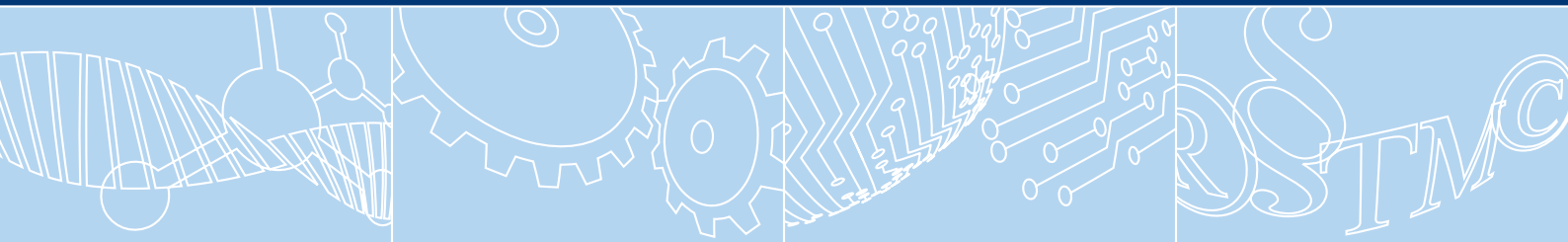


## ÄNDERUNGEN DES DEUTSCHEN PATENTGESETZES UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF DIE PRAXIS

RUNDSCHREIBEN 2/2014



Durch die mit dem Patentnovellierungsgesetz eingeführten Änderungen wird die Online-Akteneinsicht in die vom deutschen Patent- und Markenamt geführten Schutzrechte möglich. Darüber hinaus enthält das Gesetz im Bereich Patente einige anwenderfreundliche Neuerungen, insbesondere eine vorgezogene erste Prüfung mit dem Recherchenbericht, sowie eine verlängerte Einspruchsfrist.

*von Dr. Stephan Kutik und Dr. Matthias Wolf*

Am Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) werden pro Jahr ungefähr 60.000 Patentanmeldungen eingereicht<sup>1</sup>; dazu kommt eine Vielzahl von Anmeldungen für andere gewerbliche Schutzrechte (insbesondere Marken, Gebrauchsmuster und Geschmacks-muster (zukünftig: Designs<sup>2</sup>)). Im Bestreben, die Verfahren vor dem DPMA zu vereinfachen und an die Bedürfnisse der Anmelder sowie der Öffentlichkeit anzupassen, wurden verschiedene Änderungen beschlossen und mit dem am 24. Oktober 2013 verkündeten Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes (Patentnovellierungsgesetz, nachfolgend PNG)<sup>3</sup> verabschiedet. Neben der elektronischen Akteneinsicht bringt das PNG einige Neuerungen für die Beteiligten in Verfahren vor dem DPMA.

Das PNG tritt hinsichtlich der meisten Änderungen am 1. April 2014 in Kraft. In Bezug auf die neu eingeführte elektronische Akteneinsicht ist es bereits seit Oktober 2013 anwendbar, so dass seit Kurzem zumindest einige Akten bereits elektronisch eingesehen werden können.

## 1 ELEKTRONISCHE AKTENEINSICHT

Bisher musste die Einsicht in die vom DPMA geführten Schutzrechtsakten schriftlich beantragt werden. Der Antragsteller hatte die Wahl, Kopien der Auszüge aus den Akten anzufordern oder die Akten selbst vor Ort am DPMA einzusehen.

Allerdings werden die Schutzrechtsakten beim DPMA bereits seit 2011 elektronisch geführt<sup>4</sup>. Das PNG schafft durch Änderung der Vorschriften von § 31 Patentgesetz (PatG; sowie von § 8 Gebrauchsmustergesetz, § 62 Markengesetz und § 22 Geschmacksmustergesetz) die Rechtsgrundlage für die elektronische Einsicht in diese Schutzrechtsakten, soweit die Einsicht jedermann freisteht (s.u.).

Für Patent- und Gebrauchsmusterakten hat das DPMA am 7. Januar 2014 die elektronische Akteneinsicht freigeschaltet. Damit sind insbesondere alle nach dem 20. Januar 2013 erteilten und veröffentlichten Patente und eingetragenen Gebrauchsmuster, sowie die nach diesem Tag eingereichten und inzwischen veröffentlichten Anmeldungen elektronisch einsehbar. Die elektronische Akteneinsicht (<https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger>) ist gebührenfrei. Einsehbar sind unter anderem Bescheide, Beschlüsse, Rechercheberichte sowie verfahrensrelevante Eingaben im PDF-Format. Ausgenommen sind z.B. personenbezogene Angaben, bei denen datenschutzrechtliche Bestimmungen der Einsicht entgegenstehen.

Zukünftig soll die elektronische Akteneinsicht auch in Geschmacksmuster (Design)- und Markenmeldungen ermöglicht werden<sup>5</sup>. Darüber hinaus wurde mit dem PNG die rechtliche Grundlage für die signaturfreie, elektronische Anmeldung von Marken und Geschmacksmustern (Designs) geschaffen. Wann dieses in die Praxis umgesetzt wird ist derzeit noch nicht bekannt.

## 2 ÄNDERUNGEN IM PATENT-ANMELDEVERFAHREN

Für Patentanmelder ist es oft schwierig, bereits zu einem frühen Stadium einer Anmeldung zu entscheiden, ob die Anmeldung weiter verfolgt werden soll. Bei solchen Entscheidungen spielen neben der erwarteten wirtschaftlichen Bedeutung auch die Aussichten auf Erteilung und die Kosten eine wesentliche Rolle. Durch die nun eingeführten Änderungen kann die Sachprüfung früher beginnen, während Kosten teilweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können. Diese und einige andere Änderungen zur Verbesserung des Prüfungsverfahrens sollen nachfolgend dargestellt werden.

1 DPMA-Jahresbericht 2012

2 BGBl. I Nr. 62 vom 16. Oktober 2013, S. 3799

3 BGBl. I Nr. 63 vom 24. Oktober 2013, S. 3830

4 DPMA-Jahresbericht 2012

5 Zunächst nur für Patente und Gebrauchsmuster; für Marken und Geschmacksmuster fehlen derzeit noch die zur Umsetzung des PNG erforderlichen Regularien

- Nach bis zum 31. März 2014 geltender Regelung recherchiert das DPMA auf Antrag den einschlägigen Stand der Technik zu einer Patentanmeldung; eine Stellungnahme des Amtes zur Schutzfähigkeit des Anmeldegegenstands erhält der Anmelder im Recherchenbericht aber nicht. Diese folgt erst mit dem oft wesentlich später erlassenen ersten Prüfungsbescheid. Dem Anmelder steht daher für einen langen Zeitraum keine hinreichend verlässliche Einschätzung der Schutzfähigkeit zur Verfügung, anhand derer er die strategische Planung zur gewerblichen Anwendung seiner Erfindung und/oder der Fortführung des Anmeldeverfahrens vornehmen kann.

Mit dem PNG wird § 43 PatG dahingehend neu gefasst, dass mit dem Recherchenbericht zukünftig eine erste, vorläufige Einschätzung der Schutzfähigkeit des Anmeldegegenstands abgegeben wird. Dadurch erhält der Anmelder eine bessere Grundlage für die oben genannten Entscheidungen. Die im Gegenzug von 250 auf 300 Euro erhöhte Recherchegebühr ist immer noch deutlich geringer als die Recherchegebühr für eine internationale (PCT) Patentanmeldung oder eine Europäische Patentanmeldung, bei denen der Recherchenbericht schon seit längerem eine vorläufige Einschätzung der Schutzfähigkeit enthalten.

Folglich könnte die mit dem PNG erfolgte Gesetzesänderung die Attraktivität des deutschen Anmeldeverfahrens erhöhen. So mag es für einige Anmelder interessanter werden, eine (prioritätsbegründende) Erstanmeldung beim DPMA einzureichen und erst nach Erhalt der kostengünstigen, vorläufigen Einschätzung der Schutzfähigkeit darüber zu entscheiden, ob eine Anmeldung auch in anderen Ländern erfolgen soll.

- Die bislang bestehende Möglichkeit für nicht am Verfahren beteiligte Dritte, einen Rechercheantrag nach § 43 PatG zu stellen, wird gestrichen. Hiervon wurde in der Praxis ohnehin kaum Gebrauch gemacht. Dritte können aber wie bisher einen Prüfungsantrag nach § 44 PatG stellen.

- Wird eine Patentanmeldung nicht auf Deutsch eingereicht, muss derzeit innerhalb von drei Monaten ab Anmeldetag eine deutsche Übersetzung des Anmeldetextes vorgelegt werden. Das ist oft mit erheblichen Kosten verbunden.

Durch die Neufassung des § 35 PatG wird zum 1. April 2014 die Frist zur Übermittlung der Übersetzung einer ursprünglich auf Englisch oder Französisch eingereichten Anmeldung von 3 auf 12 Monate (aber höchstens 15 Monate ab Prioritätstag) verlängert. Wird jedoch innerhalb dieser Frist ein Recherchen- oder Prüfungsantrag gestellt, so kann der Prüfer nach eigenem Ermessen auch schon vor Ablauf dieser Frist eine deutsche Übersetzung verlangen. Für in anderen Fremdsprachen eingereichte Anmeldungen bleibt es bei der bisherigen Frist von drei Monaten ab dem Anmeldetag.

- Darüber hinaus wird durch Änderung des § 46 PatG ein Rechtsanspruch auf Anhörung im Prüfungsverfahren geschaffen. Bisher konnten die Prüfungsstellen Anträge auf Anhörung im Prüfungsverfahren nach eigenem Ermessen gewähren oder ablehnen. Diese Praxis wird sich nun ändern. Auf einen vor Beschluss über die Erteilung oder Zurückweisung einer Patentanmeldung gestellten Antrag muss dem Anmelder eine Anhörung gewährt werden. Der bisherige Ermessensspielraum der Prüfungsstellen entfällt.

### 3 ÄNDERUNGEN IM PATENT-EINSPRUCHSVERFAHREN

Gegen ein erteiltes Patents kann derzeit innerhalb der ersten drei Monate ab Veröffentlichung der Erteilung von jedermann Einspruch erhoben werden. Diese Frist ist in der Praxis oft als zu kurz empfunden worden, um (i) zu entscheiden, ob gegen ein gerade erteiltes Patent eines Wettbewerbers Einspruch eingelegt werden soll, (ii) den relevanten Stand der Technik zu ermitteln und (iii) schriftliche Gründe gegen die Patentfähigkeit der beanspruchten Lehre auszuarbeiten und in Form eines Einspruchs beim DPMA einzureichen.

Durch Änderungen von § 59 PatG wird zum 1. April 2014 die Einspruchsfrist von drei auf neun Monate verlängert. Zudem sind Anhörungen im Einspruchsverfahren zukünftig öffentlich. Durch diese Änderungen wird die nationale deutsche Praxis an die Praxis vor dem europäischen Patentamt angeglichen. Zum Anwendungsbereich der neuen Einspruchsfrist hat das DPMA mitgeteilt<sup>6</sup>:

*Da das Gesetz keine ausdrückliche Übergangsregelung enthält, gilt der allgemeine Grundsatz, wonach neues Verfahrensrecht auf alle Rechtsverhältnisse anzuwenden ist, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung noch nicht abgeschlossen sind. Damit kommt die neue 9-Monatsfrist zur Anwendung, wenn die 3-Monatsfrist nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG am 1. April 2014 noch nicht abgelaufen ist. Dies betrifft alle Veröffentlichungen von Patenterteilungen ab dem 1. Januar 2014.*

Am 1. April 2014 noch laufende Einspruchsfristen verlängern sich also automatisch auf insgesamt neun Monate.

## 4 AUSBLICK

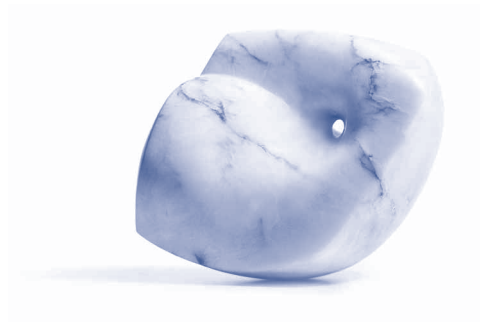
Die mit dem PNG erfolgenden Änderungen modernisieren das nationale Patentanmelde- und Einspruchsverfahren und schaffen eine Harmonisierung mit den vor dem Europäischen Patentamt geltenden Regelungen. Der Gesetzgeber erwartet, dass besonders der Mittelstand von den neuen Regelungen profitieren wird<sup>7</sup>.

Die elektronische Akteneinsicht sowie die zukünftige Öffentlichkeit von Einspruchsverhandlungen in Patentsachen werden es für Dritte einfacher machen, sich über Verfahren vor dem DPMA auf dem Laufenden zu halten.

Es ist zu begrüßen, dass die mit dem PNG eingeführten Änderungen das Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren vor dem DPMA für die beteiligten Parteien attraktiver und für jedermann transparenter ausgestalten. Ob die Zahl der Patentanmeldungen vor dem DPMA künftig zunehmen und die verlängerte Einspruchsfrist zu mehr Einsprüchen gegen deutsche Patente führen wird, bleibt abzuwarten.

<sup>6</sup> <http://www.dpma.de/patent/faqs/index.html#a31>

<sup>7</sup> Pressemitteilung vom 05.07.2013, Bundesministerium der Justiz



HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON DÜSSELDORF

**MÜNCHEN**

Arabellastrasse 4  
D-81925 München  
pm@hoffmanneitle.com  
Phone +49 89 92409-0  
Fax +49 89 918356

**LONDON**

Harmsworth House  
13–15 Bouverie Street  
London EC4Y 8DP  
Phone +44 20 7427 0200  
Fax +44 20 7936 4510

**DÜSSELDORF**

Niederkaßeler Lohweg 18  
D-40547 Düsseldorf  
Phone +49 89 92409-0  
Fax +49 89 918356

**HAMBURG**

Neuer Wall 80  
D-20354 Hamburg  
Phone +49 40 822138-185  
Fax +49 89 918356

In cooperation with HOFFMANN · EITLE S.R.L. **MILANO**

Operational Branch  
Via Torino 2  
IT-20123 Milano  
Phone +39 02 725 46 632  
Fax +39 02 725 46 400

Registered Office  
Foro Buonaparte, 67  
IT-20121 Milano  
info@hoffmanneitle.it  
www.hoffmanneitle.it

In cooperation with HOFFMANN · EITLE S.L.U. **MADRID**

Paseo de la Habana, 9–11  
ES-28036 Madrid  
Phone + 34 91 2986178  
Fax +34 91 5639710

madrid@hoffmanneitle.com  
www.hoffmanneitle.es

©Hoffmann · Eitle 2/2014. Dieses Rundschreiben enthält Informationen und Kommentare zu rechtlichen Fragen und Entwicklungen, die für unsere Mandanten und Freunde von Interesse sind. Die vorstehenden Ausführungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, beinhalten Vereinfachungen und sind nicht als professioneller Rechtsrat gedacht und vorgesehen. Die Gesetze auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes sind vielfältig und komplex; daher empfehlen wir in jedem Fall eine eingehende rechtliche Beratung, bevor Sie bezüglich eines der in diesem Rundschreiben angesprochenen Themen Maßnahmen ergreifen. Korrespondenz und Rückfragen bezüglich dieses Rundschreibens können Sie gerne an Dr. Stephan Kutik oder Dr. Matthias Wolf in unserem Münchner Büro richten. (SKutik@HoffmannEitle.com; MWolf@HoffmannEitle.com)