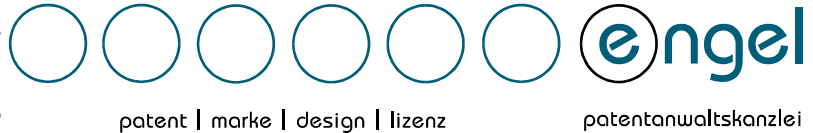


engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel
patentanwalt dipl.-ing.
european patent attorney
european trademark and design attorney

susann reinhardt
rechtsanwältin

dr.-ing. marco rittermann
patentanwalt dipl.-ing.
european trademark and design attorney



NEWS 06/2009

Patentrechtsmodernisierungsgesetz

Im Bundesgesetzblatt I, 2009 Nr. 50 (04.08.2009) wurde das seit geraumer Zeit vorbereitete „Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“ veröffentlicht. Das Gesetz wird am **01. Oktober 2009** in Kraft treten und bringt einige Änderungen, die für Unternehmen und dort beschäftigte Erfinder besonders relevant sind. Wir setzen nachfolgend einige Schlaglichter auf wichtige Aspekte, ohne auf sämtliche Änderungen eingehen zu wollen.

1. Änderungen im Patentgesetz – Straffung des Nichtigkeitsverfahrens

Künftig ist das Bundespatentgericht in Nichtigkeitsklagen gegen Patente angehalten, die Parteien so früh wie möglich auf diejenigen Gesichtspunkte hinzuweisen, die aus seiner Sicht für den Ausgang des Verfahrens von Bedeutung sein werden. In diesem Zusammenhang können die Parteien unter Fristsetzung zu ergänzendem Vortrag aufgefordert werden (§ 83 Abs. 1 und 2 PatG). Die Parteien können daraufhin eine mündliche Verhandlung effizienter vorbereiten, sich auf die wichtigen Aspekte konzentrieren und ggf. ergänzenden Vortrag bringen. Eine „Überraschungsentscheidung“ wird damit unwahrscheinlicher. Gleichzeitig müssen die Parteien besonders darauf achten, alle verfügbaren Angriffs- und Verteidigungsmittel innerhalb der gesetzten Frist in das Verfahren einzubringen, da andernfalls weiterer Vortrag als verspätet zurückgewiesen werden kann (§ 81 Abs. 3).

Die Korrekturmöglichkeiten in der vor dem BGH zu führenden Berufung gegen Nichtigkeitsurteile des BPatG werden beschränkt, um das Verfahren insgesamt zu beschleunigen. Die Berufungsinstanz wandelt sich von einer „vollen Tatsacheninstanz“ in ein auf die Kontrolle der richtigen Rechtsanwendung beschränktes Verfahren, wobei die praktische Umsetzung dieser Vorgaben noch auszufüllende Spielräume belässt. Für die Parteien und deren anwaltliche Vertreter wird von Bedeutung sein, dass im Regelfall nur diejenigen Angriffs- und Verteidigungsmittel in der Berufung genutzt werden können, die bereits erstinstanzlich in das Verfahren eingeführt wurden. Ein „Zurückhalten“ z.B. von wichtigen Druckschriften, die gegen die Schutzfähigkeit des angegriffenen Patents sprechen, in der ersten Instanz ist daher nicht ratsam, denn der BGH kann die Einbringung neuen Standes der Technik in der zweiten Instanz als verspätet zurückweisen. Dies macht deutlich, dass noch mehr als bisher bereits im Verfahren vor dem BPatG große Sorgfalt auf vollständigen Vortrag aller Argumente und Beweismittel zu legen ist.

Die neuen Regeln sind erst auf Verfahren anzuwenden, die nach dem 1. Oktober 2009 anhängig gemacht werden (§ 147 Abs. 2).

2. Änderungen im Patentkostengesetz – Anspruchsgebühren

Künftig werden bei Patentanmeldungen, die mehr als 10 Ansprüche enthalten, für jeden weiteren Anspruch 20 EUR mit der Anmeldung fällig (elektronische Anmeldung). Der Anmelder sollte sich aus Kostengründen genauer als bisher überlegen, ob für „Selbstverständlichkeiten“ eigene Unteransprüche zu formulieren sind. Generell raten wir stattdessen zu einer überschaubaren Anspruchszahl mit hoher Qualität.

3. Änderungen im Markengesetz – erweiterte Widerspruchsmöglichkeiten

In Angleichung an die für Europäische Gemeinschaftsmarken geltenden Vorschriften, wird es künftig gemäß § 42 MarkenG möglich sein, einen Widerspruch gegen neu eingetragene Marken nicht nur auf ältere registrierte Marken sondern auch auf ältere nicht eingetragene Marken und geschäftliche Bezeichnungen im Sinne von § 5 MarkenG zu stützen. Einerseits stärkt dies die Position von Kennzeicheninhabern, die keine eingetragene Marke erworben haben, andererseits werden sich Widerspruchsverfahren voraussichtlich aufwändiger und langwieriger gestalten. Das Patentamt wird künftig im Widerspruchsverfahren auch Beweismittel bewerten müssen, welche die Existenz einer nicht eingetragenen Marke oder geschäftlichen Bezeichnung belegen.

Gegen die Erstbeschlüsse der Markenstellen und -abteilungen kann künftig auch dann sofort Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt werden, wenn der Erstbeschluss von einem Beamten des gehobenen Dienstes gefasst wurde (§ 64 Abs. 6). Die bisher zwischengeschaltete Erinnerung bleibt zwar erhalten, kann aber durch die sofort erhobene Beschwerde umgangen werden. Dadurch lässt sich das Verfahren insgesamt verkürzen, wenn eine Entscheidung des Patentgerichts jedenfalls gewünscht ist.

4. Änderungen im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen – Inanspruchnahme

Die aus Sicht der Unternehmen wohl relevanteste Änderung betrifft die Inanspruchnahme von Diensterfindungen (§ 6 ArbEG). Während der Arbeitgeber eine Erfindung des Arbeitnehmers bisher nur durch ausdrückliche schriftliche Inanspruchnahmeerklärung innerhalb einer Frist von 4 Monaten auf sich überleiten konnte und die Erfindung andernfalls an den Arbeitnehmer fiel, wird die Rechtsfolge bei „Schweigen“ nun umgekehrt. Erklärt sich der Arbeitgeber binnen 4 Monaten nach Erfindungsmeldung nicht in Textform über die Freigabe der Erfindung, so geht die Erfindung automatisch auf den Betrieb über. Ein versehentlicher Verlust der Diensterfindung kann also nicht mehr eintreten. Damit geht aber auch einher, dass der Arbeitgeber zur Patentanmeldung und zur Zahlung einer Erfindervergütung verpflichtet ist. Wir empfehlen Ihnen dringend, innerbetriebliche Regelungen zu treffen, um Diensterfindungen zu erkennen und fristgerecht über deren Inanspruchnahme entscheiden zu können.

Es entfällt die Möglichkeit einer beschränkten Inanspruchnahme, durch welche sich der Arbeitgeber bei grundsätzlicher Freigabe ein einfaches, lizenzgebührenpflichtiges Nutzungsrecht an der freigegebenen Erfindung vorbehalten konnte. Der Arbeitgeber muss sich künftig also zwischen vollständiger Inanspruchnahme und unbedingter Freigabe entscheiden oder eine einzelvertragliche Regelung mit dem Arbeitnehmer herbeiführen.