



Mandanteninformation | Dezember 2013

NOVELLIERUNG DES PATENT- UND DES GESCHMACKSMUSTERGESETZES

von Jochen Sties

Sie wissen aus Ihrer Praxis, dass sich das deutsche Patenterteilungsverfahren vom europäischen in einigen Punkten sehr stark unterscheidet. Um diese Unterschiede zu reduzieren, sind vom deutschen Gesetzgeber aktuell Änderungen des deutschen Patentgesetzes beschlossen worden. Ferner wird die Akteneinsicht per Internet am Deutschen Patent- und Markenamt möglich werden. Die verfahrensrechtlichen Änderungen treten am 1. April 2014 in Kraft.

Auch das Geschmacksmusterrecht wurde reformiert. Das „Geschmacksmuster“ wird in „eingetragenes Design“ umbenannt und es wird ein Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA geschaffen. Diese Änderungen treten am 1. Januar 2014 in Kraft.

ÄNDERUNGEN PATENTGESETZ

Der Schwerpunkt der Änderungen des Patentgesetzes liegt im Bereich des Erteilungs- und des Einspruchsverfahrens. So wird durch die Änderungen der Umfang des Recherchenberichts an den des europäischen Recherchenberichts angepasst, Anhörungen werden im Erteilungsverfahren auf Antrag für den Prüfer verpflichtend und die Einspruchsfrist von derzeit 3 Monaten auf 9 Monate verlängert.

Die Details und Konsequenzen dieser und weiterer Änderungen werden im Folgenden erläutert.

Erweiterter Recherchenbericht

Der Recherchenbericht des DPMA wird zukünftig um Ausführungen des Prüfers zur Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung erweitert. Zugleich ersetzt er den ersten Prüfungsbescheid. Aus diesem Grund kann im Recherchenbericht bereits die Uneinheitlichkeit der Anmeldung beanstandet werden. Damit wird der deutsche Recherchenbericht weitestgehend dem Recherchenbericht des Europäischen Patentamtes entsprechen, auch in seiner Bedeutung als erstes Prüfungsergebnis. Die Recherchegebühr erhöht sich um 50 €, um dem gestiegenen Aufwand des Prüfers Rechnung zu tragen. Der Recherchenantrag kann (im Gegensatz zum Prüfungsantrag) künftig nicht mehr von Dritten gestellt werden.

Die Aufwertung des Recherchenberichts dürfte unserer Ansicht nach zu einem zügigeren Erteilungsverfahren führen. Zudem gewinnt die Recherche beim DPMA durch die Ausführungen zur Patentierbarkeit an Attraktivität. Ob sich durch den vergrößerten Umfang des Berichtes auch die Bearbeitungszeit verlängern wird, bleibt abzuwarten.

Anhörungen im Erteilungsverfahren

Auf Antrag des Anmelders hat der Prüfer künftig zwingend eine Anhörung durchzuführen, falls man sich im schriftlichen Erteilungsverfahren nicht auf einen erteilungsfähigen Anspruchssatz einigen konnte.

Diese Änderung kommt den Anmeldern zugute, da nun die Möglichkeit besteht, die Erfindung persönlich mit dem Prüfer zu besprechen. Meistens ist dabei eine zufriedenstellende Einigung möglich, sodass häufig ein kostspieliges Beschwerdeverfahren vermieden werden kann. Jedoch weigerten sich auch bisher kaum Prüfer, eine Anhörung durchzuführen.

Einspruchsfrist

Die für die Praxis wohl wichtigste Änderung betrifft die Verlängerung der Einspruchsfrist von derzeit 3 Monate auf 9 Monate. Die Einspruchsfrist entspricht somit künftig der Frist für einen Einspruch gegen ein europäisches Patent.

Die Verlängerung um ein halbes Jahr gewährt deutlich mehr Zeit für eine tiefergehende Analyse des Sachverhaltes vor der Entscheidung über das Erheben eines Einspruchs.

Die neue 9-monatige Einspruchsfrist gilt zumindest für alle Patente, für die am 1. April 2014 die (alte) 3-monatige Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Nach dem Gesetzeswortlaut müsste die neue Einspruchsfrist allerdings auch für diejenigen Patente gelten, bei denen die (alte) 3-monatige Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist, die neue 9-monatige Frist aber noch läuft (also für alle Patente, die ab dem 1. Juli 2013 erteilt wurden). Die Rechtsabteilung des DPMA ist allerdings der Meinung, dass trotz der Gesetzesänderung die Einspruchsfrist nicht wieder aufleben kann. Es ist daher zu erwarten, dass das Bundespatentgericht entscheiden muss, welche Einspruchsfristen in der Übergangszeit gelten.

Weitere Änderungen

Anmeldetag ohne Übersetzung – Künftig wird einer Patentanmeldung, die nicht in deutscher Sprache eingereicht wird, auch dann ein Anmeldetag zuerkannt, wenn keine Übersetzung der Anmeldungsunterlagen in deutscher Sprache nachgereicht wird. Zuvor galt eine Anmeldung, für die keine Übersetzung nachgereicht wurde, als nicht eingereicht.

Diese Änderung ermöglicht es nun ohne weiteren Aufwand, fremdsprachliche Dokumente, beispielsweise eine Präsentation auf Englisch, zur Sicherung eines frühen Prioritätstages als Anmeldung einzureichen.

Verhandlung im Einspruchsverfahren – Die Verhandlungen in einem Einspruchsverfahren sind künftig auch in der ersten Instanz öffentlich. Dies entspricht der üblichen Praxis des Europäischen Patentamtes und des Bundespatentgerichtes und ermöglicht Prozessbeobachtungen nun auch beim DPMA.

Nachreichen von Anmeldungsunterlagen – Neben Zeichnungen können im Anmeldeverfahren zukünftig auch Teile der Beschreibung nachgereicht werden. In beiden Fällen verschiebt sich der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs der Unterlagen.

Zusatzpatent – Das Zusatzpatent wird vollständig abgeschafft; es wurde in der Praxis kaum genutzt.

Inkrafttreten

Die oben genannten Änderungen treten am 1. April 2014 in Kraft.

ELEKTRONISCHE AKTENEINSICHT

Mit der Novellierung des Patentgesetzes wurde auch die rechtliche Grundlage für die elektronische Akteneinsicht in Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterakten des DPMA geschaffen. Das DPMA plant die elektronische Akteneinsicht am 7. Januar 2014 in Betrieb zu nehmen.

Zu Beginn werden jedoch nur Akten von Anmeldungen, Patenten und Geschmacksmustern einsehbar sein, die nach dem 21. Januar 2013 angemeldet, erteilt bzw. eingetragen wurden. Ältere Akten können über das DPMAregister angefordert werden, wobei das DPMA keine Informationen zur Bearbeitungszeit oder Gebühren einer solchen Anforderung macht.

Es ist somit künftig möglich, sich auch zu deutschen Schutzrechten ebenso schnell und umfassend über den Verlauf des amtlichen Verfahrens zu informieren, wie dies derzeit schon für veröffentlichte europäische Patentanmeldungen und Patente möglich ist.

ÄNDERUNGEN GESCHMACKSMUSTERGESETZ

Mit der Reform des Geschmacksmusterrechts wird das „Geschmacksmuster“ in „eingetragenes Design“ umbenannt. Das „Geschmacksmustergesetz“ wird zum „Designgesetz“.

Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, ein eingetragenes Design in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA löschen zu lassen. In zweiter Instanz wird das Bundespatentgesetz zuständig sein.

Mit dem Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA wird nun ein kostengünstiger Verfahrensweg eröffnet, um störende eingetragene Designs zu Fall zu bringen. Zuvor konnte ein Geschmacksmuster nur durch eine Nichtigkeitsklage vor einem Landgericht angegriffen werden.

Die Änderungen des Geschmacksmustergesetzes treten am 1. Januar 2014 in Kraft.

UNSERE BEWERTUNG

Insgesamt sind die Änderungen des Patentgesetzes durchweg positiv zu bewerten. Durch die Anpassung an das europäische Verfahren wird das Patentsystem als Ganzes vereinfacht. Insbesondere die verlängerte Einspruchsfrist sowie die Aufwertung des Recherchenberichts sind Änderungen, die dem Anmelder zugutekommen.

Ebenso sind die Änderungen am Geschmacksmusterrecht zu begrüßen, da durch das Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA eine zentrale Gerichtsbarkeit geschaffen wird. Diese wird eine einheitliche Rechtsprechung entwickeln, was zu einer größeren Rechtssicherheit führt.

Nicht geändert wurde leider die Frist für die Einleitung der nationalen Phase aus einer PCT-Anmeldung. Hier wurde die Verlängerung der Frist um einen Monat auf 31 Monate (und somit ein Gleichlauf mit der Frist für die Einleitung einer regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt) gefordert. Es wird erwartet, dass dies bei der nächsten Änderung des Patentgesetzes nachgeholt wird.

FRAGEN?

Sollten Sie konkrete Fragen zu den anstehenden Änderungen des Patentgesetzes sowie des Geschmacksmustergesetzes und deren Auswirkungen auf Ihr Schutzrechtsportfolio und Ihre Anmeldestrategie haben, können Sie gerne Jochen Sties unter j.sties@prinz.eu kontaktieren.

Prinz & Partner
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: j.sties@prinz.eu