

PATENTANWÄLTIN

WEISSE

European Patent Attorney

Patentanwältin Weisse • Bleibtreustraße 38 • 10623 Berlin

Bundesministerium der Justiz und
Verbraucherschutz

11015 Berlin



Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Renate Weisse, LL.M.
Patentanwältin / European Patent Attorney

Bleibtreustraße 38
D-10623 Berlin

Tel. +49 (0) 30 21 47 84 89
Fax +49 (0) 30 21 47 84 93

e-mail: berlin@weisse-patent.de
Internet: www.weisse-patent.de

nur per Email rechtsausschuss@bundestag.de

cc: vorzimmer.pa6@bundestag.de

roman.mueller-boehm@bundestag.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Durchwahl, Name
-8489/RWE

Datum
Berlin, 16. Februar 2021

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bin seit über 20 Jahren in 3.Generation als Patentanwältin zugelassen und Inhaberin einer 70 Jahre alten Einzelkanzlei. Anders als Industrievertreter*innen und Professor*innen vertrete ich KMU und Einzelerfinder*innen vor Patentämtern und in Verletzungsprozessen. Mit meiner umfassenden praktischen Erfahrung nehme ich zum Gesetzentwurf Stellung und mache weitere Vorschläge für eine echte Modernisierung des Patentgesetzes.

Keine Änderung des §139

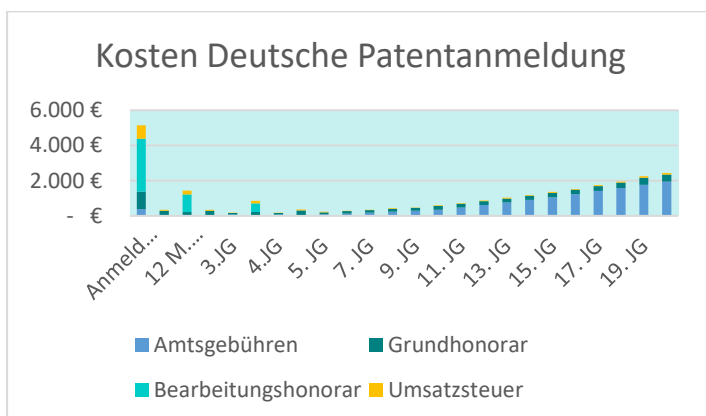
weil:

1. „Troll“ ist eine Verunglimpfung: Patente fallen nicht vom Himmel, sondern erfordern ein hohes Investment.
2. Ohne Prozessfinanzierer bleibt Start-Ups der Unterlassungsanspruch verwehrt
3. Unverhältnismäßigkeit wird in jedem Verletzungsverfahren geltend gemacht werden und die Verfahren belasten - auch wenn es jetzt als Ausnahmetatbestand gedacht ist.
4. FTO-Recherchen sind für jedes Unternehmen möglich und zumutbar
5. Abschreckungswirkung muss weiterhin bestehen
6. Kodifizierung ist nicht erforderlich

Mit der Änderung des §139 soll der geltende Unterlassungsanspruch aufgeweicht werden. Der Anspruch soll dann ausgeschlossen wenn, wenn er zu einer „Härte“ führt. Das ist schlecht für den Innovationsstandort Deutschland. „Patentiert“ ist im normalen Sprachgebrauch der Laien gleichbedeutend mit „geschützt“. Jede*r versteht unter „patentiert“, dass keiner benutzen darf, was im Patent geschützt ist. Dieses Verständnis ist richtig, denn das Recht ist in §9 Patentgesetz verbrieft. Ein Patent ist das einzige Mittel, mit dem kleine und mittlere Unternehmen sich auf dem Markt gegen Konzerne wehren und ggf. Lizenzen erwirtschaften können. Um diese Monopolstellung zu erhalten, investieren die Unternehmen viel:

Die Kreise, die sich für eine Änderung des §139 einsetzen, verunglimpfen Patentinhaber gerne als „Patent troll“. **Aber Patente fallen nicht einfach vom Himmel.** Für guten Schutz muss Geld in Entwicklung investiert, die Patentanmeldung professionell ausgearbeitet und vor jeder Verwertung eingereicht werden. Patente werden nur für echte Erfindungen erteilt - dafür sorgen die Patentprüfer*innen im Prüfungsverfahren. Sogenannte „Trivialpatente“ werden weder vom Deutschen, noch vom Europäischen Patentamt erteilt. Die Patentanmelder*innen tragen neben den Investitionen in die Entwicklung der Erfindung ein hohes Risiko, denn es ist zum Anmeldezeitpunkt keineswegs klar, ob die Erfindung schutzfähig und mit der Erfindung Geld zu verdienen ist. Viele Anmeldungen werden für viel Geld eingereicht, aber nicht alle Erfindungen verdienen ihr Geld. Die (wenigen) Patente, die wirtschaftlich erfolgreich sind, sind daher um so wertvoller.

Bei Start-Ups ist diese Situation noch ausgeprägter, denn Start-Ups sind in der Regel auf Investoren angewiesen. Die Kosten für Patentanmeldung und Prüfungsverfahren tragen die meist jungen Gründer*innen in der Regel noch selber. Die Erfindung sollte möglichst vor der Investor*innensuche angemeldet werden. Hierzu werden Kredite aufgenommen und gelegentlich suchen meine Mandant*innen um Zahlungsaufschub und Ratenzahlung bei mir nach.

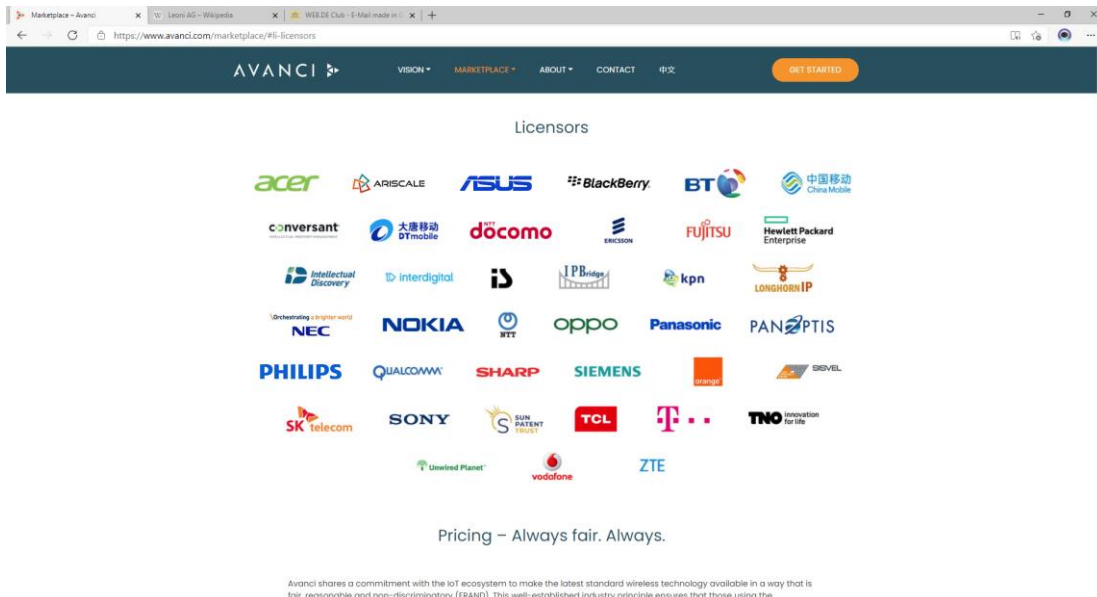


Die Investor*innen drängen die Start-Ups regelmäßig, eine sogenannte „Freedom-to-operate“ Recherche durchzuführen. Bei einer solchen Recherche wird geprüft, ob mit dem neuen Produkt ein Patent verletzt wird. Solche „FTO“-Recherchen kosten bei einfachen Produkten im Bereich 10.000 bis 15.000 €. Es ist leicht einsehbar, dass dies für ein Start-Up ein ganz erhebliches Investment darstellt. Zum Vergleich: ein Exist-Gründerstipendium liegt im Bereich 30 000 € für ein Jahr.

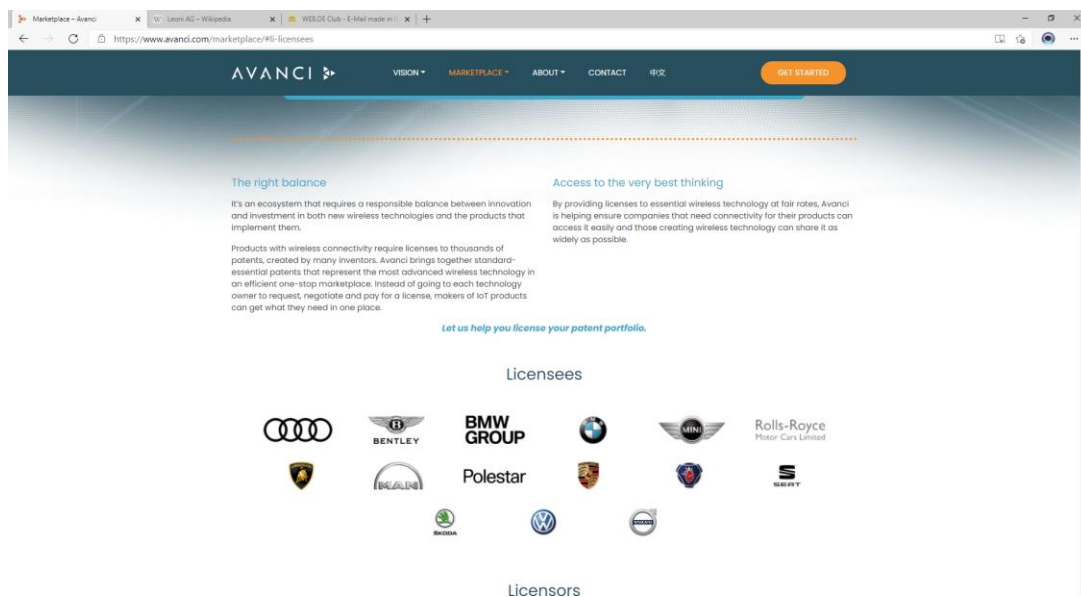
Patentinhaber*innen und Investor*innen müssen darauf vertrauen können, dass der Unterlassungsanspruch immer gilt. Mit einer Änderung des §139 ist das nicht mehr der Fall. Es gibt keine Formulierung, welche den Interessen von KMU gerecht wird, denn genau diese Unternehmen sind auf die **Abschreckung** eines Patents angewiesen, die bewirkt dass alle Marktteilnehmer große Angst davor haben, ein Patent zu verletzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Abschreckung zu verwirklichen. In den USA kennt man „punitive damages“ - extrem hoher Schadensersatz. Hier in Deutschland erfolgt diese Abschreckung über den Unterlassungsanspruch, denn Schadensersatzansprüche werden häufig nur in Höhe einer Lizenz zugesprochen und die Strafbarkeit von Patentverletzung in der Praxis gar nicht durchgesetzt (nicht einmal, wenn der Verletzer im Zivilprozess verurteilt ist).

Es ist natürliche Folge dieser Abschreckung, dass Unternehmen Angst vor Patentverletzung haben. Das ist so gewollt. Es zwingt Unternehmen dazu, vor der Produktentwicklung eine FTO-Recherche zu machen und zu prüfen, ob und ggf. welche Patente der Entwicklung entgegenstehen. Dann kann das Patent entweder umgangen werden oder das Unternehmen kann eine Lizenz erwerben.

Die Automobilindustrie kann beispielsweise über die Plattform „avanci.com“ kostengünstig (3 bis 15\$ pro Fahrzeug) aus einer Hand für ca. 70.000 Patente entsprechend ca. 75% aller weltweiten Patente, die für Mobilfunkstandards (2G bis 4G) benutzt werden müssen, Lizenzen erwerben. Die Abbildung zeigt die Lizenzgeber, zu denen auch namhafte deutsche Unternehmen gehören:



Einige - auch deutsche - Unternehmen nehmen bereits Lizenzen:



Unabhängig von der Frage, ob lizenziert wird oder nicht: Jedes Unternehmen hat kostenlosen (!) Zugang zu den Datenbanken DEPATISNET des Deutschen Patent- und Markenamts, in denen alle in Deutschland angemeldeten und erteilten Patente vollständig veröffentlicht sind. Die Nutzung dieser Datenbanken ist einfach und eine FTO-Recherche für jedes Unternehmen möglich. Die Patentveröffentlichungen sind klassifiziert und eine Stichwortsuche ermöglicht das Auffinden aller relevanten Patente. Im ebenfalls kostenlos online zugänglichen Register des DPMA kann geschaut werden, ob die Patente noch gültig sind. Durch Klassifizierung und sehr gute Suchmöglichkeiten lässt sich die hohe Zahl der Patente schnell relativieren.

Als Beispiel zeige ich die Oberflächen der Suchmaschinen (Einsteiger), eine Trefferliste und die erste Seite einer Patentschrift, wie sie kostenlos vom DPMA zur Verfügung gestellt wird:

DEPATISnet | Einsteigerrecherche

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger

Deutsches Patent- und Markenamt

ENGLISH HILFE FEEDBACK

DEPATISnet

Recherche IPC Service

Einsteiger Experte Ifofax Patentfamilie PIZ-Unterstützung

Einsteigerrecherche

Die folgenden Felder sind alle mit UND verknüpft. Sie müssen mindestens ein Feld ausfüllen.

Recherche formulieren

Veröffentlichungsnummer

Titel

Anmelder/Inhaber/Erfinder

Veröffentlichungsdatum

Alle Klassifikationsfelder

Suche im Volltext

Trefferlistenkonfiguration **ausblenden**

Veröffentlichungsnummer
 Anmeldedatum
 Veröffentlichungsdatum
 IPC-Hauptklasse
 IPC-Neben-/Indexklassen
 CPC

Reklassifizierte IPC (MCD)
 Prüfstoff-IPC
 Erfinder
 Anmelder/Inhaber
 Titel
 Zusammenfassung

Sequenzprotokolle

Trefferlisten-sortierung nach

 Treffer/Seite
 Maximale Trefferzahl

DEPATISnet | Trefferliste Einsteiger

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=einsteiger&action=treffer&firstdoc=1#errorormsg

Trefferliste Einsteigerrecherche

Suchanfrage: PC-DE AND ((PA-Biotech) OR (IN-Biotech))

Trefferliste: 2 Treffer

Trefferlistenkonfiguration **einblenden**

Auswahl anzeigen

Herunterladen

Familienmitglieder

Seite: von anzeigen

Blättern

Zurück

Nr.	Auswahl	Veröffentlichungsnummer	Anmelde-datum	IPC-Hauptklasse	Erfinder	Anmelder/Inhaber	Titel	1. Seite	Gesamt-dokument	Recherchier-barer Text	Patentfamilien-Recherche
1	<input type="checkbox"/>	DE102008061922A1	10.12.2008	C12N 31/12	Kreiter, Sebastian, Dr., 55131 Mainz, DE; Sahn, Ugur, Prof. Dr., 55116 Mainz, DE; Selmi, Abdelmouf, Dr., 55118 Mainz, DE; Türke, Özlem, Priv.-Doz. Dr., 55116 Mainz, DE	BioNTech AG, 55116 Mainz, DE; Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55122 Mainz, DE	[DE] Verwendung von FHS-Ligand zur Verstärkung von Immunreaktionen bei RNA-Immunisierung				<input type="text" value="Suchen"/>
2	<input type="checkbox"/>	DE102004063265B4	29.12.2004	C12Q 1/02	Grumwald, Carolin, 55444, Schöneberg, DE; Sahn, Ugur, Dr., 55116 Mainz, DE; Türke, Özlem, Dr., 55116 Mainz, DE	BioNTech AG, 55131, Mainz, DE	[DE] Verfahren zur Bestimmung der Funktion von Nucleinabsorptionsen und den dadurch kodierten Expressionsprodukten				<input type="text" value="Suchen"/>

Seite: von anzeigen

Blättern

Zurück

Auswahl anzeigen

Herunterladen

Familienmitglieder

Sie befinden sich hier: > DEPATISnet-Startseite > Recherche > Einsteiger > Trefferliste

Impressum | Datenschutz | Erklärung zur Barrierefreiheit

© 2021 Deutsches Patent- und Markenamt | Version 5.2.0-0400 vom 10. Dezember 2020





(10) DE 10 2004 063 265 B4 2012.02.02

(12) **Patentschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2004 063 265.0**
 (22) Anmeldetag: **29.12.2004**
 (43) Offenlegungstag: **13.07.2006**
 (45) Veröffentlichungstag
 der Patenterteilung: **02.02.2012**

(51) Int Cl.: **C12Q 1/02 (2006.01)**
C12Q 1/68 (2006.01)

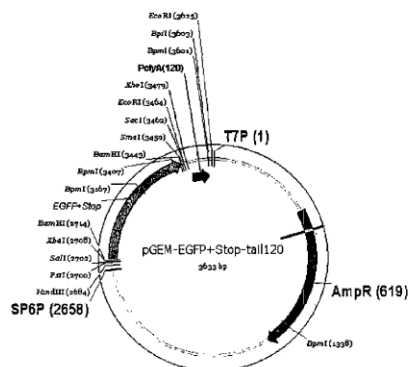
Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

<p>(73) Patentinhaber: BioNTech AG, 55131, Mainz, DE</p> <p>(74) Vertreter: Dr. Volker Vossius, Corinna Vossius, Tilman Vossius, Dr. Georg Schnappauf, 81679, München, DE</p> <p>(72) Erfinder: Sahin, Ugur, Dr., 55116, Mainz, DE; Türeci, Özlem, Dr., 55116, Mainz, DE; Grunwald, Carolin, 55444, Schöneberg, DE</p> <p>(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: CHUNG, H.A. u.a.: Screening of FGF target genes in <i>Xenopus</i> by microarray: temporal dissection of the signalling pathway using a</p>	<p>chemical inhibitor. Genes Cells (August 2004) 9 (8) 749-61</p> <p>KIM, S.H. u.a.: The protocadherin P APC establishes segmental boundaries during somitogenesis in <i>Xenopus</i> embryos. Curr. Biol. (2000) 10 (14) 821-830</p> <p>LI, L. & Wang, C.C.: Capped mRNA with a single nucleotide leader is optimally translated in a primitive eukaryote, <i>Giardia lamblia</i>. J. Biol. Chem. (09.04.2004) 279 (15) 14656-64</p> <p>SAKAGUCHI, T. u.a.: A novel sox gene, 226D7, acts downstream of Nodal signaling to specify endoderm precursors in zebrafish. Mech Dev. (2001) 107 (1-2) 25-38</p> <p>VAN MEIRVENNE, S. u.a.: Efficient genetic modification of murine dendritic cells by electroporation with mRNA. Cancer Gene Ther. (2002) 9, 787-797</p>
--	--

(54) Bezeichnung: **Verfahren zur Bestimmung der Funktion von Nukleinsäuresequenzen und den dadurch kodierten Expressionsprodukten**

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Untersuchung der Funktion einer Nukleinsäure und/oder eines Nukleinsäureexpressionsprodukts in einem Organismus, umfassend die Schritte:

- (a) Einbringen von RNA, die von der Nukleinsäure abgeleitet ist und/oder für einen Teil oder die gesamte Sequenz des Expressionsprodukts kodiert, in eine Wirtszelle mit Hilfe von Elektroporation;
- (b) Untersuchung von Wirkungen auf die Wirtszelle, die sich aufgrund des Einbringens der RNA in die Wirtszelle ergeben; und
- (c) Identifizierung einer oder mehrerer Funktionen der Nukleinsäure und/oder des Expressionsprodukts basierend auf den in Schritt (b) festgestellten Wirkungen auf die Wirtszelle.

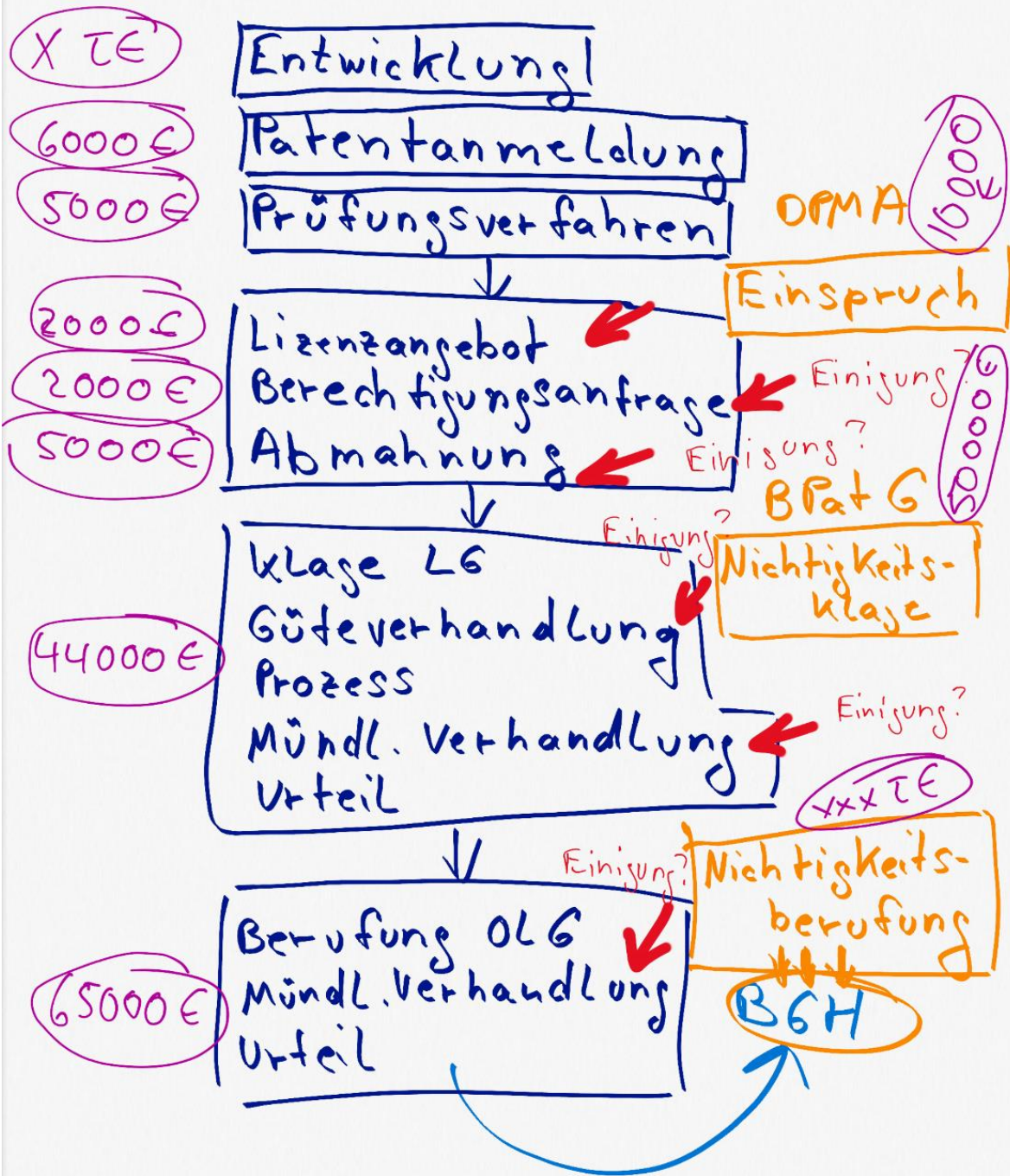


Jede (!) Patentschrift kann vollständig geladen werden.

Wenn eine Freedom-to-Operate Recherche von Start-Ups und allen anderen Marktteilnehmern gefordert wird, so erfordert es die Waffengleichheit, dass auch große Konzerne und ihre Zulieferer vor und während der Entwicklung prüfen, ob sie Patente verletzen.

In der Gesetzesbegründung wird „Klarstellungsbedarf“ angegeben. Es wird behauptet, es handle sich lediglich um die Kodifizierung der BGH-Rechtsprechung. Das ist nicht richtig. Es handelt es sich bei der vorgeschlagenen Änderung nicht um eine Kodifizierung, denn in der zugrundeliegenden BGH-Entscheidung „Wärmetauscher“ geht es lediglich um die Einräumung einer Aufbrauchfrist. Es ist verwunderlich, dass ausgerechnet an dieser Stelle eine Kodifizierung erfolgen soll, während beispielsweise die BGH-Entscheidung X ZB 27/05 „Demonstrationsschrank“ zum erfinderischen Schritt im Gebrauchsmuster nicht kodifiziert werden soll (s.u.). Das Zustandekommen der Entscheidung selber zeigt ja, dass eine Kodifizierung überhaupt nicht erforderlich ist. Der BGH kann auch ohne die Gesetzesänderung entscheiden. Die Änderung des §139 wird hingegen zu einer weiteren Belastung aller Verfahren führen und damit Aufwand und Risiko für KMU deutlich erhöhen. Jeder Rechtsanwalt und jede Rechtsanwältin wird - schon aus Haftungsgründen - das Argument der „Unverhältnismäßigkeit“ oder „Härte“ in jedem Verletzungsverfahren vortragen und die Patentinhaber müssen sich mit viel Aufwand dagegen wehren. Dies kostet Zeit und Geld, sowohl auf der Kläger*innenseite, als auch beim Gericht.

Es gibt seit Jahren Diskussionen um sogenannte „Patenttrolle“, einem Begriff, mit dem Patentinhaber*innen verunglimpft werden sollen, die versuchen ihre Rechte wahrzunehmen. Richtig ist, dass es für Unternehmen ausgesprochen unangenehm werden kann, wenn ein Patentinhaber oder eine Patentinhaberin sich nach abgeschlossener Produktentwicklung meldet und seine Rechte geltend macht. Typischerweise wehren sich die (vermeintlichen) Verletzer mit einem Einspruch oder einer (teuren) Nichtigkeitsklage. Einem vermeintlichen „Trivialpatent“ oder einem zu großer Schutzzumfang lässt sich auf diese Weise begegnen. Bevor es zur Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs kommt, hat der (vermeintliche) Verletzer, der trotz FTO ein Patent „übersieht“, eine Vielzahl von Gelegenheiten zur Einigung, die nachstehend als rote Pfeile gekennzeichnet sind. Außerdem hat der Verletzer die Möglichkeit das Patent im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren anzugreifen. Dem Patentinhaber oder der Patentinhaberin entstehen dabei jetzt schon hohe Kosten, die in der Darstellung für einen sehr niedrigen Streitwert von beispielsweise 1 Mio. Euro illustriert sind.



Vollstreckung

Schadensersatz = Lizenz

1 Mio. Streitwert



Man erkennt: Der Patentinhaber oder die Patentinhaberin trägt das Risiko der Rechtsbeständigkeit und der (potentielle) Verletzer/die Verletzerin trägt das Risiko bei der Durchsetzung. In der Regel haben große Unternehmen einen erheblichen Vorteil, weil sie wirtschaftlich besser dastehen und einen Verletzungsprozess finanziell eher aushalten können, als ein kleines oder mittelständisches Unternehmen. Dieser Nachteil führt dazu, dass große Unternehmen nur ein geringes Risiko eingehen, wenn sie nicht recherchieren, bevor sie ein Produkt in Benutzung nehmen.

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 eine Prozessfinanzierung für den Verletzungsprozess. Wenn mit der vorgesehenen Änderung des §139 eine zusätzliche Rechtsunsicherheit gesetzlich festgelegt wird, wird es für große Konzerne noch weniger Grund geben, Patente von „kleinen“ PatentinhaberInnen zu beachten. **Wie, wenn nicht mit einem Investor, soll ein Start-Up seine Rechte durchsetzen?**

Der Unterlassungsanspruch ist das schärfste Schwert des Patentinhabers und der Patentinhaberin. Man muss sich also fragen, wieso ein Unternehmen bei der vorgesehenen Änderung des §139 Patente überhaupt noch beachten soll. Sowohl die Prozessdauern, als auch die Folgen des Unterliegens begünstigen PatentverletzerInnen ohnehin. Unterlassungsansprüche aus Gebrauchsmustern sind in der Praxis fast gar nicht mehr durchsetzbar. Das LG Düsseldorf erlässt keine einstweiligen Verfügungen aus Gebrauchsmustern und Verfahrensdauern von mehr als 10 Jahren (maximale Laufdauer der Gebrauchsmuster) sind nicht unüblich. Auch Unterlassungsansprüche aus Patenten sind nur bei ausreichender Restlaufzeit durchsetzbar. Ein zusätzliches Risiko der „Unverhältnismäßigkeit“ oder „Härte“ benachteiligt kleine PatentinhaberInnen in unangemessener Weise zusätzlich.

Statt also das für das Innovationsland Deutschland wichtige Patentrecht aufzuweichen, halte ich es für sinnvoller, das Patentrecht zu modernisieren und den Unterlassungsanspruch zu belassen wie er ist.

Vorschläge zur Modernisierung des Patentgesetzes

1. Nachveröffentlichte Gebrauchsmuster

Derzeit bilden Gebrauchsmusteranmeldungen, die vor einer Patentanmeldung eingereicht, aber erst nach der Patentanmeldung veröffentlicht wird, 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. Eine Angleichung wäre sinnvoll. Ich möchte daher eine Änderung des §3 PatG vorschlagen:

§3 Abs.2: Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patent-Schutzrechtsanmeldungen mit älterem Zeitrang ...

1. der nationalen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen...

Mit dieser Änderung würden Gebrauchsmusteranmeldungen auch dann als Stand der Technik zu werten sein, wenn sie nachveröffentlicht sind.

2. Miterfinder

Es gibt derzeit zwar mit §6 PatG eine gesetzliche Regelung, wem das Recht auf das Patent bei mehreren ErfinderInnen zusteht, nicht aber, wer die Kosten zu tragen hat und wem die Verwertungserlöse zustehen. Hier wäre eine Kodifizierung der Rechtsprechung erforderlich. Mein Vorschlag:

§6 Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder die Erfinderin oder sein Rechtsnachfolger oder seine Rechtsnachfolgerin. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Verwertungserfolge aus dem Patent oder der Patentanmeldung stehen den zu, wem die Verwertungsbemühungen zuzurechnen sind. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem oder der zu, der oder die die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.

3. Vertretung von Mandanten im Ausland

§25 Abs.3 Die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Vertreters oder einer Vertreterin nach Absatz 1 wird erst wirksam, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird. Dies gilt nicht, wenn die Vertretungsübernahme erfolgt ist, bevor der Sitz oder Wohnsitz oder die Niederlassung ins Ausland verlegt wurde.

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.

4. Technische Mitglieder im Patentamt

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. Polemisch ausgedrückt: ein*e Havard-Absolvent*in kann kein Patentprüfer*in werden. In §26 Abs.3 PatG sollte daher „im Inland“ gestrichen werden und ggf. durch eine Formulierung ergänzt werden, welche solche Abschlüsse gleichstellt.

5. Rechtsfolge des §35a Abs.1 PatG und §4b GebrMG

Wird die deutsche Übersetzung ganz oder teilweise nicht innerhalb der der Frist eingereicht, so ~~gilt~~ gelten die nicht übersetzten Teile der ~~die~~Anmeldung als zurückgenommen.

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.

6. Rücknahmefiktion bei innerer Priorität

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

*§40 Abs. 5 Ist die frühere Anmeldung noch beim Patentamt anhängig, so gilt sie mit der Abgabe der Prioritätserklärung nach Absatz 4 **in einer nationalen Patentanmeldung** als zurückgenommen. Dies gilt nicht, wenn die frühere Anmeldung ein Gebrauchsmuster betrifft.*

Es ist ein großes Ärgernis, dass bei Inanspruchnahme der inneren Priorität ein für die Erstanmeldung eingereichter Recherchantrag einschließlich der gezahlten Recherchegebühren und amtsinternen Recherche/Prüfungsfristen verfällt. Beispiel: Wurde eine innere Priorität nach einem halben Jahr beansprucht, so ist der Gegenstand der Erstanmeldung in der Regel nicht geprüft und nicht recherchiert. Die Anmeldung gilt als zurückgenommen. Bei der Nachanmeldung müssen die Gebühren erneut bezahlt und die Anträge erneut gestellt werden. Es ist praktisch nicht möglich, dann eine Recherche innerhalb der Prioritätsfrist zu erhalten. Die Informationen über mögliche Treffer einer Recherche sind aber bei der Entscheidung, ob teure Auslandsanmeldungen eingereicht werden, wesentlich. Sinnvollerweise wird daher hier und in §6 GebrMG ein weiterer Satz eingefügt:

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

7. Vereinheitlichung der Fristen in §§ 36, 37 und 41 PatG

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.

8. Vollständige Prüfung der Ansprüche

Bisher wird beim DPMA immer nur Anspruch 1 geprüft. Es wäre wünschenswert, wenn die Prüfung im deutschen Verfahren analog zum europäischen Verfahren auch für alle Unteransprüche durchgeführt würde, weil die Anmelderin/der Anmelder dann frühzeitig weiß, welcher Gegenstand als schutzfähig erachtet wird. "Early Certainty" ist auch beim DPMA wünschenswert. Eine Anpassung des §44 PatG könnte dem abhelfen:

§ 44 Abs.1 Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Anmeldung den Erfordernissen der §§34, 37 und 38 genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 patentfähig ist. *Bei der Prüfung ist auch der Gegenstand der Unteransprüche zu berücksichtigen.*

9. Verfahrenskostenhilfe

Das System der Verfahrenskostenhilfe funktioniert nicht. Die Vergütungssätze sind so niedrig, dass es für PatentanwältInnen aufgrund des Verwaltungsaufwands wirtschaftlicher ist, 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.

Umgekehrt sind gerade Verfahrenskostenhilfeempfänger häufig sehr umtriebig und nutzen alle ihnen zustehenden Rechte einschließlich der Beschwerde für eine große Vielzahl von Anmeldungen, von denen keine Erteilung erwartet werden darf. Wer wirklich eine gute Erfindung anmelden möchte, fällt bei diesem System ggf. durchs Raster. Ich denke, dass eine erhebliche Erhöhung der Vergütungen bei starker Begrenzung der geförderten Anmeldungen hier Abhilfe schaffen könnte. WIPANO ist nämlich eine Förderung, die nicht für Privatpersonen - etwa Studierende in der Vor-Start-Up-Phase - vorgesehen ist und somit nicht alle erreicht, die sinnvollerweise erreicht werden sollten.

§130 PatG sollte also ergänzt werden um einen Passus:

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.

10. Gebrauchsmustergesetz: erfinderischer Schritt

Im Gebrauchsmuster wird ein "erfinderischer Schritt" gefordert, während im Patent eine "erfinderische Tätigkeit" erforderlich ist. Der BGH hat in seiner Entscheidung „Demonstrationsschrank“ entschieden, dass die Anforderungen bei beiden Schutzrechten die Gleichen sind. Es wäre nur konsequent, dies im Gesetz auch so zu formulieren. Hintergrund ist es, dass in der Öffentlichkeit und im Netz eine Vielzahl von Fehlinformationen zu finden sind, die man

grob zusammenfassen kann als "wenn Du nichts erfunden hast, dann kannst Du ja ein Gebrauchsmuster anmelden". Das ist aber natürlich Quatsch. Nur weil Gebrauchsmuster nicht geprüft werden, heißt das nicht, dass etwas schutzfähig ist, was nicht auf einem erfinderischen Schritt/erfinderischen Tätigkeit beruht. Ich schlage daher vor, §1 Abs.1 GebrMG wie folgt zu ändern:
§1 Abs.1 Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind auf ~~einem erfinderischen Schritt~~ einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

11. Rechtsfolge des §4b GebrMG

Hier gilt das für Patente bereits oben ausgeführt. Außerdem entsprechen die Fristen für die englische und französische Sprache nicht den Fristen im Patentgesetz. Ich schlage daher folgende Änderung vor:

*§4b Ist die Anmeldung nicht oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten, **innerhalb von 12 Monaten bei englischer oder französischer Sprache**, nach Einreichung der Anmeldung einzureichen. Wird die deutsche Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt die Anmeldung **für nicht übersetzte Teile** als zurückgenommen.*

12. Gendern der Gesetze (auch Arbeitnehmererfinderrecht)

Das Gesetz sollte unbedingt in genderteter Form verabschiedet werden. Die "Mitgemeint-Sparkassen-Entscheidung" des BGH bezieht sich explizit auch auf die ungenderten Gesetze. Darüber hinaus ist die Ansprache auch von Frauen im Patentgesetz besonders wichtig, **denn nur 6% aller in deutschen Patentanmeldungen genannten Erfinder*innen sind Frauen.**

<https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/20181221.html> .

Überblick Jahr 2017 - Erfindersitz in Deutschland^[1]

Anzahl	Anmeldungen (national + PCT nationale Phase)	veröffentlichte Erstanmeldungen in Deutschland (DPMA + EPA)
Erfinderbenennungen	104.172	95.714
- mit weiblichem Vornamen	5.978	5.888
- mit männlichem Vornamen	96.738	88.305
- nicht zuordenbar	1.456	1.521
Zuordnungsrate	98,6%	98,4%
Anteil von Erfinderinnen an den zuordenbaren Erfinderbenennungen	5,8%	6,3%

Geht man davon aus, dass die technische Kreativität gleichverteilt ist, dann bedeutet dies, dass wichtige Innovationen der deutschen Wirtschaft und Forschungslandschaft nicht geschützt sind. Es ist wichtig, dass **alle** Maßnahmen ergriffen werden, die geeignet sind, Frauen anzusprechen und als Teil des Patentwesens einzuschließen. Eine dieser Maßnahmen ist eine inklusive Sprache, beispielsweise statt „Fachmann“ die deutsche Version der englischen „person skilled in the art“: die **fachkundige Person**.

Ich weiß, dass ein gegendertes Patentgesetz derzeit kein Gegenstand der Diskussion ist. Das allein zeigt aber, wie wichtig der Handlungsbedarf ist und ich glaube, es schadet niemandem, wenn man hier die eine oder andere Formulierung anpasst. Das Patentgesetz bleibt bei Verwendung des Begriffs „fachkundige Person“ genauso lesbar wie mit dem Begriff „Fachmann“.

Mit freundlichen Empfehlungen

Dr. Renate Weisse, LL.M.

Patentanwältin

