



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme Nr. 5/2012
Februar 2012

Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes

erarbeitet von dem Ausschuss Gewerblicher Rechtsschutz

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Osterrieth, Düsseldorf, Vorsitzender (Berichterstatter)

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Götz, München

Rechtsanwalt Dr. Mirko Möller, LL.M., Dortmund

Rechtsanwältin Dr. Anke Nordemann-Schiffel, Potsdam

Rechtsanwalt Christian Reinicke, Hannover

Rechtsanwalt Dr. Uwe Richter, Halle

Rechtsanwalt Axel Rinkler, Karlsruhe

Rechtsanwalt Pascal Tavanti, Berlin

Rechtsanwalt Johannes Keller, Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin

Bundesrechtsanwaltskammer

The German Federal Bar
Barreau Fédéral Allemand
www.brak.de

Büro Berlin – Hans Litten Haus

Littenstraße 9 Tel. +49.30.28 49 39 - 0
10179 Berlin Fax +49.30.28 49 39 -11
Deutschland Mail zentrale@brak.de

Büro Brüssel

Avenue des Nerviens 85/9 Tel. +32.2.743 86 46
1040 Brüssel Fax +32.2.743 86 56
Belgien Mail brak.bxl@brak.eu

Verteiler: Bundesministerium der Justiz
Landesjustizminister/ Justizsenatoren der Länder
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Arbeitskreis Recht der Bundestagsfraktionen

Rechtsanwaltskammern
Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Bundesvorstand Neue Richtervereinigung
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Anwaltverein
Deutscher Notarverein
Deutscher Steuerberaterverband
Deutscher Richterbund
Institut der Wirtschaftsprüfer
Patentanwaltskammer
Wirtschaftsprüferkammer

Redaktion Anwaltsblatt
Redaktion Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht /
GRUR
Redaktion Juristenzeitung / JZ, Tübingen
Redaktion Monatsschrift für Deutsches Recht / MDR, Köln
Redaktion Neue Juristische Wochenschrift / NJW, Frankfurt a. M.
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
C.H. Beck Verlag
Lexis Nexis Rechtsnews
Otto Schmidt Verlag
juris Nachrichten
Jurion Expertenbriefing
ZAP Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit zurzeit rund 157.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen - auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Die Bundesrechtsanwaltskammer bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und nimmt zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze wie folgt Stellung:

1. Die vorgeschlagene Novellierung betrifft im Wesentlichen das Patenterteilungsverfahren vor dem DPMA. Dieses soll nutzerfreundlicher, effizienter und transparenter gestaltet werden. Erkennbar sind die vorgeschlagenen Novellierungen geeignet, diese gesetzgeberische Zielsetzung zu erreichen. Im Einzelnen:

2. Soweit die Novellierung Vorschriften betrifft, die die Position des Anmelders berühren (§§ 35, 35a PatG-E), wird durch die Novellierung eine mögliche Unsicherheit des Anmelders über den Anmeldetag im Falle von Zweifeln an der Qualität der Übersetzung vermieden. Auch wenn solche Fälle - soweit ersichtlich - nicht häufig aufgetreten sind, dient es doch der Rechtsklarheit, wenn der Anmeldetag unabhängig von der Überprüfung der Qualität an der Übersetzung anerkannt wird. Folgerichtig wird in § 35a Absatz 1 PatG-E nunmehr festgestellt, dass im Falle der nicht rechtzeitigen Vorlage von Übersetzungen die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die Trennung der beiden Tatbestände - Anmeldetag und Übersetzung - in zwei verschiedenen Paragraphen erhöht insoweit auch die Übersichtlichkeit des Gesetzes.

§ 35 Absatz 2 PatG-E sieht eine Verlängerung der Frist zur Vorlage deutscher Übersetzungen vor, wenn die Anmeldung ganz oder teilweise in englischer oder französischer Sprache abgefasst ist. Diese Bestimmung gibt dem Anmelder die Möglichkeit, zuzuwarten, kann aber zugleich dazu führen, dass der Entschädigungsanspruch nach § 33 Absatz 1 PatG erst zu einem späteren Zeitpunkt Wirksamkeit entfaltet, da die Entstehung des Entschädigungsanspruchs bei europäischen Anmeldungen erst ab Veröffentlichung der Übersetzung durch das DPMA greift (Schulte - Kühnen PatG, 8. Auflage, § 33 Rdn. 20).

3. Die Erleichterung der Akteneinsicht nach § 31 Absatz 3a PatG-E fördert die Transparenz von Patentanmeldungen und erteilten Patenten und dient daher dem Rechtsverkehr und der Allgemeinheit.

§ 43 PatG-E erweitert den Gegenstand der Recherche, indem der Umfang der Recherche auf den "Stand der Technik" erstreckt wird. Es wäre zu begrüßen, wenn in der Praxis hierin nicht nur eine redaktionelle Anpassung gesehen würde, sondern der Umfang der Recherche tatsächlich erweitert wird. Die hohe Erfolgsquote von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren liegt im Wesentlichen darin begründet, dass nachträglich in Form von ergänzenden Recherchen neuer, im Recherchebericht nicht aufgeführter Stand der Technik aufgeführt wird. In vielen Fällen bedarf es dann eines häufig zeit- und kostenaufwendigen Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahrens. Häufig genug kommt es zu einer vollständigen Vernichtung oder Teilvernichtung eines Patents aufgrund dieses erst später aufgefundenen Standes der Technik erst dann, wenn bereits ein - vorläufig vollstreckbares - erstinstanzliches Verletzungsurteil vorliegt. Die daraus sich ergebenden Konsequenzen sind für den Beklagten und vermeintlichen Patentverletzer außerordentlich misslich, weil häufig unter dem Druck einer vollstreckbaren Entscheidung eine außergerichtliche Einigung vom Patentinhaber erzwungen werden kann. Daher die-

nen alle Maßnahmen, die das Ergebnis einer Recherche verbessern, der Steigerung der Effizienz des Patentsystems und sind uneingeschränkt zu begrüßen. Dies kommt zu Recht auch in der Begründung zu § 43 PatG-E zum Ausdruck. Es wäre jedoch begrüßenswert, wenn in der Begründung nicht nur auf den hiermit für den Anmelder verbundenen Vorteil abgestellt würde, sondern deutlich gemacht würde, dass eine umfassende Recherche zum Stand der Technik vor Patenterteilung auch im öffentlichen Interesse geboten ist, um die Entstehung von Patentschutz für im Ergebnis nicht patentfähige Erfindungen von vorneherein zu vermeiden.