter „der Europäischen Gemeinschaften“ und die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.
  - b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt:

„(3) Soweit eine Verordnung der Europäischen Gemeinschaften die Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats vorsieht, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Patentabteilung entscheidet durch Beschluss über die in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften vorgesehenen Anträge,

    1. die Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats zu berichtigen, wenn der in der Zertifikatsanmeldung enthaltene Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen unrichtig ist;
    2. die Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats zu widerrufen.“
  - c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.
5. Dem § 81 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats kann nicht erhoben werden, soweit Anträge nach § 49a Abs. 4 gestellt werden können oder Verfahren zur Entscheidung über diese Anträge anhängig sind.“

6. Dem § 82 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, so teilt das Patentgericht den Widerspruch dem Kläger mit und bestimmt Termin zur mündlichen Verhandlung. Mit Zustimmung der Parteien kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. Absatz 2 bleibt unberührt.“

7. § 83 wird wie folgt gefasst:

### „§ 83

(1) In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. Eines solchen Hinweises bedarf es nicht, wenn die zu erörternden Gesichtspunkte nach dem Vorbringen der Parteien offensichtlich erscheinen. § 139 der Zivilprozessordnung ist ergänzend anzuwenden.

(2) Das Patentgericht kann den Parteien eine Frist setzen, binnen welcher sie zu dem Hinweis nach Absatz 1 durch sachdienliche Anträge oder Ergänzungen ihres Vorbringens und auch im Übrigen abschließend Stellung nehmen können. Die Frist kann verlängert werden, wenn die betroffene Partei hierfür erhebliche Gründe darlegt. Diese sind glaubhaft zu machen.

(3) Die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 können auch von dem Vorsitzenden oder einem von ihm zu bestimmenden Mitglied des Senats wahrgenommen werden.

(4) Das Patentgericht kann Angriffs- und Verteidigungsmittel einer Partei oder eine Klageänderung oder eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents, die erst nach Ablauf einer hierfür nach Absatz 2 gesetzten Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn

1. die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des bereits anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung erforderlich machen würde und
2. die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und
3. die betroffene Partei über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden ist.

Der Entschuldigungsgrund ist glaubhaft zu machen.“

8. § 85 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 83 Abs. 2 Satz 2“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt.
- b) In Absatz 4 wird die Angabe „(§ 81)“ durch die Angabe „(§§ 81 und 85a)“ ersetzt.

9. Nach § 85 wird folgender § 85a eingefügt:

## „§ 85a

(1) Die Verfahren nach Artikel 5 Buchstabe c, Artikel 6, 10 Abs. 8 und Artikel 16 Abs. 1 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (ABl. EU L 157 S. 1) werden durch Klage nach § 81 Abs. 1 Satz 1 eingeleitet.

(2) Die §§ 81 bis 85 sind entsprechend anzuwenden, soweit die Verfahren nicht durch die Verordnung (EG) Nr. 816/2006 bestimmt sind.“

10. § 110 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung über die vorbereitenden Schriftsätze sind auch auf die Berufungsschrift anzuwenden.“

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7.

c) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

„(8) Die §§ 515, 516 und § 521 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.“

11. Die §§ 111 bis 120 werden wie folgt gefasst:

## „§ 111

(1) Die Berufung kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung des Patentgerichts auf der Verletzung des Bundesrechts beruht oder nach § 117 zugrunde zu legende Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigen.

(2) Das Recht ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist.

(3) Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen,

1. wenn das Patentgericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war;
2. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist;
3. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war;
4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat;
5. wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind;

6. wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen des Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.

### § 112

- (1) Der Berufungskläger muss die Berufung begründen.

(2) Die Berufungsbegründung ist, sofern sie nicht bereits in der Berufungsschrift enthalten ist, in einem Schriftsatz beim Bundesgerichtshof einzureichen. Die Frist für die Berufungsbegründung beträgt drei Monate. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden, wenn der Gegner einwilligt. Ohne Einwilligung kann die Frist um bis zu einen Monat verlängert werden, wenn nach freier Überzeugung des Vorsitzenden der Rechtsstreit durch die Verlängerung nicht verzögert wird oder wenn der Berufungskläger erhebliche Gründe darlegt. Kann dem Berufungskläger innerhalb dieser Frist Einsicht in die Prozessakten nicht für einen angemessenen Zeitraum gewährt werden, kann der Vorsitzende auf Antrag die Frist um bis zu zwei Monate nach Übersendung der Prozessakten verlängern.

- (3) Die Berufungsbegründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit das Urteil angefochten und dessen Aufhebung beantragt wird (Berufungsanträge);
2. die Angabe der Berufungsgründe, und zwar:
  - a) die Bezeichnung der Umstände, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt;
  - b) soweit die Berufung darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben;
  - c) die Bezeichnung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel sowie der Tatsachen, aufgrund deren die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel nach § 117 zuzulassen sind.

- (4) § 110 Abs. 5 ist auf die Berufungsbegründung entsprechend anzuwenden.

### § 113

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Dem Bevollmächtigten ist es gestattet, mit einem technischen Beistand zu erscheinen.

### § 114

(1) Der Bundesgerichtshof prüft von Amts wegen, ob die Berufung an sich statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begründet ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung als unzulässig zu verwerfen.

- (2) Die Entscheidung kann durch Beschluss ergehen.

(3) Wird die Berufung nicht durch Beschluss als unzulässig verworfen, so ist Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen und den Parteien bekannt zu machen.

(4) § 525 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Die §§ 348 bis 350 der Zivilprozessordnung sind nicht anzuwenden.

#### § 115

(1) Der Berufungsbeklagte kann sich der Berufung anschließen. Die Anschließung ist auch statthaft, wenn der Berufungsbeklagte auf die Berufung verzichtet hat oder die Berufungsfrist verstrichen ist.

(2) Die Anschließung erfolgt durch Einreichung der Berufungsanschlussschrift bei dem Bundesgerichtshof und ist bis zum Ablauf von zwei Monaten nach der Zustellung der Berufungsbegründung zu erklären. Ist dem Berufungsbeklagten eine Frist zur Berufungserwiderung gesetzt, ist die Anschließung bis zum Ablauf dieser Frist zulässig.

(3) Die Anschlussberufung muss in der Anschlussschrift begründet werden. § 110 Abs. 4, 5 und 8 sowie § 112 Abs. 3 gelten entsprechend.

(4) Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die Berufung zurückgenommen oder verworfen wird.

#### § 116

(1) Der Prüfung des Bundesgerichtshofs unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge.

(2) Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents sind nur zulässig, wenn

1. der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachdienlich hält und
2. die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.

#### § 117

Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle des § 520 der Zivilprozessordnung der § 112.

#### § 118

(1) Das Urteil des Bundesgerichtshofs ergeht auf Grund mündlicher Verhandlung. § 69 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen.

(3) Von der mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden, wenn

1. die Parteien zustimmen oder
2. nur über die Kosten entschieden werden soll.

(4) Erscheint eine Partei im Termin nicht, so kann ohne sie verhandelt und durch streitiges Urteil entschieden werden. Erscheint keine der Parteien, ergeht das Urteil auf Grund der Akten.

#### § 119

(1) Ergibt die Begründung des angefochtenen Urteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Berufung zurückzuweisen.

(2) Insoweit die Berufung für begründet erachtet wird, ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Wird das Urteil wegen eines Mangels des Verfahrens aufgehoben, so ist zugleich das Verfahren insoweit aufzuheben, als es durch den Mangel betroffen wird.

(3) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Nichtigkeitssenat erfolgen.

(4) Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(5) Der Bundesgerichtshof kann in der Sache selbst entscheiden, wenn dies sachdienlich ist. Er hat selbst zu entscheiden, wenn die Sache zur Endentscheidung reif ist.

#### § 120

Die Entscheidung braucht nicht begründet zu werden, soweit der Bundesgerichtshof Rügen von Verfahrensmängeln nicht für durchgreifend erachtet. Dies gilt nicht für Rügen nach § 111 Abs. 3.“

12. In § 122 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 85)“ durch die Angabe „(§§ 85 und 85a)“ ersetzt.

13. § 125a wird wie folgt gefasst:

#### „§ 125a

(1) Soweit in Verfahren vor dem Patentamt für Anmeldungen, Anträge oder sonstige Handlungen die Schriftform vorgesehen ist, gelten die Regelungen des § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 3 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Die Prozessakten des Patentgerichts und des Bundesgerichtshofs können elektronisch geführt werden. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über elektroni-

sche Dokumente, die elektronische Akte und die elektronische Verfahrensführung im Übrigen gelten entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt.

(3) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei dem Patentamt und den Gerichten eingereicht werden können, die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form und die zu verwendende elektronische Signatur;
2. den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten nach Absatz 2 elektronisch geführt werden können, sowie die hierfür geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen Prozessakten.“

14. § 127 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

- „2. An Empfänger, die sich im Ausland aufhalten und die entgegen dem Erfordernis des § 25 keinen Inlandsvertreter bestellt haben, kann mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post zugestellt werden. Gleiches gilt für Empfänger, die selbst Inlandsvertreter im Sinne des § 25 Abs. 2 sind. § 184 Abs. 2 Satz 1 und 4 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.“

15. § 145 wird aufgehoben.

16. Dem § 147 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Für Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz, die vor dem ... [einsetzen Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] durch Klage beim Bundespatentgericht eingeleitet wurden, sind die Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum ... [einsetzen Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

17. In § 65 Abs. 1 Satz 1, § 132 Abs. 2 und § 136 Satz 2 wird jeweils die Angabe „(§§ 81, 85)“ durch die Angabe „(§§ 81, 85 und 85a)“ ersetzt.

## Artikel 2

### Änderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. In § 21 Abs. 1 werden die Wörter „das elektronische Dokument“ durch die Wörter „die elektronische Verfahrensführung“ ersetzt.
2. § 28 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

## Artikel 3

### Änderung des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
  - a) Die Angabe zu § 95a wird wie folgt gefasst:  
„§ 95a Elektronische Verfahrensführung“.
  - b) Die Angabe zu § 164 wird wie folgt gefasst:  
„§ 164 (weggefallen)“.
2. § 42 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 werden nach den Worten „Inhaber einer Marke“ die Worte „oder einer geschäftlichen Bezeichnung“ eingefügt.
  - b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „Abs. 1 Nr. 1 oder 2“ gestrichen.
  - c) In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „Abs. 1 Nr. 1 oder 2“ gestrichen und das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt.
  - d) In Absatz 2 Nummer 3 wird nach der Angabe „§ 11“ das Wort „oder“ eingefügt.
  - e) Nach Absatz 2 Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:  
„4. wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12“.
3. § 64 wird wie folgt geändert:
  - a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:  
„(6) Anstelle der Erinnerung kann die Beschwerde nach § 66 eingelegt werden. Ist in einem Verfahren, an dem mehrere Personen beteiligt sind, gegen einen Beschluss von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden, so kann der Erinnerungsführer ebenfalls Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde des Erinnerungsführers nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung der Beschwerde des anderen Beteiligten gemäß § 66 Abs. 4 Satz 2 eingelegt, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen.“
  - b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7, und in seinem Satz 1 wird nach dem Wort „Beschwerde“ die Angabe „nach Absatz 6 Satz 2 oder“ eingefügt.
4. § 66 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen findet unbeschadet der Vorschrift des § 64 die Beschwerde an das Patentgericht statt.“
5. § 94 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

- „1. An Empfänger, die sich im Ausland aufhalten und die entgegen dem Erfordernis des § 96 keinen Inlandsvertreter bestellt haben, kann mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post zugestellt werden. Gleiches gilt für Empfänger, die selbst Inlandsvertreter im Sinne des § 96 Abs. 2 sind. § 184 Abs. 2 Satz 1 und 4 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.“
6. § 95a wird wie folgt gefasst:

„§ 95a

**Elektronische Verfahrensführung, Verordnungsermächtigung**

(1) Soweit in Verfahren vor dem Patentamt für Anmeldungen, Anträge oder sonstige Handlungen die Schriftform vorgesehen ist, gelten die Regelungen des § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 3 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Die Prozessakten des Patentgerichts und des Bundesgerichtshofs können elektronisch geführt werden. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über elektronische Dokumente, die elektronische Akte und die elektronische Verfahrensführung im Übrigen gelten entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt.

(3) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei dem Patentamt und den Gerichten eingereicht werden können, die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form und die zu verwendende elektronische Signatur;
  2. den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten nach Absatz 2 elektronisch geführt werden können, sowie die hierfür geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen Prozessakten.“
7. § 96 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.
8. § 107 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
- „(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers entweder in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.“
9. § 164 wird aufgehoben.
10. § 165 wird wie folgt geändert:
- a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
  - b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Ist die Anmeldung vor dem ...[einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] eingereicht worden, gilt für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in der bis zum ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden Fassung.

(3) Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in

der bis zum ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden Fassung. Für mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde maßgebend.“

## Artikel 4

### Änderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt, und folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. die Änderung einer Anmeldung oder eines Antrags, wenn sich dadurch eine höhere Gebühr für das Verfahren oder die Entscheidung ergibt.“

b) Nach Satz 3 werden folgende Sätze angefügt: „Ein hilfsweise gestellter Antrag wird zur Bemessung der Gebührenhöhe dem Hauptantrag hinzugerechnet, soweit eine Entscheidung über ihn ergeht; soweit Haupt- und Hilfsantrag denselben Gegenstand betreffen, wird die Höhe der Gebühr nur nach dem Antrag bemessen, der zur höheren Gebühr führt. Legt der Erinnerungsführer gemäß § 64 Abs. 6 Satz 2 des Markengesetzes Beschwerde ein, hat er eine Beschwerdegebühr nicht zu entrichten.“

2. Die Anlage zu § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Teil A Abschnitt I wird wie folgt geändert:

aa) Unterabschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„1. Erteilungsverfahren		
	Anmeldeverfahren (§ 34 PatG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)	
311 000	– bei elektronischer Anmeldung	
311 050	– die bis zu zehn Patentansprüche enthält	40
	– die mehr als zehn Patentansprüche enthält: Die Gebühr 311 000 erhöht sich für jeden weiteren Anspruch um jeweils	20
311 100	– bei Anmeldung in Papierform: Die Gebühren 311 000 und 311 050 erhöhen sich jeweils auf das 1,5fache.	
311 200	Recherche (§ 43 PatG)	250
	Prüfungsverfahren (§ 44 PatG)	
311 300	– wenn ein Antrag nach § 43 PatG bereits gestellt worden ist	150
311 400	– wenn ein Antrag nach § 43 PatG nicht gestellt	

311 500	worden ist	350
	Anmeldeverfahren für ein ergänzendes Schutz-zertifikat (§ 49a PatG)	300
311 600	Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats (§ 49a Abs. 3 PatG)	
	– wenn der Antrag zusammen mit dem Antrag auf Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats gestellt wird	100
311 610	– wenn der Antrag nach dem Antrag auf Ertei-lung des ergänzenden Schutzzertifikats gestellt wird	200“

bb) Dem Unterabschnitt 2 werden folgende Nummern 312 260 bis 312 262 an-gefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
312 260	für das 6. Jahr des ergänzenden Schutzes	4520
312 261	– bei Lizenzbereitschaftserklärung (§ 23 Abs. 1 PatG)	2260
312 262	– Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 1 Satz 2)	50

cc) Folgender Unterabschnitt 5 wird angefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
5. Anträge im Zusammenhang mit ergänzenden Schutzzertifikaten		
315 100	Antrag auf Berichtigung der Laufzeit	150
315 200	Antrag auf Widerruf der Verlängerung der Laufzeit	200

b) Teil B Abschnitt II wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift des Unterabschnitts 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Klageverfahren gemäß § 81 PatG, § 85a in Verbindung mit § 81 PatG und § 20 GebrMG in Verbindung mit § 81 PatG“.

bb) Die Überschrift des Unterabschnitts 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Erteilung einer Zwangslizenz (§ 85 PatG, § 85a in Verbindung mit § 85 PatG und § 20 GebrMG in Verbin-dung mit § 81 PatG)“.

3. § 5 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: „In Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt soll die Bearbeitung erst nach Zahlung der Gebühr für das Verfahren und des Vorschusses für die Bekanntmachungskosten erfolgen; das gilt auch, wenn Anträge geändert werden.“

4. Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Zahlt der Erinnerungsführer die Gebühr für das Erinnerungsverfahren nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, so gilt auch die von ihm nach § 64 Abs. 6 Satz 2 des Markengesetzes eingelegte Beschwerde als zurückgenommen.“

5. Dem § 13 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Verfahrenshandlungen, die eine Anmeldung oder einen Antrag ändern, wirken sich nicht auf die Höhe der Gebühr aus, wenn die Gebühr zur Zeit des verfahrenseinleitenden Antrages nicht nach dessen Umfang bemessen wurde.“

## Artikel 5

### Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

In § 11 Abs. 1 des Halbleiterschutzgesetzes vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), werden die Wörter „das elektronische Dokument“ durch die Wörter „die elektronische Verfahrensführung“ ersetzt.

## Artikel 6

### Änderung des Geschmacksmustergesetzes

Das Geschmacksmustergesetz vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 25 wie folgt gefasst:  
„§ 25 Elektronische Verfahrensführung“.
2. § 25 wird wie folgt gefasst:

„§ 25

#### Elektronische Verfahrensführung, Verordnungsermächtigung

(1) Soweit in Verfahren vor dem Patentamt für Anmeldungen, Anträge oder sonstige Handlungen die Schriftform vorgesehen ist, gelten die Regelungen des § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 3 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Die Prozessakten des Patentgerichts und des Bundesgerichtshofs können elektronisch geführt werden. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über elektronische Dokumente, die elektronische Akte und die elektronische Verfahrensführung im Übrigen gelten entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt.

(3) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei dem Patentamt und den Gerichten eingereicht werden können, die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form und die zu verwendende elektronische Signatur;
2. den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten nach Absatz 2 elektronisch geführt werden können, sowie die hierfür geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen Prozessakten.“

3. § 58 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

## Artikel 7

### Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2002 (BGBl. I S. 414), wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.
2. § 6 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 werden die Wörter „unbeschränkt oder beschränkt“ durch die Wörter „durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer“ ersetzt.
  - b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienstleistung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt.“
3. § 7 wird wie folgt geändert:
  - a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über.“
  - b) Absatz 2 wird aufgehoben.
  - c) Absatz 3 wird Absatz 2.
4. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8

#### Frei gewordene Dienstleistungen

Eine Dienstleistung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in Textform freigibt. Über eine frei gewordene Dienstleistung kann der Arbeitnehmer ohne die Beschränkungen der §§ 18 und 19 verfügen.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:
  - a) In der Überschrift wird das Wort „unbeschränkter“ gestrichen.
  - b) In Absatz 1 wird das Wort „unbeschränkt“ gestrichen.
6. § 10 wird aufgehoben.

7. In § 11 wird die Angabe „§10a“ durch die Angabe „§12“ ersetzt.
8. § 12 wird wie folgt geändert:
  - a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
    - aa) In Satz 1 werden die Wörter „schriftliche Erklärung“ durch die Wörter „Erklärung in Textform“ ersetzt.
    - bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Vergütung ist spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen.“
  - b) In Absatz 4 werden die Wörter „schriftliche Erklärung“ durch die Wörter „Erklärung in Textform“ ersetzt.
9. § 13 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen.
  - b) In Absatz 3 wird das Wort „unbeschränkter“ gestrichen.
10. In § 14 Abs. 1 wird das Wort „unbeschränkter“ gestrichen.
11. § 18 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „durch Erklärung in Textform“ ersetzt.
  - b) In Absatz 2 werden die Wörter „durch schriftliche Erklärung“ durch die Wörter „durch Erklärung in Textform“ und die Wörter „er die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch nehmen“ durch die Wörter „die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden (§ 6)“ ersetzt.
12. § 21 wird aufgehoben.
13. In § 23 Abs. 2 werden die Wörter „schriftliche Erklärung“ durch die Wörter „Erklärung in Textform“ ersetzt.
14. In § 24 Abs. 2 und § 25 wird jeweils die Angabe „Abs. 1“ gestrichen.
15. § 27 wird wie folgt gefasst:

## „§ 27

### **Insolvenzverfahren**

Wird nach Inanspruchnahme der Diensterfindung das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, so gilt folgendes:

1. Veräußert der Insolvenzverwalter die Diensterfindung mit dem Geschäftsbetrieb, so tritt der Erwerber für die Zeit von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an in die Vergütungspflicht des Arbeitgebers ein.

2. Verwertet der Insolvenzverwalter die Dienstfindung im Unternehmen des Schuldners, so hat er dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung für die Verwertung aus der Insolvenzmasse zu zahlen.
  3. In allen anderen Fällen hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Dienstfindung sowie darauf bezogene Schutzrechtspositionen spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten; im Übrigen gilt § 16 entsprechend. Nimmt der Arbeitnehmer das Angebot innerhalb von zwei Monaten nach dessen Zugang nicht an, kann der Insolvenzverwalter die Erfindung ohne Geschäftsbetrieb veräußern oder das Recht aufgeben. Im Fall der Veräußerung kann der Insolvenzverwalter mit dem Erwerber vereinbaren, dass sich dieser verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergütung nach § 9 zu zahlen. Wird eine solche Vereinbarung nicht getroffen, hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen.
  4. Im Übrigen kann der Arbeitnehmer seine Vergütungsansprüche nach den §§ 9 bis 12 nur als Insolvenzgläubiger geltend machen.“
16. § 30 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
    - aa) In Satz 1 wird das Wort „Gerichtsverfassungsgesetz“ durch die Wörter „Deutsches Richtergesetz“ ersetzt.
    - bb) In Satz 2 werden die Wörter „am Beginn des Kalenderjahres für dessen Dauer“ durch die Wörter „für die Dauer von vier Jahren“ ersetzt.
    - cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Eine Wiederberufung ist zulässig.“
  - b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
    - aa) Die Wörter „Bundesminister der Justiz“ werden durch die Wörter „Präsident des Patentamts“ ersetzt.
    - bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„Die Mitglieder der Schiedsstelle sind an Weisungen nicht gebunden.“
17. Dem § 43 wird folgender Absatz 3 angefügt:
- „(3) Auf Erfindungen, die vor dem ... [einsetzen Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] gemeldet wurden, sind die Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum ... [einsetzen Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für technische Verbesserungsvorschläge gilt Satz 1 entsprechend.“
18. § 48 wird aufgehoben.

## **Artikel 8**

### **Folgeänderungen aus Anlass der Änderungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen**

Die Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 43 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 8 wird folgender Satz angefügt:

„Die Festsetzung kann von dem Vorsitzenden der Schiedsstelle auf das Patentamt übertragen werden.“

2. Die §§ 9, 11 und 12 werden aufgehoben.

## **Artikel 9**

### **Inkrafttreten**

Das Gesetz tritt am [einsetzen: erster Tag des zweiten auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats] in Kraft.

elektronische Vorab-Fassung

## Begründung

### A. Allgemeiner Teil

#### I. Ziel und Gegenstand des Gesetzentwurfs

Der Gesetzentwurf bezweckt eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des nationalen Patentrechts und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, indem Verfahrensabläufe vereinfacht und überflüssige oder überholte Regelungen gestrichen werden. Außerdem werden mit dem Gesetzentwurf auch Vorgaben des Gemeinschaftsrechts im nationalen Recht umgesetzt.

Gegenstand des Gesetzentwurfs sind zunächst einige Änderungen im Patentgesetz. Besonders hervorzuheben ist die Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens, die den Bundesgerichtshof entlasten und dadurch zur Beschleunigung der dortigen Berufungsverfahren führen soll. Daneben erfolgen die Modernisierung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in Bezug auf einige wichtige Verfahrensregeln sowie eine Vereinfachung bei den Regelungen in Bezug auf den Inlandsvertreter für auswärtige Beteiligte in Marken- und Patentverfahren. Einzelpunkte betreffen die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die zukünftige Einführung der elektronischen Gerichtsakte beim Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof sowie die Abschaffung einer unnötigen Regelung zur Bündelung von Patentverletzungsklagen aufgrund mehrerer Patente. Schließlich werden erforderliche nationale Anpassungsregelungen für zwei Verordnungen der Europäischen Union in das Gesetz aufgenommen.

#### Zu den einzelnen Regelungsbereichen:

##### Abschaffung des Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter

§ 25 des Patentgesetzes und die insoweit gleichlautenden Regelungen in § 28 des Gebrauchsmustergesetzes, § 58 des Geschmacksmustergesetzes und § 96 des Markengesetzes schreiben jedem Beteiligten in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) oder dem Bundespatentgericht ohne einen eigenen Wohnsitz, Geschäftssitz oder eine Niederlassung im Inland die Bestellung eines hier ansässigen Patent- oder Rechtsanwalts als „Inlandsvertreter“ vor. Dieses Erfordernis ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Beteiligten, betrifft also auch im Ausland ansässige Deutsche. Ansonsten ist vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht eine anwaltliche oder patentanwaltliche Vertretung – vergleichbar mit dem Anwaltszwang gemäß § 78 der Zivilprozessordnung in Verfahren vor den Landgerichten – grundsätzlich nicht erforderlich. Der Inlandsvertreter soll in diesem besonderen Zusammenhang den Rechtsverkehr mit dem Auswärtigen erleichtern; insbesondere sollen die häufig mit erheblichen Schwierigkeiten verbundenen Auslandszustellungen in Patentverfahren generell vermieden werden. Allerdings kann nach § 25 Abs. 2 Satz 1 des Patentgesetzes auch ein ausländischer Rechtsanwalt Inlandsvertreter sein, wenn er Staatsangehöriger der EU oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz (siehe Anlage zu § 1 EuRAG, Änderung durch Gesetz vom 26. Oktober 2003, BGBl. I 2003, 2074, 2075) und unter einer der in der Anlage zu § 1 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom 9. März 2000 (EuRAG - BGBl. I S. 182) genannten Berufsbezeichnung tätig ist. Entsprechendes gilt für einen ausländischen Patentanwalt aus der EU oder dem EWR, wenn er unter einer in der Anlage zu § 1 des Gesetzes über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwaltschaft vom 6. Juli 1990 genannten Berufsbezeichnung tätig sein darf. Die Erstreckung der Funktion des Inlandsvertreters auf Rechts- und Patentanwälte aus dem europäischen Ausland wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2002 in das Patentgesetz aufgenommen. Der hier zusätzlich noch vorgesehene Zustellungsbevollmächtigte im Inland sollte dabei gewährleisten, dass

unbeschadet der Neuregelung weiterhin Zustellungen des DPMA und des Bundespatentgerichts in das Ausland vermieden würden, die aufgrund fortbestehender struktureller Schwierigkeiten des internationalen Zustellungswesens zu unnötigen Verzögerungen oder gar zum Stillstand des Verfahrens führen könnten. Letztlich sollte die Vorschrift weiterhin Rechtssicherheit in Bezug auf Erteilung und Bestand gewerblicher Schutzrechte schaffen.

Nach Auffassung der EU-Kommission verhindert in diesen Fällen das zwingende Erfordernis eines Zustellungsbevollmächtigten im Inland für im EU-Ausland niedergelassene Rechts- oder Patentanwälte allerdings, dass diese Personengruppen die ihnen nach dem EG-Vertrag garantierte Dienstleistungsfreiheit ungehindert ausüben können. Für ausländische Rechts- oder Patentanwälte, die einen Verfahrensbeteiligten vor dem DPMA oder dem Bundespatentgericht als Inlandsvertreter vertreten wollen, verursahe die Beauftragung eines Zustellungsbevollmächtigten im Inland zusätzliche Kosten und Belastungen. Dies kann sie nach Auffassung der Kommission davon abhalten, in Deutschland Dienstleistungen dieser Art zu erbringen. Zwar sei die von der Bundesregierung zur Rechtfertigung der Regelung angeführte Gewährleistung des ordnungsgemäßen Verfahrensablaufs ein legitimes Ziel, das grundsätzlich auch zu Einschränkungen der Dienstleistungsfreiheit führen könne. Die gewählte Maßnahme (d.h. die Pflicht zur Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten) sei für diese Zwecke aber nicht erforderlich. Es gebe mittlerweile verschiedene andere Mittel, um die sichere Zustellung von amtlichen Sendungen auch ohne physische Präsenz der Empfangsperson in Deutschland gegenüber auswärtigen Verfahrensbeteiligten zu gewährleisten.

Die Bundesregierung nimmt die vorstehend dargestellten Bedenken der Kommission zum Anlass vorzuschlagen, das bisher zwingende Erfordernis eines Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland sowie aus EWR-Vertragsstaaten aus dem Patentgesetz zu streichen. Gleiches soll für die Parallelregelungen für Verfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht nach dem Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmustergesetz gelten. Gleichzeitig müssen aber besondere Regelungen geschaffen werden, um die wirksame Zustellung amtlicher Sendungen unmittelbar an die im Ausland niedergelassenen Inlandsvertreter nach § 25 Abs. 2 des Patentgesetzes sicherzustellen. Nach Einschätzung der Bundesregierung sind Schwierigkeiten und gewisse Unwägbarkeiten bei grenzüberschreitenden Postzustellungen selbst innerhalb der EU noch nicht völlig beseitigt. Die praktisch einfach zu handhabende gewöhnliche Zustellung per Post erscheint auch deshalb problematisch, weil nach international herrschender Rechtsauffassung jede amtliche Zustellungshandlung auf fremdem Staatsgebiet Hoheitsrechte des Empfängerstaates berührt und deshalb grundsätzlich nur mit dessen Billigung vorgenommen werden kann. Als Konsequenz daraus steht die Möglichkeit der Postzustellung im Ausland in den einschlägigen Zustellungsgesetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes [VwZG], § 183 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung [ZPO]) grundsätzlich immer noch unter dem Vorbehalt ihrer völkerrechtlichen Zulässigkeit. Damit müssen internationale Regelungen oder Vereinbarungen existieren, um entsprechende Zustellungsformen rechtlich abzusichern. Regelungen über Verwaltungszustellungen – wie sie das DPMA vorzunehmen hat – sind aber bisher weder international noch innerhalb der EU harmonisiert. Insbesondere das „Europäische Übereinkommen vom 24. November 1977 über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland“ (Eu-AuslVwZÜbk) hat solche europaweit einheitlichen Zustellungsregeln nicht schaffen können, da es zum einen nur von einem Teil der EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet worden ist und es den Vertragsstaaten zum anderen ausdrücklich Ausnahmen von der Möglichkeit einer unmittelbaren Postzustellung erlaubt, von denen auch Gebrauch gemacht wurde. Deshalb wird hier auf die Aufgabe des Schriftstücks zur Post, die im Inland stattfindet, abgestellt. Zugleich soll mit der Wahl der Versendungsart sichergestellt werden, dass der Empfänger das Poststück auch tatsächlich erhält und von ihm Kenntnis nehmen kann. Für Zustellungen im patentgerichtlichen Verfahren kann auf die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedsstaaten („Zustellung von Schriftstücken“) und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates (ABl. EU vom 10. Dezember 2007, Nr. L 324 S. 79) zurückgegriffen werden, die auf EU-Ebene auch die unmittelbare Zustellung durch die Post ermöglicht und die am 13. November 2008 in Kraft tritt. Völkerrechtliche Bedenken gegen Zustellungen durch Einschreiben mit Rückschein sind jedenfalls in diesem Bereich durch den Erlass dieser Verordnung entfallen.

#### Ausführungsregelungen zur Verordnung (EG) Nr. 1901/2006

Die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. EU vom 27.12.2006, Nr. L 378 S. 1) – im Folgenden „KinderAM-VO“ – ist am 26. Januar 2007 in Kraft getreten. Für das Patentrecht ist die damit verbundene Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel von Bedeutung. Als Anreiz für Forschungen im Bereich von Kinderarzneimitteln wird dem Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel danach die einmalige Verlängerung der Schutzdauer um sechs Monate ermöglicht. Voraussetzung gemäß Artikel 36 der KinderAM-VO ist, dass Studien nach einem gebilligten pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt wurden, und deren Ergebnisse in dem Genehmigungsantrag für das Inverkehrbringen des entsprechenden Arzneimittels mitgeteilt werden. Die KinderAM-VO gilt zwar – ebenso wie die dadurch geänderte Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 – in den Mitgliedstaaten unmittelbar. Jedoch bleiben danach einige Regelungen über Zuständigkeiten und Verfahren den Mitgliedstaaten vorbehalten. Diese Regelungen sollen durch das vorliegende Gesetz im nationalen Recht geschaffen werden.

#### Änderungen des Patentnichtigkeitsverfahrens vor Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof

Die Neuregelungen haben zum Ziel, das Rechtsschutzsystem in Patentsachen durch eine Reform des Nichtigkeitsverfahrens weiter zu verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Patentsystems im europäischen und internationalen Vergleich zu erhalten und zu stärken.

In Europa nimmt die deutsche Patentgerichtsbarkeit unbestritten eine herausragende Stellung ein. Die hohe Qualität der deutschen Rechtsprechung in diesem Bereich ist allgemein anerkannt. Nicht selten führen international tätige Wirtschaftsunternehmen bei patentrechtlichen Streitigkeiten mit grenzüberschreitendem Bezug einvernehmlich zunächst Pilotprozesse vor den Patentstreitkammern deutscher Zivilgerichte (vor allem in Düsseldorf, Mannheim und München), um die dort getroffenen Entscheidungen anschließend im Vergleichswege auf die gesamte Streitigkeit zu übertragen und damit zeit- und kostenaufwändige Parallelprozesse in anderen betroffenen Ländern über inhaltsgleiche Patente zu vermeiden. Gleichermaßen international anerkannt ist die Qualität der deutschen Rechtsprechung in Patentnichtigkeitsverfahren. Aufgrund des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips ist mit Bestandsfragen des Patents in erster Gerichtsinstanz das Bundespatentgericht befasst, das auch über technische Richter verfügt. Gegen Entscheidungen dieses Gerichts ist die Berufung zum Bundesgerichtshof gegeben, die – abweichend von der Funktion des Bundesgerichtshofs als reine Revisionsinstanz in zivilrechtlichen Streitigkeiten – derzeit noch eine vollumfängliche zweite Tatsacheninstanz eröffnet. Für Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof enthält das Patentgesetz eigenständige Verfahrensregeln in den §§ 81 ff. (Bundespatentgericht) und in den §§ 110 ff. (Bundesgerichtshof). Allerdings gefährdet die lange Dauer der Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in zunehmendem Maße die Effektivität des deutschen Patentsystems und die Akzeptanz bei den Nutzern. Es handelt sich dabei nicht nur um ein vorübergehendes Phänomen. Denn die Anzahl der jährlich neu eingehenden Berufungen in Patentnichtigkeitsverfahren beim Bundesgerichtshof steigt stetig und hat sich von durchschnittlich 35 Mitte der Siebziger Jahre auf etwa 60 in

den letzten Jahren fast verdoppelt. Die Erledigungszahlen können damit nicht mehr Schritt halten. Die Zahl der am Ende des Jahres unerledigten Verfahren stieg von 101 im Jahr 1998 auf nunmehr 183 im Jahr 2007. Die Verfahrensdauer für das Berufungsverfahren beträgt damit schon jetzt vier Jahre und mehr. Es ist absehbar, dass ohne Reform des bestehenden Verfahrens bis 2010 über 200 unerledigte Verfahren aufgelaufen sein werden und der Bundesgerichtshof damit eine Arbeitsbelastung für fünf Jahre „vor sich herschiebt.“ Die unklare Rechtslage in Bezug auf den Fortbestand des Patents bis zum letztinstanzlichen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens schwächt das Patentsystem insgesamt. Sie wirkt sich auf alle potentiellen Mitbewerber aus und kann vor allem die Prozessparteien unzumutbar belasten. Die lange Verfahrensdauer in Nichtigkeitsverfahren hat auch nachteilige Auswirkungen auf die Patentverletzungsverfahren vor den Zivilgerichten, jedenfalls sofern die Unwirksamkeit eines zugrunde liegenden Patents von dem dortigen Beklagten geltend gemacht wird und dies das Verletzungsgericht zur Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die Nichtigkeit veranlasst. Zur Beschleunigung des Patentnichtigkeitsverfahrens soll die Feststellung des relevanten Sachverhalts auf das Bundespatentgericht konzentriert und das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof im Grundsatz als Rechtskontrolle ausgestaltet werden. Trotz der damit verbundenen Beschränkung der Sachaufklärung auf grundsätzlich nur eine Instanz bleibt dabei aber sichergestellt, dass sämtliche relevanten Aspekte des Standes der Technik in der Diskussion zwischen den Parteien und dem Gericht herausgearbeitet und angemessen bewertet werden können.

Zunächst ist die Diskussion des relevanten Standes der Technik im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren ohnehin regelmäßig gut vorbereitet. Bereits im Prüfungsverfahren vor dem DPMA wurde der relevante Stand der Technik recherchiert. Häufig ist dem Nichtigkeitsverfahren außerdem ein Einspruchsverfahren gegen die Erteilung des Patents vorausgegangen, in dem der Einsprechende zur Begründung seines Antrags gegebenenfalls weiteren Stand der Technik vorgebracht hat. Weiterhin hat der Nichtigkeitskläger typischerweise vor Klageerhebung eine weitere Recherche durchgeführt. Besetzung und Rang des – einem Oberlandesgericht gleichstehenden – Bundespatentgerichts gewährleisten zudem eine sorgfältige Prüfung des Falles. Die grundsätzlich vorgeschriebene mündliche Verhandlung ermöglicht schließlich, dass die Parteien alle relevanten Aspekte des Falles – auch soweit sie sich erst aus der Verhandlung selbst ergeben sollten – mit dem Gericht erörtern können. Da die Zivilprozessordnung in Patentberufungsverfahren nur vereinzelt aufgrund spezieller Verweise Anwendung findet und die im Zivilverfahren seit dem 1. Januar 2002 eingeführte Einschränkung neuen Tatsachenvorbringens in der Berufungsinstanz nicht nachvollzogen wurde, überprüft der Bundesgerichtshof in Patentnichtigkeitsverfahren bisher weiterhin uneingeschränkt die tatsächlichen Grundlagen der erstinstanzlichen Entscheidung, was regelmäßig eine zeitaufwändige Beweisaufnahme durch Sachverständige erforderlich macht.

Bei der Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens ist allerdings zu berücksichtigen, dass für die Parteien hier im Vergleich zu „typischen“ Zivilprozessverfahren besondere Schwierigkeiten und Hindernisse bestehen, alle möglicherweise entscheidungserheblichen tatsächlichen Umstände umfassend vorzutragen. Soweit der Nichtigkeitskläger sich zur Begründung seiner Klage auf den „Stand der Technik“ beruft, kann und muss er dafür auf das gesamte bisher bekannte (Fach-) Wissen zurückgreifen. Dies ist praktisch nie lückenlos überschaubar und abschließend recherchierbar. Außerdem kann es von dem Verständnis und der Bewertung einzelner Elemente der erfindungsgemäßen Lehre durch das Gericht abhängen, inwieweit gegebenenfalls weitere tatsächliche Umstände, weitere Kenntnisse des einschlägigen Fachmanns und weiterer druckschriftlicher Stand der Technik Bedeutung für die Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens erlangen, auf die sich die Recherchen des Klägers zunächst nicht bezogen haben. Die Tatsachengrundlage für die zu treffende Entscheidung soll durch die Reform nicht eingeschränkt werden. Daher wird die Reduzierung der Tatsachenfeststellung in zweiter Instanz durch eine stärkere Strukturierung und eine erhöhte Transparenz des Verfahrens der erstinstanzlichen Tatsachenermittlung kompensiert.

### Ausführungsregelungen zur Verordnung (EG) Nr. 816/2006

Die Verordnung (EG) Nr. 816/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit – im Folgenden: Verordnung (EG) Nr. 816/2006 –, die am 30. Juni 2006 in Kraft getreten ist, erlaubt den Mitgliedstaaten die Vergabe von Zwangslizenzen für die Herstellung und den Vertrieb patentierter Arzneimittel, die für die Ausfuhr in Drittländer bestimmt sind, die über keine oder unzureichende Fertigungskapazitäten im Arzneimittelsektor verfügen und diese Medikamente zur Bekämpfung von Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit benötigen. Die Verordnung enthält einzelne unmittelbar geltende Verfahrensregelungen, die aber nicht abschließend sind. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält daher ergänzende nationale Ausführungsregelungen. Die Verordnung weist das Erteilungsverfahren den „Behörden“ zu, die nach nationalem Recht für die Erteilung von Zwangslizenzen zuständig sind. In Deutschland sind Verfahren wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz beim Bundespatentgericht angesiedelt und als Klagen ausgestaltet. Gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts ist die Berufung beim Bundesgerichtshof vorgesehen.

### Verordnungsermächtigung und weitere Grundlagen für die elektronische Gerichtsakte und die elektronische Verfahrensführung beim Bundespatentgericht und beim Bundesgerichtshof

Die Einführung der elektronischen Gerichtsakte bei Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof in Patent- und Markensachen – bzw. die Schaffung einer Rechtsgrundlage für ihre Einführung – erfolgt im Rahmen des Projekts „eJustice“. Die entsprechenden Projekte des DPMA, des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs streben in Patent- und Markensachen mittelfristig eine vollständig elektronische Verfahrensführung an. Davon soll neben der elektronischen Antragstellung beim DPMA und der dort beabsichtigten elektronischen Verfahrensführung insbesondere zukünftig auch die elektronische Prozessführung in einem anschließenden Klageverfahren umfasst sein. Spätestens mit der Einführung der elektronischen Verfahrensakte beim DPMA, die im Zuge des Projekts EL-SA ab dem Jahre 2010 vorgesehen ist, soll auch bei dem Bundespatentgericht die Einführung der elektronischen Gerichtsakte ermöglicht werden. Gleiches gilt für den Bundesgerichtshof, soweit er Rechtsmittelgericht für Entscheidungen des Bundespatentgerichts ist.

Ein erster Schritt in Richtung elektronischer Prozessführung war bereits die Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs für Verfahrensbeteiligte vor dem DPMA und Parteien vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof. Aufgrund der bereits bestehenden Ermächtigungen in § 125a des Patentgesetzes, § 21 des Gebrauchsmustergesetzes, § 95a des Markengesetzes und § 25 des Geschmacksmustergesetzes sind entsprechende Rechtsverordnungen für das DPMA, das Bundespatentgericht und den Bundesgerichtshof in Patentsachen erlassen worden.

Eine Rechtsgrundlage für die elektronische Gerichtsakte und eine Verordnungsermächtigung für darauf bezogene Ausführungsregelungen soll in allen einschlägigen Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes geschaffen werden. Eigenständige Regelungen sind insoweit im Patent-, Marken- und Geschmacksmustergesetz erforderlich. Im Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzgesetz sind lediglich die schon bestehenden Verweisungen auf die entsprechenden Regelungen des Patentgesetzes sprachlich anzupassen.

### Abschaffung des § 145 PatG

Nach § 145 des Patentgesetzes kann der Inhaber mehrerer Patente nach Erhebung einer Patentverletzungsklage auf Grund eines dieser Patente gegen denselben Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines weiteren Patents nur

dann eine Folgeklage erheben, wenn er unverschuldet daran gehindert war, auch das weitere Patent bereits in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. Dabei ist § 145 als prozesshindernde Einrede gestaltet, die nur bei rechtzeitiger Rüge des Beklagten zur Unzulässigkeit der Folgeklage führt.

Diese sogenannte Konzentrationsmaxime ist durch § 54 des Patentgesetzes von 1936 geschaffen und inhaltlich unverändert in das nachkonstitutionelle Patentrecht von 1981 übernommen worden. Mit ihr sollte – so die damalige amtliche Gesetzesbegründung (BIPMZ 1936, 103 ff.) - einer „besonderen Form des Missbrauchs wirtschaftlicher Übermacht bei der Austragung von Patentstreitigkeiten“ begegnet werden, die der damalige Gesetzgeber ausgemacht hatte. Dieser Missbrauch soll sich darin gezeigt haben, dass Inhaber mehrerer inhaltsverwandter Patente gegen einen angeblichen Verletzer zunächst nur auf der Grundlage eines Patents voringen, um nachfolgend wegen derselben oder einer vergleichbaren Verletzungshandlung wie der im Erstprozess angegriffenen sukzessiv weitere Patente gegen den Verletzer geltend zu machen. Mit solchen „patentrechtlichen Stufenklagen“ habe der Patentinhaber, mitunter in positiver Kenntnis der Nichtverletzung, darauf abgezielt, die Kostenbelastung für den – zumeist weniger finanzstarken – Beklagten zu maximieren. Letzterer habe sich dadurch häufig zur Aufgabe seiner Rechte oder zum Eingehen eines unvernünftigen Vergleichs genötigt gesehen.

§ 145 geht weit über die Regeln hinaus, die sonst im allgemeinen Zivilprozess für Fälle prozessualer Arglist und Treu und Glauben widersprechenden Verhaltens des Klägers gelten. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob die vom Gesetzgeber zugrunde gelegte Missbrauchsgefahr in dieser Ausgestaltung tatsächlich existiert. Vor diesem Hintergrund sind in Rechtsprechung und Literatur vermehrt Zweifel geäußert worden, ob die Regelung den Anforderungen des Grundgesetzes, insbesondere der Eigentumsgarantie nach Artikel 14 des Grundgesetzes, gerecht wird.

Unabhängig davon sprechen auch prozessökonomische Gründe gegen die Regelung. Aufgrund des § 145 kann der Patentinhaber gezwungen sein, seine Klage schon rein vorsorglich auf mehrere Schutzrechte zu stützen und diese in den ersten Rechtsstreit einzubeziehen, selbst wenn die Geltendmachung zunächst nur eines seiner Patente zur Durchsetzung der begehrten Ansprüche ausreichen würde. Das kann in diesen Verfahren zu einer unnötigen Erweiterung des Prozessstoffs und der zu prüfenden rechtlichen und technischen Fragen führen. In der Praxis sind die Gerichte deshalb teilweise schon dazu übergegangen, hier nachträglich eine Verfahrenstrennung nach § 145 der Zivilprozessordnung vorzunehmen, um den Prozessstoff beherrschbar zu machen.

Da im Ergebnis eine echte Notwendigkeit der hier geregelten Verfahrenskonzentration nicht ersichtlich ist, andererseits die wirtschaftlichen Nachteile für den Patentinhaber auf der Hand liegen, wird die Regelung ersatzlos gestrichen.

#### Änderung markenrechtlicher Verfahren

Bisher können nicht eingetragene ältere Kennzeichenrechte nur mit der Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden. Damit sind die Inhaber älterer Marken- und sonstiger Rechte ohne sachlichen Grund gegenüber den Inhabern jüngerer Rechte benachteiligt.

Das geltende Recht kennt mit Erinnerung und Beschwerde zwei aufeinander folgende Rechtsbehelfe, was in der Praxis zu relativ zeitaufwändigen Verfahren führt.

Internationale Markenregistrierungen müssen bis jetzt in französischer Sprache angemeldet werden.

## Reform des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gilt seit seinem Inkrafttreten am 1. Oktober 1957 nahezu unverändert. Eine Neuregelung erfolgte in letzter Zeit lediglich in Bezug auf das Recht der Hochschulerfindungen nach § 42 durch das Gesetz über die Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 18. Januar 2002 (BGBl. I S. 414). Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen regelt im Kern, dass der Arbeitgeber Dienstfindungen des Arbeitnehmers in Anspruch nehmen und für sein Unternehmen zum Patent anmelden kann, den Arbeitnehmer im Gegenzug aber dafür angemessen vergüten muss. Die Grundprinzipien des deutschen Arbeitnehmererfinderrechts haben sich bewährt. Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland eine Spitzenposition bei der Erteilung von Schutzrechten ein. Mehr als 80 Prozent aller Patentanmeldungen in Deutschland stammen von Unternehmen und gehen damit auf Arbeitnehmer zurück. Die Anzahl der Arbeitnehmererfindungen soll jedoch möglichst noch weiter gesteigert werden. Innovationen innerhalb der Unternehmen sind eine wichtige Voraussetzung für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft insgesamt. In diesem Zusammenhang war in der Vergangenheit Kritik an den zum Teil komplizierten Regelungen und langwierigen Verfahren des Arbeitnehmererfindungsgesetzes geübt worden, was sich nachteilig auf die Verwertung entsprechender Erfindungen auswirken kann. Im Vordergrund der nun beabsichtigten Neuregelung steht deshalb die Vereinfachung und Modernisierung von Verfahrensabläufen des Arbeitnehmererfindungsrechts. Ein handhabbares Recht der Arbeitnehmererfindungen, das die Interessen sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer angemessen berücksichtigt, ist eine unerlässliche Grundlage für funktionierende leistungsfähige Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in den Unternehmen.

## **II. Die wesentlichen Änderungen im Überblick**

### **Patentgesetz**

Die Regelung über das Erfordernis eines Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter, die Rechts- oder Patentanwälte im EU-Ausland oder im EWR sind, wird ersatzlos gestrichen. Im Gegenzug werden besondere Regelungen für eine unmittelbare Zustellung an solche Inlandsvertreter eingeführt.

Die bestehenden Verfahrensregelungen in § 49a in Bezug auf die Erteilung ergänzender Schutzzertifikate nach der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 bedürfen im Hinblick auf die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 insoweit der Anpassung, als sie bisher nur die Anmeldung und Erteilung solcher Schutzzertifikate zum Gegenstand hatten und nunmehr auf deren Verlängerung erstreckt werden müssen. Gleichzeitig werden für die damit neu geschaffenen Verwaltungsverfahren vor dem DPMA sowie mit Rücksicht auf die mögliche Verlängerung der Laufzeit der ergänzenden Schutzzertifikate um sechs Monate neue Gebührenbestände geschaffen.

Im Zusammenhang mit der Neufassung der Vorschriften über das Nichtigkeitsberufungsverfahren soll das Verfahren vor dem Bundespatentgericht stärker strukturiert und transparenter gestaltet werden. Auf Grundlage des wie bisher erfolgenden Parteivortrags soll das Bundespatentgericht einen qualifizierten Hinweis erteilen, in dem es den Parteien seine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage offenbart und ihnen ergänzende Stellungnahmen hierzu ermöglicht. Weiterhin soll das Bundespatentgericht die Möglichkeit erhalten, nach Ablauf einer mit dem Hinweis verbundenen Stellungnahmefrist weiteren Vortrag zurückzuweisen, wenn dieser verspätet war.

Ziel ist es, den Bundesgerichtshof von der Aufgabe eigener Tatsachenfeststellungen zu entlasten und damit die gewünschte Beschleunigung des Berufungsverfahrens zu ermöglichen. Die bislang besonders aufwändige Sachaufklärung in zwei Instanzen wird durch diese Lösung auf die erste Instanz konzentriert, die aufgrund der Besetzung des Bun-

despatentgerichts auch mit technischen Richtern hierfür besonders qualifiziert ist. Organisatorisch erscheint das Bundespatentgericht besser als der Bundesgerichtshof in der Lage, künftigen Veränderungen beim Geschäftsanfall von Nichtigkeitsklagen durch eine entsprechende personelle Ausstattung der Senate oder durch die Einrichtung eines oder mehrerer weiterer Nichtigkeitssenate Rechnung zu tragen. Die Aufgabe des Bundesgerichtshofs soll sich auf eine Rechtskontrolle der Entscheidung des Bundespatentgerichts beschränken. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Patentnichtigkeitsverfahrens soll stärker als bisher auf Vorschriften der Zivilprozessordnung verwiesen werden. Ergänzende Tatsachenfeststellungen sind im Wesentlichen nur noch in denjenigen Fällen vorgesehen, in denen dies zur Erhöhung der Richtigkeitsgewähr der erstinstanzlichen Tatsachenfeststellung unerlässlich erscheint.

Die Befürchtung, dass ein in dieser Weise ausgestaltetes Berufungsverfahren keine angemessene Richtigkeitskontrolle der erstinstanzlichen Entscheidung mehr ermöglicht, ist jedenfalls im Lichte der neueren Rechtsprechung des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zur Abgrenzung von Tat- und Rechtsfrage im Patentrecht und demgemäß zum Umfang der revisionsrechtlichen Nachprüfung der Patentauslegung, der Beurteilung einer Patentverletzung und der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr gerechtfertigt. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang regelmäßig, wie der Durchschnittsfachmann die im Patentanspruch verwendeten Begriffe versteht. Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung“ (BGHZ 160, 204) aber klargestellt, dass die Sicht des Durchschnittsfachmanns auf den konkreten Anspruch als wertende Betrachtung des Gerichts unmittelbarer Tatsachenfeststellung entzogen ist und die entsprechende Einschätzung des Bundespatentgerichts daher vom Bundesgerichtshof auch im Rahmen der Rechtskontrolle vollumfänglich überprüft werden kann.

Alle nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 vorgesehenen Zwangslizenzverfahren – insbesondere die auf Erteilung oder auf Rücknahme einer Zwangslizenz gerichteten Verfahren – sollen ebenso wie die bereits im Patentgesetz geregelten nationalen Zwangslizenzverfahren als Klagen vor dem Bundespatentgericht eingeleitet werden. Die insoweit bestehenden Verfahrens- und Gebührenvorschriften finden auch für Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 Anwendung. Dies wird durch entsprechende Ergänzung und redaktionelle Anpassung der einschlägigen Bestimmungen in Patentgesetz und Patentkostengesetz klargestellt.

### **Patentkostengesetz**

Die Anmeldegebühr für elektronisch eingereichte Patentanmeldungen soll weiter gesenkt werden, um den Anreiz für diese Form der Anmeldung zu erhöhen. Die Einführung der Bemessung der Höhe der Anmeldegebühr nach der Zahl der Patentansprüche soll dem Patentanmelder als Anreiz für eine Begrenzung der Patentansprüche dienen. Damit soll die Arbeitsbelastung des DPMA reduziert und ein Beitrag zum Stauabbau geleistet werden.

### **Markengesetz**

Das Widerspruchsverfahren soll der Gemeinschaftsmarkenverordnung angeglichen und auf die Fälle erweitert werden, in denen nicht eingetragene ältere Kennzeichenrechte geltend gemacht werden. Die bisherige Ungleichbehandlung von Inhabern älterer und jüngerer Kennzeichenrechte wird damit beseitigt.

Erinnerung und Beschwerde sollen wahlweise nebeneinander statthaft sein. Die Möglichkeit, sofort Beschwerde einzulegen, ohne vorher ein Erinnerungsverfahren durchzuführen, beschleunigt das Verfahren.

Die internationale Markenmeldung kann in Zukunft nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache erfolgen. Damit wird das Gesetz den Änderungen der

Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen und zum Protokoll zum Madrider Markenabkommen angepasst.

### **Gesetz über Arbeitnehmererfindungen**

Kernpunkt der Neuregelung ist die Einführung einer Fiktion der Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung durch den Arbeitgeber vier Monate nach der entsprechenden Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer. Daneben wird durchgehend das Schriftformerfordernis durch ein Textformerfordernis ersetzt und die beschränkte Inanspruchnahme der Diensterfindung abgeschafft. Schließlich werden die Regelungen über die Schiedsstelle aktualisiert und einige überflüssige oder überholte Regelungen aus dem Gesetz gestrichen.

### **III. Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte**

Es werden keine nennenswerten Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand erwartet. Beim Deutschen Patent- und Markenamt entsteht ein einmaliger Vollzugsaufwand, da die Verfahrensabläufe, einschließlich der EDV, den neuen Antragsverfahren in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate und den neuen Zustellungsregelungen für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland anzupassen sind. Die Umstellungskosten sind mit höchstens 10 000 Euro zu veranschlagen. Beim Bundespatentgericht entsteht ebenfalls ein einmaliger Vollzugsaufwand für die Anpassung der Verfahrensabläufe, einschließlich der EDV, für die Neugestaltung des Patentnichtigkeitsverfahrens und für Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006. Die Umstellungskosten werden insoweit auf höchstens 10 000 Euro geschätzt. Demgegenüber verursacht die Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens keine zusätzlichen Personalkosten, da die hier erwartete Mehrbelastung nach Angaben des Bundespatentgerichts mit dem vorhandenen Personalbestand bewältigt werden kann. Eine geringfügige Zunahme von markenrechtlichen Widerspruchsverfahren kann durch das bestehende Personal des Deutschen Patent- und Markenamts bewältigt werden, zumal durch die Einführung eines Wahlrechts zwischen Erinnerung und Beschwerde dort zugleich eine Entlastung eintritt. Eine eventuelle Zunahme von Beschwerden zum Bundespatentgericht kann durch das dort bestehende Personal bewältigt werden. Zugleich ist in dem Fall mit Mehreinnahmen durch Beschwerdegebühren zu rechnen.

Die genannten Vollzugskosten können insgesamt vom Ressort im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel aufgefangen werden. Mehrkosten für den Bundeshaushalt entstehen daher nicht.

### **IV. Gesetzesfolgenabschätzung und Preiswirkungsklausel**

Für die Wirtschaft ist durch das Gesetz keine nennenswerte finanzielle Mehrbelastung zu erwarten. Durch die Einführung von Gebühren für höhere Anspruchszahlen bei Patentanmeldungen, für die Verlängerung ergänzender Schutzzertifikate, für die Berichtigung ihrer Laufzeit und den Widerruf ihrer Verlängerung sowie für die Beantragung von Zwangslizenzen nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 können sich gegebenenfalls finanzielle Auswirkungen ergeben, die noch nicht bezifferbar sind. Die entsprechenden Belastungen dürften aber – auch angesichts der damit verbundenen Vorteile – im Ergebnis kaum ins Gewicht fallen. Zudem wird die Wirtschaft im Gegenzug durch Vereinfachungen bei den Regelungen in Bezug auf den Inlandsvertreter in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof, durch die Abschaffung des § 145 Patentgesetz in Patentverletzungsverfahren und durch Vereinfachungen des Verfahrens im Arbeitnehmererfinderrecht finanziell entlastet. Insgesamt können daher Kostenüberwälzungen, die zu einer quantifizierbaren Erhöhung von Einzelpreisen führen, ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

## V. Bürokratiekosten

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

## VI. Gesetzgebungszuständigkeit

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

## VII. Gleichstellung

Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind nicht zu erwarten.

## B. Besonderer Teil

### Zu Artikel 1 (Änderung des Patentgesetzes)

Dieser Artikel enthält die Regelungen, die im Patentgesetz aufgehoben, geändert oder neu eingefügt werden sollen.

### Zu Nummer 1 (§ 16a PatG, Ergänzende Schutzzertifikate)

#### Zu Buchstabe a

Es handelt sich lediglich um eine redaktionelle Änderung, wonach die veraltete Bezeichnung „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ durch „Europäische Gemeinschaften“ ersetzt werden soll.

#### Zu Buchstabe b

Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des § 145 (siehe unten zu Nummer 15). Zum anderen wird der entbehrliche Verweis auf die Gebühreenvorschrift des § 17 Abs. 2 gestrichen. Das Gebührenrecht beruht auf dem Patentkostengesetz. Der zu streichende Verweis soll nicht den Eindruck hervorrufen können, für ein ergänzendes Schutzzertifikat fielen Jahresgebühren nicht an, wenn es auf ein Zusatzpatent erteilt wird.

### Zu Nummer 2 (§ 25 Abs. 2 PatG, Inlandsvertreter)

§ 25 bestimmt, dass Beteiligte in Verfahren vor dem DPMA oder dem Bundespatentgericht, die außerhalb Deutschlands ansässig sind, grundsätzlich einen Inlandsvertreter benötigen, bei dem es sich um einen im Inland ansässigen Rechts- oder Patentanwalt handeln muss. Zweck der Regelung ist, den Kontakt der Patentinstitutionen mit den auswärtigen Verfahrensbeteiligten zu erleichtern, vor allem aber um amtliche Zustellungen unproblematisch zu ermöglichen und damit ein reibungsloses Funktionieren des Patenterteilungssystems und des patentgerichtlichen Verfahrens zu gewährleisten. Die Neuregelung lässt die Institution des Inlandsvertreters unberührt. Nur sofern ein Rechts- oder Patentanwalt aus dem EU-Ausland oder dem EWR unter den Bedingungen des § 25 Abs. 2 Patentgesetz die Funktion des „Inlandsvertreters“ im Sinne des § 25 Abs. 1 ausübt, ist künftig aufgrund der Streichung des § 25 Abs. 2 S. 2 die Bestellung eines zusätzlichen Zustellungsbevollmächtigten im Inland entbehrlich. An einen solchen im Ausland ansässigen Vertreter des auswärtigen Verfahrensbeteiligten muss nun grundsätzlich unmittelbar zugestellt werden. Unbeschadet dessen kann es allerdings für solche Inlandsvertreter

nach § 25 Abs. 2 Patentgesetz auch zukünftig sinnvoll sein, sich zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Zustellung von amtlichen Dokumenten insbesondere des DPMA eines Zustellungsbevollmächtigten im Inland zu bedienen. Es bleibt diesen Inlandsvertretern jetzt allerdings selbst überlassen, das etwaige Verlust- oder Verzögerungsrisiko einer Postsendung aus Deutschland in das europäische Ausland einzuschätzen und auf dieser Basis gegebenenfalls freiwillig einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Dieser kann frei gewählt werden und muss insbesondere kein in Deutschland ansässiger Patent- oder Rechtsanwalt sein. Die nationalen Zustellungsregelungen sehen die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten bereits vor, so dass es hierfür ausdrücklicher Regelungen nicht bedarf. § 171 der Zivilprozessordnung erlaubt die Zustellung an einen bevollmächtigten Vertreter, dessen Vollmacht gemäß § 167 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als „Zustellungsvollmacht“ ohne weiteres auf die Entgegennahme zuzustellender Schriftstücke beschränkt werden kann.

### **Zu Nummer 3** (§ 30 Abs. 1 PatG, Patentregister)

§ 30 enthält Regelungen über den Inhalt des Patentregisters, das vom DPMA geführt wird. Nach Absatz 1 Satz 2 ist auch die Teilung des Patents im Register zu vermerken. Da eine Teilung aufgrund der Streichung des § 60 durch das Gesetz vom 21. Juni 2006 (BGBl. I S. 1318) zukünftig nicht mehr möglich ist, kann das Wort „Teilung“ hier als überflüssig gestrichen werden.

### **Zu Nummern 4 und 5** (§ 49a PatG, ergänzende Schutzzertifikate; § 81 PatG, Klage)

Die Änderungen des § 49a vervollständigen das Verfahrensrecht, das für die Erteilung und die Verlängerung ergänzender Schutzzertifikate und für die Rechtsmittel gegen Entscheidungen in diesem Zusammenhang gelten soll. Das Verordnungsrecht der Europäischen Gemeinschaften enthält unmittelbar anwendbare, nicht umsetzungsbedürftige Regelungen über den Anwendungsbereich und die Wirkungen ergänzender Schutzzertifikate und über die Voraussetzungen der Erteilung und Verlängerung. Für das Verfahren enthält das Gemeinschaftsrecht einzelne Vorgaben, die der Ergänzung durch nationales Recht bedürfen.

Ergänzende Schutzzertifikate werden derzeit in zwei Verordnungen vorgesehen, nämlich in der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel und in der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel. In den zurückliegenden fünf statistisch vollständig erfassten Jahren sind jährlich zwischen 37 und 60 Anmeldungen ergänzender Schutzzertifikate an das Patentamt gerichtet worden (BIPMZ 2007, 118). Die verfahrensrechtlichen Regelungen der beiden Verordnungen lauten im Wesentlichen gleich. Die Möglichkeit der Verlängerung von Schutzzertifikaten für Arzneimittel ist durch die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel eingeführt worden. Die in den Verordnungen vorgesehenen Verfahren und Rechtsmittel können nicht vollständig in das bislang geltende Verfahrensrecht des Patentgesetzes eingefügt werden. Neben dem weitgehenden Verweis auf das Patenterteilungsverfahren (§ 16a Abs. 2, § 49a Abs. 3 [= Abs. 5 neu]) ist in geringem Umfang ein Sonderverfahrens- und -rechtsmittelrecht für ergänzende Schutzzertifikate zu schaffen. Dem dienen die Änderungen des § 49a und die Einfügung des § 81 Abs. 2 Satz 2. Die Vorschriften sind so formuliert, dass weitere ergänzende Schutzzertifikate, die durch etwaige neue, den bestehenden wiederum wesentlich gleichlautende gemeinschaftsrechtliche Verordnungen eingeführt würden, keine erneuten Rechtsänderungen im Patentgesetz nach sich ziehen müssten. Deshalb wird allgemein auf Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften verwiesen, ohne die beiden bestehenden Verordnungen ausdrücklich zu nennen.

Für das Verfahren zur Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats bleibt es bei dem Verweis auf die entsprechende Anwendung des Verfahrensrechts der Patenterteilung (§ 49a Abs. 1, 2 und Abs. 3 [= Abs. 5 neu]). Im § 49a Abs. 1 ist lediglich der europarechtli-

che Sprachgebrauch dem derzeit geltenden Stand anzupassen. Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes prüft die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats auf das Einhalten der formellen Erfordernisse, die sich vorwiegend aus dem nationalen Recht ergeben (§ 16a Abs. 2, § 49a Abs. 3 [= Abs. 5 neu]), und der materiellen Erteilungsvoraussetzungen, für die das nicht umsetzungs- oder ergänzungsbedürftige Gemeinschaftsrecht der Verordnungen (EWG) Nr. 1768/1992 und (EG) Nr. 1610/1996 maßgeblich ist.

Leidet die Anmeldung unter einem nicht behebbaren oder nicht behobenen Mangel, so weist die Patentabteilung sie durch Beschluss zurück (§ 49a Abs. 2 Satz 2 und 3). Der jeweilige Artikel 17 der Verordnungen ordnet an, es sollten dagegen die gleichen Rechtsmittel eingelegt werden können wie gegen entsprechende Entscheidungen im Patenterteilungsverfahren. Diese gemeinschaftsrechtliche Anforderung an das nationale Recht hat schon bislang der Verweis des § 16a Abs. 2 auf das patentgerichtliche Verfahren erfüllt: Da § 49a Abs. 2 Satz 3 eine Entscheidung durch Beschluss vorsieht, ist die Beschwerde statthaft (§ 73 Abs. 1). Es bedarf keiner Sonderregeln für die ergänzenden Schutzzertifikate.

Erteilt die Patentabteilung das ergänzende Schutzzertifikat (§ 49a Abs. 2 S. 1), so ist – anders als nach der Erteilung eines Patents – ein Einspruch nicht statthaft (jeweils Artikel 18 Abs. 2 der Verordnungen). Auf das Einspruchsverfahren (§§ 59 ff.) verweist § 16a Abs. 2 deshalb nicht. Das erteilte ergänzende Schutzzertifikat kann mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden (§ 81 Abs. 1), und gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 „kann ein Rechtsmittel eingelegt werden, das darauf abzielt, die Laufzeit des Zertifikats zu berichtigen, falls der in der Zertifikatsanmeldung enthaltene Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft unrichtig ist“. Dies soll nach dem Erwägungsgrund 17 „sinngemäß auch für die Auslegung ... des Artikels 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92“ gelten. Mit diesem Berichtigungsantrag soll die Laufzeitberechnung korrigiert werden, wenn sie auf einem bei der Anmeldung und der Erteilung des Zertifikats unterlaufenen Fehler beruht. Die Laufzeit des ergänzenden Schutzes entspricht „dem Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung für das Grundpatent und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft, abzüglich eines Zeitraums von fünf Jahren“ und ist begrenzt auf eine Höchstdauer von fünf Jahren (jeweils Artikel 13 Abs. 1 und 2 der Verordnungen). In der Anmeldung muss deshalb der „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ angegeben werden (jeweils Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnungen). Diese Angabe kann sich erst nach Erteilung des Zertifikats als unrichtig, auch als unvermeidbar unrichtig erweisen, wenn sich herausstellt, dass die in der Anmeldung bezeichnete „erste“ Genehmigung – ggf. auch vorläufige Genehmigung (vgl. Artikel 13 Abs. 3 der Verordnung [EG] Nr. 1610/96) – nicht die für die Laufzeit maßgebliche erste Genehmigung ist. Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1610/1996 sieht zum Zwecke dieser bloßen Berichtigung ein „Rechtsmittel“ vor, ohne es zu bezeichnen oder weitere Vorgaben damit zu verbinden. Einige Erwägungen sprechen dafür, ein besonderes, neues Rechtsmittel, nämlich den im neuen § 49a Abs. 4 Nr. 1 vorgesehenen Antrag, einzuführen:

In das bestehende Rechtsmittelsystem des Patentgesetzes lässt sich der Antrag auf Berichtigung der Laufzeit nicht einfügen, ohne Eigenarten der bestehenden Rechtsmittel einschneidend zu verändern. Der Antrag kann nicht als Einspruch behandelt werden, weil er auch dem Patentinhaber zur Verfügung stehen muss, während mit dem Einspruch nur Dritte gegen Patenterteilungen vorgehen (§ 59). Dritte können die Berichtigung nicht mit einem Einspruch geltend machen, weil sie auf die Widerrufsgründe (§ 21) beschränkt sind, zu denen der zu berichtigende Fehler nicht zählt, und weil der Einspruch an eine Dreimonatsfrist gebunden ist (§ 59 Abs. 1 Satz 1), der zu berichtigende Fehler aber auch später offenbar werden kann und auch dann noch korrigiert werden sollte. Ist die Laufzeit auf Grund der fehlerhaften Angabe zu lang bemessen worden, ist dem Patentinhaber also ein zeitlich zu weit reichender, insoweit mit der materiellen Rechtslage unvereinbarer

Schutz gewährt worden, könnten Dritte auf die Nichtigkeitsklage (§ 81) verwiesen werden. Das erscheint aber unzumutbar, denn das aufwändige, insbesondere kostenaufwändige Verfahren diene nur der Berichtigung eines schlichten Fehlers, dessen Grundlagen leicht aufzuklären und richtigzustellen sind. Dazu sollte ein behördliches Verfahren dienen, das nur bei zweifelhaftem Ergebnis auf ein Rechtsmittel in ein gerichtliches Verfahren überführt werden kann. Ist die Laufzeit auf Grund der fehlerhaften Angabe zu kurz bemessen worden, so kann der Patentinhaber dennoch nicht auf die Beschwerde (§ 73) verwiesen werden, weil er nicht beschwert ist: Zwar steht ihm nach materiellem Recht ein zeitlich weiter reichender Schutz zu, aber das Zertifikat beruht auf seiner eigenen – erst nachträglich als fehlerhaft erkannten – Angabe in der Anmeldung, so dass er genau das zugesprochen bekommt, was er beantragt hat. Zudem unterliegt die Beschwerde einer noch kürzeren Frist als der Einspruch (§ 73 Abs. 2 Satz 1), während die Berichtigung innerhalb der gesamten Laufzeit des ergänzenden Schutzes möglich sein sollte.

Aus diesen Gründen sieht der neu einzuführende § 49a Abs. 4 Nr. 1 einen Antrag vor, der allein der Laufzeitberichtigung nach einer fehlerhaften Angabe über den Zeitpunkt der ersten Verkehrsgenehmigung dient. Der Antrag geht damit nicht weiter als das gemeinschaftsrechtlich vorgegebene. Andere Mängel des ergänzenden Schutzzertifikats, auch auf anderen Gründen beruhende Fehler der Laufzeitbemessung, können nicht mit diesem Antrag, sondern nur mit den eingeführten Rechtsmitteln geltend gemacht werden. Der Antrag kann sowohl vom Patentinhaber als auch von jedem Dritten gestellt werden. Die Zuständigkeit ist gemeinschaftsrechtlich nicht vorgegeben. Sie wird durch § 49a Abs. 4 der Patentabteilung zugewiesen, also der Stelle, die auch über die Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats entschieden hat. Sie kann das abgeschlossene Erteilungsverfahren mit der Fehlerkorrektur gleichsam fortsetzen. Sie entscheidet durch Beschluss, so dass sowohl gegen die Berichtigung als auch gegen deren Ablehnung die Beschwerde statthaft ist (§ 73).

Um den Dritten, der die Fehlerkorrektur betreibt, auf das weniger aufwändige behördliche Verfahren zu verweisen und ihm die Wahlmöglichkeit zwischen dem Antrag und der Nichtigkeitsklage zum Patentgericht zu nehmen, bedarf es einer Regelung, die die Statthaftigkeit der Klage ausschließt, solange der Antrag gestellt werden kann oder über einen gestellten Antrag noch nicht entschieden ist. Diese Konstellation ist aus dem Patenterteilungsverfahren bekannt: Solange gegen ein erteiltes Patent ein Einspruch möglich oder anhängig ist, kann die Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden (§ 81 Abs. 2). Diese Vorschrift wird um den neuen § 81 Abs. 2 Satz 2 ergänzt, der eine gleiche Regelung für die Berichtigung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats vorsieht.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel ist ein weiteres Verfahren und ein weiteres Rechtsmittel eingeführt worden, das ebenfalls keine Entsprechung im bislang geltenden deutschen Patenterteilungsverfahren findet und deshalb einer Ergänzung des Patentgesetzes bedarf. Die erforderlichen Änderungen können in weiten Teilen mit denen zusammengefasst werden, die durch die Berichtigung der Laufzeit hervorgerufen worden und soeben erläutert worden sind.

Um Arzneimittelherstellern eine Vergünstigung zu gewähren, wenn sie alle Maßnahmen eines gebilligten pädiatrischen Prüfkonzepts durchgeführt haben, kann die Laufzeit eines erteilten oder noch zu erteilenden ergänzenden Schutzzertifikats einmalig um sechs Monate verlängert werden. Über die Verlängerung der Laufzeit ist nach der – zu diesem Zwecke geänderten – Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 in einem Verfahren zu entscheiden, das dem Verfahren zur Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats entspricht. Die Verlängerung kann beantragt werden, wenn das Zertifikat bereits erteilt ist, oder es kann sogleich die Erteilung eines verlängerten Zertifikats beantragt werden. Für das Verfahren zur Verlängerung der Laufzeit bedarf es deshalb keiner Sonderregeln, sondern lediglich eines Verweises auf das Erteilungsverfahren (§ 49a Abs. 3 neu). Endet das Verlängerungsverfahren für den Antragsteller ungünstig, so kann er die Entscheidung mit der Beschwerde anfechten.

Artikel 15a der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 sieht ein besonderes Rechtsmittel gegen die Entscheidung vor, mit der die Verlängerung gewährt wird. Wenn die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die Verlängerung nicht vorgelegen haben, dem Zertifikatsinhaber also eine rechtswidrige Verlängerung gewährt wurde, soll jeder Dritte „einen Antrag auf Widerruf der Verlängerung der Laufzeit bei der nach einzelstaatlichem Recht für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents zuständigen Stelle einreichen“ können. Dieses Rechtsmittel findet im geltenden Rechtsmittelsystem keine Entsprechung. Der Widerruf wird von Dritten mit dem Einspruch gegen die Patenterteilung verfolgt (§ 59), der aber zum einen auf die Widerrufsgründe nach § 21 beschränkt und zum anderen für ergänzende Schutzzertifikate ohnehin ausgeschlossen ist (Artikel 18 Abs. 2 der Verordnung [EWG] Nr. 1768/92). Der neu einzuführende § 49a Abs. 4 Nr. 2 sieht deshalb einen Antrag auf Widerruf der Laufzeitverlängerung vor, zu dessen Erläuterung auf das zum Antrag auf Berichtigung der Laufzeit Ausgeführte verwiesen werden kann: Der Patentinhaber bedarf des Antrages nicht, weil er verzichten kann. Der Dritte wird – wie die gemeinschaftsrechtliche Vorgabe es verlangt – auf ein behördliches Verfahren verwiesen; Nichtigkeitsklage zum Patentgericht kann er nicht erheben, solange der Antrag möglich oder anhängig ist (§ 81 Abs. 2 Satz 2 neu).

**Zu Nummer 6** (§ 82 PatG, Zustellung der Klage, Erklärungsfrist, Widerspruch des Beklagten)

Der Inhalt des bisherigen § 83 Abs. 1 und 2 wird aus systematischen Gründen ohne inhaltliche Änderungen hier als neuer Absatz 3 übernommen. Nach Widerspruch des Beklagten ist grundsätzlich Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen. Die Möglichkeit, mit Zustimmung der Parteien von einer mündlichen Verhandlung abzusehen, bleibt erhalten. Die Regelung des Absatzes 2, wonach auch bei nicht rechtzeitigem Widerspruch des Beklagten ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, bleibt davon unberührt.

**Zu Nummer 7** (§ 83 PatG, Verfahren vor dem Patentgericht)

§ 83 wird völlig neu gefasst und enthält nun die wesentlichen Änderungen in der Gestaltung der erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht.

### **Absatz 1**

Kernpunkt ist die Einführung eines qualifizierten Hinweises an die Parteien. Mit diesem Hinweis soll das Bundespatentgericht die tatsächliche Grundlage der zu treffenden gerichtlichen Entscheidung – d.h. seine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage – möglichst frühzeitig offenlegen, damit die Parteien sich darauf einstellen und ihren weiteren Vortrag danach ausrichten können. Dies erlaubt zum einen eine Konzentration der rechtlichen Argumentation auf die wesentlichen Punkte und hat damit einen Rationalisierungseffekt. Zum anderen versetzt es die Parteien aber auch in die Lage, unter Berücksichtigung der voraussichtlich für das Bundespatentgericht entscheidungserheblichen Aspekte Defizite ihres bisherigen Vorbringens zu erkennen und auszugleichen. Dies erhöht die Richtigkeitsgewähr und Befriedungsfunktion der späteren Entscheidung. Um zu verhindern, dass dies von einer der Parteien zum Anlass für eine Ausweitung des Prozessstoffes aus prozesstaktischen Gründen und damit für eine Verfahrensverzögerung missbraucht wird, soll das Bundespatentgericht allerdings unter bestimmten – engen – Voraussetzungen Vorbringen nach Ablauf einer hierfür gesetzten Frist als verspätet zurückweisen können.

Grundlage für den Hinweis ist zunächst der möglichst umfassend vorbereitete Prozessstoff. Nach Maßgabe von § 99 in Verbindung mit § 282 der Zivilprozessordnung unterliegen die Parteien hier der allgemeinen Verfahrensförderungspflicht. Das Gericht seinerseits hat dafür wie bisher nach § 99 in Verbindung mit §§ 139, 273 der Zivilprozessordnung in seinem Ermessen verfahrensleitende Maßnahmen (Hinweise, Aufforderungen zur Stellungnahme) zu treffen. Ziel ist es, dass der Nichtigkeitskläger die Voraussetzungen

der von ihm geltend gemachten Nichtigkeitsgründe möglichst frühzeitig – insbesondere vor dem Hinweis des Gerichts – vollständig und schlüssig darlegt. Der Hinweis konkretisiert insoweit die bereits nach § 139 der Zivilprozessordnung bestehende Hinweispflicht für die Zwecke des patentgerichtlichen Verfahrens und gestaltet diese aus. Da es für den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens maßgeblich darauf ankommt, welchen Stand der Technik das Gericht in Bezug auf die patentierte Erfindung für relevant hält und für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit seiner Entscheidung zugrunde legen will, ist ein dahingehender – qualifizierter – Hinweis an die Parteien rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung sinnvoll und geboten. Dieser Hinweis ermöglicht es den Parteien erst, auf den Standpunkt des Gerichts angemessen zu reagieren und gegebenenfalls ergänzend zusätzliche Argumente oder Tatsachen vorzutragen. Bislang ist es dem Nichtigkeitskläger noch möglich, ohne weitere Erläuterungen und in jedem Verfahrensstadium eine große Anzahl von Druckschriften aus dem Stand der Technik vorzulegen und es dem Bundespatentgericht zu überlassen, sich daraus diejenigen auszusuchen, die nach seiner Auffassung dem Gegenstand des Patents die Neuheit nehmen oder diesen Gegenstand zumindest nahelegen. Die Verteidigung des Beklagten wird dadurch häufig ganz erheblich erschwert. Die Erteilung des gerichtlichen Hinweises soll für das Bundespatentgericht grundsätzlich verbindlich sein. Aus der in Anlehnung an die Verfahrensordnung der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts gewählten Formulierung kann jedoch bereits gefolgert werden, dass es eines Hinweises dann nicht bedarf, wenn im Einzelfall keine erwähnungsbedürftigen Gesichtspunkte hervortreten. Mit Satz 2 soll dies ausdrücklich klargestellt werden. Der Hinweis bindet das Bundespatentgericht insoweit, als es von seiner darin geäußerten Rechtsauffassung in der späteren Entscheidung zumindest nicht ohne Erteilung eines weiteren Hinweises abweichen kann. Dadurch werden aus Sicht der Parteien überraschende Entscheidungen ausgeschlossen, was in den entsprechenden Fällen die Akzeptanz des abschließenden Urteils deutlich erhöhen dürfte. Die hier vorgesehene Hinweispflicht des Bundespatentgerichts geht insoweit über die allgemeine Hinweispflicht nach § 139 der Zivilprozessordnung hinaus, als der Hinweis bereits die – vorläufige – Beurteilung der Sach- und Rechtslage durch das Gericht offenbaren soll. Für ergänzende Maßnahmen des Bundespatentgerichts bleiben über § 99 die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung anwendbar. Dies gilt insbesondere auch für § 139 der Zivilprozessordnung, was durch Satz 3 klargestellt werden soll.

## **Absatz 2**

Eine wichtige Ergänzung erfährt die Hinweispflicht des Absatzes 1 durch die Befugnis des Bundespatentgerichts, den Hinweis mit einer Frist zur Stellungnahme und für weiteres Vorbringen zu verbinden und – nach Maßgabe des Absatzes 4 – unter Umständen nach Fristablauf eingehendes Vorbringen zurückzuweisen. Diese Sanktionsmöglichkeit soll in erster Linie sicherstellen, dass der Hinweis nicht für prozesstaktische Manöver missbraucht wird und zu unnötiger Verzögerung des Verfahrens führt. Im Übrigen steht die Verfahrensgestaltung einschließlich etwaiger Fristen nach Maßgabe des § 99 in Verbindung mit § 273 der Zivilprozessordnung wie bisher im freien Ermessen des Gerichts. Dabei sind die vom Gericht nach Absatz 2 gesetzten Fristen grundsätzlich verbindlich, um so routinemäßige Anträge auf Fristverlängerung zu vermeiden. Nur in begründeten Ausnahmefällen soll eine Fristverlängerung möglich sein.

## **Absatz 3**

Um dem Bundespatentgericht eine möglichst weitgehende Flexibilität in der Verfahrensgestaltung zu ermöglichen, soll es die Möglichkeit haben, den Hinweis durch den Senat zu erlassen oder aber den (ersten) Berichterstatter hiermit zu betrauen. Letzteres würde den Senat von doppelter Befassung mit der Sache entlasten. Dieser Vorteil könnte es – solange dies nicht der Normalfall wird – rechtfertigen, den Nachteil hinzunehmen, dass das Bundespatentgericht die vorläufige Beurteilung des Berichterstatters möglicherweise häufiger revidieren müsste als eine Vorbeurteilung des gesamten Senats.

#### Absatz 4

Dieser Absatz enthält Regelungen, aufgrund derer Vorbringen der Parteien nach Ablauf der Stellungnahmefrist (Absatz 2) zurückgewiesen werden kann und dann für die Entscheidung des Gerichts keine Berücksichtigung mehr findet. Eine solche Zurückweisung verspäteten Vorbringens war in Patentnichtigkeitsverfahren bisher nur in § 117 für den Bundesgerichtshof ausdrücklich vorgesehen und auch dort in der Praxis kaum relevant.

Präklusionsregeln stehen zwar in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem im Patentverfahren nach § 87 grundsätzlich geltenden Amtsermittlungsgrundsatz. Sie widersprechen diesem aber nicht. Auch das verwaltungsgerichtliche Verfahren sieht in § 87b der Verwaltungsgerichtsordnung die Möglichkeit eines Ausschlusses verspäteten Vorbringens vor. Gleiches gilt gemäß Artikel 114 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens für Verfahren vor dem Europäischen Patentamt. Weiterhin spricht der besondere Charakter der Patentnichtigkeitsklage für die Zulässigkeit einer Präklusion. Es handelt sich um ein zweiseitiges Verfahren zwischen Nichtigkeitskläger und Patentinhaber, an der das DPMA als Erteilungsbehörde grundsätzlich nicht beteiligt ist. In diesen Verfahren führen die Gerichte in der Praxis tatsächlich keine Ermittlungen von Amts wegen durch. Sie sehen es vielmehr als Aufgabe des Klägers an, das Vorliegen der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe darzulegen. Schließlich ist die Nichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet, kann also grundsätzlich von jedermann erhoben werden. Der wirksame Ausschluss von Tatsachen, die einen Nichtigkeitsgrund stützen, hat damit Wirkung nur gegenüber dem jeweiligen Nichtigkeitskläger. Dritte können diese Tatsachen dagegen uneingeschränkt für eine weitere Nichtigkeitsklage verwenden.

Die in Absatz 4 vorgesehene Regelung trägt der typischen Prozesssituation in Patentnichtigkeitsverfahren Rechnung. Es hat sich insoweit gezeigt, dass weder die Verspätungsregelungen der Zivilprozessordnung (§ 296 ZPO) noch die der Verwaltungsgerichtsordnung (§ 87b VwGO) den spezifischen Anforderungen des Patentverfahrens vollständig gerecht werden. Die Regelungen beziehen sich auf verspäteten Tatsachenvortrag. Sie verlangen für die Zurückweisung verspäteten Vorbringens eine Verzögerung des Rechtsstreits und knüpfen dabei regelmäßig entweder an eine noch erforderliche Beweisaufnahme oder an erforderliche weitere Ermittlungen des Gerichts an.

Nicht umfasst ist damit einerseits der im Patentverfahren aber typische Fall, dass umfangreiches Material zum vermeintlich relevanten Stand der Technik verspätet, teilweise erst im Verhandlungstermin, eingereicht wird. Wenn der Inhalt dieses Materials – wie häufig – unstrittig ist und damit auch keine Ermittlungs- oder Aufklärungstätigkeit des Gerichts mehr erfordert, kommt eine „Verzögerung“ im Sinne von Zivilprozessordnung und Verwaltungsgerichtsordnung regelmäßig nicht in Betracht. Unbeachtlich bleibt in diesen Fällen, dass das kurzfristige Einreichen solchen Materials vor dem Termin allein aufgrund seiner Fülle oder Komplexität eine sachgerechte Bearbeitung und abschließende Beurteilung bis zum Ende der mündlichen Verhandlung unmöglich machen kann.

Nicht vorgesehen ist andererseits die Möglichkeit, eine nach Fristablauf erfolgende Änderung der jeweiligen Antragsfassung zurückzuweisen. Dies ist in Patentnichtigkeitsverfahren von Bedeutung, weil etwa eine Klageerweiterung durch die Geltendmachung weiterer Nichtigkeitsgründe eine erhebliche Ausweitung des Prozessstoffes bedeuten kann, weil hierfür unter Umständen völlig andere Tatsachen relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Möglichkeit des Beklagten, das Patent durch Änderung der Patentansprüche lediglich in einer beschränkten Fassung zu verteidigen. In Bezug auf ein so beschränktes Patent können wiederum ganz andere Gesichtspunkte relevant sein als für die Beurteilung des ursprünglich erteilten Patents.

Die Regelung des Absatzes 4 orientiert sich an der für das verwaltungsgerichtliche Verfahren geltenden Vorschrift des § 87b Absatz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung und passt diese dem patentrechtlichen Verfahren an. Als Voraussetzung der Zurückweisung knüpft Nummer 1 nicht an eine Verzögerung an, sondern verlangt lediglich, dass aufgrund

des verspäteten Vortrags der bereits anberaumte Termin vertagt werden müsste. Ob dies der Fall ist, hat das Bundespatentgericht aufgrund der jeweiligen Prozesssituation zu beurteilen. Diese Voraussetzung ist weiter als die der Verfahrensverzögerung im Sinne von § 296 der Zivilprozessordnung, schließt diese aber mit ein. Umfasst sind jedenfalls auch Fälle, in denen allein die Fülle oder Komplexität des neuen Vorbringens eine sachgerechte Vorbereitung des bereits anberaumten Verhandlungstermins durch das Gericht verhindert oder wesentlich erschwert. Umfasst sind ferner die Fälle, in denen eine Klageerweiterung im Termin zur mündlichen Verhandlung oder eine Verteidigung des Beklagten mit einem geänderten Patent tatsächliche oder rechtliche Fragen aufkommen lässt, die unmittelbar in der mündlichen Verhandlung nicht – oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand – zu klären sind. Umgekehrt ist eine Präklusion immer ausgeschlossen, wenn das verspätete Vorbringen oder die geänderten Anträge ohne weiteres noch sinnvoll in die mündliche Verhandlung einbezogen werden können.

Erforderlich für die Zurückweisung verspäteten Vorbringens ist nach Nummer 2 außerdem, dass die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt. Es ist davon auszugehen, dass die Entschuldigungsmöglichkeit den Parteien ausreichend Möglichkeiten dafür lässt, verspätete Rechercheergebnisse weiterhin einzubeziehen, wenn die Erkenntnisquellen, auf denen diese Ergebnisse beruhen, nicht so offensichtlich relevant waren, dass sorgfältige Parteien zu einem früheren Zeitpunkt auf sie zurückgegriffen hätten. Hier dürfte für die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs ausreichend Spielraum bestehen, den konkret gebotenen Sorgfaltsmaßstab zu bestimmen und dadurch Härtefälle zu vermeiden.

Erforderlich nach Nummer 3 ist schließlich, dass die betroffene Partei über die Folgen der Fristversäumung belehrt worden ist. Eine solche Belehrung erscheint insbesondere für anwaltlich oder patentanwaltlich nicht vertretene Parteien geboten und sollte mit der Fristsetzung nach Absatz 2 formularmäßig verbunden werden.

Soweit die Voraussetzungen nach den Nummern 1 bis 3 erfüllt sind, „kann“ das Bundespatentgericht verspäteten Vortrag zurückweisen. Der hier zusätzlich bestehende Ermessensspielraum kann vom Bundesgerichtshof nur auf Ermessensfehler überprüft werden.

**Zu Nummer 8** (§ 85 PatG, Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz)

**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund des Umstands, dass die bisher in § 83 Abs. 2 Satz 2 enthaltene Regelung nun in § 82 Abs. 3 Satz 2 übernommen wurde.

**Zu Buchstabe b**

§ 85 Abs. 4 regelt, dass mit Rücknahme oder Zurückweisung der Klage auf Erteilung der Zwangslizenz nach § 81 die Wirkung einer einstweiligen Verfügung endet. Mit der Neuregelung wird klargestellt, dass diese Wirkung auch in Bezug auf Klagen in Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 eintritt (siehe hierzu unten zu Nummer 9).

**Zu Nummer 9** (§ 85a PatG, Verfahren nach der EU - Zwangslizenzverordnung)

Absatz 1 des neu geschaffenen § 85a stellt klar, dass die verschiedenen Arten von Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 als Klageverfahren ausgestaltet werden. Zuständige „Behörde“ nach Artikel 1 bis 11 und Artikel 16 und 17 der Verordnung ist das Bundespatentgericht als die nach nationalem Recht gemäß § 65 Abs. 1 für die Erteilung von Zwangslizenzen zuständige Eingangsinstanz. Auch die Verfahren nach Artikel 10 Abs. 8 und Artikel 16 Abs. 1 S. 2 der Verordnung, mit denen auf Antrag die Beachtung der Lizenzbedingungen überprüft werden kann, sind als Klageverfahren ausgestaltet, um dem

Zwangslizenzinhaber zur Gewährleistung eines rechtsstaatlichen Verfahrens ein Beteiligungsrecht gewähren zu können.

In Absatz 2 ist vorgesehen, dass die §§ 81 bis 85 ergänzend zu den vorrangigen Verfahrensregelungen der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 gelten.

**Zu Nummer 10** (§ 110 PatG, Zulässigkeit)

#### **Zu Buchstabe a**

§ 110, der die Zulässigkeit der Berufung in Patentnichtigkeitsverfahren regelt, bleibt im Wesentlichen unverändert. Es wird aber ein neuer Absatz 5 eingefügt, nach dem die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Berufungsschrift anzuwenden sind. Damit soll ein Gleichklang mit § 519 Abs. 4 und § 549 Abs. 2 der Zivilprozessordnung hergestellt werden.

#### **Zu Buchstabe b**

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung der Absatznummerierung wegen der Einfügung des neuen Absatzes 5.

#### **Zu Buchstabe c**

Der bisherige § 112 zum Verfahren nach Eingang von Berufungsschrift und Berufungsbegründung wird ohne inhaltliche Änderung durch einen Verweis auf § 521 der Zivilprozessordnung in dem neu angefügten Absatz 8 ersetzt. Hier wird auch ein Verweis auf die §§ 515 und 516 der Zivilprozessordnung aufgenommen. Damit werden – anders als bislang – das Verfahren und die Rechtsfolgen des Verzichts auf die Berufung und der Rücknahme der Berufung geregelt.

**Zu Nummer 11** (§ 111 bis 120 PatG, Berufungsverfahren)

Zur Neufassung des § 111 (Berufungsgründe):

Die inhaltlich neu gefasste Vorschrift enthält die Berufungsgründe. Absatz 1 ist § 513 Abs. 1 der Zivilprozessordnung nachempfunden. Die der Berufung zugrunde zu legenden Tatsachen werden durch den Verweis des § 117 auf die §§ 529 bis 531 der Zivilprozessordnung geregelt. Durch die Absätze 2 und 3 werden die Revisionsgründe in §§ 546 und 547 der Zivilprozessordnung als Berufungsgründe für das Patentnichtigkeitsverfahren übernommen. Lediglich § 547 Abs. 3 Nr. 6 wird in § 111 Abs. 3 Nr. 6 dahingehend modifiziert, dass für den Begründungsmangel bei der Entscheidung darauf abgestellt wird, dass die Entscheidung entgegen den Bestimmungen „des“ Gesetzes – statt „dieses“ Gesetzes wie in der Zivilprozessordnung – mit Gründen versehen ist. Denn Art und Umfang der hier angesprochenen Begründungspflicht ergibt sich im Patentnichtigkeitsverfahren nicht unmittelbar aus dem Patentgesetz, sondern über den Verweis in § 114 Abs. 4 aus den §§ 525 und 313 der Zivilprozessordnung.

Zur Neufassung des § 112 (Berufungsbegründung):

Die Bestimmungen des neuen § 112 entsprechen im Wesentlichen den Regelungen in § 520 der Zivilprozessordnung über die Berufungsbegründung und waren bislang in § 111 enthalten. Um der regelmäßig äußerst komplexen Materie Rechnung zu tragen und schon routinemäßig erfolgende Fristverlängerungen zu vermeiden, soll die Begründungsfrist aber generell von bisher einem auf drei Monate verlängert werden. Darüber hinaus werden die Bestimmungen über den Fristbeginn in Abweichung von der bisherigen Regelung im Patentgesetz an die Vorschriften der Zivilprozessordnung angepasst. Damit wird eine unnötige Komplikation und potentielle Quelle für Fristversäumnisse beseitigt.

Ähnliches wie für die Berufungsbegründung gilt nach § 115 auch für die Anschlussberufung.

Zur Neufassung des § 113 (Vertretung):

Die Vertretungsregelung im neuen § 113 entspricht dem bisherigen § 111 Abs. 4. Trotz der Annäherung des Nichtigkeitsberufungsverfahrens an ein Revisionsverfahren wird davon abgesehen, wie bei Revisionen nach der Zivilprozessordnung die Vertretung durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vorzuschreiben. Da in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof auch weiterhin technische Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit im Mittelpunkt stehen werden, soll wie bisher den Parteien die Entscheidung überlassen bleiben, ob sie sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt vertreten lassen und ob sie zusätzlich einen Vertreter des jeweils anderen Berufs zur Mitwirkung bestellen wollen.

Zur Neufassung des § 114 (Zulässigkeitsprüfung):

Die Neufassung des § 114 nimmt die Regelungen der bisherigen §§ 113 und 114 auf, ergänzt um einen Verweis auf die Geltung der allgemeinen Verfahrensgrundsätze nach § 525 der Zivilprozessordnung in Absatz 4. Da in Nichtigkeitsberufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof die Entscheidung durch den Einzelrichter grundsätzlich ausgeschlossen ist, sollen die entsprechenden Regelungen – ebenso wie in § 555 der Zivilprozessordnung – von dem Verweis ausgenommen werden.

Zur Neufassung des § 115 (Anschlussberufung):

Der neue § 115 regelt die Anschlussberufung in Anlehnung an die §§ 524 und 554 der Zivilprozessordnung. Im Hinblick auf die angestrebte Beschleunigung des Berufungsverfahrens erscheint es nicht sinnvoll, das Anschlussrechtsmittel weiterhin – und abweichend von der Zivilprozessordnung – ohne zeitliche Beschränkung zuzulassen.

Zur Neufassung des § 116 (Bindung an die Anträge, Prüfungsumfang, Antragsänderung):

Der neue § 116 enthält Vorschriften zum Umfang der Prüfung des erstinstanzlichen Urteils durch den Bundesgerichtshof. Die in Absatz 1 enthaltene Bindung an die Berufungsanträge entspricht den Regelungen in §§ 528 und 557 Abs. 1 der Zivilprozessordnung und bedeutet gegenüber der bisherigen Rechtslage keine sachliche Änderung.

Neu ist die Regelung des Absatzes 2, wonach eine Klageänderung und im Nichtigkeitsverfahren auch eine Verteidigung mit geänderten Patentansprüchen nur zulässig sind, wenn der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachdienlich hält und wenn die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 117 zugrunde zu legen hat. Da der Bundesgerichtshof weiterhin Berufungsinstanz bleiben soll, könnte anderenfalls nicht verhindert werden, dass ohne sachliche Rechtfertigung erst „in letzter Minute“ die Nichtigkeitsklage um neue Nichtigkeitsgründe erweitert würde oder der Patentinhaber die Patentansprüche in einer Weise beschränkt, die einen erheblichen zusätzlichen Prüfungsaufwand erfordert.

Zur Neufassung des § 117 (Prüfungsumfang, Zulassung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel):

Die Neufassung des § 117 bestimmt, auf welcher Tatsachengrundlage der Bundesgerichtshof seine Entscheidung treffen soll, und ersetzt insoweit die bisherigen §§ 115 und 117. Bislang ist neuer Tatsachenvortrag im Nichtigkeitsberufungsverfahren praktisch uneingeschränkt und jederzeit möglich, und das Berufungsgericht war in seiner Verfahrensführung und Beweiserhebung an den Vortrag der Parteien nicht gebunden. Die vermeintliche Einschränkung im bisherigen § 117 Abs. 1, wonach die Geltendmachung

neuer Tatsachen und Beweismittel im Termin nur insoweit zulässig ist, als sie durch das Vorbringen des Berufungsbeklagten in der Erklärungsschrift veranlasst wird, hat einen äußerst engen Anwendungsbereich und ist in der Praxis nahezu bedeutungslos.

An die Stelle einer vollständigen neuen Tatsacheninstanz, die das bislang geltende Recht eröffnet, setzt die Neufassung des § 117 einen Verweis auf das Berufungsrecht der Zivilprozessordnung. Damit wird nun auch das Nichtigkeitsberufungsverfahren zu einem Instrument der Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung. Das Berufungsgericht ist an die Tatsachenfeststellung der ersten Instanz gebunden, wenn an deren Vollständigkeit und Richtigkeit nicht auf Grund konkreter Anhaltspunkte Zweifel bestehen. Dass auf das Berufungsrecht der Zivilprozessordnung nicht unbedingt verwiesen, sondern seine entsprechende Anwendung angeordnet wird, eröffnet die Möglichkeit, Besonderheiten des Streits um die Gültigkeit von Patenten zu berücksichtigen. Das gilt etwa für die Abgrenzung der Tatsachen von den Rechtsbegriffen. Die Einführung von Präklusionsrecht in das Berufungsverfahren wird die Parteien dazu veranlassen, schon ihren erstinstanzlichen Vortrag auf das angestrebte Verfahrensergebnis zu konzentrieren, weil nun nicht mehr die Möglichkeit besteht, Reserveerwägungen in der ersten Instanz zurückzuhalten, um sie nur im Falle des Misserfolgs dem Berufungsgericht vorzutragen. Das sichert die Wirksamkeit der erstinstanzlichen Präklusion (neugefasster § 83), indem eine Flucht in die Berufung abgeschnitten wird. Es stärkt umfassend die in der ersten Instanz wahrzunehmende Verantwortung sowohl der Parteien in bezug auf die Vollständigkeit und Überzeugungskraft ihres Vortrages als auch des Gerichts, das mit der Abfassung der tatsächlichen Feststellungen den Prozessstoff zweiter Instanz bestimmt.

Zur Neufassung des § 118 (mündliche Verhandlung, Ladungsfrist):

§ 118 Abs. 1 bis 3 entspricht dem bisherigen § 116. Die mündliche Verhandlung soll weiterhin obligatorisch sein. Die Ausnahmen sind in § 118 Abs. 3 geregelt. Aus dem bisherigen § 116 Abs. 3 braucht die Nr. 2 nicht übernommen zu werden, weil der neue § 110 Abs. 8 auf § 516 der Zivilprozessordnung verweist. In § 118 Abs. 4 ist in Satz 2 die Bestimmung des bisherigen § 118 Abs. 2 übernommen: Erscheint in dem Termin keine der Parteien, ergeht das Urteil auf Grund der Akten. Die ergänzende Bestimmung des § 118 Abs. 4 Satz 1 entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der auch ohne eine Partei verhandelt und entschieden werden kann, wenn sie im Termin nicht erscheint. Ein Versäumnisurteil ist in Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung nicht vorgesehen. Vielmehr ist durch streitiges Urteil zu entscheiden.

Zur Neuregelung des § 119 (Aufhebung und Zurückverweisung, eigene Sachentscheidung):

Die Neufassung des § 119 entspricht im Ausgangspunkt den revisionsrechtlichen Bestimmungen der §§ 561 bis 563 der Zivilprozessordnung. Lediglich die Regelungen über die Zurückverweisung an das Bundespatentgericht in Absatz 5 enthalten insoweit wesentliche Abweichungen.

Absatz 1 entspricht § 561 der Zivilprozessordnung und regelt, dass ein im Ergebnis richtiges Urteil nicht deshalb aufgehoben werden kann, weil die Begründung rechtsfehlerhaft ist.

Absatz 2 entspricht § 562 Abs. 1 und 2 der Zivilprozessordnung und sieht als Folge einer begründeten Berufung grundsätzlich die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils vor.

Absätze 3 und 4 entsprechen § 563 Abs. 1 und 2 der Zivilprozessordnung. Sie regeln die Zurückverweisung an das Patentgericht nach Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils. Die Zurückverweisung an die Vorinstanz nach Aufhebung des Urteils stellt im Revisionsverfahren nach der Zivilprozessordnung den Normalfall dar, wovon nur § 563 Abs. 3 der Zivilprozessordnung eine Ausnahme enthält.

Abweichend davon ermöglicht die Regelung des Absatzes 5 dem Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsberufungsverfahren, nach seinem Ermessen von einer Zurückverweisung an das Bundespatentgericht abzusehen und in der Sache selbst zu entscheiden. Die Zivilprozessordnung sieht in § 563 Abs. 3 eine Entscheidung des Revisionsgerichts in der Sache selbst überhaupt nur dann vor, wenn die Aufhebung des Urteils allein wegen fehlerhafter Anwendung des Gesetzes auf die tatsächlichen Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts erfolgt und nach eben diesen Feststellungen die Sache zur Endentscheidung reif ist. Dabei müssen sich alle zur Beurteilung nötigen Anknüpfungstatsachen aus dem Urteil des erstinstanzlichen Gerichts ergeben. Im Patentnichtigkeitsverfahren beträfe dies ausschließlich Fälle, in denen der Bundesgerichtshof nur Tatsachen nach § 117 zugrunde zu legen hätte.

Nach Absatz 5 Satz 1 kann der Bundesgerichtshof demgegenüber schon dann selbst die notwendigen Feststellungen treffen und sodann abschließend in der Sache entscheiden, wenn dies im Sinne der Verfahrensökonomie geboten ist. Es genügt die Sachdienlichkeit einer entsprechenden Verfahrensweise. Eine Zurückverweisung an das Bundespatentgericht soll vermieden werden, wenn das Verfahren einfacher und schneller in der Berufungsinstanz abschließend erledigt werden kann, damit die mit einer Zurückverweisung verbundenen Zeit- und Kostennachteile für die Parteien auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben. Für die Ermessensentscheidung nach Absatz 5 Satz 1 bleiben damit insbesondere solche Fälle, in denen der Bundesgerichtshof eine noch erforderliche Beweisaufnahme oder Ermittlungen mit verhältnismäßig geringem Aufwand selbst durchführen kann.

Absatz 5 Satz 2 schränkt das grundsätzlich bestehende Ermessen des Bundesgerichtshofs aber dahingehend ein, dass dieser selbst zu entscheiden hat, wenn die Sache zur Endentscheidung reif ist. Legt der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung ausschließlich Feststellungen des Bundespatentgerichts zugrunde, ist dies regelmäßig der Fall. Diese Konstellation entspricht § 563 Abs. 3 der Zivilprozessordnung im dortigen Revisionsverfahren. Soweit der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung auch bislang nicht berücksichtigten Sachenvortrag zugrunde legt, muss differenziert werden. Die behaupteten Tatsachen sind zunächst – wiederum nach dem Vorbild der Revision – nur zugunsten der begünstigten Partei zu unterstellen. Wenn es insoweit einer Beweisaufnahme bedürfte oder noch weitere Ermittlungen erforderlich wären, hätte dies nach § 119 Abs. 2 und 3 grundsätzlich – vorbehaltlich einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs nach Satz 1 – die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils und die Zurückverweisung an das Bundespatentgericht zur Folge. In den übrigen Fällen wäre die Sache auch hier zur Entscheidung reif und vom Bundesgerichtshof selbst zu entscheiden.

Zur Neuregelung des § 120 (keine Begründung der Entscheidung bei Rügen von Verfahrensmängeln):

Die Neufassung des § 120 entspricht der revisionsrechtlichen Bestimmung des § 564 der Zivilprozessordnung. Die grundsätzliche Begründungspflicht als Ausgangspunkt für die hier geregelte Ausnahme ergibt sich bereits aus § 114 Abs. 4 in Verbindung mit §§ 525 und 313 der Zivilprozessordnung.

**Zu Nummer 12** (§ 122 Abs. 1 PatG, Beschwerdeverfahren)

§ 122 Abs. 1 bestimmt, dass gegen Urteile über den Erlass einstweiliger Verfügungen in Zwangslizenzverfahren nach § 85 Beschwerde zum Bundesgerichtshof zu erheben ist. Mit der Neuregelung wird diese Beschwerdemöglichkeit auf Verfahren in Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 erstreckt (siehe hierzu oben zu Nummer 9).

**Zu Nummer 13** (§ 125a PatG, Einreichung elektronischer Dokumente bei dem Patentamt)

Durch die Neufassung dieser Vorschrift sollen eine umfassende gesetzliche Grundlage und eine Verordnungsermächtigung für das elektronische Verfahren vor dem Bundespatentgericht sowie dem Bundesgerichtshof geschaffen werden.

Bisher war an dieser Stelle lediglich die Einreichung elektronischer Dokumente geregelt, dies aber einheitlich in Verfahren sowohl vor dem DPMA als auch vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof.

In Absatz 1 sollen nun die bisherigen Regelungen für das Einreichen elektronischer Dokumente beim DPMA durch einen Verweis auf § 130a der Zivilprozessordnung ersetzt werden. Damit werden zwischenzeitlich erfolgte Ergänzungen des § 130a nachvollzogen. Durch den Verweis wird darüber hinaus grundsätzlich sichergestellt, dass etwaige Änderungen des § 130a unmittelbar auch für das DPMA gelten. Mit der Herausnahme von Satz 2 des § 130a Abs. 1 ZPO aus der Verweisung soll die Möglichkeit eröffnet werden, andere Formen der zu verwendenden elektronischen Signatur vorzusehen. Eine gegenüber Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof gesonderte Regelung für das DPMA ist deshalb erforderlich, weil für diese Gerichte das elektronische Verfahren insgesamt – beginnend von der Einreichung elektronischer Dokumente über die elektronische Akte bis zur elektronischen Zustellung von gerichtlichen Entscheidungen – durch Verweis auf die Zivilprozessordnung geregelt werden soll, während sich der Regelungsbedarf für das DPMA auf die Einreichung elektronischer Dokumente beschränkt.

Entsprechend schafft Absatz 2 Satz 1 zunächst die gesetzliche Grundlage für die Einführung der elektronischen Akte in Patentverfahren vor dem Bundespatentgericht sowie dem Bundesgerichtshof und übernimmt dafür den Wortlaut des § 298a Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung, mit dem die elektronische Prozessakte im allgemeinen Zivilprozessverfahren ermöglicht wird. Im Rahmen des Gesetzes über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz vom 1. April 2005 (Justizkommunikationsgesetz – JKomG –, BGBl. I S. 837) sind darüber hinaus aber auch weitere Vorschriften in die Zivilprozessordnung eingefügt worden, die für die elektronische Verfahrensführung erforderlich sind und diese umfassend regeln. Dazu zählen neben der bereits genannten Vorschrift zur elektronischen Aktenführung insbesondere auch Regelungen zum gerichtlichen elektronischen Dokument allgemein (§ 130b ZPO), zum elektronischen Festsetzungsbeschluss (§ 105 ZPO), zum elektronischen Berichtigungsvermerk (§ 164 ZPO), zur öffentlichen Zustellung mithilfe eines elektronischen Informationssystems (§ 186 ZPO), zur Entbehrlichkeit der Beifügung von Abschriften im Fall elektronischer Verfahrensführung (§ 253 ZPO), zur Akteneinsicht im Fall elektronischer Verfahrensführung (§ 299 ZPO), zum elektronischen Urteilsberichtigungsbeschluss (§ 319 ZPO) und zur Beweiskraft elektronischer Dokumente (§ 371a ZPO). Es ist davon auszugehen, dass die Regelungen über die elektronische Verfahrensführung auch in Zukunft Veränderungen unterliegen und praktischen Bedürfnissen angepasst werden. Daher erscheint es sinnvoll, im Patentverfahren insoweit umfassend auf die Regelungen der Zivilprozessordnung zu verweisen. § 99 Abs. 1 enthält zwar für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht bereits eine allgemeine Verweisung auf die Zivilprozessordnung, wonach diese entsprechende Anwendung findet, wenn die Besonderheiten des Verfahrens dies nicht ausschließen. Aus Gründen der Klarstellung soll die spezielle Verweisung auf die Regelungen zur elektronischen Verfahrensführung in der Zivilprozessordnung dennoch hier für beide Gerichte erfolgen und damit eine Wiederholung der allgemeinen Verweisung des § 99 Abs. 1 in diesem Teilbereich in Kauf genommen werden. An die spezielle Verweisung können auch besser die notwendigen Abweichungen von den Regelungen der Zivilprozessordnung angeknüpft werden. Solche Abweichungen stellen Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 dar, wonach Adressat der vorgesehenen Verordnungsermächtigungen anders als in der Zivilprozessordnung hier das Bundesministerium der Justiz ist. Schließlich erscheint eine einheitliche Regelung für beide Gerichte sinnvoll, zumal die Vorschriften für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof keine allgemeine Verweisung auf die Zivilprozessordnung enthalten

und das elektronische Verfahren für dieses Gericht ohnehin ausdrücklich zu regeln ist. Die Verweisung soll sich nun umfassend auf sämtliche Regelungen der Zivilprozessordnung erstrecken, die eine rein „elektronische Verfahrensführung“ ermöglichen. Soweit das Patentgesetz weiterhin das rein schriftliche Verfahren zugrunde legt und deshalb Begriffe wie „Schriftsatz“ oder „schriftlich“ verwendet, soll - anders als in der Zivilprozessordnung - von einer sprachlichen Anpassung für die Zwecke des rein elektronischen Verfahrens abgesehen werden. Es ist erkennbar, dass der Wortlaut des Patentgesetzes insoweit dem elektronischen Verfahren nicht entgegen stehen soll.

Absatz 3 enthält die § 130a Abs. 2 und § 298a Abs. 1 ZPO entsprechenden Verordnungsermächtigungen.

#### **Zu Nummer 14** (§ 127 PatG, Anwendung des Verwaltungszustellungsgesetzes)

§ 127 enthält Regelungen für amtliche Zustellungen in Patentverfahren. Absatz 1 gilt für Zustellungen in Verfahren vor dem DPMA, Absatz 2 für Zustellungen in Verfahren vor dem Bundespatentgericht. Auslandszustellungen kommen nach der geltenden Rechtslage in Patentverfahren kaum vor, da auswärtige Beteiligte nach Maßgabe des § 25 Abs. 1 immer einen Inlandsvertreter zu bestellen haben, um das Verfahren überhaupt betreiben zu können. Sofern sie nach Maßgabe von § 25 Abs. 2 als Inlandsvertreter einen Patent- oder Rechtsanwalt aus dem europäischen Ausland gewählt hatten, war bisher zusätzlich ein Zustellungsbevollmächtigter im Inland zu bestellen, an den DPMA und Bundespatentgericht zustellen konnten. Im Ausland zuzustellen waren danach im Wesentlichen nur Entscheidungen, die als Folge der fehlenden Bestellung des Inlandsvertreters zu treffen waren, etwa Zurückweisungen von Anträgen oder Rechtsmitteln allein aus diesem – formalen – Grund.

Die Abschaffung des Erfordernisses eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten zusätzlich zu einem Inlandsvertreter nach § 25 Abs. 2 (siehe hierzu oben zu Nummer 2) führt dazu, dass nun Inlandsvertretern aus dem EU-Ausland oder dem EWR unmittelbar zugestellt werden muss, sofern sie nicht freiwillig einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland benannt haben. Die erforderlichen Zustellungsvorschriften sollen effektiv sein sowie die schnelle und möglichst sichere amtliche Zustellung an solche Empfänger gewährleisten. In Verfahren vor dem DPMA sind die allgemeinen – grundsätzlich anwendbaren – Regelungen für Auslandszustellungen nach § 9 des Verwaltungszustellungsgesetzes nicht praktikabel, da die danach möglichen Zustellungsformen im Regelfall viel zu zeitaufwändig sind.

In Patenterteilungsverfahren vor dem DPMA wird zu diesem Zweck an die in Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 schon bisher enthaltene Regelung zu Auslandszustellungen durch Aufgabe zur Post angeknüpft. Anlässlich der Neuregelung soll diesbezüglich zunächst klargestellt werden, dass der Empfänger (d.h. meist der Antragsteller selbst) zuvor die ihn treffende Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters missachtet haben muss. Die Vorschrift war allerdings von der Rechtsprechung schon bisher in diesem Sinne einschränkend ausgelegt worden (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 127, Rdn. 94). Eine entsprechende Obliegenheit ergibt sich im Regelfall unmittelbar aus § 25 Abs. 1, jedenfalls wenn der Zustellungsadressat selbst das entsprechende Verfahren vor dem DPMA eingeleitet hat. Weitere Hinweise des DPMA zum Erfordernis eines Inlandsvertreters sind dann nicht erforderlich. Denn dem auswärtigen Antragsteller ist regelmäßig zuzumuten, sich über die Voraussetzungen für seine wirksame Beteiligung in Verfahren vor dem DPMA vorab zu informieren, zumal Informationen hierzu auch auf den Internetseiten des DPMA zugänglich sind. Entsprechend kann ohne weiteres unterstellt werden, dass die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters für auswärtige Beteiligte aufgrund der eindeutigen gesetzlichen Regelung erkennbar ist. Die Neufassung des Absatzes 1 Nummer 2 Satz 1 trägt diesem Umstand Rechnung. Für entbehrlich gehalten wird deshalb insbesondere die bisherige Formulierung der Parallelregelung in § 94 Abs. 1 Nr. 1 des Markengesetzes, wonach für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines

Inlandsvertreter im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar sein musste. Ein Sonderfall ist lediglich dann anzunehmen, wenn der Zustellungsadressat durch die beabsichtigte Zustellung erstmals in Bezug auf das konkrete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem DPMA einbezogen werden soll und deshalb zuvor keinen Anlass hatte, als verfahrenseinleitende Maßnahme einen Inlandsvertreter zu bestellen (vgl. insoweit BGHZ 121, 58 ff., der die Zustellung eines Schutzrechtsentziehungsantrags an den Inhaber einer IR-Marke im Ausland zum Gegenstand hatte). In diesen speziellen Fällen kann nur dann eine Obliegenheitsverletzung angenommen werden, wenn das DPMA den Zustellungsadressaten vom Erfordernis eines Inlandsvertreter in Kenntnis gesetzt hat. Vorher ist eine Zustellung nach den hier vorgesehenen Regelungen ausgeschlossen. Unabhängig davon erscheint es in allen Anwendungsfällen des § 25 sinnvoll und zweckmäßig, den betroffenen Verfahrensbeteiligten vorab formlos durch Formularschreiben auf das Erfordernis der Bestellung eines Inlandsvertreter hinzuweisen bzw. ihn daran zu erinnern.

Die Zustellung soll zusätzlich mittels eingeschriebenen Briefs erfolgen, um – ungeachtet der Zustellungsfiktion zum Zeitpunkt der Aufgabe des Schriftstücks zur Post – die Sicherheit des Zugangs beim Empfänger zu erhöhen. Entsprechend soll auch die Regelung im Markengesetz neu gefasst werden, um in diesem Punkt einen Gleichklang der Regelungen in Patent- und Markenverfahren herzustellen.

Als wesentliche Neuerung werden in Satz 2 spezielle Regelungen über die unmittelbare Zustellung an Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland oder dem EWR eingeführt. Die Zustellung soll hier ebenfalls mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post erfolgen. Anders als die entsprechende Auslandszustellung infolge der Nichtbestellung eines Inlandsvertreter nach Satz 1 knüpft hier die Zustellung durch Aufgabe zur Post aber nicht an die Verletzung einer Obliegenheit – die nur in der Nichtbestellung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten bestehen könnte – an. Denn der Zustellungsbevollmächtigte für Inlandsvertreter nach § 25 Abs. 2 soll im Zuge der Neuregelung gerade abgeschafft werden (siehe hierzu oben zu Nummer 2) und auch nicht im Rahmen einer Obliegenheit fortbestehen. Grund für die Einführung der Vorverlegung der Zustellung für diese Fälle ist vielmehr, dass dies nach den derzeit geltenden Regelungen der internationalen Verwaltungszustellung die beste Möglichkeit ist, effektiv und zeitnah die Zustellung gegenüber Empfängern im EU-Ausland und im EWR zu bewirken. Die Zustellung wird durch die Aufgabe des Schriftstücks zur Post bewirkt und mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Aufgabe fingiert. Damit handelt es sich rechtlich um eine Zustellung im Inland, die aus völkerrechtlicher Sicht unbedenklich ist. Alternativen dazu gibt es nicht. Eine rechtliche Harmonisierung der Zustellungsregelungen in diesem Bereich ist bisher – abgesehen vom schon erwähnten Basler Zustellungsübereinkommen von 1977 mit seinen Schwächen – weder auf internationaler noch auf europäischer Ebene erfolgt. Soweit die Zustellung eines Schriftstücks durch das DPMA auf dem Hoheitsgebiet eines fremden Staates bewirkt werden müsste, ist das Amt deshalb auf freiwillige Kooperation des Empfängerstaates im Wege der vertraglosen Rechtshilfe angewiesen. Damit ist nach der gegenwärtigen Übung nicht in jedem Fall und allenfalls nach einer Einzelfallprüfung zu rechnen. Die damit verbundene Zeitverzögerung wäre im Patentverfahren für alle Beteiligten nicht hinnehmbar. Eine entgegen dem geltenden Recht im Empfangsstaat vorgenommene Auslandszustellung durch moderne Zustellungsformen – wie etwa die Zustellung durch eingeschriebenen Brief oder mittels Telefax oder E-Mail – könnte im Nachhinein Auswirkungen auf die Wirksamkeit solcher Zustellungen haben, wenn dieses Vorgehen von einem Beteiligten gerügt wird. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es das besondere Bedürfnis nach zügiger und gesicherter Zustellung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes ausnahmsweise und begrenzt auf die hier zu regelnden Zustellungen des DPMA, den Zugang der zuzustellenden Postsendung zu fingieren. Das führt im konkreten Fall auch nicht zu einer unzumutbaren Belastung des Empfängers. Zum einen kann der Empfänger nach dem engen Anwendungsbereich der Regelung ohnehin nur ein (im europäischen Ausland ansässiger) Rechts- oder Patentanwalt sein, der in seiner Funktion als Inlandsvertreter nach § 25 Abs. 2 mit den einschlägigen Zustellungsregelungen des Patentgesetzes vertraut sein müsste. Als Bevollmächtigter eines Verfahrensbeteiligten wird er im Regelfall zudem im Rahmen

seiner Tätigkeit von Berufs wegen wissen, wann mit der Zustellung förmlicher Entscheidungen des DPMA zu rechnen wäre und kann im Zweifel nachfragen, ob eine Zustellungshandlung erfolgt ist. Ohnehin wird hier häufig schon zuvor telefonischer Kontakt oder formloser Briefkontakt mit dem DPMA bestehen. Das Risiko, dass ein Verfahrensbeteiligter in völliger Unkenntnis eine Zustellung formal gegen sich gelten lassen muss, erscheint daher sehr gering. Schließlich bleibt der Einwand des potentiellen Empfängers, die Sendung nie erhalten zu haben, jedenfalls für Zwecke der Wiedereinsetzung in eine etwa versäumte Rechtsmittelfrist grundsätzlich erhalten. Will der Empfänger jedes Risiko ausschließen, besteht für ihn alternativ immer die Möglichkeit, doch einen Zustellungsbevollmächtigten seiner Wahl im Inland zu benennen, um etwa bestehende Unsicherheiten oder Unwägbarkeiten bei der Postzustellung von vornherein zu vermeiden.

Durch den Verweis auf § 184 Abs. 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung wird bestimmt, dass die Zustellungsfiktion erst mit Ablauf von zwei Wochen nach Aufgabe zur Post eintritt. Der Verweis auf § 184 Abs. 2 S. 4 betrifft den Nachweis der Zustellung.

Demgegenüber bedarf die Regelung für Zustellungen im patentgerichtlichen Verfahren, in der auf die Zivilprozessordnung verwiesen wird, keiner Änderung. Zwar sind die in der Zivilprozessordnung vorgesehenen Formen der Auslandszustellung, wenn nicht durch Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden kann, auch mit einer Verfahrensverzögerung verbunden. Jedoch gilt im Verhältnis der Mitgliedstaaten der EU in diesem Bereich ab dem 13. November 2008 vorrangig die Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedsstaaten („Zustellung von Schriftstücken“) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000. Diese Verordnung sieht in ihrem Artikel 14 generell die Möglichkeit einer Zustellung von gerichtlichen Schriftstücken durch Einschreiben mit Rückschein vor. Hat ein Zustellungsversuch nach der Zustellungsverordnung ausnahmsweise keinen Erfolg, kann unter den dort genannten Voraussetzungen auf § 185 Satz 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung zurückgegriffen werden. Danach kommt eine öffentliche Zustellung in Betracht, wenn eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.

#### **Zu Nummer 15** (§ 145 PatG, weitere Klage wegen eines anderen Patents)

Die Vorschrift wird ersatzlos gestrichen. Zur Begründung kann auf die Ausführungen im Allgemeinen Teil oben unter Punkt A.I. verwiesen werden.

#### **Zu Nummer 16** (§ 147 PatG, Übergangsvorschriften)

Diese Übergangsvorschrift stellt klar, dass die Neuregelungen zum Patentnichtigkeitsverfahren lediglich auf solche Verfahren anwendbar sind, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen werden.

#### **Zu Nummer 17** (§ 65 Abs. 1 PatG, Errichtung, Zuständigkeit, Besetzung des Patentgerichts; § 132 PatG, Einspruchsverfahren; § 136 PatG, Anwendung von Vorschriften der ZPO)

§ 65 Abs. 1 begründet die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts unter anderem für Klagen in nationalen Zwangslizenzverfahren nach § 85. Durch eine redaktionelle Anpassung wird klargestellt, dass sich die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts auch auf Klagen in Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 erstreckt (siehe hierzu oben zu Nummer 9).

Ferner wird in § 132 Abs. 2 die Möglichkeit der Beantragung von Verfahrenskostenhilfe und in § 136 S. 2 die entsprechende Anwendung bestimmter Vorschriften der Zivilprozessordnung in Verfahrenskostenhilfverfahren auf Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 erstreckt. Dies geschieht dadurch, dass insoweit neben § 81 und § 85 nun auch auf § 85a verwiesen wird.

## **Zu Artikel 2 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes)**

### **Zu Nummer 1 (§ 21 Abs. 1 GebrMG, Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes)**

§ 21 Abs. 1 enthält Verweise auf Regelungen des Patentgesetzes, die für Gebrauchsmustersachen entsprechend anzuwenden sind. Verwiesen wird unter anderem auch auf die Vorschriften des Patentgesetzes über das elektronische Dokument im bisherigen § 125a Patentgesetz. Durch die vorgesehenen Änderungen des § 125a Patentgesetz (oben zu Artikel 1 Nummer 13) enthält dieser jetzt neben Regelungen über das elektronische Dokument beim DPMA auch umfassende Regelungen zur elektronischen Verfahrensführung beim Bundespatentgericht und beim Bundesgerichtshof insgesamt. Der Verweis soll auch insofern beibehalten bleiben. Er muss jedoch sprachlich dem neuen Inhalt des § 125a Patentgesetz angepasst werden.

### **Zu Nummer 2 (§ 28 Abs. 2 GebrMG, Inlandsvertreter)**

§ 28 Abs. 2 Satz 2 hat den Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland bzw. aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR in Gebrauchsmusterverfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht zum Gegenstand. Wie in § 25 Abs. 2 Patentgesetz wird diese Regelung auch hier gestrichen. Im Einzelnen kann insoweit auf die Begründung oben zu Artikel 1 Nummer 2 verwiesen werden. Bezüglich der dadurch erforderlichen speziellen Zustellungsregelungen für Inlandsvertreter im Ausland bedarf es hier keiner weiteren Gesetzesänderung. Das Gebrauchsmusterrecht verweist hinsichtlich der Zustellungsregelungen in § 21 Abs. 1 auf § 127 Patentgesetz. Bezüglich der in dieser Vorschrift vorgenommenen Änderungen kann auf die Begründung oben zu Artikel 1 Nummer 14 verwiesen werden.

## **Zu Artikel 3 (Änderung des Markengesetzes)**

### **Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)**

Die Inhaltsübersicht wird an die beabsichtigten Änderungen (§§ 95a, 164) angepasst.

### **Zu Nummer 2 (§ 42 MarkenG, Widerspruch)**

Mit der Erweiterung der Widerspruchsgründe wird das nationale Widerspruchsverfahren an das Verfahren nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung angeglichen. Nach geltendem Recht kann ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang im Wesentlichen nur darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang bei Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr gelöscht werden kann (§ 42 Abs. 2 Nr. 1). Anders als im Gemeinschaftsmarkenverfahren kann damit der Gesichtspunkt des erweiterten Schutzes der bekannten Marke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3) sowie der in § 12 geregelte Löschananspruch wegen älterer nicht eingetragener Kennzeichenrechte nicht im Widerspruchsverfahren, sondern nur mit einer Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten durchgesetzt werden. Diese Schlechterstellung der Inhaber älterer Marken- und sonstiger Kennzeichenrechte im nationalen Recht ist sachlich nicht gerechtfertigt.

Die Erwägungen, die den Gesetzgeber zur geltenden Beschränkung der Widerspruchsgründe bewogen hatten, sind überholt. Die Regelung war damit begründet worden, dass es sich bei dem Widerspruchsverfahren um ein summarisches, auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren handele, das sich nicht zur Klärung komplizierter Sachverhalte eigne (Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechts-Reformgesetzes, BT-Drucksache 12/6581, S. 92). Seit 1993 hat die Zahl der Widersprüche aber kontinuierlich und in erheblichem Umfang abgenommen, während gleichzeitig die Zahl der Markenmeldungen deutlich anstieg. Bei dieser geänderten

Sachlage besteht keine Notwendigkeit mehr für eine Beschränkung der Widerspruchsgründe.

Auch der Charakter des Widerspruchsverfahrens als Massenverfahren hat sich in der Zwischenzeit gewandelt. Bereits jetzt führt das Deutsche Patent- und Markenamt in einer Vielzahl von Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 3 des Markengesetzes in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 des Markengesetzes umfangreiche Beweis-aufnahmen durch. Das Bundespatentgericht betont in seiner neueren Rechtsprechung den Charakter des Widerspruchsverfahrens als echtes Streitverfahren und versucht, in Abkehr vom grundsätzlich geltenden Amtsermittlungsgrundsatz dem Beibringungsgrundsatz einen größeren Anwendungsbereich zu verschaffen (BPatG, GRUR 2001, 513, 514).

Die Erweiterung der Widerspruchsgründe kann im Einzelfall die rechtliche Komplexität des Widerspruchsverfahrens erhöhen. Dies wird es in der Regel erforderlich machen, die betreffenden Verfahren unmittelbar einem rechtskundigen Mitglied des Patentamts zuzuweisen. Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich des höheren Dienstes ist deswegen nicht zu erwarten. Die außerdem vorgeschlagene Einführung eines fakultativen Erinnerungsverfahrens (vgl. zu Nummer 3 [§ 64]) wird nach den Erfahrungen, die in den Jahren 2002 bis 2004 mit der vergleichbaren Regelung des § 165 Abs. 4 und 5 gemacht wurden, zu einer spürbaren Entlastung der rechtskundigen Mitglieder des Patentamts führen. Im Übrigen ist die Zahl der Verfahren, in denen der Widerspruch auf die besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke oder auf ein nicht eingetragenes Kennzeichenrecht gestützt wird, nach den bisherigen Erfahrungen des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt als gering einzuschätzen.

#### **Zu Nummer 3 (§ 64 MarkenG, Erinnerung)**

Durch die Einführung einer Wahlmöglichkeit zwischen dem Rechtsbehelf der Erinnerung und dem Rechtsmittel der Beschwerde im neuen Absatz 6 wird ergänzend zum Antrag auf beschleunigte Prüfung nach § 38 MarkenG eine weitere Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung geschaffen. Die Änderung trägt außerdem der in anderen Verwaltungsverfahren festzustellenden Tendenz Rechnung, das Rechtsbehelfsverfahren auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Praxis auszurichten und in denjenigen Rechtsbereichen auf ein mehrstufiges Verwaltungsverfahren zu verzichten, in denen angesichts der hohen Fachkompetenz der Ausgangsbehörde die Fehlerquote überschaubar und die Erfolgsquote des Rechtsbehelfsverfahrens dementsprechend gering ist (vgl. z. B. Artikel 15 BayAG-VwGO).

Eine schutzfähige Marke wird durchschnittlich innerhalb von sechs Monaten nach der Anmeldung in das Register eingetragen. Bei einer Zurückweisung der Anmeldung oder bei Entscheidungen in Widerspruchsverfahren kann die Verfahrensdauer vom Zeitpunkt der Anmeldung über die Erstentscheidung und das Erinnerungsverfahren bis zur abschließenden Entscheidung des Bundespatentgerichts hingegen bis zu vier Jahren und mehr betragen. Angesichts dieser Verfahrensdauer wird das der Beschwerde vorgeschaltete Erinnerungsverfahren insbesondere von Unternehmen, die bei der Produktentwicklung mit zunehmend kürzeren Innovationszyklen konfrontiert sind, häufig als bürokratisches Hemmnis empfunden.

Diese Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung soll durch die vorgeschlagene Regelung gesetzlich festgeschrieben werden. Sie entspricht der bereits in den Jahren 2002 bis 2004 geltenden Vorschrift des § 165 Abs. 4 und 5 des Markengesetzes in der Fassung des Markengesetzes vom 1. Januar 2002. Die damalige Regelung wurde von Markeninhabern und Anmelderschaft außerordentlich begrüßt. Sie war allerdings vorrangig auf die Entlastung des DPMA ausgerichtet und deshalb nach Art einer Übergangsvorschrift bis zum 31. Dezember 2004 befristet.

Im Interesse eines umfänglichen Rechtsschutzes soll daneben die gewohnte Zweistufigkeit von Erinnerungsverfahren und Beschwerdeverfahren beibehalten werden, um den Verfahrensbeteiligten unverändert die Möglichkeit zu bieten, die Entscheidung ggf. in zwei Tatsacheninstanzen überprüfen zu lassen. Mit der Erinnerung steht insbesondere für die nicht anwaltlich vertretenen Beteiligten weiterhin ein kostengünstiger Rechtsbehelf zur Verfügung.

**Zu Nummer 4** (§ 66 MarkenG, Beschwerde)

Der Wortlaut des Absatzes 1 wird auf Grund des Wahlrechts zwischen Erinnerung und Beschwerde in § 64 Abs. 6 angepasst.

**Zu Nummer 5** (§ 94 MarkenG, Zustellungen)

§ 94 enthält Zustellungsregelungen für das Markenverfahren, nämlich Zustellungen in Verfahren vor dem DPMA in Absatz 1 und Zustellungen in Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Absatz 2. Die Abschaffung des Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland bzw. aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR in § 96 Abs. 2 macht auch hier – ebenso wie im Patentgesetz – besondere Regelungen für diese Personengruppen erforderlich. Diese Regelungen entsprechen denen in § 127 Patentgesetz, weshalb zur Begründung auf die Ausführungen oben zu Artikel 1 Nummer 14 verwiesen werden kann.

**Zu Nummer 6** (§ 95a Markengesetz, Elektronische Verfahrensführung)

§ 95a entspricht inhaltlich dem § 125a Patentgesetz. Auch für den Bereich des Markengesetzes soll eine einheitliche Rechtsgrundlage für die elektronische Verfahrensführung bei dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof geschaffen werden. Insoweit kann auf die Erläuterungen oben zu Artikel 1 Nummer 13 verwiesen werden, die hier entsprechend gelten.

**Zu Nummer 7** (§ 96 Abs. 2 MarkenG, Inlandsvertreter)

§ 96 Abs. 2 Satz 2 hat den Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland bzw. aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR in Markenverfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht zum Gegenstand. Wie in § 25 Abs. 2 Patentgesetz wird diese Regelung gestrichen. Im Einzelnen kann insoweit auf die Begründung oben zu Artikel 1 Nummer 2 verwiesen werden.

**Zu Nummer 8** (§ 107 MarkenG, Verfahrenssprache)

Die mit Wirkung vom 1. September 2008 geänderte Regel 6 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen und zum Protokoll zum Madrider Markenabkommen sieht ein einheitliches dreisprachiges Regime für das Verfahren der Internationalen Registrierung vor, auch wenn ausschließlich das Madrider Markenabkommen Anwendung findet. Deutschland hat Spanisch als Verfahrenssprache ausgeschlossen, so dass der Anmelder jetzt wie bei den Verfahren nach dem Madrider Protokoll (vgl. § 119 Abs. 2) die Wahl zwischen Französisch und Englisch hat. Dem soll durch die Änderung des § 107 Abs. 2 Rechnung getragen werden.

**Zu Nummer 9** (§164 MarkenG, Übergangsvorschrift)

Die Vorschrift über die vor dem 1. Januar 1995 eingelegten Erinnerungen kann aufgehoben werden, weil über zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes keine Anwendungsfälle mehr entstehen können.

### **Zu Nummer 10 (§ 165 MarkenG, Übergangsvorschrift)**

Für die Erweiterung der Widerspruchsgründe und die Einführung der Wahlmöglichkeit zwischen Erinnerung und Beschwerde ist eine Übergangsregelung erforderlich, um klarzustellen, für welche Verfahren die Änderungen zu Anwendung kommen.

### **Zu Artikel 4 (Änderung des Patentkostengesetzes)**

#### **Zu Nummer 1 Buchstabe a**

Das Gesetz führt im Patentkostengesetz die Bemessung der Höhe der Anmeldegebühr nach der Zahl der enthaltenen Patentansprüche ein. Ab dem elften Patentanspruch steigt die Gebühr (siehe dazu unten zu Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa). Um deutlich werden zu lassen, dass die erhöhte Gebühr auch dann fällig wird, wenn die Zahl der Patentansprüche durch eine Änderung der Anmeldung heraufgesetzt wird, wird der Katalog der Beispiele für „sonstige Handlungen“ im § 3 Abs. 1 Satz 2 um eine neue Nr. 5 ergänzt. Vermindert sich die Zahl der Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens, so hat das auf die Gebührenhöhe keinen Einfluss, weil die Gebühr mit der Einreichung fällig geworden und mit Rechtsgrund gezahlt worden ist; ein Fall des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes (PatKostG) ist daher nicht gegeben. Führt die nachträgliche Änderung der Anmeldung zu einer höheren Zahl an Ansprüchen, als für die Bemessung der Gebühr maßgeblich waren, so führt dies zu einer Erhöhung der Gebühr. Die Änderung führt daher nicht zur Erhöhung, wenn sich die Anspruchszahl zuvor vermindert hatte und die Änderung die ursprüngliche Anspruchszahl nicht übersteigt. Die Änderung löst damit die Fälligkeit des Gebührenbetrages aus, der sich aus dem Abzug der bereits fälligen Gebühr von dem durch die Änderung erhöhten Gebührenbetrag ergibt. Diese Klarstellung gilt nicht nur für die durch Hinzufügen weiterer Patentansprüche geänderte Anmeldung, sondern etwa auch für die Klageänderung, mit der der Streitwert erhöht wird. § 6 Abs. 2 PatKostG bleibt unverändert, so dass die Nichtzahlung des durch die Änderung fälligen weiteren Gebührenbetrages eine Rücknahmefiktion allein für diese Änderung auslöst, während der zuvor gestellte – unveränderte – Antrag anhängig bleibt.

#### **Zu Nummer 1 Buchstabe b**

Hilfsanträge bedürfen einer neuen, besonderen Regelung, die § 45 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Gerichtskostengesetzes nachempfunden ist: Auf die ursprüngliche Höhe der Anmeldegebühr bleiben Hilfsanträge ohne Einfluss, weil sie noch nicht anhängig, sondern unter einer aufschiebenden Bedingung gestellt sind, nämlich dem Misserfolg oder sonstigem Entfallen des Hauptantrages. Die Gebühr wird nach der Zahl der Ansprüche im Hilfsantrag nur bemessen, wenn über den Hilfsantrag eine Entscheidung ergeht. Deshalb kann eine etwaige Gebührenerhöhung hier nicht von der Verfahrenshandlung des Anmelders abhängen, sondern von der Entscheidung des Amtes, so dass auch die Vorauszahlungsregelung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) und die Rücknahmefiktion (§ 6 Abs. 2 PatKostG) hier nicht gelten; auch dies ist aus dem gerichtlichen Verfahren bekannt.

Im Falle des Übergangs von der Erinnerung zur Beschwerde gemäß § 64 Abs. 6 des Markengesetzes hat der Erinnerungsführer bereits eine Erinnerungsgebühr entrichtet. Die Erhebung einer weiteren Beschwerdegebühr erscheint unbillig, da über die Erinnerung als solche wegen der Beschwerdeentscheidung nicht mehr entschieden wird und weil der Erinnerungsführer zum Übergang zur Beschwerde durch den Gegner veranlasst wird.

#### **Zu Nummer 2 Buchstabe a**

##### **Zu Doppelbuchstabe aa**

Das Gesetz sieht einige Änderungen in Teil A Abschnitt I Unterabschnitt 1 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 vor. Es erscheint zweckmäßig, den Unterabschnitt 1 insgesamt neu zu fassen. Dabei werden neue Gebührennummern eingefügt. Eine Verschie-

bung oder Neubelegung bestehender Gebührennummern wird hingegen vermieden, um die Umstellung der elektronischen Datenverarbeitung auf das neue Recht möglichst einfach zu gestalten.

Die Neuregelungen betreffen folgende Punkte:

#### Weitere Herabsetzung der Gebühr für die elektronische Patentanmeldung

Um den elektronischen Rechtsverkehr in Patentsachen zu fördern und einen weiteren Anreiz für diese Form der Anmeldung zu bieten, soll die Anmeldegebühr bei elektronischer Patentanmeldung bei dem DPMA nochmals um 10 Euro auf 40 Euro ermäßigt werden. Die Ersparnis gegenüber der Anmeldung in Papierform, für die die Gebührenhöhe unverändert bleibt, beträgt dann ein Drittel.

Um den Anreiz zur elektronischen Anmeldung gerade bei einer großen Zahl von Patentansprüchen aufrechtzuerhalten, wird auch die erhöhte Gebühr bei Anmeldungen in Papierform nach einem 1,5fachen Satz erhoben.

#### Bemessung der Gebührenhöhe nach der Zahl der Patentansprüche (sog. „Anspruchsgebühr“ für den elften und jeden weiteren Patentanspruch)

Die für die Bearbeitung einer Patentanmeldung zu zahlenden Gebühren sollen sich zukünftig auch danach richten, wieviele Patentansprüche geltend gemacht werden. Die Patentansprüche bestimmen den Schutzbereich des Patents (§ 14 Patentgesetz). Insbesondere im Bereich der Arzneimittelpatente kann es in Extremfällen vorkommen, dass eine Erfindung durch hundert oder mehr Patentansprüche dargestellt wird. Die Bearbeitung solcher Anmeldungen bedeutet für das DPMA im Vergleich zu Anmeldungen mit deutlich weniger Patentansprüchen regelmäßig einen erhöhten Arbeitsaufwand, der bisher in der Gebührenstruktur unberücksichtigt geblieben ist. Dem soll nun mit der Abhängigkeit der Höhe der Anmeldegebühr von der Zahl der enthaltenen Patentansprüche Rechnung getragen werden. Eine erhöhte Gebühr fällt erst ab dem elften Anspruch an. Der Aufwand für eine Anmeldung mit bis zu zehn Ansprüchen wird weiterhin durch die Anmeldegebühr in pauschaler, nicht von der Zahl der Ansprüche abhängiger Höhe abgedeckt. Der Mehraufwand für die Bearbeitung zusätzlicher Ansprüche soll zukünftig pauschal mit 20 Euro je Anspruch abgegolten werden, wenn die Anmeldung elektronisch eingereicht wird, und mit 30 Euro je Anspruch bei Anmeldungen in Papierform.

Den aus der Diskussion um die hier eingeführte Regelung geläufigen Begriff der „Anspruchsgebühr“ (vgl. auch Artikel 2 Nr. 15 EPOGebO) verwendet das Gesetz nicht, um die Eigenart der Regelungstechnik deutlich werden zu lassen. Es wird nicht eine neue Gebühr eingeführt, sondern die bestehende Anmeldegebühr wird für Anmeldungen mit elf und mehr Patentansprüchen erhöht. Es entsteht eine einheitliche Gebühr, deren Höhe davon abhängt, wieviele Ansprüche angemeldet worden sind (und in welcher Form). Dies ist die geläufige Regelungskonstellation der Gebühren für Gerichtsverfahren, deren Höhe vom Streitwert abhängt. Die Anmeldegebühr wird mit dem Einreichen der Anmeldung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) in der Höhe fällig, die sich aus ihrer Form (elektronisch oder schriftlich) und aus der Zahl der enthaltenen Ansprüche ergibt. Es handelt sich um eine einheitliche Gebühr für eine einheitliche Anmeldung. Wird die Gebühr innerhalb von drei Monaten nicht vollständig gezahlt, so gilt die gesamte Anmeldung als zurückgenommen; das ergibt sich aus § 6 Abs. 2 PatKostG, der keiner Änderung bedarf. Vermindert sich die Zahl der Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens, hat das auf die Gebührenhöhe keinen Einfluss, weil die Gebühr mit der Einreichung fällig geworden und mit Rechtsgrund gezahlt worden ist; ein Fall des § 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG ist daher nicht gegeben. Führt die nachträgliche Erweiterung der Anmeldung zu einer höheren Zahl an Ansprüchen, als für die Bemessung der Gebühr maßgeblich waren, so führt dies zu einer Erhöhung der Gebühr (vgl. oben zu Nr. 1 Buchstabe b).

### Gebühr für die Verlängerung des ergänzenden Schutzzertifikats

Artikel 8 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 in der durch die KinderAM-VO geänderten Fassung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten auch für den Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats eine Gebühr erheben können. Der mit der Bearbeitung eines solchen Antrags verbundene Verwaltungsaufwand rechtfertigt eine solche zusätzliche Gebühr. Für die Zertifikatsanmeldung selbst wird nach Nummer 311 400 des Gebührenverzeichnisses derzeit eine Gebühr in Höhe von 300 Euro verlangt. Der neu geschaffene Antrag auf Verlängerung der Laufzeit kann zum einen mit diesem Erteilungsantrag verbunden werden, wodurch für die mit der Sache ohnehin befassten Sachbearbeiter und Prüfer nur ein geringer Zusatzaufwand entsteht. Der Antrag kann zum anderen aber auch nachträglich gestellt werden, wodurch sich der Aufwand nicht unwesentlich erhöht. Vor diesem Hintergrund erscheint für den erstgenannten Fall eine Gebühr in Höhe von 100 Euro, für den letztgenannten Fall eine Gebühr von 200 Euro angemessen.

#### **Zu Doppelbuchstabe bb**

Durch die Möglichkeit der Laufzeitverlängerung des ergänzenden Schutzzertifikats nach der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 kann dessen Gesamtlaufzeit jetzt bis zu fünfeneinhalb Jahre betragen. Nach § 16a Abs. 1 Satz 2 des Patentgesetzes sind für den ergänzenden Schutz Jahresgebühren zu zahlen. Bisher sieht das Gebührenverzeichnis solche Jahresgebühren – einschließlich der jeweiligen Ermäßigung durch Lizenzbereitschaftserklärung und des Verspätungszuschlags – für das erste bis fünfte Jahr des ergänzenden Schutzes vor. Hier ist eine Ergänzung für das jetzt mögliche sechste Jahr des ergänzenden Schutzes erforderlich. Unter Berücksichtigung der bereits vorgesehenen Steigerung der Jahresgebühren für das erste bis fünfte Jahr des ergänzenden Schutzes erscheint hier eine Gebühr in Höhe von 4 520 Euro für das sechste Jahr angemessen und ausreichend. Diese – volle – Gebühr fällt unabhängig davon an, dass der ergänzende Schutz sich maximal auf die Hälfte des sechsten Jahres erstrecken kann. Da die Schutzdauer für ergänzende Schutzzertifikate aufgrund ihrer Berechnungsmethode variabel ist und selten volle Jahre beträgt, bleibt es schon jetzt der Entscheidung des Patentinhabers überlassen, ob er bereit ist, für angebrochene Jahre die jeweils anfallende volle Jahresgebühr zu entrichten. Eine abweichende Regelung bei Erreichung der maximalen Schutzdauer erscheint deshalb nicht geboten. Die Gestaltung der Gebühren bei Lizenzbereitschaftserklärung sowie der Verspätungszuschlag folgen dem Vorbild der entsprechenden Gebührentatbestände für das erste bis fünfte Jahr des ergänzenden Schutzes.

#### **Zu Doppelbuchstabe cc**

Für die in § 49a Abs. 4 Patentgesetz neu eingeführten Anträge auf Berichtigung der Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats sowie auf Widerruf seiner Verlängerung werden aufgrund des dadurch anfallenden Verwaltungs- und Prüfungsaufwands Antragsgebühren eingeführt. Die Prüfung des Antrags auf Berichtigung der Laufzeit reduziert sich auf eine einzige Voraussetzung, nämlich die des – zutreffenden – Datums der ersten Genehmigung. Für den Antrag auf Widerruf der Verlängerung müssen im Wesentlichen die gleichen Voraussetzungen (erneut) geprüft werden wie beim vorangegangenen Antrag auf Verlängerung. Das rechtfertigt eine Gebühr in gleicher Höhe wie für den – isolierten – Verlängerungsantrag, während die Gebühr für die Berichtigung der Laufzeit etwas geringer bemessen wird.

#### **Zu Buchstabe b**

Durch entsprechende Änderung der Überschriften sollen die bestehenden Gebührenvorschriften für Klagen und einstweilige Verfügungen in Zwangslizenzverfahren vor dem Bundespatentgericht auf die Zwangslizenzverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 erstreckt werden.

**Zu Nummer 3**

Die Umwandlung des § 5 Abs. 1 Satz 1 PatKostG in eine Soll-Vorschrift (wie bereits § 5 Abs. 1 Satz 3 PatKostG) soll verhindern, dass laufende Verfahrenshandlungen wie z. B. eine Anhörung unterbrochen werden müssen, wenn während ihres Verlaufs gebührenerhöhende Anträge gestellt werden.

**Zu Nummer 4**

Die Regelung über die Rücknahmefiktion bedarf einer Ergänzung für den Fall des Übergangs von der Erinnerung zur Beschwerde nach der neuen Regelung des § 64 Abs. 6 des Markengesetzes. Der neu eingeführte § 3 Abs. 1 Satz 5 des Patentkostengesetzes (vgl. oben zu Nr. 1) erspart dem Erinnerungsführer die Zahlung einer weiteren Beschwerdegebühr. Dem entspricht es, dass die Nichtzahlung der Erinnerungsgebühr sich auch auf die Beschwerde auswirkt.

**Zu Nummer 5**

Es bedarf einer Übergangsvorschrift (§ 13 Abs. 4), damit während der Geltung neuen Rechts vorgenommene Verfahrenshandlungen nicht die Höhe der zuvor entstandenen Anmeldegebühr verändern. Andernfalls würden Antragsweiterungen nicht nur die von ihnen verursachte Gebührenerhöhung auslösen, sondern auch die unter altem Recht eingereichte Anmeldung der Gebührenbemessung nach neuem Recht unterwerfen.

**Zu Artikel 5 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes)**

§ 11 Abs. 1 enthält Verweise auf Regelungen des Patentgesetzes, die in Verfahren nach dem Halbleiterschutzgesetz entsprechend anzuwenden sind. Verwiesen wird unter anderem auch auf die Vorschriften des Patentgesetzes über das elektronische Dokument im bisherigen § 125a Patentgesetz. Durch die vorgesehenen Änderungen des § 125a Patentgesetz (oben zu Artikel 1 Nummer 13) enthält dieser jetzt neben Regelungen über das elektronische Dokument beim DPMA auch umfassende Regelungen zur elektronischen Verfahrensführung beim Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof. Der Verweis soll auch insofern beibehalten bleiben. Er muss jedoch sprachlich dem neuen Inhalt des § 125a Patentgesetz angepasst werden.

**Zu Artikel 6 (Änderung des Geschmacksmustergesetzes)****Zu Nummer 1 und 2 (§ 25 GeschmMG, elektronische Verfahrensführung)**

§ 25 entspricht inhaltlich dem § 125a Patentgesetz. Auch für den Bereich des Geschmacksmustergesetzes soll eine einheitliche Rechtsgrundlage für die elektronische Verfahrensführung bei dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof geschaffen werden. Insoweit kann auf die Erläuterungen oben zu Artikel 1 Nummer 13 verwiesen werden, die hier entsprechend gelten. Zusätzlich muss hier auch die amtliche Inhaltsübersicht angepasst werden.

**Zu Nummer 3**

§ 58 Abs. 2 Satz 2 hat den Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland bzw. aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR in Geschmacksmusterverfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht zum Gegenstand. Wie in § 25 Abs. 2 Patentgesetz wird diese Regelung auch hier gestrichen. Im Einzelnen kann insoweit auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 2 verwiesen werden. Bezüglich der dadurch erforderlichen speziellen Zustellungsregelungen für Inlandsvertreter im Ausland bedarf es hier keiner weiteren Gesetzesänderung. Das Geschmacksmusterrecht verweist hinsichtlich der Zustellungsregelungen in § 23 Abs. 1 Satz 4 sowie Abs. 2 Satz 3 auch auf

§ 127 Patentgesetz. Bezüglich der in dieser Vorschrift vorgenommenen Änderungen kann auf die Begründung oben zu Artikel 1 Nummer 14 verwiesen werden.

## **Zu Artikel 7 (Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen)**

### **Zu Nummer 1 (§ 5 ArbNErfG, Meldepflicht)**

Die Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber gemäß Absatz 1 Satz 1, die darauf bezogene Eingangsbestätigung des Arbeitgebers gemäß Satz 3 sowie zahlreiche weitere, im Gesetz vorgesehene Erklärungen der Beteiligten müssen nach dem bisher geltenden Recht „schriftlich“ erfolgen. Gemäß § 126 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs setzt dies die Erstellung einer Urkunde voraus, die von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden muss. Die Schriftform war ursprünglich wegen der Bedeutung der Erfindungsmeldung für die Inanspruchnahme aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit für unentbehrlich gehalten worden. Dafür genügt allerdings auch die Abgabe der Erklärung in einer Urkunde oder in einer anderen zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise, da es in diesem Zusammenhang auf die mit der eigenhändigen Unterschrift im Sinne des § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verbundenen Funktionen (Warnfunktion, Beweisfunktion, Identifikationsfunktion) nicht entscheidend ankommt. Die Neuregelung lässt nunmehr die Textform (§ 126b BGB) genügen. Dabei handelt es sich um eine durch das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr (BGBI. 2001 I S. 1542) im Zivilrecht neu eingeführte Formvorschrift. Sie erlaubt nun die Verkörperung der Erklärung nicht nur auf Papier, sondern insbesondere auch auf Diskette, CD-Rom, E-Mail oder Computerfax. Dem Lesbarkeitserfordernis ist bereits Genüge getan, wenn der Empfänger den Text auf seinem Bildschirm lesen kann. Die Person des Erklärenden muss genannt werden, wobei eine mechanisch hergestellte Unterschrift oder eine Angabe oberhalb oder im Inhalt des Textes ausreichend ist. Der Text muss schließlich den Abschluss der Erklärung in geeigneter Weise erkennbar machen. Dies kann durch eine Unterschrift geschehen; ausreichend ist aber auch ein Abschluss durch eine Datierung, eine Grußformel oder in sonstiger Weise.

Die Änderung der Vorschrift erlaubt nun die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken und trägt damit einem offensichtlichen Bedürfnis der Praxis in den Unternehmen Rechnung. Da die Änderung durchgehend für alle relevanten Erklärungen nach diesem Gesetz vorgesehen ist, kommt sie allen Beteiligten gleichermaßen zugute.

### **Zu Nummer 2 (§ 6 ArbNErfG, Inanspruchnahme)**

#### **Zu Buchstabe a**

Im Zuge der Neuregelung soll die Möglichkeit der beschränkten Inanspruchnahme einer Erfindung durch den Arbeitgeber grundsätzlich entfallen. Durch die beschränkte Inanspruchnahme erwarb der Arbeitgeber lediglich ein nichtausschließliches Benutzungsrecht an einer Erfindung, vergleichbar mit einer einfachen Lizenz. Im Übrigen wurde die Dienstleistung frei. Es hat sich gezeigt, dass in der Praxis von dem Institut der beschränkten Inanspruchnahme regelmäßig kein Gebrauch gemacht wurde, weil sie sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer mit nicht unerheblichen Einschränkungen verbunden war. Wurde die Erfindung – wie häufig – nicht vom Arbeitnehmer zum Schutzrecht angemeldet, war das Nutzungsrecht des Arbeitgebers durch Geheimhaltungspflichten beschränkt, weil die der Erfindung zugrunde liegende technische Lehre nicht offenkundig und damit zum Stand der Technik werden durfte. Für den Arbeitnehmer wurde die Verwertung der Erfindung durch die Belastung mit dem Nutzungsrecht des Arbeitgebers erschwert.

In Absatz 1 neu aufgenommen wurde die bisher in Absatz 2 Satz 1 enthaltene Regelung, wonach die Inanspruchnahme der Dienstleistung „durch Erklärung gegenüber dem Ar-

beitnehmer“ erfolgt. Dadurch ist bereits an dieser Stelle klargestellt, dass es sich bei der Inanspruchnahme um eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung handelt. Nach der bisherigen Regelung waren in Absatz 2 zusätzliche Anforderungen an Form und Frist dieser Erklärung enthalten. Diese sind durch die dort neu eingeführte Fiktion der Inanspruchnahme vier Monate nach ordnungsgemäßer Meldung (siehe Begründung unten zu Buchstabe b) entbehrlich geworden. Da die Wirkungen der Inanspruchnahme ohne weiteres Zutun mit Zeitablauf eintreten, erscheint es überflüssig, für die weiterhin mögliche – ausdrückliche – Inanspruchnahme einen besonderen Formzwang vorzusehen. Dieser ist auch nicht damit zu rechtfertigen, dass aus der zeitlich früher bewirkten Inanspruchnahme besondere Rechtsfolgen erwachsen würden. An die wirksame Inanspruchnahme knüpft im Gesetz zum einen die Regelung über die Vergütungspflicht des Arbeitgebers nach § 9 Abs. 1 an. Zwar entsteht der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für Benutzungshandlungen des Arbeitgebers grundsätzlich erst mit dessen Inanspruchnahme der Dienstfindung. Allerdings können nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Bemessung der angemessenen Vergütung auch Benutzungshandlungen des Arbeitgebers vor Inanspruchnahme berücksichtigt werden (BGH, Urt. v. 29. April 2003 – X ZR 186/01 –, BGHZ 155, 8 [„Abwasserbehandlung“]), so dass der genaue Zeitpunkt der Inanspruchnahme für den Umfang des Vergütungsanspruchs keine maßgebliche Bedeutung hat. An die wirksame Inanspruchnahme knüpft zum anderen die Berechtigung des Arbeitgebers zur Anmeldung der Dienstfindung im Ausland nach § 14 Abs. 1 an. Selbst wenn der Arbeitgeber eine Schutzrechtsanmeldung aufgrund (noch) nicht wirksam erfolgter Inanspruchnahme als Nichtberechtigter im Ausland eingereicht hätte, würde ein solcher Mangel jedenfalls regelmäßig durch das spätere Eingreifen der Inanspruchnahmefiktion geheilt werden können, so dass auch hier der genaue Zeitpunkt der Inanspruchnahme im Ergebnis keine wesentlichen Auswirkungen hat.

### **Zu Buchstabe b**

Durch den neu gefassten Absatz 2 wird das Institut der unbeschränkten Inanspruchnahme den praktischen Erfordernissen angepasst. In der Vergangenheit hat die bisherige Regelung häufig zu Problemen geführt, weil Fristen versäumt und Formerfordernisse nicht beachtet wurden, und zwar von beiden Arbeitsvertragsparteien. Nach dem derzeitigen Recht wird eine Dienstfindung frei, wenn der Arbeitgeber diese nicht innerhalb von vier Monaten nach Zugang der schriftlichen Erfindungsmeldung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer ausdrücklich in Anspruch nimmt. Diese Verknüpfung der förmlichen Inanspruchnahme mit der förmlichen Erfindungsmeldung führte regelmäßig dann zu Meinungsunterschieden, wenn der Arbeitnehmer die Förmlichkeiten einer Erfindungsmeldung nicht beachtet und der Arbeitgeber seinerseits eine förmliche fristgerechte Inanspruchnahme unterlassen hatte. Die Wirkung des Freiwerdens trat regelmäßig selbst dann ein, wenn beide Arbeitsvertragsparteien von einer Zuordnung der Dienstfindung zum Arbeitgeber ausgingen. In einer Schutzrechtsanmeldung auf den Namen des Arbeitgebers und ggf. auch in einer Nutzung im Unternehmen des Arbeitgebers wurde regelmäßig keine schlüssige Überleitung gesehen.

Diese Probleme hat auch die „Hafteticket“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03 -, BGHZ 167, 118) nicht gelöst. Vielmehr hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine Dienstfindung auch ohne förmliche Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers dann frei wird, wenn der Arbeitgeber auf andere Weise die für eine Patentanmeldung wesentlichen Informationen, einschließlich der Namen aller Erfinder, erhalten hat und diese in eine Patentanmeldung umsetzt, jedoch eine schriftliche Inanspruchnahmeerklärung innerhalb der Vier-Monats-Frist versäumt. Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen, bei denen die Kenntnisse des Arbeitnehmererfindungsrechts bei Arbeitnehmer und Arbeitgeber häufig unzureichend sind, zu nicht unerheblichen Problemen geführt, die der Zielsetzung des Gesetzes widersprechen. Zielsetzung des Gesetzes ist es, einerseits eine Zuordnung der im Arbeitsverhältnis entstandenen Dienstfindung zum Arbeitgeber sicherzustellen und andererseits dem Arbeitnehmererfinder eine angemessene Vergütung für

die Zuordnung seiner Erfindung zum Arbeitgeber zu gewährleisten. Im Sinne dieser Zielsetzung liegt es, wenn im Entwurf nicht ausschließlich auf die ausdrückliche förmliche Inanspruchnahmeerklärung abgestellt wird, die Regelungen über die Inanspruchnahme einer Erfindung vielmehr durch eine Fiktion ergänzt werden. Die Inanspruchnahme gilt nunmehr kraft Gesetzes als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nicht innerhalb von vier Monaten nach der Meldung freigibt.

Damit wird die Inanspruchnahme einer gemeldeten Erfindung zur Regel, die Freigabe zur – ausdrücklich zu erklärenden – Ausnahme, für die der Formzwang besteht. Die Fiktion knüpft an die ordnungsgemäße Erfindungsmeldung an. Sofern diese nach der oben zitierten Rechtsprechung ausnahmsweise entbehrlich ist, weil der Arbeitgeber auf andere Weise von den nach § 5 relevanten Tatsachen Kenntnis erlangt hat, ist für den Fristbeginn der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem diese Kenntnis des Arbeitgebers offenkundig wird. Im Regelfall dürfte es sich dabei um das Datum der Schutzrechtsanmeldung handeln.

**Zu Nummer 3** (§ 7 ArbNErfG, Wirkung der Inanspruchnahme)

**Zu Buchstabe a**

Mit der Neuregelung soll im Interesse der Arbeitnehmererfinder klargestellt werden, dass lediglich alle übertragbaren – vermögenswerten – Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber übergehen und das Erfinderpersönlichkeitsrecht beim Arbeitnehmererfinder verbleibt.

**Zu Buchstabe b**

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inanspruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a). Gleichzeitig ist die Bezeichnung des folgenden Absatzes anzupassen.

**Zu Nummer 4** (§ 8 ArbNErfG, frei gewordene Dienstervindungen)

Die Änderung der Regelungen zum Freiwerden von Dienstervindungen trägt dem Umstand Rechnung, dass die fehlende ausdrückliche Inanspruchnahme künftig nicht mehr zum Freiwerden der Erfindung führt, sondern in diesen Fällen eine Fiktion der Inanspruchnahme eingreift (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe b). Entsprechend ist von Absatz 1 künftig nur noch die Variante relevant, dass der Arbeitgeber die Erfindung – ausdrücklich – freigibt, wobei dies nun in Textform geschehen kann (siehe Begründung oben zu Nummer 1). Diese Variante wird nun Satz 1 der Regelung. Der bisherige Absatz 2 kann in Absatz 1 als Satz 2 angefügt werden und fällt als eigener Absatz weg.

**Zu Nummer 5** (§ 9 ArbNErfG, Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme)

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Streichung der beschränkten Inanspruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

**Zu Nummer 6** (§ 10 ArbNErfG, Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inanspruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

**Zu Nummer 7** (§ 11 ArbNErfG, Vergütungsrichtlinien)

In der aktuellen Fassung des Tarifvertragsgesetzes ist die im Gesetzestext als § 10a zitierte Regelung nunmehr in § 12 enthalten. Der Verweis auf das Tarifvertragsgesetz ist entsprechend anzupassen.

**Zu Nummer 8** (§ 12 ArbNErfG, Feststellung oder Festsetzung der Vergütung)

**Buchstabe a Doppelbuchstabe aa**

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe oben zu Nummer 1).

**Buchstabe a Doppelbuchstabe bb**

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inanspruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

**Buchstabe b**

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe Begründung oben zu Nummer 1).

**Zu Nummer 9** (§ 13 ArbNErfG, Schutzrechtsanmeldung im Inland)

**Buchstabe a**

Diese rein redaktionelle Änderung beruht auf einer Änderung des § 8.

**Buchstabe b**

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inanspruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

**Zu Nummer 10** (§ 14 Abs. 1 ArbNErfG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inanspruchnahme aus dem Gesetz (siehe oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

**Zu Nummer 11** (§ 18 ArbNErfG, Mitteilungspflicht)

**Buchstabe a**

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe Begründung oben zu Nummer 1).

**Buchstabe b**

Die Änderungen beruhen zum einen auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe Begründung oben zu Nummer 1), zum anderen als rein redaktionelle Änderung auf der in § 6 Abs. 2 vorgesehenen Alternative der fingierten Inanspruchnahmeerklärung.

**Zu Nummer 12** (§ 21 ArbNErfG, Erfinderberater)

Die Bestellung eines Erfinderberaters nach § 21 erfolgte schon bisher auf freiwilliger Basis. Sie blieb also einer besonderen Übereinkunft zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat vorbehalten. Allerdings blieb die praktische Bedeutung dieser Institution gering. In der Praxis wurde davon so gut wie kein Gebrauch gemacht. Die in § 21 Abs. 2 genannten Aufgaben werden bei größeren Unternehmen in der Regel von den Patentabteilungen und bei mittleren und kleinen Unternehmen oftmals von Patent- bzw. Rechtsanwälten wahrgenommen. Darüber hinaus haben einige Gewerkschaften Erfinderberatungsstellen für ihre Mitglieder eingerichtet. Ferner gibt es zahlreiche Patentinformationszentren und Erfinderberatungsstellen. Insgesamt ist es nach alledem überflüssig, die Institution des Erfinderberaters weiter gesetzlich zu regeln, weshalb diese Vorschrift gestrichen wird.

**Zu Nummer 13** (§ 23 ArbNErfG, Unbilligkeit)

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe Begründung oben zu Nummer 1).

**Zu Nummer 14** (§ 24 Abs. 2 ArbNErfG, Geheimhaltungspflicht; § 25 ArbNErfG, Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis)

Diese rein redaktionellen Änderungen beruhen auf einer Änderung des § 8.

**Zu Nummer 15** (§ 27 ArbNErfG, Insolvenzverfahren)

Die Regelungen über Rechte an der Arbeitnehmererfindung in der Insolvenz werden gestrafft. Zunächst macht die Abschaffung der beschränkten Inanspruchnahme im Gesetz den Hinweis auf die Anwendbarkeit dieser Regelung nur im Fall der „unbeschränkten“ Inanspruchnahme überflüssig und dieser wird deshalb gestrichen. Die Variante Nummer 1 (Veräußerung der Dienstfindung mit dem Geschäftsbetrieb) bleibt unverändert, Nummer 2 (Verwertung der Dienstfindung im Unternehmen des Schuldners) entspricht der bisherigen Nummer 3.

Die neue Nummer 3 umfasst nun alle anderen Fälle und verbindet als Auffangtatbestand die bisherigen Regelungen in den Nummern 2 (Veräußerung der Dienstfindung ohne den Geschäftsbetrieb) und 4 (weder Verwertung noch Veräußerung der Dienstfindung). In all diesen Fällen hat der Insolvenzverwalter nunmehr dem Arbeitnehmer die Dienstfindung zur Übernahme anzubieten. Diese Verpflichtung soll allerdings erst nach einer gewissen Überlegungsfrist des Insolvenzverwalters eintreten. Außerdem soll vermieden werden, dass der Insolvenzverwalter bei etwaigen Verkaufsverhandlungen im Hinblick auf eine übertragende Sanierung aufgrund der Anbietungspflicht an den Arbeitnehmer unter Zeitdruck gerät. Die jetzt vorgesehene Frist von einem Jahr nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens trägt diesen Belangen ausreichend Rechnung. Die neu geregelte Anbietungspflicht des Insolvenzverwalters ersetzt das bisher für den Fall der Nummer 2 vorgesehene Vorkaufsrecht des Arbeitnehmers. Nach den entsprechenden Regelungen in den §§ 469 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches musste der Insolvenzverwalter zunächst mit dem dritten Kaufinteressenten einen Vertrag schließen. Erst nach Mitteilung dieses mit dem Dritten geschlossenen Vertrags war es bisher für den Arbeitnehmer möglich, sein Vorkaufsrecht durch Abschluss eines neuen, selbständigen Kaufvertrags mit dem Insolvenzverwalter zu begründen. Diese Handhabung hat sich in der Praxis als zu langwierig und schwerfällig erwiesen. Dem Interesse sowohl des Insolvenzverwalters als auch des Arbeitnehmers lässt sich durch die Begründung einer unmittelbaren Anbietungspflicht des Insolvenzverwalters besser Rechnung tragen. Der Verweis auf § 16 ersetzt die bisherige Regelung in Nummer 4. Die Überlegungsfrist des Arbeitnehmers von zwei Monaten trägt dem Umstand Rechnung, dass der Insolvenzverwalter möglichst zeitnah Rechtssicherheit in Bezug auf das zu verwertende oder verwertbare Vermögen haben soll. Die Frist stellt sich als angemessener Ausgleich der gegenseitigen Interessen dar. Nummer 3 Satz 3 und 4 entspricht im Wesentlichen den Sätzen 3 und 4 in der bisherigen Nummer 2. So bleibt hier die Möglichkeit bestehen, dass der Insolvenzverwalter mit einem Erwerber die Vereinbarung trifft, dass dieser dem Arbeitnehmer die nach diesem Gesetz vorgesehene Vergütung zahlt. Ohne eine solche Vereinbarung ist die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen. Klarstellend wird einheitlich die Formulierung „Vergütung“ verwendet. Sie ersetzt die Begriffe „angemessene Vergütung“ sowie „angemessene Abfindung“, da die entsprechenden Ansprüche jeweils denselben Inhalt haben.

Nummer 4 stellt – wie bisher Nummer 5 – klar, dass im Übrigen der Arbeitnehmer Vergütungsansprüche nach den §§ 9 bis 12 als Insolvenzgläubiger geltend zu machen hat.

**Zu Nummer 16 (§ 30 ArbNErfG, Besetzung der Schiedsstelle)****Buchstabe a Doppelbuchstabe aa**

Die Änderung in Satz 1 ergibt sich daraus, dass die Befähigung zum Richteramt nicht mehr im Gerichtsverfassungsgesetz, sondern im Deutschen Richtergesetz geregelt ist.

**Buchstabe a Doppelbuchstabe bb**

Durch die Änderung in Satz 2 wird der Zeitraum für die Berufung des Vorsitzenden der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und seines Stellvertreters von bisher einem Jahr auf vier Jahre ausgedehnt. Schon die bisher praktizierte, langjährig gleichbleibende Besetzung des Vorsizes hat zu einer sachdienlichen Kontinuität der Spruchpraxis der Schiedsstelle geführt, was nicht zuletzt für die Entwicklung einer einheitlichen Vorschlagspraxis der Schiedsstelle in allen Bereichen des Arbeitnehmererfinderrechts von großer Bedeutung ist.

**Buchstabe a Doppelbuchstabe cc**

In Ergänzung zu dem vorstehend Ausgeführten wird mit dem neu angefügten Satz 3 jetzt zusätzlich klargestellt, dass eine Wiederberufung möglich ist.

**Buchstabe b Doppelbuchstabe aa**

Die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen wird bisher vom Bundesministerium der Justiz ausgeübt. Die entsprechende Bestimmung war durch das Sechste Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 23. März 1961 (BGBl. I S. 274) in das Gesetz eingefügt worden. Durch die Einführung der Bestimmung sollte vermieden werden, dass der Präsident des DPMA, dem die Dienstaufsicht vor der Gesetzesänderung obliegen hatte, in den Fällen, in denen der Vorsitz durch ein Mitglied des Patentgerichts ausgeübt wurde, die Dienstaufsicht über einen Richter ausübte, der dem die Entscheidungen des DPMA nachprüfenden Gericht angehört. Der Gesetzgeber sah in der Dienstaufsicht des Präsidenten des DPMA eine Gefährdung der Unabhängigkeit der Richter des Patentgerichts.

Eine solche Gefährdung besteht jedoch tatsächlich nicht, da nach der gängigen Besetzungspraxis für die Schiedsstelle im Regelfall Mitglieder des DPMA zu Vorsitzenden der Schiedsstelle und deren Vertreter bestellt werden. Abgesehen davon ist die unmittelbare Ausübung der Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Schiedsstelle und seinen Vertreter durch das Bundesministerium der Justiz in der Praxis mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Nach der Neuregelung soll daher die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Schiedsstelle und seinen Vertreter auf den Präsidenten des DPMA zurück übertragen werden, was auch den üblichen Verwaltungsgrundsätzen entspricht.

**Buchstabe c Doppelbuchstabe bb**

Durch Anfügung eines entsprechenden Satzes an die Regelungen zur Dienstaufsicht soll klargestellt werden, dass die Schiedsstelle an Weisungen nicht gebunden ist. Schon bisher sind die Mitglieder der Schiedsstelle fachlich unabhängig. Sie entscheiden aus eigener Verantwortung. Ohne die Funktion eines Richters auszuüben, besitzen sie damit eine vergleichbare sachliche Unabhängigkeit.

**Zu Nummer 17 (§ 43 ArbNErfG, Übergangsvorschrift)**

Die Neuregelungen im Gesetz machen weitere Übergangsregelungen erforderlich. Für die Anwendung alten bzw. neuen Rechts ist aus Gründen der Rechtssicherheit der angege-

bene Stichtag entscheidend. Diese Regelung ist unabhängig von den bereits existierenden Übergangsregelungen in den Absätzen 1 und 2, welche die Änderungen des § 42 mit Wirkung vom 7. Februar 2002 zum Gegenstand haben und weiterhin Geltung behalten.

#### **Zu Nummer 18 (§ 48 ArbNErfG, Saarland)**

Diese Regelung ist durch § 1 des Gesetzes zur Einführung von Bundesrecht im Saarland vom 30. Juni 1959 (BGBl. I, 313) in Verbindung mit § 41 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 30. Juni 1959 (BGBl. I S. 338) seit langem überholt und soll deshalb aufgehoben werden.

#### **Zu Artikel 8 (Änderungen der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen)**

##### **Zu Nummer 1**

Die Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen hat die Bestellung der Beisitzer bei der Schiedsstelle für Streitigkeiten im Bereich des Arbeitnehmererfindergesetzes zum Gegenstand. § 9 der Verordnung enthält besondere Bestimmungen für die Schiedsstelle in Berlin, § 11 regelt zudem allgemein die Geltung der Verordnung im Land Berlin. Nachdem § 47 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen, der „Besondere Bestimmungen für Berlin“ enthielt, durch Artikel 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) vom 16. Juli 1998 (BGBl. I S. 1827) mit Wirkung vom 1. November 1998 aufgehoben wurde, ist die Schiedsstelle bei der vormaligen Dienststelle Berlin des DPMA weggefallen. Besonderer Regelungen zur Geltung der Verordnung im Land Berlin bedarf es ebenfalls nicht mehr. § 12 der Verordnung enthält den Ausschluss ihrer Geltung im Saarland und ist bereits seit langem – nämlich mit dem Ende der Übergangszeit nach Artikel 3 des Saarvertrages vom 27. Oktober 1956 (BGBl. II S. 1587) – gegenstandslos geworden (§ 1 des Gesetzes zur Einführung von Bundesrecht im Saarland vom 30. Juni 1959, BGBl. I S. 313, in Verbindung mit § 41 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 30. Juni 1959, BGBl. I S. 388).

##### **Zu Nummer 2**

Die Ergänzung in § 8 schafft die rechtliche Grundlage für ein schon bisher praktiziertes Verfahren, nach dem die Festsetzung der Entschädigung für Beisitzer der Schiedsstelle durch Beschäftigte des DPMA erfolgt, die dafür vom DPMA freigestellt werden.

##### **Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)**

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

## **Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates**

Der Nationale Normenkontrollrat hat den o.g. Gesetzentwurf auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft.

Mit dem Gesetz werden keine Informationspflichten für die Wirtschaft, die Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger eingeführt, geändert oder aufgehoben. Es entstehen keine neuen Bürokratiekosten für Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrages daher keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.

elektronische Vorab-Fassung\*