

## Wichtige Änderungen im Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts in dem Jahr 2022

Nils Heide/Emil Xue

Durch das *Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatMoG)* treten werden in den Jahren 2021/2022 wichtige Gesetzesänderungen zum Patentrecht eingeführt. Grundsätzlich bezweckt das Gesetz die Vereinfachung und Modernisierung sowohl des Patentgesetzes als auch der übrigen Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

Eine wesentliche Änderung des 2. PatMoG betrifft die Verbesserung der Synchronisierung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens im Patentrecht, welche als wesentliches Problem des deutschen Trennungsprinzips zu betrachten ist (siehe umfassend Heide, „*Zwischen Patentverletzung und Patentnichtigkeit - Anspruchsdurchsetzung nach dem Trennungsprinzip*“, *InTeR* 03/2013, 224 ff.), sowie die Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in bestimmten Härtefällen nach dem Ermessen des Gerichts. Für Verfahren vor dem DPMA besteht überdies auch die Möglichkeit, per Videokonferenz an Verhandlungen, Anhörungen und Vernehmungen in den Schutzrechtsverfahren teilzunehmen, was dem Aspekt der Kosten- und Zeitersparnis sowie der Verfahrensbeschleunigung zugutekommt.

Vorliegend wollen wir demnach die Aktualisierung des PatMoG als Umstand nutzen, um umfassend näher zu beleuchten, welche Änderungen im Konkreten damit einhergehen werden.

### 1. Übergreifende Regelungen für sämtliche Schutzrechtsverfahren

Zunächst seien die Neuerungen erläutert, welche für sämtliche Schutzrechtsverfahren Anwendung finden werden:

- **Teilnahme an Anhörungen, Verhandlungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Mit dem 2. PatMoG wird es die Möglichkeit geben, an Anhörungen, Verhandlungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung in entsprechender Anwendung von § 128a Zivilprozessordnung teilzunehmen. Die Möglichkeit, auch "präsent" an der vor Ort stattfindenden Verhandlung teilzunehmen, wird weiterhin bestehen bleiben.

- **Einheitliche Feiertagsregelung für alle Standorte des DPMA** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Alle gesetzlichen Feiertage, die an mindestens einem der Dienstorte des DPMA (München, Jena und Berlin) gelten, werden fristverlängernd anerkannt. Dies erfolgt unabhängig davon, an welchem Ort die zur Fristwahrung erforderliche Handlung tatsächlich vorgenommen wird, sodass künftig Rechtsunsicherheiten bei der Berechnung von Fristen aufgrund von nicht- bundeseinheitlichen Feiertagen entfallen werden.

- **Beschränkung der Veröffentlichungspflicht und des Akteneinsichtsrechts bei offensichtlich sittenwidrigen Inhalten** (Inkrafttreten: 18. August 2021)

Fortan soll die Offenlegung von Patent- und Markenmeldungen, welche einen offensichtlich sittlich anstößigen Inhalt innehaben, durch eine Beschränkung der Veröffentlichungspflicht vermieden werden. Ebenso wird in Zukunft auch das Akteneinsichtsrecht schutzrechtsübergreifend insoweit ausgeschlossen, als die Akte Bestandteile enthält, welche offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.

## 2. Patentverfahren und Verfahren für ergänzende Schutzzertifikate

Die konkreten Änderungen im Patentrecht umfassen:

- **Verlängerung der Frist zur Einleitung der nationalen Phase bei PCT-Anmeldungen** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Die Frist zur Einleitung der nationalen Phase bei PCT-Anmeldungen wird von 30 auf 31 Monate ab dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum verlängert.

- **Vereinfachung des Wechsels von Beteiligten im Einspruchsverfahren** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Der Wechsel von Beteiligten im Einspruchsverfahren im Falle einer Änderung des Inhabers wird vereinfacht und gestrafft. Fortan kann der im Register neu als Rechtsinhaber Eingetragene ein laufendes Einspruchsverfahren ohne Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten übernehmen.

- **Erweiterung der Offensichtlichkeitsprüfung** (Inkrafttreten: 18. August 2021)

Die Prüfung von offensichtlichen Mängeln bei einer Patentanmeldung durch die Prüfungsstelle wird auf die Patentierungsausschlüsse des § 1a Absatz 1 PatG (Menschlicher Körper) und des § 2a Absatz 1 PatG (Pflanzen und Tiere) ausgedehnt.

- **Nennung des Erfinders** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Gesetzlich findet sich nun ein klarstellender Hinweis, dass der Erfinder mit Namen und Ortsangabe in den Patentpublikationen und im Register genannt werden kann. Eine solche Nennung kann vollständig oder hinsichtlich der Ortsangabe unterbleiben, wenn der vom Anmelder angegebene Erfinder dies beantragt.

- **Widerruf und Weiterbehandlung ergänzender Schutzzertifikate** (Inkrafttreten: 18. August 2021)

Im Einklang mit der bisherigen Praxis findet sich ein gesetzlich klarstellender Hinweis, dass ergänzende Schutzzertifikate auf Antrag des Inhabers nach § 64 PatG widerrufen werden können und dass das verfahrensrechtliche Institut der Weiterbehandlung (§ 123a PatG) auch für ergänzende Schutzzertifikate Geltung hat.

### 3. Gebrauchsmusterverfahren

Die Aktualisierung des Gebrauchsmusterverfahrens beinhaltet die:

- **Vereinfachung bei der Gebrauchsmusterabzweigung** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Bei der Gebrauchsmusterabzweigung muss nunmehr keine Abschrift der Patentanmeldung bzw. deren Übersetzung eingereicht werden, wenn diese Dokumente zuvor bereits im Rahmen der Patentanmeldung beim DPMA eingereicht worden sind.

- **Vereinfachung des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Das Verfahren hinsichtlich der Gebrauchsmusterlöschung wird fortan insoweit effizienter gestaltet, als dass bspw. eine mündliche Verhandlung – ähnlich wie bei der Anhörung im patentrechtlichen Einspruchsverfahren – künftig nur noch stattfinden wird, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das DPMA dies für sachdienlich erachtet. Zudem wird die Kostenentscheidung flexibilisiert. Ergeht keine Entscheidung in der Hauptsache, wird über die Kosten nunmehr nur noch auf Antrag entschieden. Sofern keine Kostenentscheidung ergeht, trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst. Zudem kann künftig die Gebrauchsmusterabteilung als Spruchkörper den Gegenstandswert festsetzen.

### 4. Markenverfahren

Im Bezug auf das Markenrecht finden sich folgende Änderungen:

- **Anpassung an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Sowohl das Markengesetz, die Markenverordnung als auch das Gebührenverzeichnis werden an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) gleichzeitig auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nunmehr nur noch nach dem PMMA.

- **Klarstellung der Schutzdauerberechnung im Markengesetz** (Inkrafttreten: 18. August 2021)

Die Regelungen zur Schutzdauer im Markengesetz und in der Unionsmarkenverordnung werden sprachlich vollständig harmonisiert. Durch die Angleichung wird hinsichtlich der Fristberechnung klargestellt, dass es sich in § 47 Absatz 1 MarkenG um eine Ereignisfrist wie in der UMV handelt.

### 5. Designverfahren

Das Designrecht erfährt folgende Neuerungen in seiner Verfahrensdurchführung:

- **Wegfall des Sitzungserfordernisses in Designverfahren** (Inkrafttreten: 18. August 2021)

Die Designabteilung erhält die Möglichkeit eine Beschlussfassung ohne vorherige Abhaltung einer Sitzung (wie bspw. im Umlaufverfahren) durchzuführen. Die Designabteilung wird dadurch den Abteilungen in anderen Schutzrechtsverfahren gleichgestellt, für die ebenfalls kein Sitzungserfordernis vorgesehen ist.

- **Festsetzung des Gegenstandswerts von Amts wegen in Designverfahren** (Inkrafttreten: 18. August 2021)

In Designverfahren kann der Gegenstandswert zukünftig von Amts wegen festgesetzt werden.

## 6. Gebührenrechtliche Regelungen

Auch im Gebührenrecht finden sich insoweit folgende Aktualisierungen wieder:

- **Gebührenerleichterung für gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts** (Inkrafttreten: 18. August 2021)

In Verfahren vor dem DPMA werden die Gebühren künftig nicht mehr nach der Kopfzahl bestimmt. Aus Gründen der Gebührengerechtigkeit werden gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder nunmehr nur noch als ein Antragsteller behandelt. Die gleiche Gebührenerleichterung erhalten die gemeinschaftlichen Inhaber oder Anmelder eines betroffenen Schutzrechts im Beschwerdeverfahren, sofern sie auch gemeinsam Beschwerde einlegen.

- **Fälligkeit der Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Bei der Bestimmung der Fälligkeit der Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate werden die Besonderheiten der jeweiligen Erteilungsverfahren im Interesse der Inhaber künftig stärker berücksichtigt. Hintergrund dieser Änderungen war insbesondere das Regelungsbedürfnis des Gesetzgebers hinsichtlich der Sondersituation, in welcher das ergänzende Schutzzertifikat erst nach Laufzeitbeginn erteilt wurde.

- **Vorauszahlung der Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Zur Vereinfachung der Verwaltung können die Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate fortan für Anmelder und DPMA rechtswirksam auch früher als ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit im Voraus gezahlt werden.

- **Gebührenerhöhung für ergänzende Schutzzertifikate** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Vor dem Hintergrund des gestiegenen Prüfungsaufwands werden die Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate moderat erhöht. Hierbei sei auf die Vorschriften zur Anwendung der bisherigen Gebührensätze in bestimmten Fällen nach § 13 PatKostG hingewiesen.

- **Rückkehr vom "Einklassen-Modell" zum "Dreiklassen-Modell" bei Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke** (Inkrafttreten: 1. Mai 2022)

Bei der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke wird gebührenrechtlich wieder zum sogenannten "Dreiklassen-Modell" zurückgekehrt (Teil A Abschnitt III Ziffer 5 der Anlage zu § 2 Absatz 1 PatKostG). Bei der Umwandlung von Unionsmarken in nationale Marken entstehen nach dem bisherigen "Einklassen-Modell" im Vergleich zur Anmeldung einer nationalen Marke, für die das "Dreiklassen-Modell" gilt, höhere Gebühren bei grundsätzlich gleichem Prüfungsaufwand. Dies wird durch die Neuregelung behoben.

#### 7. Sonstiges:

- Im Patent- und Gebrauchsmusterrecht sind insbesondere Klarstellungen im Hinblick auf den ***Unterlassungsanspruch*** erfolgt.

Der § 139 Abs. 1 PatG wird nach der Patentreform wie folgt lauten:

„Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. **Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.**“

Eine gleichlautende Änderung wird es auch im Gebrauchsmustergesetz geben.

Mit der Ergänzung ist nunmehr ausdrücklich vom Gesetzgeber die Möglichkeit eines Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs vorgesehen, wenn aufgrund der besonderen Umstände im Einzelfall dies für den Verletzer selbst oder für Dritte eine unverhältnismäßige Härte darstellen würde. Sollte das Gericht zu der Auffassung kommen, dass der Ausschluss durchgreift, ist vom Verletzer zusätzlich zum ggf. rückwärtsgewandten Schadensersatz eine in die Zukunft gerichtete angemessene Entschädigung zu leisten. Die Entschädigungshöhe im letzteren Fall würde sich laut der Gesetzesbegründung dann zunächst an einer marktüblichen Lizenz ausrichten, wenn keine Möglichkeit einer Verringerung oder Erhöhung der Entschädigung (bspw. abhängig vom Verschuldensgrad des Verletzers) bestehen sollte.

Sowohl in der Gesetzesbegründung als auch bereits von den Gerichten wird dennoch betont, dass es sich bei dieser Beschränkung des Unterlassungsanspruchs um eine absolute Ausnahme handeln soll.

- Weiterhin werden die *Vorschriften zu den Patentverletzungsverfahren vor den Zivilgerichten* einerseits und den *Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG)* andererseits *optimiert und besser synchronisiert*.

Kritik an der langen Verfahrensdauer bei Patentnichtigkeitsverfahren bestehen seit jeher. Dies ist insbesondere auch darauf zurückzuführen, dass die Zivilgerichte für den Abschluss von erstinstanzlichen Verletzungsverfahren statistisch gesehen meist knapp ein bis eineinhalb Jahren benötigen. Um den daraus resultierenden „Injunction Gap“ (das Risiko des Trennungsprinzips, dass eine Patentverletzung ausgeurteilt wird, bevor der Rechtsbestand abschließend geklärt wurde) und einhergehend damit auch den Druck auf den Beklagten zu verringern, hat der Gesetzgeber nunmehr Maßnahmen vorgesehen, die eine zeitliche Verringerung des Nichtigkeitsverfahrens anstreben sollen. Durch das neue PatMoG soll bspw. eine beim BPatG eingegangene Nichtigkeitsklage dem Patentinhaber rascher zugestellt werden. Dem Patentinhaber wird hinsichtlich der Klage auch nur noch eine Frist zur inhaltlichen Erwidern von zwei - maximal drei - Monaten gewährt. Nach Zustellung der Klage soll innerhalb von sechs Monaten vom BPatG auch ein qualifizierter Hinweis ergehen, in welchem das Gericht eine vorläufige Stellungnahme zu seiner Sicht auf den Rechtsbestand des angegriffenen Patents abgibt.

Mit dieser Verfahrensmodifikation soll bewirkt werden, dass im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung beim Verletzungsgericht ein Dokument vorliegen soll, in welchem sich ein technischer Richter beim BPatG zumindest bereits einmal vorläufig mit dem Rechtsbestand des Klagepatents auseinandergesetzt hat.

Ob hierdurch die Rechtspraxis eine große Auswirkung erfährt bleibt abzuwarten. Fraglich erscheint es, ob die Sechs-Monats-Frist, welche nur als „Soll“-Vorschrift aufgeführt ist, überhaupt eingehalten werden kann. Auch der vorhandene Personalmangel beim BPatG lässt sich durch die neu eingeführte Frist leider nur bedingt kompensieren.

- Unter Anderem wird auch der *Schutz von vertraulichen Informationen insb. in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen* optimiert.

Nach dem neuen § 145a PatG heißt es:

**„In Patentstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden. Als streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gelten sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen.“**

Eine gleichlautende Änderung wird auch im Gebrauchsmustergesetz eingeführt werden.

Ein durchaus relevanter Punkt für die Rechtspraxis ist demnach die Aufnahme eines Verweises auf die Regelungen zum Verfahrensschutz von Geschäftsgeheimnissen. Durch die Neureglung werden nunmehr generell dem Gericht Schutzmaßnahmen zugänglich, um Geschäftsgeheimnisse auch im Rahmen von patentrechtlichen Auseinandersetzungen schützen zu lassen (wie bspw. das Recht zur Akteneinsicht einzuschränken, die

Öffentlichkeit bei Gerichtsverhandlungen auszuschließen oder den Zugang zu bestimmten Dokumenten auf eine bestimmte Anzahl von zuverlässigen Personen zu beschränken).