

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
10. Teil 6 Abschnitt 2 wird durch folgenden Abschnitt 1 ersetzt:	
„Abschnitt 1	
Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen	
§ 107	
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprachen	
<p>(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. 1995 II S. 1016, 1017), das zuletzt durch die Verordnung vom 24. August 2008 (BGBl. 2008 II S. 822) geändert worden ist (Protokoll zum Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Protokoll zum Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.</p>	
<p>(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
§ 108	
Antrag auf internationale Registrierung	
<p>(1) Der Antrag auf internationale Registrierung einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke oder einer in das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Der Antrag kann vor der Eintragung der Marke gestellt werden, wenn die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden soll.</p>	
<p>(2) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und wird der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung der Marke zugegangen.</p>	
<p>(3) Mit dem Antrag ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, einzureichen.</p>	
§ 109	
Gebühren	
<p>(1) Soll die internationale Registrierung auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen werden und ist der Antrag auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt worden, so wird die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die internationale Registrierung am Tag der Eintragung fällig.</p>	
<p>(2) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die internationale Registrierung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit zu zahlen. Die Fälligkeit richtet sich nach § 3 Absatz 1 des Patentkostengesetzes oder nach Absatz 1.</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
§ 110	
Vermerk in den Akten, Eintragung im Register	
(1) Ist die internationale Registrierung auf der Grundlage einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke vorgenommen worden, so sind der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung in den Akten der angemeldeten Marke zu vermerken.	
(2) Der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung, die auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke vorgenommen worden ist, sind in das Register einzutragen. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die internationale Registrierung auf der Grundlage einer zur Eintragung in das Register angemeldeten Marke vorgenommen worden ist und die Anmeldung zur Eintragung geführt hat.	
§ 111	
Nachträgliche Schutzerstreckung	
(1) Der Antrag auf nachträgliche Schutzerstreckung einer international registrierten Marke nach Artikel 3ter Absatz 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen kann beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden. Soll der Schutz auf der Grundlage einer im Register eingetragenen Marke nachträglich erstreckt werden und wird der Antrag schon vor der Eintragung der Marke gestellt, so gilt er als am Tag der Eintragung zugegangen.	
(2) Die nationale Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die nachträgliche Schutzerstreckung ist innerhalb eines Monats nach Fälligkeit (§ 3 Absatz 1 des Patentkostengesetzes) zu zahlen.	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
§ 112	
Wirkung der internationalen Registrierung und der nachträglichen Schutzerstreckung	
<p>(1) Die internationale Registrierung oder die nachträgliche Schutzerstreckung einer Marke, deren Schutz nach Artikel 3 und 3ter des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, hat dieselbe Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der internationalen Registrierung nach Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen oder am Tag der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Absatz 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet und eingetragen worden wäre.</p>	
<p>(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Wirkung gilt als nicht eingetreten, wenn der international registrierten Marke nach den §§ 113 bis 115 der Schutz verweigert wird.</p>	
§ 113	
Prüfung auf absolute Schutzhindernisse	
<p>(1) International registrierte Marken werden in gleicher Weise wie zur Eintragung in das Register angemeldete Marken nach § 37 auf absolute Schutzhindernisse geprüft. § 37 Absatz 2 ist nicht anzuwenden.</p>	
<p>(2) An die Stelle der Zurückweisung der Anmeldung (§ 37 Absatz 1) tritt die Verweigerung des Schutzes.</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
§ 114	
Widerspruch gegen eine international registrierte Marke	
(1) An die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung (§ 41 Absatz 2) tritt für international registrierte Marken die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt.	
(2) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs (§ 42 Absatz 1) gegen die Schutzgewährung für international registrierte Marken beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat desjenigen Heftes des Veröffentlichungsblattes angegeben ist, in dem die Veröffentlichung der international registrierten Marke enthalten ist.	
(3) An die Stelle der Löschung der Eintragung (§ 43 Absatz 2 Satz 1) tritt die Verweigerung des Schutzes.	
§ 115	
Schutzentziehung	
(1) An die Stelle des Antrags (§ 49) oder der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls einer Marke oder des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder des Antrags oder der Klage auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte (§ 51) tritt für international registrierte Marken der Antrag oder die Klage auf Schutzentziehung.	
(2) Im Falle des Antrags oder der Klage auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 oder § 55 wegen mangelnder Benutzung tritt an die Stelle des Tages, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist,	
1. der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde, oder	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
<p>2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Absatz 2a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen abgelaufen ist, sofern bis zu diesem Zeitpunkt dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum weder eine Mitteilung über die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung zugegangen ist.</p>	
<p>§ 116</p>	
<p>Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag oder Klage auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke</p>	
<p>(1) Wird aufgrund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.</p>	
<p>(2) Wird aufgrund einer international registrierten Marke ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke nach § 51 gestellt oder eine solche Klage erhoben, so sind § 53 Absatz 6 und § 55 Absatz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.</p>	
<p>§ 117</p>	
<p>Ausschluss von Ansprüchen wegen mangelnder Benutzung</p>	
<p>Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen der Verletzung einer international registrierten Marke geltend gemacht, so ist § 25 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
§ 118	
Umwandlung einer internationalen Registrierung	
<p>(1) Wird beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag nach Artikel 9quinquies des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf Umwandlung einer im internationalen Register gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen gelöschten Marke gestellt und geht der Antrag mit den erforderlichen Angaben dem Deutschen Patent- und Markenamt innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Löschung der Marke im internationalen Register zu, so ist der Tag der internationalen Registrierung dieser Marke nach Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen oder der Tag der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Absatz 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen, gegebenenfalls mit der für die internationale Registrierung in Anspruch genommenen Priorität, für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Absatz 2 maßgebend.</p>	
<p>(2) Der Antragsteller hat eine Bescheinigung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum einzureichen, aus der sich die Marke und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, für die sich der Schutz der internationalen Registrierung vor ihrer Löschung im internationalen Register auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt hatte.</p>	
<p>(3) Der Antragsteller hat außerdem eine deutsche Übersetzung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, einzureichen.</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
<p>(4) Der Antrag auf Umwandlung wird im Übrigen wie eine Anmeldung zur Eintragung einer Marke behandelt. War jedoch am Tag der Löschung der Marke im internationalen Register die Frist nach Artikel 5 Absatz 2a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen zur Verweigerung des Schutzes bereits abgelaufen und war an diesem Tag kein Verfahren zur Schutzverweigerung oder zur Schutzentziehung anhängig, so wird die Marke ohne vorherige Prüfung unmittelbar nach § 41 Absatz 1 in das Register eingetragen. Gegen die Eintragung einer Marke nach Satz 2 kann kein Widerspruch erhoben werden.“</p>	
<p>11. Teil 6 Abschnitt 3 wird Abschnitt 2 und die Überschrift wird wie folgt gefasst:</p>	
<p>„Abschnitt 2</p>	
<p>Unionsmarken“.</p>	
<p>12. § 125b wird § 119 und wird wie folgt gefasst:</p>	
<p>„§ 119</p>	
<p>Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes</p>	
<p>Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16.6.2017, S. 1) angemeldet oder eingetragen worden sind, in den Fällen der Nummern 1 und 2 unmittelbar und in den Fällen der Nummern 3 bis 6 entsprechend wie folgt anzuwenden:</p>	
<p>1. für die Anwendung des § 9 (relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Unionsmarken mit älterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/1001 tritt;</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
<p>2. dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke stehen neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 13 der Verordnung (EU) 2017/1001 die Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Absatz 6 und 7), Vernichtung und Rückruf (§ 18), Auskunft (§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a), Sicherung von Schadensersatzansprüchen (§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c) zu;</p>	
<p>3. werden Ansprüche aus einer eingetragenen Unionsmarke gegen die Benutzung einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entsprechend anzuwenden;</p>	
<p>4. wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/1001 tritt;</p>	
<p>5. wird ein Antrag (§ 53 Absatz 1) oder eine Klage (§ 55 Absatz 1) auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Eintragung einer Marke auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so</p>	
<p>a) ist § 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden;</p>	
<p>b) sind § 53 Absatz 6 und § 55 Absatz 3 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/1001 tritt;</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
6. Anträge auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr können von Inhabern eingetragener Unionsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern von nach diesem Gesetz eingetragenen Marken; die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.“	
13. § 125c wird § 120 und in Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 47 Absatz 6“ durch die Angabe „§ 47 Absatz 8“ ersetzt.	
14. Die §§ 125d bis 125i werden die §§ 121 bis 125a.	
15. In § 143a Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.	
Artikel 6	Artikel 6
Änderung der Markenverordnung	u n v e r ä n d e r t
Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBl. I S. 872), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu Teil 5 wie folgt gefasst:	
„Teil 5 Internationale Registrierungen	
§ 43(weggefallen)	
§ 44Anträge und sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen	
§ 45(weggefallen)	
§ 46Schutzverweigerung“.	
2. In § 25 Nummer 31 wird die Angabe „§§ 110, 122 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 110 Absatz 2“ ersetzt.	
3. Die §§ 43 und 45 werden aufgehoben.	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
4. In § 46 Absatz 1 werden die Wörter „nach Artikel 3ter des Madrider Markenabkommens oder“ gestrichen.	
Artikel 7	Artikel 7
Änderung der DPMA-Verordnung	u n v e r ä n d e r t
Die DPMA-Verordnung vom 1. April 2004 (BGBl. I S. 514), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2444) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 18 folgende Angabe eingefügt:	
„§ 18a Fristberechnung bei Feiertagen“.	
2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „§§ 54 und 57 des Markengesetzes“ durch die Wörter „§§ 53 und 57 des Markengesetzes“ ersetzt.	
3. Nach § 6 Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:	
„Von der Sitzung kann abgesehen werden, wenn der jeweils zuständige Vorsitzende sie nicht für erforderlich hält.“	
4. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:	
„§ 18a	
Fristberechnung bei Feiertagen	
Ist beim Deutschen Patent- und Markenamt innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben, eine Leistung zu bewirken oder eine Verfahrenshandlung vorzunehmen und fällt der letzte Tag der Frist auf einen an mindestens einer der Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltenden gesetzlichen Feiertag, so tritt an dessen Stelle der nächste Werktag.“	
5. In § 28 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „§ 5 Abs. 1 bis 4 der Designverordnung“ durch die Wörter „§ 6 Absatz 1 bis 4 der Designverordnung“ ersetzt.	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
Artikel 8	Artikel 8
Änderung des Patentkostengesetzes	Änderung des Patentkostengesetzes
Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:	1. u n v e r ä n d e r t
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Patente“ das Komma und das Wort „Schutzsertifikate“ gestrichen.	
b) Die folgenden Sätze werden angefügt:	
„Die Jahresgebühren für Schutzsertifikate werden am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Laufzeitbeginn fällt. Wird das Schutzsertifikat erst nach Ablauf des Grundpatents erteilt, wird die Jahresgebühr für die bis dahin abgelaufenen Schutzfristen am letzten Tag des Monats fällig, in den der Tag der Erteilung fällt; die Fälligkeit der Jahresgebühren für nachfolgende Schutzfristen richtet sich nach Satz 3.“	
2. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:	2. u n v e r ä n d e r t
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Patente“ das Komma und das Wort „Schutzsertifikate“ gestrichen.	
b) Folgender Satz wird angefügt:	
„Die Jahresgebühren für Schutzsertifikate dürfen schon früher als ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden.“	
3. Die Anlage wird wie folgt geändert:	3. Die Anlage wird wie folgt geändert:
a) Dem Teil A Vorbemerkung Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:	a) u n v e r ä n d e r t

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
„Für die Gebühren Nummer 331 600, 331 610, 333 000, 333 300, 333 350 und 346 100 gelten auch gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechtes als ein Antragsteller, wenn sie einen auf dieses Schutzrecht gestützten gemeinsamen Antrag stellen.“	
b) In Nummer 312 210 wird die Angabe „2 650“ durch die Angabe „2 920“ ersetzt.	b) u n v e r ä n d e r t
c) In Nummer 312 211 wird die Angabe „1 325“ durch die Angabe „1 460“ ersetzt.	c) u n v e r ä n d e r t
d) In Nummer 312 220 wird die Angabe „2 940“ durch die Angabe „3 240“ ersetzt.	d) u n v e r ä n d e r t
e) In Nummer 312 221 wird die Angabe „1 470“ durch die Angabe „1 620“ ersetzt.	e) u n v e r ä n d e r t
f) In Nummer 312 230 wird die Angabe „3 290“ durch die Angabe „3 620“ ersetzt.	f) u n v e r ä n d e r t
g) In Nummer 312 231 wird die Angabe „1 645“ durch die Angabe „1 810“ ersetzt.	g) u n v e r ä n d e r t
h) In Nummer 312 240 wird die Angabe „3 650“ durch die Angabe „4 020“ ersetzt.	h) u n v e r ä n d e r t
i) In Nummer 312 241 wird die Angabe „1 825“ durch die Angabe „2 010“ ersetzt.	i) u n v e r ä n d e r t
j) In Nummer 312 250 wird die Angabe „4 120“ durch die Angabe „4 540“ ersetzt.	j) u n v e r ä n d e r t
k) In Nummer 312 251 wird die Angabe „2 060“ durch die Angabe „2 270“ ersetzt.	k) u n v e r ä n d e r t
l) In Nummer 312 260 wird die Angabe „4 520“ durch die Angabe „4 980“ ersetzt.	l) u n v e r ä n d e r t
m) In Nummer 312 261 wird die Angabe „2 260“ durch die Angabe „2 490“ ersetzt.	m) u n v e r ä n d e r t
n) Abschnitt III Unterabschnitt 4 und 5 wird wie folgt gefasst:	n) Abschnitt III Unterabschnitt 4 und 5 wird wie folgt gefasst:

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„4. International registrierte Marken		
334 100	Nationale Gebühr für die internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§ 108 MarkenG)	180
334 300	Nationale Gebühr für die nachträgliche Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (§ 111 Abs. 1 MarkenG)	120
	Umwandlungsverfahren einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen (§ 118 Abs. 1 MarkenG)	
334 500	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
334 600	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
334 700	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
334 800	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
5. Unionsmarken		
	Umwandlungsverfahren (§ 122 Abs. 1 MarkenG)	
335 200	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
335 300	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
335 400	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
335 500	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150 ^o .

Beschlüsse des 6. Ausschusses

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„4. International registrierte Marken		
334 100	Nationale Gebühr für die internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§ 108 MarkenG)	180
334 300	Nationale Gebühr für die nachträgliche Schutzerstreckung nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (§ 111 Abs. 1 MarkenG)	120
	Umwandlungsverfahren einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen (§ 118 Abs. 1 MarkenG)	
334 500	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
334 600	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
334 700	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
334 800	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
5. Unionsmarken		
	Umwandlungsverfahren (§ 122 Abs. 1 MarkenG)	
335 200	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

335 300	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
335 400	– für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
335 500	– für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150 ⁴ .

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
o) Dem Teil B Vorbemerkung Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:	o) u n v e r ä n d e r t
„Gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines betroffenen Schutzrechts gelten als ein Antragsteller, wenn sie in den in Satz 1 genannten Fällen gemeinsam Beschwerde einlegen.“	
Artikel 9	Artikel 9
Änderung des Halbleiterschutzgesetzes	u n v e r ä n d e r t
Das Halbleiterschutzgesetz vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. § 3 wird wie folgt geändert:	
a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort „Verordnungsermächtigung“ angefügt.	
b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:	
„Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,	
1. die Einrichtung und den Geschäftsgang des Deutschen Patent- und Markenamts sowie die Form des Verfahrens in Topografieangelegenheiten zu regeln, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen darüber getroffen sind,	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
2. die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung zu bestimmen,	
3. für Fristen in Topografieangelegenheiten eine für alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltende Regelung über die zu berücksichtigenden gesetzlichen Feiertage zu treffen.“	
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:	
aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
cc) In Satz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
2. § 4 wird wie folgt geändert:	
a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
b) In Absatz 3 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:	
aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ sowie das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.	
bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
3. In § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 3 und 4 sowie in § 8 Absatz 4 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.	
4. § 11 wird wie folgt geändert:	
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
„§ 11	
Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“.	
b) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „über die Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2),“ die Wörter „über die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken und sonstigen Schutzgegenständen (§ 29a),“ und wird nach den Wörtern „sind auch für Topographieschutzsachen“ das Wort „entsprechend“ eingefügt.	
c) In Absatz 2 werden nach der Angabe „Inlandsvertretung (§ 28)“ das Komma und die Wörter „über die Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen (§ 29)“ gestrichen.	
d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:	
„(3) In Halbleiterschutzstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden.“	
Artikel 10	Artikel 10
Änderung des Designgesetzes	u n v e r ä n d e r t
Das Designgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBl. I S. 122), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:	
„(3) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, soweit	
1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
2. das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder	
3. sie auf Akteninhalte bezogen ist, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.“	
2. § 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:	
a) In Nummer 8 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.	
b) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.	
c) Folgende Nummer 10 wird angefügt:	
„10. für alle Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts die Berücksichtigung von gesetzlichen Feiertagen bei Fristen.“	
3. § 34a wird wie folgt geändert:	
a) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:	
„§ 128a der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.“	
b) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.	
c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
<p>„(6) Der Gegenstandswert wird auf Antrag durch Beschluss festgesetzt. Wird eine Entscheidung über die Kosten getroffen, kann von Amts wegen über den Gegenstandswert entschieden werden. Der Beschluss über den Gegenstandswert kann mit der Kostenentscheidung verbunden werden. Für die Festsetzung des Gegenstandswertes gelten § 23 Absatz 3 Satz 2 und § 33 Absatz 1 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes entsprechend.“</p>	
Artikel 11	Artikel 11
Folgeänderungen	u n v e r ä n d e r t
<p>(1) In § 23 Absatz 1 Nummer 13 des Rechtspflegergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2013 (BGBl. I S. 778, 2014 I S. 46), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 541) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 125i“ durch die Angabe „§ 125a“ ersetzt.</p>	
<p>(2) In § 21 Absatz 3 Satz 2 der Designverordnung vom 2. Januar 2014 (BGBl. I S. 18), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 12. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 34a Absatz 5 Satz 2“ durch die Angabe „§ 34a Absatz 6“ ersetzt.</p>	
Artikel 12	Artikel 12
Bekanntmachungserlaubnis	u n v e r ä n d e r t
<p>Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann den Wortlaut des Patentgesetzes in der vom ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 13 Absatz 2] an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.</p>	

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Entwurf	Beschlüsse des 6. Ausschusses
Artikel 13	Artikel 13
Inkrafttreten	Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des neunten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] treten in Kraft:	(2) Am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des neunten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] treten in Kraft:
1. Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb, Nummer 17, 22, 24, 26 Buchstabe a und Nummer 31,	1. Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb, Nummer 17, 22, 24, 26 Buchstabe a und Nummer 31,
2. Artikel 2 Nummer 1 und 2 Buchstabe b,	2. Artikel 2 Nummer 1 und 2 Buchstabe b,
3. Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b und c, Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und Buchstabe c sowie Nummer 7,	3. Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b und c, Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und Buchstabe c sowie Nummer 7,
4. Artikel 4,	4. Artikel 4,
5. Artikel 5 Nummer 1, 5, 8 bis 14,	5. Artikel 5 Nummer 1, 5, 8 bis 14,
6. Artikel 6,	6. Artikel 6,
7. Artikel 7 Nummer 1 und 4,	7. Artikel 7 Nummer 1 und 4,
8. Artikel 8 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe b bis n,	8. Artikel 8 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe b bis n,
9. Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe b,	9. Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe b,
10. Artikel 10 Nummer 3 Buchstabe a und	10. Artikel 10 Nummer 3 Buchstabe a und
11. Artikel 11 Absatz 1.	11. Artikel 11 Absatz 1.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Bericht der Abgeordneten Ingmar Jung, Dr. Johannes Fechner, Jens Maier, Roman Müller-Böhm, Niema Movassat und Dr. Manuela Rottmann

I. Überweisung

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf **Drucksache 19/25821** in seiner 205. Sitzung am 21. Januar 2021 beraten und an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur federführenden Beratung und an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Mitberatung überwiesen.

II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse

Der **Ausschuss für Wirtschaft und Energie** hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 122. Sitzung am 9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. Der Änderungsantrag der Fraktion der AfD wurde mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD abgelehnt. Der Änderungsantrag der Fraktion der FDP wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.

Der **Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung** hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 76. Sitzung am 9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD die Ablehnung des Änderungsantrags der Fraktion der AfD. Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Änderungsantrags der Fraktion der FDP. Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Änderungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion der FDP.

Der **Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung** hat sich mit der Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 66. Sitzung am 27. Januar 2021 befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes gegeben sei. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ergebe sich hinsichtlich folgender Leitprinzipien einer nachhaltigen Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs): Leitprinzip 5 – Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern, SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Der Gesetzentwurf beabsichtige die Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts. Durch die praxisperechte Verbesserung der Verfahrensabläufe bei DPMA, BPatG und den Zivilgerichten in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen sowie bei den Anmeldern

gewerblicher Schutzrechte werde die Rechtstaatlichkeit im Rahmen des Nachhaltigkeitsziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ verbessert. Damit stehe der Gesetzentwurf grundsätzlich im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich.

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Der **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz** hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 129. Sitzung am 27. Januar 2021 anberaten und beschlossen, hierzu eine öffentliche Anhörung am 24. Februar 2021 durchzuführen. Den Antrag auf Videoüberzeichnung und -übertragung der öffentlichen Anhörung hat der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz in seiner 129. Sitzung am 27. Januar 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, abgelehnt. In seiner 130. Sitzung am 10. Februar 2021 hat der Ausschuss erneut über eine Videoaufzeichnung und -übertragung der bereits beschlossenen öffentlichen Anhörung abgestimmt und mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, beschlossen, dem Antrag auf Videoaufzeichnung und -übertragung der öffentlichen Anhörung nunmehr zuzustimmen. Die öffentliche Anhörung hat der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz in seiner 132. Sitzung am 24. Februar 2021 durchgeführt. An dieser Anhörung haben folgende Sachverständige teilgenommen:

Fabian Hoffmann	Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe X. Zivilsenat – Patentrecht, Reisevertragsrecht, Schenkungsrecht
Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, M. Jur. (Göttingen)	Universität Osnabrück Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht
Prof. Dr. jur. Ansgar Ohly, LL.M. (Cambridge)	Ludwig-Maximilians-Universität München Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht
Dipl.-Chem. (Univ.) Dr. rer. nat. Andreas Popp	Patentanwaltskammer, München Patentanwalt
Dr. Kurt-Christian Scheel	Verband der Automobilindustrie e. V., Berlin Geschäftsführer – Geschäftsbereich Politik und Gesellschaft
Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Renate Weisse, LL.M.	Patentanwältin, European Patent Attorney, Berlin, Berlin
Dr. Alissa Zeller	BASF SE, Ludwigshafen Senior Vice President, Global Service Cluster Intellectual Property Vorsitzende des Fachausschusses Gewerbliche Schutzrechte beim Ver- band der Chemischen Industrie e. V.

Hinsichtlich der Ergebnisse der öffentlichen Anhörung wird auf das Protokoll der 132. Sitzung vom 24. Februar 2021 mit den anliegenden Stellungnahmen der Sachverständigen verwiesen.

Zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 lag dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eine Petition vor.

Der **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz** hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 abschließend beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs in der aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Fassung. Die Änderungen beruhen auf ei-

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

nem Änderungsantrag, den die Fraktionen der CDU/CSU und SPD in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eingebracht haben und der mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen wurde.

Die **Fraktion der AfD** hat folgenden Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Der Ausschuss wolle beschließen:

Den Gesetzentwurf gemäß Drucksache 19/25821 mit folgender Maßgabe, im Übrigen unverändert, anzunehmen:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 36 wird wie folgt geändert:

„Dem § 139 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Der Anspruch ist insbesondere ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder zu einer Beeinträchtigung öffentlich genutzter Infrastruktureinrichtungen mit der Gefahr erheblicher wirtschaftlicher Folgeschäden führen würde. In diesen Fällen kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“

b) Nummer 38 wird gestrichen.

Begründung

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung BT-Drs. 19/25821 („Gesetzentwurf“) sind u.a. folgende Änderungen des PatG vorgesehen:

a) Eine Klarstellung zur Regelung des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht, § 139 PatG, dass in Fällen, in denen die Unterlassung der patentverletzenden Handlungen für den Verletzer mit einer unverhältnismäßigen Härte verbunden wäre (z.B. hoher ökonomischer Schaden; Verletzung eines untergeordneten Bestandteils in einem komplexen Produkt), die Unterlassungspflicht ausscheidet und an ihre Stelle zu Gunsten des Verletzten (=Kläger) ein Entschädigungsanspruch tritt.

b) Die §§ 16-20 GeschGehG sollen entsprechend im Patentprozess (Patentverletzungsverfahren) Anwendung finden. Dementsprechend soll das Gericht der Hauptsache auf Antrag einer Partei streitgegenständliche Informationen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbedürftig einstufen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein können. Dies hätte zur Folge, dass die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Sachverständige, sonstige Vertreter und alle sonstigen Personen, die am Verfahren beteiligt sind oder die Zugang zu Dokumenten eines solchen Verfahrens haben, verpflichtet sind, die als geheimhaltungsbedürftig eingestufte Informationen vertraulich zu behandeln.

Die vorgesehenen Änderungen sind nicht sachgerecht:

Ad a):

Die vorgesehene Regelung soll ausweislich der Begründung die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung nachzeichnen, wonach der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch bei der Zubilligung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zu berücksichtigen ist. Diese Rechtsprechung ist nicht zu beanstanden. Allerdings sollte die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Richterrecht bleiben und nicht kodifiziert werden. In der öffentlichen Anhörung wurde darauf hingewiesen, dass in den letzten 15 Jahren kaum eine Handvoll Patentverletzungsprozesse in Deutschland bekannt geworden sind, in denen der Vorwurf eines Rechtsmissbrauchs im Raum stand (Stellungnahme Prof. McGuire, Seite 9). Wird die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes kodifiziert, besteht die Gefahr, dass die Gerichte den Grundsatz in einer Vielzahl von Fällen anwenden und allgemein auf „Härtefälle“ ausdehnen. Die Folge wäre, dass das Patentrecht für den Patentinhaber verwässert wird, was mit einem Verlust an Rechtssicherheit für innovative Unternehmen einhergehen würde. Da der Erfolg deutscher Unternehmen maßgeblich auf ihrer Innovationskraft beruht, liegt eine Verwässerung des Patentrechts nicht in deren Interesse. Zudem legt die Formulierung im Gesetzentwurf nahe, dass der Unterlassungsanspruch stärker eingeschränkt werden soll als von den Gerichten intendiert. Insbesondere sollen auch unspezifizierte Nachteile Dritter

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

(z.B. Kunden entsprechender Produkte bzw. Abnehmer in der Vertriebskette) zu einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs führen. Der in der Anhörung vorgebrachten Befürchtung, dass ohne Berücksichtigung von Drittinteressen die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Medikamenten oder wichtige Infrastruktureinrichtungen (Mobilfunknetze) durch Patentstreitigkeiten gefährdet sein könnten, lässt sich durch eine zielgenaue Formulierung wie im vorliegenden Änderungsantrag Rechnung tragen (wobei durch das Wort „insbesondere“ klargestellt ist, dass von der bisherigen Rechtsprechung zur Verhältnismäßigkeit nicht abgerückt werden soll). Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass derartige Gefährdungen zum einen auch nach der bestehenden Rechtslage noch nie eingetreten sind und zum anderen sicherlich im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Richterrecht berücksichtigt werden könnten, wenn der Fall einmal eintreten sollte.

Ad b):

Auch beim Geschäftsgeheimnisschutz in patentrechtlichen Auseinandersetzungen reichen die bestehenden Instrumente aus. Beim patentrechtlichen Besichtigungsanspruch, der einem möglichen Verletzungsverfahren vorausgeht, besteht tatsächlich ein Bedürfnis, den Konkurrenten (mutmaßlicher Verletzer) vor einer Ausforschung seiner Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Denn in diesem Verfahrensstadium steht noch gar nicht fest, ob eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren beim Konkurrenten Patentrechte des Inhabers verletzt, weil deren Beschaffenheit noch nicht bekannt ist. Hier hat die Rechtsprechung wirksame Instrumente des Geheimnisschutzes entwickelt, die in § 140 c Absatz 3 PatG kodifiziert sind. Bei anhängigen Verletzungsklagen besteht hingegen von vornherein ein geringeres Bedürfnis nach Geheimnisschutz, denn hier ist die Gefahr einer Ausforschung sehr viel geringer. Eine patentrechtliche Verletzungsklage setzt vielmehr voraus, dass der Kläger im Rahmen einer substantiierten Klageschrift Tatsachen vorträgt, die einen Verletzungsfall begründen. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf könnte das Gericht gemäß § 19 GeschGehG den Zugang zu Geschäftsgeheimnissen auf bestimmte Personen beschränken – im Extremfall auf einen Parteivertreter und den Anwalt der Partei. Geheimhaltungsverpflichtungen im Verletzungsverfahren behindern damit strukturell den Kläger, der den Wahrheitsgehalt des Sachvortrags des Beklagten z.B. zum Aufbau und zur Funktionsweise der streitgegenständlichen Vorrichtung überprüfen muss und dafür häufig auf den Sachverstand betriebsinterner oder -externer Personen angewiesen ist. Folglich führt auch diese Regelung im Gesetzentwurf zu einer Verwässerung des Patentschutzes und ist in der Abwägung zu streichen.

Der **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz** hat diesen Änderungsantrag in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD abgelehnt.

Die **Fraktion der FDP** hat folgenden Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Der Ausschuss wolle beschließen:

den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 mit folgenden Maßgaben zu ändern

1. Artikel 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) Vor Buchstabe a werden folgende Buchstaben a und b eingefügt:

"a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Patentanmeldung" durch "Schutzrechtanmeldung" ersetzt."

"b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter "nationalen Anmeldungen" durch "nationalen Patent-oder Gebrauchsmusteranmeldungen" ersetzt."

b) Die bisherigen Buchstaben a) und b) werden die Buchstaben c) und d).

2. Nach Artikel 1 Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt:

a) § 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Erfinder" die Wörter "oder die Erfinderin" und nach dem Wort "Rechtsnachfolger" die Wörter "oder seine Rechtsnachfolger" ergänzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: "Verwertungserfolge aus dem Patent oder der Patentanmeldung stehen den zu, wem die Verwertungsbemühungen zuzurechnen sind."

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und es werden nach den Wörtern "das Recht dem" die Wörter "oder der" und den nach den Wörtern "zu, der" die Wörter "oder die" ergänzt.

b) Der bisherige Artikel 1 Nr. 3 wird Nr. 4.

3. Nach Artikel 1 Nr. 5 wird folgende Nr. 6 eingefügt

a) Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt:

"(1) Ist der Erfinder auch Anmelder des Patents, so reduzieren sich auf Antrag alle Gebühren auf die Hälfte.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist gemeinsam mit der Anmeldung, spätestens mit der Erfinderbenennung zu stellen.

(3) Wird die Patentanmeldung oder das Patent übertragen, entfällt der Gebührennachlass nach Absatz 1 ex nunc.

(4) Erfolgt die Übertragung der Patentanmeldung oder des Patents im Rahmen der Erbfolge, so tritt die Wirkung des Absatzes 3 nicht ein."

b) Der bisherigen Artikel 1 Nr. 6 wird Nr. 7.

4. Artikel 1 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe c wird wie folgt neu gefasst:

„In Absatz 3 werden das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ und nach den Wörtern "eines Vertreters" die Wörter "oder einer Vertreterin" ergänzt.“

b) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d eingefügt:

„d) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

Dies gilt nicht, wenn die Vertretungsübernahme erfolgt ist, bevor der Sitz oder Wohnsitz oder die Niederlassung ins Ausland verlegt wurde.“

5. Artikel 1 Nr. 8 wird wie folgt geändert:

a) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefügt:

"b) In Absatz 3 werden die Wörter "im Inland" gestrichen."

b) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c.

6. Artikel 1 Nr. 16 wird wie folgt geändert:

a) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefügt:

"b) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern "deutsche Übersetzung" die Wörter "ganz oder teilweise" ergänzt und die Wörter "gilt die Anmeldung"" durch die Wörter "gelten die nicht übersetzten Teile der Anmeldung" ersetzt."

b) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c.

7. In Artikel 1 Nr. 19 wird in Buchstabe a folgender Satz ergänzt:

In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern "nach Absatz 4" die Wörter "in einer nationalen Patentanmeldung" ergänzt.

8. Artikel 1 Nr. 35 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Buchstabe b) eingefügt:

"b) Einem Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe soll nur stattgegeben werden, wenn in anderen Verfahren des gleichen Anmelders oder der gleichen Anmelderin entweder ein Patent erteilt wurde oder wenigstens 5 Jahre seit der vorhergehenden Antragsstellung vergangen sind."

b) Der bisherige Satz 1 wird Buchstabe a).

9. Artikel 1 Nr. 36 wird wie folgt geändert:

Die § 139 Absatz 1 angefügten Sätze werden wie folgt geändert:

"Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchsunverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers oder der Patentinhaberin gegenüber dem Verletzenden oder der Verletzenden und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt, sofern der Verletzende nachweist, dass er oder sie den Recherchepflichten zur Beachtung von Schutzrechten Dritter vor Inbenutzungsnahme in ausreichendem Maße nachgekommen ist."

10. Artikel 1 Nummer 37 bis 40 werden wie folgt geändert:

a) Artikel 1 Nr. 37 wird wie folgt geändert:

Nach § 139 wird folgender § 139a eingefügt:

"(1) Vor der Erhebung einer Klage nach § 139 ist ein Sachverständigenverfahren durchzuführen.

(2) Die Parteien einigen sich auf einen gemeinsamen Sachverständigen oder bestimmen jeder für sich einen Sachverständigen, der auf dem technischen Gebiet der Erfindung Fachmann ist. Dieser sollte einem Durchschnittsfachmann möglichst nahe kommen. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sind vorzuziehen.

(3) Bestimmt jede Partei einen Sachverständigen, haben sich diese zu Beginn des Verfahrens auf einen Obmann zu einigen, der ebenfalls die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfüllt.

(4) Der oder die Sachverständigen erstellen ein einheitliches Gutachten, das die Frage klärt, ob und durch welche Produkte und Dienstleistungen das Streitschutzrecht verletzt wird.

(5) Kommen die Sachverständigen nicht zu einem einheitlichen Ergebnis, so kennzeichnen Sie die Feststellungen, die unstrittig und solche die strittig sind. Über die strittigen Themen entscheidet dann der vorher benannte Obmann.

(6) Die gutachterlich begründete Entscheidung wird den Parteien zugestellt. Diese haben dann einen Monat Zeit, Klage zu erheben. Geschieht diese nicht, gelten die Gutachtenfeststellung als rechtskräftig bindend für beide Parteien.

(7) Im Falle einer Klage hat sich das Gericht nur mit den strittigen Fragen aus dem Gutachten zu befassen.

(8) In gleicher Weise ist auch bei der Festsetzung der Höhe eines eventuellen Schadenersatzes zu verfahren."

b) Artikel 1 Nr. 38 wird wie folgt geändert:

In § 140b werden die Absätze 2 und 7 wie folgt gefasst:

"(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer oder die Verletzerin Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine in Nummer 1 – 4 benannte Person. Eines Beweises der Patentverletzung bedarf es bei anhängiger Verletzungsklage nicht, wenn diese nicht offensichtlich unbegründet ist. Der Anspruch gilt gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß:

1. rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,

2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,

3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder

4. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war, es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen. ...

(7) In Fällen von Rechtsverletzungen nach Absatz 2 kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden"

c) Artikel 1 Nr. 39 wird wie folgt geändert:

In § 140c wird Absatz 2 wie folgt gefasst:

"(2) Wer auf Grund der plausiblen Darlegungen des Patentinhabers wahrscheinlich entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Weisen die Darlegungen des Patentinhabers auf eine in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung hin, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten. Ist bereits Verletzungsklage erhoben worden, ist der Anspruch nur dann zurückzuweisen, wenn die Klage offensichtlich unbegründet ist."

d) Artikel 1 Nr. 40 wird wie folgt geändert:

In § 142 wird nach Absatz 6 der folgende Absatz eingefügt:

"(7) Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht darf die Verfolgung der Straftat nicht entsprechend § 154d und § 262 Abs. (2) StPO aussetzen, wenn durch die Länge des Zivilverfahrens Verjährung der Straftat droht."

e) Nach Artikel 1 Nr. 40 wird folgende Nr. 41 eingefügt:

Nach § 143 wird folgender § 143a eingefügt:

"(1) Vor allen Gerichten und in allen Rechtszügen sind auf Antrag einer Partei technische Beistände anzuhören, die als relevanter Fachmann im Sinne des betroffenen Schutzrechts anzusehen sind. (2) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines technischen Beistands in dem Rechtsstreit entstehen, sind die notwendigen Auslagen des Beistands zu erstatten. (3) Ist der technische Beistand öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger oder durch ein Hochschulstudium ausgewiesen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes zusätzlich zu erstatten. (4) Die Kostenerstattung nach diesem Paragraphen ist in jedem Fall auf eine Person pro Prozesspartei begrenzt."

11. Die bisherigen Artikel 1 Nummern 37 bis 40 werden die Artikel 1 Nummern 43 bis 46.

12. Vor Artikel 3 Nr. 1 wird folgende Nr. 1 eingefügt:

a) In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "einem erfinderischen Schritt" durch die Wörter "einer erfinderischen Tätigkeit" ersetzt.

b) Der bisherige Artikel 3 Nr. 1 wird Artikel 3 Nr. 2.

13. In Artikel 3 wird folgende Nr. 3 eingefügt:

§ 4b wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden nach den Wörtern "Frist von drei Monaten" die Wörter ", innerhalb von 12 Monaten bei englischer oder französischer Sprache" eingefügt.

14. In Artikel 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt:

In § 6 wird folgender Satz angefügt:

"Anträge im Verfahren der früheren Anmeldung gelten als Anträge im Verfahren der späteren Anmeldung."

15. Die bisherigen Artikel 3 Nummer 3 bis 14 werden die Artikel 3 Nummer 5 bis 16.

Begründung

1. Artikel 1 Nr. 2 (§ 3 Abs. 2 PatG)

Derzeit bilden Gebrauchsmusteranmeldungen, die vor einer Patentanmeldung eingereicht, aber erst nach der Patentanmeldung veröffentlicht werden, keinen neuheitsschädlichen Stand der Technik gegenüber der Patentanmeldung. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Erfindungen, die als Gebrauchsmuster angemeldet werden, gegenüber Erfindungen, die als Patent angemeldet werden, hier benachteiligt werden. Mit der Änderung des Terminus im § 3 Absatz 2 PatG würden Gebrauchsmusteranmeldungen auch dann als Stand der Technik zu werten sein, wenn sie nachveröffentlicht werden.

2. Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 PatG)

Es gibt derzeit zwar mit § 6 PatG eine gesetzliche Regelung, wem das Recht auf das Patent bei mehreren Erfinderinnen und Erfindern zusteht, nicht aber, wer die Kosten zu tragen hat und wem die Verwertungserlöse zustehen.

3. Artikel 1 Nr. 6 neu (neuer § 23a)

Viele Erfinder sind Mehrfacherfinder und deshalb finanzielle nicht in der Lage für jede Erfindung ein Patent anzumelden und Prüfungsantrag zu stellen. Der Ausweg über ein Gebrauchsmuster führt aber bereits zu einer Beschneidung der Rechte und eine seriöse Prüfung findet dann nicht statt. Neben der am Anfang anfallenden Recherche-/Prüfungsgebühr fallen über die Laufzeit des Patents Jahresgebühren in Höhe von 13.170 € an. Dies zwingt Erfinder in der Regel dazu, ihre Schutzrechte vorzeitig aufzugeben. Es bedarf daher der Einführung des halben Gebührensatzes für natürliche Personen und KMUs mit einem Umsatz unter 5 Mio. Euro.

4. Artikel 1 Nr. 6 (§ 25 Abs. 3)

Derzeit hat ein Vertreter oder eine Vertreterin keine Möglichkeit, ein Mandat niederzulegen, wenn der Sitz oder Wohnsitz während der laufenden Vertretung ins Ausland verlegt wurde. Die Vollstreckung von Honorarforderungen im Ausland ist mit hohem Aufwand verbunden. Es ist der inländischen Patentanwaltschaft nicht zuzumuten, unfreiwillig Mandate weiterzuführen, die sich ins Ausland begeben. Etwas anderes gilt natürlich für Mandate, die von Anfang aus dem Ausland angenommen wurden.

5. Artikel 1 Nr. 8 (§ 26 Abs. 3 PatG)

In Zeiten des Fachkräftemangels ist nicht nachzuvollziehen, wieso die technische Befähigung nicht im außereuropäischen Ausland, etwa in den USA oder asiatischen Staaten, erworben werden kann.

6. Artikel 1 Nr. 16 (§ 35a Abs.1 PatG)

Die Rechtsfolge, dass eine Anmeldung als Ganzes zurückgenommen gilt, ist nach Ablauf der Prioritätsfrist unangemessen, wenn beispielsweise nur ein Satz oder Abschnitt oder gar Worte in den Zeichnungen nicht

übersetzt wurde. Die Rücknahmefiktion kann nicht mit einer Beschwerde angefochten werden. Es ist also auch zu überlegen, ob nicht eine Zurückweisungsentscheidung ergehen sollte, statt eine Rücknahmefiktion.

7. In Artikel 1 Nr. 19 (§ 40 Abs. 5)

Gemäß § 40 Abs.5 PatG gilt eine frühere Patentanmeldung als zurückgenommen, wenn eine innere Priorität in Anspruch genommen wird. Die Formulierung sollte an die praktische Handhabung bezüglich PCT-Anmeldungen und Europäischen Anmeldungen angepasst werden und nur für frühere nationale Anmeldungen gelten.

8. Artikel 1 Nr. 35 (§130 PatG)

Das System der Verfahrenskostenhilfe funktioniert nicht. Die Vergütungssätze sind so niedrig, dass es für Patentanwältinnen und Patentanwälte aufgrund des Verwaltungsaufwands wirtschaftlicher ist, die ihre Tätigkeit ohne Vergütung anzubieten. Dem steht bei Verfahrenskostenhilfe ein erheblicher Verwaltungsaufwand auf Seiten des Patentamts und Patentgerichts gegenüber. So wird beispielsweise für jede Jahresgebühr und jede Verfahrenshandlung geprüft, ob die Voraussetzungen für Verfahrenskostenhilfe noch bestehen. Dabei muss der Antragssteller eine große Vielzahl an Unterlagen einreichen, welche die wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen. Notwendig ist eine erhebliche Erhöhung der Vergütungen bei starker Begrenzung der geförderten Anmeldungen.

9. Artikel 1 Nummer 36 (§ 139 Absatz 1 PatG)

§139 PatG in der Form des aktuellen Referentenentwurfes ist nicht ausreichend. Wenn große Unternehmen eine mögliche Patentverletzung aussitzen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Patentinhaber oder die Patentinhaberin ihr Recht nicht durchsetzen kann. Nur ausnahmsweise und nur, wenn es sich um einen „sicheren“ Fall handelt, finden sie gelegentlich einen Geldgeber oder eine Geldgeberin, der/die den Verletzungsprozess finanziert. Wenn mit der vorgesehenen Änderung des §139 eine zusätzliche Rechtsunsicherheit gesetzlich festgelegt wird, nämlich die Frage, ob die Rechtsdurchsetzung „unverhältnismäßig“ ist, wird es für die Unternehmen noch weniger Grund geben, Patente von „kleinen“ Patentinhaberinnen und Patentinhabern zu beachten.

10.a Artikel 1 Nummer 37 (neuer § 139a PatG)

Für Auseinandersetzungen im technischen Bereich und bei Betriebsunterbrechungen hat sich im Versicherungswesen das sog. „Sachverständigenverfahren“ seit Jahren sehr bewährt. Hier werden auch Schadenersatzforderungen in Millionen Höhe in der Regel ohne Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten in kurzer Zeit geklärt. Zur Verbesserung der Lage wird ein obligatorisches Vorverfahren eingeführt, wie es auch aus anderen Rechtsgebieten bekannt ist.

10.b Artikel 1 Nr. 38 (neuer § 140b Abs. 2 PatG)

Die Rechtsprechung (z.B. LG Mannheim) hat die Anwendung des § 140b Abs. 2 deutlich eingeschränkt, da es ohne den Beweis einer Patentverletzung auch den Auskunftsanspruch grundsätzlich verneint hat. Das Gericht sieht also eine Klageerhebung trotz des eindeutigen Gesetzestextes nicht als ausreichend für den Auskunftsanspruch an. Deshalb schlagen wir eine Klarstellung des Gesetzes vor. Die Gesetzesänderung dient der Klarstellung und ermöglicht erst die von der EU-Kommission in der Durchsetzungsrichtlinie und vom deutschen Gesetzgeber intendierte Wirkung des Gesetzes zu entfalten.

10.c Artikel 1 Nr. 39 (neuer § 140c Abs. 2 PatG)

Die Rechtsprechung hat bislang den Begriff der „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ sehr eng zu Gunsten des Verletzers ausgelegt. In der Praxis wird der Vollbeweis verlangt, so dass die Regelung nicht die vom Gesetzgeber und der EU-Kommission gewünschte Wirkung entfaltet hat.

10.d Artikel 1 Nr. 40 (neuer § 142 Abs. 6)

Noch nie ist ein Patentverletzer oder eine Patentverletzerin, selbst solche, die vorsätzlich handeln, zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Auch das besondere öffentliche Interesse wird von den Staatsanwaltschaften

selten bejaht. Ganz fatal ist, dass Staatsanwaltschaft und Gericht die Klärung der Patentverletzung den Zivilgerichten überlassen und nach § 154d und § 262 Abs. (2) StPO die Entscheidung der Patentgerichte abwarten. Durch die langen Laufzeiten der Prozesse, tritt im Regelfall bereits während des Zivilprozesses Verjährung einer eventuellen Straftat ein. Die regelmäßige Strafvereitelung muss verhindert werden. Ferner kann sich der Verletzte in einem Strafverfahren als Nebenkläger auch Schadenersatzansprüche sichern.

10.e Artikel 1 Nr. 41 (neuer § 143a PatG)

Das Gesetz lässt die Mitwirkung von technischen Beiständen, also Sachkundigen, die nicht Patentanwalt sind, völlig unsystematisch oder nicht zu. So sind diese ausdrücklich vor dem BGH nach § 113 PatG, Satz 2, zugelassen. Eine entsprechende Regelung diesbezüglich fehlt für das BPatG und die anderen Zivilgerichte. Die generelle Regelung zu Beiständen (§ 90 ZPO) ist sehr restriktiv. Da für neue technische Gebiete und spezielle Technologien, in vielen Fällen nur schwierig kompetente Patentanwälte zu finden sind, sollte eine generelle Zulassung von technischen Beiständen in Patentverfahren gelten. Diese sollten Rederecht vor allen Gerichten haben.

11. (Redaktionelle Folgeänderungen)

Infolge der Einfügungen der neuen Nummern verändert sich die Nummerierung insgesamt.

12. Artikel 3 Nr. 1 neu (§1 Abs.1 GebrMG)

Im Gebrauchsmuster wird ein "erfinderischer Schritt" gefordert, während im Patent eine "erfinderische Tätigkeit" erforderlich ist. Der BGH hat entschieden, dass die Anforderungen bei beiden Schutzrechten die Gleichen sind. Es wäre nur konsequent, dies im Gesetz auch so zu formulieren.

13. Artikel 3 Nr. 1 (§4b GebrMG)

Die Fristen für die englische und französische Sprache entsprechen nicht den Fristen im Patentgesetz.

14. Artikel 3 Nr. 2 (§6 GebrMG)

Die Frist zur Einreichung von Zusammenfassung und Erfindernennung beträgt 15 Monate, die Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs beträgt 16 Monate. Es wäre sinnvoll, alle Fristen auf 16 Monate ab Prioritätstag zu setzen, so dass nur ein Datum für die drei Fristen notiert werden muss.

15. (Redaktionelle Folgeänderungen)

Infolge der Einfügungen der neuen Nummern verändert sich die Nummerierung insgesamt.

Der **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz** hat diesen Änderungsantrag in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.

Die **Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** hat folgenden Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Vorbemerkung

Die durch den vorliegenden Gesetzentwurf angestrebte Synchronisierung von Patentverletzungsverfahren, die vor den Zivilgerichten zu führen sind, und den patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren, die vom Bundespatentgericht entschieden werden, ist überfällig. Die notwendige Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist jedoch nur bedingt geeignet, die Probleme zu lösen, die durch Fehlentwicklungen des materiellen Patentrechts entstehen. Dasselbe gilt für die angestrebte Verbesserung und Beschleunigung des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen. Auch hier sind die geplanten Änderungen im Grundsatz zu begrüßen. Die vorliegende Reform geht drängende Probleme des materiellen Patentrechts jedoch nicht an. Die Reform verhält sich insbesondere nicht zur Frage der Grenzen der Patentierbarkeit. Die Verpflichtung der Politik, diese Frage fortwährend zu prüfen und im Blick zu behalten, erwächst dabei aber nicht zuletzt aus der Grundrechtsbindung des Staates, die bei der Ausgestaltung des Patentrechts schon aufgrund seiner klaren Zuordnung und Ausschlusswirkung stets zu beachten ist. Aktuell stellt sich hier insbesondere im Hinblick auf biotechnologische und softwarebezogene Erfindungen weiter eine Vielzahl relevanter Fragen. Auch soll daran erinnert werden, dass der Bundestag bereits 2013

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Zu Nummer 3:

Die vorgesehene Ersetzung des Begriffs „Fachmann“ durch den Begriff „fachkundige Person“ in Anlehnung an die englische Version „person skilled in the art“ bezweckt eine inklusive Terminologie für den Bereich des Patentrechts. Nach der zuletzt im Jahr 2017 durch das Deutsche Patent- und Markenamt durchgeführten statistischen Analyse (<https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/20181221.html>) lag der Frauenanteil bei den Erfinderbenennungen für die veröffentlichten Patentanmeldungen für den deutschen Markt bei mageren 6,3 Prozent. Angesichts der Tatsache, dass Frauen genauso exzellente Fähigkeiten im Bereich der Entwicklung, Forschung und Erfindung wie Männer besitzen, wird mit gerade mal sechs Prozent Erfinder*innenanteil das Innovationspotenzial Deutschlands nur suboptimal ausgenützt. Um diesem Missstand wirksam entgegenzutreten und die Fähigkeiten und Erfahrungen von Frauen in Forschung und Entwicklung am Forschungsstandort Deutschland stärker einzubeziehen, ist mehr nötig als die Anpassung der Sprache im Gesetz, auch wenn diese einiges bewirken kann. Die genderneutrale Fassung eines gesetzlichen Tatbestands sollte im Übrigen selbstverständlich sein.

Der **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz** hat diesen Änderungsantrag in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. abgelehnt.

Schließlich hat die **Fraktion der FDP** den folgenden Entschließungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Der Schutz geistigen Eigentums durch Patente sowie die Möglichkeit diese effektiv durchsetzen zu können, sind eine unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiche Forschung und Innovation in der deutschen Wirtschaft. Der gesetzliche Auftrag dazu ist dem Deutschen Patent- und Markenamt erteilt. Jedoch erscheint das System der Prüfung und Überprüfung von Anträgen beim Deutschen Patent und Markenname teilweise nicht den praktischen Anforderungen mehr zu entsprechen.

So besteht bereits bei der Patentanmeldung das Problem, dass nach einem ersten Recherche- oder Prüfungsbericht des Deutschen Patent- und Markenamtes innerhalb eines Jahres im Schnitt ca. 2 Jahre und mehr vergehen, ehe vom DPMA ein weiterer Prüfungsbescheid ergeht. Dies ist insbesondere deswegen bemerkenswert, da das Amt selbst in der Regel eine Frist von 4 Monaten für die Antwort des Anmelders setzt. Diese lange Verfahrensdauer macht es für die Anmelder oder die Anmelderin unmöglich, mit dem geistigen Eigentum öffentlich in Erscheinung zu treten und wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, da zum einen nicht geklärt ist, ob er oder sie selbst ein anderes Schutzrecht verletzen oder ob ihr geistiges Eigentum schutzwürdig ist. Dies erscheint ein für die Praxis untaugliches Verfahren beziehungsweise ein für Anmelderinnen und Anmelder unzumutbare Schwebestatus.

Darüber hinaus ist es inakzeptabel, dass bei Prüffällen, ob eine Patentanmeldung Bestand hat oder nicht, immer nur ein Anspruch insgesamt geprüft wird. Sinnvoll für das Prüfverfahren und für das praktische Bedürfnis des Anmelders oder der Anmelderin angemessen, mit einem Ergebnis rechnen und arbeiten zu können, wäre es, wenn die Prüfung im deutschen Verfahren analog zum europäischen Verfahren auch für alle Unteransprüche durchgeführt würde, sodass die Anmelderin oder der Anmelder dann frühzeitig weiß, welcher Gegenstand als schutzfähig beziehungsweise nicht schutzfähig erachtet wird. "Early Certainty" ist auch beim Deutschen Patent- und Markenamt wünschenswert.

Schließlich zeigt die aktuelle Situation des für die Patent- und Markenfragen zuständigen Teils der deutschen Justiz, die Patentgerichte, dass hier eine erhebliche Überlastung der bestehenden Strukturen gegeben ist (<https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908048.pdf>). Die Beschwerdesenate des BPatG sind erheblich überlastet. Je nach dem Gebiet der Erfindung und damit je nach zuständigem Beschwerdesenat dauert allein das Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung 4 Jahre und mehr. Hier besteht die Gefahr, dass zu lange Verfahren als Mittel von Patentverletzern und Verletzerinnen bewusst eingesetzt oder zu einer wirtschaftlichen Katastrophe von Patentinhabern führen. Dieses Problem muss mit einer besseren personellen Ausgestaltung und einer strategischen Neuaufstellung für Verfahren dringend gelöst werden.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf:

1. Eine Neuregelung für das Prüfverfahren über die Patenterteilung zu erarbeiten, sodass das Patentamt auf Antrag prüft, ob die Anmeldung den Erfordernissen der § 34, 37 und 38 PatG (Erfordernisse an die Anmeldung zum Patent) genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist und bei der Prüfung auch der Gegenstand der Unteransprüche zu berücksichtigen ist.
2. Eine Pflicht einzuführen, dass das DPMA innerhalb einer angemessenen Frist (6-12 Monate) selbst die Bearbeitung fortsetzt und antwortet und zu regeln, dass bei Überschreitung der Zeit bis zur Erteilung keine Jahresgebühren mehr zu zahlen sind.
3. Eine Verbesserung für die Patentgerichte zu verfolgen indem wie bei den Schulen Bund und Länder - im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel - einen Digitalpakt für die Justiz verabschieden, um die technische Ausstattung der Justiz über die bisherigen Anstrengungen der Länder hinaus deutlich zu verbessern. Gegebenenfalls sind hierfür die verfassungsrechtlichen Regelungen so anzupassen, dass sie die erforderliche intensivere Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bereich der IT und deren Finanzierung ermöglichen. Es muss sichergestellt werden, dass die im Rahmen dieses Digitalpaktes bereitgestellten Mittel auch für die technische Ausstattung der Patentgerichtsbarkeit verwendet werden. Weiterhin sollten mit den Mitteln des Digitalpaktes für die Justiz ebenso Schulungen zur Nutzung und Verwendung der technischen Ausstattung in einem Gerichtsverfahren angeboten werden.

Der **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz** hat diesen Entschließungsantrag in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.

Die **Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** erklärte, dass die hinter dem Patentrecht stehenden ökonomischen Interessen in der Anhörung gut zum Ausdruck gekommen seien. Die Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und dem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG sei überfällig. Ausdruck der Durchsetzung von Lobbyinteressen der großen Automobilkonzerne im Gesetzgebungsverfahren sei die Aufweichung des Unterlassungsanspruchs aus § 139 Absatz 1 PatG insbesondere durch die Einbeziehung von Drittinteressen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Zivilgerichte würden de lege lata die höchstrichterlichen Vorgaben zur Verhältnismäßigkeit beim Unterlassungsanspruch ausgewogen anwenden. Für eine Abkehr von der geltenden Rechtslage bestehe kein Bedarf, vielmehr verfolge die Reform das Ziel, für bestimmte Patentinhaber neue Instrumente zu schaffen, um Zulieferer oder Konkurrenten unter Druck setzen zu können. Auch in der Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen gehe der Gesetzentwurf über die Wärmetauscher-Entscheidung des BGH hinaus. Die Einbeziehung von Drittinteressen, die in der Wärmetauscher-Entscheidung nicht angelegt sei, führe systematisch dazu, dass das ohnehin zu Lasten kleiner innovativer Unternehmen, Soloselbständigen und kleinen Entwicklern bestehende Ungleichgewicht weiter verschärft werde. In der öffentlichen Anhörung habe es an der Änderung des § 139 Absatz 1 PatG u.a. von Seiten der Patentanwaltskammer, Praktikern aus der Justiz und dem Bundesverband Deutscher Patentanwälte deutliche Kritik gegeben. Die Vorschläge der FDP seien teilweise zustimmungsfähig, bspw. die Aussetzung der Jahresgebühren bei verzögerter Prüfung des Patentamts würde aber erheblichen Verwaltungsaufwand auslösen. Der eigene Änderungsantrag zu § 139 Absatz 1 PatG halte sich strikt an die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorgegebene Linie zur Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit im Rahmen des Unterlassungsanspruchs.

Die **Fraktion der CDU/CSU** betonte, dass die Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und dem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG gerade in Fällen des Missbrauchs von Patentrechten zu einer erheblichen Verbesserung beitrage. Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen des Unterlassungsanspruchs bekräftigte sie, dass in der Änderung des § 139 Absatz 1 PatG in der Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen keine Aufweichung der geltenden Rechtslage zu sehen sei. Vielmehr werde die Rechtsprechung des BGH für besondere Ausnahmefälle kodifiziert. Die Einbeziehung von Drittinteressen in die Verhältnismäßigkeitsprüfung bedeute kein Hinausgehen über die Wärmetauscher-Entscheidung. Der BGH habe sich nur deshalb nicht mit Drittinteressen befasst, weil an dem Rechtsstreit kein Dritter beteiligt gewesen sei. Selbstverständlich umfassten die Grundsätze von Treu und Glauben jedoch auch Drittinteressen. Auch in Zukunft könne der Unterlassungsanspruch nach den ausdrücklich normierten Grundsätzen von Treu und Glauben nur in absoluten Ausnahmefällen nicht durchgesetzt werden. Ein Patentrechtsinhaber, der bspw. einen Impfstoff entwickelt habe, werde diesen auch zukünftig exklusiv nutzen und Dritten untersagen dürfen, ihn zu produzieren oder ohne

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Lizenz zu nutzen. Selbst noch so starke Drittinteressen, wie bspw. die Betroffenheit der gesamten Allgemeinheit, führten nicht zur fehlenden Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs; anderes sei nur in absoluten Ausnahmesituationen denkbar. Bei Vorliegen einer solchen außergewöhnlichen Situation bestehe ein Anspruch auf angemessenen Ausgleich. Insoweit werde die grundsätzliche Ausschließlichkeit des Unterlassungsanspruchs nicht angetastet.

Die **Fraktion der FDP** teilte die Kritik der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und verwies auf ihren eigenen Änderungs- und Entschließungsantrag. Sie befürwortete die Einführung einer Recherchepflicht als Voraussetzung für eine spätere Berufung auf den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen mangelnder Verhältnismäßigkeit. Dieser Vorschlag würde einen guten Kompromiss zwischen den Interessen von Patentinhabern und kleinen Erfindern und den Interessen bspw. der Automobilindustrie, die bei der geltenden Rechtslage auf die Gefahr größerer Schäden durch sog. Patentreolle verweise, darstellen.

Die **Fraktion der SPD** führte aus, dass durch die Änderung des § 139 Absatz 1 PatG sog. Patentreollen das Drohpotenzial gegenüber Unternehmen genommen werde. Nach bisheriger Rechtslage mussten Unternehmen befürchten, durch langwierige Gerichtsprozesse in ihrer Produktion beeinträchtigt zu werden. Die vorgesehene Lösung sei ausgewogen und trage zur Rechtssicherheit bei. Bei der Einbeziehung von Drittinteressen gehe es insbesondere auch um öffentliche Interessen, bspw. hinsichtlich patentierter Impfstoffe.

Die **Fraktion der AfD** lehnte die Kodifizierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen des § 139 Absatz 1 PatG gänzlich ab. Es solle beim Richterrecht verbleiben. Die vorgeschlagenen Änderungen verwässerten den Patentschutz und beeinträchtigten damit die Eigentumsrechte der Patentinhaber. Die Fraktion der FDP lege in ihrem Entschließungsantrag zwar die Überlastung des BPatG dar, biete dafür aber keine hinreichenden Abhilfeschläge. Der Kritik der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei zwar grundsätzlich zuzustimmen, in ihrem Änderungsantrag präsentiere sie jedoch nur eine sprachlich abweichende Formulierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung, statt vollständig von deren gesetzlicher Normierung abzusehen. Der Änderungsantrag sei zudem juristisch fehlerhaft, soweit die Unverhältnismäßigkeit fälschlich als rechtshemmende Einwendung bezeichnet werde. Sie warb für ihren eigenen Änderungsantrag.

IV. Zur Begründung der Beschlussempfehlung

Im Folgenden werden lediglich die vom Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die jeweilige Begründung in Drucksache 19/25821 verwiesen.

Allgemeines (Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens)

Gemäß § 81 Absatz 2 Patentgesetz (PatG) kann Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents vor dem Bundespatentgericht (BPatG) nicht erhoben werden, solange ein Einspruch gegen die Patenterteilung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Der Ausschuss hat erörtert, ob die in dieser Norm festgelegte Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens ganz oder zum Teil aufgehoben werden sollte, um es einer Partei, der die Verletzung eines Patents vorgeworfen wird, zu ermöglichen, dieses Patent unmittelbar im Rahmen einer Nichtigkeitsklage vor dem BPatG anzugreifen.

Der Ausschuss hat davon letztlich Abstand genommen, weil in diesem Zusammenhang noch eine Reihe grundsätzlicher Fragen zu klären sind. Das gilt insbesondere für das Verhältnis möglicherweise divergierender Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Europäischen Patentamt einerseits und im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG andererseits. Zu klären ist auch, wie weit der Kreis derjenigen zu ziehen wäre, die vom Subsidiaritätsprinzip ausgenommen werden sollen, ob also nur die Beklagten eines drohenden oder anhängigen Verletzungsverfahrens direkt zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage berechtigt sein sollten, oder ob die Erhebung der Nichtigkeitsklage lediglich allgemein von dem Nachweis eines Rechtschutzbedürfnisses bzw. Feststellungsinteresses abhängig zu machen wäre.

Der Ausschuss fordert deshalb die Bundesregierung auf, zeitnah die in § 81 Absatz 2 PatG angeordnete Subsidiarität des Nichtigkeits- gegenüber dem Einspruchsverfahren zu untersuchen und, falls sich dabei gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergeben sollte, einen Vorschlag für eine entsprechende Änderung dieser Norm vorzulegen.

Zu den einzelnen Änderungen

Die vom Ausschuss empfohlenen Änderungen des Gesetzentwurfs werden im Einzelnen wie folgt begründet:

Zu Artikel 1 (Änderung des Patentgesetzes)

Zu Nummer 29 (§ 81 Absatz 5)

Die Änderung zielt auf eine weitere Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht. Neben dem gerichtlichen Aktenzeichen soll der Kläger im Nichtigkeitsverfahren auch einen ihm bekannten Streitwert eines aus dem Klagepatent anhängigen Verletzungsverfahrens zukünftig bereits mit der Klage mitteilen. Nichtigkeitsklagen enthalten anders als die Mehrzahl der Zivilklagen keinen bezifferten Klageantrag, anhand dessen der Gegenstandswert bemessen werden kann. Der Streitwert eines anhängigen Verletzungsverfahrens kann dabei als geeignete Berechnungsgrundlage für den vorläufigen Streitwert im Nichtigkeitsverfahren dienen (BGH, Beschluss vom 12.04.2011, Az. X ZR 28/09, GRUR 2011, 757). Die zeitige Mitteilung des im Verletzungsverfahren festgesetzten Streitwertes dient damit der zügigen Streitwertbestimmung und Zustellung der Nichtigkeitsklage.

Zu Nummer 36 (§ 139 Absatz 1 Satz 3 und 4)

Satz 3, der klarstellend regelt, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise bei Patentverletzungen beschränkt werden kann, wird um einen ausdrücklichen Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben ergänzt. Hierdurch wird klargestellt, dass es bei der Beurteilung der Frage, ob eine den Unterlassungsanspruch ausschließende, ungerechtfertigte Härte vorliegt, eine Gesamtabwägung zu erfolgen hat, die auch die berechtigten Interessen des Patentinhabers mit einbezieht.

Mit der Änderung in Satz 4 wird der Ausgleichsanspruch des Verletzten gegen den Patentverletzer für den Fall, dass der Unterlassungsanspruch bei einer Patentverletzung ausnahmsweise beschränkt wird, zwingend ausgestaltet. Das Wort "angemessen" bleibt im Wortlaut der Norm erhalten, um klarzustellen, dass die Höhe des Ausgleichsanspruchs weiterhin unter dem Vorbehalt der Angemessenheit steht.

Die Höhe des Anspruchs bestimmt das Gericht nach Verhältnismäßigkeitserwägungen unter Berücksichtigung des Umstandes, dass das Patentrecht des Verletzten durch die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs beschränkt wird. Als Entschädigung ist dabei im Regelfall mindestens der Betrag zu zahlen, der im Fall einer vertraglichen Einräumung des Rechts als Vergütung angemessen wäre, sofern es an der Schutzwürdigkeit des Patentinhabers nicht ausnahmsweise offensichtlich mangelt – etwa bei Patenten, die in zweckentfremdender Weise allein zur finanziellen Nutzung des Drohpotenzials eines durch den Unterlassungsanspruch erwirkbaren Produktionsstopps erworben wurden. Je nach den Umständen des Einzelfalles kommt aber auch eine höhere Entschädigung in Betracht, etwa wenn der Verletzer es im Vorfeld unterlassen hat, die Patentsituation mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen.

Zu Nummer 37 (§ 142 Absatz 8)

Die klarstellende Ergänzung durch den neuen Absatz 8 verhindert im Rahmen des Straftatbestandes des § 142 PatG, dass die Drohung mit einer Anzeige wegen Patentverletzung innerhalb eines patentrechtlichen Verfahrens vom angeblichen Patentinhaber genutzt wird, um auf den angeblichen Patentverletzer unangemessenen Druck auszuüben.

Zu Nummer 38 (§ 145a)

Soweit auf die §§ 16 bis 20 GeschGehG verwiesen wird, wird das Gesetz durch den neuen Satz 2 um den klarstellenden Hinweis ergänzt, dass der Begriff der „streitgegenständlichen Information“ nicht streng im Sinne des zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs zu verstehen ist. Vielmehr umfasst er grundsätzlich alle vom Kläger und vom Beklagten im Rahmen seiner Verteidigung in das Verfahren eingeführten Informationen.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gebrauchsmustergesetzes)

Zu Nummer 6 Buchstabe c (§ 17)

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens.

Zu Nummer 9 (§ 24 Absatz 1 Satz 3 und 4)

Der Regierungsentwurf sieht eine dem § 139 Absatz 1 PatG entsprechende Regelung auch für das Gebrauchsmustergesetz vor. Die parallele Regelung in § 24 Absatz 1 Satz 3 und 4 ist daher entsprechend anzupassen.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Zu Nummer 10 (§ 25 Absatz 8)

Der Regierungsentwurf sieht eine dem § 142 Absatz 8 PatG entsprechende Regelung auch für das Gebrauchsmustergesetz vor. Die parallele Regelung in § 25 Absatz 8 ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 11 (§ 26a)

Der Regierungsentwurf sieht eine dem § 145a PatG entsprechende Regelung auch für das Gebrauchsmustergesetz vor. Die parallele Regelung in § 26a ist daher entsprechend anzupassen.

Berlin, den 9. Juni 2021

Ingmar Jung
Berichtersteller

Dr. Johannes Fechner
Berichtersteller

Jens Maier
Berichtersteller

Roman Müller-Böhm
Berichtersteller

Niema Movassat
Berichtersteller

Dr. Manuela Rottmann
Berichterstellerin

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.