

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG)

A. Zielsetzung

Der Markenbereich hat in den vergangenen Jahren eine ständig wachsende Bedeutung in allen Wirtschaftszweigen und damit in der Arbeit des Deutschen Patentamts erfahren. Neben den Patenten stellt er sich längst als die zweite Säule des Amtes dar. Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Umbenennung soll dem Rechnung tragen.

Ferner sind Erleichterungen bei der Einreichung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen geboten.

Schließlich ist durch den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen über die Errichtung der Welthandelsorganisation die Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland entstanden, die Bestimmungen des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, sog. TRIPS-Übereinkommen, zu beachten. Bei der Erteilung von Zwangslizenzen nach dem Patentgesetz könnten Unsicherheiten und Unklarheiten über die Anforderungen, die an eine Erteilung der Zwangslizenz zu stellen sind, entstehen.

Außerdem sind zahlreiche Verbesserungen und Erleichterungen in den Verfahren nach dem Patentgesetz, die sich in der Vergangenheit als den Ablauf der Verfahren erschwerend erwiesen haben, erforderlich.

B. Lösung

Vorgeschlagen wird die Umbenennung des Deutschen Patentamts in Deutsches Patent- und Markenamt.

Der Entwurf enthält Vorschläge dazu, Anmeldungen erleichtert beim Patentamt einzureichen. Nationale und europäische Patentanmeldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen können künftig über die Patentinformationszentren beim Patentamt eingereicht werden. Dies soll namentlich den kleinen und mittleren Unternehmen und den Einzelerfindern die Einreichung von Anmeldun-

gen erleichtern. Außerdem wird das im Patentgesetz enthaltene Erfordernis der Schriftlichkeit der Anmeldung aufgehoben, um ein gesetzliches Hindernis für eine künftige Einreichung von Anmeldungen auf elektronischem Wege zu beseitigen. Anmeldungen können künftig auch in ihren Originalsprachen beim Patentamt eingereicht werden.

Aus Gründen der Rechtsklarheit schlägt der Entwurf eine redaktionelle Anpassung der im Patentgesetz enthaltenen Bestimmung über die Zwangslizenzen an die im TRIPS-Übereinkommen festgelegten Anforderungen an die Erteilung von Zwangslizenzen vor.

Der Entwurf enthält ferner Vorschläge zu verfahrensmäßigen Erleichterungen und zur redaktionellen Verbesserung des Patentgesetzes und anderer Gesetze.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Durch die Anhebung der Gebühren des beigeordneten Vertreters in Verfahren nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzgesetz werden dem Bundeshaushalt jährlich voraussichtlich zusätzliche Kosten in Höhe von 30 000 DM entstehen.

Die weiteren Mehrkosten bei Erweiterung der Verfahrenskostenhilfe für Angehörige ausländischer Staaten werden jährlich auf maximal 38 000 DM geschätzt.

2. Vollzugsaufwand

Der Vollzugsaufwand dieses Gesetzes beträgt 120 000 DM. Diese Kosten entfallen auf die durch die Umbenennung bedingten Kosten für die Erneuerung der Dienstsiegel, Stempel, Änderungen der hauseigenen Druckplatten, den Neudruck von Urkunden und die neue Beschilderung an den Dienstgebäuden. Diese werden im Haushalt des Patentamts eingespарт.

Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden nicht berührt.

E. Sonstige Kosten

Es ist nicht zu erwarten, daß bei Wirtschaftsunternehmen, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen, zusätzliche Kosten entstehen. Da der Entwurf Erleichterungen bei der Einreichung von Anmeldungen vorsieht, ist vielmehr anzunehmen, daß dies auf seiten der Unternehmen zu einer finanziellen Entlastung führt, deren Höhe gegenwärtig jedoch nicht beziffert werden kann.

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

Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
031 (121) – 421 06 – Pa 36/98

Bonn, den 20. Februar 1998

An die
Präsidentin des
Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG)

mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt.

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 720. Sitzung am 19. Dezember 1997 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen.

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

Dr. Helmut Kohl

Anlage 1

Entwurf eines Zweites Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1**Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet (424-1-3)**

Das Gesetz über die Errichtung eines Patentamts im Vereinigten Wirtschaftsgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-1-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:

„(1) Das für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet errichtete Deutsche Patentamt führt die Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

2. § 2 wird wie folgt gefaßt:

„§ 2

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz.“

3. Die §§ 3 und 4 werden aufgehoben. Der bisherige § 5 wird § 3.

Artikel 2**Änderung des Patentgesetzes (420-1)**

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. I 1981 S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 13 des Gesetzes vom 28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1546), wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt:

„2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist, es sei denn, daß die europäische Patentanmeldung aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist und die in Artikel 158 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind;“.

2. Im § 16a Abs. 2 wird nach den Worten „die Zwangslizenz und“ das Wort „die“ durch das Wort „deren“ ersetzt und die Angabe „(§§ 15, 34)“ durch die Angabe „(§§ 15, 30)“ ersetzt.

3. § 17 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt:

„Wird die Gebühr nicht bis zum Ablauf des letzten Tages des zweiten Monats nach Fälligkeit entrichtet, so muß der tarifmäßige Zuschlag entrichtet werden.“

4. Im § 23 Abs. 2 werden die Worte „über die Einräumung eines Rechts zur ausschließlichen Benutzung der Erfindung (§ 34 Abs. 1)“ durch die Worte „über die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz (§ 30 Abs. 4)“ ersetzt.

5. § 24 wird wie folgt gefaßt:

„§ 24

(1) Die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt (Zwangslizenz), sofern

1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und

2. das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

(2) Kann der Lizenzsucher eine ihm durch Patent mit jüngerem Zeitrang geschützte Erfindung nicht verwerten, ohne das Patent mit älterem Zeitrang zu verletzen, so hat er im Rahmen des Absatzes 1 gegenüber dem Inhaber des Patents mit dem älteren Zeitrang Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz, sofern seine eigene Erfindung im Vergleich mit derjenigen des Patents mit dem älteren Zeitrang einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist. Der Patentinhaber kann verlangen, daß ihm der Lizenzsucher eine Gegenlizenz zu angemessenen Bedingungen für die Benutzung der patentierten Erfindung mit dem jüngerem Zeitrang einräumt.

(3) Für eine patentierte Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie darf eine Zwangslizenz im Rahmen des Absatzes 1 nur erteilt werden, wenn dies zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers erforderlich ist.

(4) Übt der Patentinhaber die patentierte Erfindung nicht oder nicht überwiegend im Inland aus, so können Zwangslizenzen im Rahmen des Absatzes 1 erteilt werden, um eine ausreichende Versorgung des Inlandsmarktes mit dem patentierten Erzeugnis sicherzustellen. Die Einfuhr

steht insoweit der Ausübung des Patents im Inland gleich.

(5) Die Erteilung einer Zwangslizenz an einem Patent ist erst nach dessen Erteilung zulässig. Sie kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden. Umfang und Dauer der Benutzung sind auf den Zweck zu begrenzen, für den sie gestattet worden ist. Der Patentinhaber hat gegen den Inhaber der Zwangslizenz Anspruch auf eine Vergütung, die nach den Umständen des Falles angemessen ist und den wirtschaftlichen Wert der Zwangslizenz in Betracht zieht. Tritt bei den künftig fällig werdenden wiederkehrenden Vergütungsleistungen eine wesentliche Veränderung derjenigen Verhältnisse ein, die für die Bestimmung der Höhe der Vergütung maßgebend waren, so ist jeder Beteiligte berechtigt, eine entsprechende Anpassung zu verlangen. Sind die Umstände, die der Erteilung der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und ist ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich, so kann der Patentinhaber die Rücknahme der Zwangslizenz verlangen.

(6) Die Zwangslizenz an einem Patent kann nur zusammen mit dem Betrieb übertragen werden, der mit der Auswertung der Erfindung befaßt ist. Die Zwangslizenz an einer Erfindung, die Gegenstand eines Patents mit älterem Zeitrang ist, kann nur zusammen mit dem Patent mit jüngerem Zeitrang übertragen werden."

6. § 26 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Als technisches Mitglied soll in der Regel nur angestellt werden, wer im Inland an einer Universität, einer technischen oder landwirtschaftlichen Hochschule oder einer Bergakademie in einem technischen oder naturwissenschaftlichen Fach eine staatliche oder akademische Abschlußprüfung bestanden hat, danach mindestens fünf Jahre im Bereich der Naturwissenschaften oder Technik beruflich tätig war und im Besitz der erforderlichen Rechtskenntnisse ist. Abschlußprüfungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen der inländischen Abschlußprüfung nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Gemeinschaften gleich.“

7. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten „und ihrer etwa bestellten Vertreter (§ 25)“ die Worte „, wobei die Eintragung eines Vertreters genügt,“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Der Präsident des Patentamts kann bestimmen, daß weitere Angaben in die Rolle eingetragen werden.“

c) Im Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „der Anmelder oder Patentinhaber und ihrer Vertreter“ durch die Worte „des Anmelders oder Patentinhabers und seines Vertreters“ ersetzt.

d) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

„(4) Das Patentamt trägt auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in die Rolle ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Der Antrag nach Satz 1 ist unzulässig, solange eine Lizenzbereitschaft (§ 23 Abs. 1) erklärt ist. Die Eintragung wird auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Patentinhabers bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(5) Mit dem Antrag nach Absatz 4 Satz 1 oder 3 ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt.“

8. Im § 31 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „Tag der Einreichung der Anmeldung“ durch die Angabe „Anmeldetag (§ 35 Abs. 2)“ ersetzt.

9. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „(§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 4)“ durch die Worte „und die Zusammenfassung (§ 36)“ ersetzt.

b) Im Absatz 2 wird Satz 2 aufgehoben.

c) Im Absatz 5 werden nach den Worten „Ablauf der Patente“ die Worte „oder die Eintragung und Löschung ausschließlicher Lizenzen“ eingefügt.

10. Die §§ 34 und 35 werden wie folgt gefaßt:

„Dritter Abschnitt

Verfahren vor dem Patentamt

§ 34

(1) Eine Erfindung ist zur Erteilung eines Patents beim Patentamt anzumelden.

(2) Die Anmeldung kann auch über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, Patentanmeldungen entgegenzunehmen. Eine Anmeldung, die ein Staatsgeheimnis (§ 93 Strafgesetzbuch) enthalten kann, darf bei einem Patentinformationszentrum nicht eingereicht werden.

(3) Die Anmeldung muß enthalten:

1. den Namen des Anmelders;
2. einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist;
3. einen oder mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll;
4. eine Beschreibung der Erfindung;
5. die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen.

(4) Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

(5) Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

(6) Mit der Anmeldung ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen. Unterbleibt die Zahlung, so gibt das Patentamt dem Anmelder Nachricht, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Gebühr nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird.

(7) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Patentamts übertragen.

(8) Auf Verlangen des Patentamts hat der Anmelder den Stand der Technik nach seinem besten Wissen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben und in die Beschreibung (Absatz 3) aufzunehmen.

(9) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Hinterlegung von biologischem Material, den Zugang hierzu einschließlich des zum Zugang berechtigten Personenkreises und die erneute Hinterlegung von biologischem Material zu erlassen, sofern die Erfindung die Verwendung biologischen Materials beinhaltet oder sie solches Material betrifft, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und das in der Anmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann (Absatz 4). Es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Patentamts übertragen.

§ 35

(1) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachzureichen. Enthält die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der Anmeldung keine Zeichnungen beigelegt, so fordert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, daß jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll.

(2) Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist der Tag, an dem die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach § 34 Abs. 3 Nr. 4

1. beim Patentamt

2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind. Sind die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so gilt dies nur, wenn die deutsche Übersetzung innerhalb der Frist nach Absatz 1 Satz 1 beim Patentamt eingegangen ist; anderenfalls gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. Reicht der Anmelder auf eine Aufforderung nach Absatz 1 Satz 2 die fehlenden Zeichnungen nach, so wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen beim Patentamt Anmeldetag; anderenfalls gilt jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt."

11. Im § 36 Abs. 1 und im § 37 Abs. 1 Satz 1 werden jeweils die Worte „Tag der Einreichung der Anmeldung“ durch „Anmeldetag“ ersetzt.

12. Im § 39 Abs. 3 wird die Angabe „§§ 35 und 36“ durch die Angabe „§§ 34 bis 36“ ersetzt.

13. § 41 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:

„(1) Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung derselben Erfindung in Anspruch nimmt, hat vor Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben und eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen, soweit dies nicht bereits geschehen ist. Innerhalb der Frist können die Angaben geändert werden. Werden die Angaben nicht rechtzeitig gemacht, so wird der Prioritätsanspruch für die Anmeldung verwirkt.“

14. § 42 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:

„(1) Genügt die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 36, 37 und 38 offensichtlich nicht, so fordert die Prüfungsstelle den Anmelder auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Entspricht die Anmeldung nicht den Bestimmungen über die Form und über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§ 34 Abs. 7), so kann die Prüfungsstelle bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens (§ 44) von der Beanstandung dieser Mängel absehen.“

15. Im § 44 Abs. 1 wird die Angabe „35“ durch die Angabe „34“ ersetzt.

16. § 45 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „35“ durch die Angabe „34“ ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

17. Im § 48 Satz 1 werden die Worte „Anmeldung aufrechterhalten wird, obgleich“ durch die Worte „Prüfung ergibt, daß“ ersetzt.

18. Im § 49 Abs. 1 wird die Angabe „35“ durch die Angabe „34“ ersetzt.

19. Im § 49a Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 35 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 7“ ersetzt.

20. Im § 62 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „nach billigem Ermessen“ gestrichen.
21. Im § 73 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „drei Monaten“ durch die Angabe „einem Monat“ ersetzt.
22. Im § 80 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „nach billigem Ermessen“ gestrichen.
23. § 81 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden wie folgt gefaßt:
- „Das 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 wird durch Klage eingeleitet. Die Klage ist gegen den in der Rolle als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten.“
24. Im § 85 Abs. 1 wird die Angabe „§ 24 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 24 Abs. 1 bis 5“ ersetzt.
25. § 100 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
- Nach der Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefügt:
- „3. wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,“.
- Die bisherigen Nummern 3, 4 und 5 werden die Nummern 4, 5 und 6.
26. § 102 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt:
- „(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.“
27. Im § 106 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „gilt § 123 Abs. 5“ durch die Angabe „gelten § 123 Abs. 5 bis 7“ ersetzt.
28. Die §§ 110 bis 114 werden wie folgt gefaßt:

„§ 110

(1) Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Patentgerichts (§ 84) findet die Berufung an den Bundesgerichtshof statt.

(2) Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof eingelegt.

(3) Die Berufsungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefaßten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

(4) Die Berufungsschrift muß enthalten:

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird;
- die Erklärung, daß gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

(5) Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

(6) Beschlüsse der Nichtigkeitssenate sind nur zusammen mit ihren Urteilen (§ 84) anfechtbar;

§ 71 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden.

§ 111

(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 einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Berufung. Die Frist kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden, wenn nach seiner freien Überzeugung das Verfahren durch die Verlängerung nicht verzögert wird oder wenn der Berufungskläger erhebliche Gründe darlegt.

(3) Die Berufungsbegründung muß enthalten:

- die Erklärung, inwieweit das Urteil angefochten wird und welche Abänderungen des Urteils beantragt werden (Berufungsanträge);
- die bestimmte Bezeichnung der im einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) sowie die neuen Tatsachen, Beweismittel und Beweiseinreden, die die Partei zur Rechtfertigung ihrer Berufung anzuführen hat.

(4) 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.

§ 112

(1) Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründung sind dem Berufungsbeklagten zuzustellen. Mit der Zustellung der Berufungsschrift ist der Zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Berufung eingelegt ist. Die erforderliche Zahl von beglaubigten Abschriften soll der Berufungskläger mit der Berufungsschrift oder der Berufungsbegründung einreichen.

(2) Der Senat oder der Vorsitzende kann dem Berufungsbeklagten eine Frist zur schriftlichen Berufungserwiderung und dem Berufungskläger eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme auf die Berufungserwiderung setzen.

§ 113

(1) Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen zu prüfen, 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 ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß ergehen.

§ 114

Wird die Berufung nicht durch Beschluß als unzulässig verworfen, so ist der Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen und den Parteien bekanntzumachen.“

29. § 121 wird wie folgt gefaßt:

„§ 121

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.“

30. § 122 wird wie folgt geändert:

a) Im Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 110 Abs. 4 Satz 1“ durch die Angabe „§ 110 Abs. 6“ ersetzt.

b) Die Absätze 2, 3 und 4 werden wie folgt gefaßt:

„(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof einzulegen.

(3) Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefaßten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

(4) Für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten § 74 Abs. 1, §§ 84, 110 bis 121 entsprechend.“

31. § 123 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt:

„Dies gilt nicht für die Frist zur Erhebung des Einspruchs (§ 59 Abs. 1), für die Frist, die dem Einsprechenden zur Einlegung der Beschwerde gegen die Aufrechterhaltung des Patents zusteht (§ 73 Abs. 2), und für die Frist zur Einreichung von Anmeldungen, für die eine Priorität nach § 7 Abs. 2 und § 40 in Anspruch genommen werden kann.“

b) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Ein Recht nach Absatz 5 steht auch demjenigen zu, der im Inland in gutem Glauben den Gegenstand einer Anmeldung, die infolge der Wiedereinsetzung die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung in Anspruch nimmt (§ 41), in der Zeit zwischen dem Ablauf der Frist von zwölf Monaten und dem Wiederinkrafttreten des Prioritätsrechts in Benutzung genommen oder in dieser Zeit die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat.“

32. § 126 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt:

„Die Sprache vor dem Patentamt und dem Patentgericht ist deutsch, sofern nichts anderes bestimmt ist.“

b) Satz 2 wird aufgehoben.

33. § 127 wird wie folgt geändert:

a) Im Absatz 1 wird die Nummer 5 gestrichen.

b) Im Absatz 2 wird die Angabe „§ 122 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 122 Abs. 3“, die Angabe „§ 110 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 110 Abs. 3“ ersetzt, und es werden die Worte „oder für den Antrag auf Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 112 Abs. 2)“ gestrichen.

34. § 129 Satz 2 wird aufgehoben.

35. § 135 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt:

„(1) Das Gesuch um Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe ist schriftlich beim Patentamt, beim Patentgericht oder beim Bundesgerichtshof einzureichen. In Verfahren nach den §§ 110 und 122 kann das Gesuch auch vor der Geschäftsstelle des Bundesgerichtshofs zu Protokoll erklärt werden.“

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

36. § 142 a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt:

„Dies gilt für den Verkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie mit den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrollen durch die Zollbehörden stattfinden.“

Artikel 3

Änderung des Gebrauchsmustergesetzes (421-1)

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 2. September 1994 (BGBl. I S. 2278), wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift wird die Abkürzung „GebrMG“ angefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die Anmeldung kann auch über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, Gebrauchsmusteranmeldungen entgegenzunehmen. Eine Anmeldung, die ein Staatsgeheimnis (§ 93 Strafgesetzbuch) enthalten kann, darf bei einem Patentinformationszentrum nicht eingereicht werden.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefaßt:

„(3) Die Anmeldung muß enthalten:

1. den Namen des Anmelders;
2. einen Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters, in dem der Gegenstand

des Gebrauchsmusters kurz und genau bezeichnet ist;

3. einen oder mehrere Schutzansprüche, in denen angegeben ist, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll;
 4. eine Beschreibung des Gegenstands des Gebrauchsmusters;
 5. die Zeichnungen, auf die sich die Schutzansprüche oder die Beschreibung beziehen.“
- d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt gefaßt:

„(4) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Patentamts übertragen.“

- e) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 5 bis 7.

- f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Hinterlegung, den Zugang einschließlich des zum Zugang berechtigten Personenkreises und die erneute Hinterlegung von biologischem Material zu erlassen, sofern die Erfindung die Verwendung biologischen Materials beinhaltet oder sie solches Material betrifft, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und das in der Anmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann (Absatz 4). Es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Patentamts übertragen.“

3. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

„§ 4 a

(1) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachzureichen. Enthält die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der Anmeldung keine Zeichnungen beigelegt, so fordert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, daß jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll.

(2) Der Anmeldetag der Gebrauchsmusteranmeldung ist der Tag, an dem die Unterlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach § 4 Abs. 3 Nr. 4

1. beim Patentamt
2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind. Sind die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so gilt dies nur, wenn die deutsche Übersetzung innerhalb der Frist nach Absatz 1 Satz 1 beim Patentamt eingegangen ist; anderenfalls gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. Reicht der Anmelder auf eine Aufforderung nach Absatz 1 Satz 2 die fehlenden Zeichnungen nach, so wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen beim Patentamt Anmeldetag; anderenfalls gilt eine Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.“

4. Im § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 4“ durch die Angabe „§§ 4, 4 a“ ersetzt.

5. § 20 wird wie folgt gefaßt:

„Die Vorschriften des Patentgesetzes über die Erteilung oder Zurücknahme einer Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz (§ 24) und über das Verfahren (§§ 81 bis 99, 110 bis 122) gelten für eingetragene Gebrauchsmuster entsprechend.“

6. § 25 a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt:

„Dies gilt für den Verkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie mit den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrollen durch die Zollbehörden stattfinden.“

Artikel 4

Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (422-1)

§ 47 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), wird aufgehoben.

Artikel 5

Änderung des Markengesetzes (423-5-2)

§ 85 Abs. 2 des Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), das zuletzt durch Artikel 3 Abs. 14 des Gesetzes vom 28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1546) geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt:

„(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 142 über die Streitwertbegünstigung entsprechend.“

Artikel 6

Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (188-17)

Das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. II S. 649), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 1993 (BGBl. I S. 366), wird wie folgt geändert:

1. Artikel II § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:

„§ 4

Einreichung europäischer Patentanmeldungen
beim Deutschen Patent- und Markenamt“.

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt:

„Europäische Patentanmeldungen können auch
beim Deutschen Patent- und Markenamt oder
gemäß § 34 Abs. 2 des Patentgesetzes über ein
Patentinformationszentrum eingereicht werden.“

c) In den Absätzen 2 und 3 werden die Worte
„Deutschen Patentamt“ durch die Worte „Deut-
schen Patent- und Markenamt“ und die Worte
„Deutsche Patentamt“ durch die Worte „Deut-
sche Patent- und Markenamt“ ersetzt.2. Im Artikel II § 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 3 wird die Anga-
be „§ 35 Abs. 3 Satz 2“ durch die Angabe „§ 34
Abs. 6 Satz 2“ ersetzt.3. Im Artikel II § 9 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe
„§ 35 Abs. 3 Satz 2“ durch die Angabe „§ 34
Abs. 6 Satz 2“ ersetzt.

4. Artikel III § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:

„§ 1

Das Deutsche Patent- und Markenamt
als Anmeldeamt“.

b) Im Absatz 1 werden die Worte „Deutsche
Patentamt“ durch die Worte „Deutsche Patent-
und Markenamt“ und die Worte „Deutschen
Patentamts“ durch die Worte „Deutschen Pa-
tent- und Markenamts“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Internationale Anmeldungen können in
deutscher Sprache beim Deutschen Patent- und
Markenamt oder gemäß § 34 Abs. 2 des Patent-
gesetzes über ein Patentinformationszentrum
eingereicht werden.“

d) In den Absätzen 3 und 4 werden die Worte
„Deutschen Patentamt“ durch die Worte und
„Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.5. Im Artikel III § 2 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe
„§ 35 Abs. 3 Satz 1“ durch die Angabe „§ 34
Abs. 6 Satz 1“ ersetzt.

6. Artikel III § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:

„§ 4

Das Deutsche Patent- und Markenamt
als Bestimmungsamt“.

b) In den Absätzen 1 und 2 werden die Worte
„Deutsche Patentamt“ durch die Worte „Deut-
sche Patent- und Markenamt“ ersetzt.c) Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 35
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 6“ und
die Angabe „§ 4 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 4
Abs. 5“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt:

„(3) Wird für die internationale Anmeldung
die Priorität einer beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingereichten früheren Patent-
oder Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht,
so gilt diese abweichend von § 40 Abs. 5 des
Patentgesetzes oder § 6 Abs. 1 des Gebrauchs-
mustergesetzes zu dem Zeitpunkt als zurückge-
nommen, zu dem die Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 erfüllt und die in Artikel 22 oder 39
Abs. 1 des Patentzusammenarbeitsvertrags vor-
gesehenen Fristen abgelaufen sind.“

7. Artikel III § 5 wird wie folgt geändert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 35
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 6“ er-
setzt.b) Im Absatz 1 werden die Worte „Deutschen Pa-
tentamt“ durch die Worte „Deutschen Patent-
und Markenamt“ und die Worte „Deutsche Pa-
tentamt“ durch die Worte „Deutsche Patent-
und Markenamt“ ersetzt.**Artikel 7****Änderung des Patentgebührengesetzes
(424-4-5)**

Die Anlage zu § 1 (Gebührenverzeichnis) des Pa-
tentgebührengesetzes vom 18. August 1976 (BGBl. I
S. 2188), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 19. Juli 1996 (BGBl. I S. 1014) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Nummer 111 100 wird die Angabe „(§ 35
Abs. 3 des Patentgesetzes)“ durch die Angabe
„(§ 34 Abs. 6 PatG)“ ersetzt.2. In der Nummer 113 400 wird die Angabe „(§ 34
Abs. 4)“ durch die Angabe „(§ 30 Abs. 5 PatG)“
ersetzt.3. In der Nummer 121 100 wird die Angabe „(§ 4
Abs. 4 des Gebrauchsmustergesetzes)“ durch die
Angabe „(§ 4 Abs. 5 GebrMG)“ ersetzt.4. Die Überschrift vor der Nummer 215 110 wird wie
folgt gefaßt:

„2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren“.

5. In der Nummer 215 110 werden die Worte „Zu-
rücknahme oder auf Erteilung einer Zwangs-
lizenz“ durch die Worte „Erteilung oder Zurück-
nahme einer Zwangslizenz oder wegen der An-
passung der durch Urteil festgesetzten Vergütung
für eine Zwangslizenz“ ersetzt.6. In der Nummer 225 110 werden die Worte „einer
Zwangslizenz“ durch die Worte „oder Zurücknah-
me einer Zwangslizenz oder wegen der Anpas-
sung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für
eine Zwangslizenz“ ersetzt.7. Die Nummern 215 120, 215 220, 225 120 und
225 220 werden gestrichen.

Artikel 8**Änderung der Patentanwaltsordnung
(424-5-1)**

Im § 43 Abs. 1 Nr. 2 der Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), die zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156) geändert worden ist, werden die Worte „in Armensachen vom 5. Februar 1938 in der Fassung des § 187 dieses Gesetzes“ durch die Worte „bei Prozeßkostenhilfe“ ersetzt.

Artikel 9**Änderung des Gesetzes
über die Erstattung von Gebühren
des beigeordneten Vertreters in Patent-,
Gebrauchsmuster-, Topographieschutz-
und Sortenschutzsachen
(424-5-4)**

Das Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-5-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 16 des Gesetzes vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift des Gesetzes wird wie folgt gefaßt:

„Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen (Vertretergebühren-Erstattungsgesetz – VertrGebErstG)“.

2. Im § 1 wird nach dem Wort „Gebrauchsmuster-“, das Wort „Geschmacksmuster-“, eingefügt.
3. Im § 2 Abs. 1 werden die Worte „den in Absatz 2 genannten“ gestrichen und die Angabe „450“ durch die Angabe „700“ ersetzt.

4. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebühr zu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Anmeldung eines Patents und im Verfahren nach § 42 PatG | zu 13/10, |
| 2. im Prüfungsverfahren | zu 7/10, |
| 3. im Einspruchsverfahren | zu 10/10, |
| 4. im Verfahren wegen Beschränkung des Patents | zu 10/10, |
| 5. im Beschwerdeverfahren nach § 73 Abs. 3 PatG | zu 13/10, |
| 6. in anderen Beschwerdeverfahren | zu 3/10.“ |

5. Im § 3 Abs. 1 wird die Angabe „450“ durch die Angabe „700“ ersetzt.

6. § 3 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebühr zu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. im Eintragungsverfahren | zu 10/10, |
| 2. im Beschwerdeverfahren gegen die Versagung der Eintragung | zu 13/10, |
| 3. im Löschungsverfahren | zu 15/10, |
| 4. im Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung über den Löschungsantrag | zu 20/10, |
| 5. in anderen Beschwerdeverfahren | zu 3/10.“ |

7. Im § 3a Abs. 1 wird die Angabe „450“ durch die Angabe „700“ ersetzt.

8. § 3a Abs. 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebühr zu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. im Eintragungsverfahren | zu 10/10, |
| 2. im Beschwerdeverfahren gegen die Versagung der Eintragung | zu 13/10, |
| 3. im Löschungsverfahren | zu 15/10, |
| 4. im Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung über den Löschungsantrag | zu 20/10, |
| 5. in anderen Beschwerdeverfahren | zu 3/10.“ |

9. Nach § 3a wird folgender § 3b eingefügt:

„§ 3b

(1) In Geschmacksmustersachen beträgt der Gebührensatz 700 Deutsche Mark.

(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebühr zu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. im Eintragungsverfahren | zu 10/10, |
| 2. im Beschwerdeverfahren gegen die Versagung der Eintragung | zu 13/10, |
| 3. im Löschungsverfahren | zu 15/10, |
| 4. im Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung über den Löschungsantrag | zu 20/10, |
| 5. in anderen Beschwerdeverfahren | zu 3/10.“ |

10. Der bisherige § 3b wird § 3c und wie folgt geändert:

a) Im Absatz 1 wird die Angabe „450“ durch die Angabe „700“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebühr zu:

im Beschwerdeverfahren zu 13/10.“

11. Im § 6 wird die Angabe „3a“ durch die Angabe „3b“ ersetzt.

12. § 7 Nr. 2 wird aufgehoben. Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

13. § 9 wird wie folgt gefaßt:

„§ 9

In Verfahren vor dem Bundesgerichtshof werden dem beigeordneten Vertreter Gebühren und Auslagen in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte über Prozeßkostenhilfe (§§ 121 bis 130 Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte) erstattet.“

14. § 10 wird aufgehoben; § 11 wird § 10.

Artikel 10

**Änderung des Halbleiterschutzgesetzes
(426-1)**

§ 3 des Halbleiterschutzgesetzes vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. März 1990 (BGBl. I S. 422) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

- a) Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen.
- b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt:

„(3) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Patentamts übertragen.“

Artikel 11

**Änderung des Urheberrechtsgesetzes
(440-1)**

Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Im § 69c Nr. 3 werden die Worte „Europäischen Gemeinschaften“ durch die Worte „Europäischen Union“ ersetzt.
2. Im § 111a Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ durch die Worte „Europäischen Union“ ersetzt.

Artikel 12

**Änderung des Geschmacksmustergesetzes
(442-1)**

Das Geschmacksmustergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), wird wie folgt geändert:

1. Im § 7 Abs. 3 Nr. 1 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen.

2. § 7b Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:

„(1) Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung desselben Musters oder Modells in Anspruch nimmt, hat vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben und eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen, soweit dies nicht bereits geschehen ist. Innerhalb der Frist können die Angaben geändert werden.“

3. Im § 10 Abs. 5 wird die Angabe „§ 123 Abs. 1 bis 5“ durch die Angabe „§ 123 Abs. 1 bis 5 und 7“ ersetzt.
4. Im § 10a Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 2 werden die Angaben „§ 123 Abs. 1 bis 5“ durch die Angaben „§ 123 Abs. 1 bis 5 und 7“ ersetzt.
5. Im § 10b Satz 3 wird die Angabe „§ 129 Satz 2,“ gestrichen.
6. Im § 12 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Der Bundesminister der Justiz“ und „die Erfordernisse der Anmeldung von Mustern und Modellen“ durch die Worte „Das Bundesministerium der Justiz“ und „die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung von Mustern und Modellen“ ersetzt.
7. Im § 12 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Er“ durch das Wort „Es“ ersetzt.
8. Im § 12 Abs. 2 und im § 12a Abs. 1 und 2 werden die Worte „Der Bundesminister der Justiz“ durch die Worte „Das Bundesministerium der Justiz“ ersetzt.

Artikel 13

**Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(201-6)**

Im § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1253), das zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die Worte „Deutschen Patentamt“ durch die Worte „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

Artikel 14

**Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
(2032-1)**

Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 1997 (BGBl. I S. 1065, 2032), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Nummer 19 der Vorbemerkungen werden jeweils die Worte „Deutschen Patentamt“ durch „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
2. In der Besoldungsgruppe B 8 wird die Amtsbezeichnung „Präsident des Deutschen Patentamtes“ durch „Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes“ ersetzt.

Artikel 15**Änderung des Rechtspflegergesetzes
(302-2)**

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 25. Oktober 1995 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Nummer 2 wird die Angabe „§ 21 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 11 des Halbleiterschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 21 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 10b des Geschmacksmustergesetzes, § 11 des Halbleiterschutzgesetzes“ ersetzt.

2. Nummer 4 wird wie folgt gefaßt:

„4. der Ausspruch, daß eine Beschwerde oder eine Klage als nicht erhoben, eine Klage als zurückgenommen, ein Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung, durch welche die Benutzung einer Erfindung gestattet werden soll, als nicht gestellt gilt (§ 73 Abs. 3, § 81 Abs. 6 und 7 Satz 3, § 85 Abs. 2 Satz 1 des Patentgesetzes, § 18 Abs. 2, § 20 des Gebrauchsmustergesetzes, § 4 Abs. 4 Satz 3 des Halbleiterschutzgesetzes, § 66 Abs. 5 des Markengesetzes, § 10a Abs. 1 Satz 3 des Geschmacksmustergesetzes);“.

Artikel 16**Änderung des Rechtsberatungsgesetzes
(303-12)**

Im Artikel 1 § 3 Nr. 5 des Rechtsberatungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-12, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), wird nach der Angabe „Gebrauchsmuster-“ die Angabe „Geschmacksmuster-“ eingefügt.

Artikel 17**Änderung des Gerichtskostengesetzes
(360-1)**

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3047), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt:

„(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Erhebung von Kosten gelten auch für Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgerichtshof nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchsmustergesetz, dem Markengesetz, dem Geschmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutzgesetz, dem Schriftzeichengesetz und dem Sortenschutzgesetz.“

- b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2. Die Überschrift vor § 12 wird wie folgt gefaßt:

„Zweiter Abschnitt

Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und den Gerichten der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit“.

3. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:

„§ 12a

Wertberechnung in Streitsachen
und in Rechtsmittelverfahren (§ 1 Abs. 3)
des gewerblichen Rechtsschutzes

(1) In Verfahren nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchsmustergesetz, dem Markengesetz, dem Geschmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutzgesetz, dem Schriftzeichengesetz und dem Sortenschutzgesetz ist der Wert nach billigem Ermessen zu bestimmen.

(2) Die Vorschriften über die Anordnung der Streitwertbegünstigung (§ 144 Patentgesetz, § 26 Gebrauchsmustergesetz, § 142 Markengesetz) sind anzuwenden.“

4. § 49 wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:

„Kostenschuldner in Streitverfahren“.

- b) In Satz 1 werden die Worte „den in § 1 Abs. 2 genannten Familiensachen“ durch die Worte „Verfahren nach § 1 Abs. 2 und 3“ ersetzt.

5. § 61 wird wie folgt gefaßt:

„§ 61

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten einschließlich der Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 8 der Zivilprozeßordnung, im Konkursverfahren, im Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses, im seerechtlichen Verteilungsverfahren und in den Rechtsmittelverfahren des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 1 Abs. 3) wird die Gebühr mit der Einreichung der Klage-, Antrags-, Einspruchs- oder Rechtsmittelschrift oder mit der Abgabe der entsprechenden Erklärung zu Protokoll fällig; soweit die Gebühr eine Entscheidung oder sonstige gerichtliche Handlung voraussetzt, wird sie mit dieser fällig.“

6. Das Kostenverzeichnis (Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz) wird wie folgt geändert:

- a) In der Gliederung wird die Überschrift zu Teil 1 wie folgt gefaßt:

„Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfahren nach § 1 Abs. 2 und 3 GKG vor den ordentlichen Gerichten außer Verfahren der Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung“.

- b) Die Überschrift vor Nr. 1100 wird wie folgt gefaßt:

„Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfahren nach § 1 Abs. 2 und 3 GKG vor den ordentlichen Gerichten außer Verfahren der Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung“.

c) nach Nummer 1239 wird folgendes eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühren- betrag oder Satz der Gebühr nach § 11 Abs. 2 GKG
„4. Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof nach dem Patentgesetz (§§ 110 bis 121 PatG) und dem Gebrauchsmustergesetz (§ 20 GebrMG i. V.m. §§ 110 bis 121 PatG)		
1240	Verfahren im allgemeinen ...	2
1241	Zurücknahme der Berufung oder der Klage vor Ablauf des Tages, an dem entweder ein Beweisbeschuß unterschrieben oder ein Termin zur mündlichen Verhandlung unterschriftlich bestimmt ist; Erledigungserklärungen (§ 91 a ZPO i. V.m. § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 20 GebrMG) stehen der Zurücknahme nicht gleich: Die Gebühr 1240 ermäßigt sich auf	0,5
Urteil, das die Instanz abschließt		
1246	Urteil enthält eine Begründung	4
1247	Urteil enthält keine Begründung	1,5
Beschuß nach § 91 a ZPO i. V.m. § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 20 GebrMG		
1248	Beschluß enthält eine Begründung	1,5
1249	Beschluß enthält keine Begründung	0,75

d) nach Nummer 1904 werden folgende Nummern eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühren- betrag oder Satz der Gebühr nach § 11 Abs. 2 GKG
„1905	Verfahren über die Beschwerde nach § 122 PatG gegen Urteile über den Erlaß einstweiliger Verfügungen in Zwangslizenzsachen	600 DM
1906	Verfahren über die Beschwerde nach § 20 GebrMG i. V.m. § 122 PatG gegen Urteile über den Erlaß einer einstweiligen Verfügung in Zwangslizenzsachen	410 DM
1907	Verfahren über die Rechtsbeschwerde in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 1 Abs. 3 GKG)	2

e) Die bisherigen Nummern 1905 und 1906 werden die Nummern 1908 und 1909.

Artikel 18

Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 30g des Patentgesetzes und des § 3a des Gebrauchsmustergesetzes (420-1-3)

Die Verordnung zur Ausführung des § 30g des Patentgesetzes und des § 3a des Gebrauchsmustergesetzes, in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 420-1-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird die Angabe „§ 30g“ durch die Angabe „§ 56“ und die Angabe „§ 3a“ durch die Angabe „§ 9“ ersetzt.
2. Der Überschrift wird die Abkürzung „PatG/GebrMGAV“ angefügt.
3. § 1 wird wie folgt gefaßt:

„§ 1

Zuständige oberste Bundesbehörde im Sinne des § 31 Abs. 5, der §§ 50 bis 55 und 74 Abs. 2 des Patentgesetzes sowie des § 9 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes ist das Bundesministerium der Verteidigung.“

Artikel 19

Änderung der Patentanmeldeverordnung (420-1-6)

Die Patentanmeldeverordnung vom 29. Mai 1981 (BGBl. I S. 521), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 27. Juni 1997 (BGBl. I S. 1595, 2017), wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 werden die Angabe „§ 35 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 1, 3“ ersetzt und die Worte „und in deutscher Sprache“ gestrichen.
2. Im § 3 Abs. 1 wird die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 3 Nr. 2“ ersetzt.
3. § 4 wird wie folgt geändert:
 - a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 3 Nr. 3“ ersetzt.
 - b) Im Absatz 5 wird die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 5“ ersetzt.
4. Im § 5 Abs. 1 wird die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 3 Nr. 4“ ersetzt.
5. § 10 wird wie folgt gefaßt:

„§ 10

Übersetzungen

(1) Übersetzungen von Schriftstücken, die zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, müssen von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt sein. Die Unterschrift des Übersetzers ist öffentlich beglaubigen zu lassen (§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), ebenso die Tatsache, daß der Übersetzer für derartige Zwecke öffentlich bestellt ist.

(2) Werden Schriftstücke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, nicht in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache eingereicht, so ist innerhalb eines Monats nach Eingang des Schriftstücks eine von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigte Übersetzung einzureichen. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, so gilt das Schriftstück als zum Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung zugegangen.

(3) Werden Schriftstücke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache eingereicht, so kann das Patentamt verlangen, daß innerhalb einer von ihm bestimmten Frist eine von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigte Übersetzung einzureichen ist. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, so gilt das Schriftstück als zum Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung zugegangen.

(4) Ist bei Prioritätsbelegen, die gemäß der revidierten Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vorgelegt werden, oder Abschriften von früheren Anmeldungen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes) eine deutsche Übersetzung erforderlich, ist diese auf Anforderung des Patentamts einzureichen."

6. Im § 11 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 10 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 10 Abs. 1 bis 3“ ersetzt.

Artikel 20

Änderung der Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes (420-3)

Die Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes vom 25. Januar 1979 (BGBl. I S. 114) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:
„Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung nach § 29 Abs. 3 des Patentgesetzes (PatGErmÜbertrV)“.
2. Im § 1 wird die Angabe „§ 23 Abs. 3 Satz 1 und 2“ durch die Angabe „§ 29 Abs. 3 Satz 1 und 2“ ersetzt.
3. § 2 wird aufgehoben.

Artikel 21

Änderung der Gebrauchsmuster- anmeldeverordnung (421-1-3)

Die Gebrauchsmusteranmeldeverordnung vom 12. November 1986 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 27. Juni 1997 (BGBl. I S. 1597), wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 1 Abs. 1 GbmG)“ durch die Angabe „(§ 1 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes)“ ersetzt und die Angabe „(§ 4 Abs. 1 Satz 1 GbmG)“ gestrichen.

2. Im § 2 Abs. 2 wird die Angabe „GbmG“ durch die Angabe „des Gebrauchsmustergesetzes“ ersetzt.

3. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt:

„(3) Die Anmeldung besteht aus den folgenden Anmeldungsunterlagen (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gebrauchsmustergesetzes):

1. dem Namen des Anmelders,
2. dem Antrag,
3. einem oder mehreren Schutzansprüchen,
4. der Beschreibung,
5. den Zeichnungen, auf die sich die Schutzansprüche oder die Beschreibung beziehen.“

4. Im § 4 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 2 Nr. 1 GbmG)“ durch die Angabe „(§ 4 Abs. 3 Nr. 2 des Gebrauchsmustergesetzes)“ ersetzt.

5. Im § 4 Abs. 2 Nr. 7 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 6 GbmG)“ durch die Angabe „(§ 4 Abs. 7 des Gebrauchsmustergesetzes)“ ersetzt.

6. Im § 4 Abs. 2 Nr. 8 wird die Angabe „GbmG“ durch die Angabe „des Gebrauchsmustergesetzes“ ersetzt.

7. Im § 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 2 Nr. 2 GbmG)“ durch die Angabe „(§ 4 Abs. 3 Nr. 3 des Gebrauchsmustergesetzes)“ ersetzt.

8. Im § 5 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe „GbmG“ durch die Angabe „des Gebrauchsmustergesetzes“ ersetzt.

9. Im § 6 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GbmG)“ durch die Angabe „(§ 4 Abs. 3 Nr. 4 des Gebrauchsmustergesetzes)“ ersetzt.

10. Im § 8 werden die Angaben „GbmG“ durch die Angaben „des Gebrauchsmustergesetzes“ und im Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 1 bis 3“ ersetzt.

11. § 9 wird wie folgt gefaßt:

„§ 9

Übersetzungen

(1) Übersetzungen von Schriftstücken, die zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, müssen von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt sein. Die Unterschrift des Übersetzers ist öffentlich beglaubigen zu lassen (§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), ebenso die Tatsache, daß der Übersetzer für derartige Zwecke öffentlich bestellt ist.

(2) Werden Schriftstücke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, nicht in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache eingereicht, so ist innerhalb eines Monats nach Eingang des Schriftstücks eine von

einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigte Übersetzung einzureichen. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, so gilt das Schriftstück als zum Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung zugegangen.

(3) Werden Schriftstücke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache eingereicht, so kann das Patentamt verlangen, daß innerhalb einer von ihm bestimmten Frist eine von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigte Übersetzung einzureichen ist. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, so gilt das Schriftstück als zum Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung zugegangen.

(4) Ist bei Prioritätsbelegen, die gemäß der revidierten Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vorgelegt werden, oder Abschriften von früheren Anmeldungen (§ 6 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 41 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes) eine deutsche Übersetzung erforderlich, ist diese auf Anforderung des Patentamts einzureichen."

Artikel 22

Änderung der Verordnung über das Deutsche Patentamt (424-1-1)

Die Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 5. September 1968 (BGBl. I S. 997), die zuletzt durch die Verordnung vom 15. November 1994 (BGBl. I S. 3462) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt gefaßt:
„Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPAV)“.
2. Im § 20 Abs. 1 werden die Angaben „§ 35 Abs. 4“ und „§ 4 Abs. 3“ durch die Angaben „§ 34 Abs. 7“ und „§ 4 Abs. 4“ ersetzt.

Artikel 23

Änderung der Halbleiterschutzanmeldeverordnung (426-1-1)

Im § 2 der Halbleiterschutzanmeldeverordnung vom 4. November 1987 (BGBl. I S. 2361) wird vor dem Wort „Anmeldung“ das Wort „schriftliche“ eingefügt.

Artikel 24

Änderung der Musteranmeldeverordnung (442-1-3)

Im § 2 der Musteranmeldeverordnung vom 8. Januar 1988 (BGBl. I S. 76), die zuletzt durch die Verordnung vom 13. August 1993 (BGBl. I S. 1506) geändert worden ist, wird vor dem Wort „Anmeldung“ das Wort „schriftliche“ eingefügt.

Artikel 25

Aufhebung von Gesetzen (424-3-4, 424-3-6-2, 424-3-6-1)

Folgende Gesetze werden aufgehoben:

1. das Fünfte Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-3-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2317),
2. das Sechste Gesetz zur Änderung und Überleitung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-3-6-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156),
3. das Gesetz über die Frist für die Anfechtung von Entscheidungen des Deutschen Patentamts in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-3-6-1, veröffentlichten bereinigten Fassung.

Artikel 26

Aufhebung von Verordnungen (424-1-4, 420-1-8, 420-5, 422-1-1)

Folgende Verordnungen werden aufgehoben:

1. die Verordnung über die Patentrolle vom 16. Juni 1981 (BGBl. I S. 593),
2. die Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung nach § 24 Abs. 2 des Patentgesetzes vom 14. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2005),
3. die Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1-1, veröffentlichten bereinigten Fassung.

Artikel 27

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 18 bis 24 beruhenden Teile der geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung durch Rechtsverordnung geändert werden.

Artikel 28

Übergangsvorschriften

Die §§ 110 bis 122 des Patentgesetzes sind in ihrer bisherigen Fassung anzuwenden, wenn die Rechtsmittel in Verfahren nach dem Patent- und Gebrauchsmustergesetz vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind.

Artikel 29

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am (einsetzen: ersten Tag des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendernats) in Kraft.

Begründung

A. Allgemeines

I. Ziele des Entwurfs

Der vorliegende Gesetzentwurf hat fünf Hauptziele:

1. Umbenennung des Deutschen Patentamts in Deutsches Patent- und Markenamt

Mit dieser Änderung der Bezeichnung soll die Bedeutung des Markenwesens als der zweiten tragenden Säule des Amtes besonders herausgestellt und nach außen dokumentiert werden.

2. Einführung der Möglichkeit, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen auch bei Patentinformationszentren einzureichen

Diese Maßnahme soll den Zugang der Anmelder zum Patent- und Gebrauchsmusterschutz erleichtern und damit der Förderung der Anmeldetätigkeit namentlich von Einzelerfindern und kleinen und mittleren Unternehmen dienen.

3. Vereinfachung der Förmlichkeiten bei der Einreichung von Patentanmeldungen

Der Entwurf schlägt vor,

- die Möglichkeit zu schaffen, Anmeldungsunterlagen auch in fremden Sprachen einzureichen, sofern eine Übersetzung fristgerecht nachgereicht wird,
- sowie
- das Erfordernis abzuschaffen, daß die Anmeldung schriftlich erfolgen muß.

Auch mit diesen Vereinfachungen soll der Zugang zum Patentschutz in Deutschland erleichtert werden. Die Abschaffung des Erfordernisses, die Anmeldung schriftlich einzureichen, dient namentlich dazu, künftig auch eine Patentanmeldung durch Datenfernübertragung zu ermöglichen.

4. Abschaffung des sogenannten Vorschaltverfahrens

Nach dem geltenden Recht ist die Berufung gegen Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts in Nichtigkeits-, Zwangslizenz- und Zurücknahmeverfahren, über die der Bundesgerichtshof entscheidet, nicht dort, sondern beim Bundespatentgericht einzulegen. Dieses prüft in einem „Vorschaltverfahren“ die Zulässigkeit der Berufung. Dieses Vorschaltverfahren hat in der Praxis nicht die erhoffte Bedeutung erlangt. Es soll daher abgeschafft werden.

5. Wiedereinführung der Verpflichtung, die Berufung zum Bundesgerichtshof zu begründen

Die Verpflichtung zur Berufungsbegründung in Patentsachen ist 1961 entfallen. Auch dies hat sich in der Praxis nicht bewährt.

Außerdem sollen einige notwendige Korrekturen und nützliche Verbesserungen vorgenommen werden.

II. Grundzüge

1. Umbenennung des Deutschen Patentamts

Absicht der mit diesem Gesetz vorgenommenen Namensänderung ist es, dem Markenbereich auch in der Bezeichnung des Amtes den Stellenwert einzuräumen, der ihm in der Geschichte des Amtes bereits seit langem zusteht. Am 12. Mai 1994 konnte das 100jährige Jubiläum des Amtes für diesen Bereich gefeiert werden.

Die amtliche Bezeichnung des Patentamts wurde zweimal geändert, dies allerdings nur, um sie den tatsächlichen politischen Verhältnissen anzupassen.

Das Patentamt wurde durch das am 1. Juli 1877 in Kraft getretene Patentgesetz vom 25. Mai 1877 (RGBl. S. 501) als Reichsbehörde mit dem Sitz in Berlin gegründet und erhielt durch die „Kaiserliche Verordnung betreffend die Einrichtung, das Verfahren und den Geschäftsgang des Patentamts vom 18. Juni 1877“ (RGBl. S. 533) die Bezeichnung „Kaiserliches Patentamt“. Der dem Kaiserlichen Patentamt ursprünglich übertragene Aufgabenbereich wurde nach Gründung des Amtes rasch erweitert. Mit dem Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern vom 1. Juni 1891 (RGBl. S. 290) wurde die Zuständigkeit des Kaiserlichen Patentamts für die Gebrauchsmuster begründet. Bereits drei Jahre später wurde dem Kaiserlichen Patentamt mit dem „Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894“ (RGBl. S. 441) die Aufgabe der Registrierung von Warenzeichen übertragen. Diese Aufgabe oblag ursprünglich auf Grund des ersten Gesetzes über den Schutz von Marken vom 30. November 1874 (RGBl. S. 143) den Amtsgerichten. Zusätzlich erhielt das Kaiserliche Patentamt die Aufgabe der Vorprüfung der Warenzeichen. Weiter wurde mit dem Gesetz betreffend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900 (RGBl. S. 233) dem Patentamt die Führung der Liste der berufsmäßigen Vertreter im Verfahren vor dem Patentamt übertragen. Auf dem Gebiet des Patentwesens kam durch das Gesetz vom 6. Juni 1911 (RGBl. S. 243) die Erteilung von Zwangslizenzen hinzu.

Im Jahre 1919 erhielt das Kaiserliche Patentamt die Amtsbezeichnung „Reichspatentamt“ durch die Bekanntmachung vom 24. März 1919 (Bl. PMZ 1919, S. 17). Im Frühjahr 1945 stellte das Reichspatentamt seine Tätigkeit ein.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Patentamt durch das Gesetz über die Errichtung eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 12. August 1949 (WiGBI. S. 251) mit der Bezeichnung „Deutsches Patentamt im Vereinigten Wirtschaftsgebiet“ errichtet. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland nahm es seine Tätigkeit am 1. Oktober 1949 in München auf (Bekanntmachung vom 25. August 1949, WiGBI. S. 251) und führte diese, nachdem es auf Grund der Verordnung zur Auflösung oder Überführung von Einrichtungen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets vom 8. September 1950 (BGBl. S. 678) in die Verwaltung des Bundes überführt worden war, unter der Bezeichnung „Deutsches Patentamt“ fort.

Zusätzliche Aufgabenerweiterungen erfolgten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (BGBl. I S. 756), durch das beim Deutschen Patentamt eine Schiedsstelle errichtet wurde, deren Aufgabe die Herbeiführung einer gütlichen Einigung bei Streitfällen zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber ist.

Seit dem 1. Juli 1988 ist durch das Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2501) die Zuständigkeit des Deutschen Patentamts für die Führung des Musterregisters begründet. Mit dem Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz) vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294) wurde schließlich auch noch die Zuständigkeit des Deutschen Patentamts für die Registrierung der Topographien von Halbleiterschutz-erzeugnissen geschaffen.

Mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 wurde das Patentamt alleinige Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes für das wiedervereinigte Deutschland.

Der Markenbereich hat auf europäischer Ebene eine ständig wachsende Bedeutung erfahren, die nicht ohne Einfluß auf die nationale Gesetzgebung geblieben ist. Seit den 60er Jahren wurde an einer Rechtsvereinheitlichung des Markenbereiches auf europäischer Ebene gearbeitet. Auf nationaler Ebene ist mit dem Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3047, 1995 I S. 156) eine umfassende und längst notwendige Reform des deutschen Markenrechts und seine Anpassung an für alle EG-Staaten verbindliche Standards erfolgt. Abschluß dieser Entwicklung auf europäischer Ebene war die Schaffung der Gemeinschaftsmarke durch die Verordnung EG Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, deren Verwaltung dem neu gegründeten Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante/Spainien obliegt. Das Amt hat seine Arbeit am 1. April 1996 aufgenommen.

Das neue Markengesetz hat nicht nur zu einer Neugestaltung des Verfahrens vor dem Patentamt, son-

dern auch zu einer Änderung der organisatorischen Struktur des Patentamts im Jahre 1994 geführt. Während die „Warenzeichen“ bis zum Dezember 1992 in einer der fünf Abteilungen der Hauptabteilung 3 wahrgenommen wurden, ist nach organisatorischen Umstrukturierungen die Hauptabteilung 3 seit dem 1. Januar 1996 ausschließlich für das Markenwesen zuständig.

Diese Veränderungen belegen den gleichberechtigten Stellenwert, der den Marken neben den Patenten auch in der Organisationsstruktur des Amtes zukommt.

Das Inkrafttreten des neuen Markengesetzes hat bereits zu einer spürbaren Zunahme der nationalen Markenmeldungen geführt. Diese Entwicklung wird sich nach dem Inkrafttreten des Protokolls zum Madrider Markenabkommen vom 27. Juni 1989 durch die Erstreckung von international registrierten Marken verstärken. Die Erweiterung des Kreises der dem System der internationalen Markenregistrierung angehörenden Länder und der Beitritt der Europäischen Union wird das Volumen der internationalen Markenmeldungen mit Schutzrechtserstreckung auf Deutschland steigern.

Die Änderung der Bezeichnung des Amtes entspricht im übrigen einer Entwicklung in den europäischen Nachbarstaaten. Lediglich Dänemark, Irland, Österreich und das Vereinigte Königreich haben bisher an der historisch überlieferten Bezeichnung „... Patentamt“ – in der jeweiligen Landessprache – festgehalten.

Italien, Schweden und Spanien heben den Markenbereich neben dem Patentbereich in den Namen ihrer Ämter ausdrücklich hervor; sie verwenden also eine dem Begriff „Patent- und Markenamt“ entsprechende Bezeichnung.

Frankreich, Griechenland, Monaco, Portugal und die Schweiz verwenden einen neutralen Begriff (gewerblicher Rechtsschutz – geistiges Eigentum) wie – als Beispiel – die schweizerische Bezeichnung „Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum“.

Von den bedeutenden außereuropäischen Ämtern entspricht die Bezeichnung des Amtes der Vereinigten Staaten der jetzt für Deutschland vorgeschlagenen Bezeichnung (United States Patent and Trademark Office), während Japan bisher bei der Bezeichnung seines Amtes als „Patentamt“ geblieben ist.

Beim Europäischen Patentamt stellt sich die Frage nicht, weil dort nur Patentanmeldungen bearbeitet werden.

Das Markenwesen ist somit neben dem Patentbereich die zweite wichtige Säule des Amtes. Diese Bedeutung des Markenbereiches durch die Änderung der Bezeichnung des Amtes zu würdigen, ist das Anliegen des Gesetzentwurfs, damit der Stellenwert des Markenbereiches künftig in angemessener Weise auch in der Bezeichnung des Amtes repräsentiert wird. Die Umbenennung erfolgt insbesondere mit der Zielsetzung, die herausragende Bedeutung des Markenrechts in allen Wirtschaftszweigen hervorzuheben.

Um das Aufgabenprofil des Amtes zumindest in einem verstärkten Maße hervorzuheben, aber auch in der Absicht, Kontinuität zu wahren, wurde davon abgesehen, eine Bezeichnung wie etwa „Bundesamt für gewerbliche Schutzrechte“ oder „Bundesamt für den gewerblichen Rechtsschutz“ vorzuschlagen, sondern an die historische Bezeichnung „Deutsches Patentamt“ angeknüpft. Im übrigen besitzt der Name „Deutsches Patentamt“ im In- und Ausland bei seinen Nutzern, den am gewerblichen Rechtsschutz interessierten Kreisen und der Bevölkerung einen hohen Bekanntheitsgrad und ist mithin das „Markenzeichen“ der mehr als 100 Jahre alten deutschen Zentralbehörde des gewerblichen Rechtsschutzes. Er soll deshalb auch in der neuen, zeitgemäßen Bezeichnung erhalten bleiben.

Wegen der Umbenennung des Deutschen Patentamts soll keine Umbenennung des Bundespatentgerichts erfolgen. Die Bezeichnung sämtlicher Gerichte des Bundes ist von ihrer Konstruktion her gleich. Sie besteht aus einem Wort und beginnt jeweils mit dem Wort „Bundes ...“. Dieses Prinzip müßte durchbrochen werden, wenn die Bezeichnung des Bundespatentgerichts der neuen Amtsbezeichnung des Deutschen Patent- und Markenamtes angepaßt würde. Außerdem wäre eine Änderung der Amtsbezeichnungen der Richter erforderlich. Diese Bezeichnung würde sehr schwerfällig wirken und könnte ihre Handhabung erschweren. Eine in Anlehnung an die neue Bezeichnung des Patentamts gewählte Neubezeichnung des Bundespatentgerichts könnte zudem auch die Sonderstellung der technischen Mitglieder in den Nichtigkeitssenaten, den technischen Beschwerdesenaten, dem Gebrauchsmusterbeschwerdesenat und dem Beschwerdesenat für Sortenschutzsachen des Bundespatentgerichts nicht in angemessener Weise berücksichtigen.

2. Einführung der Möglichkeit, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen auch bei Patentinformationszentren einzureichen

Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zu schaffen, künftig Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, einschließlich europäischer und internationaler Patentanmeldungen auch bei Patentinformationszentren einzureichen. Diese werden damit allerdings nicht zu Annahmestellen des Deutschen Patentamts. Der Entwurf sieht vielmehr vor, den Eingang einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung bei einem Patentinformationszentrum rechtlich dem Eingang beim Deutschen Patentamt gleichzustellen, indem ein Anmeldetag auch begründet wird, wenn eine solche Anmeldung bei einem Patentinformationszentrum eingeht.

Nach geltendem Recht (§ 35 Abs. 1 PatG) ist eine Anmeldung beim Patentamt einzureichen. Eine entsprechende Regelung befindet sich für Gebrauchsmuster in § 4 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz. Derzeit können Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen also nur beim Deutschen Patentamt in München und seiner Dienststelle Berlin eingereicht werden. Europäische Patentanmeldungen können nur beim Europäischen Patentamt in München und seiner Zweigstelle

in Den Haag (Artikel 75 Abs. 1 Buchstabe a EPÜ) und seit dem 1. Juli 1989 auch bei seiner Dienststelle Berlin oder beim Deutschen Patentamt in München und seiner Dienststelle in Berlin eingereicht werden (Artikel 75 Abs. 1 Buchstabe b EPÜ in Verbindung mit Artikel II § 4 Abs. 1 IntPatÜG). Internationale Patentanmeldungen nach dem Patentrechtsabkommen (PCT) können beim Deutschen Patentamt eingereicht werden (Artikel III § 1 Abs. 2 IntPatÜG), das die Anmeldungen nach einer Formalprüfung an das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf weiterleitet.

Dieses System hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bestens bewährt und zu keinen nennenswerten Problemen für die Anmelder geführt. Dies gilt heute insbesondere vor dem Hintergrund, daß die modernen Kommunikationsmittel (Telefax) es auch Anmeldern, die weder in München noch in Berlin ansässig sind, ermöglichen, auch eilige Patentanmeldungen – z. B. kurz vor Ablauf einer Prioritätsfrist – rechtzeitig zu übermitteln.

Schon in naher Zukunft sind durch die Entwicklung der Kommunikationstechnik weitere Erleichterungen zu erwarten. Künftig wird es möglich sein, Anmeldungen auf elektronischem Weg durch Datenfernübertragung zu tätigen, wie dies zum Beispiel beim Japanischen Patentamt bereits seit dem 1. Dezember 1990 möglich ist (Jahresbericht des Japanischen Patentamts 1994, S. 17). Im Deutschen Patent- und Markenamt wird bereits jetzt an der Entwicklung entsprechender Verfahren gearbeitet. Für weite Bereiche der Anmelder wird dann die Einreichung von Anmeldungen in der Papierform der Vergangenheit angehören. Der Entwurf trägt dieser Entwicklung bereits jetzt durch die Abschaffung des Schriftformanfordernisses der Anmeldung Rechnung.

Gleichwohl wird die Möglichkeit, Anmeldungen in Papierform einzureichen, von Teilen der Anmelderschaft noch auf unabsehbare Zeit genutzt werden. Auch vor dem Hintergrund der modernen Kommunikationsmöglichkeiten durch Telefax und künftig durch Datenfernübertragung wird immer wieder gefordert, die Möglichkeit zu schaffen, Patentanmeldungen nicht nur zentral beim Deutschen Patentamt, sondern dezentral an verschiedenen Orten Deutschlands einreichen zu können. Von dieser Möglichkeit wird namentlich für Einzelerfinder und kleine und mittlere Unternehmen eine Erleichterung ihrer Anmeldetätigkeit erwartet.

Die Patentinformationszentren werden damit nicht zu Anmeldestellen des Deutschen Patent- und Markenamtes. Derartige Konstruktionen wären wegen der grundgesetzlich verankerten Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern problematisch.

Deshalb schlägt der Entwurf eine „materiell-rechtliche“ Lösung vor, die die Einreichung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen bei einem Patentinformationszentrum der Einreichung einer solchen Anmeldung beim Patentamt selbst gleichstellt.

Die Patentinformationszentren, die sich an diesem System beteiligen wollen, sollen vom Bundesministerium der Justiz bekanntgemacht werden. Nur bei den Zentren, die in dieser Liste enthalten sind, wird es möglich sein, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen abzugeben. Die Patentinformationszentren leiten die bei ihnen eingegangenen Anmeldungen unverzüglich und ohne jede Prüfung, auch nicht auf formale Punkte, an das Deutsche Patent- und Markenamt weiter.

Es ist jedenfalls derzeit nicht vorgesehen, die Anmeldung auch anderer Schutzrechte als Patente und Gebrauchsmuster bei Patentinformationszentren zuzulassen. Ferner ist nicht vorgesehen, die Möglichkeit zu schaffen, andere Schriftstücke als Anmeldungen, also z. B. Rechtsmittelschriften, Anträge pp., bei Patentinformationszentren einzureichen. Zunächst sollen Erfahrungen mit dem Funktionieren des neuen Systems gesammelt werden. Hinzu kommt, daß der erwartete innovationsfördernde Effekt bei Patenten und Gebrauchsmustern, also den Anmeldungen technischer Erfindungen, im Vordergrund steht, weniger aber bei der Anmeldung etwa von Marken.

3. Vereinfachung der Förmlichkeiten bei der Einreichung von Patentanmeldungen

Der Gesetzentwurf enthält als dritten zentralen Regelungskomplex die Änderung der Formvorschriften über die Einreichung einer Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung. Nach dem Scheitern des ersten Teils der Diplomatischen Konferenz zum Abschluß des „Vertrages zur Ergänzung der Pariser Verbandsübereinkunft soweit Patente betroffen sind“ (nachfolgend: Entwurf eines Harmonisierungsvertrages) in Den Haag im Juni 1991 soll – unabhängig vom Ausgang der weiteren Bemühungen um eine internationale Harmonisierung des Patentrechts – zur Erleichterung des Erwerbs des Patentes und des Gebrauchsmusters die Einreichung fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen in das nationale Recht aufgenommen werden.

Artikel 8 des von der Weltorganisation für das geistige Eigentum WIPO ausgearbeiteten Vertragsentwurfes (WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in Industrial Property 1991, 118) sieht vor, daß eine Patentanmeldung in jeder beliebigen fremden Sprache mit anmeldetagsbegründender Wirkung eingereicht werden kann, sofern innerhalb einer bestimmten Frist eine Übersetzung der Anmeldung vom Anmelder nachgereicht wird. Da die Verhandlungen über den Entwurf des Harmonisierungsvertrages ins Stocken geraten sind, ist es an der Zeit, diese anmelderfreundliche Lösung – die auch von allen beteiligten Seiten begrüßt wird – vorab zu realisieren. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, daß auch bereits andere europäische und außereuropäische Länder diese Erleichterung für ausländische Anmelder vorsehen. Für Österreich gilt dies bereits seit der Patentrechts-Novelle im Jahre 1984. Patentanmeldungen können in englischer und französischer Sprache eingereicht werden. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist drei Monate nach dem Anmeldetag einzureichen. Die USA und Japan haben sich mit einer am 20. Januar 1994 getroffenen Vereinbarung darauf

geeinigt, daß bestimmte Teile der Patentanmeldung in englischer Sprache eingereicht werden können und binnen zwei Monaten eine Übersetzung erfolgen muß. Das USPTO nimmt bereits seit April 1984 fremdsprachige (nicht in englischer Sprache gehaltene) Anmeldungen entgegen. Die englische Übersetzung ist innerhalb einer vom USPTO festzusetzenden Frist nachzureichen (vgl. Title 37 Code of Federal Regulations Patents, Trademarks and Copyrights § 1.52 [d]).

Auch im Europäischen Patentübereinkommen ist eine ähnliche Bestimmung in Artikel 14 Abs. 2 enthalten, die durch die Regel 6 der Ausführungsordnung ergänzt wird. Nach diesen Vorschriften begründet eine europäische Patentanmeldung, die nicht in einer der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Deutsch, Englisch, Französisch), sondern in einer anderen Amtssprache eines Vertragsstaates der Europäischen Patentorganisation verfaßt worden ist, einen Anmeldetag, wenn innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Patentanmeldung, jedoch nicht später als dreizehn Monate nach dem Prioritätstag eine Übersetzung in einer der drei Amtssprachen beim Europäischen Patentamt nachgereicht worden ist.

Eine Vorschrift vergleichbaren Inhalts existiert im nationalen Recht bereits in § 33 des Markengesetzes und wurde durch § 68 der Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes konkretisiert. Fremdsprachige Markenmeldungen können nach § 68 a. a. O. in anmeldetagsbegründender Weise eingereicht werden, wenn innerhalb eines Monats eine deutschsprachige Übersetzung nachgereicht wird.

Schließlich schlägt der Entwurf vor, erstmals im Patent- und im Gebrauchsmustergesetz die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages zu regeln. Erfordernis für die Zuerkennung eines Anmeldetages ist, daß die Anmeldung den Namen des Anmelders, den Antrag auf Erteilung des Patentes und die Beschreibung der Erfindung enthält (vgl. § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG und Begründung zu Artikel 2 Nr. 10).

Die gleichzeitige Zahlung der Anmeldegebühr ist wie bisher keine notwendige Voraussetzung für die Zuerkennung des Anmeldetages (vgl. § 34 Abs. 6 PatG).

Außerdem entfällt das zwingende Erfordernis der Schriftlichkeit der Anmeldung. Die Bestimmung der möglichen Formen der Anmeldung – schriftlich und/oder im Wege der elektronischen Datenübermittlung – bleibt künftig der Anmeldeverordnung überlassen. Damit wird das gesetzliche Hindernis für die Einführung der Möglichkeit, „on line“ oder per Diskette anzumelden, beseitigt. Sobald die technischen Voraussetzungen geschaffen sind, kann die Anmeldeverordnung diese Anmeldeöglichkeiten zulassen und die Bedingungen dafür festlegen.

4. Abschaffung des sogenannten Vorschaltverfahrens

Der Entwurf schlägt mit der Neufassung der §§ 110 bis 114 und des § 121 Patentgesetz die Abschaffung des „Vorschaltverfahrens“ vor.

Über die Berufung gegen Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts in Nichtigkeits-, Zwangslizenz- und Zurücknahmeverfahren entscheidet der Bundesgerichtshof. Sie ist jedoch nach § 110 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz beim Bundespatentgericht einzulegen. Demgegenüber ist die Rechtsbeschwerde nach § 102 Abs. 1 Patentgesetz beim „iudex ad quem“, also dem Bundesgerichtshof, einzulegen. Im „Vorschaltverfahren“ nach § 112 Patentgesetz prüft das Bundespatentgericht, ob die Berufungsschrift rechtzeitig eingegangen und in deutscher Sprache abgefaßt ist, ob sie die Berufungsanträge enthält und die Gebühr für die Einlegung der Berufung nach dem Tarif (d. h. nach dem Patentgebührengesetz) rechtzeitig und in voller Höhe gezahlt ist.

Liegt eines dieser Erfordernisse nicht vor, kann das Bundespatentgericht die Berufung durch Beschluß als unzulässig verwerfen. Gegen diesen Beschluß kann der Berufungskläger binnen 1 Woche um Entscheidung des Bundesgerichtshofs nachsuchen (§ 112 Abs. 2 PatG).

Ist die Berufung nach Ansicht des Bundespatentgerichts zulässig, so legt es die Akten dem Bundesgerichtshof vor, der an die Entscheidung des Bundespatentgerichts zur Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht gebunden ist.

Die Verwerfung einer unzulässigen Berufung in erster Instanz durch das Bundespatentgericht sollte nach dem Willen des Gesetzgebers der Entlastung des Berufungsverfahrens in Patentnichtigkeitsachen in zweiter Instanz dienen. In der Praxis des Bundespatentgerichts seit seiner Gründung am 1. Juli 1961 hat dieses „Vorschaltverfahren“ keine Bedeutung erlangt. Die erhoffte Filterfunktion ist nicht eingetreten. Bis zum 31. Dezember 1984 ist keine Berufung wegen Unzulässigkeit verworfen worden (Quelle: Schulte GRUR 1985 S. 779, 785). In den darauffolgenden Jahren bis Juni 1996 ist nur in zwei Verfahren die Berufung als unzulässig verworfen worden.

Mit der vorliegenden Neuregelung soll vor allem der von der Praxis beklagte Verzögerung und der entsprechend erhobene Forderung nach einer Abschaffung dieses Verfahrens nachgekommen werden. Die vom Bundesministerium der Justiz eingesetzte Sachverständigenkommission für Gebührenstrukturfragen im Bereich des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts, deren Aufgabe es war, die Gebührenstruktur des Patentgesetzes zu überprüfen, hat empfohlen, das Vorschaltverfahren vor dem Bundespatentgericht abzuschaffen (vgl. Empfehlung Nr. 17 der Kommission vom 26. Mai 1994, Seite 16).

5. Wiedereinführung der Verpflichtung, die Berufung zum Bundesgerichtshof zu begründen

Mit der Neufassung der §§ 110 bis 114 und des § 121 Patentgesetz soll außerdem vorgesehen werden, die Verpflichtung zur Begründung der Berufung gegen Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts wieder einzuführen. Diese Verpflichtung war bereits in § 32 Abs. 1 Satz 3 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 (Reichsgesetzblatt S. 501, 508) enthalten, der vorsah, daß die Berufung zum Reichsober-

handelsgericht binnen sechs Wochen beim Patentamt „schriftlich anzumelden und zu begründen“ sei. Diese Regelung war auch im Patentgesetz vom 7. April 1891 (Reichsgesetzblatt S. 79, 89) und im Patentgesetz vom 5. Mai 1936 (Reichsgesetzblatt II S. 117, 126) in § 33 Abs. 1 Satz 3 PatG 1891 und § 42 Abs. 1 Satz 2 PatG 1936 enthalten. Das Reichsgericht (RG Bl. PMZ 1898 19, 20 zu § 33 Abs. 1 Satz 3 PatG 1891) und später auch der Bundesgerichtshof (BGH GRUR 1955, 29; 1960, 27, 28) haben die Vorschriften über die Berufungsbegründung dahin gehend ausgelegt, daß die Berufung bereits durch die rechtzeitige Eingabe und Anbringung der Berufungsanträge frist- und formgerecht eingelegt sei.

Das Erfordernis der Begründung der Berufung ist mit dem Sechsten Überleitungsgesetz vom 23. März 1961 (BGBl. I S. 274, 284) aufgehoben worden. Der Wegfall des Begründungszwanges hat sich in der Praxis nicht bewährt und führte zu dem eindringlichen Appell des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 8. Januar 1981 („Schneidwerkzeug“ – BGHZ 113, 201, 206) an den Gesetzgeber, die Gesetzesänderung „... bei sich bietender Gelegenheit zu korrigieren“.

Um das Erfordernis der Begründung der Berufung wieder einzuführen, sollen die Vorschriften über das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patentsachen an die in der Zivilprozeßordnung enthaltenen Vorschriften über das Verfahren vor den Berufungsgerichten angeglichen werden. Die Regelungen der Zivilprozeßordnung für das Berufungsverfahren haben sich in der Praxis bewährt. § 519 b der Zivilprozeßordnung erlaubt es den Berufungsgerichten, die Berufung als unzulässig zu verwerfen bei nicht fristgerechter Begründung der Berufung und im Falle des Nichtvorliegens von Wiedereinsetzungsgründen (§ 233 ZPO). Außerdem wird durch das Erfordernis der Begründung der Berufung innerhalb einer Monatsfrist die Zusammenfassung und Beschleunigung des Rechtsstreits in der Berufungsinstanz ermöglicht, da das Gericht sachlich vorbereitende Anordnungen, zum Beispiel die Ladung von Zeugen oder die Einholung eines Sachverständigen-gutachtens, treffen kann, die der Erledigung des Rechtsstreits in einem Termin dienen können.

Auch das Berufungsverfahren wegen der Erteilung einer Zwangslizenz nach dem Gebrauchsmustergesetz wird damit neu gestaltet, denn über die Verweisung in § 20 Gebrauchsmustergesetz finden die Vorschriften des Berufungsverfahrens in Patentnichtigkeitsachen auch in den Berufungsverfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz entsprechende Anwendung.

6. Der Gesetzentwurf enthält weiter folgende Änderungen und Anpassungen:

- Anpassung der Bestimmung über die Zwangslizenz (§ 24 Patentgesetz) an das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des Geistigen Eigentums (Artikel 27 und 31 des TRIPS-Übereinkommens),
- Ausländern soll künftig Verfahrenskostenhilfe in Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmu-

ster-, Halbleiterschutz-, Schriftzeichen- und Sortenschutzverfahren gewährt werden,

- die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist in Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterverfahren soll künftig möglich sein,
- die Fristen zur Abgabe der Prioritätserklärung in Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterverfahren sollen verlängert werden,
- die Gebühren in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Schriftzeichen- und Sortenschutzgesetz sowie dem Marken-gesetz werden künftig im Gerichtskostengesetz geregelt sein,
- ausländische akademische Abschlußprüfungen sollen den deutschen Abschlußprüfungen im Rahmen der Bestellung zum technischen Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts gleichgestellt werden,
- das Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen soll strukturell verbessert werden,
- die Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Topographieschutzsachen sollen an die wirtschaftliche Entwicklung angepaßt werden.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, einige überflüssige Vorschriften, die nie angewandt worden sind oder wegen Zeitablaufs ihre Bedeutung verloren haben, zu streichen.

B. Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte, das Preisniveau und sonstige Kosten

1. Kosten für die öffentlichen Haushalte, Auswirkungen auf das Preisniveau

Die mit der Umbenennung des Deutschen Patentamts entstehenden Kosten für den Bundeshaushalt betragen voraussichtlich 120 000 DM. Sie werden für die Erneuerung der Dienstsiegel, Stempel, Änderungen der hauseigenen Druckplatten, Neudruck von Urkunden und neue Beschilderungen an den Dienstgebäuden anfallen. Gebührenmarken, Vordrucke und Merkblätter werden mit entsprechenden Aufklebern und Stempeln versehen aufgebraucht. Die Kosten werden im Rahmen des Einzelplans 07 eingespargt.

Durch die Anhebung der Gebühren des beigeordneten Vertreters in Verfahren nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzgesetz werden dem Bundeshaushalt voraussichtlich zusätzliche Kosten in Höhe von maximal 30 000 DM entstehen. Im Jahr 1995 betrugen die von DPA und Bundespatentgericht für die Vertretergebühren aufgewandten Kosten 93 000 DM. Künftig werden die Kosten auf 120 000 DM im Jahr steigen.

Die weiteren Mehrkosten bei Erweiterung der Verfahrenskostenhilfe für Angehörige ausländischer Staaten, die nicht zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften zählen, wurden anhand der Anmelde- und Haushaltszahlen für 1995 und unter Berücksichtigung der Erhöhung der Gebühren des beigeordneten Vertreters auf maximal 38 000 DM jährlich geschätzt.

Bei dieser Schätzung wird davon ausgegangen, daß ausländische Anmelder nicht häufiger die Verfahrenskostenhilfe in Anspruch nehmen als inländische und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften angehörende Anmelder.

Kosten für die Haushalte der Länder und Gemeinden sind nicht zu erwarten.

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

2. Kosten für die Wirtschaft

Kosten, die bei Wirtschaftsunternehmen, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen entstehen, sind nicht zu erwarten. Durch die in diesem Entwurf vorgesehenen Erleichterungen bei der Einreichung von Anmeldungen ist vielmehr anzunehmen, daß dies auf seiten der Unternehmen zu einer finanziellen Entlastung führt, deren Höhe gegenwärtig jedoch nicht beziffert werden kann.

C. Gesetzgebungszuständigkeit

Die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht ergibt sich aus Artikel 73 Nr. 9 Grundgesetz.

D. Im einzelnen

Zu Artikel 1 (Umbenennung)

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 1)

Mit der Neufassung des § 1 Abs. 1 erfolgt die Umbenennung des Deutschen Patentamts in „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 2 (§ 2)

§ 2 wird redaktionell neu gefaßt. Er stellt klar, daß es sich beim Deutschen Patent- und Markenamt um eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz handelt.

Zu Nummer 3 (§§ 3, 4, 5)

Die §§ 3 und 4 konnten aufgehoben werden, da sie bereits vollzogen bzw. durch die Errichtung des Deutschen Patentamts im Vereinigten Wirtschaftsgebiet am 1. Oktober 1949 bereits durchgeführt sind.

Die Vorschrift über das Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 5) wird § 3.

Zu Artikel 2 (Änderung des Patentgesetzes)**Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG:
Stand der Technik)**

Mit Beschluß des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 5. Dezember 1996 (ABl. EPA 1997 S. 13) ist, gestützt auf Artikel 33 Abs. 1 Buchstabe a des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), eine Änderung der in Artikel 79 Abs. 2 des EPÜ festgesetzten Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren erfolgt. Nach Artikel 79 Abs. 2 des EPÜ in der alten Fassung war die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder aber spätestens innerhalb von 13 Monaten nach dem Prioritätstag zu entrichten. Die mit der Änderung von Artikel 79 Abs. 2 beschlossene Verschiebung des Zahlungszeitpunktes für die Benennungsgebühren auf den Zeitpunkt für die Stellung des Prüfungsantrages (Artikel 94 Abs. 2 EPÜ) bewirkt eine Verlängerung der Zahlungsfrist um rund 12 Monate für europäische Direktanmeldungen. Das hat zur Folge, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der europäischen Direktanmeldung nach 18 Monaten (Artikel 93 Abs. 1 EPÜ) noch völlig offen ist, für welche benannten Staaten der Anmelder seine Anmeldung durch die Zahlung der Benennungsgebühren aufrechterhalten wird. Gleichzeitig mit der Änderung des Artikels 79 Abs. 2 des EPÜ hat der Verwaltungsrat die Aufnahme einer neuen Regel 23a in die Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (AOEPÜ) beschlossen, die zur Auslegung des Artikels 54 Abs. 3 und 4 EPÜ herangezogen werden soll und nur deklaratorischen Charakter aufweist. Artikel 54 Abs. 3 und 4 EPÜ besagt, daß eine frühere europäische Patentanmeldung in bezug auf eine spätere europäische Anmeldung insoweit als Stand der Technik gilt, als ein in der späteren europäischen Patentanmeldung benannter Vertragsstaat auch in der früheren veröffentlichten Anmeldung benannt ist. Zweck dieser Regelung ist der Ausschluß von Doppelpatentierungen. Eine inhaltsgleiche Regelung enthält für EURO-PCT-Anmeldungen Artikel 158 Abs. 1 EPÜ. Die Regel 23a AOEPÜ stellt klar, daß nur solche älteren europäischen Patentanmeldungen gegenüber einer jüngeren als Stand der Technik gelten, wenn die Benennungsgebühr für den in beiden Anmeldungen benannten Staat auch gezahlt worden ist. Eine solche klarstellende Regelung war bislang entbehrlich, da die Benennungsgebühren bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung regelmäßig zu zahlen waren.

Nach geltendem Recht steht eine europäische Patentanmeldung mit älterem Zeitrang bei der Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit einer nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang gleich, § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG i.V.m. Artikel 139 Abs. 1 EPÜ. Voraussetzung ist, daß die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat wirksam benannt ist. Diese Benennung als Vertragsstaat muß im Zeitpunkt der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung vorliegen, um die ältere europäische Anmeldung bei der Prüfung der Neuheit einer jüngeren nationalen Anmeldung in Betracht ziehen zu können. Wird die Benennung der Bundesrepublik Deutsch-

land zurückgenommen oder tritt die Fiktion der Zurücknahme der Benennung infolge unterbliebener Zahlung der Benennungsgebühr ein (Artikel 91 Abs. 4, Artikel 119 EPÜ, Regel 69 AOEPÜ), so wird die ältere europäische Patentanmeldung bei der Neuheitsprüfung nicht berücksichtigt. Durch die Verschiebung des Zahlungszeitpunktes der Benennungsgebühr liegt im Zeitpunkt der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung zwar eine wirksame Benennung der Bundesrepublik Deutschland vor, ob tatsächlich aber Schutz für Deutschland beansprucht werden wird, ist jedoch bis zum Ablauf der Frist von 24 Monaten zur Zahlung der Benennungsgebühr ungewiß. Der neue Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Patentgesetz bestimmt daher ebenso wie die Regel 23a AOEPÜ, daß nur solche europäischen Patentanmeldungen als ältere Anmeldungen bei der Neuheitsprüfung in Betracht zu ziehen sind, bei denen durch die Zahlung der Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland eine ältere europäische Anmeldung wirksam begründet ist (Artikel 79 Abs. 2 EPÜ).

Zu Nummer 2 (§ 16a Abs. 2 PatG: Folgeänderung)

Der in § 16a Abs. 2 Patentgesetz enthaltene Verweis auf die Verfahrensvorschriften, aus denen sich ergibt, daß das ergänzende Schutzzertifikat wie das zugrundeliegende Patent zu behandeln ist, also an ihm auch Zwangslizenzen nach § 24 Patentgesetz erteilt werden können, ist im Hinblick auf die unter Artikel 2 Nummer 5 vorgeschlagene Neugestaltung der Regelung über die Zwangslizenzen dieser ebenfalls anzupassen.

Die Bezugnahme auf § 34 Patentgesetz ist durch eine Verweisung auf § 30 Patentgesetz zu ersetzen. Den Regelungsinhalt des § 34 Patentgesetz über die abschließliche Lizenz und ihre Eintragung in die Patentrolle übernehmen künftig die neuen Absätze 4 und 5 des § 30 Patentgesetz.

**Zu Nummer 3 (§ 17 Abs. 3 Satz 2 PatG:
Fristvorschriften)**

Durch die Neuformulierung von § 17 Abs. 3 Satz 2 Patentgesetz soll die Vorschrift an § 23 Abs. 2 Satz 4 Gebrauchsmustergesetz angepaßt werden. Die Zweimonatsfrist zur zuschlagsfreien Zahlung der Jahresgebühren läuft damit künftig bei Patenten und Gebrauchsmustern immer am jeweils letzten Tag des zweiten Monats ab und muß nicht länger unter Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Fristenberechnung errechnet werden (vgl. BPatGE 25, 184 ff.).

Diese Änderung geht auf einen Wunsch der beteiligten Kreise zurück und soll die Überwachung der Fristen für die zuschlagsfreie Zahlung der Jahresgebühren erleichtern.

**Zu Nummer 4 (§ 23 Abs. 2 PatG:
Sprachliche Anpassung)**

§ 23 Abs. 2 Patentgesetz wird sprachlich an Artikel 73 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und die Regel 22 Abs. 1 der Ausführungsordnung zum EPÜ angepaßt. Der Begriff „Recht zur ausschließ-

lichen Benutzung der Erfindung“ wird durch den Begriff „ausschließliche Lizenz“ ersetzt.

Zu Nummer 5 (§ 24 PatG: Zwangslizenz)

Der Entwurf schlägt vor, die Regelung über die Erteilung einer Zwangslizenz an einer patentierten Erfindung neu zu konzipieren. Diese Neufassung erfolgt vor dem Hintergrund, daß das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen), das Bestandteil des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Übereinkommen) ist, in seinem Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 und Artikel 31 bei der Erteilung von Zwangslizenzen an Patenten zu beachtende, auf sehr hohem Niveau angesiedelte Mindestverpflichtungen zum Schutz der Patentinhaber enthält. Das Übereinkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist für die Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1995 (BGBl. 1994 II S. 1438, 1995 II S. 456) in Kraft getreten. Die Vorschriften des TRIPS-Übereinkommens sind in ihrer Gesamtheit mit Wirkung vom 1. Januar 1996 von der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden, vgl. Artikel 65 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens. Die Bundesregierung hat in ihrer Denkschrift zum WTO-Übereinkommen (Drucksache 12/7655 [neu] S. 347) ausgeführt, daß das deutsche Recht den Verpflichtungen aus dem TRIPS-Übereinkommen entspreche und daß Änderungen der Gesetze auf dem Gebiet des Schutzes des Geistigen Eigentums nicht erforderlich seien. Ein Anpassungsbedarf wurde nur hinsichtlich der Laufzeit von Altpatenten gesehen, die beim Patentamt der ehemaligen DDR angemeldet worden waren und nur eine Laufdauer von höchstens 18 Jahre ab der Anmeldung hatten. Die Laufdauer dieser Patente wurde auf 20 Jahre ab Patentanmeldung durch eine Ergänzung des Erstreckungsgesetzes (§ 6 a) verlängert (vgl. Artikel 5 des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 15. April 1994 über die Errichtung der Welthandelsorganisation vom 30. August 1994, BGBl. 1994 II S. 1438).

Selbst wenn Zweifel an einer unmittelbaren Anwendbarkeit sämtlicher Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens im innerstaatlichen Recht bestehen (vgl. den letzten Absatz der Präambel des Beschlusses des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluß der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde [1986 bis 1994] im Namen der Europäischen Gemeinschaft in bezug auf die in ihre Zuständigkeit fallenden Bereiche [94/800 EG], veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ABl. L 336/1994), so ist aber davon auszugehen, daß die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ausfüllung der Normen des TRIPS-Übereinkommens zumindest in den Bereichen gegeben ist, in denen der Europäischen Union nicht die Außenkompetenz zusteht, da es sich bei dem TRIPS-Übereinkommen nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in seinem Gutachten vom 15. November 1994 gegen die Europäische Kommission um ein gemischtes Abkommen handelt. Soweit die Europäische Union von ihrer Zuständigkeit zur Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften gemäß den Artikeln 100 und 100 a

Gebrauch gemacht hat oder sie auf der Grundlage von Artikel 235 neue Titel geschaffen hat, wie zum Beispiel durch den Erlaß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1), ist für eine unmittelbare Anwendung der Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens kein Raum. Sie wirken nur mittelbar.

In ihrer Denkschrift zum TRIPS-Übereinkommen hat die Bundesregierung erklärt, daß ein Teil der Vertragsbestimmungen des TRIPS-Übereinkommens unmittelbar Anwendung findet. Zumindest gilt dies für die Regelungen, die ihrem Wortlaut nach für eine unmittelbare Anwendung in Betracht kommen. Dies sind zum Beispiel der Grundsatz der Inländerbehandlung und das Meistbegünstigungsprinzip, während die Vorschriften des Teils III so gestaltet sind, daß sie Staatenverpflichtungen enthalten. Soweit nur nationales Recht vorhanden ist, das die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens ausfüllt, und keine Harmonisierung auf europäischer Ebene, zum Beispiel im Patentrecht und im Geschmacksmusterrecht, stattgefunden hat, ist dieses zumindest aber nach den Grundsätzen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung im Lichte des TRIPS-Übereinkommens auszulegen, so daß die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens mittelbar zur Anwendung gelangen. Zu berücksichtigen ist ferner, daß das Übereinkommen grundsätzlich fremdenrechtlichen Charakter hat, rein nationale Tatbestände also nicht erfaßt.

Obwohl die Regelung über die Zwangslizenz (§ 24 Abs. 2 PatG) ausdrücklich auf Staatsverträge Bezug nimmt und damit einen Anknüpfungspunkt für die unmittelbare Anwendung des TRIPS-Übereinkommens bietet – der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung vom 5. Dezember 1995, Az. X ZR 26/92, BGH Z 131, S. 247 ff., den Begriff des öffentlichen Interesses unter Anwendung der Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens ausgelegt – scheint es der Rechtssicherheit dienlich zu sein, im Hinblick auf die Regelung über die Zwangslizenzen zu einem System der konkreten Umsetzung zu gelangen.

Die Bedeutung des § 24 Patentgesetz in der Praxis ist eher als gering einzustufen. Von 1945 bis heute ist in der Bundesrepublik Deutschland nur eine einzige Zwangslizenz erteilt worden, und zwar durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 7. Juni 1991, BPatGE 32 S. 184. Diese Zwangslizenz wurde auf die Berufung der Patentinhaberin durch Urteil des Bundesgerichtshofes vom 5. Dezember 1995, a. a. O., wieder zurückgenommen.

In der Vergangenheit ist es trotz des bestehenden Harmonisierungsbedarfes nicht zu einer einheitlichen Regelung des Rechts der Zwangslizenzen gekommen. Auf europäischer Ebene sollten zwar nach der Unterzeichnung der „Vereinbarung über Gemeinschaftspatente“ am 15. Dezember 1989 im Anschluß an die Dritte Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent gemäß der dem Übereinkommen beigefügten „Entschliebung über eine gemeinsame Regelung für die Erteilung von Zwangslizenzen an Gemeinschaftspatenten“ (ABl. EG Nr. L 401/58) durch den Interimsausschuß für das Gemeinschafts-

patent die erforderlichen Arbeiten nach Inkrafttreten des Übereinkommens aufgenommen werden. Das Übereinkommen ist aber bis heute nicht in Kraft getreten. Von den 12 für das Inkrafttreten des Übereinkommens gemäß Artikel 10 des Übereinkommens erforderlichen Unterzeichnerstaaten haben erst 7, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, das Übereinkommen ratifiziert.

Inzwischen ist auf internationaler Ebene eine Harmonisierung des Rechts der Zwangslizenzen durch Artikel 31 des TRIPS-Übereinkommens erfolgt. Die im Artikel 31 festgelegten Anforderungen an die Erteilung einer Zwangslizenz eröffnen aber den Mitgliedern des TRIPS-Übereinkommens Spielräume bei der Gestaltung ihrer Bestimmungen über die Erteilung von Zwangslizenzen und lassen verschiedene Auslegungsmöglichkeiten zu, so daß auch vor dem Hintergrund einer immer noch fehlenden europaweiten Harmonisierung des Rechts der Zwangslizenzen eine Klarstellung im deutschen Recht erforderlich ist.

Diesen Konkretisierungsbedarf haben bereits mehrere europäische Staaten, z. B. die Schweiz und Österreich, aber auch Frankreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Italien und die Niederlande, erkannt und folglich ihre Patentgesetze geändert. Sie haben ihre Gesetze gerade auch im Bereich der Zwangslizenzen teilweise fast wortgetreu den Artikeln 27 Abs. 1 Satz 2 und 31 des TRIPS-Übereinkommens angepaßt, wobei Unterschiede in der Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens durch die einzelnen Staaten nicht ausgeblieben sind. Andere europäische Staaten, z. B. das Vereinigte Königreich, bereiten die Änderung ihrer Gesetze zur Zeit vor.

Außerdem ist von verschiedenen Seiten – namentlich seitens der Vereinigten Staaten von Amerika im Kontext des TRIPS-Rates der Welthandelsorganisation wie von seiten der Europäischen Kommission – an die Bundesregierung die Anregung herangetragen worden, den Wortlaut der Bestimmungen über die Zwangslizenz an einem Patent eindeutiger an die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens anzulehnen.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Entwurf vor, die Regelung über die Erteilung einer Zwangslizenz im Wortlaut klarer zu fassen und dem Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 und Artikel 31 des TRIPS-Übereinkommens anzupassen.

Artikel 31 enthält zusätzliche einschränkende Bedingungen und Verfahrensgarantien für Zwangslizenzen, zu denen er auch den „government use“, den öffentlichen, nicht gewerblichen Gebrauch (vgl. § 13 PatG) rechnet.

Die Entscheidung über die Erteilung der Zwangslizenzen und die weiteren damit in Zusammenhang stehenden Entscheidungen bleiben unverändert in der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts mit der Möglichkeit der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof, so daß die Anforderungen von Artikel 31 Buchstabe i und j des TRIPS-Übereinkommens in jedem Fall erfüllt sind.

Erstmals wird im Patentgesetz ausdrücklich die Möglichkeit der Anpassung der zu zahlenden Vergütung

an sich nach Erteilung der Zwangslizenz ändernde Verhältnisse sowie die Rücknahme der Zwangslizenz bei Entfallen der der Erteilung der Zwangslizenz zugrundeliegenden Umstände ausdrücklich im Patentgesetz geregelt. Als Vorbild für diese Regelungen dienen § 23 Patentgesetz und § 323 Zivilprozeßordnung.

Ferner wird die nach geltendem Recht vorgesehene Möglichkeit, daß jedermann die Rücknahme des Patentes beantragen kann, wenn die Erfindung ausschließlich oder überwiegend außerhalb Deutschlands ausgeführt wird (§ 23 Abs. 2 Satz 1 PatG) und dem öffentlichen Interesse durch die Erteilung der Zwangslizenz nicht genügt werden kann, sofern der Rücknahme des Patentes nicht ein Staatsvertrag entgegensteht, ersatzlos aufgehoben. Für die Beibehaltung dieser Regelungen besteht kein Bedürfnis, denn die Vorschrift über die Rücknahme des Patentes ist bereits seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 18. Februar 1992 – Rechtssache C 235/89, Bulletin über die Tätigkeit der Gerichte der EG Nr. 6/92, – ihrer ursprünglichen Bedeutung entfallen. Nach den Grundsätzen dieser Entscheidung verletzt ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen aus Artikel 30 des EWG-Vertrages, wenn er die Rücknahme eines Patentes für den Fall zuläßt, daß das Patent für eine gewerbliche Erfindung nicht in Form einer Herstellung im Inland ausgeübt wird, sondern in Form von Einfuhren aus Mitgliedstaaten ausgeübt wird. Das der EG angehörende Ausland ist daher dem deutschen Inland gleichzustellen.

Schließlich sieht Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 des TRIPS-Übereinkommens vor, daß Patentrechte in dem Land, in dem sie erteilt werden, nicht danach diskriminiert werden dürfen, ob das patentgeschützte Erzeugnis im Erteilungsland des Patentes hergestellt oder aus dem Ausland eingeführt wird. Die Einfuhr aus einem WTO-Mitglied steht der Ausübung der Erfindung (Herstellung oder Verfahrensausübung nach dem Patent) im Inland gleich. Für die Anwendung der Regelung über die Rücknahme des Patentes besteht damit praktisch kein Raum mehr. Der denkbare Fall, daß sowohl die Einfuhr als auch die erteilte Zwangslizenz nicht ausreichen, um den inländischen Markt mit dem patentgeschützten Erzeugnis zu versorgen, so daß die Rücknahme des Patentes im öffentlichen Interesse gerechtfertigt wäre, dürfte in der Praxis kaum von Bedeutung sein. Die Vorschrift über die Rücknahme des Patentes vermag daher den ihr ursprünglich zugedachten Zweck, Einfuhren aus dem Ausland im Interesse der deutschen Wirtschaft zu verhindern, nicht länger zu erfüllen.

Absatz 1

Wie nach bisher geltendem Recht darf die Zwangslizenz nur erteilt werden, wenn im Einzelfall das öffentliche Interesse ihre Erteilung gebietet (Nummer 2). Das Erfordernis des öffentlichen Interesses als generelle Voraussetzung für die Erteilung der Zwangslizenz an einem Patent ist zwar nicht im TRIPS-Übereinkommen vorgesehen, steht aber gleichwohl nicht im Widerspruch zu ihm. Artikel 31 normiert auf sehr hohem Niveau zahlreiche Mindest-

voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor eine Benutzung ohne Genehmigung des Rechtsinhabers zulässig ist, und enthält zusätzliche Verfahrensgarantien. Den Mitgliedern des WTO-Übereinkommens, dessen Bestandteil das TRIPS-Übereinkommen ist, ist es nicht verwehrt, zum Schutze des Inhabers des Patentes über dem Niveau des TRIPS-Übereinkommens liegende zusätzliche Schutzvoraussetzungen zu normieren oder beizubehalten und diese mit den bereits im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen Mindeststandards zu kumulieren. Auch folgt aus Artikel 65 Abs. 5 des Übereinkommens die Verpflichtung der Mitglieder, das (während der Inanspruchnahme der Übergangsfrist) bereits bestehende Schutzniveau seiner Gesetze nicht zum Nachteil des Patentinhabers zu verändern. Künftig wird daher in jedem Fall, auch wenn die übrigen Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5 vorliegen, in einem zweiten Schritt zu prüfen sein, ob das öffentliche Interesse die Erteilung der Zwangslizenz rechtfertigt.

In Umsetzung von Artikel 31 Satz 1 und Artikel 31 Buchstabe d des TRIPS-Übereinkommens wird ausdrücklich festgestellt, daß die Zwangslizenz nicht ausschließlich ist und aufgrund der vom Gericht im Einzelfall zu prüfenden Umstände zu erteilen ist.

Die Vorschrift regelt außerdem in Absatz 1 Nr. 1, daß der Lizenzsucher nachweisen muß, daß er sich bei dem Patentinhaber um eine vertragliche Lizenz zu angemessenen Bedingungen während eines angemessenen Zeitraumes bemüht hat, Artikel 31 Buchstabe b Satz 1 des TRIPS-Übereinkommens. Es handelt sich hierbei – wie bereits nach geltendem Recht, vgl. BGH Urteil vom 5. Dezember 1995, Az. X ZR 26/92, BGH Z 131 S. 247 ff. – um eine Zulässigkeitsvoraussetzung der vor dem Patentgericht nach § 81 Patentgesetz zu erhebenden Klage.

Absatz 2

Die Regelung trägt dem Wortlaut des Artikels 31 Buchstabe l, i und Doppelbuchstabe ii des TRIPS-Übereinkommens Rechnung. Dieser Artikel enthält Sonderregelungen für Zwangslizenzen bei abhängigen Erfindungen. Bei einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen zwei Patenten darf die Erteilung einer Zwangslizenz an dem älteren Patent auch nach Bejahung des öffentlichen Interesses nur erfolgen, wenn die zweite Erfindung (jüngeres Patent) einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist, Artikel 31 Buchstabe l i. Beide Voraussetzungen, das öffentliche Interesse an der Erteilung der Zwangslizenz und der wichtige technische Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung des jüngeren Patentes, müssen kumulativ erfüllt sein, um die Erteilung einer Zwangslizenz an der älteren Erfindung zu rechtfertigen. Die Feststellung, daß zwischen zwei Erfindungen ein technisches Abhängigkeitsverhältnis besteht und daß die jüngere Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung beinhaltet, begründet für sich betrachtet keine unwiderlegbare Vermutung dafür, daß ein öffentliches Interesse an der Erteilung der Zwangslizenz besteht. Es müssen vielmehr zusätzliche, außerhalb des Interesses des jüngeren Patentinhabers an

einer wirtschaftlichen Verwertung seines Patentes liegende Umstände gegeben sein, die das öffentliche Interesse begründen können. Dies können beispielsweise – wie bisher auch – wirtschaftliche, sozialpolitische, arbeitsmarktpolitische oder aber auch gesundheitspolitische Gesichtspunkte sein.

Satz 2 enthält ein zusätzliches Erfordernis, unter dem eine Zwangslizenz im Falle der Abhängigkeit zweier Erfindungen erteilt werden kann, und verwirklicht damit inhaltlich den Artikel 31 Buchstabe l Doppelbuchstabe ii des TRIPS-Übereinkommens. Der Inhaber des älteren Patentes hat einen Anspruch auf die Einräumung einer Gegenlizenz an der Erfindung, die dem jüngeren Patent zugrunde liegt. Die Gegenlizenz ist zu angemessenen Bedingungen zu gewähren.

Absatz 3

Absatz 3 stellt sicher, daß eine Zwangslizenz an einer Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie nur dann erteilt wird, wenn die Erteilung der Zwangslizenz im öffentlichen Interesse gerechtfertigt ist und die Erteilung der Zwangslizenz der Behebung einer in einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren festgestellten kartellrechtswidrigen Praxis dient. Die Vorschrift, die den Artikel 31 Buchstabe c des TRIPS-Übereinkommens umsetzt, verschärft die Voraussetzungen, unter denen eine Zwangslizenz an einer Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie erteilt werden darf. Die Beurteilung des Verstoßes gegen das Kartellrecht fällt nicht in die Kompetenz des Bundespatentgerichtes. Es obliegt der Zuständigkeit der Kartellbehörde, in der Regel dem Bundeskartellamt (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB), dem Patentinhaber ein wettbewerbswidriges Verhalten, zum Beispiel im Falle der mißbräuchlichen Verweigerung einer Lizenz, auf der Grundlage der §§ 22 und 26 Abs. 2 GWB zu untersagen. Gegen die Entscheidung der zuständigen Kartellbehörde steht dem Betroffenen das Rechtsmittel der Beschwerde an das zuständige Oberlandesgericht zu. Gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichtes findet die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof statt. Ist der kartellrechtswidrige Verstoß rechtskräftig festgestellt, so ist das Bundespatentgericht bei Prüfung der Voraussetzungen, die der Erteilung einer Zwangslizenz zugrunde liegen, an diese Feststellung gebunden.

Im Falle der mißbräuchlichen Verweigerung einer Lizenz kann auf Grund der §§ 22 und 26 Abs. 2 GWB auch die Erteilung einer Zwangslizenz – unter Berücksichtigung des im Wege der völkerrechtsfreundlichen Auslegung anzuwendenden Artikels 31 des TRIPS-Übereinkommens – durch die Kartellbehörde und die Kartellgerichte in Betracht kommen (vgl. Emmerich, in Immenga/Mestmäcker, Kommentar zum Kartellgesetz, 2. Auflage 1992, § 20 Rdnr. 341 m.w.N.), wenn der Patentinhaber marktbeherrschend ist. Das Patent allein wird im Regelfall die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers nicht begründen können, es sei denn, es handelt sich um eine Schlüsselerfindung.

Absatz 4

Satz 1 bestimmt, daß Zwangslizenzen im öffentlichen Interesse (Absatz 1) erteilt werden dürfen, wenn der Patentinhaber die Erfindung im Inland nicht oder nicht genügend ausübt, um eine ausreichende Versorgung des inländischen Marktes sicherzustellen. Da der Begriff „Ausübung“ in Anlehnung an Artikel 5 A der Pariser Verbandsübereinkunft stets dahin gehend definiert wird, daß unter der Ausübung nur die Herstellung oder Verfahrensausübung im Inland zu verstehen ist und eine Ausübung im Inland nicht auch dann vorliegt, wenn das Erzeugnis in das Inland importiert wird, stellt Satz 2 den Import der Ausübung der Erfindung im Inland gleich. Auf diese Weise wird dem Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 des TRIPS-Übereinkommens, der die Mitglieder verpflichtet, Patentrechte nicht danach zu diskriminieren, ob die Erfindung eingeführt oder im Land hergestellt wird, und auch den Grundsätzen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 18. Februar 1992, a. a. O., Rechnung getragen.

Jeder Import, gleichgültig ob er aus einem WTO-Mitglied oder einem Nicht-WTO-Mitglied in die Bundesrepublik Deutschland erfolgt, steht daher der Ausübung der Erfindung im Inland gleich und vermag daher allein die Erteilung der Zwangslizenz nicht zu rechtfertigen.

Absatz 5

Absatz 5 regelt die Bedingungen und Auflagen, unter denen eine Zwangslizenz an einem Patent erteilt werden darf.

Die Erteilung der Zwangslizenz ist wie nach bisher geltendem Recht erst nach der Erteilung des Patentbeschlusses (Satz 1). Satz 2 regelt, daß die Zwangslizenz eingeschränkt, zum Beispiel nur für einen bestimmten Zeitraum oder einen bestimmten räumlichen Geltungsbereich oder nur hinsichtlich des Hauptanspruchs, nicht aber hinsichtlich der Unteransprüche des Patentbeschlusses erteilt werden darf. Die Zwangslizenz kann auch von Bedingungen, das heißt bestimmten Auflagen, abhängig gemacht werden. Auch insofern entspricht Satz 2 dem geltenden Recht. Satz 3 hebt in Anlehnung an Artikel 31 Buchstabe c des TRIPS-Übereinkommens ausdrücklich hervor, daß Umfang und Dauer der eingeräumten Zwangslizenz durch den Zweck der erteilten Zwangslizenz zu begrenzen sind.

Eine weitere Bedingung, unter der die Zwangslizenz zu erteilen ist, stellt Satz 4 auf. Die Zwangslizenz kann, wie dies bereits dem geltenden Recht entspricht, nur unter der Bedingung erteilt werden, daß der Lizenzinhaber dem Inhaber des Patentbeschlusses künftig eine Vergütung zu entrichten hat, deren Höhe durch das Gericht festgesetzt wird. Bei der Festsetzung der Höhe der Vergütung hat das Gericht den wirtschaftlichen Wert der Erlaubnis zu berücksichtigen, Artikel 31 Buchstabe h des TRIPS-Übereinkommens. Die Entscheidung des Patentgerichtes über die Höhe der Vergütung unterliegt im übrigen ebenso wie die Entscheidung dieses Gerichtes über die Erteilung der Zwangslizenz sowohl in tatsächlicher als auch in

rechtlicher Hinsicht unverändert der weiteren Überprüfung durch den Bundesgerichtshof, so daß auch unter diesem Aspekt Artikel 31 Buchstabe i und j des TRIPS-Übereinkommens in jeder Hinsicht erfüllt sind.

Die Sätze 4 und 5 setzen die in Artikel 31 Buchstabe i und j enthaltenen weiteren Verfahrensgarantien um. Bisher war das Verfahren über die Änderung der künftig fällig werdenden, regelmäßig wiederkehrenden Vergütung und das Verfahren über die Rücknahme der Zwangslizenz gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Die Sätze 4 und 5 regeln in Anlehnung an § 323 Zivilprozeßordnung die (prozeß- und materiellrechtlichen) Voraussetzungen, unter denen vom Patentinhaber die Aufhebung der Zwangslizenz oder von beiden Beteiligten die Anpassung der Vergütung an geänderte Verhältnisse verlangt werden kann.

So kann eine Anpassung der künftig fällig werdenden Vergütungsleistungen von beiden Beteiligten, dem Patentinhaber und dem Zwangslizenzinhaber, dann verlangt werden, wenn nachgewiesen wird, daß sich die Verhältnisse, die für die Bemessung der Höhe der Lizenzvergütung maßgebend waren, wesentlich verändert haben, so daß eine Neufestsetzung der Vergütung berechtigt ist (s. Artikel 31 Buchstabe j des TRIPS-Übereinkommens).

Die Rücknahme der dem Lizenznehmer an dem Patent erteilten Zwangslizenz kann dagegen der Patentinhaber oder sein Rechtsnachfolger nur dann verlangen, wenn die Umstände, die der Erteilung der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen sind und außerdem ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich ist (s. Artikel 31 Buchstabe g des TRIPS-Übereinkommens).

Absatz 6

Diese Vorschrift regelt die Voraussetzungen, unter denen die rechtsgeschäftliche Übertragung der Zwangslizenz oder die Übertragung der Zwangslizenz im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zulässig ist. Sie trägt dem Grundsatz der Vermeidung der Proliferation Rechnung, indem die Übertragung der Zwangslizenz an die Übertragung des Betriebes geknüpft ist, in dem das Patent ausgeübt wird. Der Betrieb kann Teil eines Unternehmens, aber auch das Unternehmen selbst sein. Die Formulierung der Vorschrift orientiert sich an Artikel 31 Buchstabe e des TRIPS-Übereinkommens und an Artikel 5 A Abs. 4 Satz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft in der Lissaboner Fassung.

Bei einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen einem Patent mit älterem Zeitrang und einem Patent mit jüngerem Zeitrang kann die Zwangslizenz nicht isoliert, sondern nur zusammen mit dem Patent mit jüngerem Zeitrang übertragen werden (Satz 2).

Über die Verweisung in § 20 Gebrauchsmustergesetz findet § 24 Patentgesetz künftig auch Anwendung bei der Erteilung einer Zwangslizenz an einer gebrauchsmustergeschützten Erfindung (vgl. Artikel 3 Nummer 5).

**Zu Nummer 6 (§ 26 Abs. 2 PatG:
Besetzung des Patentamts durch
technische Mitglieder)**

§ 26 Abs. 2 Patentgesetz betrifft die Vorbildung der technischen Mitglieder des Patentamts. Für die Anstellung als technisches Mitglied beim Deutschen Patent- und Markenamt ist nach bisher geltendem Recht eine fünfjährige praktische Tätigkeit erforderlich. Künftig ist eine fünfjährige berufliche Tätigkeit ausreichend. Durch diese Änderung wird ausdrücklich festgestellt, daß die Tätigkeit in wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrichtungen einer Arbeit in einem gewerblichen Unternehmen gleichgestellt ist.

Über die Verweisung in § 65 Abs. 2 Satz 3 Patentgesetz findet diese Vorschrift künftig auch Anwendung in bezug auf die technischen Mitglieder des Bundespatentgerichtes.

Aufgrund der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. Nr. L 19 vom 24. Januar 1989, S. 16), ist die Gleichstellung akademischer Abschlußprüfungen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgelegt worden sind, mit denen deutscher akademischer Abschlußprüfungen erfolgt. Die Anpassung an die Richtlinie 89/48/EWG erfolgt durch Satz 2. Außerdem ist die Gleichstellung auch auf die akademischen Abschlußprüfungen zu erstrecken, die in den Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) abgelegt werden, denn nach Artikel 30 des EWR-Abkommens sind die Vertragsparteien verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen nach Anhang VII zur gegenseitigen Anerkennung von Diplomen, Prüfungsnachweisen und sonstigen Befähigungen zu treffen, um Arbeitnehmern die Aufnahme und Ausübung von Erwerbstätigkeiten zu erleichtern. Im Anhang VII wird auf die genannte Richtlinie Bezug genommen.

Im übrigen richtet es sich nach dem Hochschulrecht der Länder, welche Auslandsstudienzeiten vor der Ablegung der Abschlußprüfung anerkannt werden.

Zu Nummer 7 (§ 30 PatG: Patentrolle)

Zu Buchstaben a und c

Die Änderungen im Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 dienen der Vereinfachung der in die Patentrolle einzutragenden Angaben. Nach der gegenwärtigen Verwaltungspraxis des Patentamts werden in die Rolle alle benannten Vertreter eingetragen. Dies hat zum Beispiel zur Folge, daß bei der Angabe einer Patentanwaltssozietät das Patentamt nicht nur einen der Vertreter einträgt, sondern alle Mitglieder. Da dies zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führt, ist es gerechtfertigt, die Zahl der erforderlichen Eintragungen zu begrenzen. Künftig reicht die Eintragung eines Vertreters in die Rolle aus.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Neuregelung wird vorgeschlagen, den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenam-

tes zu ermächtigen, künftig im Wege einer Bekanntmachung (Mitteilung) zu regeln, welche zusätzlichen Angaben über den Verfahrensstand neben den gesetzlich vorgeschriebenen in die Patentrolle eingetragen werden können, also zum Beispiel eine „Unverbindliche Lizenzinteresseerklärung“ (vgl. Mitteilung PräsDPA Nr. 8/85, Bl.PMZ 1995, S. 197). Da von den zusätzlichen Eintragungen über den Verfahrensstand in die Patentrolle keine rechtlichen Wirkungen ausgehen, bedarf es zur Festlegung der zusätzlichen Informationen nicht der Regelung durch eine Rechtsverordnung. Die Aufhebung der bisher in der Vorschrift enthaltenen Verordnungsermächtigung hat auch zur Folge, daß die Verordnung über die Patentrolle vom 16. Juni 1981 (BGBl. I S. 593), in der die zusätzlichen Angaben geregelt sind, aufgehoben werden kann (vgl. Artikel 25 Nummer 1).

Zu Buchstabe d

Da die Vorschriften über die Anmeldung (§§ 35, 36 PatG) um eine Vorschrift über die Zuerkennung eines Anmeldetages erweitert werden, mußte der bisherige Regelungsgehalt des § 34 Abs. 1 bis 4 an einer anderen Stelle untergebracht werden. Hierfür bietet sich aus rechtssystematischen Gründen die Vorschrift über die Patentrolle (§ 30 PatG) an.

Gleichzeitig werden die Voraussetzungen für die Eintragung und Löschung einer ausschließlichen Lizenz in die Patentrolle neu geregelt. Im Unterschied zur bisherigen Regelung im § 34 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz, die vorsieht, daß im Falle eines Antrages des Lizenznehmers auf Eintragung der Erteilung einer ausschließlichen Lizenz die Zustimmung des Patentinhabers (Anmelders) oder seines Rechtsnachfolgers nachzuweisen ist, soll künftig, wenn der Eintragungsantrag durch den Patentinhaber (Anmelder) oder seinen Rechtsnachfolger gestellt wird, auch die Zustimmung des Lizenznehmers zur Eintragung dem Patentamt gegenüber nachzuweisen sein (Absatz 4 Satz 1). Hat der Patentinhaber eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben, so ist der Antrag auf Eintragung einer ausschließlichen Lizenz so lange unzulässig, bis die Lizenzbereitschaftserklärung zurückgenommen ist (Satz 2).

Im Falle eines Antrages des Patentinhabers oder Anmelders auf Löschung der Eintragung über die Erteilung der ausschließlichen Lizenz ist nach geltendem Recht (§ 34 Abs. 3 PatG) der Nachweis der Einwilligung des Lizenznehmers erforderlich. Auf einem Löschungsantrag des Lizenznehmers bedarf es der Einwilligung des Patentinhabers (Anmelders) nicht, da die Löschung der Eintragung der ausschließlichen Lizenz stets im Interesse des Patentinhabers ist. Daher bleibt diese Regelung des geltenden Rechts unverändert bestehen.

Im Antrag auf Eintragung der Erteilung der ausschließlichen Lizenz in die Patentrolle ist nicht mehr der Name des Berechtigten anzugeben, da dessen Einwilligung vom Antragsteller dem Patentamt gegenüber nachzuweisen ist. Es ist auch künftig nur die Tatsache der Erteilung einer ausschließlichen Lizenz einzutragen und nicht auch der Name des Lizenzinhabers (vgl. § 34 Abs. 1 Satz 3 PatG).

Der Regelungsgehalt des § 34 Abs. 5 Patentgesetz, die Nichtveröffentlichung der Eintragung und Löschung ausschließlicher Lizenzen im Patentblatt, ist aus systematischen Gründen in § 32 Abs. 5 Patentgesetz aufgenommen worden (vgl. Artikel 2 Nummer 9), denn diese Vorschrift regelt, welche Eintragungen aus der Patentrolle im Patentblatt veröffentlicht werden.

**Zu Nummer 8 (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG:
Folgeänderung)**

Die Änderung ist klarstellender Art. Für die Berechnung der Fristen ist künftig der Anmeldetag im Sinne des § 35 Abs. 2 Patentgesetz entscheidend und nicht der Tag der Einreichung der Anmeldung. Der Tag der Einreichung der Anmeldung ist nicht notwendigerweise mit dem Anmeldetag kongruent (vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 35 Abs. 2 PatG).

**Zu Nummer 9 (§ 32 Abs. 2 und 5 PatG:
Veröffentlichung im Patentblatt)**

Zu Buchstabe a und b

Bei der Streichung der Angabe „(§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 4)“ handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die durch die Änderung der §§ 34 und 35 Patentgesetz erforderlich wird.

Satz 2 des Absatzes 2 konnte aus Vereinfachungsgründen aufgehoben werden, da im Absatz 3 Satz 3 ebenfalls geregelt ist, daß die Zusammenfassung, wenn sie nicht rechtzeitig vom Anmelder eingereicht worden ist, mit der Patentschrift zu veröffentlichen ist.

Zu Buchstabe c

§ 32 Abs. 5 Patentgesetz übernimmt den Regelungsgehalt des § 34 Abs. 5 Patentgesetz alte Fassung. Neben dem Ablauf der Patente werden auch die Erteilung und die Löschung einer ausschließlichen Lizenz nicht im Patentblatt veröffentlicht (vgl. Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe d).

**Zu Nummer 10 (§§ 34, 35 PatG: Einreichung
der Anmeldung; Anmeldetag)**

Zu § 34

Absatz 1

Absatz 1 entspricht im wesentlichen dem geltenden § 35 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz mit dem Unterschied, daß das bisher in § 35 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz enthaltene Schriftformerfordernis der Anmeldung entfällt. Die Form der Anmeldung – schriftlich oder durch elektronische Datenübermittlung (entweder „online“ oder im Wege einer Diskette) – soll der künftigen Regelung in der Patentanmeldeverordnung überlassen bleiben (vgl. hierzu Einleitung A. II. 3 und § 34 Abs. 7 PatG).

Absatz 2

Mit Absatz 2 wird die Möglichkeit geschaffen, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen über ein Patentinformationszentrum beim Deutschen Patent-

und Markenamt in anmeldetagswahrender Weise einzureichen. Über die Patentinformationszentren können nationale Patentanmeldungen (§ 34 PatG), Gebrauchsmusteranmeldungen (§ 4 GebrMG), europäische (Artikel II § 4 IntPatÜG) und internationale (Artikel III § 1 IntPatÜG) Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden (vgl. hierzu Artikel 3 Nummer 2, Artikel 6 Nummer 1 und 4). Sonstige Anträge und Anmeldungen zu anderen Schutzrechten können nicht bei den Patentinformationszentren eingereicht werden. Die Patentinformationszentren haben derartige Anträge zurückzuweisen bzw. dem Anmelder zurückzusenden. Die Patentinformationszentren, die zur Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen berechtigt sind, werden in einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt benannt. Neben diesen benannten Patentinformationszentren wird aber auch das Deutsche Patent- und Markenamt in München, Jena und Berlin unverändert Anmeldungen entgegennehmen (vgl. insoweit Absatz 1).

Die Funktion der Patentinformationszentren beschränkt sich insoweit auf die Entgegennahme und Weiterleitung der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen. Eine wie auch immer geartete formale Prüfung der Anmeldungen findet nicht statt. Der Eingangstag wird dokumentiert. Zahlungsmittel, wie beispielsweise Bargeld, Schecks, Abbuchungsaufträge oder Gebührenmarken, können von den Patentinformationszentren nicht entgegengenommen werden. Zahlungsmittel, die mit den schriftlichen Anmeldeunterlagen den Patentinformationszentren übersandt werden, werden an das Deutsche Patent- und Markenamt weitergeleitet. Erst mit dem Eingang des Zahlungsmittels bei der Zahlstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes gilt die Zahlung als bewirkt (§ 2 der Verordnung über die Zahlung der Gebühren des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichtes).

Anmeldungen, die ein Staatsgeheimnis enthalten können, dürfen nicht bei einem Patentinformationszentrum eingereicht werden. Um die Einhaltung dieser Vorschrift sicherzustellen, sollen die Mitarbeiter der Patentinformationszentren dazu angehalten werden, die Anmelder gesondert auf dieses Verbot hinzuweisen; überdies sollen entsprechende Merkblätter bereitgehalten werden, die den Anmeldern vor der Abgabe der Patentanmeldung ausgehändigt werden.

Einer besonderen Strafbewehrung, wie sie in § 52 Patentgesetz und in Artikel II § 14 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen enthalten ist, bedarf es nicht, da kein Auslandsbezug vorliegt.

Absatz 3

Absatz 3 entspricht inhaltlich dem geltenden § 35 Abs. 1 Satz 3 Patentgesetz. Zu den Erfordernissen der Anmeldung zählt nunmehr auch ausdrücklich der Name des Anmelders, denn die Angabe der Identität des Anmelders ist Voraussetzung dafür, daß überhaupt ein Erteilungsverfahren eingeleitet werden kann. § 34 Abs. 3 Patentgesetz besagt aber

nichts darüber, zu welchem Zeitpunkt die Erfordernisse vorliegen müssen. Dies ergibt sich erst aus § 35 Patentgesetz. Die Angabe des Namens des Anmelders ist notwendige Voraussetzung für die Zuerkennung des Anmeldetages (vgl. § 35 PatG). Liegt der Name des Anmelders bei Einreichung der Unterlagen nicht vor, so ist Anmeldetag der Tag des Eingangs des Namens beim Patentamt und nicht der Tag des Eingangs der Unterlagen der Anmeldung (es wird z. B. lediglich mitgeteilt, daß der Name des Anmelders nachgereicht wird).

Absatz 4

Absatz 4 entspricht inhaltlich dem geltenden § 35 Abs. 2 Patentgesetz.

Absatz 5

Die Formulierung des § 34 Abs. 5 Patentgesetz entspricht der Formulierung des Artikels 82 des Europäischen Patentübereinkommens, Regel 30 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und Regel 13.1 des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT). Wie nach Regel 13.2 PCT (Regel 4 Abs. 1 AO zum Entwurf des Harmonisierungsvertrages; WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in Industrial Property 1991, 118) soll das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur erfüllt sein, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff „besondere technische Merkmale“ sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen. Nach Regel 13.3 PCT (Regel 4 Abs. 2 AO zum Entwurf des Harmonisierungsvertrages) hat die Feststellung, ob die Erfindungen untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfindnerische Idee verwirklichen, ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden. Diese Regeln sind künftig bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch das Patentamt zu berücksichtigen. Eine nennenswerte Änderung der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes ist dadurch nicht zu erwarten.

Absatz 6

Absatz 6 entspricht inhaltlich dem Absatz 3 des § 35 Patentgesetz.

Absatz 7

Absatz 7 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 35 Abs. 4 Patentgesetz. Die Ermächtigung wird insofern erweitert, als ausdrücklich festgestellt wird, daß der Verordnungsgeber auch Bestimmungen über die äußere Form der Anmeldung (Schriftlichkeit oder im Wege der elektronischen Übertragung) erlassen kann. Damit soll der Weg für die Übermittlung einer Anmeldung durch elektronische Kommunikationsmittel bereitet werden. Wie bisher kann die Ermäch-

tigung zum Erlaß der Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes übertragen werden.

Absatz 8

Absatz 8 entspricht dem geltenden § 35 Abs. 5 Patentgesetz.

Absatz 9

Die Voraussetzungen, unter denen die Hinterlegung von biologischem Material, der Zugang zu diesem, die Beschränkung des Zuganges und die erneute Hinterlegung in der Vergangenheit zum Zwecke der Offenbarung erfolgt ist, sind gesetzlich nicht geregelt, sondern richteten sich bis heute nach den in der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 11. März 1975 – Bäckerhefe –, GRUR 1975, S. 430, aufgestellten Grundsätzen und nach den im Budapester Vertrag geregelten Voraussetzungen, unter denen eine Hinterlegung bei einer international anerkannten Hinterlegungsstelle zu erfolgen hat, um für das nationale Patentverfahren anerkannt zu werden. Der Budapester Vertrag vom 28. April 1977 ist für die Bundesrepublik Deutschland am 20. Januar 1991 in Kraft getreten (BGBl. 1980 II S. 1104, 1980 II S. 1531).

Für europäische Patente sind mit den Regeln 28 und 28a der Ausführungsordnung zum EPÜ, die zuletzt durch Beschluß des Verwaltungsrates der EPO vom 14. Juni 1996 geändert worden sind (vgl. BGBl. II S. 2489), die Anforderungen an die Hinterlegung von biologischem Material zum Zwecke der Offenbarung unter Berücksichtigung der Belange aller Beteiligten festgelegt worden. Auch im Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biologischer Erfindungen vom 1. Februar 1996 (vgl. Dokument 4519/96 und Dokument 4519/96 COR 1) ist im Kapitel IV, Artikel 15 und 16, eine detaillierte Regelung über die Hinterlegung von biologischem Material, den Zugang zu diesem, die Beschränkung des Zuganges und die erneute Hinterlegung zum Zwecke der Offenbarung vorgesehen, die inzwischen in die Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen mit dem Beschluß des Verwaltungsrates vom 14. Juni 1996 (EPA ABl. 1996, S. 390 ff.) übernommen wurde. Diese Regelung ist durch Besonderheiten (Expertenlösung und erweiterte Expertenlösung; vgl. hierzu auch Mitt. EPA ABl. 1996, S. 596) gekennzeichnet, die nicht den von unserer Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen über die Hinterlegung von biologischem Material für die Zwecke von Patentverfahren entsprechen.

Um die Übernahme dieser Regelungen in das deutsche Recht zu ermöglichen, aber auch um eine Anpassung unserer Rechtsgrundsätze an die sich jederzeit auf diesem Gebiet ändernden Gegebenheiten zu ermöglichen, ist die Schaffung einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz das geeignete Instrumentarium.

Die Ermächtigung zum Erlaß dieser Rechtsverordnung kann auf den Präsidenten des Patentamts übertragen werden (Satz 2).

Zu § 35 PatG

§ 35 Patentgesetz regelt die Zulässigkeit der Einreichung fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen, die Zulässigkeit der Nachreichung von Übersetzungen und Zeichnungen und die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages.

Absatz 1

Nach Satz 1 kann die Anmeldung auch durch die Einreichung von Anmeldungsunterlagen, die nicht in deutscher Sprache abgefaßt worden sind, erfolgen. Nach geltendem Recht (§ 126 Satz 2 PatG) bleiben fremdsprachige Eingaben grundsätzlich unberücksichtigt (vgl. hierzu auch § 10 der Patentanmeldeverordnung). Der Entwurf beabsichtigt, ausländischen Anmeldern die Nachanmeldung einer Erfindung während der Prioritätsfrist zu erleichtern. Die fremdsprachige Anmeldung erhält als Anmeldetag den Tag ihrer Einreichung, wenn der Anmelder innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab Zustellung der Aufforderung durch das Patentamt eine deutschsprachige Übersetzung der Anmeldungsunterlagen nachreicht. Entscheidend für den Beginn der Frist zur Nachreichung der Übersetzung ist der Tag der Einreichung der Anmeldung.

Die dreimonatige Frist zur Einreichung der Übersetzung entspricht der in Artikel 14 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens i.V.m. Regel 6 Abs. 1 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen vorgesehenen Frist. In § 68 Abs. 2 der Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes ist zwar bestimmt, daß die deutsche Übersetzung des fremdsprachigen Inhalts der Anmeldung innerhalb eines Monats ab Eingang der Anmeldung beim Patentamt einzureichen ist. Eine Patentanmeldung hat aber im Regelfall einen größeren Umfang als eine Markenanmeldung. Die Übersetzung der Patentansprüche, der Beschreibung und evtl. der Zusammenfassung sowie weiterer Unterlagen nimmt mehr Zeit in Anspruch als die Übersetzung des Antrages auf Registrierung einer Marke. Durch die Frist von 3 Monaten soll dem ausländischen Anmelder, der kurzfristig, um die Prioritätsfrist nicht zu versäumen, eine Anmeldung in ihrer Originalsprache in Deutschland einreicht, ausreichend Zeit eingeräumt werden, eine Übersetzung anzufertigen und nachzureichen.

Die Möglichkeit, die Anmeldung in ihrer Originalsprache einzureichen, hat für den Anmelder den Vorteil, daß auf diese Weise die Gewähr besteht, daß keine Bestandteile der Offenbarung durch die Übersetzung verloren gehen, da sich der Offenbarungsgesamt nach der Anmeldung in der Originalsprache und nicht nach der Übersetzung richtet.

Satz 2 sieht vor, daß der Anmelder Zeichnungen nach Zustellung einer entsprechenden Aufforderung durch das Patentamt binnen einer Frist von einem Monat einreichen oder erklären kann, daß eine Bezugnahme auf Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll. Ein Anmeldetag wird nach § 35 Abs. 2 Satz 1 Patentgesetz auch zuerkannt, wenn die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche

beziehen, nicht beigelegt sind. Dasselbe gilt, wenn die Zeichnungen weder erwähnt noch nachgereicht werden.

Nach geltendem Recht (§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nummer 4 PatG) zählen Zeichnungen, die der Veranschaulichung des Erfindungsgedankens dienen, nicht zu den notwendigen Bestandteilen einer Anmeldung. Die Zeichnungen sind zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen (§ 14 Satz 2 PatG). Unterbleibt ihre Einreichung, obwohl in der Anmeldung auf die Zeichnungen Bezug genommen wurde, so entsteht dem Anmelder aus dem Fehlen der Zeichnungen kein Nachteil, aber auch kein Vorteil. Ob eine zeichnungslose Anmeldung eine ausreichende Offenbarung des Erfindungsgedankens enthält, prüft das Patentamt im Prüfungsverfahren. Die Nachreichung von Zeichnungen ist im Rahmen des § 38 Patentgesetz zulässig, sofern der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird. Enthalten die nachgereichten Zeichnungen aber Merkmale, die in dem Inhalt der ursprünglichen Beschreibung und der ursprünglichen Patentanmeldung nicht enthalten sind, so sind diese Merkmale nicht als zur Erfindung gehörig offenbart und können nicht nachträglich mit der Anmeldepriorität in einen Anspruch aufgenommen werden. Ihre Nachreichung bleibt unberücksichtigt. Allerdings kann der Anmeldung auf Antrag des Anmelders einer neuer Anmeldetag erteilt werden (BPatGE 31, 19).

Die hier vorgeschlagene Regelung, die sich an Artikel 8 Abs. 3 des Entwurfes eines Harmonisierungsvertrages und an Regel 7 Abs. 2 des Entwurfes der Ausführungsordnung (WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in Industrial Property 1991, 118) orientiert, macht die Prüfung, ob die nachgereichten Zeichnungen zusätzliche, bisher nicht offenbarte Merkmale der Erfindung enthalten, entbehrlich. Sie sieht vor, daß dem Anmelder, der die Zeichnungen nicht mit der Anmeldung eingereicht hat, ein Wahlrecht eingeräumt wird. Er kann die Zeichnungen nachreichen mit der Folge, daß der Anmeldetag verschoben wird (§ 35 Abs. 2 Satz 3 PatG). Dies kann für den Anmelder günstiger sein, wenn sich erst aus den Zeichnungen der volle Offenbarungsgehalt der Anmeldung ergibt. Er kann aber auch die Streichung jeder Bezugnahme auf die Zeichnungen wählen, wenn er befürchten muß, den für ihn günstigeren Anmeldetag zu verlieren. Das Vorliegen der Zeichnungen ist nach wie vor keine Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetages (§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG). Ihre Nachreichung kann aber zu einer Verschiebung des Anmeldetages führen. Durch diese Neuregelung wird verhindert, daß die Patentanmeldung durch die Nachreichung von Zeichnungen unzulässig erweitert und dadurch gegen § 38 Satz 1 und 2 Patentgesetz verstoßen wird.

Die Vorschrift entspricht außerdem inhaltlich dem Artikel 14 Abs. 2 des Patentszusammenarbeitsvertrages (PCT) und dem Artikel 91 Abs. 6 des Europäischen Patentübereinkommens. Regel 43 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen gewährt ebenfalls eine Frist von einem Monat zur Nachreichung der Zeichnungen oder zur Abgabe der nach Absatz 1 erforderlichen Erklärung.

Absatz 2

Nach Satz 1 ist der Anmeldetag eines Patentes der qualifizierte Tag, der die Wirkung einer nationalen Hinterlegung im Sinne des Artikels 4 Abschnitt A Abs. 2 und 3 der Pariser Verbandsübereinkunft hat. In der Regel ist dies der Tag, an dem die notwendigen Unterlagen einer Patentanmeldung (§ 34 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 PatG) beim Patentamt oder über ein Patentinformationszentrum beim Patentamt eingereicht werden. In Ausnahmefällen kann der Anmeldetag auch der Tag der Nachreichung von Zeichnungen sein (vgl. § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG). Als Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages reichen die Angabe des Namens der Anmelders, der Antrag auf Erteilung des Patents und ein Text, der dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen ist, aus. Fehlt eines dieser Mindestanforderungen, so kann der Tag der Einreichung nicht als Anmeldetag zuerkannt werden.

Die Einreichung von der Beschreibung getrennter Ansprüche ist nicht zwingend für die Zuerkennung eines Anmeldetages und damit für die Wahrung des Altersranges, obwohl sie notwendiger Bestandteil der Patentanmeldung sind (§ 34 Abs. 3 PatG) und das Unterlassen ihrer Einreichung zur Zurückweisung der Patentanmeldung führt (§§ 42, 48 PatG). Der Anmeldetag bleibt auch bei nachträglicher Einreichung der Ansprüche erhalten.

Auch das Fehlen der Unterschrift und die Nichtzahlung der Anmeldegebühr (§ 34 Abs. 6 PatG) beeinträchtigen den Anmeldetag nicht.

Satz 2 regelt die Rechtsfolgen, die dadurch entstehen, daß der Anmelder nicht innerhalb der dreimonatigen Frist die erforderliche deutsche Übersetzung nachreicht. Ist die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist beim Patentamt eingegangen, so gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. Der ausländische Anmelder kann, wenn die Prioritätsfrist noch nicht abgelaufen ist, nur eine Neuanschuldung einreichen. Eine Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung ist nicht möglich. Allerdings kann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt werden, wenn die Säumnis der Frist unverschuldet war (§ 123 Abs. 1 PatG).

Satz 3 regelt, daß die Nachreichung der Zeichnungen zu einer Verschiebung des Anmeldetages führt. Werden die Zeichnungen nicht nachgereicht, so gilt jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.

Die jetzt vorgesehene Regelung erspart es dem Anmelder, seine Anmeldung, in deren Beschreibung und Ansprüchen der Erfindungsgedanke nicht ausreichend mangels Nichteinreichung der Zeichnungen offenbart ist, zurückzunehmen und eine neue, mit zusätzlichen Kosten verbundene Anmeldung einzureichen. Er kann die Anmeldung durch die Zeichnungen ergänzen, die zulässigerweise eine Offenbarungserweiterung enthalten darf, muß dann aber die Verschiebung des Anmeldetages in Kauf nehmen.

Die Frist zur Einreichung der Zeichnungen kann nicht verlängert werden. Reicht der Anmelder die Zeichnungen verspätet ein, so gelten die Bezugnahmen auf die Zeichnungen als nicht erfolgt. Die ver-

spätete Einreichung kann nicht durch die Festsetzung eines neuen Anmeldetages geheilt werden.

Zu Nummer 11 (§ 36 Abs. 1 und § 37 Abs. 1 Satz 1 PatG: Folgeänderung)

In § 36 Abs. 1 Patentgesetz und in § 37 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz ist der Begriff „Tag der Einreichung der Anmeldung“ durch den Terminus „Anmeldetag“ zu ersetzen. Die Frist zur Einreichung der Zusammenfassung und zur Benennung des Erfinders berechnet sich nach § 35 Patentgesetz. Entscheidend ist der der Anmeldung zuerkannte Anmeldetag, der nach § 35 Abs. 2 Patentgesetz nicht notwendigerweise der Tag sein muß, an dem die Anmeldung eingereicht wurde, sondern zum Beispiel der Tag, an dem ursprünglich fehlende Zeichnungen nachgereicht wurden (vgl. § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG).

Zu Nummer 12 (§ 39 Abs. 3 PatG: Folgeänderung)

Auch hier handelt es sich um eine redaktionelle Änderung auf Grund der Neufassung der §§ 34 und 35 Patentgesetz.

Zu Nummer 13 (§ 41 Abs. 1 PatG: Prioritätserklärung)

§ 41 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz in der geltenden Fassung sieht vor, daß bei der Beanspruchung einer ausländischen Priorität innerhalb von 2 Monaten Zeit und Land der früheren Anmeldung anzugeben sind; innerhalb weiterer 2 Monate ist nach Aufforderung durch das Patentamt das Aktenzeichen der Voranmeldung anzugeben und eine Abschrift der Anmeldung einzureichen (§ 41 Abs. 1 Satz 2 PatG). Werden die Angaben nicht rechtzeitig gemacht, so gilt der Prioritätsanspruch als verwirkt (§ 41 Abs. 1 Satz 4 PatG). Mit dem Entwurf wird vorgeschlagen, für alle erforderlichen Angaben eine einheitliche Frist von 16 Monaten vom Prioritätszeitpunkt ab gerechnet zu gewähren. Hiervon wird eine Vereinfachung des Verfahrens und eine Erleichterung für die Anmelder erwartet.

Die Vorschrift gilt auch für Gebrauchsmusteranmeldungen (§ 6 Abs. 2 GebrMG).

Zu Nummer 14 (§ 42 Abs. 1 PatG: Offensichtlichkeitsprüfung)

§ 42 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz, der die sogenannte Offensichtlichkeitsprüfung der Anmeldung regelt, wird im Hinblick auf die Einführung einer Vorschrift über den Anmeldetag (§ 35 PatG) redaktionell neu gefaßt.

Satz 2 des geltenden Absatzes 1, der regelt, daß im Falle der Einreichung von Belegen nach § 41 Abs. 1 Patentgesetz die Frist von 3 Monaten mindestens 3 Monate nach Einreichung der Nachanmeldung endet, konnte im Hinblick auf die Neufassung des § 41 Abs. 1 Patentgesetz, der eine einheitliche Frist von 16 Monaten ab dem Prioritätstag setzt, aufgehoben werden (vgl. Artikel 2 Nummer 13 und Nummer 16).

Der neue § 42 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz entspricht inhaltlich dem geltenden § 42 Abs. 1 Satz 3 Patentgesetz, der regelt, daß von der Beanstandung von Ver-

stößen gegen die Anmeldeverordnung bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens abgesehen werden kann, wenn dies einer im wesentlichen einheitlichen Veröffentlichung der Anmeldung nicht entgegensteht. Er ist lediglich um Mängel der „Form der Anmeldung“ erweitert worden (vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 7 PatG).

Zu Nummer 15 (§ 44 Abs. 1 PatG: Folgeänderung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. § 34 Patentgesetz beinhaltet nunmehr den Regelungsgehalt des bisherigen § 35 Patentgesetz.

Zu Nummer 16 (§ 45 Abs. 1 PatG: Folgeänderungen)

Zu Buchstabe a

Im § 45 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz, der die Beseitigung der Mängel der Anmeldung im Prüfungsverfahren regelt, ist aufgrund der Neustrukturierung der §§ 34 und 35 Patentgesetz die Angabe der einschlägigen Vorschriften des Patentgesetzes zu ändern (vgl. Artikel 2 Nummer 10).

Zu Buchstabe b

Absatz 1 Satz 2 des § 45 Patentgesetz ist zu streichen, da nach der Neuregelung des § 41 Abs. 1 Patentgesetz, der dem Anmelder eine einheitliche Frist von 16 Monaten zur Abgabe der erforderlichen Angaben und Einreichung aller Unterlagen einräumt, kein Bedürfnis mehr dafür besteht, daß die vom Patentamt zu setzende Frist zur Angabe des Aktenzeichens und Einreichung der Abschrift der früheren Anmeldung nach § 41 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz frühestens 3 Monate nach der Einreichung der Nachanmeldung endet, denn selbst dem Anmelder, der am letzten Tag der Prioritätsfrist seine Nachanmeldung einreicht, verbleiben immer noch 4 Monate, um die erforderlichen Angaben zu machen und die Unterlagen einzureichen (vgl. hierzu auch Artikel 4 D Abs. 3 Satz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft).

Zu Nummer 17 (§ 48 PatG: Folgeänderung)

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 18 (§ 49 Abs. 1 PatG: Folgeänderung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die durch die Einfügung der Regelung über den Anmeldetag erforderlich geworden ist (§ 35 PatG; vgl. Artikel 2 Nummer 10).

Zu Nummer 19 (§ 49a Abs. 3 Satz 1 PatG: Folgeänderung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die Ermächtigungsgrundlage zur Regelung der sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§ 35 Abs. 4 PatG) ist jetzt in § 34 Abs. 7 Patentgesetz geregelt.

Zu Nummer 20 (§ 62 Abs. 2 Satz 2 PatG: Kostenfestsetzung im Einspruchsverfahren)

Künftig entfällt die in § 62 Abs. 2 Patentgesetz im Einspruchsverfahren vorgesehene „zweite Billigkeitsprüfung“. Nach geltendem Recht hat das Pa-

tentamt nach § 62 Abs. 1 Satz 1 nach billigem Ermessen zu prüfen, ob die Kosten des Einspruchsverfahrens einem oder mehreren Beteiligten zur Last fallen („erste Billigkeitsprüfung“). In einem zweiten Schritt ist nach billigem Ermessen zu beurteilen, ob die den Beteiligten erwachsenen Kosten zur zweckentsprechenden Wahrnehmung der Rechte und Ansprüche notwendig waren („zweite Billigkeitsprüfung“). Dem Amt steht ein Ermessen bei Beurteilung der Frage zu, ob die den Beteiligten erwachsenen Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren (vgl. zu § 80 Abs. 1 Satz 2 PatG BGH GRUR 1977, S. 559, 560 Leckanzeigeeinrichtung). Durch die Streichung der Worte „nach billigem Ermessen“ in § 62 Abs. 2 Satz 2 Patentgesetz soll die geltende Regelung an die strengeren Grundsätze des § 91 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 der Zivilprozeßordnung angepaßt werden. Danach sind alle Kosten notwendig, ohne die eine zweckentsprechende Maßnahme nicht hätte getroffen werden können. Die Vorschrift wird damit zugleich auch an § 109 PatG und an § 63 Markengesetz angepaßt. Für die Beibehaltung der zweiten Billigkeitsprüfung besteht keine sachliche Rechtfertigung (vgl. hierzu auch Artikel 2 Nummer 22).

Zu Nummer 21 (§ 73 Abs. 4 PatG: Frist zur Weiterleitung der Beschwerde an das Bundespatentgericht)

Künftig beträgt die Frist zur Vorlage der Akten an das Bundespatentgericht im Falle der Nichtabhilfe der Beschwerde gegen einen Beschluß der Prüfungsstellen und der Patentabteilungen nur noch einen Monat, wie dies bereits nach § 66 Abs. 6 des Markengesetzes der Fall ist. Die Verkürzung der Frist zur Vorlage der Akten soll der Verfahrensbeschleunigung dienen. Sachliche Gründe, die in Patentverfahren eine längere Frist zur Weiterleitung der Akten erfordern als in Markensachen, sind nicht ersichtlich. Auch wenn innerhalb des einen Monats keine Beschwerdebegründung eingegangen ist, so ist die Beschwerde dem Bundespatentgericht vorzulegen.

Zu Nummer 22 (§ 80 Abs. 1 Satz 2 PatG: Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren)

Zur Begründung dieser Änderung wird auf die Ausführungen unter Artikel 2 Nummer 20 verwiesen.

Zu Nummer 23 (§ 81 Abs. 1 PatG: Klage wegen Erteilung und Rücknahme der Zwangslizenz und wegen der Änderung der für die Zwangslizenz durch Urteil festgesetzten Vergütung)

In Anlehnung an die mit dem Entwurf vorgeschlagenen Neufassung des § 24 Patentgesetz (vgl. Artikel 2 Nummer 5) und der Einführung der Verfahren zur Rücknahme der Zwangslizenz und zur Änderung der für die Zwangslizenz festgesetzten Vergütung durch Absatz 6 mußte auch die Befugnis des Patentgerichts zur Entscheidung über diese Ansprüche im Wege des Klageverfahrens nach § 81 ff. Patentgesetz erweitert werden.

Zu Nummer 24 (§ 85 Abs. 1 PatG: Folgeänderung)

Es handelt sich um eine Änderung, die dadurch erforderlich geworden ist, daß die Regelung über die Erteilung einer Zwangslizenz (§ 24 PatG) neu gefaßt wurde. Im Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen der Erteilung einer Zwangslizenz sind künftig die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bis 5 Patentgesetz glaubhaft zu machen.

Zu Nummer 25 (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG: Verletzung des rechtlichen Gehörs)

Wie § 83 Abs. 3 Nr. 3 des Markengesetzes sieht künftig auch § 100 Abs. 3 Nr. 3 des Patentgesetzes vor, daß bei Vorliegen des Verfahrensmangels der Verletzung des rechtlichen Gehörs die Rechtsbeschwerde zulassungsfrei ist.

Die Bedeutung des Anspruches auf rechtliches Gehör als verfassungsrechtlichem Gebot und grundlegender Verfahrensregel ist erst kürzlich in der Entscheidung des 1. Zivilsenates des Bundesgerichtshofes vom 12. Dezember 1996, GRUR 1997, 223 bis 224 zu § 83 Markengesetz hervorgehoben worden. Daher wird die Versagung des rechtlichen Gehörs als ein die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel auch in die Rechtsbeschwerdeverfahren nach dem Patentgesetz und über die entsprechenden Verweisungen in die Verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz, dem Geschmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutzgesetz und dem Schriftzeichengesetz eingeführt.

Zu Nummer 26 (§ 102 Abs. 2 PatG: redaktionelle Änderung)

Im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof sind künftig die nach dem Streitwert festzusetzenden Gebühren unmittelbar der Anlage 1 des Gerichtskostengesetzes zu entnehmen (s. nachstehend Begründung zu Artikel 17). Der bisher in § 102 Abs. 2 Patentgesetz enthaltenen Sonderregelung bedarf es deshalb nicht mehr. Die Gebührenhöhe, eine Verfahrensgebühr nach dem doppelten Gebührensatz (Nummer 1907), bleibt unverändert. Die Vorschrift kann deshalb auf die im jetzigen Satz 3 des § 102 Abs. 2 Patentgesetz enthaltene Aussage reduziert werden.

Zu Nummer 27 (§ 106 Abs. 1 Satz 2 PatG: Verweisungen im Rechtsbeschwerdeverfahren)

Der Entwurf schlägt in Artikel 2 Nummer 31 vor, die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist vorzusehen. Dies bedingt die Einführung eines Weiterbenutzungsrechts für gutgläubige Zwischenbenutzer (Begründung s. Artikel 2 Nummer 31). Das bisherige Zitat des § 123 Abs. 5 Patentgesetz war deshalb auf die entsprechenden Vorschriften des § 123 Abs. 5 und 7 Patentgesetz auszudehnen.

Zusätzlich wird klargestellt, daß der durch das Patentänderungsgesetz vom 4. September 1967 (BGBl. I S. 953) eingefügte Absatz 6 des § 123 Pa-

tentgesetz entsprechend im Rechtsbeschwerdeverfahren Anwendung findet. Dieser war bislang nicht ausdrücklich genannt worden.

Das in § 106 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz enthaltene Zitat des § 123 Patentgesetz war deshalb auf die Absätze 5 bis 7 auszudehnen.

Zu Nummer 28 (§§ 110 bis 114 PatG: Verfahren vor dem Bundesgerichtshof 2. Berufungsverfahren)**Zu § 110 PatG****Absatz 1 und 2**

§ 110 Patentgesetz regelt die formellen Voraussetzungen für die Einlegung der Berufung. Der Entwurf schlägt vor, Sonderregelungen für das Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitssachen abzubauen und das Verfahren an das Berufungsverfahren im Zivilprozeß anzugleichen.

In Anlehnung an das Berufungsverfahren nach den §§ 511 ff. Zivilprozeßordnung ist die Berufung – ebenso wie die Rechtsbeschwerde nach § 100 Patentgesetz – durch die Einreichung der Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof und nicht mehr beim Bundespatentgericht einzulegen.

Außerdem entfällt die Verknüpfung zwischen der Gebührenzahlung und der Wirksamkeit der Einlegung der Berufung. Nach geltendem Recht ist die Wirksamkeit der Einlegung der Berufung davon abhängig (§ 110 Abs. 1 Satz 2 PatG), daß während der einmonatigen Berufungsfrist eine Gebühr in Höhe von derzeit 600 DM nach Nummer 215 120 der Anlage zu § 1 des Patentgebührengesetzes an das Bundespatentgericht gezahlt wird. Diese Gebühr wird auf die von dem Bundesgerichtshof im Berufungsverfahren erhobenen und streitwertabhängigen Gebühren angerechnet. Wird die Gebühr nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Berufung als nicht eingelegt. Diese Verknüpfung wird aufgelöst. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist die Abhängigkeit der Wirksamkeit der Einlegung der Rechtsbeschwerde von der Zahlung einer Gebühr bereits mit dem 6. Überleitungsgesetz vom 23. März 1961 (BGBl. I S. 274, 316) entfallen. Nur im Berufungsverfahren (§ 110 PatG) und im Beschwerdeverfahren nach § 122 Patentgesetz besteht eine derartige Verknüpfung zwischen der Wirksamkeit des Rechtsmittels zum Bundesgerichtshof und der Zahlung einer Gebühr. Diese wird nunmehr durch die Streichung des Satzes 1 des § 110 Abs. 1 und der Sätze 1, 2, 3 und 5 des § 110 Abs. 2 Patentgesetz gelöst. Künftig gelten die allgemeinen Regeln des Gerichtskostengesetzes über die Erhebung der Gebühren. Die Gerichtsgebühren für das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patentsachen sind in der Anlage 1 des Gerichtskostengesetzes geregelt (vgl. hierzu Artikel 17 und auch Artikel 7).

Der Regelungsgehalt des § 110 Abs. 2 Satz 4 Patentgesetz über die Streitwertfestsetzung wird in § 121 Abs. 1 Patentgesetz aufgenommen (vgl. Artikel 2 Nummer 29).

Absatz 3

§ 110 Abs. 3 Patentgesetz soll vorsehen, daß die Berufungsfrist unverändert einen Monat beträgt. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefaßten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Absatz 4

Absatz 4 bestimmt den Inhalt der Berufungsschrift und entspricht im wesentlichen § 518 Abs. 2 Zivilprozeßordnung. Nach geltendem Recht hat die Berufungsschrift lediglich die Berufungsanträge und die Angabe der neuen Tatsachen und Beweismittel zu enthalten, die der Berufungskläger geltend machen will. Bisher wird in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patentnichtigkeitssachen also nicht zwischen der Berufungsschrift nach § 518 Zivilprozeßordnung, die lediglich die Angabe des angefochtenen Urteils und die Erklärung, daß die Berufung erhoben wird, und der Berufungsbegründung nach § 519 Zivilprozeßordnung, die die Berufungsanträge, die Berufungsgründe und das neue Vorbringen, das heißt die neuen Tatsachen und Beweismittel, zu enthalten hat, unterschieden. Es wird vorgeschlagen, diese Unterscheidung der Zivilprozeßordnung zwischen der Berufungsschrift und der Berufungsbegründung in das Patentgesetz zu übernehmen, denn diese Differenzierung hat sich in der Praxis der Zivilgerichte bewährt. Sie eröffnet dem Berufungsführer die Möglichkeit, sein Rechtsmittel innerhalb der Begründungsfrist, die auf Antrag auch verlängert werden kann, zu begründen. Unbenommen ist es dem Berufungsführer, die Berufung bereits mit der Einlegung der Berufung zu begründen (vgl. § 111 Abs. 2 Satz 1 PatG).

Absatz 5

§ 110 Abs. 5 entspricht § 518 Abs. 3 Zivilprozeßordnung. Mit der Berufungsschrift ist künftig eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorzulegen.

Absatz 6

§ 110 Abs. 6 Patentgesetz entspricht dem geltenden § 110 Abs. 4 Satz 1 Patentgesetz. Der Verweis des Satzes 2 auf § 112 Abs. 2 Patentgesetz kann mit der Abschaffung des Vorschaltverfahrens entfallen.

Zu § 111 PatG**Absatz 1**

§ 111 Patentgesetz entspricht § 519 Zivilprozeßordnung. Absatz 1 sieht vor, daß der Berufungskläger die Berufung zu begründen hat (vgl. dazu die Ausführungen im Allgemeinen Teil der Begründung A II. 5)

Absatz 2

Nach Absatz 2 beträgt die Frist zur Einreichung der Berufungsbegründung einen Monat seit Einlegung der Berufung. Sie kann unter den Voraussetzungen des Satzes 3 verlängert werden. Eine längere Frist

zur Begründung der Berufung vorzusehen, ist auch in Anbetracht der Tatsache, daß es sich regelmäßig um komplexe und schwierige Verfahren vor dem Bundesgerichtshof handeln wird, nicht erforderlich. Sowohl die Berufungsbegründungsfrist vor dem Berufungsgericht als auch die Revisionsbegründungsfrist vor dem Bundesgerichtshof beträgt in Zivilsachen einheitlich einen Monat. Das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof ist als ein Verfahren in zweiter (Tatsachen-)Instanz von seinem Stellenwert und seiner Bedeutung her nicht generell höher einzuschätzen als das Revisionsverfahren in Zivilsachen. Daher bedarf es keiner längeren Frist zur Begründung des Rechtsmittels, zumal die Möglichkeit der Verlängerung der Frist nach Satz 2 besteht.

Absatz 3

Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 519 Abs. 3 Zivilprozeßordnung. Die Berufungsbegründung hat die Berufungsanträge, die Berufungsgründe sowie das neue Vorbringen, das heißt die neuen Tatsachen, Beweismittel und auch Beweiseinreden, zu enthalten.

Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 bestimmt, daß die Parteien sich vor dem Bundesgerichtshof durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt vertreten lassen müssen. Die Bestimmung ist zwar wortgleich mit dem geltenden § 121 Patentgesetz, gleichwohl ist mit ihr eine wesentliche Änderung verbunden. Da die Berufungsschrift nicht länger beim Bundespatentgericht, sondern beim Bundesgerichtshof einzureichen ist, hat dies zur Folge, daß die Vertretung des Berufungsführers durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt bereits für die wirksame Einlegung der Berufung erforderlich ist. Das geltende Recht schreibt die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt erst in dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof und nicht schon für die Einlegung der Berufung beim Bundespatentgericht und in dem Vorschaltverfahren vor dem Bundespatentgericht vor. Der Berufungsführer konnte die Berufung zunächst selbst einlegen oder sich durch einen Erlaubnisscheininhaber (§ 177 PatAnwO) oder durch einen Patentassessor (§ 155 PatAnwO) vertreten lassen. Im Rechtsbeschwerdeverfahren nach § 100 Patentgesetz, in den Berufungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten und im Revisionsverfahren in Zivilsachen vor dem Bundesgerichtshof ist die Wirksamkeit der Einlegung des Rechtsmittels stets an die Vertretung durch einen (zugelassenen) Rechtsanwalt geknüpft. Es bestehen keine sachlichen Gründe, die es in Abweichung zu den übrigen Rechtsmittelverfahren rechtfertigen, an der bisherigen Regelung festzuhalten. Künftig ist daher die Berufung durch den Patent- oder Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof einzulegen.

Satz 2 entspricht unverändert dem geltenden § 121 Abs. 2 Patentgesetz.

Zu § 112 PatG**Absatz 1**

§ 112 Abs. 1 Patentgesetz entspricht dem Regelungsgehalt des § 519a ZPO.

Absatz 2

Der Absatz 2 des § 112 Patentgesetz schafft die gesetzliche Grundlage dafür, daß der Vorsitzende oder der Senat Fristen zur schriftlichen Berufungserwidern und zur Replik setzen können. Dies dient der Konzentration des Verfahrens und entspricht den diesbezüglichen Regelungen der Zivilprozeßordnung (§ 520 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Zu § 113 PatG

Die Vorschrift entspricht § 519b Abs. 1 und 2 Halbsatz 1 Zivilprozeßordnung. Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Berufung form- und fristgemäß eingelegt und begründet worden ist. Auch die sonstigen Zulässigkeitsanforderungen (die Statthaftigkeit, die formelle Beschwerde und das Rechtsschutzinteresse) sind zu prüfen. Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so wird die Berufung durch Beschluß als unzulässig verworfen.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Berufung kann ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß ergehen (Absatz 2). Ein Rechtsmittel gegen diesen Beschluß ist nicht vorgesehen.

Zu § 114 PatG

Die Vorschrift wiederholt den Inhalt des § 520 Abs. 1 Satz 1 Zivilprozeßordnung über die Anberaumung des Termins zur mündlichen Verhandlung im Falle der Zulässigkeit der Berufung.

Zu Nummer 29 (§ 121 PatG: Streitwert; Kosten des Verfahrens)

In § 121 Patentgesetz werden die Regeln über die Streitwertfestsetzung und die Festsetzung der Kosten im Urteil nach den Regeln der Zivilprozeßordnung (jetzt: § 110 Abs. 2 Satz 4 PatG und § 110 Abs. 3 PatG) zusammengefaßt und aus systematischen Gründen an das Ende des Abschnittes über das Berufungsverfahren gestellt.

Der bisherige Regelungsgehalt des § 121 Patentgesetz (Vertretung) findet sich künftig in § 111 Abs. 4 Patentgesetz.

Zu Nummer 30 (§ 122 PatG: Beschwerde wegen der Erteilung einer Zwangslizenz im Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung)

Entsprechend der Änderung in Berufungsverfahren gegen Urteile der Nichtigkeitssenate wird vorgeschlagen, daß die Beschwerde gegen Urteile des Bundespatentgerichts über den Erlaß einer einstweiligen Verfügung im Verfahren wegen Erteilung einer Zwangslizenz künftig schriftlich beim Bundesgerichtshof einzulegen ist, statt wie bisher beim Bundespatentgericht (§ 122 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 PatG). Nach bisher geltendem Recht legte das Bundespatentgericht die Beschwerde ohne sachliche Stellungnahme dem Bundesgerichtshof vor.

Die Beschwerdefrist (Absatz 2) beträgt ebenso wie die Berufungsfrist (§ 110 Abs. 3 PatG) unverändert einen Monat. Absatz 2 Satz 2 des geltenden § 122 Pa-

tentgesetz, der die Zahlung einer Gebühr nach dem Tarif an das Bundespatentgericht vorsieht, kann ebenfalls aufgehoben werden, da künftig die Gebühren und Auslagen (Satz 3) nach dem Gerichtskostengesetz erhoben werden (vgl. Artikel 17 Nummern 1905 und 1906). Die Wirksamkeit der Einlegung des Rechtsmittels ist künftig auch nicht mehr von der Zahlung der Gebühr abhängig (§ 122 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG geltende Fassung).

Ebenso wie die Berufungsfrist beginnt die Beschwerdefrist mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefaßten Urteils (Absatz 3), spätestens aber mit dem Ablauf von 5 Monaten nach der Verkündung (vgl. auch Artikel 2 Nummer 28 zu § 110 Abs. 3 PatG).

Mit dem neu gefaßten Absatz 4 ist ebenfalls eine wichtige Änderung verbunden. Da die Beschwerde künftig ebenso wie die Berufung direkt beim Bundesgerichtshof einzulegen ist und nicht mehr beim Bundespatentgericht, ist die Beschwerde beim Bundesgerichtshof unter Mitwirkung eines Bevollmächtigten im Sinne des neuen § 111 Abs. 4 Patentgesetz einzulegen (vgl. hierzu die Ausführungen unter Nummer 28 zu § 111 Abs. 4 PatG).

Zu Nummer 31 (§ 123 PatG: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

Absatz 1

In Anlehnung an § 91 Markengesetz schlägt der Entwurf vor, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auch in die Frist zur Einreichung von Anmeldungen, für die eine äußere Priorität, z.B. eine Unionspriorität nach Artikel 4 Abschnitt C Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft, in Anspruch genommen wird, in das Patentgesetz wieder einzuführen. Durch diese Regelung wird es dem Anmelder, der bereits im Ausland eine Erfindung zum Patentschutz angemeldet hat (Erstanmeldung), ermöglicht, die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist zu beantragen, wenn er unverschuldet, d.h. unter Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt, die zwölfmonatige Frist zur Einreichung einer Nachanmeldung in Deutschland nicht einhalten konnte. Mit dieser Vorschrift soll vor allem ausländischen Anmeldern die Einreichung einer Nachanmeldung in Deutschland erleichtert werden. Sie entspricht den berechtigten Interessen der deutschen Patentanwälte und ihrer Mandanten, die bereits seit langem die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand für die Versäumung der Frist für die Inanspruchnahme der äußeren Priorität fordern. Der Entwurf folgt insoweit auch einem Vorschlag der Weltorganisation für geistiges Eigentum im Rahmen der Verhandlungen über den Entwurf des Harmonisierungsvertrages (vgl. Artikel 7 Abs. 2 des Entwurfes des Harmonisierungsvertrages; WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in Industrial Property 1991, 118).

Die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die versäumte Prioritätsfrist bei der äußeren Priorität wurde in Deutschland durch § 43 des Patentgesetzes von 1936 (RGBl. II S. 117) unter Berufung auf das Erfordernis der Rechtssicherheit beseitigt (Bl. PMZ 1936, 103, 113). Dieses Argument erscheint nicht länger

zwingend. Dem berechtigten Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit wird dadurch ausreichend Rechnung getragen, daß die Wiedereinsetzung längstens nur bis zum Ablauf eines Jahres nach Ablauf der Prioritätsfrist beansprucht werden kann. Außerdem wird Absatz 7 vorsehen, daß demjenigen gutgläubigen Dritten, der nach Ablauf der Prioritätsfrist und vor Wiedereinsetzung in den vorigen Stand die Benutzung der der Anmeldung zugrundeliegenden Erfindung im Inland aufnimmt bzw. diese vorbereitet, ein Weiterbenutzungsrecht im Sinne des § 123 Abs. 5 Patentgesetz zusteht.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist auch dann zulässig, wenn die Priorität einer Erstanmeldung für eine Nachanmeldung auf der Basis der faktischen gegenseitigen Anerkennung über die Gewährung von Prioritätsrechten beansprucht wird (§ 41 Abs. 2 PatG).

Da die genannten Gründe bei der Versäumung der inneren Prioritätsfrist (§ 40 PatG) nicht vorliegen, bleibt es hier – ebenso wie bei Versäumung der Frist nach § 7 Abs. 2 Patentgesetz – dabei, daß eine Wiedereinsetzung nicht möglich ist.

Über die Verweisungen in § 21 Gebrauchsmustergesetz und § 10a Geschmacksmustergesetz ist die Wiedereinsetzung in die ausländische Priorität auch bei Gebrauchs- und Geschmacksmusteranmeldungen möglich.

Absatz 7

Mit Absatz 7 des § 123 Patentgesetz wird demjenigen, der nach Ablauf der Prioritätsfrist nicht mehr mit dem Entstehen eines Schutzrechtes im Inland rechnen mußte, ein Weiterbenutzungsrecht eingeräumt, wenn es durch eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist doch noch zu einer Nachanmeldung kommt. Er ist, sofern er gutgläubig ist, ebenso schutzwürdig wie derjenige, der von dem Erlöschen des Patents ausging und vor der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand den Gegenstand in Benutzung genommen hat. Veranstaltungen sind im gleichem Umfang privilegiert wie beim Vorbenutzungsrecht nach § 12 Patentgesetz. Es muß sich also um Veranstaltungen handeln, die den Entschluß, die Erfindung zu benutzen, durch Vorbereitung der Benutzung in die Tat umsetzen (vgl. BGHZ 39, 389, 397-Taxilan).

Zu Nummer 32 (§ 126 PatG: Fremdsprachige Eingaben)

§ 126 Satz 1 Patentgesetz soll künftig vorsehen, daß die Verfahrenssprache vor dem Patentamt nur insoweit Deutsch ist, als nicht in anderen Rechtsvorschriften andere Regelungen getroffen werden. Eine solche andere gesetzliche Regelung ist für die Einreichung fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen vorgesehen (vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 35 PatG).

Das Patentamt soll künftig auch nicht länger gehindert sein, fremdsprachige Dokumente und Unterlagen im Anwendungsbereich des Patentgesetzes zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wird § 126 Satz 2 Patentgesetz, der vorsieht, daß Eingaben in anderen

Sprachen nicht zu berücksichtigen sind, in Anlehnung an die entsprechende Regelung im Markengesetz (§ 93 Markengesetz) aufgehoben. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen Eingaben und Schriftstücke in fremden Sprachen berücksichtigt werden, bleibt gesonderten Regelungen überlassen (vgl. Artikel 19 Nummer 5).

Der Verweis auf die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Gerichtssprache (Satz 3) bleibt dagegen unverändert bestehen.

Zu Nummer 33 (§ 127 PatG: Zustellungen)

Absatz 1

In Anlehnung an § 94 Markengesetz schlägt der Entwurf vor, § 127 Patentgesetz zu modifizieren. Es besteht kein Bedürfnis für die Beibehaltung von § 127 Abs. 1 Nr. 5 Patentgesetz. § 8 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz enthält eine in sich geschlossene Regelung für die Zustellung an den Vertreter. Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, der es rechtfertigt, von dieser Regelung abzuweichen. Nach dem geltenden § 127 Abs. 1 Nr. 5 Patentgesetz wird an den Vertreter zugestellt, wenn die Vollmacht „zu den Akten“, d. h. zu den konkreten Akten, gereicht worden ist. In Zukunft soll das Patentamt – wie auch im Markenbereich – immer dann zur Zustellung an den Bevollmächtigten verpflichtet sein, wenn er dem Patentamt eine Vollmacht vorgelegt hat (§ 8 Abs. 1 Satz 2 VwZG). Trotz der in § 8 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz eingeräumten Wahlmöglichkeit der Behörden in anderen Fällen hat dieses Wahlrecht für das Patentamt keine Auswirkungen, da es der Verwaltungspraxis des Patentamts entspricht, stets an den Bevollmächtigten zuzustellen, auch wenn die Vollmacht nicht zu den konkreten betroffenen Akten gereicht worden ist.

Absatz 2

Absatz 2 zählt die patentrechtlichen Verfahren auf, in denen durch die Zustellung die Frist für ein Rechtsmittel in Gang gesetzt wird. Aus der in Absatz 2 enthaltenen Aufzählung kann der „Antrag auf Entscheidung des Bundesgerichtshofes nach § 112 Abs. 2 Patentgesetz“ gegen einen die Zulässigkeit der Berufung verwerfenden Beschluß des Bundespatentgerichtes gestrichen werden, da das Vorschaltverfahren vor dem Bundespatentgericht abgeschafft werden soll (vgl. Artikel 2 Nummer 28).

Zu Nummer 34 (§ 129 Satz 2 PatG: Verfahrenskostenhilfe)

Bisher sieht § 129 Satz 2 Patentgesetz vor, daß Angehörige fremder Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften sind, Anspruch auf Verfahrenskostenhilfe nur haben, wenn die Gegenseitigkeit verbürgt wird. Diese restriktive Regelung soll geändert werden. Als sich der Gesetzgeber im Jahre 1980 mit dem Gesetz über die Prozeßkostenhilfe dafür entschied, anders als in der Zivilprozeßordnung im Patentrecht das Erfordernis der Gegenseitigkeit aufrechtzuerhalten, hatte er die Fälle im

Auge, in denen Anmeldungen aus dem Ausland getätigt werden.

Mittlerweile haben sich die Verhältnisse geändert. In zunehmendem Maße leben in Deutschland auch Staatsangehörige ausländischer Staaten, die aufgrund eines fehlenden Gegenseitigkeitsabkommens von der Gewährung der Verfahrenskostenhilfe in Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof ausgeschlossen sind. Deshalb soll, was die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für Erfinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit betrifft, die Regelung völlig an die Regelungen der Zivilprozeßordnung über die Gewährung von Prozeßkostenhilfe angepaßt werden, um einen nicht einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften angehörenden ausländischen Staatsangehörigen in Verfahren nach dem Patentgesetz nicht schlechter zu stellen als in Verfahren nach der Zivilprozeßordnung. Nach § 114 der Zivilprozeßordnung wird jeder natürlichen Person, unabhängig von ihrem Wohnsitz und ihrer Staatsangehörigkeit, auf ihren Antrag hin als Partei Prozeßkostenhilfe gewährt, wenn diese nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in der Lage ist, die Kosten der Prozeßführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufzubringen, und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Diese Regelung beruht auf der Entscheidung des Gesetzgebers, Ausländer und Staatenlose wie Inländer zu behandeln, um der Rechtsschutzgarantie des Artikels 19 Abs. 4 GG und dem Anspruch auf rechtliches Gehör in Artikel 103 Abs. 1 GG Genüge zu tun.

Für die Beibehaltung dieser unterschiedlichen Regelungen besteht heute aus den genannten Gründen keine sachliche Rechtfertigung mehr.

Die Änderung bewirkt, daß Verfahrenskostenhilfe künftig auch in Verfahren nach dem Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Schriftzeichen- und Sortenschutzgesetz ausländischen Staatsangehörigen gewährt wird, da diese Gesetze insofern auf die Bestimmungen des Patentgesetzes verweisen.

Zu Nummer 35 (§ 135 PatG: Einreichung des Gesuches um Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe)

Die vorgeschlagenen Änderungen sind eine Konsequenz aus der Abschaffung des Vorschaltverfahrens und der Änderung von § 122 Patentgesetz (vgl. Artikel 2 Nummer 28 und 30). Da Berufung und Beschwerde künftig unmittelbar beim Bundesgerichtshof einzureichen sind, sind auch die Verfahrenskostenhilfegesuche dort einzureichen. Das Gesuch auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe kann vom Antragsteller auch zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden in Anlehnung an die Vorschrift des Rechtsbeschwerdeverfahrens (§ 138 PatG).

Zu Nummer 36 (§ 142 a PatG: Grenzbeschlagnahme)

Nach dem Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen; BGBl. 1993 II S. 1294) findet freier Warenverkehr

auch zwischen den Staaten der Europäischen Union und den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums statt. Die Vorschrift ist daher um den Hinweis auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zu ergänzen.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes)

Zu Nummer 1 (amtliche Abkürzung: GebrMG)

Der Überschrift wird eine amtliche Abkürzung angefügt, die der in der JURIS-Normendokumentation verwendeten Abkürzung entspricht.

Zu Nummer 2 (§ 4 GebrMG: Anmeldung)

Absatz 1

In Satz 1 wird das Erfordernis der Schriftlichkeit gestrichen, das derzeit als gesetzliches Hindernis der Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen auf elektronischem Wege, z. B. „on-line“, im Wege steht. In der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung wird allerdings zunächst unverändert vorgeschrieben sein, daß die Anmeldung schriftlich einzureichen ist. Eine Neuregelung der Anmeldeformen in der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung kann erst dann erfolgen, wenn die technischen und administrativen Voraussetzungen für die Einreichung der Anmeldungen auf elektronischen Medien beim Deutschen Patentamt geschaffen worden sind.

Absatz 2

Mit Absatz 2 wird die Möglichkeit geschaffen, Gebrauchsmusteranmeldungen über Patentinformationszentren beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen. Dies gilt allerdings nicht für solche Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Gegenstand ein Staatsgeheimnis sein könnte. Für diese Anmeldungen gilt unverändert das Verfahren nach § 9 Gebrauchsmustergesetz. Im übrigen wird auf die Ausführungen in der Einleitung unter A. II. 2 und die Einzelbegründung zu Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 2 Patentgesetz verwiesen.

Absatz 3

Absatz 3 ist inhaltsgleich mit § 34 Abs. 3 Patentgesetz. Die Neufassung der Regelungen des Patentgesetzes über die Anmeldung (§ 34 PatG) und die Einführung der Regelung über den Anmeldetag (§ 35 PatG) in das Patentgesetz machen es erforderlich, daß auch die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes diesen neuen Regelungen entsprechend angepaßt werden. Zur Begründung siehe die Ausführungen zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 34 PatG).

Absatz 4

Die Ermächtigungsgrundlage in Absatz 4 wird um die Ermächtigung zur Bestimmung der Form der Anmeldung erweitert. Inhaltlich entspricht Absatz 4 dem § 34 Abs. 7 Patentgesetz (vgl. Artikel 2 Nummer 10).

Absätze 5 bis 7

Die Absätze 4 bis 6 des geltenden § 4 Gebrauchsmustergesetz bleiben ihrem Regelungsgehalt nach unverändert, werden aber mit anderen Nummern versehen.

Absatz 8

Da auch Erfindungen, die mikrobiologisches Material beinhalten, gelegentlich als Gebrauchsmuster angemeldet werden, soll dem Bundesministerium der Justiz bzw. dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes die Möglichkeit eingeräumt werden, die Voraussetzungen, unter denen die Hinterlegung von biologischem Material, der Zugang zu diesem, die Beschränkung des Zuganges und die erneute Hinterlegung zum Zwecke der Offenbarung möglich sind, zu regeln (zur Begründung vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 35 Abs. 9 PatG).

Zu Nummer 3 (§ 4 a GebrMG: Anmeldetag)

Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 35 Patentgesetz. Sie enthält die Regelungen über die Einreichung fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen, die Nachreichung von Zeichnungen und regelt die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages. Zur Begründung der Regelung wird auf die Ausführungen zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 35 PatG) verwiesen.

Zu Nummer 4 (§ 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG: Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster)

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die durch die Einführung des neuen § 4 a Gebrauchsmustergesetz bedingt ist.

Zu Nummer 5 (§ 20 GebrMG: Zwangslizenz)

Es handelt sich um eine Änderung, die durch die Neufassung des § 24 Patentgesetz bedingt ist (vgl. Artikel 2 Nummer 5 und die Begründung hierzu).

Zu Nummer 6 (§ 25 a Abs. 1 Satz 2 GebrMG: Beschlagnahme durch die Zollbehörde)

Diese Vorschrift entspricht inhaltlich dem § 142 a Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz. Zur Begründung wird auf Artikel 2 Nummer 36 verwiesen.

Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen)

Mit dem Entwurf soll eine der letzten Besonderheiten der früheren deutschen Teilung beseitigt werden. Der Entwurf sieht vor, daß die bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts im Jahre 1957 errichtete Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen aufgelöst wird (s. Artikel 26 Nummer 3) und die Sonderregelungen entfallen, mit denen den tatsächlich gegebenen politischen Verhältnissen, der Teilung der Stadt, Rechnung getragen werden sollte.

Für die Aufrechterhaltung dieser Schiedsstelle in Berlin besteht nach der Wiedervereinigung kein Be-

dürfnis mehr, da die Zahl der von der Schiedsstelle durchgeführten Verfahren außerordentlich gering ist. Der administrative Aufwand für die Aufrechterhaltung einer Schiedsstelle bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patent- und Markenamtes ist daher nicht mehr gerechtfertigt. Ihre Auflösung hat nicht zur Folge, daß die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen nie mehr in Berlin oder in einem anderen Bundesland zusammentreten wird, denn § 29 Abs. 2 des Arbeitnehmererfindungsgesetzes erlaubt es der Schiedsstelle, auch außerhalb ihres in München befindlichen Sitzes zusammenzutreten, wenn die besonderen Umstände des Schiedsverfahrens ein Zusammentreten an einem anderen Ort für gerechtfertigt erscheinen lassen (z. B. zum Zwecke der Augenscheinseinnahme).

Zu Artikel 5 (Änderung des Markengesetzes)

Im Markengesetz soll die Regelung über die Erhebung der Gerichtskosten in Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof (§ 85 Abs. 2 MarkenG) an die Regelung des künftigen § 102 Abs. 2 Patentgesetz angepaßt werden. Die Höhe der zu erhebenden Kosten in Rechtsbeschwerdeverfahren richtet sich dann künftig nach der Anlage 1 des Gerichtskostengesetzes (Nummer 1907); vgl. die Begründung zu Artikel 17 und Artikel 2 Nummer 26.

Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen)**Zu Nummer 1 (Artikel II § 4 Abs. 1 IntPatÜG: Einreichung von europäischen Patentanmeldungen über die Patentinformationszentren)**

In gleicher Weise wie nationale Patentanmeldungen können künftig auch europäische Patentanmeldungen über Patentinformationszentren beim Deutschen Patentamt und beim Europäischen Patentamt in anmeldetagswahrender Weise eingereicht werden. Dazu dient die Änderung von Artikel II § 4 Abs. 1 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen. Die Patentinformationszentren leiten die bei ihnen eingegangenen europäischen Anmeldungen, nachdem sie sie mit dem Eingangsdatum versehen haben, wie die nationalen Anmeldungen an das Deutsche Patent- und Markenamt weiter, das sie dann nach Artikel II § 4 Abs. 3 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen an das Europäische Patentamt weiterleitet. Dem Anmelder stehen künftig somit drei Wege zur Einreichung einer europäischen Patentanmeldung innerhalb Deutschlands offen:

- Einreichung beim Europäischen Patentamt in München oder bei der Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts,
- Einreichung beim Deutschen Patent- und Markenamt in München, Jena oder Berlin,
- Einreichung über die Patentinformationszentren, die nach der entsprechenden Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz zur Entgegennahme berechtigt sind.

Europäische Patentanmeldungen, die ein Staatsgeheimnis nach § 93 Strafgesetzbuch enthalten können, sind auch weiterhin nur nach Maßgabe von Artikel II § 4 Abs. 2 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen; eine Einreichung über die Patentinformationszentren ist nicht möglich.

Zu Nummer 2, 3, 5, 6, 7 (Artikel II § 4 Abs. 2, Artikel II § 9 Abs. 1, Artikel III § 2 Abs. 2, Artikel III § 4 Abs. 2, Artikel III § 5 Abs. 1: Folgeänderungen)

Bei den hier vorgenommenen Änderungen handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen im Gesetz über internationale Patentübereinkommen, die durch die Neustrukturierung von §§ 34 und 35 Patentgesetz erforderlich sind.

Zu Nummer 4 (Artikel III § 1 Abs. 2: Einreichung von internationalen Patentanmeldungen)

Internationale Patentanmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) können künftig ebenfalls über die Patentinformationszentren beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden. Auch für die internationalen Patentanmeldungen gilt, daß die Anmeldungen, die ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 93 Strafgesetzbuch enthalten können, nicht über die Patentinformationszentren eingereicht werden dürfen. Werden diese entgegen § 34 Abs. 2 Patentgesetz dennoch über ein Patentinformationszentrum eingereicht, so führt dies nach allgemein geltenden Grundsätzen nicht zum Verlust des Anmeldetages.

Zu Nummer 6 Buchstabe d) (Artikel III § 4 Abs. 3: Rücknahmefiktion)

Die in Artikel III § 4 Abs. 3 enthaltene Rücknahmefiktion ist durch Artikel 6 Nr. 8 des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatentgesetz (BGBl. II S. 1354) eingeführt worden. Die Vorschrift verfolgt den Zweck, Doppelpatentierungen zu verhindern. In der Praxis des Patentamts haben sich bei der Anwendung dieser Vorschriften Interpretationsschwierigkeiten ergeben. Diese betreffen die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Fiktion der Rücknahme der nationalen Anmeldung eintritt, wenn die PCT-Anmeldung in deutscher Sprache unter Berufung auf die Priorität einer deutschen Erstanmeldung über das Deutsche Patentamt als Anmeldeamt eingereicht wird und zugleich das nationale Amt auch als Bestimmungsamt der PCT-Anmeldung benannt ist und schließlich durch die Zahlung der Übermittlungsgebühr gleichzeitig auch die Anmeldegebühr als entrichtet gilt (vgl. Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 2 IntPatÜG).

Zur Klarstellung wird der Wortlaut des Absatzes 3 um einen Verweis auf die Artikel 22 und 39 Abs. 1 des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT) ergänzt. Die nationale Anmeldung gilt damit ausdrücklich erst dann als zurückgenommen, wenn durch den Ablauf der Fristen nach Artikel 22 oder 39 Abs. 1 des

PCT sichergestellt ist, daß die internationale Anmeldung in die nationale Phase eintritt, wobei als selbstverständlich vorauszusetzen ist, daß die Benennung der Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungsamt im Zeitpunkt des Eintritts in die nationale Phase nicht als zurückgenommen gilt (vgl. hierzu aber auch die Begründung zum Zweiten Gesetz über das Gemeinschaftspatent, Drucksache 12/632 S. 22).

Damit soll über jeden Zweifel sichergestellt werden, daß der Anmelder bis zum Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase auf der Grundlage des inzwischen erstellten internationalen Rechercheberichtes die Möglichkeit hat zu entscheiden, ob es sich lohnt, die internationale Anmeldung oder die nationale Anmeldung weiterzuverfolgen, wie es dem Anliegen des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent entspricht.

Zu Artikel 7 (Änderung des Patentgebührengesetzes)

Zu Nummer 1 und 2 (Nr. 111 100 und 113 400)

Die Änderungen im Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts tragen der Neustrukturierung der §§ 30, 34 und 35 Patentgesetz Rechnung. Das Anfallen einer Gebühr für die Erteilung des Patents ist in § 34 Abs. 6 Patentgesetz geregelt, die Gebühr für die Eintragung der Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in die Patentrolle in § 30 Abs. 5 Patentgesetz (vgl. Artikel 2 Nummer 7 zu Buchstabe d und Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 PatG).

Zu Nummer 3 (Nr. 121 100)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch die Neufassung des § 4 des Gebrauchsmustergesetzes bedingt ist (vgl. Artikel 3 Nummer 2).

Zu Nummer 4 bis 6 (Überschrift; Nr. 215 110, 225 110)

Die Gebühren nach den Gebührentatbeständen 215 110 und 225 110 sind künftig auch für die Entscheidungen des Bundespatentgerichtes nach § 24 Abs. 6 Patentgesetz, auch in Verbindung mit § 20 Gebrauchsmustergesetz, über die Zurücknahme der Zwangslizenz und die Anpassung der zu zahlenden Vergütung in den Verfahren nach § 81 Patentgesetz zu erheben.

Zu Nummer 7 (Nr. 215 120, 215 220, 225 120, 225 220)

Die Gebührentatbestände für die Einlegung der Berufung und der Beschwerde in Patent- und Gebrauchsmustersachen beim Bundespatentgericht können aufgehoben werden, da künftig ausschließlich Gebühren nach dem Gerichtskostengesetz erhoben werden (vgl. Artikel 17 und die Begründung hierzu).

Zu Artikel 8 (Änderung der Patentanwaltsordnung)

Durch Artikel 3 des Gesetzes über die Prozeßkostenhilfe vom 13. Juni 1980 (BGBl. I S. 677, 684) ist das Gesetz über die Beordnung von Patentanwälten in Armensachen in der Fassung des § 187 der Patent-

anwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557) in das Gesetz über die Beordnung von Patentanwälten bei Prozeßkostenhilfe umbenannt worden. Die Änderung der Bezeichnung dieses Gesetzes ist in § 43 Abs. 1 Nr. 2 der Patentanwaltsordnung unterblieben. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 9 (Änderung des Gesetzes über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen)

Mit der in Artikel 9 enthaltenen Neustrukturierung des Gesetzes wird zum einen der mit der Geschmacksmusternovelle 1986 verbundenen Erweiterung der Aufgaben des Patentamts und der Erweiterung der Zuständigkeit des Bundespatentgerichtes Rechnung getragen. Diese Erweiterung, die mit dem Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2051) erfolgt ist, ist in dem Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen zunächst unberücksichtigt geblieben. Dies soll jetzt durch die Neustrukturierung nachgeholt werden. Eine Änderung der bisherigen Praxis ist damit nicht verbunden, denn das Patentamt und das Bundespatentgericht wenden die Vorschriften dieses Gesetzes auf die Abrechnung des in Geschmacksmustersachen beigeordneten Vertreters entsprechend an.

Zum anderen erfolgt mit der Neustrukturierung des Gesetzes eine Anhebung des Gebührensatzes der dem beigeordneten Vertreter zu erstattenden Gebühr von 450 DM auf 700 DM. Die Anhebung ist aus folgendem Grund erforderlich:

Die Gebühren des beigeordneten Vertreters sind zuletzt 1980 durch Artikel 3 des Gesetzes über die Prozeßkostenhilfe vom 13. Juni 1980 (BGBl. I S. 677) auf 450 DM erhöht worden. Nach heutigen Maßstäben sind diese Gebühren zu gering im Vergleich zu den Gebühren, die der beigeordnete Vertreter in Patentverfahren vor dem Bundesgerichtshof seit dem 1. Juli 1994 nach § 123 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte erhält (§ 9 VertrGebErstG). An einem konkreten Beispiel erläutert bedeutet das, daß in einem Patentnichtigkeitsverfahren, das in der Regel einen Streitwert von mehr als 50 000 DM hat, der beigeordnete Vertreter bei zwei Gebühren (Prozeß- und Verhandlungsgebühr) einen Betrag von 1 530 DM erhält. Im Vergleich dazu erhält der beigeordnete Vertreter in einem Patentanmeldeverfahren vor dem Patentamt (Einreichung der Patentanmeldung und die Durchführung des Prüfungsverfahrens) zwei Gebühren in Höhe von je 450 DM. Diese Gebühren erhöhen sich nach § 14 des Fünften Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 18. Juli 1953 (BGBl. I S. 615; Fünftes Überleitungsgesetz) um einen Zuschlag von 20%. Also erhält der beigeordnete Vertreter in einem Patentverfahren vor dem Patentamt insgesamt einen Betrag in Höhe von

1 080 DM, während er in dem als Beispiel aufgeführten Verfahren vor dem Bundesgerichtshof eine Vergütung in Höhe von 1 530 DM erhält. Angesichts dieses Unterschiedes in der Kostenerstattung für den beigeordneten Vertreter erscheint es angemessen, die Gebühr von 450 DM auf 700 DM zu erhöhen mit der Folge, daß künftig die Vergütung eines beigeordneten Vertreters in einem Patentanmeldeverfahren 1 400 DM beträgt. Gleichzeitig entfällt mit der Anhebung der Gebühren auf einen Betrag von 700 DM aber auch der sachliche Grund für die Beibehaltung des 20%igen Zuschlags gemäß § 14 des Fünften Überleitungsgesetzes. Das Ziel dieser Regelung, nämlich eine angemessene Bezahlung der beigeordneten Vertreter zu gewährleisten, wird durch die jetzt vorgeschlagene Anhebung der Gebühr erreicht. Die Zuschlagsregelung des Fünften Überleitungsgesetzes ist daher aufzuheben (vgl. Artikel 25 Nummer 1).

Zu Nummer 1 (Überschrift; amtliche Abkürzung)

In der Überschrift ist daher die Aufzählung der Schutzrechte zu ergänzen und eine amtliche Abkürzung einzuführen.

Zu Nummer 2 (§ 1 VertrGebErstG: Anwendungsbereich)

In § 1 ist ebenfalls die Aufzählung der Schutzrechte zu ergänzen.

Zu Nummer 3 (§ 2 Abs. 1 VertrGebErstG: Patentsachen)

Die Gebühr in Patentsachen wird auf 700 DM erhöht.

Zu Nummer 4 (§ 2 Abs. 2 VertrGebErstG: Gebührentatbestände)

§ 2 Abs. 2 VertrGebErstG ist sprachlich moderner gefaßt und den neu gefaßten §§ 3 und 3 a VertrGebErstG angepaßt worden.

Zu Nummer 5 (§ 3 Abs. 1 VertrGebErstG: Gebrauchsmustersachen)

Die Gebühr in Gebrauchsmustersachen ist ebenfalls auf 700 DM zu erhöhen.

Zu Nummer 6 (§ 3 Abs. 2 VertrGebErstG: Gebührentatbestände)

§ 3 Abs. 2 VertrGebErstG ist neu gefaßt worden, da die bisherige Formulierung hinsichtlich der Beschwerdegebühren unklar ist. Aus der Begründung zum Gesetzentwurf des Vertretergebühren-Erstattungsgesetzes (Drucksache 3801 vom 23. Oktober 1952, S. 5) zu § 3 VertrGebErstG (Gebrauchsmustersachen) ergibt sich, daß die Festlegung auf eine Gebühr von 20/10 nur für Beschwerden gegen Entscheidungen über einen Löschungsantrag gelten sollte. Da die Gebühr für die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung ebenfalls gesondert geregelt ist (13/10), wird deutlich, was mit „anderen Beschwerdeverfahren“ gemeint war. Die bisherige Formulierung mit dem Verweis auf § 18 Gebrauchsmustergesetz (früher § 10) macht dies nicht hinreichend deutlich, da in § 18 Gebrauchsmustergesetz generell Be-

schwerden bis hin zur Rechtsbeschwerde (§ 18 Abs. 3 GebrMG) vor dem Bundesgerichtshof angesprochen sind. Die Gebühren des beigeordneten Vertreters in Rechtsbeschwerdeverfahren in Gebrauchsmustersachen vor dem Bundesgerichtshof werden künftig nach § 9 VertrGebErstG berechnet (vgl. hierzu unten Nummer 13).

**Zu Nummer 7 (§ 3 a Abs. 1 VertrGebErstG:
Topographieschutzsachen)**

Die Gebühr in Topographieschutzsachen ist ebenfalls von 450 DM auf 700 DM zu erhöhen.

**Zu Nummer 8 (§ 3 a Abs. 2 VertrGebErstG:
Gebührentatbestände)**

Aus den gleichen Gründen, die der Neufassung von § 3 Abs. 2 VertrGebErstG zugrunde liegen, hatte auch eine Neufassung von § 3 a Abs. 2 VertrGebErstG zu erfolgen, denn § 4 Abs. 3 Satz 3 des Halbleiterschutzgesetzes verweist auf § 18 Gebrauchsmuster-gesetz und damit auch auf die Rechtsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (§ 18 Abs. 3 GebrMG). Die Festlegung auf eine Gebühr von $\frac{20}{10}$ gilt nur für Beschwerden gegen Entscheidungen über einen Löschungsantrag.

**Zu Nummer 9 (§ 3 b VertrGebErstG:
Geschmacksmustersachen)**

§ 3 b VertrGebErstG regelt die Gebühren des beigeordneten Vertreters in Geschmacksmustersachen und orientiert sich an den Gebühren für die Gebrauchsmustersachen.

**Zu Nummer 10 (§ 3 c VertrGebErstG:
Sortenschutzsachen)**

Die Regelung bezüglich der Sortenschutzsachen ist entsprechend den Änderungen in §§ 3 und 3 a VertrGebErstG anzugleichen.

Zu Nummer 11 (§ 6 VertrGebErstG)

Die Änderung in § 6 VertrGebErstG ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 12 (§ 7 VertrGebErstG: Verweisung)

Die in § 7 Nr. 2 VertrGebErstG enthaltene Regelung über die Reisekosten wird aufgehoben. Es gilt somit § 126 BRAGO, da eine abweichende Rechtslage im Vergleich zur Prozeßkostenhilfe nicht begründbar ist.

**Zu Nummer 13 (§ 9 VertrGebErstG: Verfahren vor
dem Bundesgerichtshof)**

In § 9 VertrGebErstG war bisher nur die Anwendung der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patentsachen vorgesehen. Nunmehr sind auch in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nach dem Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzgesetz für die Gebühren des beigeordneten Vertreters die Vorschriften der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte über Prozeßkosten-

hilfe anwendbar. Der dritte Abschnitt des Gesetzes war daher für die übrigen Verfahren zu ergänzen. Eine von § 9 VertrGebErstG (Patentsachen) abweichende Regelung für die übrigen Verfahren war weder notwendig noch einsichtig. Sie wurde in der Praxis vom Bundesgerichtshof auch nicht durchgeführt.

**Zu Nummer 14 (§ 10 VertrGebErstG:
Aufhebung der Berlin-Klausel)**

Die Änderung ist lediglich redaktioneller Art.

Zu Artikel 10 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes)

Auch beim Halbleiterschutz können die Voraussetzungen für die Einreichung von Anmeldungen auf elektronischem Wege geschaffen werden. In § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz wird daher das Erfordernis der Schriftlichkeit der Anmeldung beseitigt, das sich insoweit als Hindernis auswirken könnte. Im übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 1 Patentgesetz verwiesen.

Gleichzeitig wird die in Absatz 3 enthaltene Verordnungsermächtigung erweitert. Das Bundesministerium der Justiz kann künftig auch die Form der Anmeldung in einer Rechtsverordnung regeln. Die Möglichkeit, diese Ermächtigung auf den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes zu übertragen, bleibt bestehen.

Zu Artikel 11 (Änderung des Urheberrechtsgesetzes)

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung des § 69 c Nr. 3 und § 111 a Abs. 1 Satz 2 Urheberrechtsgesetz, an die mit dem Inkrafttreten des Vertrages über die Europäische Union vom 7. Februar 1992 am 1. November 1993 (BGBl. 1993 II S. 1947) eingeführte Bezeichnung.

**Zu Artikel 12 (Änderung des
Geschmacksmustergesetzes)**

**Zu Nummer 1 (§ 7 Abs. 3 GeschmG: Streichung
des Schriftformerfordernisses)**

Auch hier soll das gesetzliche Hindernis beseitigt werden, das der elektronischen Einreichung von Musteranmeldungen entgegenstehen könnte.

Auf die Begründung zu Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 1 Patentgesetz wird verwiesen.

**Zu Nummer 2 (§ 7 b Abs. 1 GeschmG:
Prioritätserklärung)**

§ 7 b Abs. 1 Geschmacksmustergesetz, der die Fristen zur Abgabe der Erklärung über die Inanspruchnahme einer früheren ausländischen Anmeldung desselben Musters oder Modells nach dem Vorbild des geltenden § 41 Abs. 1 Patentgesetz regelt, soll an die Neufassung des § 41 Abs. 1 Patentgesetz angepaßt werden. Auf diese Weise sollen im Patent-, im Gebrauchsmuster- und im Geschmacksmustergesetz inhaltlich gleiche Vorschriften über die Abgabe der Erklärung über die Inanspruchnahme einer ausländischen

dischen Priorität gelten. Auch für die Inanspruchnahme einer Auslandspriorität auf der Basis der Anerkennung der faktischen Gegenseitigkeit hat der ausländische Anmelder künftig bis zum Ablauf des 16. Monats seit dem Prioritätstag Zeit, um die Prioritätserklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben (vgl. die Begründung zu Artikel 2 Nummer 13).

**Zu Nummer 3 (§ 10 Abs. 5 GeschmG:
Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist)**

Da § 10 Abs. 5 Geschmacksmustergesetz auf § 123 Patentgesetz verweist, ist künftig auch die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist, d. h. in die Frist zur Einreichung einer Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung desselben Musters oder Modells, möglich. Wie beim Patent muß auch beim Geschmacksmuster der gutgläubige Dritte, der auf den Ablauf der Prioritätsfrist vertraut hat, geschützt werden. Dem dient der Verweis auf § 123 Abs. 7 Patentgesetz (vgl. die Begründung zu Artikel 2 Nummer 31).

**Zu Nummer 4 (§ 10 a GeschmG: Wiedereinsetzung
im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundespatentgericht; Folgeänderung)**

Im Beschwerdeverfahren gegen die Beschlüsse des Patentamts in Geschmacksmustersachen vor dem Bundespatentgericht findet künftig neben § 123 Abs. 1 bis 5 Patentgesetz auch der neue Absatz 7 des § 123 Patentgesetz Anwendung, wenn das Gericht nach Absatz 1 die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist gewährt.

**Zu Nummer 5 (§ 10 b GeschmG:
Verfahrenskostenhilfe)**

Auch in Geschmacksmusterverfahren erhalten Ausländer künftig Verfahrenskostenhilfe unter entsprechender Anwendung des § 114 der Zivilprozeßordnung. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Artikel 2 Nummer 34 verwiesen.

**Zu Nummer 6 bis 8 (§ 12 GeschmG:
Verordnungsermächtigung)**

Die in § 12 Abs. 1 Satz 1 Geschmacksmustergesetz enthaltene Verordnungsermächtigung wird um eine Ermächtigung zur Regelung der Form der Anmeldung erweitert, um später in der Musteranmeldeverordnung die Zulässigkeit der Einreichung von Anmeldungen im Wege der Datenfernübertragung zu ermöglichen (vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 7).

Bei den weiteren Änderungen der Nummern 5 bis 7 handelt es sich um redaktionelle Änderungen, die auf den Beschluß des Bundeskabinetts vom 20. Januar 1993 zurückgehen, der vorsieht, daß für alle Bundesressorts einheitlich die sächliche Bezeichnungsform einzuführen ist.

**Zu Artikel 13 (Änderung des
Verwaltungsverfahrensgesetzes)**

Infolge der Änderung der amtlichen Bezeichnung des Deutschen Patentamts ist auch in § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die notwendige Änderung der Amtsbezeichnung zu vollziehen.

**Zu Artikel 14 (Änderung des
Bundesbesoldungsgesetzes)**

Im Zuge der Änderung der amtlichen Bezeichnung des Deutschen Patentamts in Deutsches Patent- und Markenamt sind die Amtsbezeichnungen des Präsidenten des Deutschen Patentamts in der Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz und der Gruppenleiter und der Prüfer des Deutschen Patentamts in der Anlage I Nr. 19 zum Bundesbesoldungsgesetz anzupassen.

Zu Artikel 15 (Änderung des Rechtspflegergesetzes)

Zu Nummer 1

Die Änderung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 Rechtspflegergesetz ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 2

§ 23 Rechtspflegergesetz regelt die Übertragung von Geschäften in Verfahren vor dem Bundespatentgericht auf den Rechtspfleger. Durch die Abschaffung des Vorschaltverfahrens beim Bundespatentgericht ist ein Ausspruch, daß die „Berufung als nicht eingelegt gilt“ im Falle der Nichtzahlung der Gebühr in Patent- und Gebrauchsmusternichtigkeitsverfahren durch den Rechtspfleger beim Bundespatentgericht nicht mehr erforderlich. Die entsprechende Regelung in § 23 Abs. 1 Nr. 4 Rechtspflegergesetz kann deshalb entfallen.

**Zu Artikel 16 (Änderung des
Rechtsberatungsgesetzes)**

Artikel 1 § 3 des Rechtsberatungsgesetzes regelt, welche Gebiete der Besorgung von Rechtsangelegenheiten vom Regelungsbereich des Rechtsberatungsgesetzes ausgenommen sind. Im Rahmen der Arbeiten zur Schaffung des Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2501) und bei der Neufassung der Nummer 5 des § 3 durch das Gesetz vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294) ist versehentlich der Geschmacksmusterbereich aus dem Anwendungsbereich des Rechtsberatungsgesetzes nicht ausgenommen worden.

Zu Artikel 17 (Änderung des Gerichtskostengesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1 GKG: Anwendungsbereich)

Die Ergänzung des § 1 Gerichtskostengesetz um einen Absatz 3 hat zur Folge, daß das Gerichtskostengesetz für die Erhebung von Gebühren und Auslagen in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halb-

leiterschutz- und Schriftzeichensachen sowie Markensachen künftig unmittelbar Anwendung findet. Für alle Verfahren gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichtes vor dem Bundesgerichtshof, also die Berufungsverfahren, die Rechtsbeschwerde- und die Beschwerdeverfahren, findet künftig eine einheitliche Kostenerhebung und Kostenberechnung nach dem Gerichtskostengesetz statt. Nach geltendem Recht sind die Gebühren teilweise nach dem Patentgebührengesetz, dem „Tarif“, (so im Berufungsverfahren nach § 110 Abs. 1 PatG und im Beschwerdeverfahren nach § 122 PatG) und teilweise unter entsprechender Anwendung des Gerichtskostengesetzes (so im Rechtsbeschwerdeverfahren nach § 102 Abs. 2 PatG und im Berufungsverfahren nach § 110 Abs. 2 PatG) zu erheben. Mit der Änderung des § 110 Abs. 2 Patentgesetz, des § 102 Patentgesetz, des § 122 Patentgesetz und des § 85 Markengesetz und der Einfügung von eigenen Gebührentatbeständen für diese Verfahren in das Gerichtskostengesetz erfolgt eine systematische Neugestaltung des Gebührenrechts vor dem Bundesgerichtshof in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes. Eine entsprechende Anwendung des Gerichtskostengesetzes und eine Verweisung auf die Gebührentatbestände des Revisionsverfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist damit nicht mehr notwendig. Auch eine Erhebung von Gebühren nach dem „Tarif“ ist nicht mehr erforderlich. Die Neuordnung dient der Vereinfachung und Übersichtlichkeit des Gebührenrechtes im Bereich der Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Bundesgerichtshof.

Zu Nummer 2

Die Änderung ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 3 (§ 12 a GKG: Wertberechnung in Streitsachen und Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes)

Für die Wertberechnung in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes ist künftig grundsätzlich § 12 a Gerichtskostengesetz maßgebend. Der Wert ist nach Absatz 1 nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 3 ZPO). Absatz 2 weist auf andere über die im Abschnitt 2 des Gerichtskostengesetzes hinaus für die Wertberechnung in Betracht kommende, spezielle Regelungen hin. In Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Halbleiterschutzstreitsachen, für die die ordentlichen Gerichte zuständig sind, sind dies § 144 Patentgesetz, § 26 Gebrauchsmustergesetz, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Halbleiterschutzgesetz, und § 142 Markengesetz, die für die Berechnung der Gebühren Streitwertsonderregelungen zugunsten einer wirtschaftlich schwachen Partei ermöglichen. Die §§ 144 Patentgesetz und 142 Markengesetz finden aber auch entsprechende Anwendung in den Berufungs- und Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts, zum Beispiel über die in § 102 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 Patentgesetz und § 85 Abs. 2 Markengesetz enthaltenen Verweisungen. Diese Spezialvorschriften für die Wertfestsetzung werden auch künftig unverändert zugunsten einer wirtschaftlich schwachen Partei Anwendung finden. In

den Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichtes wird § 144 Patentgesetz sogar entsprechend angewandt (vgl. BGH GRUR 1982, S. 672).

Eine Änderung der Gebührensätze in den Verfahren bei dem Bundesgerichtshof ist mit der Aufnahme spezieller Gebührentatbestände in das Gerichtskostengesetz nicht verbunden; vielmehr werden die entsprechenden Bestimmungen des geltenden Rechts bei der Festsetzung der Gebührensätze zugrunde gelegt.

Zu Nummer 4 (§ 49 Abs. 1 Satz 1 GKG: Kostenschuldner)

Als Folge der Erweiterung des in § 1 Abs. 3 Gerichtskostengesetz definierten Anwendungsbereiches ist § 49 Abs. 1 Satz 1 Gerichtskostengesetz um die Aussage zu ergänzen, daß Kostenschuldner für die Gerichtskosten in Berufungs-, Rechtsbeschwerde- und Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichtes stets der Rechtsmittelführer ist.

Zu Nummer 5 (§ 61 GKG: Fälligkeit)

Die Gebühren in den Berufungs-, Rechtsbeschwerde- und Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof werden ebenso wie die Gebühren in den Verletzungsstreitsachen mit der Stellung des Antrages fällig, durch den das Verfahren bedingt ist. Die Aufzählung in § 61 Gerichtskostengesetz ist um die genannten Verfahren vor dem Bundesgerichtshof zu ergänzen.

Zu Nummer 6 (Unterabschnitt II. 4 im Teil 1 der Anlage 1)

Zu den Nummern 1240, 1241, 1246, 1247:

Die Vorschriften entsprechen dem geltenden Unterabschnitt II. 3 des Teiles 1 der Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz mit den Nummern 1230 bis 1239 (Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten), wie dies nach geltendem Recht durch § 110 Abs. 2 Patentgesetz bestimmt ist.

Auch die Urteilsgebühr (Nummer 1246) für das Berufungsverfahren wird in Anlehnung an das geltende Recht (§ 110 Abs. 2 Satz 3 PatG) nicht geändert. Sie berechnet sich auch künftig nach dem vierfachen Gebührensatz, obwohl in Revisionsverfahren nach der Zivilprozeßordnung seit dem 1. Juli 1994 für das Urteil ein dreifacher Gebührensatz (Nummer 1236) erhoben wird.

Mit Rücksicht darauf, daß es sich um ein Berufungsverfahren handelt, ist die Gebühr Nummer 1241 nach dem Vorbild der Gebühr 1221 des Unterabschnittes II. 2 des Teiles 1 der Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz gefaßt worden. Nach Nummer 1241 des Gebührenverzeichnisses ist zukünftig eine Ermäßigung der Verfahrensgebühr von einem zweifachen Gebührensatz auf einen halben Gebührensatz vorgesehen, wenn die Berufung oder die Klage vor dem Erlass eines Beweisbeschlusses oder einer schriftlichen Terminsbestimmung zurückgenommen

wird. Da das Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitsachen vor dem Bundesgerichtshof durch die Einführung des Berufungsbegründungszwanges dem Berufungsverfahren vor den Zivilgerichten angeglichen wird und auch in diesem Verfahren eine Kostenermäßigung für den Fall der Berufungs- oder Klagerücknahme vorgesehen ist, besteht keine Veranlassung, hier eine abweichende Regelung vorzusehen.

Zu den Nummern 1248 und 1249:

Für die übereinstimmende Erledigungserklärung nach § 91a Zivilprozeßordnung ist eine ermäßigte Gebühr vorgesehen. Eine Änderung der bisherigen Rechtslage ist mit der Aufnahme dieses Gebührenbestandes nicht verbunden, denn es werden bisher die Gebühren nach den Nummern 1537, 1538 und 1539, die ebenfalls ermäßigt sind, erhoben.

Zu den Nummern 1905 und 1906:

In den Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichtes über den Erlaß einer einstweiligen Verfügung in Zwangslizenzsachen nach dem Patent- und Gebrauchsmustergesetz entsprechen die künftig zu zahlenden Festgebühren ihrer Höhe nach den Gebühren 215 220 und 225 220, die in der Anlage 1 zum Patentgebührengesetz vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2188), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Patentgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1739, 2263) enthalten und bisher mit der Einlegung des Rechtsmittels an das Bundespatentgericht zu zahlen sind.

Nach den Maßgaben des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 zum Gerichtskostengesetz (Anl. I Kap. III Sachgeb. A Abschn. III, IV) in Verbindung mit der Verordnung zur Anpassung der für die Kostengesetze in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet geltenden Ermäßigungssätze vom 15. April 1996 (BGBl. 1990 II S. 885, 935; BGBl. 1996 I S. 604) werden die Gebühren zugunsten natürlicher und juristischer Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz oder ihre Hauptniederlassung in den neuen Bundesländern haben, um 10 % ermäßigt. Diese Maßgaben finden auch entsprechende Anwendung auf die hier in das Gerichtskostengesetz eingeführten Gebührenatbestände, so daß in Berufungs-, Rechtsbeschwerde- und Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gegen eine Entscheidung des Bundespatentgerichtes auch künftig eine 10%ige Kostenermäßigung zugunsten der begünstigten Kreise erfolgen wird.

Zu Nummer 1907:

Für die Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes ist mit der Einführung der Gebührenatbestände ebenfalls keine Anhebung der Gebühren verbunden.

In sämtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren wird die Gerichtsgebühr grundsätzlich nach dem Wert des Streitgegenstandes erhoben und berechnet sich nach den Sätzen, die für das Zivilverfahren in der Revi-

sionsinstanz gelten. Es wird eine volle Gebühr nach doppeltem Gebührensatz erhoben. Durch die Änderung des Gerichtskostengesetzes erübrigt sich künftig eine Verweisung in § 102 Abs. 2 und § 85 Abs. 2 Markengesetz auf das Gerichtskostengesetz (vgl. hierzu Artikel 2 Nummer 26 und Artikel 5).

Zu Artikel 18 (Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 30 g des Patentgesetzes und des § 3 a des Gebrauchsmustergesetzes)

Zu den Nummern 1 und 3 (Überschrift;
§ 1 PatG/GebrMGAV)

Bei der Neufassung des Patentgesetzes durch die Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1) und des Gebrauchsmustergesetzes durch die Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455) ist in der Überschrift und in § 1 der Verordnung zur Ausführung des § 30 g des Patentgesetzes und des § 3 a des Gebrauchsmustergesetzes vom 24. Mai 1961 (BGBl. I S. 595) die Verweisung auf § 30 g des Patentgesetzes und § 3 a des Gebrauchsmustergesetzes nicht berichtigt worden. Es handelt sich daher um redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 2 (amtliche Abkürzung:
PatG/GebrMGAV)

Der Überschrift wird eine amtliche Abkürzung angefügt, die der in der JURIS-Normendokumentation verwendeten Abkürzung entspricht.

Zu Artikel 19 (Änderung der
Patentanmeldeverordnung)

Zu den Nummern 1 bis 4 (§§ 2, 3, 4, 5 PatAnmV:
redaktionelle
Folgeänderungen)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen, die durch die Neufassung der §§ 34 und 35 Patentgesetz notwendig sind.

Zu Nummer 5 (§ 10 PatAnmV: Beglaubigungs-
erfordernisse; Übersetzungen)

Die Neufassung des § 10 Abs. 1 beruht darauf, daß künftig die Einreichung fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen nach §§ 34 und 35 möglich ist, die dem ausländischen Anmelder die Nachanmeldung seiner Erfindung innerhalb der Prioritätsfrist erleichtern soll. Außerdem enthalten die Absätze 2 und 3 des § 10 künftig Regelungen über die Behandlung fremdsprachiger Unterlagen und Dokumente, denn § 126 Satz 2 Patentgesetz, der vorsieht, daß Eingaben in fremden Sprachen nicht berücksichtigt werden, soll aufgehoben werden (vgl. Artikel 2 Nummer 27 Buchstabe b). Die Absätze 2 und 3 orientieren sich an § 69 der Markenverordnung, wobei im Gegensatz zu § 69 Abs. 1 der Markenverordnung darauf verzichtet wird, zu regeln, welche Arten von Eingaben und Schriftstücken in fremden Sprachen Berücksichtigung finden können. Lediglich für die Behandlung fremdsprachiger Prioritätsbelege ist eine Sonderregelung in Absatz 4 vorgesehen.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 sind Beglaubigungserfordernisse für Übersetzungen vorgesehen, die zu den Anmeldeunterlagen im Sinne des § 34 Patentgesetz zählen und binnen der Dreimonatsfrist in § 35 Patentgesetz nachgereicht werden müssen. Diese Übersetzungen sind zwingend von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt zu beglaubigen, soweit sie nicht von einem öffentlich bestellten Übersetzer (§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatAnmV) angefertigt sind.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Behandlung von Schriftstücken, die nicht zu den Anmeldeunterlagen im Sinne des § 34 Patentgesetz zählen und die nicht in einer bestimmten Sprache (englisch, französisch, italienisch und spanisch) abgefaßt sind.

Der Anmelder hat zwingend innerhalb eines Monats eine Übersetzung einzureichen. Reicht er diese nicht ein, so gilt das Schriftstück als nicht zugegangen. Reicht er die Übersetzung fristgerecht ein, so gilt das Schriftstück als im Zeitpunkt seines Eingangs als zugegangen. Wird die Übersetzung erst nach Ablauf der Frist eingereicht, so gilt nach Satz 2 des Absatzes 1 das Schriftstück als zum Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung als zugegangen. § 10 Abs. 1 bis 3 Gebrauchsmusteranmeldeverordnung entspricht inhaltlich weitestgehend den § 68 Abs. 2 und § 69 Abs. 2 und 3 der Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Behandlung von Schriftstücken, die nicht zu den Anmeldeunterlagen zählen und in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache abgefaßt sind. Das Patentamt kann nach seinem Ermessen die Einreichung einer Übersetzung fordern, sofern es dies für notwendig und sinnvoll erachtet.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt künftig die Behandlung von Prioritätsbelegen, die gemäß der revidierten Pariser Verbandübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vorgelegt werden. Übersetzungen sind nur für den Fall, daß dies erforderlich ist, auf Anforderung des Patentamts vorzulegen.

**Zu Nummer 6 (§ 11 Abs. 1 Satz 2 PatAnmV:
ergänzendes Schutzzertifikat;
Beglaubigungs- und
Übersetzungserfordernisse)**

Werden die dem Antrag auf Erlangung eines ergänzenden Schutzzertifikates beizufügenden Unterlagen nicht in deutscher Sprache eingereicht, so gelten die Beglaubigungs- und Übersetzungserfordernisse des § 10 Abs. 1 bis 3 der Patentanmeldeverordnung entsprechend.

**Zu Artikel 20 (Änderung der Verordnung über
die Übertragung der Ermächtigung
nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes)**

**Zu Nummer 1 bis 3 (Überschrift; §§ 1 und 2
PatGermÜbertrV)**

Es handelt sich um eine redaktionelle Neufassung der Verordnung. Die Verordnungsermächtigung zur Nutzbarmachung der Dokumentation des Patentamts für die Öffentlichkeit befindet sich seit der Neufassung des Patentgesetzes im Jahre 1980 in § 29 Abs. 3 Patentgesetz. § 2 der Verordnung enthält die inzwischen nicht mehr notwendige „Berlin-Klausel“ und konnte daher aufgehoben werden.

**Zu Artikel 21 (Änderung der
Gebrauchsmusteranmeldeverordnung)**

**Zu Nummer 1 bis 10 (amtliche Abkürzung:
GebrMG; §§ 2, 4, 5, 6, 8
GbmAnmV)**

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die Neufassung des § 4 Gebrauchsmustergesetz erforderlich sind.

Die in den Vorschriften der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung enthaltenen nicht amtlichen Abkürzungen des Gebrauchsmustergesetzes sind durch die Bezeichnung des Gesetzes zu ersetzen.

§ 8 Abs. 3 Satz 2 ist der Neufassung des § 9 der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung anzupassen (vgl. hierzu Nummer 11).

Zu Nummer 11 (§ 9 GbmAnmV)

§ 9 der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung entspricht inhaltlich dem § 10 der Patentanmeldeverordnung (vgl. Artikel 18).

**Zu Artikel 22 (Änderung der Verordnung
über das Deutsche Patentamt)**

Zu Nummer 1 (Überschrift)

Die Überschrift der Verordnung ist infolge der Umbenennung des Deutschen Patentamts in Deutsches Patent- und Markenamt anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 20 Abs. 1 DPAV)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen, die durch die Neufassung der §§ 34 und 35 Patentgesetz und die Neustrukturierung des § 4 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz erforderlich geworden sind. Die in § 35 Abs. 4 Patentgesetz und § 4 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz enthaltenen Verordnungsermächtigungen sind nunmehr in § 34 Abs. 7 Patentgesetz und § 4 Abs. 4 Gebrauchsmustergesetz enthalten.

**Zu Artikel 23 (Änderung der
Halbleiterschutzanmeldeverordnung)**

In § 2 der Halbleiterschutzanmeldeverordnung wird festgelegt, daß die Anmeldung zum Schutz der dreidimensionalen Struktur eines Halbleitererzeugnisses

in schriftlicher Form, also der Papierform, beim Patentamt einzureichen ist. Dieses Erfordernis der Schriftlichkeit ist bisher nicht in der Anmeldeverordnung, sondern nur im Halbleiterschutzgesetz enthalten. Dort soll es gestrichen werden, um die gesetzliche „Sperr“ gegen künftige elektronische Anmeldeformen zu beseitigen. Da das Patentamt die Voraussetzungen für diese Anmeldeart noch nicht geschaffen hat, ist das Erfordernis der Schriftlichkeit der Anmeldung in die Anmeldeverordnung aufzunehmen. Zu gegebener Zeit kann die Art der Anmeldung durch eine Änderung der Anmeldeverordnung erweitert werden (vgl. zur Begründung Einleitung A. II.3 und Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 1 PatG, Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe a, Artikel 10 Buchstabe a, Artikel 12 Nummer 1).

Zu Artikel 24 (Änderung der Musteranmeldeverordnung)

Zur Erläuterung vergleiche die Begründung zu Artikel 23.

Zu Artikel 25 (Aufhebung von Gesetzen)

Zu Nummer 1

Das Fünfte Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ist aufzuheben, da es infolge Zeitablaufs keine Anwendung mehr findet. Die §§ 1 bis 3 enthalten vollzogene Änderungs- und Aufhebungsvorschriften. Die §§ 4 bis 8 enthalten Übergangsbestimmungen, die infolge Zeitablaufs keine Anwendung mehr finden. §§ 9 und 10 sind gegenstandslos. Die §§ 11 und 13 sind bereits aufgehoben worden. In seinen § 12, 16 und 17 enthält das Fünfte Überleitungsgesetz Übergangs- und Aufhebungsvorschriften, die heute keine Anwendung mehr finden. § 14, der seinerzeit eingeführt wurde, um eine angemessene Bezahlung des in Patent-, Gebrauchsmuster- und Topographie- und Sortenschutzverfahren beigeordneten Vertreters zu gewährleisten, kann ebenfalls entfallen (vgl. zur Erläuterung die Begründung zu Artikel 9). § 18 enthält eine vollzogene Neufassungsermächtigung. § 19 des Gesetzes enthält die Berlin-Klausel, § 20 die Inkrafttretensregelung.

Zu Nummer 2

Das Sechste Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ist ebenfalls wegen Zeitablaufs aufzuheben. Die §§ 1 bis 10 enthalten Änderungs- und Aufhebungsvorschriften, § 11 eine überholte Übergangsvorschrift I, und § 12 ist zeitlich überholt. § 13 enthält Bestimmungen über die Errichtung eines Großen Senats beim Patentgericht, der für Verfahren nach Artikel 7 des Gesetzes Nr. 8 der Alliierten Hohen Kommission über gewerbliche literarische und künstlerische Eigentumsrechte ausländischer Staaten und Staatsangehöriger zuständig ist. Mit der Herstellung der vollen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland kann diese Regelung entfallen. § 16 enthält eine Überleitungsbestimmung. § 17 enthält Stun-

dungsvorschriften für anerkannte Vertriebene, Sowjetzonenflüchtlinge und ihnen gleichgestellte Personen im Sinne der §§ 1 bis 4 Bundesvertriebenengesetz, Personen nach § 94 Bundesvertriebenengesetz, Evakuierte und Personen mit Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone. § 18 enthält eine Aufhebungsvorschrift, § 19 eine vollzogene Änderungsvorschrift, § 20 eine vollzogene Neufassungsermächtigung, § 21 die Berlin-Klausel und § 22 Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnung und die Inkrafttretensregelung.

Zu Nummer 3

Schließlich ist das Gesetz über die Anfechtung von Entscheidungen des Deutschen Patentamts vom 17. Februar 1960 infolge Zeitablaufs aufzuheben. § 1 Abs. 1 enthält Bestimmungen über die Frist für die Anfechtung von Entscheidungen des Deutschen Patentamts. § 1 Abs. 2 regelt ein Weiterbenutzungsrecht an einem später patentgeschützten Gegenstand, dessen Anmeldung vor dem 13. Juni 1959 eingereicht wurde. Infolge des Zeitablaufs sind die durch das Gesetz betroffenen Patente bereits erloschen. § 2 enthält die Berlin-Klausel, § 3 die Inkrafttretensregelung.

Zu Artikel 26 (Aufhebung von Verordnungen)

Zu Nummer 1

Die Verordnung über die Patentrolle vom 16. Juni 1981 ist ebenfalls aufzuheben, da durch die Neufassung des § 30 Patentgesetz der Präsident des Patentamts ermächtigt ist, die gesetzlich nicht vorgeschriebenen Eintragungen über den Verfahrensstand in der Patentrolle zu regeln (vgl. Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe b).

Zu Nummer 2

Zusätzlich wird auch die Verordnung zur Übertragung der Ermächtigung nach § 24 Abs. 2 PatG, jetzt § 30 Abs. 2 PatG vom 16. Dezember 1980, aufgehoben. Mit dieser Verordnung hatte das Bundesministerium der Justiz von der ihm eingeräumten Möglichkeit die Verordnungsermächtigung zu übertragen, Gebrauch gemacht. Bei der Neufassung des Patentgesetzes im Jahre 1980 ist die Aufhebung dieser Verordnung übersehen worden. Von der Möglichkeit der Übertragung der Ermächtigung des § 30 Abs. 2 Patentgesetz auf den Präsidenten des Patentamts ist mit der Verordnung vom 14. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2005) Gebrauch gemacht worden.

Zu Nummer 3

Da mit der Aufhebung des § 47 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen auch die Ermächtigungsgrundlage für die Verordnung über die Errichtung einer Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen bei der Dienststelle Berlin des Patentamts entfällt, ist

auch die Verordnung aufzuheben (vgl. zur Erläuterung die Begründung zu Artikel 4).

Zu Artikel 27 (Rückkehr zum einheitlichen
Verordnungsrang)

Diese Vorschrift ermächtigt den Ordnungsgeber, solche Bestimmungen von Rechtsverordnungen, die infolge ihrer Änderung durch Gesetz den Rang eines Gesetzes erhalten haben, künftig im Ordnungswege zu ändern.

Zu Artikel 28 (Übergangsvorschriften)

Diese Regelung stellt sicher, daß bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits anhängige Patent- und Gebrauchsmusterverfahren nach §§ 110 bis 122 Patentgesetz weiterhin nach den bisher geltenden Regeln behandelt werden.

Zu Artikel 29 (Inkrafttreten)

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden vierten Kalendermonats in Kraft.

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 720. Sitzung am 19. Dezember 1997 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 2 Nr. 6 (§ 26 Abs. 2 Satz 1 PatG)

In Artikel 2 Nr. 6 ist § 26 Abs. 2 Satz 1 wie folgt zu fassen:

„Als technisches Mitglied soll in der Regel angestellt werden, wer im Inland an einer Hochschule in einem technischen oder naturwissenschaftlichen Fach eine staatliche oder akademische Abschlußprüfung bestanden hat, danach mindestens fünf Jahre im Bereich der Naturwissenschaften oder Technik beruflich tätig war und im Besitz der erforderlichen Rechtskenntnisse ist.“

Begründung

Die Gleichstellung der Abschlüsse aus den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gebietet zwingend auch eine Einbeziehung der Fachhochschulabschlüsse im Inland. Es wäre paradox, wenn ein Fachhochschulabsolvent auf dem Umweg über die Gleichstellungsrichtlinie der EU sich die Äquivalenz seines Abschlusses erstreiten müßte. Im übrigen sind die einschlägigen Hochschulen im Inland nach den jeweiligen Landesgesetzen entweder Universitäten oder Fachhochschulen, so daß insoweit eine Vereinfachung erfolgen kann.

2. Zu Artikel 2 Nr. 28 (§§ 110 bis 114 PatG)

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob folgende Änderungen des Gesetzentwurfs angezeigt sind:

- a) Die Regelung zum Rechtsanwaltszwang der Parteien in Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof wird aus § 111 PatG herausgenommen und an anderer Stelle eingefügt.
- b) Im Gesetz wird ausdrücklich geregelt, daß eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auch gegen die Versäumung der Frist zur Einlegung der Berufung beim Bundesgerichtshof gewährt werden kann.

Begründung

Zu a)

Die Regelung des Rechtsanwaltszwangs der Parteien in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in § 111 Abs. 4 PatG erscheint an dieser Stelle überraschend und rechtssystematisch nicht passend. § 111 PatG enthält in seinen vorhergehenden Absätzen ausschließlich Vorschriften zur Berufungsbegründung. Möglich erscheint – was rechtssystematisch

konsequent wäre –, den Rechtsanwaltszwang für Rechtsbeschwerde- und Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof als gemeinsame Verfahrensvorschrift in den siebenten Abschnitt einzufügen. In diesem Falle wäre § 102 Abs. 5 Satz 1 PatG zu streichen.

Zu b)

In Abweichung von der jetzigen Rechtslage sieht der Gesetzentwurf keine ausdrückliche Regelung zur Zulässigkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Berufungseinlegung vor. § 123 Abs. 1 PatG ermöglicht derzeit die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der Versäumung der Berufungsfrist, da Berufungen beim Patentgericht einzulegen sind, die Berufungsfrist demzufolge eine gegenüber dem Patentgericht einzuhaltende Frist i. S. d. § 123 Abs. 1 PatG ist. Durch die vorgeschlagene Abschaffung des Vorschaltverfahrens soll nunmehr auch die Berufung bereits beim Bundesgerichtshof einzulegen sein. § 123 Abs. 1 PatG ermöglicht jedoch nicht die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich einer gegenüber dem Bundesgerichtshof einzuhaltenden Frist. Auch wenn wegen der Lückenhaftigkeit der Verfahrensregelungen im Patentgesetz die entsprechenden Vorschriften der ZPO anwendbar sein dürften (vgl. RGZ 158, 1, 3), so sollten eventuelle Rechtsunsicherheiten in dieser Frage von vornherein vermieden werden. Das wäre etwa möglich, indem in § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG klargestellt wird, daß auch bei der Versäumung von gegenüber dem Bundesgerichtshof einzuhaltenden Fristen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden kann. Erwägenswert ist auch die Einfügung einer Bestimmung, wonach die Vorschriften der ZPO entsprechend anzuwenden sind, soweit das Patentgesetz keine Regelungen enthält. Damit könnten auch sonstige Lücken der Verfahrensregelungen auf gesetzlicher Grundlage durch die ergänzende Heranziehung von Bestimmungen der ZPO geschlossen werden.

3. Zu Artikel 2 Nr. 29 (§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob es angezeigt ist, in Artikel 2 Nr. 29 in § 121 Abs. 2 Satz 2 nach dem Wort „Kostenfestsetzungsbeschlüssen“ die Angabe „(§§ 724 bis 802)“ zu streichen.

Begründung

Die §§ 724 bis 802 ZPO enthalten nicht nur Vorschriften über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen. So enthält etwa § 796 ZPO Regelungen lediglich zur Zwangsvollstrek-

kung aus einem Vollstreckungsbescheid, § 797 a ZPO zur Vollstreckungsklausel bei Gütestellenvergleichen und § 798 a ZPO zur Wartefrist bei einem Abänderungsbeschuß zu einem Unterhaltstitel. Die jeweiligen Bestimmungen der Zivilprozeßordnung durch (zusätzliche) Angabe der Vorschriften für entsprechend anwendbar zu erklären, ist auch unnötig. Sie sind durch die zusammenfassenden Titel hinreichend genau bezeichnet.

4. Zu Artikel 2 insgesamt

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine dem im Gesetzentwurf des Bundesrates zur Vereinfachung des zivilgerichtlichen Verfahrens und des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Drucksache 13/6398) vorgeschlagenen § 519 c ZPO entsprechende Regelung aufgenommen werden sollte.

Begründung

Der im o.g. Gesetzentwurf vorgesehene § 519 c ZPO soll dem Berufungsgericht ermöglichen, offensichtlich unbegründete Berufungen durch einstimmigen Beschluß zu verwerfen. Die vorgeschlagene Regelung soll der Entlastung der Zivilge-

richte dienen und ist unter diesem Gesichtspunkt auch für den Bundesgerichtshof in Patentstreitverfahren sinnvoll.

5. Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen)

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Neuregelung des sogenannten Hochschullehrerprivilegs, das den Professoren den Status eines freien Erfinders einräumt, zu prüfen.

Begründung

Der Bericht des Ausschusses Forschungsförderung zur Förderung von Erfindungen und Patenten im Forschungsbereich der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung enthält die Empfehlung, Bedeutung und Tragweite des Hochschullehrerprivilegs für eine erfolgreiche Patentierung und Verwertung von Hochschul-Erfindungen durch vertiefende Untersuchungen weiter aufzuhellen. Ergebnisse sollten bis Ende des Jahres 1997 vorliegen, um zu Empfehlungen für die Beibehaltung oder die Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs zu gelangen.

Gegenäußerung der Bundesregierung

Zu 1.

Zur Frage des Zugangs von Fachhochschulabsolventen zum höheren Dienst haben sich der Bundesrat und die Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren zum Versorgungsreformgesetz grundsätzlich geäußert (Drucksache 13/9527).

Die vom Bundesrat geforderte Prüfung zu einer Änderung des Laufbahn- und Dienstrechts sollte abgewartet werden. Die Ergebnisse sollen in das Patentgesetz übernommen werden. Dabei soll auch auf eine Nichtdiskriminierung im Verhältnis zu EU-Absolventen mit entsprechenden Abschlüssen eingegangen werden.

Zu 2.

a) Zu der Prüfungsbitte 2. a teilt die Bundesregierung grundsätzlich die Auffassung des Bundesrates, schlägt aber vor, den systematischen Standort der Vorschrift nicht zu ändern und sie auch nicht in den 7. Abschnitt des Patentgesetzes aufzunehmen. Der 7. Abschnitt enthält in erster Linie gemeinsame Vorschriften für das Patentamt und das Patentgericht. Nur eine der Vorschriften, nämlich § 124, bezieht sich ausdrücklich auch auf den Bundesgerichtshof.

§ 110 Patentgesetz, der regelt, gegen welche Entscheidungen des Bundespatentgerichts innerhalb welcher Frist und in welcher Form die Berufung einzulegen ist, wäre möglicherweise ein geeigneter Standort für die Regelung über den Vertretungszwang. Diese Vorschrift besteht aber bereits aus sechs Absätzen. Die Aufnahme eines zusätzlichen Absatzes könnte ihre Übersichtlichkeit beeinträchtigen. Im geltenden Recht ist der Vertretungszwang in § 121 Patentgesetz enthalten. In der Absicht, die Bedeutung dieser Vorschrift für das künftige Berufungsverfahren nach Abschaffung des Vorschaltverfahrens vor dem Bundespatentgericht hervorzuheben, und aus systematischen Gründen ist in Anlehnung an die entsprechende Vorschrift des Rechtsbeschwerdeverfahrens (§ 102 Patentgesetz) der Regelungsgehalt des geltenden § 121 in den neuen § 111 Abs. 4 Patentgesetz aufgenommen worden. Die Parallele zu § 102 Abs. 4 und 5 Patentgesetz wird nach Auffassung der Bundesregierung das Auffinden dieser Vorschrift erleichtern.

b) Dem Vorschlag des Bundesrates, die Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung in die Berufungsfrist ausdrücklich im Patentgesetz zu regeln, wird grundsätzlich zugestimmt.

Die Bundesregierung schlägt vor, in § 121 Patentgesetz – neu – einen Absatz aufzunehmen, der auf die §§ 233 bis 238 der Zivilprozeßordnung ver-

weist, da die Wiedereinsetzungsfrist nach § 234 Abs. 1 ZPO kürzer ist als die für das Patentverfahren und vor dem Bundespatentgericht geltende Wiedereinsetzungsfrist des § 123 Patentgesetz und daher dem Berufungsverfahren als einem zivilprozessualen Verfahren gemäßer ist.

Zu 3.

Gegen den Vorschlag, die Bezugnahme in § 121 Abs. 2 – neu – auf die §§ 724 bis 802 ersatzlos zu streichen, bestehen Bedenken.

Es wird statt dessen vorgeschlagen, die Angaben „(§§ 724 bis 802)“ durch die Angabe „(§ 794 Abs. 1 Nr. 2, §§ 795 und 795 a)“ der Zivilprozeßordnung zu ersetzen, um die Einheitlichkeit der Vorschrift zu wahren.

Zu 4.

Die Bundesregierung unterstützt die Bitte des Bundesrates, den § 519c Zivilprozeßordnung im Entwurf des Rechtspflegevereinfachungsgesetz, Drucksache 13/6398, in das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof zu übernehmen, aus den in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des § 519c genannten Gründen nicht.

Die Einführung einer solchen Vorschrift in das Berufungsverfahren nach dem Patentgesetz wird aus Sicht der Bundesregierung kaum Entlastungswirkung entfalten. Die Berufungen zum Bundesgerichtshof in Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen der Erteilung oder Zurücknahme der Zwangslizenz und wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz an einem Patent oder Gebrauchsmuster (s. § 81 Patentgesetz – neu – und § 20 Gebrauchsmustergesetz – neu –) sind regelmäßig durch höchst schwierige technische Sachverhalte, aber auch rechtlich äußerst schwierige Fragen gekennzeichnet. In diesen Verfahren dürfte es nur sehr selten vorkommen, daß die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Auch wegen der geringen Anzahl der zu erwartenden Fälle empfiehlt sich die Einführung einer Verwerfung der Berufung bei offensichtlicher Aussichtslosigkeit nicht.

Zu 5.

Die Bundesregierung begrüßt es, daß auch der Bundesrat in der Förderung der Patenttätigkeit an den Hochschulen in Deutschland ein wichtiges Thema sieht. In Verfolgung des gemeinsamen Beschlusses zum Bericht des Ausschusses „Forschungsförderung“ der Bund-Länder-Konferenz zur Förderung von Erfindungen und Patenten im Forschungsbe-

reich hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie den Auftrag für eine Studie vergeben, die mögliche Auswirkungen einer Änderung des § 42 Arbeitnehmererfindergesetz auf das Innovationsgeschehen untersuchen soll.

Die Ergebnisse dieser Studie liegen noch nicht vor. Daher sind im Rahmen dieser Legislaturperiode und

des vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens konkrete Umsetzungsvorschläge nicht mehr zu erwarten.

Soweit die Bundesregierung in dieser Gegenäußerung Änderungsvorschlägen des Bundesrates zugestimmt hat, haben diese preisliche Auswirkungen nicht zur Folge.