

**Stellungnahme
der Bundesrechtsanwaltskammer
zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Vereinfachung
und Modernisierung des Patentrechts - PatRModG**

**erarbeitet von dem
Ausschuss Gewerblicher Rechtsschutz
der Bundesrechtsanwaltskammer**

Mitglieder:

Rechtsanwältin Dr. Ine-Marie **Schulte-Franzheim**, Köln (Vorsitzende)
Rechtsanwalt Dr. Bernd **Bürglen**, Köln
Rechtsanwalt Dr. Volker **Meinberg**, Hamburg
Rechtsanwalt Dr. Michael **Nieder**, München
Rechtsanwältin Dr. Anke **Nordemann-Schiffel**, Potsdam
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian **Osterrieth**, Düsseldorf
Rechtsanwalt Christian **Reinicke**, Hannover

Verteiler:

Bundesministerium der Justiz

Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Innenausschuss des Deutschen Bundestages
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen

Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder

Rechtsanwaltskammern

Deutscher Anwaltverein
Patentanwaltskammer
Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Deutscher Steuerberaterverband
Wirtschaftsprüferkammer
Institut der Wirtschaftsprüfer
Deutscher Notarverein
Bundesvorstand Neue Richtervereinigung
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Richterbund e. V., Berlin

C.H. Beck Verlag
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
Redaktion Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht / GRUR
Redaktion Juristenzeitung / JZ, Tübingen
Redaktion Monatsschrift für Deutsches Recht / MDR, Köln
Redaktion Neue Juristische Wochenschrift / NJW, Frankfurt a. M.
ZAP Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist als Dachverband der 27 regionalen deutschen Rechtsanwaltskammern und der Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof die gesetzliche Vertretung der ca. 147.000 in Deutschland zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Sie tritt für die wirtschaftlichen und rechtlichen Belange der Anwaltschaft ein.

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt nachdrücklich die Bestrebungen des Referentenentwurfs zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, insbesondere zur Straffung des Nichtigkeitsberufungsverfahrens und die Erleichterungen im Arbeitnehmererfindergesetz. Ebenso werden die Abschaffung von § 145 PatG sowie die Schaffung der Rechtsgrundlagen für die zukünftige Einführung einer elektronischen Gerichtsakte beim Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof unterstützt.

Die vorgeschlagenen Änderungen des Nichtigkeitsberufungsverfahrens scheinen grundsätzlich geeignet, den weiteren Abbau des vorhandenen Staus unerledigter Verfahren vor dem Bundesgerichtshof zu beseitigen und die derzeitige Verfahrensdauer für Nichtigkeitsberufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof signifikant zu verkürzen. Das Vorsehen einer einzigen Tatsacheninstanz vor dem Bundespatentgericht ist angesichts der besonderen Wertschätzung, die dem X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in seiner bisherigen Praxis auch im Ausland entgegengebracht wird, bedauerlich, zur Verfahrensverkürzung aber wohl nicht vermeidbar. Misslich insbesondere für den Nichtigkeitsbeklagten ist der vorgesehene § 116 Abs. 3 PatG; danach wäre einem Nichtigkeitsbeklagten, der sein Patent in erster Instanz in vollem Umfange verteidigt und aus taktischen Gründen keine Hilfsanträge gestellt hat, in der Regel nicht länger möglich, das erstinstanzlich vernichtete Schutzrecht vor dem Bundesgerichtshof eingeschränkt zu verteidigen.

Durch das Vorsehen eines verbindlichen richterlichen Hinweises im Entwurf des § 83 PatG und das Einführen von Präklusionsvorschriften wird zudem gewährleistet, dass im erstinstanzlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht die entscheidungserheblichen tatsächlichen Umstände umfassend vorgetragen und erfasst werden. Wünschenswert wäre, den richterlichen Hinweis in jedem Verfahren vorzusehen, d.h. nicht – wie im derzeitigen Entwurf geplant – bei Offensichtlichkeit nach § 83 Abs. 1 S. 2 PatG entfallen zu lassen. Es ist zu erwarten, dass die Tatsachenermittlung in der ersten Instanz dadurch stärker strukturiert stattfindet. Es wird nachdrücklich begrüßt, dass damit die bisherige Praxis unterbunden würde, die umfassende neue Tatsachenfeststellungen und die Vorlage neuen Materials noch im Termin zur mündlichen Verhandlung erlaubt, wodurch sich die Verfahren erheblich verlängern und unübersichtlich werden. Auf Grund der Tatsache, dass die Nichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet ist, ist zudem sichergestellt, dass eventuell präkludierte

Vorbringen noch durch Dritte im Rahmen einer neuen Nichtigkeitsklage vorgebracht werden könnten.

Die neue Regelung des Nichtigkeitsberufungsverfahrens mit der Ausgestaltung der zweiten Instanz vor dem Bundesgerichtshof als einer Art Revisionsinstanz wird teilweise dadurch entschärft, dass nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die Sicht des Durchschnittsfachmanns auf den konkreten Anspruch als wertende Betrachtung des Gerichts unmittelbarer Tatsachenfeststellung entzogen ist und daher die entsprechende Einschätzung des Bundespatentgerichts vom Bundesgerichtshof im Rahmen einer reinen Rechtskontrolle vollumfänglich überprüft werden kann (vgl. BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung), ohne dass es auf die Beweiserhebung ankäme. Gleichwohl erscheint eine strenge Trennung von Tatsachen und Rechtsfragen im Patentrecht weniger klar umsetzbar als im allgemeinen Zivilrecht, so dass die Bestimmung des Prüfungsumfanges des Bundesgerichtshofs in der Praxis in Zukunft schwierige Fragen aufwerfen wird.

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass die durch das PatRModG entstehende Mehrbelastung des Bundespatentgerichts nicht zu einer erheblichen Verlängerung der Verfahrensdauer führen darf mit der Folge, dass sich die besonders wichtige erstinstanzliche Entscheidung verzögern und damit die Schere zwischen zeitlicher Dauer der Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren noch weiter auseinandergehen würde. Vor diesem Hintergrund ist eine angemessene Personalausstattung des Bundespatentgerichts für den Erfolg des PatRModG unerlässlich.

Im Übrigen befürwortet die Bundesrechtsanwaltskammer die stärkere Angleichung der prozessualen Vorschriften des Nichtigkeitsberufungsverfahrens an die Vorschriften der ZPO, insbesondere der geplante Gleichklang der Bestimmungen über den Fristbeginn der Berufungsbegründungsfrist sowie das Vorsehen einer zeitlichen Beschränkung für die Anschlussberufung.

Die geplante Abschaffung des § 145 PatG dient einer stärkeren Prozessökonomie. Insbesondere das bisher für die Beibehaltung des § 145 PatG angeführte Argument der Vermeidung einer zu starken Kostenbelastung für den - zumeist weniger finanzstarken - Verletzungsbeklagten wird in der Praxis dadurch ad absurdum geführt, dass die Gerichte regelmäßig die Verfahren entsprechend der einzelnen Schutzrechte auftrennen, um den Prozessstoff überhaupt beherrschen zu können, mit den entsprechenden Kostenfolgen für die Parteien.

Die Aufnahme einer Fiktion der Inanspruchnahme der Arbeitnehmererfindung durch den Arbeitgeber nach Ablauf von vier Monaten nach ordnungsgemäßer Erfindungsmeldung wird

außerordentlich begrüßt. Diese Regelung entspricht dem Bedürfnis der Praxis nach Vermeidung überspitzter Formvorschriften, die insbesondere in den Fällen problematisch waren, in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer übereinstimmend davon ausgegangen sind, dass die Erfindung dem Arbeitgeber zusteht, dies auf Grund von Formmängeln tatsächlich zweifelhaft sein konnte.
