

Zu Nummer 4 (§ 18a DPMVA)

Der neu eingefügte § 18a DPMVA-E regelt, dass abweichend von § 222 Absatz 2 ZPO und § 193 BGB alle an mindestens einer der Dienststellen des DPMA geltenden gesetzlichen Feiertage fristverlängernd anerkannt werden, unabhängig davon an welchem Ort die zur Fristwahrung erforderliche Handlung tatsächlich vorgenommen wird. Im Übrigen bleiben die Regelungen des § 222 Absatz 2 ZPO und des § 193 BGB unberührt. Fällt beispielsweise ein Fristende aufgrund der Regelung des § 18a DPMVA-E auf einen Sonnabend wird das Fristende nach § 222 Absatz 2 ZPO beziehungsweise nach § 193 BGB weiter auf den nachfolgenden Werktag (Montag) verschoben.

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine zulässige spezialgesetzliche Regelung im gewerblichen Rechtsschutz, die den Besonderheiten der Verfahren vor dem DPMA (vergleiche dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 9) Rechnung trägt. Die Neufassung entspricht zudem dem Modell der Regel 134 Absatz 1 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II S. 915), wonach eine Frist, die an einem Tag abläuft, an dem eine der Annahmestellen des Europäischen Patentamts nicht geöffnet ist, sich auf den nächstfolgenden Tag erstreckt, an dem alle Annahmestellen geöffnet sind. Mit der einheitlichen Fristenregelung für alle nach den landesrechtlichen Vorschriften in Bayern, Thüringen und Berlin geltenden gesetzlichen Feiertagen wird die im Interesse der Anmelder, der Öffentlichkeit und des DPMA wünschenswerte Rechtssicherheit geschaffen.

Zu Nummer 5 (§ 28 Absatz 2 Nummer 3 DPMVA)

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

Zu Artikel 8 (Änderung des Patentkostengesetzes - PatKostG)

Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 2 PatKostG)

Der geltende § 3 Absatz 2 PatKostG regelt die Fälligkeit der Jahresgebühren für Patente, ergänzende Schutzsertifikate und Patentanmeldungen sowie die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs. Die neuen Sätze 3 und 4 sollen den Besonderheiten ergänzender Schutzsertifikate im Einklang mit den hierfür geltenden europäischen Rechtsgrundlagen (vergleiche dazu die Begründung zu Artikel 1 Nummer 3) Rechnung tragen und für die Anmelder Rechtssicherheit hinsichtlich des Fälligkeitszeitpunktes der Jahresgebühren schaffen.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Da im § 3 Absatz 2 PatKostG-E die neuen Sätze 3 und 4 die Fälligkeit von Jahresgebühren für ergänzende Schutzsertifikate gesondert regeln, ist das Wort „Schutzsertifikate“ in Satz 1 zu streichen.

Zu Buchstabe b

Gemäß der bisher geltenden Regelung des § 3 Absatz 2 Satz 1 PatKostG kommt es für die Fälligkeit der Jahresgebühren bei ergänzenden Schutzsertifikaten auf den letzten Tag des Monats an, in den der Anmeldetag des Grundpatents fällt. Die Laufzeit des ergänzenden Schutzsertifikats beginnt jedoch erst am ersten Tag nach Ablauf des Grundpatents. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Jahresgebühr fällig wird, bevor überhaupt die Schutzdauer des ergänzenden Schutzsertifikats zu laufen beginnt. Außerdem gibt es Fälle, in denen das ergänzende Schutzsertifikat rückwirkend erteilt wird. Das ist der Fall, wenn das Grundpatent zum Zeitpunkt der Erteilung des ergänzenden Schutzsertifikats nicht mehr in Kraft ist. In diesen Fällen werden die Jahresgebühren nach der geltenden Gesetzeslage fällig, bevor ein ergänzendes Schutzsertifikat überhaupt erteilt wurde. Die geltende Regelung führt in diesen Konstellationen immer wieder zu unbefriedigenden Ergebnissen.

Für die Fälligkeit der Jahresgebühren soll daher künftig bei ergänzenden Schutzsertifikaten auf den letzten Tag des Monats abgestellt werden, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Laufzeitbeginn des ergänzenden Schutzsertifikates fällt. Diese Grundregel soll, wie mit dem letzten Halbsatz in Satz 4 klarstellt wird, grundsätzlich auch für die Fälle gelten, in denen das ergänzende Schutzsertifikat rückwirkend erteilt wird. Abweichendes soll nur für die Gebühren gelten, die für die bis dahin abgelaufenen Schutzfristen zu zahlen sind. Hier soll die Fälligkeit der bis dahin anfallenden Jahresgebühren erst am letzten Tag des Monats eintreten, in den der Tag der Erteilung des rückwirkend erteilten ergänzenden Schutzsertifikats fällt. Die vorgeschlagene Regelung

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

steht im Einklang mit Artikel 14 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96, wonach das Schutzzertifikat bei nicht rechtzeitiger Zahlung der in Übereinstimmung mit Artikel 12 festgesetzten Jahresgebühr erlischt. Da die beiden europäischen Verordnungen keine Vorschriften zum Fälligkeitszeitpunkt enthalten, finden gemäß Artikel 19 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und Artikel 18 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 die nach nationalem Recht geltenden Regelungen Anwendung.

Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 2 PatKostG)

§ 5 Absatz 2 PatKostG regelt bisher, dass die Jahresgebühren für Patente, ergänzende Schutzzertifikate und Patentanmeldungen nur innerhalb eines Jahres vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden dürfen. Mit der Einfügung des Satz 3 soll im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung für Anmelder und das DPMA eine abweichende Regelung für ergänzende Schutzzertifikate getroffen werden.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Da im § 5 Absatz 2 der neue Satz 3 die Vorauszahlung von Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate gesondert regelt, ist das Wort „Schutzzertifikate“ in Satz 1 zu streichen.

Zu Buchstabe b

Anmelder von ergänzenden Schutzzertifikaten zahlen bereits heute vielfach sämtliche Jahresgebühren entgegen der geltenden Regelung des § 5 Absatz 2 PatKostG weit vor der gesetzlich zulässigen Vorauszahlungsfrist direkt bei Einreichung der Anmeldung. Grund hierfür ist der geringere Verwaltungsaufwand für die Anmelder. Es ist weniger aufwändig, sämtliche Gebühren direkt bei Einreichung der Anmeldung zu zahlen, als jährlich den Fälligkeitszeitpunkt zu kontrollieren und die Jahresgebühren entsprechend zu entrichten. Das DPMA akzeptiert heute schon diese früher als ein Jahr vor Fälligkeit geleisteten Zahlungen und behält diese ein; Rückzahlungen durch das DPMA erfolgen erst im Falle der Zurückweisung der Anmeldung.

Die Neuregelung soll es den Anmeldern von Schutzzertifikaten nunmehr ausdrücklich gestatten, die Anmeldegebühren schon früher als ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit im Voraus zu zahlen. Den vorzeitigen Zahlungen kommt die gesetzliche Wirkung der Zahlung einer fälligen Gebühr zu. Für die Gebührenhöhe sind die im Zeitpunkt der zulässigen Vorauszahlung geltenden Gebührensätze maßgeblich (vergleiche § 13 Absatz 1 Nummer 3 PatKostG). Die Neufassung dient dem Bürokratieabbau auf Seiten der Anmelder und des DPMA und sie schafft Rechtssicherheit für die bewährte Amtspraxis des DPMA. Die vorgeschlagene Regelung steht auch im Einklang mit Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96, wonach die Mitgliedstaaten Jahresgebühren für die Schutzzertifikate erheben dürfen. Diese Vorschriften sehen keine Vorauszahlungsregelungen für die Jahresgebühren vor, sodass gemäß Artikel 19 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 und Artikel 18 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 das nationale Recht Anwendung findet.

Zu Nummer 3 (Anlage zu § 2 Absatz 1 PatKostG)

Zu Buchstabe a

In Satz 2 wird neu geregelt, dass gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts, die einen gemeinsamen Antrag stellen, künftig in den Fällen der genannten Gebührennummern gebührenrechtlich als ein Antragsteller behandelt werden und daher nur noch eine Gebühr zu entrichten haben. Die Neufassung betrifft diejenigen Verfahren vor dem DPMA, in denen das Innehaben eines Schutzrechts auch Voraussetzung für die Einlegung eines Rechtsbehelfs oder Antrags ist. Diese Neuregelung gilt für folgende Gebühren in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt:

Nummer 331 600 und Nummer 331610 (Widerspruchsverfahren in Markensachen),

Nummer 333 000 (Erinnerungsverfahren in Markensachen),

Nummer 333 300 und Nummer 333350 (Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit in Markensachen),

Nummer 346 100 (Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit in Designsachen)

Legen zum Beispiel mehrere gemeinschaftliche Inhaber einer eingetragenen Marke oder mehrere gemeinschaftliche Anmelder einer Marke mit älterem Zeitrang gemeinsam Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, ist jeweils nur eine Gebühr zu entrichten.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Die gebührenrechtliche Gleichbehandlung gemeinschaftlicher Schutzrechtsinhaber mit einem Einzelrechtsinhaber ist in diesen Fällen sachgerecht. Die gemeinsamen Schutzrechtsinhaber, die einen gemeinsamen Antrag stellen, werden in den genannten Verfahren in der Regel gemeinsam vortragen. Bezogen auf den Aufwand in den Verfahren macht es deshalb regelmäßig keinen Unterschied, ob ein einzelnes Schutzrecht einer Person oder mehreren Personen zuzuordnen ist. Für die übrigen Antragsteller verbleibt es in den genannten Verfahren hingegen bei der bisherigen Regelung in Satz 1, dass für jeden Antragsteller die Gebühren gesondert erhoben werden. Beantragen zum Beispiel verschiedene Antragsteller ohne gemeinsames Schutzrecht die Löschung einer bestimmten Marke, zieht jeder Löschantrag regelmäßig zwei voneinander unabhängige Verfahren nach sich, die jeweils einen unterschiedlichen Ausgang nehmen können. Dies gilt auch, wenn gemeinschaftliche Inhaber eines Schutzrechtes unterschiedliche Anträge stellen. In diesen Fällen ist es daher sachgerecht, für jeden Antragsteller eine gesonderte Gebühr zu erheben.

Zu den Buchstaben b bis m

Für die ergänzenden Schutzzertifikate gemäß § 16a PatG (siehe Begründung zu Artikel 1 Nummer 3) sind Jahresgebühren zu zahlen. Die Höhe der jeweiligen Jahresgebühren ist in der Anlage gemäß § 2 geregelt. Es wird vorgeschlagen, die Gebühren für ergänzende Schutzzertifikate nach Maßgabe der Gebührencyffern 312 210 – 312 262 um rund 10 Prozent zu erhöhen. Wie bisher ist eine um die Hälfte reduzierte Jahresgebühr bei Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung vorgesehen.

Die geltende Regelung sieht für jedes Jahr, für welches der Schutz verlängert wird, eine steigende Gebühr vor. Die Jahresgebühr ist also eine „lenkende Gebühr“, die den Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats dazu anhält zu überprüfen, ob er seine Erfindung weiter schützen lassen will oder auf weiteren Schutz verzichten will. Die geltende Regelung will damit der Aufrechterhaltung nicht mehr benötigter Schutzrechte entgegenwirken. Zugleich stellen die Jahresgebühren als öffentlich-rechtliche Abgaben auch eine Gegenleistung für behördliches Handeln dar. Der Zweck der Jahresgebühren ist vorrangig die Aufrechterhaltung des Schutzrechts. Die Gegenleistung für die kostenintensive Prüfung und Erteilung ist die Anmeldegebühr (derzeit 300 Euro, vergleiche Ziffer 311 500 der Anlage). Jedoch ist es aus volkswirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt, Kosten, die während der Erteilungsphase entstehen, auch durch die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts zu finanzieren (vergleiche Bundestagsdrucksache 14/6203, S. 51, linke Spalte bezüglich der Jahresgebühren für Patente). Der BGH (BGH, Beschluss vom 22.01.2008, Az. X ZB 4/07, GRUR 2008, 549) hat darüber hinaus klargestellt, dass die Jahresgebühr allein für die Aufrechterhaltung des Verfahrens anfällt und kein weiteres Tätigwerden des DPMA voraussetzt, weil sie zusammen mit der Anmeldegebühr dazu beitragen soll, „den allgemeinen Finanzbedarf des DPMA sicherzustellen, der entsteht und gedeckt werden muss, wenn im Interesse der Allgemeinheit und der um ein technisches Schutzrecht Nachsuchenden ein Ausschließlichkeitsrecht nur durch eine Behörde und aufgrund eines förmlichen Verfahrens gewährt werden soll“.

Das nationale rechtliche Verfahren zur Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten beim DPMA ist mit einem vergleichsweise hohen Prüfungsaufwand verbunden. So ist gemäß § 49a Absatz 1 PatG die Patentabteilung als Gremium aus mindestens drei Mitgliedern (§ 27 Absatz 3 PatG) für Entscheidungen über Anträge im Zusammenhang mit ergänzenden Schutzzertifikaten zuständig. In anderen EU-Mitgliedstaaten, wie beispielsweise den Niederlanden, werden diese Verfahren hingegen regelmäßig lediglich von einem Prüfer bearbeitet. In der Bundesrepublik Deutschland prüft das DPMA zudem die Erteilungskriterien nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) bis d) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 (Pflanzenschutzmittel) beziehungsweise Artikel 3 Buchstabe a) bis d) Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (Arzneimittel) in umfassender Weise. Andere EU-Mitgliedstaaten (zum Beispiel Österreich, Luxemburg, Finnland, Griechenland, Rumänien, Spanien) führen lediglich eine teilweise Prüfung gemäß Artikel 10 Absatz 5 der genannten Verordnungen durch.

Der bereits hohe Aufwand des DPMA für die Prüfung von Anmeldungen und der damit zusammenhängende administrative Aufwand sind in den letzten Jahren noch weiter erheblich und kontinuierlich gestiegen. Aufgrund des besonderen ökonomischen Werts von Schutzzertifikaten (insbesondere im Arzneimittelbereich) hat sich ein auch juristisch stark umkämpftes Markt- und Wettbewerbsumfeld ausgebildet. Die beteiligten Akteure schöpfen dementsprechend im Allgemeinen die ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung beziehungsweise Verteidigung eines Schutzzertifikates oder zu dessen Verhinderung beziehungsweise Vernichtung vollständig aus. Durch zurückliegende Änderungen der Regelungen zur Anhörung gemäß § 49a PatG in Verbindung mit § 46 PatG ist auch der Aufwand des DPMA im Erteilungsverfahren deutlich angestiegen. Während aufwendige mündliche Anhörungen in der Vergangenheit noch die Ausnahme waren, hat deren Anzahl

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

in den letzten Jahren stark zugenommen. Allein die Vorbereitung und Durchführung einer solchen Anhörung mit drei technischen Mitgliedern und gegebenenfalls einem juristischen Mitglied der Patentabteilung führt zu einem zusätzlichen Aufwand von circa acht bis zehn Personenarbeitstagen. Ferner ist ein Anstieg der Anzahl der Eingaben Dritter im Erteilungsverfahren zu verzeichnen und unter anderem deshalb eine höhere Anzahl von Bescheiden zu erlassen. Die im europäischen Vergleich bereits nicht geringen Gebühren beruhen deshalb unter anderem auf der aufwendigen Ausgestaltung des Erteilungsverfahrens. Die im DPMA durch Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) gewonnenen Daten zeigen, dass bereits seit geraumer Zeit eine Gesamtkostendeckung im Bereich der ergänzenden Schutzzertifikate durch das bestehende Gebührensystem nicht mehr gewährleistet ist. Die Einnahmen für die ergänzenden Schutzzertifikate belaufen sich für die Jahre 2012 bis 2019 auf 3 990 190 Euro. Diesen Einnahmen stehen Kosten des DPMA in Höhe von 6 072 550 Euro gegenüber. Dies entspricht einem Defizit seit 2012 von 2 082 360 Euro. Die Gebührenerhöhung führt dazu, dass die Bundesrepublik Deutschland – sofern keine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben wird – zukünftig im Vergleich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit die höchsten Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate verlangt, gefolgt von Österreich und Spanien. Eine moderate Gebührenerhöhung, die sich nach wie vor im europäischen Rahmen bewegt, erscheint aber unter den genannten Umständen geboten und gerechtfertigt.

Zu Buchstabe n

Mit der Neufassung wird Ziffer 4 „International registrierte Marken“, wie bereits zum Markengesetz dargelegt, an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst. Da sich der Schutz von Marken nur noch nach dem PMMA richtet, wird Ziffer 4 von den das MMA betreffenden Gebührentatbeständen bereinigt. Im Rahmen der Neufassung der Ziffer 5 „Unionsmarken“ wird bei der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke wieder zum „Dreiklassenmodell“ zurückgekehrt. Die bisherige Regelung, die am 14. Januar 2019 im Wege des MaMoG in Kraft getretenen ist, sieht bei der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke in Anlehnung an die Gebührenpraxis des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vor, dass ab der zweiten Klasse eine Klassengebühr für jede weitere Klasse fällig wird („Einklassenmodell“). Die der bisherigen Regelung vorausgehende Regelung sah hingegen ein „Dreiklassenmodell“ vor, nach dem ab der vierten Klasse eine Klassengebühr für jede weitere Klasse fällig wurde. Die Neufassung stellt somit die Rechtslage vor Inkrafttreten des MaMoG am 14. Januar 2019 wieder her („Dreiklassenmodell“). Damit werden Wertungswidersprüche zwischen den Gebührentatbeständen bei Umwandlung einer Unionsmarke und den Gebührentatbeständen bei Anmeldung einer nationalen Marke sowie den Gebührentatbeständen bei Umwandlung einer internationalen Registrierung (jeweils „Dreiklassenmodell“) behoben. Die bisherige Regelung führt dazu, dass bei der Umwandlung einer Unionsmarke mit mehr als einer Klasse eine bis zu 200 Euro, bei einer umgewandelten Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke eine bis zu 300 Euro höhere Gebühr fällig wird, als dies bei Anmeldung einer nationalen Marke der Fall wäre. Für diese gebührenrechtliche Ungleichbehandlung gibt es keine Rechtfertigung, da dem DPMA bei Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke im Vergleich zur direkten nationalen Markenmeldung kein zusätzlicher Prüfungsaufwand entsteht. Ferner werden in den Ziffern 4 und 5 die Verweise in das Markengesetz entsprechend den Regelungsbefehlen des Artikels 5 Nummer 10 angepasst.

Zu Buchstabe o

In dem neu angefügten Satz 2 wird geregelt, dass mehrere Inhaber oder Anmelder eines betroffenen Schutzrechts künftig auch bei den in Abschnitt I genannten Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nur noch eine Gebühr zu entrichten haben. Schutzrechte sind im Sinne dieser Regelung betroffen, wenn sie Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens sind.

Legen zum Beispiel mehrere Inhaber eines gemeinsamen Patents gemeinsam Beschwerde beim Bundespatentgericht gegen eine für sie nachteilige Entscheidung des DPMA ein, fällt lediglich eine Gebühr an. Das gleiche gilt, wenn zum Beispiel mehrere Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang gegen eine Entscheidung des DPMA vorgehen, mit der ihr Widerspruch zurückgewiesen wurde oder wenn sich mehrere Inhaber einer Marke gegen einen erfolgreichen Widerspruch zur Wehr setzen.

Die gebührenrechtliche Gleichbehandlung gemeinschaftlicher Schutzrechtsinhaber mit einem Einzelrechtsinhaber ist in diesen Fällen sachgerecht. Für die Begründung wird insoweit auf die Vormerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses (vergleiche Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe a) verwiesen.

Vorbereitung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Zu Artikel 9 (Änderung des Halbleiterschutzgesetzes - HalblSchG)**Zu Nummer 1 (§ 3 HalblSchG)****Zu Buchstabe a**

Die Änderung ist redaktioneller Natur. Der Überschrift wird ein Semikolon und das Wort „Verordnungsermächtigung“ angefügt.

Zu Buchstabe b

Die Bezeichnung „Patentamt“ wird durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

Zu Buchstabe c

§ 3 Absatz 3 Satz 1 HalblSchG wird neu gefasst.

Die Änderungen in dem Satzteil vor Nummer 1 sowie in den Nummern 1 und 2 sind redaktioneller Natur.

Es wird eine neue Nummer 3 angefügt, mit der das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, für die Fristberechnung in Topographieangelegenheiten eine dem § 222 Absatz 2 ZPO gegenüber vorrangige spezialgesetzliche Regelung über die zu berücksichtigenden gesetzlichen Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAV-E geregelt werden. Zur Begründung wird auf die Ausführungen unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 2 (§ 4 HalblSchG)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 3 (§§ 5 und 8 HalblSchG)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die geltende amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 4 (§ 11 HalblSchG)**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Aufgrund der Ergänzung der Vorschrift um Absatz 3 ist in der Überschrift ein Verweis auf das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen aufzunehmen.

Zu Buchstabe b

§ 11 Absatz 1 HalblSchG bestimmt, dass einzelne Vorschriften des Patentgesetzes auch für Topographieschutzsachen anzuwenden sind. Die Regelung soll um den Verweis auf § 29a PatG ergänzt werden. Zudem wird im Einklang mit der Gesetzesbegründung aus dem Jahr 1987 (Bundestagsdrucksache 11/454) klargestellt, dass sämtliche genannten Vorschriften des Patentrechts nur entsprechend zur Anwendung kommen.

§ 29a PatG ist durch das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3346) in das Patentgesetz eingefügt worden. Dem DPMA wurde es damit ermöglicht, auch urheberrechtlich geschützte Werke in seine internen Recherchedatenbanken zum Stand der Technik einzubeziehen und sogenannte Nichtpatentliteratur auch unabhängig von konkreten Verfahren zu nutzen. Diese Änderung war erforderlich, um die Qualität der Patentprüfung dauerhaft zu sichern.

Das Halbleiterschutzgesetz soll, wie bereits für das Gebrauchsmustergesetz vorgeschlagen (vergleiche hierzu oben unter Artikel 3 Nummer 7), um einen Verweis auf § 29a PatG ergänzt werden. In der Datenbank des DPMA wird insoweit allerdings wegen der Besonderheiten des Halbleiterschutzrechts statt dem Stand der Technik die Eigenart einer Topographie, ihrer selbstständig verwertbaren Teile und Zwischenformen sowie der Darstellungen

zur Herstellung der Topographie dokumentiert. Aus diesem Grund wird lediglich die entsprechende Anwendung des § 29a PatG im HalblSchG angeordnet. Damit darf das DPMA urheberrechtlich geschützte Werke und sonstige nach dem Urheberrecht geschützte Schutzgegenstände auch für Verfahren nach dem HalblSchG nutzen.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Verweis in § 11 Absatz 2 HalblSchG auf § 29 GebrMG ist zu streichen. Das Halbleiterschutzgesetz enthält in § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und in § 11 Absatz 2 in Verbindung mit § 29 GebrMG zwei sich überschneidende Ermächtigungsgrundlagen für den Erlass von Rechtsverordnungen. Beide Vorschriften erlauben den Erlass einer Rechtsverordnung, die die Einrichtung und den Geschäftsgang des DPMA sowie die Form des Verfahrens regelt. Der Verweis in § 11 Absatz 2 HalblSchG auf das Gebrauchsmustergesetz ist mit der Regelung in § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 HalblSchG im Jahr 2004 durch das Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz) vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) überflüssig geworden.

Zu Buchstabe d

Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen die näher bezeichneten Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen auch in Halbleiterschutzstreitsachen zur Anwendung kommen. Ausgenommen von dem Verweis sind selbstständige Beweisverfahren in Halbleiterschutzstreitsachen. Die zur Begründung für die vorgeschlagene Erstreckung auf Patentstreitsachen vorgebrachten Erwägungen treffen gleichermaßen auf das Halbleiterschutzrecht zu. Für die Einzelheiten wird deshalb auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 38 verwiesen.

Zu Artikel 10 (Änderung des Designgesetzes – DesignG)

Zu Nummer 1 (§ 22 Absatz 3 DesignG)

Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 6 wird entsprechend verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 26 Absatz 1 DesignG)

Zu den Buchstaben a und b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch die Anfügung der neuen Nummer 10 an Absatz 1 (hierzu sogleich unter Buchstabe c) erforderlich wurde.

Zu Buchstabe c

Es wird eine neue Nummer 10 angefügt, mit der das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, für die Fristberechnung in Designangelegenheiten eine dem § 222 Absatz 2 ZPO gegenüber vorrangige spezialgesetzliche Regelung über die zu berücksichtigenden gesetzlichen Feiertage zu treffen. Die Einzelheiten hierzu sollen in § 18a DPMAV-E geregelt werden. Zur Begründung kann auf die Ausführungen oben unter Artikel 1 Nummer 9 verwiesen werden.

Zu Nummer 3 (§ 34a DesignG)

Zu Buchstabe a

Mit dem neu eingefügten Satz 4 wird auch in Designnichtigkeitsverfahren die Anhörung und Vernehmung im Wege der Bild- und Tonübertragung ermöglicht. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 22 verwiesen.

Zu Buchstabe b

In Absatz 5 werden die den Gegenstandswert betreffenden Sätze 2 und 3 aufgehoben.

Zu Buchstabe c

Satz 1 regelt, dass der Gegenstandswert auf Antrag durch Beschluss festgesetzt wird. Diese Regelung ist lediglich klarstellender Natur und verändert die bislang geltende Rechtslage nicht. Die Gegenstandswertfestsetzung auf Antrag war bisher über den in § 34a Absatz 5 Satz 2 DesignG a.F. enthaltenen Verweis auf die - auch weiterhin entsprechend anwendbaren (Satz 4) - §§ 23 Absatz 3 Satz 2 und 33 Absatz 1 RVG gewährleistet. Satz 2 ermöglicht dem DPMA, den Gegenstandswert auch von Amts wegen festzusetzen, soweit es eine Kostenentscheidung

trifft. Satz 3 entspricht inhaltlich dem aufgehobenen Absatz 5 Satz 3. Der Verweis in Satz 4 auf die §§ 23 Absatz 3 Satz 2 und 33 Absatz 1 RVG war bereits nach altem Recht in dem nun aufgehobenen Absatz 5 Satz 2 enthalten.

Zu Artikel 11 (Folgeänderungen)

Zu Absatz 1 (§ 23 Absatz 1 Nummer 13 Rechtspflegergesetz – RPfIG)

Die Änderung ist redaktioneller Natur. Infolge der Änderung des 6. Teils des Markengesetzes sind die bisherigen §§ 125b bis 125i Markengesetz zu den §§ 119 bis 125a Markengesetz geworden. Durch die Änderung wird der in § 23 Absatz 1 Nummer 13 enthaltene Verweis in das Markengesetz entsprechend angepasst.

Zu Absatz 2 (§ 21 Absatz 3 Satz 2 Designverordnung – DesignV)

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderung des § 34a DesignG. Der in § 21 Absatz 3 Satz 2 DesignV enthaltene Verweis wird entsprechend angepasst.

Zu Artikel 12 (Bekanntmachungserlaubnis)

Aufgrund der umfangreichen Änderungen des Patentgesetzes, das zuletzt am 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1) bekannt gemacht worden ist, soll dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Erlaubnis erteilt werden, das Patentgesetz im Bundesgesetzblatt neu bekannt zu machen.

Zu Artikel 13 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Nach Absatz 1 tritt das Gesetz mit Ausnahme der in Absatz 2 genannten Regelungen am Tag nach der Verkündung in Kraft. Damit wird dem Interesse der patentrechtlichen Praxis an einem möglichst raschen Inkrafttreten der Regelungen Rechnung getragen.

Einer gesonderten Regelung (Absatz 2) über das Inkrafttreten bedarf es aus Gründen der Rechtssicherheit für alle die Vorschriften, die eine Neu- oder Umprogrammierung der elektronischen Schutzrechtsakte oder anderer verwendeter Software beim DPMA erfordern. Ein Zeitraum von neun Monaten ist erforderlich, um dafür die technischen Voraussetzungen beim DPMA zu schaffen. Zudem bedarf es einer entsprechenden gesonderten Inkrafttrittsregelung auch für die Änderungen in § 83 PatG, da die Bestandsverfahren in den Nichtigkeitssenaten beim BPatG im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie geplant abgebaut werden konnten. Auch diese Regelung soll daher erst neun Monate verzögert in Kraft treten.

ein weitgehender Konsens der beteiligten patentrechtlichen Praxis, von einer Einführung von Regelbeispielen abzusehen und die konkrete Einzelfallentscheidung den Gerichten zu überlassen.

Die Bundesregierung ist überzeugt, unter Berücksichtigung der divergierenden Interessen, die in den Stellungnahmen der beteiligten Kreise zum Ausdruck gekommen sind, mit dem Regierungsentwurf einen aus fachlicher Sicht ausgewogenen Mittelweg vorgeschlagen zu haben, an dem im weiteren parlamentarischen Verfahren festgehalten werden sollte.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.