

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

**zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 16/11339 –**

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

A. Problem

Das Gesetz zielt auf eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

B. Lösung

Annahme des Gesetzentwurfs, wodurch die Verfahren vor dem Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof in Patent- und Markensachen vereinfacht, Verfahrensregelungen modernisiert und überflüssige oder unzweckmäßige Regelungen aufgehoben werden. Außerdem werden notwendige Regelungen zur Ausführung von Gemeinschaftsrecht im nationalen Recht geschaffen.

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Wurden im Ausschuss nicht erörtert.

Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/11339 mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 15 wird gestrichen.
2. Die bisherige Nummer 16 wird Nummer 15 und die bisherige Nummer 17 wird Nummer 16.

Berlin, den 13. Mai 2009

Der Rechtsausschuss

Andreas Schmidt (Mülheim)
Vorsitzender

Dr. Günter Krings
Berichterstatter

Dirk Manzewski
Berichterstatter

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Berichterstatterin

Sevim Dağdelen
Berichterstatterin

Jerzy Montag
Berichterstatter

Bericht der Abgeordneten Dr. Günter Krings, Dirk Manzewski, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Sevim Dağdelen und Jerzy Montag

I. Überweisung

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf **Drucksache 16/11339** in seiner 200. Sitzung am 22. Januar 2009 beraten und an den Rechtsausschuss zur federführenden Beratung sowie an den Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, den Ausschuss für Arbeit und Soziales und den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Mitberatung überwiesen.

II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse

Der **Ausschuss für Wirtschaft und Technologie** hat die Vorlage auf Drucksache 16/11339 in seiner 93. Sitzung am 13. Mai 2009 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs.

Der **Ausschuss für Arbeit und Soziales** hat die Vorlage auf Drucksache 16/11339 in seiner 125. Sitzung am 13. Mai 2009 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs.

Der **Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung** hat die Vorlage auf Drucksache 16/11339 in seiner 86. Sitzung am 13. Mai 2009 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs.

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Der **Rechtsausschuss** hat den Gesetzentwurf in seiner 132. Sitzung am 25. März 2009 sowie in seiner 141. Sitzung am 13. Mai 2009 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dessen Annahme in der aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Fassung.

Die **Fraktion der FDP** erläuterte, der Gesetzentwurf führe zu umfangreichen Änderungen im Patentverfahrensrecht, die mit Blick auf bestimmte Präklusionsvorschriften jedoch zu weitgehend seien. Wegen ihres technischen Charakters unterschieden sich Patentansprüche grundlegend von sonstigen zivilrechtlichen Ansprüchen. Der Gesetzentwurf sei deshalb anzupassen, um die Geltendmachung von gegenüber dem erstinstanzlichen Verfahrensgegenstand geänderten Patentansprüchen bis zum Beginn des Berufungsverfahrens zu ermöglichen. Eine signifikante Verzögerung des Berufungsverfahrens sei mit einer solchen Lockerung der Präklusionsregeln nicht verbunden, da auch im Berufungsverfahren stets spezifisch technische Fragen zu klären seien, die ohnehin eine zeitintensive Beteiligung von Sachverständigen notwendig machten.

Die Fraktion der FDP stellte daher folgenden Änderungsantrag:

1. Artikel 1 Nummer 7 § 83 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 83

„(1) In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. § 139 der Zivilprozessordnung ist ergänzend anzuwenden.“

2. Artikel 1 Nummer 11 § 116 wird Absatz 2 wie folgt gefasst:

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

- 1. der dieser Änderung zugrundeliegende Sachvortrag und die entsprechenden Anträge vollständig in der Berufungsbegründung oder der Erwiderung enthalten sind und die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat oder*
- 2. wenn der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachgerecht hält.*

Aus dem Sachvortrag muss eindeutig hervorgehen, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen.“

Begründung:

zu 1.

Durch den neuen „qualifizierten Hinweis“ gem. § 83 soll das Patentgericht den Parteien seine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage mitteilen. Zwar nimmt dieser Hinweis das spätere Urteil und dessen tragende Gründe nicht zwingend vorweg. Er soll aber als verfahrensleitende Maßnahme insofern verbindlich sein, als er den Spielraum für späteres Vorbringen der Parteien, auch in der Berufungsinstanz definiert. Das gilt insbesondere auch für die Frage, ob und in welchem Maße in der Berufungsinstanz eine Verteidigung mit geänderten Anträgen (§ 116) statthaft ist. Aufgrund der Schlüsselstellung, die § 83 hat, muss der qualifizierte Hinweis zwingend sein und zwar auch dann, wenn einzelne Gesichtspunkte (vermeintlich) offensichtlich erscheinen. Aus diesem Grunde wird § 83 Abs. 1 S. 2 ersatzlos gestrichen.

zu 2.

Die Verteidigung mit geändertem Antrag muss insbesondere dem Patentinhaber auch in der Berufungsinstanz noch möglich sein. In welchem Umfang das Patentgericht das Patent aufrechterhält und in welcher Form eine Verteidigung in der

Berufungsinstanz notwendig und erfolgversprechend ist, weiß der Beklagte häufig erst mit dem erstinstanzlichen Urteil. Daran ändert auch der künftig vom Patentgericht zu gebende qualifizierte Hinweis (§ 83) nichts, denn dieser Hinweis vermag die tragenden Gründe des späteren Urteils nicht vorwegzunehmen. Wie und aufgrund welcher Erwägungen das Patentgericht entscheiden wird, erfährt der Beklagte daher nicht bereits aus dem Vorbescheid nach § 83, sondern die genauen Beweggründe des Gerichts für die Vernichtung der Teilvernichtung des Patents ergeben sich erst aus dem Urteil.

Eine qualifizierte Reaktion auf das Urteil in Form geänderter Anträge ist dem Beklagten daher nur in der Berufungsinstanz möglich. Aus diesem Grunde muss es dem Patentinhaber möglich sein, auch in der Berufung nach Kenntnis des erstinstanzlichen Urteils darauf zu reagieren und das angegriffene Patent in unter Berücksichtigung der Urteilsgründe zu beschränken. Andernfalls würde dem Patentinhaber ein wesentliches Mittel der Verteidigung aus der Hand genommen. Der Patentinhaber müsste sämtliche denkbaren Ergebnisse der ersten Instanz vorwegnehmen und durch entsprechende Hilfsanträge berücksichtigen. Das ist unmöglich.

Neuer Sachvortrag und geänderte Patentansprüche müssen spätestens mit der Berufungsbegründung bzw. der Berufungserwidderung vollständig vorgebracht werden. Damit wird eine Verzögerung des Berufungsverfahrens durch späten Vortrag verhindert. Das Berufungsgericht kann nach Eintritt der Präklusion geänderten Vortrag und geänderte Anträge zulassen, wenn es dies für sachgerecht hält. In diesem Fall findet § 117 keine Anwendung.

Der Änderungsantrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. abgelehnt.

Die **Fraktionen der CDU/CSU und SPD** erklärten, sie unterstützten den Gesetzentwurf im Ergebnis vollumfänglich. Die Angleichung an das ZPO-Verfahren ergebe Sinn. Die von der Fraktion der FDP beantragten Änderungen berücksichtigten hingegen die Unterschiede des Patentrechts zum sonstigen Zivilrecht nicht hinreichend. Anders als im Zivilrecht führten insbesondere geänderte Anträge des Patentverteidigers im Berufungsverfahren zu einem völlig neuen Tatbestand, mit dem sich das Berufungsgericht dann zu beschäftigen habe. Die Dauer von Patentrechtsstreitigkeiten würde sich durch die Änderungsvorschläge der Fraktion der FDP daher insgesamt erheblich verzögern. Im Übrigen habe

der Patentinhaber aufgrund der bereits bestehenden Hinweispflichten des erstinstanzlichen Gerichts ausreichend Möglichkeiten, seine Anträge noch vor einem Urteil in dieser Instanz anzupassen.

Die **Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** unterstrich, dass Präklusionsvorschriften stets eine Verkürzung prozesualer Angriffs- oder Verteidigungsmittel der Verfahrensbeteiligten bedeuteten. Präklusionsvorschriften könnten daher nur dann eingeführt werden, wenn sich das Interesse an der damit bezweckten Verfahrensbeschleunigung in einer Abwägung gegen diese Verfahrensrechte durchzusetzen vermöge. Dies sei aber im Gesetzentwurf nicht der Fall. Dessen Präklusionsvorschriften führten in den von der Fraktion der FDP geschilderten Konstellationen zu einer unbilligen Verkürzung der Verfahrensrechte. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärte, sie unterstütze daher deren Änderungsantrag und stimme dem Gesetzentwurf wegen dessen Präklusionsregeln nicht zu.

IV. Zur Begründung der Beschlussempfehlung

Im Folgenden werden lediglich die Änderungen begründet, die der Rechtsausschuss an dem Gesetzentwurf vorgenommen hat. Die Begründung der unverändert übernommenen Teile ergeben sich aus dem Gesetzentwurf auf Drucksache 16/11339. Die Stellungnahme des Bundesrates ergibt sich aus Anlage 3, die Gegenäußerung der Bundesregierung hierauf aus Anlage 4 der Drucksache 16/11339.

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr. 15 – § 145 PatG)

Der Rechtsausschuss ist der Auffassung, dass § 145 PatG nicht gestrichen werden soll. Die in dieser Vorschrift vorgesehene „Konzentrationsmaxime“ soll bewirken, dass ein Patentinhaber gegen eine vermeintliche Verletzungshandlung gleichzeitig mit allen nach seiner Ansicht verletzten Patenten vorgeht. Das Regelungsziel, wegen der gleichen Verletzungshandlung weitere Klagen zu vermeiden, erscheint vorrangig gegenüber dem Risiko, dass die Anträge und der Vortrag des Patentinhabers wegen der Konzentrationsmaxime überfrachtet wird. Daraus folgende praktische Probleme bei der Verfahrensführung können, wie bislang, mit § 145 Abs. 1 ZPO gelöst werden.

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nr. 16 und 17)

Die Nummern rücken auf, um eine Leerstelle bei Nummer 15 zu vermeiden.

Berlin, den 13. Mai 2009

Dr. Günter Krings
Berichtersteller

Dirk Manzewski
Berichtersteller

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Berichterstatterin

Sevim Dağdelen
Berichterstatterin

Jerzy Montag
Berichtersteller