



Schreiben an den Rechtsausschuss zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes

Zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften hat die Patentanwaltskammer nachfolgendes Schreiben an den Rechtsausschuss des Bundestags gerichtet:

Die Patentanwaltskammer begrüßt die anstehende Novellierung des Patentgesetzes sowie die Tatsache, dass bei der Erarbeitung des Entwurfs eine umfangreiche Diskussion mit den beteiligten Kreisen, so auch der Patentanwaltskammer, stattgefunden hat.

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist das führende nationale Patentamt in Europa. Im Wettbewerb mit dem Europäischen Patentamt behauptet es sich nach wie vor insbesondere durch die große Zahl von Anmeldungen aus der deutschen Industrie. Beispielsweise führt das DPMA über 40 % aller Erstrecherchen zu Patentanmeldungen europäischer Patentanmelder durch, dieser Anteil liegt weit vor dem des Europäischen Patentamts und jedes anderen nationalen Patentamts. Konkret bedeutet dies, dass zu über 40 % aller von europäischen Anmeldern eingereichten Patentanmeldungen das DPMA die erste Behörde ist, die eine Suche nach relevantem Stand der Technik durchführt und eine Einschätzung der Patentfähigkeit vornimmt.

Leider verliert das DPMA für ausländische Patentanmelder jedoch zunehmend an Attraktivität. Diese erwirken Patentschutz in Deutschland vorwiegend über ein Europäisches Patent.

Es gibt eine Reihe von technischen Gebieten, bei denen für Patentanmelder (auch für Patentanmelder außerhalb Europas) ein Patentschutz in wenigen Kernländern der EU bzw. des EWR bereits einen kostengünstigen und effektiven Patentschutz bietet.

Für diese Patentanmelder ist die Erlangung von Patentschutz über nationale Ämter der großen EU-Länder eine zunehmend erwägenswerte Option. Um für solche den europäischen Weg und nationale Wege zur Erlangung von Patentschutz gegeneinander abwägende Anmelder das DPMA möglichst attraktiv zu gestalten, sollten einige verfahrensrechtliche Aspekte im deutschen nationalen Verfahren mit dem Verfahren nach dem EPÜ harmonisiert werden.

Denn gegenwärtig stellt das deutsche Recht diesen Anmeldern aus unserer Sicht unnötige verfahrenstechnische Hürden in den Weg, die sie den Weg über das Europäische Patentamt bevorzugen lassen.

Außereuropäische Patentanmelder (insbesondere aus den USA, Japan, Korea und China) schützen eine Erfindung in aller Regel zunächst durch eine Erstanmeldung bei ihrem jeweiligen nationalen Patentamt. Innerhalb der so genannten Prioritätsfrist von 12 Monaten wird dann eine Internationale Patentanmeldung nach dem PCT-Vertrag eingereicht. Diese Internationale Patentanmeldung muss dann nach einer Frist von weiteren 18 Monaten in denjenigen Ländern weitergeführt werden, in denen der Anmelder tatsächlich Schutz wünscht. Dies ist (insbesondere bei einer Weiterverfolgung in zahlreichen Ländern) mit hohen Kosten verbunden, so dass eine entsprechende Entscheidung in der Regel so spät als möglich getroffen wird, da das wirtschaftliche Potenzial einer Erfindung sich dann besser einschätzen lässt.

Die Weiterverfolgung vor einem nationalen Patentamt (oder einem regionalen Patentamt wie dem Europäischen Patentamt) erfolgt durch Vornahme einiger formeller Handlungen, Zahlung entspre-



chender Gebühren und gegebenenfalls Einreichung einer Übersetzung der Patentanmeldung in eine Verfahrenssprache des betreffenden Patentamts.

Der PCT-Vertrag verlangt, dass alle diese Handlungen binnen 30 Monaten nach dem Prioritätstag (Anmeldetag der Erstanmeldung) vorgenommen werden. Allerdings gibt er jedem Amt die Freiheit, wahlweise längere Fristen zu gewähren. Im Europäischen Patentübereinkommen ist diese Freiheit genutzt worden, im deutschen Patentgesetz bisher nicht. Dies führt zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil des DPMA gegenüber dem Europäischen Patentamt.

Wir schlagen daher eine zusätzliche Änderung des Gesetzes über Internationale Patentübereinkommen vor, mittels der sich eine verfahrensrechtliche Harmonisierung mit den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens ergäbe und der geschilderte Wettbewerbsnachteil egalisiert werden könnte.

1. Artikel 3 §§ 4, 6 IntPatÜG

Der Anmelder einer internationalen Patentanmeldung muss vor den jeweiligen Bestimmungssämtern oder ausgewählten Ämtern rechtzeitig verschiedene Handlungen durchführen, um die internationale Anmeldung vor diesem jeweiligen Amt weiterzuführen. Art. 3 §§ 4, 6 IntPatÜG verweisen zu diesem Zweck auf Art. 22 bzw. 39 PCT.

Dies bedeutet, dass der Anmelder einer PCT-Anmeldung zur Weiterführung der nationalen Phase vor dem DPMA innerhalb von 30 Monaten nach dem Prioritätstag sämtliche Handlungen vornehmen und bei einer fremdsprachigen internationalen Patentanmeldung insbesondere innerhalb dieser Frist bereits eine deutsche Übersetzung vorlegen muss.

Das EPÜ räumt dem Anmelder für die Vornahme der entsprechenden Handlungen eine Frist von 31

Monaten ein, (R. 159 (1) EPÜ), also einen Monat mehr als die Mindestfristen des Art. 22/39 PCT. Wir halten es für unbedingt erforderlich, die vom IntPatÜG eingeräumte Frist ebenfalls auf 31 Monate zu verlängern, damit die Option zur Fortführung des deutschen Teils einer internationalen Anmeldung nicht vorzeitig abläuft und ein Anmelder bereits deswegen die Fortführung der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt wählt bzw. wählen muss. Die Einleitung nationaler/regionaler Phasen vor den Bestimmungssämtern bzw. ausgewählten Ämtern einer internationalen Anmeldung ist mit sehr hohen Kosten verbunden und die entsprechenden Entscheidungen werden erfahrungsgemäß soweit als möglich hinausgeschoben.

Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ist zudem das Erfordernis der Einreichung einer Übersetzung in eine Verfahrenssprache des Europäischen Patentamts (bei nicht auf Deutsch, Englisch oder Französisch vorliegenden internationalen Patentanmeldungen) der Weiterbehandlung zugänglich (R. 135). Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise ein japanischer Anmelder einer PCT-Anmeldung kurz vor Ablauf der Frist von 31 Monaten nach der prioritätsbegründenden Erstanmeldung sich noch für den Eintritt in die europäische Phase entscheiden kann und die erforderliche Übersetzung aus dem Japanischen beispielsweise ins Englische nach Erhalt einer entsprechenden Rechtsverlustmitteilung innerhalb einer zweimonatigen Nachfrist vornehmen kann. Im Ergebnis hat er somit 31 Monate Zeit für seine Entscheidung und im Minimum 33 Monate für die Anfertigung der erforderlichen Übersetzung.

Will er hingegen die deutsche Phase vor dem DPMA einleiten, muss er sich dafür spätestens etwa 29 Monate nach prioritätsbegründender Erstanmeldung entscheiden, da nur dann die rechtzeitige Anfertigung einer deutschen Übersetzung noch gewährleistet ist.

Um hier im Wettbewerb mit dem Europäischen Patentamt einen Gleichklang herzustellen, regen wir



an, zum einen die Frist des Art. 3 §§ 4, 6 IntPatÜG auf 31 Monate zu verlängern und zum anderen für die Einreichung einer Übersetzung in die deutsche Sprache eine Nachfrist von drei Monaten einzuräumen.

2. Anspruchsgebühren

Bei der Einleitung einer deutschen Phase aus einer internationalen Patentanmeldung bedarf es aus unserer Sicht zwingend einer Möglichkeit zur Änderung der Patentansprüche im Zuge der Einleitung der nationalen Phase und einer Erhebung von Anspruchsgebühren auf Basis der Zahl dieser geänderten Patentansprüche. Nicht hinnehmbar ist es, Anspruchsgebühren auf Basis der Zahl der ursprünglich eingereichten Ansprüche der internationalen Patentanmeldung zu verlangen. Regelmäßig werden internationale Patentanmeldungen mit einer großen Zahl unterschiedlicher Patentansprüche in unterschiedlichen Kategorien für verschiedene Jurisdiktionen geschrieben. Beispielhaft genannt seien medizinische Verfahrensansprüche (Behandlung des menschlichen Körpers) für die USA und andere vergleichbare Jurisdiktionen, eine größere Zahl von unabhängigen Patentansprüchen sowie die Vermeidung von sog. Multiple Dependencies für diejenigen Jurisdiktionen (wiederum beispielhaft die USA), die solche mehrfach abhängigen Patentansprüche nicht erlauben. Bei der Ein-

leitung der nationalen Phase vor dem jeweiligen Bestimmungsamt wird dann aus der größeren Zahl von Patentansprüchen eine Auswahl derjenigen getroffen, die passend für die jeweilige Jurisdiktion sind.

Eine solche Auswahlmöglichkeit muss auch vor dem DPMA bestehen, es erscheint gerechtfertigt, Anspruchsgebühren dann auch nur auf Basis dieser getroffenen Auswahl zu erheben.

Wiederum kann auf das EPÜ verwiesen werden (R. 161), das eine solche Änderungsmöglichkeit sogar noch nach Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA ermöglicht. Zusätzlich hat der Anmelder hier noch die Möglichkeit, bereits im Zuge der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA die Ansprüche zu ändern, diese geänderten Ansprüche bilden die Basis für die Berechnung etwaiger Anspruchsgebühren.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Anregungen Berücksichtigung finden. Gerne stehen wir für eine nähere Erläuterung oder gegebenenfalls eine persönliche Rücksprache zur Verfügung.

20. November 2012

gez. Dr. Keussen
Vizepräsident