

**Bundesrepublik Deutschland**  
**Der Bundeskanzler**

Bonn, den 16. Juni 1966

I/3 — 42101 — 2603/66 V

An den Herrn  
Präsidenten des Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes  
zur Änderung des Patentgesetzes, des  
Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze

mit Begründung (Anlage 1). Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist der Bundesminister der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 295. Sitzung am 3. Juni 1966 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Entwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. Im übrigen hat der Bundesrat gegen den Entwurf keine Einwendungen erhoben. Er ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zustimmung bedarf.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt.

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers

**Mende**

## Anlage 1

## Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

### Artikel 1 Änderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung vom 9. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 549, 550) wird wie folgt geändert:

1. § 11 Abs. 1 bis 4 erhält folgende Fassung:

„(1) Für jede Anmeldung ist vor der Bekanntmachung eine Bekanntmachungsgebühr (§ 31), für jede bekanntgemachte Anmeldung und für jedes Patent bei Beginn des dritten und jedes folgenden Jahres nach dem auf die Anmeldung folgenden Tag eine Jahresgebühr nach dem Tarif zu entrichten.

(2) Für eine Zusatzpatent (§ 10 Abs. 1 Satz 2) sind Jahresgebühren nicht zu entrichten. Wird das Zusatzpatent zu einem selbständigen Patent, so wird es gebührenpflichtig; Fälligkeitstag und Jahresbetrag richten sich nach dem Anfangstag des bisherigen Hauptpatents. Für die bekanntgemachte Anmeldung eines Zusatzpatents gelten diese Bestimmungen entsprechend mit der Maßgabe, daß im Falle des § 31 a Abs. 2 Satz 5 die Jahresgebühren wie für eine von Anfang an selbständige Anmeldung zu entrichten sind.

(3) Die Gebühren für das dritte und die folgenden Jahre sind bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Fälligkeit zu entrichten. Werden die Gebühren mit der Bekanntmachung der Anmeldung fällig, so beträgt die Frist vier Monate. Wird die Frist versäumt, so muß der tarifmäßige Zuschlag für die Verspätung der Zahlung entrichtet werden. Nach Ablauf der Frist gibt das Patentamt dem Anmelder oder Patentinhaber Nachricht, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (§ 35 Abs. 3) oder das Patent erlischt (§ 12), wenn die Gebühr mit dem tarifmäßigen Zuschlag nicht bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Fälligkeit oder bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Nachricht, sofern diese Frist später als sechs Monate nach Fälligkeit abläuft, entrichtet wird.

(4) Das Patentamt kann die Absendung der Nachricht auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers hinausschieben, wenn er nachweist, daß ihm die Zahlung nach Lage seiner Mittel zur Zeit nicht zuzumuten ist. Es kann die Hinausschiebung davon abhängig machen, daß in-

nerhalb bestimmter Fristen Teilzahlungen geleistet werden. Erfolgt eine Teilzahlung nicht fristgemäß, so benachrichtigt das Patentamt den Anmelder oder Patentinhaber, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt oder das Patent erlischt, wenn der Restbetrag nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung gezahlt wird.“

2. § 11 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Geleistete Teilzahlungen werden nicht erstattet, wenn wegen Nichtzahlung des Restbetrags das Patent erlischt (§ 12) oder die Anmeldung als zurückgenommen gilt (§ 35 Abs. 3).“

3. § 11 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Wenn der Anmelder oder Patentinhaber seine Bedürftigkeit nachweist, können ihm die Gebühren für die Bekanntmachung und für das dritte bis neunte Jahr bis zum Beginn des zehnten gestundet und, wenn die Anmeldung zurückgenommen wird oder das Patent innerhalb der ersten zehn Jahre erlischt, erlassen werden.“

4. In § 11 Abs. 9 Satz 2 werden nach dem Wort „zurückgenommen“ folgende Worte eingefügt:

„oder wird die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen“.

5. § 14 erhält folgenden Absatz 6:

„(6) Wird die Erklärung für eine bekanntgemachte Anmeldung abgegeben, so sind die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.“

6. § 24 Abs. 3 und 4 erhält folgende Fassung:

„(3) Das Patentamt gewährt jedermann auf Antrag Einsicht in die Akten sowie in die zu den Akten gehörenden Modelle und Probestücke, wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Jedoch steht die Einsicht in

1. die Rolle,
2. die Akten von nicht bekanntgemachten Patentanmeldungen, wenn seit dem Tag der Anmeldung oder, sofern für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch

genommen wird, seit diesem Zeitpunkt achtzehn Monate verstrichen sind und ein Hinweis gemäß Absatz 4 veröffentlicht worden ist,

3. die Akten bekanntgemachter Patentanmeldungen und
4. die Akten erteilter Patente

sowie in die zu den Akten gehörenden Modelle und Probestücke jedermann frei. In die Akten von Patentanmeldungen und Patenten, für die gemäß § 30 a jede Bekanntmachung unterbleibt, kann das Patentamt nur nach Anhörung der zuständigen obersten Bundesbehörde Einsicht gewähren, wenn und soweit ein besonderes schutzwürdiges Interesse des Antragstellers die Gewährung der Einsicht geboten erscheinen läßt und hierdurch eine Gefährdung des Wohls der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nicht zu erwarten ist.

(4) Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen und Zeichnungen, auf Grund deren die Patente erteilt worden sind (Patentschriften), regelmäßig erscheinende Übersichten über die Eintragungen in die Rolle, soweit sie nicht nur den regelmäßigen Ablauf der Patente betreffen, und Hinweise auf die Möglichkeit der Einsicht in die Akten noch nicht bekanntgemachter Patentanmeldungen (Patentblatt). § 30 a Abs. 1 bleibt unberührt.“

7. § 26 Abs. 4 erhält folgenden Satz 2:

„Hat der Anmelder die Erfindung auch in einem anderen Staat angemeldet, so hat er dem Patentamt unabhängig von einer Aufforderung nach Satz 1 das Aktenzeichen dieser Anmeldung und die Druckschriften anzugeben, die ihm im Verfahren vor dem Patentamt des anderen Staates entgegengehalten werden.“

8. § 26 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Bis zur Bekanntmachung der Anmeldung sind Ergänzungen und Berichtigungen der in ihr enthaltenen Angaben zulässig, soweit es sich um die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel (§ 28 Abs. 1 und 2) oder um Ergänzungen oder Berichtigungen des Patentanspruchs handelt und der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird. Jedoch sind Ergänzungen oder Berichtigungen des Patentanspruchs, soweit es sich nicht um die Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel handelt, nur innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung oder nach Zustellung der Mitteilung der Prüfungsstelle gemäß § 28 Abs. 3 zulässig. Zwischen der Bekanntmachung der Anmeldung und dem Eingang des Prüfungsantrags (§ 31 a) ist nur ein Verzicht auf Teile (Hauptanspruch oder Unteransprüche) des Patentanspruchs zulässig. Nach Eingang des Prüfungsantrags sind Ergänzungen und Berich-

tigungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zulässig, soweit sie den bekanntgemachten Patentanspruch nicht erweitern. Aus Ergänzungen oder Berichtigungen (Satz 1 bis 4), die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.“

9. In § 26 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „Erlaß des Beschlusses“ durch die Worte „der Bekanntmachung“ ersetzt.

10. § 27 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Nach Eingang der Prioritätserklärung fordert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Aufforderung das Aktenzeichen der Voranmeldung zu nennen und eine Abschrift der Voranmeldung einzureichen.“

11. § 28 erhält folgende Fassung:

#### „§ 28

(1) Genügt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26) offensichtlich nicht, so fordert die Prüfungsstelle den Patentsucher auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Diese Frist soll, wenn im Falle des § 27 die Beibringung von Belegen (Abschriften der Voranmeldung nebst Beschreibung, Zeichnungen usw.) gefordert wird, so bemessen werden, daß sie frühestens drei Monate nach der Anmeldung endet. Entspricht die Anmeldung nicht den Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§ 26 Abs. 3), so kann die Prüfungsstelle bis zum Prüfungsverfahren (§ 31 a) von der Beanstandung dieser Mängel absehen.

(2) Ist nach Auffassung der Prüfungsstelle offensichtlich, daß der Gegenstand der Anmeldung

1. seinem Wesen nach keine Erfindung ist,
2. eine gewerbliche Verwertung nicht gestattet,
3. nach § 1 Abs. 2 von der Patenterteilung ausgeschlossen ist oder
4. im Falle des § 10 Abs. 1 Satz 2 eine Verbesserung oder weitere Ausbildung der anderen Erfindung nicht bezweckt,

so benachrichtigt die Prüfungsstelle den Patentsucher hiervon unter Angabe der Gründe und fordert ihn auf, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.

(3) Die Prüfungsstelle teilt dem Patentsucher die öffentlichen Druckschriften mit, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind.

(4) Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, zur beschleunigten Erledigung der Patenterteilungsverfahren durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß

1. die Ermittlung der in Absatz 3 bezeichneten Druckschriften einer anderen staatlichen oder einer zwischenstaatlichen Einrichtung vollständig oder für bestimmte Sachgebiete der Technik oder für bestimmte Sprachen übertragen wird, soweit diese Einrichtung für die Ermittlung der in Betracht zu ziehenden Druckschriften geeignet erscheint;
2. das Patentamt ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden Auskünfte aus Akten von Patentanmeldungen zur gegenseitigen Unterrichtung über das Ergebnis von Prüfungsverfahren und von Ermittlungen zum Stand der Technik erteilt, soweit es sich um Anmeldungen von Erfindungen handelt, für die auch bei diesen ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden die Erteilung eines Patents beantragt worden ist."

12. § 29 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Prüfungsstelle weist die Anmeldung zurück, wenn die nach § 28 Abs. 1 gerügten Mängel nicht beseitigt werden oder wenn die Anmeldung aufrechterhalten wird, obgleich eine patentfähige Erfindung offensichtlich nicht vorliegt (§ 28 Abs. 2).“

13. § 30 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Erachtet das Patentamt die Erteilung eines Patents nicht für offensichtlich ausgeschlossen (§ 28 Abs. 1 und 2), so macht es die Anmeldung bekannt. Mit der Bekanntmachung treten für den Gegenstand der Anmeldung zugunsten des Patentsuchers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein (§§ 6, 7 und 8). Stand die Einsicht in die Akten der Anmeldung bereits vor der Bekanntmachung jedermann frei (§ 24 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2), so gelten die gesetzlichen Wirkungen des Patents mit der Bekanntmachung der Anmeldung als von dem Tag an eingetreten, von dem an die Einsicht jedermann freistand. Der Patentsucher kann jedoch von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war und die Einsicht in die Akten der Anmeldung jedermann freistand, statt eines Schadenersatzes nur eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen.“

14. § 30 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Gleichzeitig sind die Beschreibung und die Zeichnungen zu veröffentlichen (Bekannt-

machungsschrift) und mit den sie erläuternden Anlagen der Anmeldung beim Patentamt zur Einsicht für jedermann auszulegen. Ist der Patentanspruch geändert worden, so sind auch die letzte Fassung und, wenn der Patentanspruch nach der Mitteilung gemäß § 28 Abs. 3 geändert worden ist, auch die der Mitteilung zugrunde liegende Fassung des Patentanspruchs zu veröffentlichen und zur Einsicht auszulegen. Sind die Beschreibung oder die Zeichnungen geändert worden, so ist in der Veröffentlichung hierauf hinzuweisen. Außerdem sind in der Veröffentlichung die dem Patentsucher gemäß § 28 Abs. 3 mitgeteilten Druckschriften anzugeben. Der Bundesminister der Justiz kann anordnen, daß die Anmeldung auch außerhalb des Sitzes des Patentamts auszulegen ist.“

15. § 30 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Bekanntmachung wird auf Antrag des Patentsuchers bis zum Ablauf einer Frist von fünfzehn Monaten ausgesetzt, die mit dem Tag der Anmeldung beim Patentamt oder, falls für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen wird, mit diesem Zeitpunkt beginnt.“

16. § 30 e erhält folgende Fassung:

„§ 30 e

(1) Ist für eine Anmeldung eine Anordnung nach § 30 a Abs. 1 ergangen und erachtet das Patentamt die Erteilung eines Patents nicht für offensichtlich ausgeschlossen (§ 28 Abs. 1 und 2), so teilt es dies dem Anmelder mit.

(2) Innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit der Zustellung der Mitteilung kann ein Antrag auf Prüfung der Anmeldung gestellt werden. § 31 a ist entsprechend anzuwenden. Genügt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen und liegt eine nach §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 patentfähige Erfindung vor, so beschließt das Patentamt die Erteilung des Patents.

(3) Das Patent ist in eine besondere Rolle einzutragen. Vor Erlaß des Beschlusses sind die in § 26 Abs. 6 vorgeschriebenen Erklärungen abzugeben.“

17. § 31 erhält folgende Fassung:

„§ 31

Die Gebühr für die Bekanntmachung (§ 11 Abs. 1) ist innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung der Prüfungsstelle gemäß § 28 Abs. 3 zu zahlen. Wird die Frist versäumt, so muß der tarifmäßige Zuschlag gezahlt werden. Nach Ablauf der Frist gibt das Patentamt dem Patentsucher Nachricht, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn Gebühr und Zuschlag nicht innerhalb eines Monats

nach Zustellung gezahlt werden. Die Gebühr ist zurückzuzahlen, wenn die Anmeldung nicht bekanntgemacht wird."

18. Nach § 31 werden folgende Vorschriften als §§ 31 a und 31 b eingefügt:

„§ 31 a

(1) Nach der Bekanntmachung der Anmeldung prüft das Patentamt auf Antrag, ob die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26) genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 patentfähig ist.

(2) Der Antrag kann von dem Patentsucher und jedem Dritten, der jedoch hierdurch nicht an dem Prüfungsverfahren beteiligt wird, bis zum Ablauf von fünf Jahren nach dem Tag der Bekanntmachung der Anmeldung gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 16 ist entsprechend anzuwenden. Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Wird der Antrag für die Anmeldung eines Zusatzpatents (§ 10 Abs. 1 Satz 2) gestellt, so fordert das Patentamt den Patentsucher auf, bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Aufforderung für die Anmeldung des Hauptpatents einen Antrag auf Prüfung zu stellen; wird der Antrag nicht gestellt, so gilt die Anmeldung des Zusatzpatents als Anmeldung eines selbständigen Patents.

(3) Sofern der Patentsucher den Antrag nicht selbst gestellt hat, wird ihm mitgeteilt, daß ein Antrag eingegangen ist. Der Eingang des Antrags wird außerdem im Patentblatt bekanntgemacht. Jedermann ist berechtigt, dem Patentamt Druckschriften anzugeben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten.

(4) Ist ein Antrag eingegangen, so gelten spätere Anträge als nicht gestellt. In diesem Fall teilt das Patentamt den Antragstellern mit, zu welchem Zeitpunkt der erste Antrag eingegangen ist. Die für die späteren Anträge entrichteten Gebühren werden zurückgezahlt.

(5) Das Verfahren wird auch dann fortgesetzt, wenn der Antrag zurückgenommen wird. Erweist sich ein von einem Dritten gestellter Antrag nach der Mitteilung an den Patentsucher (Absatz 3 Satz 1) als unwirksam, so teilt das Patentamt dies außer dem Dritten auch dem Patentsucher mit. Der Patentsucher kann in diesem Fall noch bis zum Ablauf von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, sofern diese Frist später als die in Absatz 2 Satz 1 bezeichnete Frist abläuft, selbst einen Antrag auf Prüfung stellen. In diesem Fall wird das Verfahren in dem Zustand fortgesetzt, in dem es sich im Zeitpunkt des Eingangs des vom

Patentsucher gestellten Antrags befindet. Anderenfalls wird im Patentblatt unter Hinweis auf die Bekanntmachung des von dem Dritten gestellten Antrags bekanntgemacht, daß dieser Antrag unwirksam ist.

§ 31 b

(1) Genügt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26) und erachtet die Prüfungsstelle die Erteilung eines Patents nicht für ausgeschlossen, so teilt sie den Patentsucher und, wenn der Antrag auf Prüfung von einem Dritten gestellt worden ist, auch diesem mit, daß sie die Erteilung eines Patents beabsichtigt.

(2) Außerdem wird im Patentblatt unter Hinweis auf die Bekanntmachung der Anmeldung (§ 30 Abs. 2) bekanntgemacht, daß die Prüfungsstelle die Erteilung eines Patents beabsichtigt. § 30 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 und 4 ist anzuwenden mit der Maßgabe, daß die Anmeldung in der Form veröffentlicht wird, die die Prüfungsstelle der Erteilung des Patents zugrunde zu legen beabsichtigt (Aufgebotschrift).

(3) Genügt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26) nicht, so bestimmt sich das weitere Verfahren nach § 28 Abs. 1.

(4) Kommt die Prüfungsstelle zu dem Ergebnis, daß eine nach §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 patentfähige Erfindung nicht vorliegt, so bestimmt sich das weitere Verfahren nach § 28 Abs. 2.

(5) Die Prüfungsstelle weist die Anmeldung zurück, wenn die nach Absatz 3 gerügten Mängel nicht beseitigt werden oder die Anmeldung aufrechterhalten wird, obgleich eine nach §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 patentfähige Erfindung nicht vorliegt. § 29 Abs. 2 ist anzuwenden."

19. In § 32 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bekanntmachung“ die Worte „gemäß § 31 b Abs. 2“ eingefügt.

20. § 33 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Patentsucher ist auf Antrag zu hören, wenn es sachdienlich ist.“

21. § 35 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

22. § 35 erhält folgenden Absatz 3:

„(3) Wird innerhalb der Frist des § 30 e Abs. 2 Satz 1 oder des § 31 a Abs. 2 Satz 1 ein Antrag auf Prüfung nicht gestellt oder wird eine für die bekanntgemachte Anmeldung zu entrichtende Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet (§ 11), so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.“

23. § 36 d Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Beschwerdesenat entscheidet in den Fällen des § 14 Abs. 4 und des § 30 a Abs. 1 und 2 in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem und zwei technischen Mitgliedern, in den Fällen des § 36 l Abs. 3 und der §§ 46 b, 46 c und 46 e in der Besetzung mit einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, in den Fällen des § 24 Abs. 3 Satz 3 in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen Mitglied und einem technischen Mitglied, im übrigen in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern.“

24. § 36 g Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Verhandlung vor den Beschwerdesenaten ist bis zur Bekanntmachung der Anmeldung, längstens jedoch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf die Möglichkeit der Akteneinsicht (§ 24 Abs. 4), nicht öffentlich; im übrigen ist die Verhandlung öffentlich, soweit es sich nicht um Patentanmeldungen oder Patente handelt, für die gemäß § 30 a jede Bekanntmachung unterbleibt.“

25. § 36 l Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen; andere Schriftsätze sind ihnen formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.“

26. In § 36 l Abs. 4 Satz 3 werden die Worte „zwei Wochen“ durch die Worte „drei Monate“ ersetzt.

27. § 36 p erhält folgenden Absatz 3:

„(3) Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn

1. das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
2. das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet,
3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind.

Das Patentamt hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde liegt, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.“

28. In § 41 o Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Satz 2 bis 4“ gestrichen.

29. § 43 erhält folgenden Absatz 5:

„(5) Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden, wenn der mit der Bekanntmachung einer Patentanmeldung eintretende einstweilige Schutz (§ 30 Abs. 1 Satz 2) infolge der Wiedereinsetzung wieder in Kraft tritt.“

30. § 46 b Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Durch die Bewilligung des Armenrechts erlangt der Patentsucher die einstweilige Befreiung von der Zahlung

- a) der Anmeldegebühr im Falle des § 4 Abs. 3 Satz 2;
- b) der Gebühr für den Antrag auf Prüfung (§ 30 e Abs. 2, § 31 a Abs. 2);
- c) der Beschwerdegebühr (§ 36 l Abs. 3);
- d) rückständiger und künftig erwachsener Auslagen einschließlich der den Zeugen und Sachverständigen zu gewährenden Vergütung sowie der Kosten der Zustellung.“

31. § 46 b Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Absätze 1 bis 4 sind sinngemäß anzuwenden

- a) im Falle des § 31 a auf den Antragsteller, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht,
- b) im Falle des § 32 auf den Einsprechenden, wenn der Einspruch auf § 4 Abs. 3 gestützt wird.“

32. Nach § 47 wird folgende Vorschrift als § 47 a eingefügt:

„§ 47 a

Werden vor der Erteilung des Patents Rechte aus einer bekanntgemachten Anmeldung gerichtlich geltend gemacht und kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits darauf an, daß die gesetzlichen Wirkungen des Patents einstweilen eingetreten sind (§ 30 Abs. 1 Satz 2), so kann das Gericht anordnen, daß die Verhandlung bis zur Entscheidung über die Erteilung des Patents auszusetzen ist. Ist ein Antrag auf Prüfung gemäß § 31 a nicht gestellt worden, so hat das Gericht der Partei, die Rechte aus der bekanntgemachten Anmeldung geltend macht, auf Antrag des Gegners eine Frist zur Stellung des Antrags auf Prüfung zu setzen. Wird der Antrag auf Prüfung nicht innerhalb der Frist gestellt, so können in dem Rechtsstreit Rechte aus der bekanntgemachten Patentanmeldung nicht geltend gemacht werden.“

## Artikel 2

**Anderung des Warenzeichengesetzes**

Das Warenzeichengesetz in der Fassung vom 9. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 549, 574) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 4 werden die Worte „oder zurückgewiesen“ gestrichen.

2. § 3 Abs. 2 erhält folgenden Satz 2:

„Das Patentamt gewährt jedermann auf Antrag Einsicht in die Akten, wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.“

3. § 5 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„§ 33 Abs. 2 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß das Patentamt auch bestimmen kann, daß die den Beteiligten erwachsenen sonstigen Kosten des Widerspruchsverfahrens, soweit sie nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder teilweise zu erstatten sind.“

4. § 5 erhält folgenden Absatz 7:

„(7) Ist das Zeichen, auf Grund dessen Widerspruch erhoben wird, im Zeitpunkt der Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens mindestens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen, so hat der Widersprechende, wenn der Anmelder die Benutzung des Zeichens bestreitet, glaubhaft zu machen, daß er das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens benutzt hat. Einer Benutzung des Zeichens durch den Widersprechenden steht es gleich, wenn das Zeichen mit seiner Zustimmung durch einen Dritten benutzt worden ist. Bei der Entscheidung, ob die Zeichen übereinstimmen, berücksichtigt das Patentamt nur die Waren, für die der Widersprechende die Benutzung glaubhaft gemacht hat. Ist das Zeichen, auf Grund dessen Widerspruch erhoben wird, nach § 6 a eingetragen worden und ist gegen die Eintragung dieses Zeichens Widerspruch erhoben worden, so ist Satz 1 bis 3 nur anzuwenden, wenn seit Abschluß des Widerspruchsverfahrens fünf Jahre verstrichen sind.“

5. § 5 Abs. 7 und 8 wird § 5 Abs. 8 und 9.

6. In § 6 Abs. 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Über-

einstimmung der Zeichen festgestellt wird, zu erheben.“

7. In § 6 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „die zu seinen Gunsten ergeht“ durch die Worte „die zugunsten des Anmelders ergeht“ ersetzt.

8. In § 6 wird nach Absatz 2 folgende Vorschrift als Absatz 3 eingefügt; der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

„(3) Hat das Patentamt die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit einem oder mehreren Zeichen, auf Grund deren Widerspruch erhoben worden ist, festgestellt, so kann es das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung des angemeldeten Zeichens aussetzen.“

9. § 6 a Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Auf das Widerspruchsverfahren ist § 5 Abs. 3 bis 7 und 9 entsprechend anzuwenden.“

10. § 11 Abs. 1 erhält folgende Nummer 4:

„4. wenn das Warenzeichen mindestens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist und der Zeicheninhaber das Zeichen während der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Löschung nicht benutzt hat, es sei denn, daß Umstände vorlagen, unter denen die Benutzung in diesem Zeitraum nicht zumutbar war. § 5 Abs. 7 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.“

11. In § 11 Abs. 4 werden nach den Worten „des Absatzes 1 Nr. 2“ die Worte „und 4“ eingefügt.

12. § 11 erhält folgende Absätze 5 und 6:

„(5) Ist das Warenzeichen nach seiner Eintragung oder in den Fällen des § 6 a nach Abschluß des Widerspruchsverfahrens während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden, so kann sich der Zeicheninhaber gegenüber einem Antrag auf Löschung nach Absatz 1 Nr. 4 auf eine Benutzung des Zeichens nicht berufen, wenn

a) die Benutzung erst nach Androhung des Löschungsantrags aufgenommen worden ist oder

b) die Benutzung erst nach Bekanntmachung eines für gleiche oder gleichartige Waren später angemeldeten übereinstimmenden Zeichens (§ 5 Abs. 2, § 6 a Abs. 3) aufgenommen worden ist und der Anmelder dieses Zeichens oder sein Rechtsnachfolger den Löschungsantrag innerhalb einer Frist von sechs Monaten

nach der Bekanntmachung gestellt hat.

(6) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Warenzeichens des Antragsgegners (§ 5 Abs. 2, § 6 a Abs. 3) die Voraussetzungen für die Löschung des Warenzeichens des Antragstellers nach Absatz 1 Nr. 4 vorlagen.“

13. In § 12 Abs. 2 Nr. 1 wird die Zahl „7“ durch die Zahl „8“ ersetzt.

14. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Geschäfte der Prüfungsstelle nimmt ein rechtskundiges oder technisches Mitglied (Prüfer) oder ein Beamter des gehobenen Dienstes wahr. Der Beamte des gehobenen Dienstes ist jedoch nicht befugt, eine Beeidigung anzuordnen, einen Eid abzunehmen oder ein Ersuchen nach § 46 Abs. 2 des Patentgesetzes an das Patentgericht zu richten.“

15. § 12 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1. Beamte des gehobenen Dienstes mit der Wahrnehmung einzelner den Warenzeichenabteilungen obliegender Geschäfte, die rechtlich keine Schwierigkeiten bieten, zu betrauen mit Ausnahme der Beschlußfassung über die Löschung von Warenzeichen im Falle des § 10 Abs. 3 Satz 3, der Abgabe von Gutachten (§ 14) und der Beschlüsse, durch welche die Abgabe eines Gutachtens abgelehnt wird;
2. Beamte des mittleren Dienstes mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen und Warenzeichenabteilungen obliegender Geschäfte, die rechtlich keine Schwierigkeiten bieten, zu betrauen; ausgeschlossen davon ist jedoch die Entscheidung über Anmeldungen, Widersprüche und sonstige Anträge.“

16. § 12 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Das gleiche gilt für die Beamten des gehobenen und des mittleren Dienstes, soweit sie mit der Wahrnehmung von Geschäften, die den Prüfungsstellen oder den Warenzeichenabteilungen obliegen, betraut worden sind.“

17. Nach § 12 wird folgende Vorschrift als § 12 a eingefügt:

„§ 12 a

(1) Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und der Warenzeichenabteilungen, die von

einem Beamten des gehobenen Dienstes erlassen worden sind, findet der Einspruch statt. Der Einspruch ist innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Patentamt einzu legen. § 34 Abs. 2 des Patentgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(2) Über den Einspruch entscheidet ein rechtskundiges oder technisches Mitglied durch Beschluß. § 36 I Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 des Patentgesetzes ist sinngemäß anzuwenden.“

18. § 13 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„(1) Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und der Warenzeichenabteilungen findet, soweit gegen sie nicht der Einspruch gegeben ist (§ 12 a Abs. 1), die Beschwerde an das Patentgericht statt.

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen einen Beschluß, durch den über

1. die Anmeldung eines Warenzeichens, einen Widerspruch oder einen Löschungsantrag oder
2. den Einspruch gegen einen in Nummer 1 bezeichneten Beschluß

entschieden wird, so ist innerhalb der Beschwerdefrist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben.“

19. In § 21 Abs. 1 werden die Worte „§ 11 Abs. 1 Nr. 1, 1 a und 3“ durch die Worte „§ 11 Abs. 1 Nr. 1, 1 a, 3 und 4“ ersetzt.

20. § 21 erhält folgenden Absatz 3:

„(3) Für die Fälle des § 5 Abs. 7 und des § 11 Abs. 1 Nr. 4 gilt als Benutzung des Verbandszeichens nur die Benutzung durch mindestens zwei Mitglieder des Verbandes.“

### Artikel 3

#### **Anderung des Gebrauchsmustergesetzes**

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 9. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 549, 570) wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 5 Satz 3 wird gestrichen.

2. § 3 Abs. 5 erhält folgenden Satz 2:

„Im übrigen gewährt das Patentamt jedermann auf Antrag Einsicht in die Akten, wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.“



3. In § 3 a Abs. 2 werden die Worte „§ 24 Abs. 3 Satz 4“ durch die Worte „§ 24 Abs. 3 Satz 3“ ersetzt.

4. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung des Armenrechts (§§ 46 a bis 46 k) sind in Gebrauchsmustersachen sinngemäß anzuwenden.“

#### Artikel 4

##### **Anderung des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts**

Das Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts in der Fassung vom 9. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 549, 582) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird im Abschnitt A nach Nummer 2 folgende Bestimmung als Nummer 2 a eingefügt:

„2 a. für den Antrag auf Prüfung der Anmeldung (§ 30 e Abs. 2, § 31 a Abs. 2) ..... 300“

2. § 1 Abschnitt C Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. für die Anmeldung — Klassengebühr — (§ 2 Abs. 3)

a) für die erste und zweite Klasse je .. 20

b) für die dritte und vierte Klasse je .. 40

c) für jede weitere Klasse je ..... 50“

3. In § 1 Abschnitt C Nr. 3 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „75“ ersetzt.

4. In § 1 Abschnitt C Nr. 6 wird die Zahl „60“ durch die Zahl „200“ ersetzt.

5. § 1 Abschnitt C Nr. 8 erhält folgende Fassung:

„8. für die Verlängerung der Schutzdauer — Klassengebühr — (§ 9 Abs. 2)

a) für die erste und zweite Klasse je .. 30

b) für die dritte und vierte Klasse je .. 60

c) für jede weitere Klasse je ..... 75“

6. In § 1 a wird in den Abschnitten A, B und C jeweils in Nummer 1, in Abschnitt C auch in Nummer 3 die Zahl „60“ durch die Zahl „150“ ersetzt.

#### Artikel 5

##### **Anderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen**

§ 17 Abs. 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 756), geändert durch Gesetz vom 23. März 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 274, 316), erhält folgende Fassung:

„(2) Erkennt der Arbeitgeber die Patentfähigkeit der Diensterfindung nicht an, so bleibt er verpflichtet, die Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Patents anzumelden; er ist jedoch berechtigt, die Anmeldung nach der Mitteilung des Patentamts gemäß § 28 Abs. 3 des Patentgesetzes oder nach Ablauf von 17 Monaten seit dem gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Patentgesetzes als maßgebend in Anspruch genommenen Zeitpunkt zurückzunehmen, sofern er zur Herbeiführung einer Einigung über die Patentfähigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle (§ 29) anruft.“

#### Artikel 6

##### **Übergangs- und Schlußbestimmungen**

#### § 1

##### **Patentanmeldungen und Patente**

(1) Für Patentanmeldungen, deren Bekanntmachung das Patentamt bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits beschlossen hat, verbleibt es bei den bisherigen Vorschriften; jedoch sind für die Entrichtung von Jahresgebühren für das nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beginnende dritte und jedes weitere Jahr nach dem auf die Anmeldung folgenden Tage die Vorschriften des Patentgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes anzuwenden. Das gleiche gilt für noch nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Patentamt mit der Begründung zurückgewiesen worden sind, daß eine nach §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 patentfähige Erfindung nicht vorliege.

(2) Im übrigen sind auf die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht erledigten Patentanmeldungen die Vorschriften des Patentgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes mit folgender Maßgabe anzuwenden:

1. Die Patentanmeldungen werden in der vom Präsidenten des Patentamts zu bestimmenden Reihenfolge jeweils nach Ablauf von sechs Monaten nach einer von ihm im Patentblatt zu veröffentlichenden Mitteilung bekanntgemacht (§ 30 Abs. 2 und 3). In dieser Mitteilung sind jeweils die Patentanmeldungen zu bezeichnen, deren Bekanntmachung beabsichtigt ist.

2. Die Patentanmeldung wird in der ursprünglichen Fassung bekanntgemacht, sofern der Patentsucher nicht bis zum Ablauf

der in Nummer 1 bezeichneten Frist neue vollständige Unterlagen (§ 26 Abs. 1) eingereicht hat. Im Falle der Einreichung neuer Unterlagen werden nur diese bekanntgemacht; gleichzeitig wird ein Hinweis darauf veröffentlicht, daß anstelle der ursprünglichen Unterlagen neue Unterlagen bekanntgemacht worden sind.

3. § 28 Abs. 3 ist nicht anzuwenden.
4. Wird der Antrag auf Prüfung vom Patentsucher gestellt, so wird auf die mit dem Antrag zu entrichtende Gebühr (§ 31 a Abs. 2 Satz 4) die Anmeldegebühr (§ 26 Abs. 2 Satz 1) angerechnet.

(3) Abweichend von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 verbleibt es für die Einsicht in die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes entstandenen Teile der Akten von bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patenten bei den bisher geltenden Vorschriften; im Falle einer Beschwerde entscheidet der Beschwerdesenat in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen Mitglied und einem technischen Mitglied. Im übrigen sind für die Einsicht in Akten des Patentamts mit Ausnahme des § 24 Abs. 3 Nr. 2 die Vorschriften des Patentgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes anzuwenden.

## § 2

### Warenzeichen

Auf Warenzeichen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Warenzeichenrolle eingetragen sind, sind § 5 Abs. 7, § 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 5 des Warenzeichengesetzes in der Fassung dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, daß die in diesen Bestimmungen bezeichneten Zeiträume und Fristen nicht vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beginnen.

## § 3

### Gebühren

(1) Gebühren, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig geworden sind, sind nach den bisherigen Gebührensätzen zu entrichten.

(2) Wird eine innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig werdende Ge-

bühr, die mit einem Antrag oder Rechtsmittel zu entrichten ist, nach den bisherigen Gebührensätzen rechtzeitig entrichtet, so kann der Unterschiedsbetrag zwischen der nach den bisherigen Gebührensätzen und der nach diesem Gesetz zu entrichtenden Gebühr bis zum Ablauf einer vom Patentamt zu setzenden Frist von einem Monat nach Zustellung nachgezahlt werden. Wird der Unterschiedsbetrag innerhalb der vom Patentamt gesetzten Frist nachgezahlt, so gilt die Gebühr als rechtzeitig entrichtet.

(3) Wird eine innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig werdende Gebühr für die Verlängerung der Schutzdauer eines Warenzeichens nach den bisherigen Gebührensätzen rechtzeitig entrichtet, so ergeht die nach § 9 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes vorgesehene Nachricht nur für den Unterschiedsbetrag zwischen der entrichteten und der nach diesem Gesetz zu entrichtenden Gebühr. Der tarifmäßige Zuschlag für die Verspätung der Zahlung wird nicht erhoben.

## § 4

### Bekanntmachung des Wortlauts des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes

Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, den Wortlaut des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes in der nach diesem Gesetz geltenden Fassung mit neuem Datum bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

## § 5

### Geltung im Land Berlin

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

## § 6

### Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am . . . . . in Kraft.

## Begründung

### A. Allgemeines

#### I.

#### Ausgangspunkt des Entwurfs

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze verfolgt die Bundesregierung das Ziel, der zunehmenden Verschlechterung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts und des ebenfalls überlasteten Bundespatentgerichts entgegenzuwirken und die Schwierigkeiten, die sich daraus in den letzten Jahren ergeben haben, nach Möglichkeit zu beseitigen. Zweck des Entwurfs ist es demgemäß, im Interesse der Anmelder von Patenten und Warenzeichen das Deutsche Patentamt und das Bundespatentgericht zu entlasten und die seit Jahren laufend ansteigende Zahl schwebender Anmeldungen in absehbarer Zeit wieder auf ein normales Maß zurückzuführen.

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß darüber hinaus zahlreiche Fragen des materiellen Patent- und Warenzeichenrechts, die sich in den letzten Jahren aus der Weiterentwicklung dieser Rechtsgebiete im Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Technik und im Hinblick auf die veränderten Bedürfnisse der modernen Wirtschaft ergeben haben, einer baldigen Regelung bedürfen. Sie hätte es daher vorgezogen, den gesetzgebenden Körperschaften eine Gesamtreform des gewerblichen Rechtsschutzes vorzuschlagen, die seit längerer Zeit beabsichtigt ist und für die vorbereitende Arbeiten bereits aufgenommen wurden. Die Bundesregierung sieht sich jedoch aus folgenden Gründen gehindert, die notwendigen Schritte zur Entlastung des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts bis zu einer solchen Gesamtreform zurückzustellen:

1. Eine allgemeine Reform des gewerblichen Rechtsschutzes kann nach Auffassung der Bundesregierung nur im Zusammenhang mit der beabsichtigten europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes verwirklicht werden. Angesichts der schon weit fortgeschrittenen Vorarbeiten für die Schaffung eines europäischen Patentrechts und eines europäischen Markenrechts wäre es unzweckmäßig, eine Reform des deutschen Rechts auf diesen Rechtsgebieten unabhängig von der europäischen Rechtsentwicklung vorzunehmen. Die Arbeiten an dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht und ein europäisches Markenrecht, für die bereits formulierte Entwürfe vorliegen, haben sich jedoch entgegen den ursprünglichen Erwartungen der Bundesregierung erheblich verzögert, weil über einige noch offene Grundsatzfragen bisher zwischen den beteiligten Regierungen keine Einigung erzielt werden konnte. Im gegenwärtigen Zeitpunkt läßt sich daher noch nicht vorhersagen, wann diese Arbeiten abge-

schlossen werden können. Solange muß aber nach Auffassung der Bundesregierung auch die Vorlage einer Gesamtreform des gewerblichen Rechtsschutzes zurückgestellt werden.

2. Andererseits hat sich die Geschäftslage des Deutschen Patentamts in den letzten Jahren laufend verschlechtert. Am 31. Dezember 1965 hatte der Überhang nicht erledigter Patentanmeldungen bereits einen Stand von mehr als 250 000 erreicht. Dies entspricht bereits nahezu einem vierfachen Jahreseingang an Patentanmeldungen, während nur etwa ein zweifacher Jahreseingang als normal angesehen werden kann. Nachdem darüber hinaus in den Jahren 1964 und 1965 die Zahl der neu eingegangenen Patentanmeldungen abweichend von der bis dahin zu beobachtenden Entwicklungslinie sprunghaft angestiegen ist und sich auch ein Ende dieser Entwicklung bis heute nicht absehen läßt, hält es die Bundesregierung trotz ihres ursprünglichen Bestrebens, eine Änderung des Patenterteilungsverfahrens nur im Zusammenhang mit der Gesamtreform des gewerblichen Rechtsschutzes vorzunehmen, nicht länger für vertretbar, gesetzliche Maßnahmen, mit denen einer weiteren Verschlechterung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts begegnet werden kann, weiterhin zurückzustellen. Mit einer Personalvermehrung und verwaltungsmäßigen Maßnahmen allein lassen sich nach der Überzeugung der Bundesregierung die gegenwärtigen Schwierigkeiten angesichts der zu erwartenden weiteren Entwicklung nicht beheben.

Die Bundesregierung hält es unter diesen Umständen für notwendig, daß noch vor einer allgemeinen Reform des gewerblichen Rechtsschutzes im Wege eines „Vorabgesetzes“ die Änderungen des Patenterteilungsverfahrens und des Warenzeichenrechts in Kraft gesetzt werden, von denen zusammen mit den in Betracht kommenden verwaltungsmäßigen Maßnahmen und der erforderlichen Personalvermehrung eine Normalisierung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts erwartet werden kann.

Ein solches „Vorabgesetz“ ist nach Auffassung der Bundesregierung jedoch nur dann sinnvoll, wenn es schnell verabschiedet werden kann. Auch deshalb sollte dieser Gesetzentwurf nicht ohne zwingende Notwendigkeit mit Vorschlägen zur Änderung des materiellen Patent- und Warenzeichenrechts belastet werden. Die Bundesregierung schlägt mit dem Entwurf daher nur solche Änderungen des geltenden Rechts vor, die geeignet erscheinen, einer Entlastung des Deutschen Patentamts und des ähnlich belasteten Bundespatentgerichts zu dienen. Im Interesse der Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen gewerblichen Rechtsschutzes in der Bundesrepublik Deutschland hält die Bundesregierung eine Beschränkung des Gesetzentwurfs auf dieses Ziel für unerläßlich. Auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts läßt sich mit der vorgeschlagenen Regelung zur Entlastung

des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts gleichzeitig das weitere Ziel erreichen, entsprechend den seit langem erhobenen Forderungen der beteiligten Kreise die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen zu verbessern und Unzuträglichkeiten, die sich aus dem geltenden Recht ergeben haben, zu beseitigen.

## II.

### Die Einführung der verschobenen Prüfung im Patenterteilungsverfahren

1. Das Deutsche Patentamt sieht sich seit 1957 einer von Jahr zu Jahr steigenden Zahl neuer Patentanmeldungen gegenüber. Während in den Jahren 1957 bis 1963 noch ein nur verhältnismäßig geringfügiger jährlicher Anstieg der Zahl der Neueingänge zu verzeichnen war, hat sich diese Entwicklung im Jahre 1964 überraschend und sprunghaft beschleunigt: Die Zahl der neu eingehenden Patentanmeldungen ist in diesem Jahr von 61 000 auf über 64 700 gestiegen. Im Jahre 1965 hat sie fast 66 500 erreicht. Andererseits ist die Zahl der Erledigungen im Deutschen Patentamt seit Jahren aus verschiedenen Gründen allmählich abgesunken. Gegenwärtig können jährlich nur etwa 48 000 Anmeldungen erledigt werden. Durch dieses Mißverhältnis zwischen dem starken Zuwachs an Neuanmeldungen und der Verringerung der Erledigungszahl hat der Überhang an nicht erledigten Anmeldungen mit einem Bestand von über 250 000 eine Zahl erreicht, die ein weiteres Abwarten nicht zuläßt. Schon heute vergehen bis zur endgültigen Entscheidung über eine Patentanmeldung häufig fünf und mehr Jahre. Andererseits entspricht es einer alten Erfahrung, daß Patente im Durchschnitt nicht länger als sechs bis sieben Jahre, gerechnet von der Anmeldung an, aufrechterhalten werden, weil sie dann entweder technisch überholt sind oder sich ihre Aufrechterhaltung im Hinblick auf die progressiv ansteigenden Jahresgebühren wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Dies bedeutet, daß heute für die neu eingehenden Patentanmeldungen vielfach kein oder nur noch ein verhältnismäßig kurzfristiger Schutz gewährt werden kann. Die dem Anmelder einer Erfindung nach dem Patentgesetz offenstehenden Schutzmöglichkeiten sind damit in Gefahr, durch die lange Dauer der Patenterteilungsverfahren weitgehend ausgehöhlt zu werden. Daraus ergeben sich naturgemäß für die Patentanmelder schwerwiegende Nachteile. In den beteiligten Kreisen hat dies zu einer zunehmenden Beunruhigung geführt. Der Deutsche Bundestag mußte sich bereits wiederholt mit der Geschäftslage des Deutschen Patentamts befassen (vgl. Drucksachen IV/2002, IV/2092, IV/2591, IV/2648).
2. Ähnlich wie beim Deutschen Patentamt hat sich die Geschäftslage bei fast allen anderen Patentämtern der Welt entwickelt, die vor der Erteilung eines Patents eine materielle Prüfung der Patentanmeldungen durchführen. Die Ursachen

der Verschlechterung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts sind daher auch nicht im Aufbau oder in der Arbeitsweise dieses Amts zu suchen, sondern liegen tiefer. Die stetige und zuletzt sprunghafte Steigerung der Anmeldezahlen ist in erster Linie eine Folge der fortschreitenden Industrialisierung und der Einbeziehung immer weiterer Lebensbereiche in die Technik, außerdem aber auch der zunehmenden internationalen wirtschaftlichen Verflechtung. Mit der wachsenden Anziehungskraft des Gemeinsamen Europäischen Marktes gehen insbesondere Industrieunternehmen aus Drittstaaten in steigendem Maße dazu über, Patente auch für den Bereich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft anzumelden. Hierbei ist gerade der Erwerb eines deutschen Patents von besonderem Interesse, weil von den sechs Ländern des Gemeinsamen Marktes nur noch das Deutsche Patentamt eine amtliche Vorprüfung aller neu eingehenden Patentanmeldungen durchführt und daher nur noch durch Anmeldung beim Deutschen Patentamt eine Gewähr für die Rechtsbeständigkeit eines Patents erhalten werden kann. Daß dies eine der Ursachen für die zunehmende Zahl der beim Deutschen Patentamt eingehenden Anmeldungen ist, beweist der Umstand, daß heute bereits über 40 % der beim Deutschen Patentamt eingehenden Patentanmeldungen aus dem Ausland stammen. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die Anmeldungen aus den USA.

Eine zweite, mit dem Anstieg der Zahl der Neuanmeldungen eng verknüpfte Ursache ist das außerordentlich rasche Ansteigen des sogenannten Standes der Technik. Da eine Erfindung nur dann patentfähig ist, wenn sie neu ist, muß bei jeder Anmeldung geprüft werden, ob gleiche oder ähnliche technische Vorschläge schon früher gemacht worden sind. Nach § 2 des Patentgesetzes gilt eine Erfindung dann nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung irgendwo in der Welt in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits beschrieben oder im Inland offenkundig vorbenutzt worden ist. Bei der Prüfung jeder Anmeldung müssen daher alle erreichbaren Druckschriften (Patentschriften, Fachzeitschriften, technische Lehr- und Handbücher usw.) des von der Anmeldung erfaßten Sachbereichs daraufhin durchgesehen werden, ob dort bereits der gleiche oder ein ähnlicher technischer Vorschlag gemacht worden ist wie in der Patentanmeldung. Im Jahre 1965 umfaßte der Prüfstoff des Deutschen Patentamts 7,7 Millionen Patentschriften und etwa 1 Million sonstiger technischer Schriften. Jährlich kommen allein etwa 150 000 Patentschriften hinzu. Die Masse dieser Veröffentlichungen schwillt von Jahr zu Jahr stärker an und ist auch vom Spezialisten eines bestimmten technischen Sachgebiets kaum noch zu übersehen. Bei dieser Sachlage ist es unvermeidlich, daß die Prüfung der einzelnen Patentanmeldungen heute ungleich mehr Zeit in Anspruch nimmt als früher.

Hinzu kommt, daß mit der wachsenden Differenzierung der Technik auch die einzelnen Anmel-

dungen sehr viel komplizierter geworden sind als früher und daher schwerer zu verstehen und zu beurteilen sind. Jede einzelne Anmeldung erfordert heute eine wesentlich längere Einarbeitungszeit, als dies in vergangenen Jahrzehnten der Fall war. Auch die Abgrenzung der Anmeldungen gegen den schon bekannten Stand der Technik stößt dementsprechend auf wachsende Schwierigkeiten.

Besonders erschwerend ist, daß diese Entwicklung beim Deutschen Patentamt mit der steigenden Zahl an Neuanmeldungen einhergeht.

Bei der gegenwärtigen Entwicklung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts handelt es sich infolgedessen nicht um eine vorübergehende Erscheinung, sondern um ein strukturelles Problem. Infolgedessen kann die Lösung der Schwierigkeiten nach Auffassung der Bundesregierung nicht allein in einer Personalvermehrung gesucht werden. Die Bundesregierung ist zwar der Auffassung, daß eine erhebliche Personalvermehrung beim Deutschen Patentamt unerlässlich ist. Der Vergrößerung des Amts sind jedoch Grenzen gesetzt, die nach der Überzeugung der Bundesregierung ohne nachteilige Folgen für die gesamte Arbeitsleistung des Amts nicht überschritten werden können.

Auch die Möglichkeiten der Rationalisierung der Verwaltung des Amts versprechen allenfalls eine Erleichterung, aber keine grundlegende Änderung der gegenwärtigen Lage. Der eingeleitete Aufbau einer mechanischen Dokumentation des technischen Prüfstoffs mit dem Ziel einer maschinellen Recherche, die zu einer wesentlichen Entlastung der Prüfer des Deutschen Patentamts und damit zu einer Steigerung der Erledigungszahlen führen würde, befindet sich noch im Forschungs- und Erprobungsstadium. Die damit zusammenhängenden Probleme lassen sich nach Auffassung der Bundesregierung befriedigend nur durch eine internationale Zusammenarbeit der verschiedenen Prüfungspatentämter der Welt lösen. Für diese Zusammenarbeit ist in Gestalt der im Jahre 1961 auf amerikanische Initiative gegründeten ICIREPAT (Committee for International Cooperation in Information Retrieval among Examining Patent Offices) zwar die internationale Grundlage geschaffen worden. Mit dem Aufbau einer wirkungsvollen Patentedokumentation für das gesamte Gebiet der Technik ist indes nicht vor Ablauf von 20 Jahren zu rechnen. Dies schließt nicht aus, daß durch die bereits begonnenen Arbeiten auf Teilgebieten der Technik schon vorher eine Entlastung eines Teils der Prüfer des Deutschen Patentamts eintreten kann. Eine entscheidende Entlastung des Deutschen Patentamts kann aber noch für absehbare Zeit von der mechanischen Patentedokumentation nicht erwartet werden. Andererseits wird auch der von der Errichtung eines Europäischen Patentamts erhoffte wesentliche Rückgang gerade der Zahl der aus dem Ausland stammenden Patentanmeldungen angesichts der Verzögerung der Brüsseler Arbeiten an dem Abkommen über ein europäisches Patentrecht noch längere Zeit auf sich

warten lassen. Die Errichtung eines Europäischen Patentamts würde zwar, wenn sie zustande käme, aller Voraussicht nach einen erheblichen Rückgang der Zahl der beim Deutschen Patentamt neu eingehenden Anmeldungen zur Folge haben. Selbst wenn aber in absehbarer Zeit die noch offenen Fragen von den Regierungen der sechs EWG-Staaten entschieden werden sollten, wird mit der Eröffnung eines Europäischen Patentamts kaum vor dem 1. Januar 1970 gerechnet werden können. Darüber hinaus ist mit einer nachhaltigen Entlastung des Deutschen Patentamts durch das Europäische Patentamt auch dann nicht vor dem Jahre 1978 zu rechnen, weil es notwendig sein wird, das Europäische Patentamt stufenweise für einzelne Sachgebiete der Technik aufzubauen, wobei mit fünf Stufen im Abstand von jeweils zwei Jahren gerechnet wird.

3. Unter diesen Umständen sind nach Auffassung der Bundesregierung nunmehr gesetzliche Maßnahmen zur Entlastung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts unvermeidlich geworden. Um der europäischen Entwicklung und der in ihrer Folge notwendigen allgemeinen deutschen Patentrechtsreform nicht vorzugreifen, sollte eine Lösung angestrebt werden, die auf der einen Seite das geltende deutsche Patentrecht, das sich in langen Jahrzehnten bewährt hat, soweit wie möglich unangetastet läßt, insbesondere nicht darauf verzichtet, daß Patente nur nach umfassender Prüfung erteilt werden, auf der anderen Seite aber gleichwohl im Interesse der Wirtschaft eine baldige und nicht nur vorübergehende Normalisierung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts und gleichzeitig auch des Bundespatentgerichts und damit eine Erledigung der Anmeldeverfahren in einer den Bedürfnissen der Wirtschaft angemessenen Frist erwarten läßt.
  - a) Das radikalste Mittel zur Entlastung des Patentamts bestünde darin, in Zukunft Patentanmeldungen, ähnlich wie heute schon Gebrauchsmusteranmeldungen, nur auf bestimmte Formalien zu prüfen, im übrigen aber die Patente ohne materielle Prüfung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindungen zu erteilen. Eine solche Lösung, wie sie das Erste Überleitungsgesetz auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 8. Juli 1949 (WiGBl. S. 175) aus den nachkriegsbedingten Gegebenheiten heraus als ersten Schritt beim Wiederaufbau eines gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland für eine Übergangszeit von wenigen Jahren bereits eingeführt hatte, würde jedoch der patentrechtlichen Tradition in Deutschland so sehr widersprechen und einen so tiefen Eingriff in das deutsche Patentrechtssystem bedeuten, daß sie nach Auffassung der Bundesregierung nicht zu verantworten wäre, solange noch andere Abhilfemöglichkeiten bestehen. Wegen der mit dem sogenannten „Registrierpatent“ verbundenen Rechtsunsicherheit würde sie auch bei den beteiligten Kreisen auf entschiedenem Widerstand stoßen. Zudem würde mit einer solchen

Lösung zu einem erheblichen Teil die im Streitfall zu leistende Prüfungsarbeit vom Patentamt auf die für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte abgewälzt werden.

- b) In den Erörterungen mit den beteiligten Kreisen ist vorgeschlagen worden, dieses „Registriertpatent“ nur für die bei Inkrafttreten des Gesetzes beim Patentamt anhängigen unerledigten Patentanmeldungen einzuführen. Ziel dieses Vorschlags war es, auf möglichst rasche und einfache Weise den Überhang unerledigter Patentanmeldungen zu beseitigen, im übrigen aber das geltende Patenterteilungsverfahren unverändert zu lassen. Zumindest sollte Zeit für weitere gesetzgeberische Überlegungen gewonnen werden. Eine solche Lösung würde jedoch lediglich, und zwar nur vorübergehend, ein Symptom, nicht aber die Ursachen der Entwicklung beseitigen, die zu der alarmierenden Geschäftslage des Patentamts geführt haben. Die jährlich beim Patentamt neu eingehenden Anmeldungen würden die Zahl der jährlichen Erledigungen weiterhin erheblich übersteigen und alsbald zu einem neuen Überhang unerledigter Patentanmeldungen führen. Nach Auffassung der Bundesregierung muß aber unter den gegenwärtigen Umständen eine Lösung, von der nur eine vorübergehende Entlastung des Patentamts erwartet werden kann, von vornherein ausscheiden, ganz abgesehen von dem weiteren Nachteil, daß bei der vorgeschlagenen Lösung auf lange Sicht geprüfte und ungeprüfte Patente nebeneinander bestehen würden.
- c) Ferner ist erwogen worden, das gegenwärtige Verfahren der Vorprüfung aller Anmeldungen zwar im Grundsatz beizubehalten, es aber durch eine wesentlich stärkere Formalisierung, insbesondere durch generelle Festlegung der Zahl der Bescheide, mit denen grundsätzlich jede Anmeldung erledigt werden muß, durch Einführung starrer gesetzlicher Ausschlussfristen und eine strikte Beschränkung des Anmelders auf das ursprünglich formulierte Schutzbegehren in ähnlicher Weise zu straffen, wie dies in den USA, allerdings unter anderen Verhältnissen, seit kurzem geschieht. Die Bundesregierung verkennt nicht, daß ein so rigoros gestrafftes, d. h. vor allem abgekürztes Erteilungsverfahren die notwendige Entlastung des Patentamts erreichen könnte, wenn, wie dies weiter vorgeschlagen worden ist, die für die Prüfung der Patentanmeldungen erforderliche Ermittlung des Standes der Technik nicht mehr vom Patentamt selbst vorgenommen, sondern einer anderen staatlichen oder einer zwischenstaatlichen Stelle, etwa der Treuhändstelle Reichspatentamt oder dem Internationalen Patentinstitut in Den Haag, übertragen würde. Die Bundesregierung ist jedoch in Übereinstimmung mit den beteiligten Kreisen der Auffassung, daß einem solchen Verfah-

ren, wenn es konsequent und kompromißlos durchgeführt würde, erhebliche Bedenken entgegenstünden.

Zunächst würde dieses Verfahren dem sehr unterschiedlichen Umfang der Anmeldungen und Schwierigkeitsgrad der technischen Sachverhalte, die sie betreffen, nicht gerecht werden. Viele Anmeldungen, insbesondere aus den Bereichen der Chemie und der Elektronik, sind so komplex, daß sie nicht in gleicher Weise wie technisch einfach gelagerte Anmeldungen in einem rigoros verkürzten Verfahren erledigt werden können. Aber auch bei Anmeldungen, bei denen dies an sich möglich wäre, würde die erwogene gesetzliche Straffung des Verfahrens ein optimales Arbeiten nicht nur der Anmelder, sondern auch der Prüfer voraussetzen, wie es bei der Verschiedenartigkeit der Anmelder und der unterschiedlichen Prüfungserfahrung der Prüfer des Patentamts nicht allgemein erwartet werden kann.

Da zudem insbesondere die Frage, ob eine angemeldete Erfindung die für eine Patenterteilung erforderliche Erfindungshöhe besitzt, eine Wertungsfrage ist, würde ein derartig gestrafftes Verfahren nur dazu führen, daß die Anmelder in vermehrtem Maße versuchen würden, durch die Anrufung des Patentgerichts das zu erreichen, was ihnen das Patentamt versagt hat. Das Patentgericht aber in der Prüfung des gesamten Sachverhalts zu beschränken, nur um die Zahl der Beschwerden auf ein vertretbares Maß herabzusetzen, begegnet schon deshalb erheblichen Bedenken, weil das Patentgericht die erste und in den meisten Fällen einzige gerichtliche Instanz ist, die die Verwaltungsakte des Patentamts überprüft, und eine Beschränkung des Gerichts bei der Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben nur innerhalb der durch Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes gezogenen Grenzen möglich wäre.

Darüber hinaus bestehen gegen ein solches Verfahren schwerwiegende rechtspolitische Bedenken, weil es die Lage der Einzelanmelder und kleineren Unternehmen in einer Weise erschweren würde, die nach Auffassung der Bundesregierung nicht vertretbar wäre. Diese Unternehmen haben vielfach nicht die rechtlichen und technischen Kenntnisse, die notwendig sind, um eine Patentanmeldung von vornherein so abzufassen, daß Rechtsverluste bei einem solchen Verfahren nicht eintreten. Wegen ihrer geringeren Gewandtheit würden sie den ihnen zustehenden Anspruch, für eine patentfähige Erfindung auch ein Patent zu erhalten, nur schwer durchsetzen können und damit im Wettbewerbskampf, insbesondere mit Großunternehmen, wesentlich benachteiligt sein.

Angesichts all dieser Bedenken ist innerhalb der beteiligten Kreise der Versuch gemacht worden, die erwogene rigorose Straffung des

Patenterteilungserfahrens so abzuschwächen, daß die sonst unvermeidlichen Härten nicht eintreten. Dabei hat sich jedoch gezeigt, daß wesentliche Abstriche von den für eine rigorose Straffung des Verfahrens erforderlichen Maßnahmen nicht möglich sind, ohne damit zugleich den Erfolg eines solchen Verfahrens insgesamt in Frage zu stellen, und ohne wesentliche Abstriche oder zusätzliche Verfahrensmaßnahmen, die wiederum rechtlichen oder rechtspolitischen Bedenken begegnen, lassen sich die mit einem gestrafften Verfahren notwendig verbundenen Härten nicht vermeiden. Das hergebrachte System der Vorprüfung aller Anmeldungen kann nach Auffassung der Bundesregierung unter den gegenwärtigen Umständen nur beibehalten werden, wenn das Patenterteilungsverfahren in einer Weise ausgestaltet wird, die gerade für wenig erfahrene Anmelder erhebliche Härten zur Folge haben würde. Der Versuch aber, einerseits grundsätzlich am Vorprüfungsverfahren festzuhalten, zugleich jedoch die mit der dann notwendigen rigorosen Straffung des Verfahrens verbundenen Härten, die auch die Bundesregierung nicht für vertretbar hält, zu vermeiden, kann nach Auffassung der Bundesregierung schon deshalb als mögliche Lösung für eine Normalisierung der Geschäftslage des Patentamts nicht in Betracht kommen, weil er nicht zu der notwendigen Entlastung des Patentamts führen würde.

- d) Die Bundesregierung hält es deshalb in der gegenwärtigen Situation für unvermeidlich, das überkommene System der Vorprüfung aller Anmeldungen zumindest bis auf weiteres aufzugeben und statt dessen zu einem System überzugehen, das nicht mehr jede angemeldete Erfindung ohne Rücksicht auf ihre wirtschaftliche Bedeutung automatisch der außerordentlich aufwendigen materiellen Prüfung auf Patentfähigkeit unterwirft, sondern die Anmelder und interessierten Dritten zunächst vor die Frage stellt, ob sich die Durchführung des Prüfungsverfahrens für eine angemeldete Erfindung wirtschaftlich lohnt. Auf diese Weise soll erreicht werden, daß Patente zwar weiterhin nur und erst nach eingehender materieller Prüfung auf Patentfähigkeit erteilt werden, diese Prüfung aber nicht mehr wie bisher für alle, sondern nur noch für solche Erfindungen durchgeführt wird, die dem Anmelder oder einem interessierten Dritten unter Berücksichtigung des mit dem Prüfungsverfahren auch für sie verbundenen Aufwands an Zeit und Kosten wirtschaftlich hinreichend wichtig zu sein scheinen.

Das Prüfungsverfahren als solches soll also in seiner hergebrachten Form, die den Ruf des deutschen Patents in der Welt begründet hat, beibehalten, durch Maßnahmen zur Trennung von „Spreu und Weizen“ aber auf diejenigen Anmeldungen konzentriert werden,

die den hohen Aufwand einer solchen Prüfung rechtfertigen.

Im Kern besteht diese Lösung nur darin, daß die Patentanmeldungen nach einer ersten und formalen Prüfung ohne weiteres und mit der Folge des Eintritts eines einstweiligen Patentschutzes bekanntgemacht werden sollen. Die eingehende materiell-rechtliche Prüfung soll dagegen von einem besonderen gebührenpflichtigen Antrag abhängig gemacht werden, der innerhalb einer fünfjährigen Frist nach der Bekanntmachung der Anmeldung gestellt werden kann.

Diesem Vorschlag liegt die Erfahrung zugrunde, daß viele Erfindungen zu einem Zeitpunkt zum Patent angemeldet werden, zu dem sich ihr wirtschaftlicher Wert noch nicht endgültig beurteilen läßt. In einer großen Zahl von Fällen stellt sich später heraus, daß die Erfindung sich nicht in der Weise wirtschaftlich verwerten läßt, wie der Anmelder dies zunächst vermutet hat. Infolgedessen werden solche Anmeldungen fallengelassen, sobald das Patent erteilt ist und die progressiv ansteigenden Jahresgebühren zu zahlen sind. Die Prüfungsarbeit des Patentamts ist in diesen Fällen im wesentlichen umsonst gewesen.

Bei dieser Erfahrungstatsache setzt der Vorschlag der Bundesregierung ein. Beschränkt man sich darauf, eine Anmeldung zunächst nur formal zu prüfen und bekanntzumachen, und nimmt man die materiell-rechtliche Prüfung erst nach einem besonderen und gebührenpflichtigen Antrag vor, so hat das zur Folge, daß der Anmelder zunächst alles erreicht, was er mit seiner Patentanmeldung beabsichtigt: Er sichert sich für seine Anmeldung die Priorität und erhält mit der Bekanntmachung seiner Anmeldung auch einen vorläufigen Schutz für die angemeldete Erfindung. Bevor er die Anmeldung weiterverfolgt und einen Antrag auf Prüfung stellt, kann er ohne Gefährdung seiner Rechtsposition abwarten, ob sich die Anmeldung wirtschaftlich verwerten läßt und ob er die Erfindung gegen Nachahmer verteidigen muß. Zeigt sich dann, daß der Erfindung keine praktische Bedeutung zukommt, so kann er sich weitere Mühen und Kosten ersparen und braucht das Patentamt nicht mit der aufwendigen materiell-rechtlichen Prüfung der Anmeldung zu belasten. Erlangt andererseits die Erfindung wirtschaftliche Bedeutung, so braucht er lediglich einen Antrag zu stellen und die notwendige Gebühr hierfür zu zahlen; das Verfahren nimmt dann in gleicher Weise seinen Fortgang, wie es nach dem bisher geltenden Recht von Amts wegen geschieht.

Der entscheidende Vorteil einer solchen Regelung besteht darin, daß der Anmelder für die von ihm angemeldete Erfindung sehr schnell einen einstweiligen Schutz erhält, der zunächst seinen Bedürfnissen ge-

nügt, und daß das Patentamt die aufwendige Prüfungsarbeit nur noch für solche Anmeldungen zu leisten braucht, für die dies der Anmelder oder ein interessierter Dritter für wirtschaftlich notwendig ansieht. Die Qualität der Prüfung, die das deutsche Patent zu einem der am besten geprüften Patente in der Welt gemacht hat, soll dabei keinesfalls verschlechtert, sondern im Gegenteil durch Beschränkung der Zahl der Prüfungsverfahren auf die wirtschaftlich wertvollen Erfindungen eher verbessert werden. Insbesondere soll an dem seit nahezu 90 Jahren geltenden Grundprinzip des deutschen Patentrechts festgehalten werden, daß Patente nur für Erfindungen erteilt werden sollen, die auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe geprüft worden sind. So soll die vorgeschlagene Verfahrensänderung auch angesichts der stürmischen Entwicklung der Technik und der steigenden Anmeldezahlen gerade die Aufrechterhaltung der wesentlichen Prinzipien des deutschen Patentrechts ermöglichen.

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß mit dieser Regelung auch Nachteile verbunden sind, die insbesondere darin bestehen, daß künftig auch für solche Erfindungen ein einstweiliger Schutz gewährt wird, die nach dem gegenwärtigen Verfahren auf Grund der materiell-rechtlichen Prüfung der Anmeldungen schon vor ihrer Bekanntmachung ausgeschieden werden. Diesen Nachteilen soll nach dem Entwurf (§ 47 a des Patentgesetzes; Artikel 1 Nr. 32) dadurch begegnet werden, daß die Geltendmachung des einstweiligen Schutzes im Verletzungsprozeß von besonderen Voraussetzungen abhängig gemacht wird.

Die Notwendigkeit allerdings, sich mit ungeprüften Anmeldungen auseinanderzusetzen, ergibt sich für die Allgemeinheit unabhängig von der Einführung der verschobenen Prüfung und der Gewährung eines einstweiligen Schutzes auch für noch nicht geprüfte Anmeldungen schon daraus, daß nach dem Entwurf alle Anmeldungen nach einer gewissen Frist ohne Rücksicht auf den jeweiligen Stand des Prüfungsverfahrens offengelegt werden sollen (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 des Patentgesetzes; Artikel 1 Nr. 3). Die Bundesregierung hält diese Offenlegung, die mit der Einführung der verschobenen Prüfung in keinem inneren Zusammenhang steht, im Interesse einer möglichst frühzeitigen Unterrichtung der Allgemeinheit über die beim Patentamt schwebenden Anmeldungen für unerlässlich, weil nur auf diese Weise wirtschaftliche Fehldispositionen vermieden werden können. Dann aber liegt es gerade im Interesse der Allgemeinheit, sich mit diesen Anmeldungen zu befassen, und kann nicht als ein durch die verschobene Prüfung bedingter Nachteil bezeichnet werden. Daß sich die Allgemeinheit dabei auch mit im Ergebnis nicht rechtsbeständigen Anmeldungen auseinandersetzen muß, ist

eine selbstverständliche und unvermeidliche Folge. Es wird daher der gegebenen Sachlage nicht gerecht, wenn behauptet wird, daß die Einführung der verschobenen Prüfung eine Verlagerung der vom Patentamt zentral geleisteten Arbeit auf die Wirtschaft zur Folge habe.

Nach Abwägung aller in Betracht kommenden Gesichtspunkte ist die Bundesregierung zu dem Ergebnis gelangt, daß die nachteiligen Folgen der Einführung der verschobenen Prüfung wesentlich weniger schwerwiegend als die mit allen anderen Lösungsvorschlägen verbundenen Nachteile sind und bei der gegebenen Sachlage in Kauf genommen werden müssen.

4. Die vorgeschlagene Regelung entspricht auch einer allgemeinen internationalen Entwicklung. Das am 1. Januar 1964 in Kraft getretene niederländische Patentgesetz sieht eine ganz ähnliche Lösung vor. Die Erfahrungen mit diesem Gesetz umfassen allerdings bisher nur einen so kurzen Zeitraum, daß sie endgültige Rückschlüsse noch nicht zulassen. Auch liegen in den Niederlanden die Verhältnisse insofern anders als in der Bundesrepublik Deutschland, als dort der Anteil der Auslandsanmeldungen ungleich höher ist (etwa 80 % im Gegensatz zu rund 40 % in der Bundesrepublik Deutschland). Es ist auch nicht auszuschließen, daß für eine Reihe von Anmeldungen aus dem Ausland in den Niederlanden nur deshalb ein Prüfungsantrag zunächst nicht gestellt worden ist, weil dieselbe Erfindung auch beim Deutschen Patentamt angemeldet worden ist und dort bereits geprüft wird. Aber auch in den USA sind bereits ähnliche Erwägungen angestellt worden, und schließlich geht auch der Entwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht für das Erteilungsverfahren beim künftigen Europäischen Patentamt von den gleichen Grundsätzen aus. Die Bundesregierung hält es nicht für ausgeschlossen, daß über kurz oder lang alle Prüfungspatentämter der Welt einen ähnlichen Weg beschreiten müssen, wenn sie an der materiellen Vorprüfung der angemeldeten Erfindung vor der Erteilung eines Patents festhalten wollen.
5. Gleichwohl kann die Bundesregierung nicht mit Sicherheit voraussagen, daß die vorgeschlagene Regelung zu dem angestrebten und erhofften Erfolg führt. Dafür wird es nicht nur auf die Änderung des Patenterteilungsverfahrens, auf die notwendige Personalvermehrung und eine verwaltungsmäßige Rationalisierung innerhalb des Deutschen Patentamts, sondern sehr wesentlich auch auf das Verhalten und die Mitarbeit der Anmelder selbst bei der Handhabung des neuen Verfahrens ankommen. Ohne eine positive Einstellung der Wirtschaft zu der vorgeschlagenen Neuregelung, die sich vor allem in der gebotenen Zurückhaltung bei der Entscheidung über die Stellung eines Prüfungsantrags äußern sollte, wäre ihr Erfolg von vornherein gefährdet. Nach Auffassung der Bundesregierung stellt die vorgeschlagene Regelung aber die einzige Möglichkeit dar, den gegenwärtigen Schwie-



rigkeiten in der Geschäftslage des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts zu begegnen, ohne gleichzeitig das seit Jahrzehnten bewährt deutsche Prüfungsverfahren aufzugeben. Die Bundesregierung ist deshalb überzeugt, daß auch die Wirtschaft, der es vor allem auf die Beibehaltung des materiell geprüften Patents ankommt, dem neuen Verfahren mit der notwendigen Einstellung begegnen wird.

Sollte sich entgegen der gegenwärtig vorauszu- sehenden Entwicklung herausstellen, daß die Zahl der Neuansmeldungen erheblich zurückgeht und sich die Zahl der Erledigungen durch weitere Rationalisierungsmaßnahmen innerhalb des Patentamts und durch eine stufenweise Übertragung der Ermittlung des Standes der Technik auf eine andere staatliche oder eine zwischenstaatliche Einrichtung, wie dies der Entwurf ebenfalls ermöglichen soll (vgl. § 28 Abs. 4 Nr. 1 des Patentgesetzes), wesentlich gesteigert werden kann, dann sollte nach Auffassung der Bundesregierung geprüft werden, ob und gegebenenfalls mit welchen Maßgaben eine Rückkehr zum gegenwärtigen Patenterteilungsverfahren vertretbar wäre. Die Bundesregierung wird nach Einführung der verschobenen Prüfung die weitere Entwicklung der Geschäftslage des Patentamts sorgfältig verfolgen und schon im Zusammenhang mit der vorgesehenen allgemeinen Reform des Patentrechts in den nächsten Jahren jeweils eingehend prüfen, ob die Ergebnisse des Systems der verschobenen Prüfung durch eine andere als die im Entwurf vorgesehene Ausgestaltung des Erteilungsverfahrens noch verbessert werden können oder sogar eine Rückkehr zum Vorprüfungsverfahren für alle Anmeldungen in Betracht kommt. Die Bundesregierung würde von sich aus einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, sobald die Verhältnisse dies zulassen sollten.

Die Auswirkungen der Einführung der verschobenen Prüfung werden sich allerdings in vollem Umfange erst nach sechs oder sieben Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes übersehen lassen, weil erst dann die erste Fünfjahresfrist für die Einreichung der Prüfungsanträge abgelaufen sein wird. Nach der gegenwärtig vorhersehbaren Entwicklung der Geschäftslage des Patentamts kann mit einem wesentlichen Rückgang der Neuansmeldungen und einer erheblichen Steigerung der Erledigungszahlen auf absehbare Zeit kaum gerechnet werden. Auch wird man bei der Entscheidung über eine Rückkehr zum Vorprüfungsverfahren die Erfahrungen berücksichtigen müssen, die man seinerzeit mit der gleichen Maßnahme auf Grund des Vierten Überleitungsgesetzes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 20. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 979) gemacht hat und die bei nachträglicher Betrachtung gezeigt haben, daß das Vorprüfungsverfahren damals angesichts des Drängens aller Beteiligten wahrscheinlich zu früh wiedereingeführt worden ist. In der gegenwärtigen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, daß jährlich von über 66 000 Anmeldungen nur etwa 48 000 erledigt

werden können und fast sicher mit einer noch weiteren Öffnung dieser Schere zwischen Anmeldungs- und Erledigungszahlen gerechnet werden muß, läßt sich jedenfalls nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob und wann eine Rückkehr zum Vorprüfungsverfahren vertretbar wäre. Angesichts der Entwicklung der Geschäftslage des Patentamts in den Jahren seit 1957 hält die Bundesregierung zur Zeit die Einführung der verschobenen Prüfung für den einzigen Weg, die Geschäftslage des Patentamts zu normalisieren, ohne das Prüfungsverfahren als solches aufzugeben oder die Belange der Anmelder unangemessen zu beeinträchtigen.

### III.

#### Die Einführung des Benutzungszwangs für Warenzeichen

Auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts schlägt die Bundesregierung mit dem Entwurf die Einführung des Benutzungszwangs vor.

1. Durch die Einführung des Benutzungszwangs sollen zugleich zwei Ziele erreicht werden. In erster Linie soll der Entwurf auch auf diesem Gebiet der Entlastung des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts dienen und damit dazu beitragen, daß im Interesse der Wirtschaft die Dauer der Warenzeicheneintragungsverfahren verkürzt wird. Gleichzeitig sollen aber durch den Entwurf im Interesse aller Neuansmelder von Warenzeichen und damit der gesamten Wirtschaft die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen verbessert werden. Die Warenzeichenrolle ist so überfüllt, daß Neuansmelder, insbesondere in bestimmten Warenklassen (Arzneimittel, Chemische Erzeugnisse, Weine und Spirituosen, Körperpflegemittel), vielfach Schwierigkeiten haben, die Eintragung des angemeldeten Zeichens zu erreichen, weil bereits ältere, oft niemals benutzte Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren eingetragen sind, die mit dem neu angemeldeten Zeichen übereinstimmen und deren Inhaber ihr älteres Recht im Widerspruchsverfahren geltend machen. Die hieraus entstandenen Mißstände oder jedenfalls Unzuträglichkeiten sollen nunmehr dadurch beseitigt werden, daß künftig Widersprüche gegen neu angemeldete Warenzeichen nur noch auf benutzte ältere Zeichen gestützt und solche Zeichen auf Antrag gelöscht werden können, die seit Jahren nicht benutzt worden sind und an deren Aufrechterhaltung kein berechtigtes Interesse des Zeicheninhabers besteht.
2. Die Geschäftslage des Deutschen Patentamts gibt auch in Warenzeichensachen Anlaß zur Besorgnis. Während nach einem Anstieg der Warenzeichenanmeldungen bis zum Jahre 1954 die Zahl der Anmeldungen in den Jahren 1955 und 1956 erheblich zurückging, steigt diese Zahl seit 1957 wieder an. Im Jahre 1965 wurden 24 889 (1956:

19 931) Warenzeichen neu angemeldet. Zu diesen nationalen Warenzeichenanmeldungen kommen noch ausländische Marken, die nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken international registriert worden sind und ebenfalls auf ihre Schutzfähigkeit geprüft werden müssen. Die Zahl dieser Marken ist erheblich angestiegen. Im Jahre 1965 wurden 10 925 (1956: 5539) ausländische Marken international registriert.

Ob und in welchem Umfang die Zahl der nationalen Neuanmeldungen und der international registrierten ausländischen Marken weiter ansteigen wird, läßt sich nicht voraussehen. Auffallend ist, daß die Zahl der Neuanmeldungen in den Jahren 1964 und 1965 nur geringfügig angestiegen ist (1965 um 0,8 %, 1964 um 0,9 % jeweils gegenüber dem Vorjahr), während im Jahre 1963 die Zunahme gegenüber dem Vorjahr noch 4,9 % betrug. Die Entwicklung bei den internationalen Registrierungen ist dagegen uneinheitlich. Im Jahre 1963 hat die Zahl der international registrierten ausländischen Marken um 3 %, im Jahre 1964 nur um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Im Jahre 1965 betrug dagegen die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr 10,4 %. Selbst wenn jedoch in den kommenden Jahren die Zahl der nationalen Anmeldungen etwa gleich bleiben und die Zahl der international registrierten ausländischen Marken nicht mehr wesentlich steigen sollte, so ist die absolute Zahl der Neueingänge, die bei dem allgemein zu beobachtenden Trend zum Markenartikel sicher nicht zurückgehen wird, noch so hoch, daß nach Auffassung der Bundesregierung gesetzliche Maßnahmen getroffen werden müssen, um im Interesse der gesamten anmeldenden Wirtschaft eine Verbesserung und vor allem Beschleunigung des Eintragungsverfahrens zu erreichen.

Für die Belastung des Patentamts und des Patentgerichts fällt neben der Zahl der Neuanmeldungen insbesondere die Zahl der Widersprüche ins Gewicht, die von den Inhabern älterer Rechte gegen die Eintragung neuer Warenzeichen erhoben werden. Die Zahl der Widersprüche ist seit dem Vergleichsjahr 1956 erheblich angestiegen. Vom Jahre 1956 (20 903) bis zum Jahre 1965 (47 422) hat sich die Zahl der Widersprüche gegen nationale Warenzeichenanmeldungen mehr als verdoppelt, die Zahl der Widersprüche gegen international registrierte ausländische Marken (1956: 4336; 1965: 16 399) nahezu vervierfacht. Die weitere Entwicklung der Zahl der Widerspruchsverfahren läßt sich ebenfalls kaum voraussehen. Die Gesamtzahl aller Widerspruchsverfahren hat in den Jahren seit 1956 ständig, aber ungleichmäßig zugenommen. Im Jahre 1963 betrug die Zunahme der Widerspruchsverfahren gegenüber dem Vorjahr bei nationalen Anmeldungen 9,7 %, im Jahre 1964 7,6 % und im Jahre 1965 21,5 %. Bei den international registrierten ausländischen Marken sind die Widerspruchsverfahren im Jahre 1963 gegenüber dem Vorjahr um 25,5 %, im Jahre 1964 dagegen nur um 0,7 % angestiegen; im Jahre

1965 sind sie sogar um 6,4 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Da die Zahl der Widersprüche nicht nur von der Zahl der Neuanmeldungen von Warenzeichen und der Zahl der Neueingänge international registrierter ausländischer Marken abhängig ist, sondern naturgemäß auch die zunehmende Überfüllung der Warenzeichenrolle zu einem Anstieg der Widerspruchsverfahren führt, kann auch allein aus der Entwicklung der Zahl der Neueingänge an nationalen und international registrierten ausländischen Marken nicht auf die künftige Entwicklung der Zahl der Widerspruchsverfahren geschlossen werden. Selbst wenn daher die Zahl der Neuanmeldungen nicht mehr erheblich weiter ansteigen sollte, kann doch ein weiterer Anstieg der Zahl der Widerspruchsverfahren nicht ausgeschlossen werden. Vieles deutet vielmehr darauf hin, daß gerade angesichts der Überfüllung der Warenzeichenrolle die Zahl der Widersprüche weiter ansteigen wird.

Infolge der Zunahme der nationalen Warenzeichenanmeldungen und der international registrierten ausländischen Marken sowie der außerordentlich hohen Zuwachsrate in der Zahl der Widerspruchsverfahren in den Jahren seit 1956 ist die Zahl der schwebenden Warenzeichenverfahren nach einem Rückgang in den Jahren 1950 bis 1956 stark angewachsen. Während im Jahre 1956 am Jahresende rund 26 000 nationale Warenzeichenanmeldungen noch unerledigt waren und die Prüfung von etwa 5600 international registrierten ausländischen Marken noch nicht abgeschlossen war, betrug der Rückstand im Jahre 1965 rund 40 500 nationale Warenzeichenanmeldungen und 14 000 international registrierte ausländische Marken.

Die erhebliche Zunahme der Warenzeichenanmeldungen und der international registrierten ausländischen Marken dürfte in erster Linie auf der guten wirtschaftlichen Konjunktur und dem Bestreben der Wirtschaft beruhen, ihre Waren soweit wie möglich als Markenartikel zu vertreiben, um sie aus der Masse der Waren herauszuheben, deren Herkunft für den Käufer nicht erkennbar ist. Die steigende internationale Verflechtung der Wirtschaft und die Anziehungskraft des Gemeinsamen Marktes haben darüber hinaus dazu geführt, daß die Zahl der international registrierten ausländischen Marken (1956: 5539; 1965: 10 925) und die Zahl der nationalen Warenzeichenanmeldungen ausländischer Unternehmen (1956: 1330; 1965: 3184) erheblich angestiegen ist.

3. In nicht unerheblichem Umfang werden jedoch auch Zeichen angemeldet, die später überhaupt nicht benutzt werden. Auch von den international registrierten ausländischen Marken wird nur ein Teil im Inland benutzt. Diese Erfahrungstatsache beruht auf folgenden Umständen:

Zunächst werden vielfach Zeichen angemeldet, die von vornherein überhaupt nicht benutzt werden sollen. Dabei handelt es sich in der Regel um Zeichen, die eine Abwandlung eines Haupt-

zeichens darstellen und allein dazu dienen sollen, das benutzte Hauptzeichen vor der Benutzung und Eintragung ähnlicher Zeichen zu schützen (sogenannte Defensiv- oder Abwehrzeichen). Für diese reinen Defensivzeichen kann ein berechtigtes Interesse an der Eintragung in die Warenzeichenrolle nach Auffassung der Bundesregierung nicht anerkannt werden. Das Hauptzeichen gewährt Schutz gegen die Benutzung oder Anmeldung gleicher oder verwechslungsfähiger Zeichen für gleiche und gleichartige Waren. Dieser Schutzbereich des Zeichens wird von der Rechtsprechung und der Praxis des Patentamts so weit gezogen, daß alle neuen Zeichen abgewehrt werden können, aus deren Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise schließen könnten, daß die unter dem neuen Zeichen vertriebenen Waren aus dem Betrieb des Inhabers des älteren Zeichens stammten. Da das Warenzeichen den Zweck hat, auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen und Täuschungen über die Herkunft der Ware zu verhindern, entspricht der von der Rechtsprechung und der Praxis des Patentamts gewährte Schutz nach Auffassung der Bundesregierung in vollem Umfang den Zwecken des Warenzeichengesetzes. Die Bundesregierung vermag gerade auch mit Rücksicht auf die Interessen aller übrigen Unternehmen an der Eintragung von Warenzeichen nicht anzuerkennen, daß ein wirtschaftliches Bedürfnis bestehe, den von den Gerichten und dem Patentamt gewährten Schutz eines benutzten Zeichens durch die zusätzliche Eintragung von nichtbenutzten Defensivzeichen auszuweiten.

Die neuere Rechtsprechung hat dieser Sachlage gerecht zu werden versucht, konnte damit aber auf der Grundlage des geltenden Rechts nur teilweise Erfolg haben. So hat der Bundesgerichtshof in seiner richtungweisenden Entscheidung vom 29. März 1960 („Dreitannen“, BGHZ 32 S. 133, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1961 S. 33) den Grundsatz aufgestellt, daß Defensivzeichen zwar nicht gesetzwidrig seien, da das deutsche Warenzeichenrecht keinen Benutzungszwang kenne, daß aber ein „zusätzliches Schutzbedürfnis zur Abwehr von Kennzeichnungen, die jenseits des gegenwärtigen oder bis zur abgeschlossenen Verkehrsdurchsetzung zu erwartenden Schutzzumfanges des Hauptzeichens liegen“, nicht bestehe. Die Berufung auf ein Defensivzeichen wirke sich, wenn das Hauptzeichen eingeführt sei, als „unzulässiger Mißbrauch eines Formalrechts“ aus, wenn das Defensivzeichen zur Unterdrückung von Kennzeichnungen eingesetzt werde, die jenseits des Schutzzumfanges des Hauptzeichens lägen. Der Bundesgerichtshof sah sich jedoch gehindert, zur Löschung des Defensivzeichens zu verurteilen, da das deutsche Warenzeichenrecht keine zeichenrechtlichen Lösungsgründe zur Beseitigung reiner Defensivzeichen aus der Warenzeichenrolle vorsehe. Für das Widerspruchsverfahren hat der Bundesgerichtshof in seinem Beschluß vom 25. Juni 1965 (I b ZB 1/64 „Agyn“, BGHZ 44

S. 60) außerdem entschieden, daß bei der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung ein Widerspruch nicht allein deshalb zurückgewiesen werden könne, weil das Widerspruchszeichen nicht benutzt sei. Die Benutzung des Warenzeichens stelle nach dem geltenden Warenzeichenrecht keine Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit seiner Eintragung oder seines Fortbestandes dar. Die Frage, ob die Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens unter außerzeichenrechtlichen, namentlich wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten Bedeutung habe und die Geltendmachung des nichtbenutzten Zeichens einen Mißbrauch des Formalrechts darstelle, könne nicht im patentamtlichen und patentgerichtlichen Widerspruchsverfahren, sondern nur im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten geprüft werden. Nach geltendem Recht muß also im Widerspruchsverfahren Defensivzeichen der gleiche Schutz wie anderen Zeichen gewährt werden.

Gerade durch die Defensivzeichen werden aber das Deutsche Patentamt und das Bundespatentgericht nicht unerheblich belastet. Diese Zeichen führen insbesondere zu einer wesentlichen Vermehrung der Widerspruchsverfahren. Einerseits werden im Eintragsverfahren Widersprüche gegen Defensivzeichen erhoben, die gegen das Hauptzeichen nicht erhoben würden, weil das ältere Zeichen möglicherweise zwar mit dem Defensivzeichen, nicht aber mit dem Hauptzeichen verwechslungsfähig ist. Andererseits werden gerade auf Grund von Defensivzeichen nach ihrer Eintragung Widersprüche gegen Neuanmeldungen Dritter eingelegt. Die Verhinderung der Anmeldung und Eintragung von Defensivzeichen würde also bereits eine erhebliche Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts sowie der Warenzeichenrolle zur Folge haben.

4. Ferner sind in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts Zeichen eingetragen, die noch nicht benutzt werden, die der Warenzeicheninhaber aber später einmal zu benutzen beabsichtigt: sogenannte Vorratszeichen. Die Bundesregierung verkennt nicht, daß die Markenartikelindustrie in gewissem Umfang über Vorratszeichen verfügen muß, auf die bei der Neueinführung von Erzeugnissen zurückgegriffen werden kann. Dieses anzuerkennende wirtschaftliche Bedürfnis eines Unternehmens für die Eintragung einer gewissen Anzahl von Vorratszeichen darf aber nicht zu einer „Hortung“ von Warenzeichen führen, die nach der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens in absehbarer Zeit für neue Erzeugnisse nicht benötigt werden. Das Interesse einzelner Unternehmen an Vorratszeichen muß gegenüber dem Interesse der gesamten Wirtschaft an der Eintragung von Warenzeichen zur Kennzeichnung bereits auf dem Markt befindlicher oder vor der Markteinführung stehender Markenartikel zurücktreten. Eine Einschränkung der Möglichkeit für die Eintragung von Vorratszeichen würde außerdem auch zu einer erheblichen Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts führen, da Vorratszeichen ebenso wie Defensivzeichen

naturgemäß ein vermeidbares Ansteigen der Anmeldezahlen und insbesondere auch der Widerspruchsverfahren zur Folge haben.

5. Schließlich werden zahlreiche Zeichen für eine Vielzahl von Waren angemeldet und eingetragen, obwohl sie nur für einen beschränkten Kreis von Waren tatsächlich benutzt werden. Auch auf diese Weise versuchen die Zeicheninhaber vielfach, ihr Zeichen gegen Konkurrenzzeichen in einem weitergehenden Maße abzusichern, als das nach dem Sinn und Zweck des Warenzeichengesetzes gerechtfertigt erscheint, oder den Zeichenschutz von vornherein auf Waren zu erstrecken, für die das Zeichen im Augenblick seiner Eintragung noch nicht benötigt wird. Die Prüfung solcher Warenzeichen im Eintragungsverfahren wird durch den großen Umfang der Warenverzeichnisse erheblich erschwert. Darüber hinaus tragen die umfangreichen Warenverzeichnisse auch zu einer Vermehrung der Widerspruchsverfahren bei, weil Widersprüche gegen Neueintragungen auch auf die Waren gestützt werden, für die das ältere Zeichen eingetragen ist, aber nicht benutzt wird. Gesetzliche Maßnahmen, die eine Einschränkung der Warenverzeichnisse zur Folge haben, würden also wiederum sowohl der Überfüllung der Warenzeichenrolle entgegenwirken als auch der Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts und damit einer Beschleunigung der Eintragungsverfahren dienen, die der gesamten am Warenzeichenschutz interessierten Wirtschaft zugute käme.

6. Als gesetzliche Maßnahme sowohl zur Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts und damit zur Beschleunigung der Eintragungsverfahren in Warenzeichensachen als auch gegen eine wirtschaftlich nicht gerechtfertigte Eintragung und Aufrechterhaltung von Defensivzeichen und Vorratszeichen sowie gegen eine unvernünftige Ausweitung der Warenverzeichnisse kommt nach Auffassung der Bundesregierung in erster Linie die Einführung des Benutzungszwangs für Warenzeichen in Betracht: Die Aufrechterhaltung und Geltendmachung eines eingetragenen Zeichens soll grundsätzlich von seiner Benutzung abhängig gemacht werden. Eine solche Regelung findet auch im Warenzeichenrecht zahlreicher anderer Staaten ein Vorbild. Sie setzt im übrigen nur die von der Rechtsprechung bereits eingeleitete Entwicklung fort.

Die Bundesregierung schlägt daher zunächst vor, im Widerspruchsverfahren ältere Zeichen, die der Löschung wegen Nichtbenutzung unterliegen, nicht mehr zu berücksichtigen. Benutzte Zeichen sollen nur in dem Umfang berücksichtigt werden, in dem sie benutzt werden. Sind also Warenzeichen für eine Vielzahl von Waren angemeldet und eingetragen worden und werden sie nach Ablauf der Frist zur Aufnahme der Benutzung nur für einen Teil dieser Waren benutzt, so sollen die Waren, für die das Zeichen nicht benutzt wird, nicht berücksichtigt werden. Durch diese Maßnahmen soll vor allem die Zahl der

Widerspruchsverfahren vermindert und damit der Umfang der vom Patentamt und Patentgericht zu leistenden Prüfungsarbeit eingeschränkt werden.

Ferner sollen nach dem Entwurf Warenzeichen auf Antrag gelöscht und international registrierten Marken von Ausländern auf Antrag der Schutz entzogen werden können, wenn das Warenzeichen nicht innerhalb von fünf Jahren nach seiner Eintragung oder internationalen Registrierung in Benutzung genommen oder wenn die Benutzung während eines Zeitraums von fünf Jahren unterbrochen worden ist. Die Frist von fünf Jahren erscheint ausreichend, um den Warenzeicheninhabern die Möglichkeit zu geben, je nach den Gegebenheiten des Marktes die Aufnahme der Benutzung vorzubereiten; sie ermöglicht es ihnen darüber hinaus, in gewissem Umfang Vorratszeichen anzumelden. Eine weitergehende Möglichkeit für die Eintragung von Vorratszeichen hält die Bundesregierung angesichts der Bedürfnisse der Gesamtwirtschaft nach einem wirksamen Warenzeichenschutz nicht für vertretbar. Angesichts der bestehenden Überfüllung der Warenzeichenrolle, die in einzelnen Warenklassen bereits dazu geführt hat, daß von den angemeldeten Zeichen wegen des Widerspruchs der Inhaber eingetragener Zeichen nur etwa ein Drittel eingetragen werden kann, muß nach Auffassung der Bundesregierung im Interesse der gesamten Wirtschaft eine Regelung getroffen werden, die sicherstellt, daß alte, nicht benutzte Zeichen die Eintragung und Benutzung jüngerer Zeichen nicht verhindern. Zur Vermeidung von Härten in Einzelfällen ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen, die auch eine längere Nichtbenutzung unschädlich sein läßt, wenn die rechtzeitige Aufnahme oder Wiederaufnahme der Benutzung für den Zeicheninhaber nicht zumutbar war.

7. Die mit der Einführung des Benutzungszwangs angestrebte Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts wird nicht sofort in vollem Umfang eintreten. Zunächst kann nur erwartet werden, daß die Anmelder Defensivzeichen und nicht benötigte Vorratszeichen nicht neu anmelden oder auf ihre Verlängerung nach Ablauf der bei Inkrafttreten des Gesetzes laufenden zehnjährigen Schutzdauer angesichts des Benutzungszwangs verzichten. Für die bereits eingetragenen Zeichen muß aber vom Inkrafttreten des Gesetzes an eine Frist von fünf Jahren zur Aufnahme der Benutzung gewährt werden. Erst nach Ablauf dieser Frist wird sich die Einführung des Benutzungszwangs voll auswirken und zu einer voraussichtlich erheblichen Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts in Warenzeichensachen führen. Um aber möglichst bald eine wirksame Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts zu erreichen, möchte die Bundesregierung die Einführung des Benutzungszwangs nicht einer Reform des Warenzeichenrechts vorbehalten, sondern bereits in diesem Entwurf vorschlagen.

8. Zur sofortigen Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts in Warenzeichensachen schlägt die Bundesregierung mit dem Entwurf eine Reihe von kostenrechtlichen Maßnahmen vor, insbesondere die Erhöhung einiger Gebühren, die so niedrig sind, daß sie ihren rechtspolitischen Zweck heute nicht mehr erfüllen. Die Bundesregierung strebt damit nicht eine Steigerung der Einnahmen des Patentamts und des Patentgerichts aus Gebühren an. Es soll vielmehr nur erreicht werden, daß die Beteiligten im einzelnen Fall genau prüfen, ob sie einen so umfassenden Schutz, wie sie ihn beantragt haben, wirklich benötigen (Anhebung der Klassengebühren), oder ob der eingelegte Rechtsbehelf Aussicht auf Erfolg hat (Anhebung der Widerspruchs- und der Beschwerdegebühr).

#### IV.

##### Kosten des Gesetzes

Aus der Durchführung des Gesetzes werden dem Bund zusätzliche Kosten im Ergebnis voraussichtlich nicht entstehen. Ein wesentlicher Zweck des Entwurfs besteht gerade darin, die zur Normalisierung der Geschäftslage des Patentamts erforderliche Personalvermehrung in möglichst engen Grenzen zu halten. Das Gesetz wird zwar eine wesentliche Steigerung der Veröffentlichungen des Patentamts zur Folge haben und insofern zusätzliche Kosten verursachen. Diese Mehrkosten werden aber aller Voraussicht nach durch die vorgesehene Vorverlegung des Zeitpunkts für die Fälligkeit der Patentjahresgebühren, die Einführung einer besonderen Prüfungsgebühr von 300 DM, die Erhöhung der Beschwerdegebühr und die Erhöhung der Klassengebühren für Warenzeichen zumindest ausgeglichen werden. Die Länder und Gemeinden werden durch die Ausführung des Gesetzes nicht mit Kosten belastet.

#### B. Die Bestimmungen im einzelnen

##### Zu Artikel 1

##### (Änderung des Patentgesetzes)

###### Zu Nummer 1 und 2

Der Entwurf sieht eine Vorverlegung der Fälligkeit der Patentjahresgebühren vom Zeitpunkt der Erteilung des Patents auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung der Patentanmeldung vor.

Nach der geltenden Fassung des § 11 Abs. 1 sind für das dritte und jedes folgende Jahr der Dauer eines Patents Jahresgebühren zu entrichten. Zu der „Dauer des Patents“ rechnet nach § 10 Abs. 1 Satz 1 nicht nur die Zeit von der Erteilung eines Patents bis zu seinem Erlöschen, sondern auch die Zeit von der Anmeldung eines Patents bis zu seiner Erteilung. Wird daher ein Patent erst nach drei oder

mehr Jahren erteilt, so sind für das dritte und die folgenden vor der Erteilung liegenden Jahre die Jahresgebühren nachzuzahlen. Kommt es andererseits nicht zur Patenterteilung, so entfällt die Gebührenpflicht.

Diese Regelung ist für das mit dem Entwurf vorgeschlagene Erteilungsverfahren der verschobenen Prüfung nicht geeignet. Nach dem neuen Verfahren soll zwar die Anmeldung möglichst schnell bekanntgemacht und einstweilen geschützt werden; danach soll aber das Erteilungsverfahren zunächst ruhen, d. h. der Anmelder soll veranlaßt werden, einen Prüfungsantrag erst dann zu stellen, wenn er übersehen kann, daß die Anmeldung auch auf längere Sicht für ihn von wirtschaftlichem Interesse sein wird. Er soll darüber hinaus dazu angehalten werden, laufend zu prüfen, ob sich die Weiterverfolgung der Anmeldung wirtschaftlich lohnt. Auf diese Weise soll erreicht werden, daß eine möglichst große Zahl wirtschaftlich belangloser Anmeldungen zurückgenommen wird, bevor ein Prüfungsantrag gestellt und damit das Patentamt mit einer Arbeit belastet wird, die es nur für die wirtschaftlich bedeutenden Erfindungen leisten sollte. Dieses Ziel kann nur dadurch erreicht werden, daß die Jahresgebühren nicht erst mit der Erteilung des Patents, sondern bereits mit der Bekanntmachung der Patentanmeldung fällig werden.

Schon nach geltendem Recht nehmen viele Anmelder ihre Anmeldung, die seit der Bekanntmachung einstweiligen Schutz genießt, unmittelbar vor der Patenterteilung zurück, wenn die der Anmeldung zugrunde liegende Erfindung technisch überholt ist. Auf diese Weise nehmen sie zwar den vorläufigen Schutz ihrer Anmeldung geraume Zeit für den Wettbewerb in Anspruch, vermeiden aber die Zahlung von Patentjahresgebühren. Diese Möglichkeit bestünde nach dem mit dem Entwurf vorgeschlagenen neuen Verfahren in verstärktem Maße. Wenn die Patentjahresgebühren wie bisher erst nach Erteilung des Patents zu zahlen wären, würden die Anmelder keine Veranlassung haben, jedes Jahr erneut zu prüfen, ob es sich für sie lohnt, ihre die Allgemeinheit behindernden Patentanmeldungen aufrechtzuerhalten. Sie würden vielmehr regelmäßig bestrebt sein, die Fünfjahresfrist für die Stellung des Prüfungsantrags (§ 31 a Abs. 2 des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs) voll auszunutzen und erst dann die Anmeldung fallen lassen. Dieses Ergebnis wäre um so weniger vertretbar, als damit zu rechnen ist, daß in Zukunft in erhöhtem Maße Anmeldungen bekanntgemacht werden und einstweiligen Schutz genießen, die an sich nicht schutzfähig sind. Schon um der Gefahr des Mißbrauchs entgegenzuwirken, muß deshalb nach Auffassung der Bundesregierung vorgesehen werden, daß die Jahresgebühren nicht erst mit der Erteilung des Patents, sondern bereits mit der Bekanntmachung der Anmeldung fällig werden, sofern zu diesem Zeitpunkt überhaupt bereits Jahresgebühren zu entrichten sind.

Eine Rückzahlung der für die bekanntgemachte Anmeldung gezahlten Jahresgebühren für den Fall, daß die Anmeldung nicht zur Erteilung eines Patents führt, erscheint der Bundesregierung nicht möglich, da hierdurch der mit dem Entwurf ange-

strebte Zweck wesentlich beeinträchtigt werden würde. Eine Bestimmung über die Rückzahlung der Jahresgebühren in diesem Fall könnte zwar zur Folge haben, daß mancher Patentanmelder sich veranlaßt sehen würde, von der Stellung eines Prüfungsantrags abzusehen, um die gezahlten Patentjahresgebühren zurückzuerhalten. Auf der anderen Seite würde aber gerade der mit der Vorverlegung des Fälligkeitszeitpunkts für die Entrichtung der Jahresgebühren verfolgte Zweck vereitelt werden, nämlich die Anmelder zu zwingen, jedes Jahr neu zu prüfen, ob sich die Aufrechterhaltung der Anmeldung wirtschaftlich lohnt. Die Anmelder könnten vielmehr praktisch ohne finanzielles Risiko die Fünfjahresfrist des § 31 a Abs. 2 ablaufen lassen, weil sie die gezahlten Gebühren stets zurückerhalten würden. Manche Anmelder könnten sich sogar veranlaßt sehen, bei Ablauf der Fünfjahresfrist einen Prüfungsantrag zu stellen und die Anmeldung erst vor der Patenterteilung zurückzunehmen, weil sie auf diese Weise noch für weitere Jahre einen einstweiligen Schutz genießen würden, bei Rücknahme der Anmeldung aber Gebühren zurückerhielten, die die vorgesehene Prüfungsgebühr möglicherweise sogar übersteigen würden. Eine Rückzahlung der für eine bekanntgemachte Patentanmeldung entrichteten Jahresgebühren würde also in manchen Fällen gerade das Gegenteil des mit der Vorverlegung des Fälligkeitszeitpunktes verfolgten Zwecks zur Folge haben.

Die weiter vorgeschlagenen Änderungen der Absätze 2 bis 4 und 6 des § 11 sind notwendig, um auch in diesen Bestimmungen die Vorverlegung des Fälligkeitszeitpunktes für die Zahlung der Patentjahresgebühren vom Zeitpunkt der Erteilung des Patents auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung der Anmeldung zu berücksichtigen. Wegen der in Absatz 2 Satz 2 vorgesehenen Bestimmung, daß im Falle des § 31 a Abs. 2 Satz 5 die Jahresgebühren wie für eine von Anfang an selbständige Anmeldung zu zahlen sind, kann im wesentlichen auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 18 (dort unter 1 f) Bezug genommen werden. Die in § 31 a Abs. 2 Satz 5 zur Verhinderung unechter Zusatzanmeldungen vorgesehene Regelung kann nur dann voll wirksam werden, wenn die Zusatzanmeldungen im Falle ihres Selbständigwerdens auch gebührenrechtlich als von Anfang an selbständig behandelt werden.

Nach der bisherigen Fassung des § 11 Abs. 3 hatte das Patentamt unter den dort bezeichneten Voraussetzungen lediglich den Patentinhaber darauf hinzuweisen, daß die Nichtzahlung der Jahresgebühren das Erlöschen des Patents zur Folge hat. Die Vorverlegung der Fälligkeit der Jahresgebühren auf die Bekanntmachung der Anmeldung macht es notwendig, in § 35 Abs. 3 eine Sanktion auch für den Fall vorzusehen, daß die nach Bekanntmachung, aber vor Patenterteilung fällig werdenden Jahresgebühren nicht gezahlt werden. Dementsprechend muß auch in § 11 Abs. 3 bestimmt werden, daß das Patentamt den Anmelder auf die in § 35 Abs. 3 bezeichnete Rechtsfolge einer Nichtzahlung der nach der Bekanntmachung der Anmeldung fällig werdenden Jahresgebühren hinzuweisen hat. Das gleiche gilt für die Änderung des § 11 Abs. 4.

### Zu Nummer 3

§ 11 Abs. 7 des Patentgesetzes sieht in seiner bisher geltenden Fassung die Möglichkeit der Stundung der Bekanntmachungsgebühr und der Jahresgebühren für das dritte bis sechste Patentjahr bis zum Beginn des siebenten Patentjahres vor. Erlischt das Patent innerhalb der ersten sieben Jahre, so können die gestundeten Gebühren erlassen werden. Zweck dieser Bestimmung ist es, dem bedürftigen Erfinder Gelegenheit zu geben, unbelastet von Gebühreneinzahlungen eine nutzbringende Verwertung des Patents zu suchen.

Wenn auch der Umfang der Stundungsmöglichkeit nicht ausdrücklich auf die Dauer des Patenterteilungsverfahrens bezogen ist, so geht bisher die gesetzliche Regelung davon aus, daß das Patenterteilungsverfahren in aller Regel vor Ablauf von sechs Jahren abgeschlossen ist.

Durch das nunmehr vorgeschlagene Verfahren der aufgeschobenen Prüfung wird sich die Zeit bis zur Erteilung eines Patents verlängern, wenn ein Prüfungsantrag erst gegen Ende der für die Stellung dieses Antrages vorgesehenen Fünfjahresfrist gestellt wird. Mit dem neuen Verfahren der aufgeschobenen Prüfung soll gerade erreicht werden, daß der Prüfungsantrag möglichst spät, d. h. erst dann gestellt wird, wenn sich die wirtschaftliche Bedeutung der angemeldeten Erfindung übersehen läßt. Geht man davon aus, daß nach dem neuen Verfahren die Zeit bis zur Bekanntmachung der Anmeldung in der Regel nicht länger als ein Jahr und auch in Ausnahmefällen kaum mehr als zwei Jahre betragen wird und das sich an die Stellung des Prüfungsantrages anschließende Prüfungsverfahren mindestens zwei Jahre beansprucht, so wird das Patent in der Regel erst nach Ablauf des achten bis neunten Patentjahres erteilt werden.

Die vorgesehene Vorverlegung des Fälligkeitszeitpunktes für die Entrichtung der Patentjahresgebühren bedeutet für den Anmelder eine erhebliche, wenn auch mit dem neuen Verfahren der aufgeschobenen Prüfung notwendig verbundene finanzielle Belastung. Um insbesondere wirtschaftlich schwächeren Einzelerfindern diese Belastung solange abnehmen zu können, bis sich die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung übersehen läßt, sieht der Entwurf für § 11 Abs. 7 eine Erweiterung der schon bisher bestehenden Stundungsmöglichkeiten vor.

### Zu Nummern 4 und 5

Die vorgeschlagene Änderung des § 11 Abs. 9 Satz 2 und die Einfügung eines neuen Absatzes 6 in § 14 sind ebenfalls wegen der Vorverlegung des Fälligkeitszeitpunktes für die Zahlung der Patentjahresgebühren erforderlich und haben daher nur redaktionelle Bedeutung.

### Zu Nummer 6

Durch das Patent wird dem Patentinhaber das Recht verliehen, andere von der gewerbsmäßigen Benutzung seiner Erfindung auszuschließen. Er erhält

diesen Schutz als Gegenleistung dafür, daß er die Erfindung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Um seine Interessen in der Zeit bis zur Bekanntmachung der Anmeldung, von der an erst ein vorläufiger Schutz eintritt, zu wahren, wird die Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt vertraulich behandelt.

Der Wirtschaft ist bekannt, daß sie bei Aufnahme einer neuen Produktion selbst nach genauen Recherchen für längere Zeit mit der Entstehung von Schutzrechten rechnen muß, die eine ältere Priorität haben. Wenn nach längerer Zeit die Produktion wegen eines plötzlich auftauchenden Schutzrechts mit weit zurückliegender Priorität eingestellt werden muß, so entstehen beträchtliche wirtschaftliche Verluste. Die Wirtschaft hat diesen auf der Eigenart des Patenterteilungsverfahrens beruhenden Nachteil hingenommen. Mit Recht wendet sie sich jedoch dagegen, daß diese Periode der Unsicherheit zu lange dauert.

Bis zur Bekanntmachung der Patentanmeldungen vergehen häufig viele Jahre. Auch die vorgeschlagene Bekanntmachung der Patentanmeldungen ohne Prüfung auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe stellt nicht sicher, daß die Patentanmeldungen künftig in allen Fällen innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit bekanntgemacht werden. Insbesondere wenn schon vor der Bekanntmachung der Anmeldung ein Beschwerdeverfahren anhängig wird, wird auch bis zur Bekanntmachung der Anmeldung längere Zeit vergehen. Andererseits wäre es aber erwünscht, wenn sich die interessierte Wirtschaft zu einem für alle Patentanmeldungen gleichen Endzeitpunkt über den Inhalt dieser Anmeldungen unterrichten und dann darauf vertrauen könnte, nach diesem Zeitpunkt nicht mehr durch Schutzrechte mit älterer Priorität behindert zu werden. Die bisherige Rechtsunsicherheit kann nach Auffassung der Bundesregierung nur dadurch beseitigt werden, daß jede Patentanmeldung nach einem für alle Anmeldungen gleichen Zeitpunkt offengelegt wird, sofern sie noch nicht bekanntgemacht worden ist.

Die Allgemeinheit ist naturgemäß an einer möglichst umgehenden Unterrichtung interessiert. Andererseits muß bei der Festlegung der Frist aber auch das insbesondere bei Erstanmeldungen bestehende Interesse des Patentanmelders daran berücksichtigt werden, seine Anmeldung noch zurücknehmen zu können, wenn sich etwa aus dem vom Patentamt ermittelten entgegenstehenden Stand der Technik (§ 28 Abs. 3 in der Fassung des Entwurfs) ergibt, daß möglicherweise ein Patent nicht oder nur in eingeschränktem Umfang erteilt werden wird. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte hält die Bundesregierung für die Offenlegung der Anmeldung eine Frist von 18 Monaten für angemessen.

Diese Frist soll bei Erstanmeldungen vom Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung an berechnet werden. Bei Patentanmeldungen, bei denen die Priorität einer ausländischen Erstanmeldung beansprucht wird, soll die Frist jedoch vom Zeitpunkt der beanspruchten Priorität an laufen. Die Notwendigkeit der Berechnung der Frist bei Prioritätsanmeldungen vom Prioritätszeitpunkt an ergibt sich daraus, daß

anderenfalls den ausländischen Patentanmeldern ein meist um 12 Monate länger dauernder Zeitraum, also insgesamt 30 Monate für die Geheimhaltung ihrer Erfindungen gewährt würde. Eine derartige Bevorzugung ausländischer Anmelder hält die Bundesregierung nicht für gerechtfertigt.

Für die angestrebte alsbaldige Unterrichtung der Öffentlichkeit über alle beim Patentamt eingehenden Anmeldungen würde es ausreichen, die ursprünglich eingereichte Patentanmeldung nach Ablauf der Frist im Wege der Akteneinsicht für jedermann offenzulegen. Andererseits besteht aber auch ein Interesse der Wettbewerber daran, den jeweiligen Stand der Patentanmeldung und den übrigen Akteninhalte kennenzulernen, da sie daraus gegebenenfalls weitere Aufschlüsse für die wirtschaftlichen Folgerungen, die sich aus der Anmeldung ergeben, ziehen können. Nach dem Entwurf sollen daher die gesamten Akten der Patentanmeldung zur Einsicht offengelegt werden.

Eine solche Ausgestaltung der Offenlegung ermöglicht es, grundsätzlich auf das bisherige kontradiktorische Akteneinsichtsverfahren zu verzichten. Insbesondere dieser Umstand hat die Bundesregierung veranlaßt, die Offenlegung der Patentanmeldungen nach 18 Monaten bereits mit dem Entwurf des Vorabgesetzes vorzuschlagen. Die Zahl der Anträge auf Akteneinsicht ist in den letzten Jahren angesichts der zunehmenden Dauer der Patenterteilungsverfahren so angestiegen, daß sich die Akteneinsichtsverfahren zu einer ganz wesentlichen zusätzlichen Belastung des Patentamts und insbesondere auch des Bundespatentgerichts entwickelt haben. Mit der Offenlegung der Patentanmeldungen nach 18 Monaten ist daher eine sehr erhebliche Entlastungswirkung verbunden, die sich wesentlich auf eine Beschleunigung des patentamtlichen und patentgerichtlichen Verfahrens auswirken wird.

Die vorgeschlagene Regelung erscheint auch im Interesse der Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zweckmäßig. Sie ist entsprechenden Bestimmungen des geltenden niederländischen Patentgesetzes, der letzten Fassung des Entwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht und des Entwurfs eines gemeinsamen skandinavischen Patentgesetzes nachgebildet. Auch das bisherige Ergebnis der Erörterungen dieser Frage im Sachverständigenausschuß für Patentfragen des Europarats wird mit der vorgeschlagenen Regelung berücksichtigt.

Aus praktischen Gründen kann allerdings die Akteneinsicht nicht genau nach Ablauf von 18 Monaten nach Prioritätsdatum gewährt werden. Die Wettbewerber müssen zunächst auf das Vorliegen der zur Einsicht freistehenden Anmeldungen und die Möglichkeit der Akteneinsicht hingewiesen werden. Dieser Notwendigkeit trägt die vorgeschlagene Ergänzung des Absatzes 4 des § 24 Rechnung. Um jedoch nicht Einzelne, die zufällig von bestimmten, sie interessierenden Anmeldungen schon vor Veröffentlichung des Hinweises im Patentblatt Kenntnis erhalten haben, ungerechtfertigt zu begünstigen und alle an der einzelnen Anmeldung interessierten Wettbewerber gleichzubehandeln, macht der Ent-

wurf in Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 die Offenlegung nicht nur vom Ablauf der Frist von 18 Monaten, sondern darüber hinaus von der Veröffentlichung des in Absatz 4 vorgesehenen Hinweises im Patentblatt abhängig. Damit wird gleichzeitig den praktischen Erfordernissen für die Offenlegung der Anmeldungen im Patentamt Rechnung getragen.

Hinsichtlich der Gewährung von Einsicht in die Akten noch nicht offengelegter oder noch nicht bekanntgemachter Patentanmeldungen sowie in Akten des Patentamts, die für eine Offenlegung nicht in Betracht kommen, soll es nach dem Entwurf bei der bisherigen Regelung verbleiben.

Diese Regelung war bisher in § 18 der Verordnung über das Deutsche Patentamt in der Fassung vom 9. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 585) enthalten. Der Bundesregierung erscheint es jedoch geboten, sie nunmehr in das Patentgesetz selbst aufzunehmen, damit in diesem Gesetz die Einsicht in die Akten von Patentanmeldungen und erteilten Patenten erschöpfend geregelt ist. Die in § 18 der Verordnung über das Deutsche Patentamt enthaltene Regelung soll deshalb nach dem Entwurf in den § 24 Abs. 3 Satz 1 aufgenommen werden.

#### Zu Nummer 7

Hat jemand eine Erfindung auch im Ausland zur Erteilung eines Patents angemeldet, so hat das Patentamt ein Interesse daran zu erfahren, welche Druckschriften dem Anmelder bei der Prüfung seiner ausländischen Anmeldung entgegengehalten worden sind oder entgegengehalten werden, weil es dadurch seine eigenen Nachforschungen nach dem einer Patenterteilung entgegenstehenden Material zum Stand der Technik erleichtern kann. Zwar kann das Patentamt den Anmelder schon nach der geltenden Fassung des § 26 Abs. 4 auffordern, den ihm bekannten Stand der Technik anzugeben; dazu werden regelmäßig auch die Entgegenhaltungen aus ausländischen Prüfungsverfahren gehören. Im Einzelfall kann es aber sein, daß dem Anmelder im Ausland Druckschriften entgegengehalten worden sind, die nach seiner Meinung zu fern liegen, als daß sie für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung noch in Betracht zu ziehen wären. Er wird sie dann auch in Kenntnis der ihm obliegenden Wahrheitspflicht (§ 44 des Patentgesetzes) gutgläubig nicht zu den nach § 26 Abs. 4 des Patentgesetzes geltender Fassung anzugebenden Druckschriften rechnen, obwohl sie möglicherweise für die Prüfung durch das Patentamt doch von Bedeutung sind. Zudem hat das Patentamt häufig von der Auslandsanmeldung keine Kenntnis und kann daher eine Aufforderung, den bei der Prüfung dieser Anmeldung entgegengehaltenen Stand der Technik anzugeben, nicht aussprechen.

Nach Auffassung der Bundesregierung ist es deshalb geboten, eine Vorschrift einzufügen, nach der die Anmelder im Falle einer Auslandsanmeldung unabhängig von einer Aufforderung nach § 26 Abs. 4 Satz 1 und ohne Rücksicht darauf, wie sie das ihnen bei der Prüfung der Auslandsanmeldung entgegengehaltene Material zum Stand der Technik beurtei-

len, verpflichtet sind, dem Patentamt die entgegengehaltenen Druckschriften mitzuteilen. Eine ähnliche Regelung sehen auch Art. 23 Abs. 2 des niederländischen Patentgesetzes und Artikel 163 des Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vor.

#### Zu Nummer 8

1. Nach der geltenden Fassung des § 26 Abs. 5 können alle Teile einer Patentanmeldung, also sowohl die Ansprüche als auch die Beschreibung und die Zeichnungen, bis zum Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung ergänzt oder berichtigt werden, soweit dadurch der Gegenstand der Anmeldung nicht verändert wird. Darüber hinaus sind, obwohl das Gesetz dies nicht ausdrücklich sagt, auch nach der Bekanntmachung Ergänzungen und Berichtigungen, durch die der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung nicht verändert wird, zulässig. Im Prüfungsverfahren und oft auch im Einspruchsverfahren muß zunächst häufig die äußere Form der Anmeldung geändert werden, um den Gegenstand der Erfindung klar herauszuarbeiten. Vor allem aber muß regelmäßig der Gegenstand der Anmeldung eingeschränkt werden, weil er sich nach dem von der Prüfungsstelle festgestellten Stand der Technik oder dem im Einspruchsverfahren möglicherweise entgegengehaltenen weiteren Material als zu weit gefaßt erweist.
2. Auch in dem geänderten Erteilungsverfahren, wie es der Entwurf vorsieht, wird ein Bedürfnis für die Möglichkeit nachträglicher Änderungen der Anmeldungen bestehen. Allerdings ist die Sachlage in den einzelnen Abschnitten des Prüfungsverfahrens verschieden:
  - a) In dem Verfahrensabschnitt bis zur Bekanntmachung der Patentanmeldung wird der Anmelder oft den Wunsch haben, Unrichtigkeiten wie etwa Schreib- oder Rechenfehler zu beseitigen, die bei der Patentanmeldung unterlaufen sind. Er muß darüber hinaus die Möglichkeit haben, Beanstandungen zu entsprechen, die die Prüfungsstelle bei der Formalprüfung nach § 29 Abs. 1 in der Fassung des Entwurfs erhebt. Vor allem aber wird sich oft das Bedürfnis nach einer nachträglichen Änderung oder Ergänzung der Ansprüche ergeben. Auch heute werden Patentanmeldungen, um ihnen eine möglichst frühe Priorität zu sichern, so schnell wie möglich eingereicht mit der Folge, daß sie vielfach eine ausgereifte Form vermissen lassen. Anmeldungen aus dem Ausland, mit denen eine Priorität gewahrt werden soll, werden zudem häufig nicht in einer den deutschen Vorschriften entsprechenden Weise eingereicht. Ferner muß der Anmelder künftig die Möglichkeit haben, die Anmeldung einzuschränken, wenn sich dies auf Grund des von der Prüfungsstelle mitgeteilten Standes der Technik (§ 28 Abs. 3 in der Fassung des Entwurfs) empfiehlt. Würde man hier die Möglichkeit einer Ände-



rung nicht zulassen, so würde ein wesentlicher Zweck der Mitteilung der Prüfungsstelle über den Stand der Technik, nämlich den Anmelder wenn nicht zur Zurücknahme, so wenigstens zu einer Einschränkung seiner Anmeldung zu veranlassen, vereitelt werden. Außerdem wäre die Folge, daß von Wettbewerbern des Anmelders, die sich durch den nicht schutzfähigen Teil der Anmeldung gestört fühlen, Prüfungsanträge gestellt werden würden, obwohl der Anmelder selbst den Patentanspruch insoweit möglicherweise nicht aufrechterhalten möchte.

- b) In dem Zeitraum von der Bekanntmachung der Patentanmeldung bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens durch den Eingang eines Prüfungsantrags wird sich nur selten das Bedürfnis für eine Änderung der Anmeldung ergeben, weil die Anmeldung in dieser Zeit gewissermaßen „ruht“. Immerhin kann es auch während dieser Zeit geschehen, daß sich ein Wettbewerber durch einen Teil des Patentanspruchs gestört fühlt, jedoch bereit ist, auf die Durchführung des Prüfungsverfahrens zu verzichten, wenn der Anmelder insoweit bereit ist, sein Patentbegehren einzuschränken. Der Anmelder selbst wird, wenn die Rechtslage klar ist, es oft vorziehen, seine Anmeldung teilweise zurückzunehmen, um auf diese Weise das auch für ihn mit Mühe und Kosten verbundene Prüfungsverfahren einstweilen zu vermeiden.
  - c) Während des Prüfungsverfahrens (einschließlich des Einspruchsverfahrens) selbst schließlich muß der Anmelder Berichtigungen und Ergänzungen seiner Anmeldung vornehmen können, um Beanstandungen und Entgegnungen der Prüfungsstelle und der Patentabteilung entsprechen zu können.
3. Andererseits bestehen gegen eine unbeschränkte Zulassung solcher Änderungen Bedenken, weil sich daraus Mißbräuche entwickeln könnten. Die Zulassung von Ergänzungen und Berichtigungen bringt die Gefahr mit sich, daß Anmeldungen auch sachlich verändert werden. Häufig ist eine Erfindung im Zeitpunkt ihrer Anmeldung noch nicht ausgereift; vielfach ist sich der Anmelder noch nicht darüber klar, wie sich die Anmeldung zum Stand der Technik und älteren Rechten verhält. Deshalb hat er oft nachträglich ein Interesse daran, an der Darstellung der Erfindung auch inhaltliche Korrekturen vorzunehmen. Diese können aber nicht nur eine Einschränkung, sondern auch eine Erweiterung der Anmeldung bedeuten. Diese Gefahr kann im geltenden Recht in Kauf genommen werden, weil die Anmeldung vor der Bekanntmachung von der Prüfungsstelle geprüft wird. Dadurch können Ergänzungen und Berichtigungen, durch die der Gegenstand der Anmeldung verändert wird, weitgehend verhindert werden. Nach dem neuen Verfahren können dagegen die Anmeldungen vor der Bekanntmachung nicht mehr darauf geprüft werden, ob sie durch eine Ergänzung oder Berichtigung in-

haltlich und damit in unzulässiger Weise geändert worden sind. Da sich inhaltliche Änderungen in aller Regel erst bei genauer Prüfung des Gegenstandes der Anmeldung und des Standes der Technik, auf dem sie aufbaut, feststellen lassen, würde die Prüfung der Anmeldungen auf unzulässige Erweiterungen bedeuten, daß die eingehende Prüfung, die gerade auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden soll, im wesentlichen doch schon vor der Bekanntmachung vorgenommen werden müßte. In der Zeit zwischen der Bekanntmachung der Anmeldung und dem Eingang eines Prüfungsantrags kann eine Prüfung etwaiger Änderungen der Anmeldung schon deswegen nicht stattfinden, weil das Verfahren während dieser Zeit „ruht“.

4. Die Bundesregierung hält es deshalb für geboten, die Änderungsmöglichkeiten auf das unbedingt Notwendige zu beschränken und den Änderungen eine materielle rechtliche Wirkung zu versagen, soweit sie den ursprünglichen Gegenstand der Anmeldung erweitern.
  - a) Bis zur Bekanntmachung muß der Anmelder zunächst die Möglichkeit haben, offensichtliche Unrichtigkeiten zu beseitigen. In dem Entwurf ist bewußt davon abgesehen worden, Anwendungsfälle offensichtlicher Unrichtigkeiten, um diesen Begriff etwa in Anlehnung an § 319 ZPO näher abzugrenzen, im einzelnen aufzuführen. Bei der Darstellung eines technischen Sachverhalts in der Anmeldung kann es im Einzelfall sehr zweifelhaft sein, ob mit einer angeblichen Berichtigung, z. B. einer bestimmten Zahlenangabe, nur ein Schreibfehler beseitigt oder der sachliche Inhalt der Anmeldung verändert wird.

Eine sachliche Änderung der Ansprüche soll nach dem Entwurf vor der Bekanntmachung der Anmeldung nur innerhalb gesetzlich bestimmter Fristen möglich sein. Diese Beschränkung ist schon aus praktischen Gründen notwendig. Die Prüfungsstelle kann mit der Erstellung des Berichts über den Stand der Technik (§ 28 Abs. 3 des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs) erst beginnen, wenn feststeht, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Eine Frist von drei Monaten ist nach Auffassung der Bundesregierung für die Belange des Anmelders ausreichend. Hat dann die Prüfungsstelle die Anmeldung formal geprüft und dem Anmelder den Bericht über den Stand der Technik zugeleitet, so muß der Anmelder aus den oben unter 2 a genannten Gründen die Möglichkeit haben, neue Ansprüche einzureichen. Aber auch diese Möglichkeit muß befristet werden, damit die Bekanntmachung der Anmeldung nicht mehr als unbedingt notwendig verzögert wird.

Ergänzungen und Berichtigungen der Beschreibung und der Zeichnungen dagegen müssen nach Auffassung der Bundesregierung, soweit sie nicht auf Verlangen der Prüfungsstelle erfolgen oder offenbare Unrichtigkeiten zum

Gegensand haben, vor der Bekanntmachung der Anmeldung völlig ausgeschlossen werden. Änderungen der Beschreibung können leicht zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung führen. Um den daraus für die Öffentlichkeit entstehenden Gefahren zu begegnen, müßten sämtliche Fassungen der Beschreibung bekanntgemacht werden, was schon aus praktischen Gründen nicht möglich ist. Im Interesse der Allgemeinheit dürfen deshalb nach Auffassung der Bundesregierung — abgesehen von der Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten — nur solche Änderungen der Beschreibung zugelassen werden, die auf einem Verlangen der Prüfungsstelle beruhen.

- b) In der Zeit zwischen der Bekanntmachung der Anmeldung und dem Beginn des Prüfungsverfahrens — eine Frist, die bis zu fünf Jahren dauern kann — können Änderungen der Anmeldung nur in sehr beschränktem Umfang zugelassen werden, weil eine Kontrolle solcher Änderungen nicht möglich ist. Ein völliges Verbot von Änderungen muß aus den oben unter 2 b genannten Gründen ausscheiden. Der Anmelder soll andererseits aber auf die Möglichkeit beschränkt werden, auf den Hauptanspruch oder einzelne Unteransprüche zu verzichten. Würde es zugelassen, daß der Anmelder auch einzelne Merkmale aus den Patentansprüchen streicht oder neue Merkmale aufnimmt, so würde dadurch eine erhebliche Rechtsunsicherheit, insbesondere im Hinblick auf den Umfang des einstweiligen Schutzes der Anmeldung eintreten, die nach Auffassung der Bundesregierung nicht in Kauf genommen werden kann.
- c) Für die Zeit nach dem Beginn des Prüfungsverfahrens schließlich müssen Änderungen der Anmeldung in demselben Umfang zugelassen werden wie bisher. Von der Stellung des Prüfungsantrags an soll das Verfahren grundsätzlich ebenso wie nach geltendem Recht ablaufen. Eine Gefahr für die Allgemeinheit ist mit der Zulassung von Änderungen in diesem Verfahrensabschnitt nicht verbunden, weil sie der Kontrolle der Prüfungsstelle unterliegen.
- d) Die unter a und b begründeten Beschränkungen, denen der Anmelder hinsichtlich einer Änderung der Anmeldung unterworfen werden soll, reichen jedoch nach Auffassung der Bundesregierung noch nicht aus, um die Gefahren zu vermeiden, die für die Allgemeinheit mit der unzulässigen Erweiterung einer **Anmeldung** verbunden sein können. Deshalb sieht der Entwurf für § 26 Abs. 5 zusätzlich vor, daß aus einer unzulässigen Erweiterung der Anmeldung Rechte nicht hergeleitet werden können. Das geltende Recht kennt eine solche Vorschrift nicht. Nach Auffassung der Bundesregierung ist sie aber durch das System der verschobenen Prüfung notwendig bedingt. Wenn auch nach der Fassung des § 26 Abs. 5 im übrigen die Möglichkeiten des

Anmelders, seine Anmeldung nachträglich zu ändern, begrenzt sind, so wird doch dadurch nicht ausgeschlossen, daß Anmelder im Einzelfall mit einer scheinbar bloßen Ergänzung oder Berichtigung der Anmeldungsunterlagen in Wahrheit den Gegenstand der Anmeldung erweitern. Da die Prüfungsstelle erst nach der Bekanntmachung der Anmeldung und auch erst auf einen Prüfungsantrag hin in eine eingehende Prüfung der Anmeldung eintritt, kann es geschehen, daß solche unzulässigen Erweiterungen erst sehr spät bemerkt werden. Nach geltendem Recht bleibt es dem Anmelder im Falle einer unzulässigen Erweiterung seiner Anmeldung unbenommen, die Erweiterung aus der Anmeldung auszuscheiden und zum Gegenstand einer neuen Anmeldung zu machen. Diese neue Anmeldung wird dann als an dem Tag eingereicht angesehen, an dem die ursprüngliche Anmeldung unzulässig erweitert worden ist. Diese von der Praxis des Patentamts entwickelte und von der Rechtsprechung gebilligte Regelung könnte im Verfahren der verschobenen Prüfung für den Anmelder einen Anreiz bieten, in seine Anmeldung, etwa mit Rücksicht auf den von der Prüfungsstelle festgestellten Stand der Technik, eine inzwischen vorgenommene Weiterentwicklung oder einen sich anbahnenden Verletzungsstreit, neue Gedanken aufzunehmen, die über das ursprünglich Offenbarte hinausgehen. Er liefe dabei lediglich Gefahr, die Erweiterung im Laufe des Prüfungsverfahrens ausscheiden und zum Gegenstand einer neuen Anmeldung machen zu müssen, für die er aber immer die Priorität der Erweiterung der ursprünglichen Anmeldung in Anspruch nehmen könnte. Die Öffentlichkeit sähe sich damit Neuanmeldungen mit weit zurückliegenden Prioritäten gegenüber. Damit würden sich für die Planung neuer technischer Entwicklungen und für industrielle Investitionen erhebliche Risiken ergeben. Solche Risiken könnte die interessierte Öffentlichkeit in vielen Fällen nicht einmal durch eine Akteneinsicht nach § 24 Abs. 3 vermeiden, weil sich eine unzulässige Erweiterung häufig nicht ohne eingehende Prüfung feststellen läßt.

Aus diesen Erwägungen hält es die Bundesregierung nicht für vertretbar, die gegenwärtige großzügige Praxis des Patentamts, für die es, soweit bekannt, in den Patenterteilungsverfahren anderer Staaten keine Parallele gibt, auch nach Einführung der verschobenen Prüfung im Patenterteilungsverfahren noch beizubehalten.

5. Wegen des Wegfalls des Bekanntmachungsbeschlusses wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 13 des Entwurfs (§ 30 Abs. 1 des Patentgesetzes) verwiesen.

*Zu Nummer 9*

Dieser Änderung kommt nur redaktionelle Bedeutung zu.

*Zu Nummer 10*

Nach § 27 Satz 2 des geltenden Patentgesetzes hat der Anmelder, der sich auf die Priorität einer früheren Anmeldung berufen will, lediglich das Aktenzeichen der Voranmeldung dem Patentamt mitzuteilen. Aus den Erteilungsakten ist deshalb nicht zu entnehmen, ob die neue Anmeldung denselben Gegenstand hat wie die Voranmeldung und ob somit die Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung begründet ist. Um die Prüfung dieser Frage zu erleichtern, soll künftig der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, eine Abschrift der Voranmeldung einreichen.

*Zu Nummer 11*

Nummer 11 enthält die wichtigste Vorschrift für das neue Patenterteilungsverfahren.

Nach § 28 des Patentgesetzes in der geltenden Fassung hat die Prüfungsstelle die Anmeldung vollständig zu prüfen, und zwar sowohl hinsichtlich „der vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26)“ als auch darauf, ob eine nach den §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 patentfähige Erfindung vorliegt. Das geltende Gesetz unterscheidet dabei zwischen Mängeln, die vom Anmelder beseitigt werden können (§ 28 Abs. 2), und solchen Mängeln, die nicht beseitigt werden können (§ 28 Abs. 3). Diese Unterteilung soll beibehalten werden. An die Stelle der bisherigen eingehenden formellen und materiellen Prüfung vor der Bekanntmachung (§ 30 Abs. 1 a. F.) soll jedoch nunmehr eine nur formale Prüfung treten. Es soll praktisch nur geprüft werden, ob für die Anmeldung offensichtlich eine Patenterteilung nicht in Betracht kommt. Im einzelnen ist zu der vorgeschlagenen Neufassung des § 28 folgendes zu bemerken:

1. § 28 Abs. 1 soll gestrichen werden, um das Mißverständnis zu vermeiden, daß die Prüfungsstelle die Anmeldung noch vor der Bekanntmachung eingehend zu prüfen habe.
2. Der neu vorgeschlagene § 28 Abs. 1 des Entwurfs entspricht § 28 Abs. 2 des geltenden Gesetzes. Obwohl schon in § 28 Abs. 2 des geltenden Gesetzes, der auf § 26 verweist, in erster Linie an formelle Mängel der Anmeldung gedacht ist, muß auch hier die Prüfung auf offensichtliche Mängel beschränkt werden.

§ 26 stellt nämlich nicht nur formelle, sondern auch materielle Anforderungen auf, so z. B. das Erfordernis der Einheitlichkeit einer Anmeldung oder das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung. Ohne eine völlige Reform des § 26, die den Rahmen eines Vorabgesetzes bei weitem überschreiten würde, ist es nach Auffassung der Bundesregierung nicht möglich, die verschiedenen in § 26 enthaltenen rein formellen Anmeldungsvoraussetzungen und die dem materiellen Recht zugehörigen Erfordernisse zu trennen. Es bleiben daher nur die beiden Möglichkeiten, entweder vorzusehen, daß die Voraussetzungen des § 26 insgesamt nur noch auf offensichtliche Mängel geprüft werden, oder aber

insoweit wie bisher die eingehende Prüfung beibehalten. Diese zweite Möglichkeit würde das vorgeschlagene neue Verfahren insgesamt in Frage stellen, weil z. B. schon die Prüfung einer Anmeldung auf Einheitlichkeit voraussetzt, daß sich der Prüfer mit dem Gegenstand der Anmeldung, d. h. mit der eigentlichen Erfindung genau befaßt. Erst wenn er den oder die Erfindungsgedanken herauskristallisiert und gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzt hat, vermag er zu beurteilen, ob eine einheitliche Anmeldung vorliegt oder ob sich hinter der scheinbar einheitlichen Anmeldung in Wahrheit zwei oder mehr Erfindungen mit verschiedenem Gegenstand verbergen.

Die Bundesregierung hält es daher für notwendig, auch die Prüfung der Erfordernisse des § 26 auf offensichtliche Mängel zu beschränken. Dabei muß in Kauf genommen werden, daß auch die Erfüllung der rein formellen Anmeldungsvoraussetzungen nur einer „Offensichtlichkeitsprüfung“ unterworfen wird. Dies dürfte jedoch kaum zu Schwierigkeiten führen, weil das Fehlen formeller Voraussetzungen, etwa des Patentanspruchs oder der Entrichtung der Anmeldegebühr, in aller Regel offensichtlich sein wird.

Um die Prüfung auf offensichtliche Mängel noch weiter zu vereinfachen, ist in § 28 Abs. 1 Satz 3 vorgesehen, daß die Prüfungsstelle von der Rüge auch bestimmter offensichtlicher Mängel bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens absehen kann. Verstöße gegen die vom Präsidenten des Deutschen Patentamts gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 erlassenen Anmeldebestimmungen über die äußere Form der Anmeldung werden fast immer offensichtlich sein; aber nicht jeder derartige Formmangel ist von praktischer Bedeutung, solange nicht die Anmeldung der eigentlichen Prüfung unterzogen wird. Die Prüfungsstelle braucht deshalb im Verfahrensabschnitt bis zur Bekanntmachung der Anmeldung nur solche Mängel zu rügen, die einer Bekanntmachung der Anmeldung im Wege stehen. Diese Mängel im Gesetz im einzelnen näher zu bezeichnen, empfiehlt sich nicht, da es von der jeweiligen Fassung der Anmeldebestimmungen für Patente und vom Einzelfall abhängen wird, was als formeller Mangel einer Anmeldung anzusehen ist und ob ein solcher Mangel der Bekanntmachung der Anmeldung entgegensteht.

3. § 28 Abs. 2 entspricht § 28 Abs. 3 des geltenden Gesetzes. In Zukunft soll jedoch vor der Bekanntmachung der Anmeldung nur noch geprüft werden, ob die angemeldete Erfindung offensichtlich nicht patentfähig ist. Wenn offensichtlich ist, daß eine der in dem neuen § 28 Abs. 2 aufgeführten wesentlichen Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents fehlt, dann soll die Prüfungsstelle die Anmeldung schon vor der Bekanntmachung zurückweisen können, damit auch ein nur vorläufiger Schutz für die Anmeldung ausgeschlossen wird.

Die Bundesregierung hat sich dabei auch die Frage vorgelegt, ob die Einhaltung des Erforder-

nisses des § 1 Abs. 2 Nr. 1 des Patentgesetzes, der Erfindungen von der Patenterteilung ausschließt, deren Auswertung den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen würde, schon vor der Bekanntmachung der Anmeldung genau geprüft werden muß, damit für gesetz- und sittenwidrige Erfindungen ein auch nur vorläufiger Patentschutz verhindert werden kann. Die Bundesregierung hält eine solche Ausnahmeregelung jedoch nicht für notwendig. Sie hat sich dabei von der Erwägung leiten lassen, daß es in aller Regel offensichtlich sein wird, wenn die Verwertung einer Erfindung den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde.

4. Die in § 28 Abs. 3 vorgesehene Regelung, die das Patentamt verpflichtet, dem Anmelder schon vor der Bekanntmachung der Anmeldung die Druckschriften mitzuteilen, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht kommen (Bericht über den Stand der Technik), hält die Bundesregierung trotz des damit für das Patentamt verbundenen Arbeitsaufwands für geboten. Sie hat zunächst erwogen, auch diesen Bericht, der nur eine „Materialzusammenstellung“ darstellt und nicht mit der Prüfung der Anmeldung verwechselt werden darf, in das Prüfungsverfahren zu verlagern, das nach dem Entwurf erst nach der Bekanntmachung der Anmeldung und auch nur auf einen besonderen gebührenpflichtigen Antrag hin eröffnet werden soll. Eine solche Regelung würde zweifellos zu einer erheblichen weiteren Entlastung des Patentamts führen. Bei der Entscheidung, es gleichwohl bei dem Bericht über den Stand der Technik vor der Bekanntmachung der Anmeldung zu belassen, hat sich die Bundesregierung insbesondere von folgenden Erwägungen leiten lassen:

Einmal ermöglicht es diese Regelung, das Ergebnis des Berichts bei der Bekanntmachung der Anmeldung mit zu veröffentlichen und damit der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Auf diese Weise soll die Allgemeinheit in die Lage versetzt werden, sich auf Grund des vom Patentamt ermittelten Standes der Technik selbst ein Urteil über die Patentfähigkeit der bekanntgemachten Erfindung und damit auch über die Rechtsbeständigkeit des mit der Bekanntmachung der Anmeldung eintretenden einstweiligen Schutzes zu bilden. Hierdurch wird auch Bedenken, die gegen die Gewährung eines einstweiligen Patentschutzes für nur auf offensichtliche „Patentunfähigkeit“ geprüfte Erfindungen geltend gemacht worden sind, in erheblichem Umfang Rechnung getragen. Jeder Dritte, der durch den einstweiligen Patentschutz für die nicht voll geprüfte Erfindung betroffen werden könnte, kann sich auf Grund des veröffentlichten Recherchenergebnisses selbst ein Bild von dem Wert und der Tragweite des vorläufigen Schutzrechts machen. Die vorgeschlagene Regelung erscheint der Bundesregierung geeignet, die mit der Gewährung eines vorläufigen Patentschutzes für nicht voll geprüfte Erfindungen notwendig verbundene Rechtsunsicherheit erheblich zu vermindern.

Auf der anderen Seite soll der Bericht vor der Bekanntmachung der Anmeldung auch dem Anmelder selbst Anhaltspunkte für die Beurteilung der Aussichten seiner Anmeldung für die Erteilung eines Patents geben. Der Anmelder soll sich auf Grund des Ergebnisses des Berichts selbst darüber schlüssig werden können, ob die Weiterverfolgung der Anmeldung trotz des vom Patentamt ermittelten entgegenstehenden Standes der Technik sinnvoll ist und sich auch wirtschaftlich lohnt, obwohl möglicherweise bereits von der Bekanntmachung der Anmeldung an Jahresgebühren zu entrichten sind. Nach Auffassung der Bundesregierung kann erwartet werden, daß der Bericht über den Stand der Technik vor der Bekanntmachung der Anmeldung die Anmelder in nicht unerheblichem Umfang zur freiwilligen Zurücknahme ihrer Anmeldungen veranlassen wird. Damit aber würde der mit dem Bericht notwendig verbundene Mehraufwand an Arbeit für das Patentamt zumindest zu einem Teil wieder ausgeglichen werden.

5. Der mit der Ermittlung des Standes der Technik verbundene Arbeitsaufwand wird wegen des starken Anwachsens des technischen Schrifttums und der zunehmenden Schwierigkeit der technischen Tatbestände laufend größer. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, daß das Patentamt nicht mehr in der Lage sein wird, die den Patentanmeldungen entgegenstehenden Druckschriften mit den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten selbst zu ermitteln. Die Bundesregierung hält es deshalb für geboten, vorsorglich schon jetzt vorzusehen, daß die Ermittlung des Standes der Technik ganz oder für bestimmte Sachgebiete oder für bestimmte Sprachen einer anderen Stelle übertragen werden kann, die speziell für eine solche Recherchentätigkeit eingerichtet ist (§ 28 Abs. 4 Nr. 1). Hierfür kommen nach Auffassung der Bundesregierung Einrichtungen wie etwa die Treuhandstelle Reichspatentamt in Berlin oder das Internationale Patentinstitut in Den Haag in Betracht. Da sich nicht mit Sicherheit vorhersehen läßt, in welchem Umfang das neue Verfahren der aufgeschobenen Prüfung tatsächlich zu einer Entlastung des Patentamts führt, soll mit der vorgeschlagenen Ermächtigung die Möglichkeit geschaffen werden, gegebenenfalls schnell eine weitere Entlastung des Patentamts durch Übertragung seiner Recherchentätigkeit auf eine andere staatliche oder auf eine zwischenstaatliche Einrichtung zu erreichen.
6. Die in § 28 Abs. 4 Nr. 2 vorgesehene Ermächtigung soll in erster Linie einen Austausch von Ermittlungen zum Stand der Technik zwischen dem Deutschen Patentamt einerseits und ausländischen Patentämtern und zwischenstaatlichen Behörden, die Patente erteilen, andererseits ermöglichen.

Wegen der territorialen Beschränkung des Patentschutzes werden wirtschaftlich bedeutsame Erfindungen regelmäßig in einer Reihe von Staaten zum Patent angemeldet und daher nebeneinander, jedoch durchweg in zeitlichem Abstand,

von mehreren Prüfungspatentämtern unter im wesentlichen gleichen Gesichtspunkten auf Neuheit geprüft. Diese Doppel- oder Mehrfacharbeit läßt sich zum Teil durch einen zwischenstaatlichen Austausch der Ermittlungen zum Stand der Technik vermeiden.

Um festzustellen, ob ein Austausch von Ermittlungen zum Stand der Technik praktisch durchführbar ist und zu einer Arbeitseinsparung führt, ist im Jahre 1965 probeweise ein Austausch von je 1000 Recherchenergebnissen zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Patentamt der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt worden (Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 24. Juni 1965, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1965 S. 217 f.). Sollte die Auswertung dieses Versuchs ergeben, daß ein ständiger Austausch eine nennenswerte Arbeitserleichterung für das Deutsche Patentamt bringen würde, so ist beabsichtigt, einen solchen Austausch mit den bedeutenderen Prüfungspatentämtern anderer Staaten in die Wege zu leiten.

Nach Ansicht der Bundesregierung ist ein Austausch des Ergebnisses von Ermittlungen zum Stand der Technik bereits mit dem geltenden Recht vereinbar, da in Rechtspositionen des Anmelders nicht eingegriffen wird. Mit Rücksicht auf den Umfang, den dieser Austausch künftig annehmen kann, hält es die Bundesregierung jedoch für geboten, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die jeden Zweifel an der Zulässigkeit der zur Durchführung des Austausches notwendigen Maßnahmen ausschließt.

Da sich zur Zeit noch nicht übersehen läßt, mit welchen Prüfungspatentämtern ein Austausch durchgeführt werden kann und welche besonderen Vereinbarungen mit Rücksicht auf die unterschiedliche Rechtslage in den verschiedenen Staaten getroffen werden müssen, empfiehlt es sich, den Bundesminister der Justiz zu ermächtigen, die notwendigen Vorschriften zur Durchführung des Austausches im Wege der Rechtsverordnung zu erlassen.

Von amerikanischer Seite ist angeregt worden, auch die Möglichkeit eines Austausches der Ergebnisse von Prüfungsverfahren zu untersuchen. Ein Austausch dieser Art, der nicht auf die Mitteilung entgegenstehenden Materials beschränkt wäre, sondern sich auch auf die von dem ausländischen Patentamt vorgenommenen Wertungen erstrecken würde, verspricht nur dann eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn das von den beiden Patentämtern anzuwendende materielle Patentrecht und Patentverfahrensrecht sich im wesentlichen entsprechen. Bei den gegenwärtig bestehenden Unterschieden zwischen dem deutschen Patentrecht und dem Patentrecht anderer Staaten kann daher ein Austausch von Prüfungsergebnissen noch nicht in Betracht gezogen werden. Es ist jedoch denkbar, daß auf längere Sicht durch die fortschreitende Rechtsangleichung der einzelstaatlichen patentrechtlichen Vorschriften, wie sie insbesondere im Europarat ange-

strebt wird, oder durch eine Angleichung des deutschen Patentrechts an ein künftiges europäisches Patentrecht die Voraussetzungen geschaffen werden, die einen Austausch auch von Prüfungsergebnissen zwischen dem Deutschen Patentamt und einer anderen Patentbehörde sinnvoll erscheinen lassen. Für diesen Fall ist in die Verordnungsermächtigung auch der Austausch von Aktenauskünften zur gegenseitigen Unterrichtung über das Ergebnis von Prüfungsverfahren einbezogen worden.

#### Zu Nummer 12

§ 29 Abs. 1 ist lediglich redaktionell an die Neufassung des § 28 angepaßt worden.

#### Zu Nummer 13

1. Die Einfügung des Wortes „offensichtlich“ in § 30 Abs. 1 Satz 1 ist notwendig wegen der Neufassung des § 28.
2. Ferner sieht der Entwurf in der Neufassung des § 30 Abs. 1 Satz 1 einen besonderen Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung nicht mehr vor. Einer förmlichen Entscheidung, die noch dazu zugestellt werden müßte, bedarf es nach Auffassung der Bundesregierung nicht. Da damit gerechnet werden muß, daß nach Einführung der verschobenen Prüfung die Zahl der Bekanntmachungen wesentlich steigen wird, würde die Beibehaltung einer förmlichen Entscheidung und einer förmlichen Zustellung zu einer erheblichen Mehrbelastung des Patentamts führen. Diese soll durch die Änderung des § 30 Abs. 1 Satz 1 vermieden werden.
3. Die Bestimmung des § 30 Abs. 1 Satz 3 ist neu eingefügt. Sie ist mit Rücksicht auf die vorgesehene Offenlegung der Patentanmeldungen nach 18 Monaten (§ 24 Abs. 3 in der Fassung des Entwurfs) notwendig. Durch die Gewährung eines Entschädigungsanspruchs für Benutzungshandlungen in der Zeit zwischen der Offenlegung und der Bekanntmachung einer Anmeldung sollen diejenigen Anmelder geschützt werden, deren Anmeldung gemäß der Neufassung des § 24 Abs. 3 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, bevor sie gemäß § 30 im Patentblatt bekanntgemacht und veröffentlicht wird. Die Bundesregierung erwartet zwar, daß im Regelfall der Bekanntmachungsbeschluß vor der Offenlegung nach § 24 Abs. 3 ergehen wird, wenn die Anmeldung vorher nur noch auf offensichtliche Mängel geprüft wird. Bei den meisten Anmeldungen aus dem Ausland, für die der Anmelder die Priorität einer ausländischen Erstanmeldung in Anspruch genommen hat, wird jedoch die Offenlegung zeitlich vor der Bekanntmachung liegen, da die 18-Monatsfrist bei solchen Anmeldungen mit dem Prioritätsdatum beginnen soll. Ebenso wird es bei solchen Anmeldungen sein, die zunächst wegen offensichtlicher Mängel zurückgewiesen worden sind und deren Bekannt-

machung erst im Beschwerdeverfahren angeordnet wird. In diesen Fällen müssen die Anmelder davor geschützt werden, daß Dritte die Akteneinsicht dazu mißbrauchen, die angemeldete Erfindung für sich zu benutzen.

Allerdings wäre es nach Auffassung der Bundesregierung nicht gerechtfertigt, diesen Anmeldungen den gleichen Schutz zu gewähren wie bekanntgemachten Anmeldungen. Dadurch würden solche Anmeldungen gegenüber den nach § 28 jedenfalls auf offensichtliche Mängel geprüften Anmeldungen in nicht zu rechtfertigender Weise bevorzugt. Insbesondere würden dann auch solche Anmeldungen geschützt, die im Sinne des § 28 Abs. 2 offensichtlich nicht schutzfähig sind. Es ist auch nicht möglich, diesen Anmeldungen von der Bekanntmachung ab rückwirkend auf den Zeitpunkt der Offenlegung den gleichen Schutz zu gewähren wie bekanntgemachten Anmeldungen für die Zeit nach der Bekanntmachung: Ein Unterlassungsanspruch kann naturgemäß nicht rückwirkend entstehen. Ebenso erscheint die Gewährung eines rückwirkend entstehenden Schadensersatzanspruchs bedenklich. Die Bundesregierung hat auch erwogen, die Gewährung eines Bereicherungsanspruchs vorzuschlagen. Das Bereicherungsrecht ist jedoch für diese Fälle ungeeignet, weil sich eine Bereicherung im Einzelfall oft schwer nachweisen lassen wird. Nach Auffassung der Bundesregierung sollte daher eine Regelung vorgesehen werden, die es dem Richter überläßt, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls eine ihm angemessen erscheinende Geldentschädigung festzusetzen, die im einzelnen Fall über den Schaden des Berechtigten hinaus auch den Vorteil des Verpflichteten berücksichtigen kann.

#### Zu Nummer 14

Nach der geltenden Fassung des § 30 Abs. 3 werden die Patentansprüche und die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur in der Form bekanntgemacht, die sie im Zeitpunkt des Bekanntmachungsbeschlusses haben.

In Zukunft wird es jedoch nicht genügen, nur die letzte Fassung der Ansprüche und der Beschreibung bekanntzumachen. Da der Anmelder im Rahmen des § 26 Abs. 5 der Neufassung Ansprüche und Beschreibung ändern kann, das Patentamt aber nicht prüft, ob die Anmeldung durch eine solche Änderung unzulässig erweitert worden ist, besteht die Gefahr, daß die Öffentlichkeit den Schutzzumfang der bekanntgemachten Anmeldungen unzutreffend beurteilt. Dieser Gefahr muß nach Auffassung der Bundesregierung begegnet werden.

1. Die Erfindungsbeschreibung kann nach § 26 Abs. 5 in der Fassung des Entwurfs nur geändert werden, soweit es sich um eine Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten oder um die Beseitigung von Mängeln handelt, die die Prüfungsstelle bezeichnet hat. Insoweit ist die Gefahr von Fehlbeurteilungen gering. Es genügt daher, wenn im Falle einer Änderung der Beschreibung

in der Bekanntmachung darauf hingewiesen wird, daß die Beschreibung geändert worden ist. Dritte können sich dann durch Akteneinsicht Klarheit darüber verschaffen, welche Änderungen vorgenommen worden sind. Dies kann ihnen nach Auffassung der Bundesregierung zugemutet werden, da die Beschreibung nach der Neuregelung grundsätzlich unverändert bekanntgemacht werden soll und die Akteneinsicht im Einzelfall nur mit verhältnismäßig geringen Mühen und Kosten verbunden ist. Wollte man diesen geringen Aufwand vermeiden, so müßten auch alle früheren Fassungen der Beschreibung in vollem Wortlaut veröffentlicht werden. Der damit verbundene Aufwand stünde zu dem Vorteil in keinem angemessenen Verhältnis.

2. Der Patentanspruch dagegen ist für den Schutzzumfang der bekanntgemachten Anmeldung von entscheidender Bedeutung. Er kann vom Anmelder gemäß § 26 Abs. 5 jeweils innerhalb von drei Monaten seit der Anmeldung und seit der Zustellung des von der Prüfungsstelle gegebenen Berichts über den Stand der Technik geändert werden, und zwar nicht nur, wie die Beschreibung, auf Verlangen der Prüfungsstelle oder zur Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, sondern vor allem, weil er seine Anmeldung sachlich einschränken will. Daher reicht es nicht aus, nur die letzte Fassung des Patentanspruchs bekanntzumachen. Die letzte Fassung bezeichnet zwar das Schutzbegehren, das der Anmelder im Zeitpunkt der Bekanntmachung stellt; ob dieses aber eine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung darstellt, ergibt nur der Vergleich mit der ursprünglichen Fassung des Patentanspruchs. Deshalb muß auch diese bekanntgemacht werden. Aber auch die letzte Fassung in Verbindung mit der ursprünglichen Fassung des Patentanspruchs bietet unter Umständen noch keine ausreichende Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Anmeldung, wenn die letzte Fassung erst eingereicht worden ist, nachdem die Prüfungsstelle gemäß § 28 Abs. 3 die Druckschriften mitgeteilt hat, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind. In diesem Fall muß vielmehr auch die dieser Mitteilung zugrunde liegende Fassung des Patentanspruchs bekanntgemacht werden, um der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben festzustellen, auf Grund welcher Fassung der Bericht über den Stand der Technik erstellt worden ist und wie der Anmelder daraufhin die Anmeldung geändert hat.

Ferner ist neu vorgesehen, daß die dem Patentsucher als entgegenstehend mitgeteilten Druckschriften ebenfalls bekanntzumachen sind. Diese Bestimmung entspricht der bisherigen Praxis des Patentamts. Sie ist für das neue Verfahren unerlässlich, weil der Allgemeinheit die Möglichkeit gegeben werden soll, sich auf Grund des Ergebnisses der Neuheitsrecherche des Patentamts selbst ein Urteil über die Rechtsbeständigkeit und den Schutzzumfang der bekanntgemachten Anmeldung zu bilden.

Da jedoch der Bekanntmachung der Anmeldung nach § 30 des Patentgesetzes nach dem neuen Verfahren eine volle Prüfung der angemeldeten Erfindung auf Patentfähigkeit nicht vorausgehen soll und die Öffentlichkeit mit dem Begriff der in § 30 Abs. 3 des geltenden Patentgesetzes so bezeichneten „Auslegeschrift“ die Vorstellung verbindet, daß der Bekanntmachung eine volle Prüfung vorausgegangen ist, soll der Begriff „Auslegeschrift“ künftig für die Veröffentlichung nach § 30 nicht mehr verwendet, sondern durch den Begriff „Bekanntmachungsschrift“ ersetzt werden.

#### Zu Nummer 15

In § 30 Abs. 4 ist bisher zugunsten des Patentanmelders vorgesehen, daß er die Bekanntmachung seiner Anmeldung bis zu sechs Monaten nach dem Bekanntmachungsbeschluß aussetzen lassen kann. Diese Bestimmung ist insoweit mit der vorgeschlagenen Offenlegung der Akten nach 18 Monaten (§ 24 Abs. 3 in der Fassung des Entwurfs) nicht mehr vereinbar, als nach Ablauf der 18 Monate der mit dem bisherigen Absatz 4 verfolgte Zweck der weiteren Geheimhaltung der Patentanmeldung nicht mehr erreicht werden kann. Es wäre sinnlos, eine bekanntmachungsreife Patentanmeldung nicht bekanntzumachen, auf Antrag aber jedermann Einsicht in die Akten dieser Anmeldung zu gewähren.

Auch nach dem neuen Verfahren kann jedoch bei Erstanmeldungen für eine eng begrenzte Aussetzung der vor der Offenlegung zu erwartenden Bekanntmachung ein berechtigtes Interesse bestehen. Die meisten Patentanmelder treffen die Entscheidung, ob und in welchen Staaten Nachanmeldungen eingereicht werden sollen, kurz vor Ablauf der zwölfmonatigen Prioritätsfrist, innerhalb der in den wichtigsten Industriestaaten auf Grund der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums prioritätsbegründende Nachanmeldungen eingereicht werden können. Solchen Anmeldungen kann eine innerhalb der Prioritätsfrist im Land der Erstanmeldung erfolgte Bekanntmachung der Anmeldung nicht als neuheitsschädlich entgegengehalten werden. Eine Reihe von Staaten gehört jedoch der Pariser Verbandsübereinkunft bisher nicht an. Würde in einem solchen Staat eine Erfindung zum Patent angemeldet, für die in Deutschland bereits eine Patentanmeldung bekanntgemacht worden ist, so könnte diese Anmeldung gegenüber der Nachanmeldung neuheitsschädlich sein und damit die Erteilung eines Patents in dem anderen Staat ausschließen. Aus diesem Grunde muß es den deutschen Patentanmeldern nach Auffassung der Bundesregierung ermöglicht werden, durch einen Antrag auf Aussetzung der Bekanntmachung der Anmeldung deren Veröffentlichung vor Ablauf der Prioritätsfrist zu verhindern. Sie sind dann in der Lage, Patente auch in den der Pariser Verbandsübereinkunft nicht angehörenden Staaten zu erlangen, ohne gezwungen zu sein, über die Nachanmeldung in den der Pariser Verbandsübereinkunft angehörenden Staaten zu entscheiden.

Eine Aussetzung über 15 Monate vom Prioritätstag an hinaus ist allerdings nicht möglich, weil das Patentamt rechtzeitig vor Ablauf der 18-Monatsfrist für die Offenlegung der Anmeldung (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 in der Fassung des Entwurfs) die entsprechende Mitteilung im Patentblatt und die Offenlegung selbst vorbereiten muß. Andernfalls bestünde die Gefahr, daß die Frist für die Offenlegung der Anmeldung vom Patentamt nicht eingehalten werden kann.

#### Zu Nummer 16

Für die normalen Anmeldungen stellt die Bekanntmachung einen Einschnitt dar, mit dem das Patenterteilungsverfahren bis zur Stellung eines Prüfungsantrags (§ 31 a Abs. 1 des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs) unterbrochen wird. Diejenigen Anmeldungen, die ein Staatsgeheimnis zum Gegenstand haben, werden jedoch nicht bekanntgemacht (§ 30 a des Patentgesetzes). Deshalb muß für diese Anmeldungen ein ähnlicher Verfahrenseinschnitt geschaffen werden, wie es die Bekanntmachung für alle übrigen Anmeldungen darstellt. Der Entwurf stellt daher für diese Anmeldungen auf die Mitteilung an die Anmelder ab, daß die Erteilung des Patents nicht offensichtlich ausgeschlossen sei. Ebenso wie sonst nach der Bekanntmachung soll bei geheimzuhaltenden Erfindungen innerhalb von fünf Jahren seit dieser Mitteilung der Antrag auf Prüfung der Anmeldung gestellt werden können.

#### Zu Nummer 17

Nach der geltenden Fassung des § 31 ist die Gebühr für die Bekanntmachung innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung des Beschlusses über die Bekanntmachung der Anmeldung zu zahlen. Die Vorschrift muß geändert werden, da nach dem Entwurf in Zukunft die Anmeldungen ohne einen besonderen vorherigen Beschluß bekanntgemacht werden sollen. Wegen der Gründe für diese Aufgabe des Bekanntmachungsbeschlusses wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 13 Bezug genommen. Da die Bekanntmachungsgebühr — wie bisher — vor der Bekanntmachung gezahlt werden soll, kommt als Anknüpfungspunkt für die Frist, innerhalb der die Gebühr zu zahlen ist, nur die Zustellung der Mitteilung der Prüfungsstelle nach § 28 Abs. 3 in der Fassung des Entwurfs in Betracht. Da der Anmelder von diesem Zeitpunkt an drei Monate Zeit haben soll, geänderte Ansprüche einzureichen (§ 26 Abs. 5 Satz 2; Artikel 1 Nr. 8 des Entwurfs), ist es geboten, auch die Frist für die Zahlung der Bekanntmachungsgebühr auf drei Monate festzusetzen, weil sich der Anmelder sonst schon vor Ablauf der Frist für eine Änderung der Ansprüche darüber schlüssig werden müßte, ob er die Anmeldung trotz des von der Prüfungsstelle entgegengehaltenen Standes der Technik aufrechterhalten und dementsprechend die Bekanntmachungsgebühr zahlen will.

Der neue Satz 3 wird vorgeschlagen, weil die Prüfungsstelle im Einzelfall nach der Einreichung neuer

Ansprüche durch den Anmelder Beanstandungen erheben kann, die dazu führen, daß die Bekanntmachung unterbleibt. Außerdem ist es möglich, daß der Anmelder seine Anmeldung zwischen der Zahlung der Bekanntmachungsgebühr und der Bekanntmachung zurückzieht. Die Vorschrift soll klarstellen, daß in einem solchen Fall die bereits gezahlte Bekanntmachungsgebühr zurückzuzahlen ist.

*Zu Nummer 18*

1. Zu § 31 a des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs:

- a) **Die eingehende Prüfung der Anmeldung**, die nach geltendem Recht von Amts wegen bereits vor der Bekanntmachung der Anmeldung durchgeführt wird, soll in Zukunft nur noch auf besonderen Antrag hin vorgenommen werden (Absatz 1). Der Anmelder (Patentsucher) hat es dadurch in der Hand, den Antrag entweder, wenn ihm das mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Bedeutung der angemeldeten Erfindung geboten erscheint, unmittelbar nach der Bekanntmachung der Anmeldung zu stellen — dann würde das Verfahren zeitlich im wesentlichen genauso ablaufen wie bisher — oder den Prüfungsantrag erst dann zu stellen, wenn er übersehen kann, daß sich die Durchführung des Prüfungsverfahrens für die angemeldete Erfindung trotz der damit auch für ihn verbundenen Kosten lohnt. Wegen der Gründe für diese Regelung wird auf die Ausführungen in Abschnitt II des Allgemeinen Teils der Begründung verwiesen.
- b) Der Antrag auf Prüfung soll nach dem Vorschlag der Bundesregierung auch von Dritten gestellt werden können, die ein Interesse daran haben, daß über die Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung entschieden wird. Die Bundesregierung hält dies für notwendig, um solche Dritten in der Lage zu versetzen, die Initiative jedenfalls für die Einleitung eines Prüfungsverfahrens zu ergreifen. Die Bundesregierung hat darüber hinaus geprüft, ob diesen Dritten auch die Möglichkeit gegeben werden sollte, sich aktiv am Prüfungsverfahren selbst zu beteiligen. Sie ist dabei jedoch zu dem Ergebnis gelangt, daß die Nachteile einer solchen Beteiligung Dritter am Prüfungsverfahren die damit verbundenen Vorteile bei weitem überwiegen würden.
- aa) Die Bundesregierung hat zunächst die Frage geprüft, ob es zweckmäßig wäre, das Einspruchsverfahren mit dem Prüfungsverfahren in einem Verfahrensabschnitt zusammenzufassen und auf diese Weise ganz allgemein jedem Dritten die Möglichkeit einer Beteiligung am Prüfungsverfahren zu geben. Für eine solche Lösung spricht auch, daß im Prüfungsverfahren erfahrungsgemäß nur ein Teil der einer Anmeldung entgegenstehenden Vorveröffentlichungen ermittelt wird. Im Prüfungsverfahren wird daher nicht selten unter erheblichem Arbeitsaufwand eine Abgrenzung der Anmeldung gegen den vorbekannten Stand der Technik vorgenommen, die sich nachher im Einspruchsverfahren als unzu-

reichend oder gar überflüssig erweist, weil im Einspruchsverfahren Vorveröffentlichungen vorverlegt werden, die zu einer noch weiteren Einschränkung des Anmeldungsgegenstandes oder gar zur Versagung des Patents führen. Wenn der Prüfungsstelle von vornherein alle einer Anmeldung entgegenstehenden Vorveröffentlichungen bekannt wären, könnte sie insoweit wesentlich rationeller arbeiten.

Auf der anderen Seite würde aber eine Zusammenfassung des Prüfungsverfahrens und des Einspruchsverfahrens bedeuten, daß die Prüfung nicht mehr von der Prüfungsstelle, sondern von der Patentabteilung vorgenommen werden müßte. Es hätten sich also von vornherein drei Prüfer mit der Anmeldung zu befassen. Dadurch würde die vorgenannte Arbeitersparnis wieder mehr als ausgeglichen. Hinzu kommt, daß es eine erhebliche Erschwerung des Verfahrens bedeuten würde, wenn an dem Verfahren von Anfang an eine möglicherweise größere Zahl von Einsprechenden beteiligt ist, bevor die Anmeldung eine Form erhalten hat, in der sie für die Erteilung eines Patents in Betracht kommt. Zudem hätte die Zusammenfassung des Prüfungsverfahrens mit dem Einspruchsverfahren wahrscheinlich zur Folge, daß mehr Einsprüche eingelegt würden als bisher, weil die an der Zurückweisung der Anmeldung interessierten Personen im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Prüfungsantrags noch nicht übersehen könnten, zu welcher Beurteilung das Patentamt neigt. Zahlreiche Einsprüche würden daher auf Gründe gestützt werden, die der Prüfer ohnehin dem Anmelder entgegenhalten wird. Schließlich ist in den beteiligten Kreisen wiederholt geltend gemacht worden, daß es für die Anmelder vorteilhafter sei, auch künftig im Prüfungsverfahren wie im geltenden Recht zunächst allein dem Prüfer gegenüberzustehen und die Anmeldung im Gespräch mit dem Prüfer gegenüber dem von diesem ermittelten Stand der Technik abzugrenzen, ehe sich Dritte in das Verfahren einschalten. Der ausschlaggebende Vorteil der Trennung von Prüfungsverfahren und Einspruchsverfahren scheint der Bundesregierung aber darin zu liegen, daß nur auf diese Weise die Öffentlichkeit der Notwendigkeit enthoben wird, sämtliche bekanntgemachten Anmeldungen, deren Zahl künftig wesentlich größer als nach geltendem Recht sein wird, darauf zu überwachen, ob ein Prüfungsantrag gestellt wird, um dann gegebenenfalls rechtzeitig Einspruch einlegen zu können. Bei einer Trennung des Prüfungsverfahrens vom Einspruchsverfahren können dagegen die interessierten Kreise zunächst abwarten und brauchen nur zu verfolgen, ob für die sie interessierende Anmeldung die beabsichtigte Patenterteilung bekanntgemacht wird. Durch die Trennung der beiden Verfahren wird also die Überwachungsarbeit der Wirtschaft erheblich erleichtert.

- bb) Die Frage ist also nur, ob es trotz grundsätzlicher Beibehaltung der Trennung des Einspruchsverfahrens vom Prüfungsverfahren möglich ist,



jedenfalls diejenigen Dritten am Prüfungsverfahren zu beteiligen, die vom Anmelder aus dem einstweiligen Schutz der Erfindung bereits gerichtlich in Anspruch genommen worden sind. Wer aus dem einstweiligen Schutz in Anspruch genommen wird, kann zwar solange nicht verurteilt werden, als das Prüfungsverfahren für die Anmeldung durch einen Prüfungsantrag nicht wenigstens eingeleitet worden ist (§ 47 a des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs). Darüber hinaus kann sich der angebliche Verletzer des einstweiligen Schutzes gegenüber einer Verletzungsklage mit dem Vorbringen verteidigen, daß das Patentamt wahrscheinlich wegen des entgegenstehenden Standes der Technik auf die angemeldete Erfindung ein Patent nicht oder nur in eingeschränktem Umfang erteilen werde. Er kann sich jedoch beim Patentamt selbst gegen die Patentierung der Erfindung nur dadurch zur Wehr setzen, daß er der Prüfungsstelle Material vorlegt, das einer Patenterteilung entgegensteht. Er hat aber keine Möglichkeit, förmlich am Verfahren teilzunehmen und dadurch seinem eigenen Vorbringen mehr Nachdruck zu verleihen und zu den Argumenten des Anmelders Stellung zu nehmen. Diese Gesichtspunkte sprechen an sich dafür, den Beklagten bereits am Prüfungsverfahren zu beteiligen. Wenn man aber den Beklagten eines Verletzungsprozesses am Prüfungsverfahren beteiligen würde, dann wäre es nicht zu rechtfertigen, Personen, die in anderer Weise aus dem einstweiligen Schutz in Anspruch genommen, zum Beispiel nur verwarnet worden sind, von der Möglichkeit auszuschließen, sich ebenfalls am Prüfungsverfahren zu beteiligen. Wer sich einem außergerichtlich geltend gemachten Unterlassungsanspruch gegenüber sieht, ist nicht in einer wesentlich günstigeren Lage als derjenige, der bereits verklagt worden ist. Er ist wie dieser vor die Frage gestellt, ob er sich dem Unterlassungsbegehren beugen und seine Produktion entsprechend umstellen soll oder ob er damit rechnen kann, daß ein seiner Produktion hindern im Wege stehendes Patent nicht erteilt werden wird. Der Begriff der Verwarnung oder allgemeiner der Inanspruchnahme eines Dritten ist aber nach Auffassung der Bundesregierung für eine Abgrenzung des etwa am Prüfungsverfahren zu beteiligenden Personenkreises ungeeignet. Im Einzelfall kann es sehr zweifelhaft sein, ob ein Schreiben, mit dem der Inhaber einer bekanntgemachten Anmeldung einen Wettbewerber auf diese Anmeldung und die Möglichkeit ihrer Verletzung hinweist, eine Verwarnung oder sonstige Inanspruchnahme darstellt oder nicht. Zudem kann jeder Dritte, der ein Interesse daran hat, an einem Prüfungsverfahren teilzunehmen, leicht eine Verwarnung des Inhabers der Anmeldung provozieren, indem er ihn auffordert, sich dazu zu erklären, ob er ein bestimmtes, von dem Dritten hergestelltes Erzeugnis oder eine erst geplante Produktion als Verletzung des einstweiligen Schutzes ansieht oder nicht. Wenn man also neben dem Beklagten des Verletzungsprozesses auch den

außergerichtlich in Anspruch genommenen Dritten am Prüfungsverfahren beteiligen wollte, müßte man zunächst ein besonderes Verfahren vorsehen, in dem darüber entschieden werden müßte, ob die Voraussetzungen für eine Zulassung zum Prüfungsverfahren vorliegen. Ein solches besonderes Zulassungsverfahren würde aber das Erteilungsverfahren derartig verzögern und sowohl das Patentamt als auch das Patentgericht so erheblich zusätzlich belasten, daß die Bundesregierung eine Beteiligung auch nur der aus dem einstweiligen Schutz einer Patentanmeldung in Anspruch genommenen Dritten am Prüfungsverfahren nicht für vertretbar hält.

- cc) Nach Abwägung aller für und gegen die Beteiligung Dritter am Prüfungsverfahren sprechenden Gesichtspunkte hält es die Bundesregierung nur für vertretbar, dritten Personen die Möglichkeit zu eröffnen, selbst einen Prüfungsantrag zu stellen und damit das Prüfungsverfahren einzuleiten (§ 31 a Abs. 2 Satz 1). Außerdem soll im Gesetz ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß sie die Möglichkeit haben, dem Patentamt das einer Patenterteilung entgegenstehende Material mitzuteilen, damit es im Prüfungsverfahren berücksichtigt werden kann. Eine Beteiligung dieser Personen am Prüfungsverfahren selbst kann aber nach Auffassung der Bundesregierung nicht in Betracht kommen.
- c) Die Frist für die Einreichung eines Prüfungsantrages soll nach dem Entwurf auf fünf Jahre beschränkt sein, um den einstweiligen Schutz aus der nicht voll geprüften Anmeldung nicht unangemessen auszudehnen. In § 35 Abs. 3 ist dann bestimmt, daß der einstweilige Schutz rückwirkend wieder entfällt, wenn innerhalb der Fünfjahresfrist ein Prüfungsantrag nicht gestellt wird. Die Frist von fünf Jahren erscheint angemessen, weil diese Zeit erfahrungsgemäß ausreicht, um den Wert einer Erfindung abschließend zu beurteilen.
- d) Um zu verhindern, daß Anträge auf Prüfung ohne Rücksicht darauf, ob für die Anmeldung mit der Erteilung eines Patents zu rechnen ist, und nur mit dem Ziel gestellt werden, den einstweiligen Schutz aus der Bekanntmachung zu verlängern, muß der Prüfungsantrag nach Auffassung der Bundesregierung mit einer Gebühr belastet werden (Absatz 2). Die Gebühr muß auch so hoch festgesetzt werden, daß sie neben den sonstigen Kosten einer Patentanmeldung ins Gewicht fällt. Nur so kann nach Auffassung der Bundesregierung erreicht werden, daß die interessierte Öffentlichkeit von dem Schutz wirtschaftlich wertloser Patentanmeldungen befreit und das Patentamt der Notwendigkeit enthoben wird, diese Anmeldungen zu prüfen.
- e) Die entsprechende Anwendung des § 16 des Patentgesetzes (Absatz 2) ist vorgesehen, um sicherzustellen, daß auch ein Prüfungsantrag von einem Dritten, der im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, nur gestellt werden kann, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt hat. Da der Dritte an dem durch den Prüfungs-

antrag eingeleiteten Prüfungsverfahren nicht beteiligt sein soll — das Prüfungsverfahren soll wie nach geltendem Recht zunächst nur zwischen Anmelder und Patentamt geführt werden —, § 16 aber nur die „Teilnahme“ an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren von der Bestellung eines Inlandsvertreters abhängig macht, erscheint es zumindest aus Gründen der Klarstellung geboten, die entsprechende Anwendung des § 16 vorzusehen.

- f) Einer besonderen Regelung bedürfen Anträge, die sich auf die Prüfung von Zusatzanmeldungen beziehen. Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 des geltenden Patentgesetzes kann ein Zusatzpatent beantragt werden, wenn die Erfindung eine Verbesserung oder weitere Ausbildung der durch ein Patent geschützten Erfindung bezweckt. Da nach dem neuen Verfahren vor Einreichung eines Prüfungsantrags nur geprüft werden kann, ob die Voraussetzungen für eine Zusatzanmeldung (§ 10 Abs. 1 Satz 2) *offensichtlich* nicht vorliegen (§ 28 Abs. 2 Nr. 4), muß verhindert werden, daß künftig Anmeldungen nur wegen des Vorteils, daß nach § 11 Abs. 2 für Zusatzanmeldungen Jahresgebühren nicht entrichtet zu werden brauchen, mit der unzutreffenden Behauptung eines Zusatzverhältnisses als Zusatzanmeldung eingereicht werden. Es muß daher spätestens nach Eingang eines Prüfungsantrags für eine Zusatzanmeldung in vollem Umfang nachgeprüft werden, ob die Voraussetzungen des Zusatzverhältnisses vorliegen. Diese Prüfung ist meist nur im Zusammenhang mit der Prüfung der Hauptanmeldung möglich. Nach herrschender Meinung muß zwar die Zusatzanmeldung gegenüber dem Stand der Technik die üblichen drei Erfindungsmerkmale Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe aufweisen. Dies gilt auch im Verhältnis zur Hauptanmeldung, wenn sie bereits vor Einreichung der Zusatzanmeldung veröffentlicht worden ist; die Zusatzanmeldung muß daher in diesem Fall eine gegenüber der Hauptanmeldung selbständige Erfindung enthalten. Diese Prüfung ließe sich an sich auch ohne gleichzeitige Prüfung der Hauptanmeldung durchführen. Da jedoch das Zusatzpatent als solches erst nach Erteilung des Hauptpatents erteilt werden kann, ist die gleichzeitige Prüfung der Hauptanmeldung zumindest aus diesem Grunde angezeigt. Ist aber die Hauptanmeldung — wie es in der Praxis meist der Fall ist — nicht vor der Einreichung der Zusatzanmeldung veröffentlicht, so braucht sich der Zusatz vom Gegenstand der Hauptanmeldung nach herrschender Auffassung nicht durch einen erfinderischen Schritt zu unterscheiden; es genügt, daß die Zusatzanmeldung eine nicht ohne weiteres selbstverständliche, zweckmäßige Maßnahme zur Ausgestaltung der Hauptanmeldung enthält. In diesem Fall kann die Prüfung der Zusatzanmeldung ohne gleichzeitige Prüfung der Hauptanmeldung überhaupt nicht durchgeführt werden; die Patentfähigkeit der Zusatzanmeldung hängt dann von der Erfindungsqualität der Hauptanmeldung ab. Es kann Dritten, die einen Prüfungsantrag nur für eine Zusatzanmeldung stellen, weil sie nur von dieser betroffen sind, nicht zugemutet wer-

den, eine weitere Prüfungsgebühr für die Prüfung der Hauptanmeldung aufzuwenden, nur weil die Zusatzanmeldung nicht ohne die Hauptanmeldung geprüft werden kann. Aus diesen Erwägungen hält es die Bundesregierung für notwendig, durch die in § 31 a Abs. 2 Satz 5 vorgesehene Regelung den Anmelder vor die Wahl zu stellen, entweder die Prüfung der Hauptanmeldung zu beantragen oder die Zusatzanmeldung als von Anfang an selbständige Anmeldung behandeln zu lassen mit der Folge, daß die Zusatzanmeldung nur aufrechterhalten bleibt, wenn auch für sie von ihrer Bekanntmachung an Jahresgebühren entrichtet werden. Auf diese Weise soll der ungerechtfertigten Anmeldung von Zusatzpatenten begegnet werden.

- g) Der Eingang eines (ersten) Prüfungsantrages soll im Patentblatt bekanntgemacht werden, um die interessierte Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, daß die Anmeldung geprüft wird und die Stellung eines Prüfungsantrages nicht mehr erforderlich ist (Absatz 3). Aus diesem Grunde sollen auch weitere Prüfungsanträge als nicht gestellt gelten und die hierfür entrichteten Gebühren zurückgezahlt werden (Absatz 4).
- h) Die in Absatz 5 vorgesehene Fortsetzung des Prüfungsverfahrens von Amts wegen für den Fall, daß der Prüfungsantrag zurückgenommen wird, ist schon deshalb notwendig, weil man sonst die Zurücknahme des Prüfungsantrages bekanntmachen und der Öffentlichkeit — gegebenenfalls unter Fristverlängerung — erneut Gelegenheit geben müßte, einen Prüfungsantrag zu stellen. Darüber hinaus soll mit dieser Bestimmung aber auch verhindert werden, daß mit der Stellung und Zurücknahme von Prüfungsanträgen unerwünschte Manipulationen angestellt werden. Andernfalls könnte z. B. der Anmelder den Prüfungsantrag zurücknehmen, sobald er den Eindruck gewinnt, daß die Prüfungsstelle das Patent versagen wird, und auf diese Weise ungerechtfertigt den einstweiligen Schutz bis zum Ablauf der Fünfjahresfrist verlängern.

Durch die in Absatz 5 vorgesehene weitere Regelung sollen die Anmelder davor geschützt werden, daß eine Patentanmeldung ohne ihr Verschulden verfällt. Es kann vorkommen, daß sich der von einem Dritten gestellte Prüfungsantrag nachträglich als unwirksam erweist. In diesen Fällen muß der Anmelder die Möglichkeit erhalten, selbst einen Prüfungsantrag zu stellen, um seinen Anspruch auf Erteilung des Patents zu wahren. Das Interesse der Öffentlichkeit wird nach Auffassung der Bundesregierung dadurch ausreichend gewahrt, daß die Unwirksamkeit des von dem Dritten gestellten Prüfungsantrages im Patentblatt bekanntgegeben wird, falls der Anmelder nicht selbst ersatzweise einen Prüfungsantrag stellt. Dritte werden in aller Regel nur ein Interesse daran haben, daß die Anmeldung verfällt. Ist daher bei Bekanntmachung der Unwirksamkeit des früheren Prüfungsantrages die allgemeine Frist für die Stellung von Prüfungsanträgen abgelaufen, so weiß sie, daß die Anmeldung nicht

länger Schutz genießt. Ist diese Frist noch nicht abgelaufen, so können Dritte erneut einen Prüfungsantrag stellen, um vielleicht auf diese Weise eine Zurückweisung der Anmeldung noch vor Ablauf der Fünfjahresfrist herbeizuführen.

2. *Zu § 31 b des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs:*

- a) § 31 b ist dem geltenden § 30 nachgebildet. Nach § 30 bringt die Prüfungsstelle ihre Auffassung, daß sie die Erteilung eines Patents nicht für ausgeschlossen erachtet, dadurch zum Ausdruck, daß sie die Bekanntmachung der Anmeldung beschließt. Nach dem Entwurf soll jedoch die Bekanntmachung der Anmeldung dem eigentlichen Prüfungsverfahren vorausgehen. Deshalb ist auf Grund der im Entwurf vorgesehenen Regelung nach Abschluß des Prüfungsverfahrens zunächst nur die Mitteilung der Prüfungsstelle an den Anmelder und gegebenenfalls einen Dritten, der einen Prüfungsantrag gestellt hat, daß sie die Erteilung eines Patents beabsichtigt, und ferner die Bekanntmachung dieser Absicht im Patentblatt erforderlich. Da jedoch im Verlauf des Prüfungsverfahrens häufig der Patentanspruch eingeschränkt und die Beschreibung entsprechend geändert wird, erscheint es notwendig, auch die Anmeldeunterlagen erneut in der Form bekanntzumachen, in der die Prüfungsstelle sie der beabsichtigten Patenterteilung zugrunde zu legen gedenkt. Dies um so mehr, als mit der Bekanntmachung der beabsichtigten Patenterteilung die Einspruchsfrist (§ 32) beginnt und die Anmeldung nur in der Form Grundlage des Einspruchsverfahrens ist, in der die Prüfungsstelle das Patent zu erteilen beabsichtigt.
- b) Für die Veröffentlichung anläßlich der Bekanntmachung einer geprüften Anmeldung ist im geltenden Recht der Begriff „Auslegeschrift“ verwendet (§ 30 Abs. 3 des Patentgesetzes). Der Inhalt der Veröffentlichung nach dem neuen § 31 b Abs. 2 entspricht an sich dem der bisherigen Auslegeschrift, da dieser Veröffentlichung dieselbe materielle Prüfung der Anmeldung vorausgegangen ist, wie sie nach geltendem Recht vor der Bekanntmachung der Anmeldung stattfindet. Da aber die Anmeldung nach dem Entwurf in diesem Stadium bereits ausgelegt (bekanntgemacht) worden ist, paßt der Begriff „Auslegeschrift“ für diese Veröffentlichung nicht mehr. Die Veröffentlichung soll nunmehr, da sie den Beginn des Einspruchsverfahrens (Aufgebotsverfahrens) kennzeichnet, als „Aufgebotschrift“ bezeichnet werden.
- c) Kommt die Prüfungsstelle bei der durch den Prüfungsantrag eingeleiteten Prüfung zu dem Ergebnis, daß auf die angemeldete Erfindung ein Patent nicht erteilt werden kann, so soll das weitere Verfahren nach der im Entwurf vorgesehenen Regelung genauso wie nach geltendem Recht ablaufen. Insoweit braucht daher in dem neuen § 31 b (Absätze 3 bis 5) nur auf die §§ 28 und 29 verwiesen zu werden.

*Zu Nummer 19*

Für § 32 Abs. 1 Satz 1 ist nur eine redaktionelle Änderung vorgesehen, um klarzustellen, daß der Einspruch erst nach der zweiten Bekanntmachung (§ 31 b) erhoben werden kann.

*Zu Nummer 20*

Die vorgeschlagene Änderung des § 33 Abs. 1 Satz 2 hat nur redaktionelle Bedeutung. Sie ist notwendig, weil nach dem Entwurf die materiell-rechtliche Prüfung der Anmeldung erst nach ihrer Bekanntmachung stattfinden und der förmliche Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung beseitigt werden soll.

*Zu Nummer 21*

Nach § 35 Abs. 2 Satz 2 geltender Fassung wird die gezahlte Bekanntmachungsgebühr zur Hälfte erstattet, wenn die Anmeldung nach der Bekanntmachung zurückgenommen oder das Patent versagt wird. Diese Regelung ist nicht mehr gerechtfertigt, da bereits jetzt die durch die Bekanntmachung, insbesondere durch den Druck der Auslegeschrift entstehenden Kosten nur zum kleineren Teil durch die Bekanntmachungsgebühr von 60 DM (Artikel 1, § 1, Abschnitt A Nr. 2 des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts in der Fassung vom 9. Mai 1961, Bundesgesetzbl. I S. 549, 582) gedeckt werden. Da außerdem die Anmeldung nach der im Entwurf vorgesehenen Regelung noch ein zweites Mal mit allen Unterlagen bekanntgemacht werden soll, wenn die Unterlagen zwischen der Bekanntmachung der Anmeldung und der Mitteilung der Prüfungsstelle über die beabsichtigte Patenterteilung geändert worden sind, werden sich diese Kosten sogar noch bedeutend erhöhen. Im übrigen hat sich auch der Bundesrechnungshof für die Streichung des § 35 Abs. 2 Satz 2 eingesetzt, weil die Rückzahlungsverpflichtung in keinem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Rückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand steht.

*Zu Nummer 22*

Nach der vorgeschlagenen Neuregelung muß auch eine Bestimmung darüber getroffen werden, wie bekanntgemachte Anmeldungen behandelt werden sollen, für die ein Prüfungsantrag innerhalb der Frist des § 31 b Abs. 2 nicht gestellt worden ist oder für die die Jahresgebühren nicht gezahlt werden. Da der Anmelder in beiden Fällen durch sein Verhalten zum Ausdruck bringt, daß er an der Anmeldung nicht mehr interessiert ist, erscheint es gerechtfertigt, solche Anmeldungen als zurückgenommen zu behandeln.

Bei den Erörterungen mit den beteiligten Kreisen bestanden zunächst Meinungsverschiedenheiten darüber, ob in Fällen der Nichtzahlung der Jahresgebühren der mit der Bekanntmachung der Anmeldung eintretende einstweilige Schutz nur für die Zukunft oder rückwirkend entfallen sollte. Die Bundesregierung ist jedoch der Auffassung, daß nur ein

rückwirkender Wegfall des einstweiligen Schutzes in Betracht kommen kann. Ein Wegfall des einstweiligen Schutzes nur für die Zukunft würde es notwendig machen, eine Möglichkeit vorzusehen, daß auch nach Erledigung der Anmeldung noch ein Prüfungsverfahren durchgeführt werden kann, nur um zu klären, ob der zunächst eingetretene einstweilige Schutz bis zum Verfall der Anmeldung materiell begründet war oder nicht. Eine solche Möglichkeit aber würde eine erhebliche zusätzliche Belastung des Patentamts und des Patentgerichts zur Folge haben und damit dem mit dem Entwurf in erster Linie verfolgten Zweck zuwiderlaufen.

Im übrigen hält die Bundesregierung einen rückwirkenden Wegfall des einstweiligen Schutzes auch aus sachlichen Gründen für angemessen. Ebenso wie die Vernichtung eines Patents auf Grund einer Nichtigkeitsklage mit rückwirkender Kraft den Wegfall des Patentschutzes bewirkt, muß nach ihrer Auffassung auch der einstweilige Schutz rückwirkend entfallen, wenn er nicht durch Erteilung des Patents bestätigt wird.

#### Zu Nummer 23

Nach der geltenden Fassung des § 36 d Abs. 1 des Patentgesetzes entscheidet der Beschwerdesenat über Beschwerden in Akteneinsichtssachen in der Besetzung mit einem rechtskundigen Vorsitzenden und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um die Einsicht in die Akten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente handelt, im übrigen in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern.

Da nach dem neuen § 24 Abs. 3 Akteneinsichtsverfahren nur noch stattfinden sollen, wenn die Einsicht in die Akten nicht offengelegter oder bekanntgemachter Patentanmeldungen oder in die Akten von Geheimpatentanmeldungen oder Geheimpatenten begehrt wird, bedarf es nur noch insoweit einer Regelung für die Besetzung des Beschwerdesenats des Patentgerichts.

Für diese Verfahren soll grundsätzlich die bisher vorgesehene Besetzung des Beschwerdesenats nicht geändert werden. Jedoch wird eine Änderung der Besetzung für Akteneinsichtsverfahren über Geheimpatentanmeldungen und Geheimpatente vorgeschlagen, da sich in diesen Fällen die Besetzung des Senats mit einem rechtskundigen Vorsitzenden und zwei technischen Mitgliedern als unzweckmäßig erwiesen hat. Die in diesen Verfahren im Vordergrund stehenden Fragen, ob nämlich eine Gefährdung des Wohles der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nicht zu erwarten ist und ob ein schutzwürdiges Interesse des Antragstellers die Akteneinsicht geboten erscheinen läßt, sind Rechtsfragen. Diesem Umstand soll nach Auffassung der Bundesregierung dadurch Rechnung getragen werden, daß künftig in diesen Verfahren außer dem rechtskundigen Vorsitzenden nicht mehr zwei technische Mitglieder, sondern nur noch ein technisches Mitglied neben einem weiteren juristischen Mitglied mitwirken.

#### Zu Nummer 24

§ 36 g Abs. 1 Satz 1 muß mit Rücksicht darauf geändert werden, daß nach § 24 Abs. 3 des Entwurfs die Geheimhaltung einer Patentanmeldung nicht mehr durch die Bekanntmachung, sondern ebenso auch durch die vorgesehene Offenlegung nach 18 Monaten beendet werden kann. Liegt die Offenlegung vor der Bekanntmachung der Anmeldung, so wäre es nicht gerechtfertigt, das patentgerichtliche Verfahren noch bis zur Bekanntmachung der Anmeldung als nichtöffentliches Verfahren durchzuführen. Da aber infolgedessen insoweit künftig auch über noch nicht bekanntgemachte Anmeldungen öffentlich verhandelt werden soll, ist eine Ausnahmeregelung für Geheimpatente und Geheimpatentanmeldungen erforderlich.

#### Zu Nummer 25

Die in § 36 l Abs. 2 Satz 3 des geltenden Patentgesetzes enthaltene Regelung für die Zustellung von Schriftsätzen an die am Beschwerdeverfahren Beteiligten soll im Interesse der Entlastung des Bundespatentgerichts an die Regelung angepaßt werden, wie sie gemäß § 261 b Abs. 2 der Zivilprozeßordnung für die ordentlichen Gerichte und gemäß § 17 der Verordnung über das Deutsche Patentamt auch für diese Behörde gilt.

#### Zu Nummer 26

Bei der gegenwärtigen Geschäftsbelastung des Patentamts hat sich gezeigt, daß die in § 36 l Abs. 4 Satz 2 vorgesehene Zwei-Wochen-Frist, innerhalb deren das Patentamt einer Beschwerde, die es für begründet hält, abhelfen kann, nicht ausreicht. Der Anmelder ist vielfach nicht in der Lage, seine Einwendungen gegen den angefochtenen Beschluß rechtzeitig vorzubringen und Mängel der Anmeldung, die zu ihrer Zurückweisung geführt haben, rechtzeitig zu beseitigen. Infolgedessen muß das Patentamt vielfach die Beschwerde dem Patentgericht vorlegen, obwohl es der Beschwerde hätte abhelfen können, wenn ihm die Einwendungen des Anmelders gegen den angefochtenen Beschluß rechtzeitig bekannt gewesen wären oder der Anmelder die der Zurückweisung der Anmeldung zugrunde liegenden Mängel rechtzeitig behoben hätte. Die Verlängerung der Frist für die Vorlage der Beschwerde an das Patentgericht von bisher zwei Wochen auf drei Monate soll verhindern, daß das Patentgericht sich mit Beschwerden befassen muß, denen das Patentamt hätte abhelfen können, und damit zur Entlastung des Patentgerichts beitragen.

#### Zu Nummer 27

Das geltende Patentgesetz selbst enthält keine ausdrückliche Bestimmung darüber, in welchen Fällen das Patentgericht in einem Beschwerdeverfahren nach §§ 36 l bis 36 q eine Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. § 41 o verweist lediglich allgemein auf die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung. Die Vorschrift läßt jedoch offen, ob die Regelung der §§ 538 bis 540 ZPO oder

die des § 575 ZPO entsprechend gelten soll. Auch in der Rechtsprechung hat sich noch keine gesicherte Auffassung über diese Frage gebildet. Unabhängig hiervon hat die Erfahrung jedoch gelehrt, daß keine dieser Regelungen den Gegebenheiten des Beschwerdeverfahrens in Patentsachen vor dem Bundespatentgericht in vollem Umfange gerecht wird. Weist beispielsweise die Prüfungsstelle eine Patentanmeldung vor der Bekanntmachung wegen eines formellen Mangels zurück und beseitigt der Anmelder diesen Mangel erst im Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder erachtet ihn das Patentgericht für nicht gegeben, so muß es in der Sache selbst, also darüber entscheiden, ob die Erteilung eines Patents für die Anmeldung nach den §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 in Betracht kommt und die Anmeldung daher bekanntzumachen ist. Da aber in diesem Stadium des Verfahrens eine Durchsicht des technischen Vergleichsstoffs noch nicht stattgefunden hat und auch das Beschwerdeverfahren ein Offizialverfahren ist, obliegt es nunmehr dem mit der Sache befaßten Senat des Patentgerichts, sie in vollem Umfang aufzuklären und die Anmeldung, sofern sie nicht aus anderen Gründen zurückgewiesen werden kann, in mühsamer Kleinarbeit mit dem Anmelder gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen. Der Senat leistet damit eine Arbeit, die eigentlich Aufgabe der Prüfungsstelle ist und die der einzelne Prüfer auch wesentlich wirtschaftlicher leisten kann. Zudem ist die bisherige Regelung auch für den Anmelder nachteilig, weil er auf diese Weise für die Sachprüfung eine Instanz verliert.

Nach Auffassung der Bundesregierung ist deshalb die Einfügung einer ausdrücklichen Regelung über die Möglichkeit einer „Zurückverweisung“ in das Patentgesetz erforderlich, die die Besonderheiten des patentamtlichen und patentgerichtlichen Verfahrens berücksichtigt. Das Patentgericht soll die Möglichkeit erhalten, zunächst in den Fällen, in denen das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, die Entscheidung des Patentamts aufzuheben (Satz 1 Nr. 1). Das gleiche soll aber auch für den Fall gelten, in dem das Patentamt zwar in der Sache selbst entschieden hat, aber im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen und Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind (Satz 1 Nr. 3). Auch hier wird eine neue Sachaufklärung notwendig, die in vielen Fällen zweckmäßigerweise zunächst vom Patentamt geleistet wird und deren Ergebnis naturgemäß das Patentamt veranlassen kann, seine Entscheidung zu ändern. Ferner soll nach der vorgeschlagenen Neuregelung eine Aufhebung in den Fällen möglich sein, in denen das Verfahren an einem wesentlichen Mangel leidet (Satz 1 Nr. 2). Insoweit unterscheidet sich die vorgeschlagene Bestimmung nicht von § 539 ZPO. Die Vorschrift über die Bindung des Patentamts an die rechtliche Beurteilung des Patentgerichts entspricht den Regelungen, wie sie heute in den Verfahrensordnungen für Zurückverweisungen zwischen Gerichten oder zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden üblich sind (vgl. z. B. § 565 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung, § 130 der Verwaltungsgerichtsordnung und § 100 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung).

Die erweiterte Aufhebungsmöglichkeit wird zu einer nicht unerheblichen Entlastung des Patentgerichts

führen. Das Patentamt wird demgegenüber naturgemäß durch die Neuregelung zusätzlich belastet. Diese zusätzliche Belastung wird aber nicht in vollem Umfang der Entlastung des Patentgerichts entsprechen, weil das Patentamt nach seinem Verfahren und seiner Ausstattung mit dem erforderlichen Prüfstoff besser als das Patentgericht in der Lage ist, die erste Sachentscheidung zu treffen, und sich beim Patentamt außerdem nur der Prüfer und nicht schon ein Kollegium wie beim Patentgericht mit der Sache zu befassen braucht, sofern sich die Anmeldung nicht bereits im Einspruchsverfahren befindet. Im übrigen ist die Neuregelung für das Patentgericht nach Auffassung der Bundesregierung von der Sache her geboten und daher trotz der nicht zu verkennenden Mehrarbeit für das Patentamt im Interesse der sachgerechten Bearbeitung der beim Patentamt eingereichten Anmeldungen und der Qualität der Prüfung notwendig.

#### Zu Nummer 28

Die Änderung des § 41 o Abs. 3 Satz 1 hat nur redaktionelle Bedeutung. Sie ist durch die Neufassung des § 24 Abs. 3 (Artikel 1 Nr. 6) bedingt.

#### Zu Nummer 29

Die Notwendigkeit dieser Bestimmung folgt daraus, daß nach dem neu eingefügten § 35 Abs. 3 eine bekanntgemachte Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die jetzt schon von der Bekanntmachung ab zu zahlenden Jahresgebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden oder ein Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt wird. Der mit der Bekanntmachung verbundene einstweilige Schutz der Anmeldung gilt in einem solchen Fall als von vornherein nicht eingetreten (§ 35 Abs. 2 Satz 3). Da aber der Anmelder auch durch unabwendbaren Zufall daran gehindert worden sein kann, die Jahresgebühren rechtzeitig zu zahlen oder den Prüfungsantrag innerhalb der Frist zu stellen, und keine Veranlassung besteht, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 43) für diese Fälle auszuschließen, ist es notwendig, auch für den Fall der Wiederherstellung des einstweiligen Schutzes einer Anmeldung infolge einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand den gutgläubigen Zwischenbenutzern die gleiche Rechtsstellung zu gewähren wie den gutgläubigen Zwischenbenutzern von durch Patenten geschützten Erfindungen.

#### Zu Nummern 30 und 31

Nach Auffassung der Bundesregierung ist es aus sozialen Gründen unerlässlich, daß das Patentamt den Anmelder auch von der Zahlung der Gebühr für die Stellung des Prüfungsantrags (§ 31 a Abs. 2 Satz 3, § 30 e Abs. 2) durch Gewährung des Armenrechts einstweilen befreien kann (§ 46 b Abs. 2 Buchstabe b), zumal da nach dem Entwurf die Gebühr für die Stellung des Prüfungsantrags (Artikel 4 Nr. 1 des Entwurfs) wesentlich höher festgesetzt werden soll als die Anmeldegebühr und die Beschwerde-

gebühr, für die bereits nach geltendem Recht das Armenrecht gewährt werden kann.

Da jedoch der Antrag auf Prüfung von jedem Dritten gestellt werden kann, erscheint es geboten, nur solche Antragsteller durch die Gewährung des Armenrechts zu begünstigen, die ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Prüfung der Anmeldung glaubhaft machen können (§ 46 b Abs. 5 Buchstabe a).

Dagegen soll niemand das Armenrecht in Anspruch nehmen können, der den Antrag nur im Interesse eines Dritten stellen will, der das Armenrecht nicht in Anspruch nehmen kann. Im übrigen hat die Neufassung des § 46 b Abs. 5 nur redaktionelle Bedeutung.

#### Zu Nummer 32

Nach dem geltenden Recht können Ansprüche aus einer bekanntgemachten Anmeldung wegen des mit der Bekanntmachung der Anmeldung eintretenden einstweiligen Schutzes gegen Verletzer dieses Schutzes ebenso geltend gemacht werden wie Ansprüche aus einem erteilten Patent. Daran soll nach dem Entwurf nichts geändert werden. Das geltende Recht unterscheidet sich von der mit dem Entwurf vorgeschlagenen Regelung aber wesentlich dadurch, daß heute dem Eintritt des einstweiligen Schutzes stets eine volle Prüfung der angemeldeten Erfindung vorausgeht, während nach dem Entwurf der einstweilige Schutz eintreten soll, obwohl vorher nur eine formale Prüfung stattgefunden hat, und mindestens fünf Jahre fortbestehen soll, sofern nicht das Patent vorher in dem durch einen Prüfungsantrag ausgelösten Prüfungsverfahren versagt wird. Diese veränderte Sachlage muß nach Auffassung der Bundesregierung auch im Verletzungsprozeß berücksichtigt werden, in dem Ansprüche aus einem einstweiligen Schutz gegen einen Verletzer geltend gemacht werden.

Nach § 148 der Zivilprozeßordnung hat das Verletzungsgericht zwar die Möglichkeit, den Prozeß auszusetzen, wenn die Entscheidung von der Rechtsbeständigkeit des einstweiligen Schutzes abhängt und das Gericht Zweifel an dieser Rechtsbeständigkeit hat. Von dieser Möglichkeit wird schon nach geltendem Recht bei einer auf eine bekanntgemachte Patentanmeldung gestützten Verletzungsklage Gebrauch gemacht. Nach der mit dem Entwurf vorgeschlagenen Regelung des Patenterteilungsverfahrens wird das Verletzungsgericht solche Prozesse künftig möglicherweise noch häufiger aussetzen, weil es ohne die Vorprüfung der Anmeldung durch das Patentamt auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe die Rechtsbeständigkeit des einstweiligen Schutzes schwerer beurteilen kann und es sich nicht selten um Anmeldungen handeln wird, die nach Auffassung des Gerichts nicht schutzfähig sind. Nach Auffassung der Bundesregierung muß jedoch eine dem § 148 ZPO entsprechende Regelung in das Patentgesetz selbst eingefügt werden, um jeden Zweifel darüber auszuschließen, daß ein Rechtsstreit über eine bekanntgemachte Patentanmeldung auch dann ausgesetzt werden kann, wenn ein Antrag auf

Prüfung der Anmeldung noch nicht gestellt worden ist und daher das Verwaltungsverfahren vor dem Patentamt, das nach § 148 ZPO als Voraussetzung für eine Aussetzung des Rechtsstreits noch anhängig sein muß, ruht.

Die Möglichkeit der Aussetzung des Rechtsstreits reicht aber nach Auffassung der Bundesregierung nicht aus, um dem Umstand Rechnung zu tragen, daß nach dem neuen Verfahren der aufgeschobenen Prüfung eine eingehende Prüfung des Gegenstandes der bekanntgemachten Anmeldung durch das Patentamt nur auf einen besonderen Antrag hin eingeleitet wird und dieser Antrag nicht sofort nach der Bekanntmachung gestellt zu werden braucht, sondern noch bis zum Ablauf von fünf Jahren nach der Bekanntmachung der Anmeldung gestellt werden kann. Der mit einer Verletzungsklage aus einer bekanntgemachten Anmeldung angegriffene Beklagte würde danach, wenn nicht eine besondere anderweitige Regelung getroffen wird, trotz der bestehenden Aussetzungsmöglichkeit vor der Frage stehen, ob er entweder selbst den mit einer hohen Gebühr verbundenen Prüfungsantrag stellen oder eine Verurteilung in Kauf nehmen soll, nach der er bis zu fünf und, wenn dann noch ein Prüfungsantrag gestellt wird, mehr Jahren auf die Entscheidung darüber warten muß, ob der einstweilige Schutz, aus dem er verurteilt worden ist, rechtsbeständig war oder er bei Nichterteilung eines Patents nunmehr seinerseits gegen den Kläger mit Schadensersatzansprüchen wegen der Inanspruchnahme aus einer im Ergebnis nicht schutzfähigen bekanntgemachten Anmeldung vorgehen kann. Den Beklagten in eine solche Zwangslage zu versetzen, wäre nach Auffassung der Bundesregierung nicht vertretbar.

Die Bundesregierung hält es daher für notwendig, die gerichtliche Geltendmachung des einstweiligen Schutzes jedenfalls in den Fällen von der vorherigen Einreichung eines Prüfungsantrages abhängig zu machen, in denen der Beklagte die Rechtsbeständigkeit des einstweiligen Schutzes bestreitet und es für die Entscheidung hierauf ankommt. Eine solche Regelung ist nach Auffassung der Bundesregierung für den Patentanmelder auch durchaus zumutbar. Wenn er nämlich nicht Gefahr laufen will, daß der erstrebten Verurteilung nachträglich die Grundlage dadurch entzogen wird, daß ein Prüfungsantrag nicht gestellt wird und damit der einstweilige Schutz rückwirkend entfällt, muß er ohnehin einen Antrag auf Prüfung stellen. Wenn er gleichwohl die Stellung eines Prüfungsantrages vermeidet, so kann das im Regelfall nur bedeuten, daß er entweder die Prüfungsgebühr sparen will oder selbst die Erfindung nicht für schutzfähig hält und sich mit der im wesentlichen ungeprüft bekanntgemachten Anmeldung Wettbewerbsvorteile verschaffen möchte, die ihm nicht zustehen. Beide Motive verdienen nicht den Schutz des Gesetzes.

Die Bundesregierung schlägt daher vor, im Patentgesetz ausdrücklich zu bestimmen, daß über die Verletzung des einstweiligen Schutzes einer bekanntgemachten Anmeldung grundsätzlich erst dann gerichtlich entschieden werden kann, wenn für die bekanntgemachte Anmeldung ein Prüfungsantrag gestellt worden ist. Andererseits erscheint es nicht

notwendig, in jedem Fall die Fortsetzung des Rechtsstreits von der vorherigen Stellung eines Prüfungsantrages abhängig zu machen. Wenn etwa der Beklagte den einstweiligen Schutz nicht verletzt, besteht keine Veranlassung, das Gericht darauf zu beschränken, die Klage abzuweisen, wenn ein Prüfungsantrag nicht gestellt worden ist. Das gleiche gilt für den Fall, daß die Rechtsbeständigkeit des einstweiligen Schutzes vom Beklagten nicht bestritten wird oder dieser aus anderen Gründen auf die Einleitung des Prüfungsverfahrens keinen Wert legt und es nur um die Frage geht, ob der einstweilige Schutz überhaupt verletzt wird. Die Bundesregierung hält es deshalb für ausreichend, die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus einer bekanntgemachten Anmeldung wegen Fehlens eines Prüfungsantrages nur für die Fälle auszuschließen, in denen die Entscheidung von der Rechtsbeständigkeit des einstweiligen Schutzes, d. h. von der Patentfähigkeit des Gegenstands der bekanntgemachten Patentanmeldung abhängt und der Gegner sich darauf beruft, daß ein Prüfungsantrag für die Anmeldung nicht gestellt worden ist. Der Prüfungsantrag soll also nach Auffassung der Bundesregierung nicht Prozeßvoraussetzung sein, wohl aber soll das Fehlen eines Prüfungsantrages nach Art einer Einrede geltend gemacht werden können. Mit dieser Regelung glaubt die Bundesregierung der besonderen Sachlage bei der Geltendmachung des einstweiligen Schutzes aus einer bekanntgemachten Anmeldung, für die kein Prüfungsantrag gestellt worden ist, am besten zu entsprechen.

#### Zu Artikel 2

##### (Anderung des Warenzeichengesetzes)

###### Zu Nummer 1

Nach der gegenwärtigen Fassung des § 2 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes müssen die für mehr als eine Klasse oder Unterklasse gezahlten Klassengebühren zurückgezahlt werden, wenn die Warenzeichenanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird, bevor das Patentamt die Bekanntmachung der Anmeldung beschlossen hat. Die vorgeschlagene Änderung hat zur Folge, daß die Klassengebühren nicht mehr zurückgezahlt werden, wenn die Anmeldung vor ihrer Bekanntmachung zurückgewiesen wird. Diese Maßnahme soll lediglich der Entlastung des Patentamts dienen. Bisher besteht für einen Anmelder, dessen Zeichen vom Patentamt aus absoluten Gründen (§ 4 des Warenzeichengesetzes) beanstandet worden ist, keine Veranlassung zu prüfen, ob er die Anmeldung zurücknehmen soll. So werden selbst aussichtslose Anmeldungen nicht zurückgenommen, sondern müssen vom Patentamt durch Beschluß zurückgewiesen werden. Durch die Neuregelung soll ein Anreiz für die freiwillige Zurücknahme der vom Patentamt bereits als nicht schutzfähig beanstandeten Warenzeichenanmeldungen geschaffen werden.

###### Zu Nummer 2

Die in dieser Bestimmung vorgeschlagene Regelung für die Akteneinsicht ist aus § 18 der Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 9. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 585) übernommen worden. Die Übernahme dieser Regelung in das Warenzeichengesetz hält die Bundesregierung aus denselben Erwägungen wie die Übernahme derselben Regelung für die Einsicht in die Akten noch nicht bekanntgemachter Patentanmeldungen in das Patentgesetz für zweckmäßig. Insoweit wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 6 verwiesen.

###### Zu Nummer 3

Der überraschend starke Anstieg der Zahl der Widerspruchsverfahren ist offensichtlich nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß vor der Anmeldung eines neuen Warenzeichens nicht oder nicht hinreichend sorgfältig recherchiert wird, ob dem neuen Zeichen nicht bereits eingetragene ältere Zeichen anderer Inhaber entgegenstehen, und daß vor der Einlegung eines Widerspruchs gegen ein neu angemeldetes Zeichen die wirtschaftliche und zeichenrechtliche Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten des Widerspruchs nicht sorgfältig genug geprüft werden. Mit der vorgeschlagenen Möglichkeit der Kostenerstattung im Widerspruchsverfahren sollen sowohl die Anmelder als auch die Widersprechenden zu einer genaueren Prüfung der Erfolgsaussichten einer Anmeldung oder eines Widerspruchs veranlaßt werden. Die Bundesregierung verspricht sich von dieser Maßnahme eine nicht unerhebliche Auswirkung auf die Zahl der Widerspruchsverfahren. Die vorgeschlagene Regelung würde damit ebenfalls zu einer Entlastung des Patentamts und Patentgerichts und zu einer Beschleunigung der Eintragungsverfahren führen und auf diese Weise der ganzen am Warenzeichenschutz interessierten Wirtschaft zugute kommen (vgl. hierzu auch die Begründung zur Erhöhung der Widerspruchsgebühr, unten zu Artikel 4 Nr. 3).

###### Zu Nummer 4

Der neue Absatz 7 des § 5 des Warenzeichengesetzes hat den Zweck, zur Entlastung des Patentamts und im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen Widersprüche aus älteren Zeichen, die der Löschung wegen Nichtbenutzung unterliegen (vgl. Artikel 2 Nr. 10 des Entwurfs), zu verhindern.

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Begründung im Abschnitt III Nr. 6 ausgeführt worden ist, sollen Zeichen, deren Benutzung nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung aufgenommen oder deren Benutzung nach diesem Zeitpunkt fünf Jahre lang unterbrochen worden ist, grundsätzlich der Löschung unterliegen. Bei Zeichen, die nach § 6 a des Warenzeichengesetzes im beschleunigten Verfahren eingetragen worden sind und gegen die nach der Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, soll für den Beginn der Fünfjahresfrist der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens maßgeblich sein, weil dem Zeicheninhaber nicht zu-

gemutet werden soll, ein nur vorläufig eingetragenes Zeichen, dessen Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, in Benutzung zu nehmen.

Die nichtbenutzten Zeichen sollen auch der Neueintragung übereinstimmender Zeichen nicht entgegengehalten werden können. Auf diese Weise soll verhindert werden, daß die Warenzeichenrolle durch nichtbenutzte Zeichen blockiert wird. Daher soll nach dem Entwurf die Nichtbenutzung eines Widerspruchszeichens im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden können.

1. Für das Widerspruchsverfahren sieht der Entwurf jedoch im Interesse der Vermeidung einer zu starken zusätzlichen Belastung des Patentamts und des Patentgerichts davon ab, das Patentamt zu verpflichten, die Benutzungslage in vollem Umfang und von Amts wegen nachzuprüfen.

Eine volle Nachprüfung der Benutzung des Widerspruchszeichens würde bei der großen Zahl der Widerspruchsverfahren zu einer erheblichen Belastung des Patentamts und in der Folge auch des Patentgerichts und zu einer beachtlichen Verzögerung der Widerspruchsverfahren führen. Um diese Folgen zu vermeiden, wird vorgeschlagen, daß im Widerspruchsverfahren die Benutzung nur glaubhaft zu machen ist. Aus den gleichen Gründen soll nach dem Entwurf die Glaubhaftmachung in den Fällen nicht erforderlich sein, in denen der Anmelder die Benutzung des Widerspruchszeichens nicht bestreitet, etwa weil dem Anmelder die Benutzung des Widerspruchszeichens bekannt ist und er nur eine Entscheidung des Patentamts über die Verwechslungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichen anstrebt.

Die im Entwurf vorgeschlagene Regelung schließt zwar nicht aus, daß eine Anmeldung auf Grund der Glaubhaftmachung der Benutzung des Widerspruchszeichens zurückgewiesen wird, obwohl das Zeichen in Wahrheit nicht oder jedenfalls nicht in dem erforderlichen Umfang, den eine ernsthafte Benutzung voraussetzt, benutzt wird. Den Interessen des Anmelders des neuen Zeichens ist aber durch § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes hinreichend Rechnung getragen. Danach hat er die Möglichkeit, seinen Anspruch auf Eintragung des Zeichens im Wege der Klage gegen den Widersprechenden geltend zu machen. Einer ausdrücklichen Erwähnung dieses Falles in § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes bedarf es nicht, weil mit der Klage nach § 6 Abs. 2 nur die Feststellung der Übereinstimmung der Zeichen nicht angegriffen werden kann, alle anderen Gründe aber, aus denen dem Anmelder ein Anspruch auf Eintragung zustehen kann, geltend gemacht werden können (vgl. BGH, Beschluß vom 25. Juni 1965, BGHZ 44 S. 60), also auch der Grund, daß das Widerspruchszeichen der Löschung wegen Nichtbenutzung unterlag. In dem Verfahren nach § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes wird voll nachgeprüft, ob und in welchem Umfang das Widerspruchszeichen benutzt worden ist.

Die Nichtbenutzung eines eingetragenen Warenzeichens über einen längeren Zeitraum als fünf Jahre hinweg soll nach dem Entwurf unschädlich sein und nicht zum Verlust des Zeichenrechts führen, wenn die Aufnahme der Benutzung dem Zeicheninhaber im einzelnen Fall nicht zumutbar war (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 in der Fassung des Entwurfs, Artikel 2 Nr. 10). Auch diese Frage kann aber im patentamtlichen Verfahren aus den genannten Gründen nicht geprüft werden. Das Patentamt müßte sonst unter Umständen in eine umfangreiche Beweisaufnahme eintreten, die bei der großen Zahl der Widerspruchsverfahren schon aus praktischen Gründen nicht möglich wäre. Nach dem Entwurf soll deshalb diese Prüfung dem Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten bleiben. Hat das Patentamt einen Widerspruch zurückgewiesen, weil die Benutzung des Widerspruchszeichens nicht glaubhaft gemacht worden ist, und hat es das neue Warenzeichen des Dritten eingetragen, so hat der Widersprechende die Möglichkeit, nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes eine Klage auf Löschung des neuen Zeichens zu erheben. In diesem Verfahren kann er geltend machen, daß es ihm nicht zumutbar war, sein Zeichen innerhalb der Fünfjahresfrist zu benutzen, und daß das neu eingetragene übereinstimmende Zeichen zu löschen ist, weil das Widerspruchszeichen im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Anmeldung des neuen Zeichens nicht der Löschung wegen Nichtbenutzung unterlag.

2. Mit der Fünfjahresfrist des § 5 Abs. 7 entspricht der Entwurf ebenso wie mit der gleichen Frist in dem neuen Löschungstatbestand des § 11 Abs. 1 Nr. 4 (Artikel 2 Nr. 10) der Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland mit Artikel 5 C Absatz 1 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Bundesgesetzbl. 1961 II S. 274) übernommen hat. Danach darf eine eingetragene Marke wegen Nichtbenutzung „erst nach Ablauf einer angemessenen Frist“ für ungültig erklärt werden. Die Dauer dieser „angemessenen Frist“ ist im geltenden Recht allerdings nicht näher bestimmt. Bereits auf der Diplomatischen Konferenz von Lissabon zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft im Oktober 1958 war aber vorgeschlagen worden, die „angemessene“ Frist durch Einführung einer Fünfjahresfrist näher zu präzisieren. Die Annahme dieses Vorschlags ist seinerzeit nur an der Gegenstimme eines einzigen Mitgliedstaates gescheitert. Wenn deshalb im Entwurf eine Fünfjahresfrist vorgeschlagen wird, so entspricht dies der allgemeinen internationalen Entwicklung. Schon für die nächste Konferenz zur Revision der materiell-rechtlichen Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft kann mit der einstimmigen Annahme der Einführung einer Fünfjahresfrist in Artikel 5 C Absatz 1 der Übereinkunft gerechnet werden.

Diese Frist erscheint aber auch im Hinblick auf die besonderen deutschen Verhältnisse angemessen. Sie eröffnet den Zeicheninhabern nach



Auffassung der Bundesregierung in ausreichendem Maße die Möglichkeit, eingetragene Warenzeichen für die Einführung neuer Erzeugnisse auf dem Markt bereitzuhalten.

3. Nach dem Entwurf wird die Benutzung des Widerspruchszeichens innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Bekanntmachung der Neuanmeldung verlangt. Danach kann sich der Widersprechende nicht auf eine Benutzung berufen, die er erst nach der Bekanntmachung der neuen Anmeldung innerhalb der Widerspruchsfrist aufgenommen hat. Der Zeitpunkt, von dem an die Fünfjahresfrist zu berechnen ist, ist auf die Bekanntmachung der neuen Anmeldung und nicht auf die Widerspruchserhebung festgesetzt worden, damit der Zeicheninhaber nicht die Möglichkeit hat, mit der Aufnahme der Benutzung zu warten, bis Anmeldungen Dritter vorliegen, gegen die er Widerspruch erheben möchte. Der Zweck der Einführung des Benutzungszwangs, daß Zeichen, die fünf Jahre nicht benutzt worden sind, die Eintragung übereinstimmender Zeichen Dritter für gleiche oder gleichartige Waren nicht hindern sollen, kann nicht erreicht werden, wenn man eine Aufnahme der Benutzung noch in der Widerspruchsfrist als ausreichend für die Geltendmachung des Zeichens im Widerspruchsverfahren ansehen wollte.
4. Einer ausdrücklichen Bestimmung darüber, in welchem Gebiet die Benutzung vorgenommen sein muß, bedarf es nach Auffassung der Bundesregierung nicht. Nach dem das Warenzeichenrecht beherrschenden Territorialitätsprinzip versteht es sich von selbst, daß grundsätzlich nur eine Benutzung im Geltungsbereich des Warenzeichengesetzes als Benutzung im Sinne der neuen Vorschriften anzusehen ist. Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Benutzung eines Warenzeichens beim Export als Benutzung des Zeichens im Sinne der neuen Vorschriften anzusehen ist, kann wegen der Vielzahl der Benutzungstatbestände nicht im einzelnen gesetzlich geregelt werden. Diese Frage muß der Rechtsprechung überlassen bleiben. Im übrigen sind Benutzungshandlungen im Ausland als ausreichende Benutzung anzusehen, wenn ihnen auf Grund eines Staatsvertrags dieselbe Rechtswirkung wie Benutzungshandlungen im Inland zuerkannt worden ist (vgl. Artikel 5 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 — Reichsgesetzbl. 1894 S. 511 — in der Fassung des Abkommens vom 26. Mai 1902 — Reichsgesetzbl. 1903 S. 181).
5. Die Frage, welche Benutzungshandlungen den gesetzlichen Tatbestand der Benutzung des Zeichens erfüllen, wird im Entwurf bewußt offengelassen. Die Bundesregierung hat erwogen, das Erfordernis der Benutzung durch zusätzliche Tatbestandsmerkmale zu konkretisieren. Einerseits sollen Scheinhandlungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Geltendmachung eines Zei-

chens gegen einen Dritten zu erfüllen, nicht als Benutzungshandlungen berücksichtigt werden. Andererseits sollen nur solche Benutzungshandlungen ausreichend sein, die nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck der Einführung des Benutzungszwangs entsprechen, der Geltendmachung von nur formalen Zeichenrechten zu begegnen. Die Bundesregierung ist aber zu dem Ergebnis gelangt, daß eine Konkretisierung des Benutzungstatbestandes auch wiederum nur in der Form der Hinzufügung eines ganz allgemeinen Tatbestandsmerkmals, etwa im Sinne des Erfordernisses einer „ernsthaften“ oder einer „nicht nur vorübergehenden“ Benutzung oder einer Benutzung „von nicht geringfügigem Umfang“, erreicht werden könnte, wenn der Vielfalt der möglichen Umstände des Einzelfalls, bei denen insbesondere auch die Größe des Unternehmens des Zeicheninhabers zu berücksichtigen ist, Rechnung getragen werden soll. Die Bundesregierung hat deshalb davon abgesehen, den Begriff der Benutzung des Zeichens im Entwurf näher zu umschreiben. Sie hält eine solche gesetzliche Konkretisierung auch nicht für erforderlich. Sie geht davon aus, daß die Gerichte und das Patentamt, wie sie es auch sonst ganz allgemein bei vergleichbaren Rechtsbegriffen tun, den gesetzlichen Tatbestand der Benutzung so auslegen und anwenden werden, daß der gesetzgeberische Zweck der Einführung des Benutzungszwangs erreicht und insbesondere nicht durch nur zum Schein vorgenommene Benutzungshandlungen umgangen wird.

6. Nach dem Entwurf braucht das Zeichen nicht vom Zeicheninhaber selbst benutzt zu werden. Es soll vielmehr als ausreichend angesehen werden, wenn das Zeichen von einem Dritten mit Zustimmung des Zeicheninhabers benutzt wird. Eine Bestimmung darüber, daß der Zeicheninhaber den Gebrauch des Zeichens einem Dritten überlassen kann, ist bisher im Warenzeichengesetz nicht enthalten. Das Gesetz geht davon aus, daß der Zeicheninhaber das Zeichen selbst benutzt (§ 1: „Wer sich in seinem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung seiner Waren von den Waren anderer eines Warenzeichens bedienen will...“). Das Warenzeichengesetz läßt außerdem die Übertragung des Warenzeichens nur mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebs des Zeicheninhabers zu, zu dem das Warenzeichen gehört (§ 8). Die im Entwurf vorgeschlagene Regelung widerspricht jedoch nicht den genannten Bestimmungen, die durch den Entwurf nicht geändert werden sollen. Die Rechtsprechung hat es auch im Hinblick auf die §§ 1 und 8 des Warenzeichengesetzes für zulässig erachtet, daß der Warenzeicheninhaber den Gebrauch des Warenzeichens einem anderen überläßt, soweit die Gebrauchsüberlassung Belange der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt und insbesondere nicht zu einer Täuschung der durch das Zeichen angesprochenen Verkehrskreise führt. Diese Rechtslage soll durch den Entwurf nicht geändert werden. Die Bundesregierung hält es lediglich für erforderlich, im Hinblick auf die

vorgeschlagene Einführung des Benutzungszwangs ausdrücklich zu bestimmen, daß die Benutzung des Warenzeichens durch einen Dritten, soweit die Rechtsprechung sie als zulässig erachtet, als Benutzung durch den Zeicheninhaber selbst angesehen wird.

Die im Entwurf vorgeschlagene Regelung ist insbesondere im Hinblick auf die Zeichen ausländischer Unternehmen erforderlich. Vielfach werden Zeichen, die in der Zeichenrolle auf den Namen ausländischer Unternehmen eingetragen sind, von einem deutschen Unternehmen benutzt, das die Erzeugnisse des ausländischen Unternehmens in Lizenz herstellt und dem die Benutzung des eingetragenen Warenzeichens für diese Erzeugnisse vertraglich gestattet worden ist. Würde man die Benutzung der Warenzeichen ausländischer Unternehmen durch diese deutschen Unternehmen nicht als ausreichend ansehen, so müßten die ausländischen Unternehmen zur Erhaltung ihrer Warenzeichenrechte dazu übergehen, ihre Erzeugnisse in Deutschland selbst herzustellen oder zumindest zu vertreiben. Ausschließlichkeitsverträge, nach denen deutsche Unternehmen die Erzeugnisse ausländischer Unternehmen in Lizenz herstellen und in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Warenzeichen vertreiben dürfen, müßten gekündigt und neue derartige Verträge könnten nicht mehr geschlossen werden. Eine solche Rechtsfolge, die ausländische Unternehmen zwingen würde, sich auf dem deutschen Markt nur noch selbst und nicht mehr durch deutsche Lizenznehmer zu betätigen, wäre nach Auffassung der Bundesregierung nicht vertretbar. Das gleiche gilt auch für das Verhältnis eines deutschen Zeicheninhabers zu seinem inländischen Lizenznehmer. Die Einführung des Benutzungszwangs für Warenzeichen darf nicht zu einer Störung des Wirtschaftsablaufs führen.

Durch die im Entwurf vorgesehene Regelung wird die Frage, inwieweit Ausschließlichkeitsverträge gültig sind, nicht berührt. Diese Frage ist weiterhin nach den allgemeinen Vorschriften, insbesondere nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, zu beurteilen. Soweit diese Verträge jedoch rechtswirksam abgeschlossen werden können, sollen sie nicht allein wegen der Einführung des Benutzungszwangs praktisch unmöglich gemacht werden.

Die Regelung des Entwurfs ist aber auch für die Fälle der Verpachtung eines Geschäftsbetriebs erforderlich, in denen dem Pächter die Benutzung der zum Betrieb gehörenden Warenzeichen gestattet wird. Würde man die Benutzung der Warenzeichen durch den Zeicheninhaber selbst verlangen, so würden die nur vom Pächter benutzten Zeichen der Gefahr einer Löschungsklage ausgesetzt sein und könnten auch im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden. Eine Übertragung der Zeichen auf den Pächter kann schon wegen § 8 des Warenzeichengesetzes, der den gleichzeitigen Übergang des Geschäftsbetriebs verlangt, nicht in Betracht kommen. Daher würde bei einer Verpachtung, die länger als fünf Jahre dauert, der Warenzeichenbestand des

Unternehmens gefährdet, wenn man die Benutzung durch den Pächter nicht als ausreichend ansehen würde.

7. Wird die Benutzung des Widerspruchszeichens nicht für alle Waren glaubhaft gemacht, für die das Zeichen eingetragen ist, so soll das Patentamt nach dem Entwurf bei seiner Entscheidung nur die Waren berücksichtigen, für die der Widersprechende die Benutzung des Zeichens glaubhaft gemacht hat. Die Eintragung eines neu angemeldeten übereinstimmenden Zeichens soll auf Grund eines Widerspruchs also nur für die Waren versagt werden, die mit den Waren, für die das Widerspruchszeichen benutzt wird, gleich oder gleichartig sind. Auf diese Weise sollen wiederum wirtschaftlich nicht gerechtfertigte Widersprüche verhindert und insbesondere die stark in Anspruch genommenen Warenklassen für Neueintragungen leichter zugänglich gemacht werden.

Die Benutzung des Warenzeichens für bestimmte Waren soll dagegen nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Waren gelten. Eine solche Regelung würde eine weitgehende Aushöhlung des Benutzungszwangs zur Folge haben und entgegen dem Zweck der Einführung des Benutzungszwangs geradezu einen Anreiz schaffen, Warenzeichen nicht nur für die Waren anzumelden, für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit diesen Waren gleichartigen Waren. Wenn die Benutzung eines Zeichens für bestimmte Waren als Benutzung für mit diesen Waren gleichartige Waren gelten würde, so würde sich der Schutzbereich des Zeichens auch auf solche Waren erstrecken, die mit den Waren, für die das Zeichen benutzt wird, nicht gleichartig sind. Es würde genügen, wenn diese Waren lediglich in den Gleichartigkeitsbereich von Waren fallen, die ihrerseits mit den benutzten Waren gleichartig sind. Der Zeicheninhaber könnte dann die Eintragung von übereinstimmenden Zeichen Dritter in erheblich weiterem Umfange, als es der Entwurf vorsieht, verhindern. Eine so weitgehende Sperrmöglichkeit hält die Bundesregierung nicht für vertretbar und mit dem Grundgedanken eines Benutzungszwangs nicht für vereinbar. Nach Auffassung der Bundesregierung wird durch die Regelung des Entwurfs auch nicht in berechnete Interessen des Zeicheninhabers eingegriffen. Das Warenzeichen hat den Zweck, auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen. Es bleibt nach der im Entwurf vorgeschlagenen Regelung in dem Umfange geschützt, in dem eine Irreführung über die Herkunft der Ware möglich ist. Denn als gleichartig sind nach der Rechtsprechung und nach der Praxis des Patentamts solche Waren anzusehen, die, wenn sie mit übereinstimmenden Warenzeichen versehen sind, nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise aus demselben Geschäftsbetrieb stammen könnten.

Von einem Teil der beteiligten Kreise ist ange-regt worden, durch eine Sondervorschrift den

sogenannten „berühmten Marken“ einen erweiterten Schutzbereich zu geben und bei diesen Marken die Eintragung übereinstimmender Zeichen Dritter auch für nicht gleichartige Waren zu untersagen. Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß dieser Anregung sowohl aus rechtlichen als auch aus praktischen Gründen nicht entsprochen werden kann. Soweit die sogenannte „berühmte Marke“ eine so überragende Verkehrsgeltung besitzt, daß die Eintragung eines übereinstimmenden Zeichens auch für nicht gleichartige Waren ersichtlich die Gefahr einer Täuschung der in Betracht kommenden Verkehrskreise begründet, ist das angemeldete übereinstimmende Zeichen bereits nach § 4 Abs. 2 Nr. 4 des Warenzeichengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen; die Anmeldung muß dann von Amts wegen zurückgewiesen werden. Im übrigen handelt es sich bei der Benutzung einer „berühmten“ Marke durch einen anderen für nicht gleichartige Waren um einen Wettbewerbsstatbestand, der eine Berücksichtigung der jeweils verschiedenen Umstände des Einzelfalls erfordert und deshalb nur nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts und des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb (§ 823 Abs. 1, § 1004 BGB, § 1 UWG) beurteilt werden kann. Im Widerspruchsverfahren, das schon wegen der Vielzahl der zu entscheidenden Fälle formal ausgestaltet sein muß, kann ein solcher Wettbewerbsstatbestand angesichts seiner Vielgestaltigkeit nicht geprüft werden.

#### Zu Nummer 5

Die vorgeschlagene Änderung ist mit Rücksicht auf die Einfügung des neuen Absatzes 7 in § 5 des Warenzeichengesetzes erforderlich und hat lediglich redaktionelle Bedeutung.

#### Zu Nummern 6 bis 8

Wegen der Überfüllung der Warenzeichenrolle werden vielfach gegen Neuansmeldungen Widersprüche auf Grund einer größeren Anzahl älterer Zeichen eingelegt. Nach der bisherigen Rechtslage ist das Patentamt verpflichtet, über alle Widersprüche zu entscheiden, obwohl die Eintragung des angemeldeten Zeichens vielfach bereits auf Grund eines Widerspruchszeichens versagt werden könnte. Das Patentamt soll in diesen Fällen durch die vorgeschlagene Änderung des § 6 Abs. 2 und die Einfügung eines neuen Absatzes 3 in § 6 die Möglichkeit erhalten, das Verfahren zunächst auf die Widerspruchszeichen zu beschränken, auf die nach seiner Auffassung am ehesten die Versagung der Eintragung des angemeldeten Zeichens gestützt werden kann, und die Verfahren über Widersprüche, deren Erfolgsaussicht zweifelhaft ist, zunächst auszusetzen. Wird die Entscheidung des Patentamts vom Patentgericht bestätigt und eine Klage nach § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes nicht fristgerecht erhoben oder abgewiesen, so ist eine weitere Entscheidung in den ausgesetzten Widerspruchsverfahren nicht mehr erforderlich. Die zusätz-

liche Belastung des Patentamts mit diesen Widerspruchsverfahren kann auf diese Weise vermieden werden.

Außerdem führt die vorgeschlagene Regelung zu einer Entlastung des Bundespatentgerichts. Werden gegen eine Anmeldung mehrere Widersprüche eingelegt, so wird die Eintragung häufig auf Grund nur eines Widerspruchszeichens versagt, während andere Widersprüche mangels Übereinstimmung der Zeichen zurückgewiesen werden. Die Widersprechenden, deren Widerspruch zurückgewiesen worden ist, sind dann jedoch nach geltendem Recht, wenn sie mit der Entscheidung des Patentamts nicht einverstanden sind, gezwungen, ihrerseits Beschwerde einzulegen, obwohl das Patentamt die Eintragung des angemeldeten Zeichens versagt hat und damit die Weiterverfolgung des Widerspruchs jedenfalls zunächst nicht erforderlich wäre. Ohne Einlegung einer Beschwerde würde aber die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs unanfechtbar. Das angemeldete Zeichen würde eingetragen, wenn das Patentgericht auf eine Beschwerde des Anmelders hin die Entscheidung des Patentamts, durch die die Eintragung versagt wird, aufhebt. Die weiteren Widersprüche könnten mangels Beschwerdecinlegung durch die Widersprechenden nicht mehr gerichtlich überprüft werden. Außerdem können die Widersprechenden, deren Widerspruch zurückgewiesen worden ist, nach geltendem Recht selbst dann auf die Weiterverfolgung ihrer Beschwerde nicht verzichten, wenn die Versagung der Eintragung des Zeichens mangels Beschwerde des Anmelders unanfechtbar geworden ist. Sie müssen nämlich damit rechnen, daß das Zeichen noch auf eine Eintragungsklage nach § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes hin eingetragen wird. Bei dieser Rechtslage wird eine Vielzahl von Beschwerden eingelegt, über die nicht entschieden zu werden brauchte, wenn die Eintragung des Zeichens endgültig versagt wird.

Durch die vorgeschlagene Neuregelung, nach der das Patentamt schon in erster Instanz die Verfahren über weitere Widersprüche bis zur endgültigen Entscheidung über die Eintragung des Zeichens aussetzen kann (§ 6 Abs. 3), sollen nunmehr auch die übrigen Widersprechenden der Notwendigkeit enthoben werden, vorsorglich Beschwerde einzulegen.

Um aber das Verfahren über die weiteren Widersprüche nicht länger als notwendig auszusetzen, ist es nach Auffassung der Bundesregierung erforderlich, daß die in § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes vorgesehene Klage auf Eintragung des Zeichens befristet wird. Bisher ist für diese Klage keine Frist vorgesehen, so daß sie noch Jahre nach der Versagung der Eintragung des Zeichens erhoben werden kann. Die Bundesregierung hält eine Frist von einem Jahr für die Klageerhebung für angemessen. Diese Frist gibt dem Anmelder hinreichend Zeit, die Klage vorzubereiten.

#### Zu Nummer 9

Dieser Änderungsvorschlag hat nur redaktionelle Bedeutung.

Zu Nummern 10 bis 12

Die Einführung des Benutzungszwangs erfordert insbesondere eine Änderung und Ergänzung der Vorschriften über das Lösungsverfahren in Warenzeichensachen.

1. Als grundlegende Vorschrift wird die Einfügung des neuen Löschungstatbestandes der fünfjährigen Nichtbenutzung eines Warenzeichens vorgeschlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 des Warenzeichengesetzes in der Fassung des Entwurfs). Das durch die Eintragung des Warenzeichens begründete Recht soll also bei Nichtbenutzung des Warenzeichens nicht ipso jure verfallen. Das Zeichen soll vielmehr nur auf Antrag gelöscht werden können, wenn es innerhalb von fünf Jahren für die eingetragenen Waren nicht benutzt worden ist; sofern es nur für einen Teil der eingetragenen Waren benutzt worden ist, soll es für die Waren, für die es nicht benutzt worden ist, gelöscht werden können. Eine solche Löschungsmöglichkeit erscheint der Bundesregierung im Hinblick auf den Zweck der Einführung des Benutzungszwangs ausreichend und aus praktischen und verfahrenstechnischen Gründen gegenüber einem automatischen Erlöschen (Verfall) des Zeichenrechts auch geeigneter. Dadurch, daß die Inhaber eingetragener, aber nicht benutzter Zeichen einer Löschungsklage ausgesetzt werden, sollen sie veranlaßt werden, diese Zeichen aufzugeben und damit die Zeichenrolle für die Eintragung neuer Zeichen freizumachen.

Wegen der Tatbestandsmerkmale der neuen Vorschrift, die mit denen des neu vorgeschlagenen § 5 Abs. 7 übereinstimmen, darf auf die Ausführungen oben zu Nummer 4 Bezug genommen werden.

2. Die Nichtbenutzung eines Zeichens soll jedoch grundsätzlich dann geheilt werden, wenn die Benutzung aufgenommen wird, ehe ein Löschungsantrag gestellt ist. Es erscheint nicht gerechtfertigt, ein benutztes Zeichen nur deshalb zu löschen und damit unter Umständen in einen wertvollen Besitzstand einzugreifen, weil das Zeichen in der Vergangenheit längere Zeit nicht benutzt worden ist. Zudem würde, wenn das Zeichen auch noch nach jahrelanger Benutzung der Löschung unterläge, wenn es nur irgendwann während der Dauer seiner Eintragung fünf Jahre lang nicht benutzt worden ist, die Aufklärung der tatsächlichen Voraussetzungen des Lösungsgrundes im Lösungsverfahren erhebliche Schwierigkeiten bereiten.
3. Von dem Grundsatz, daß die Nichtbenutzung durch Aufnahme der Benutzung vor Einreichung des Lösungsantrages geheilt werden soll, müssen jedoch Ausnahmen vorgesehen werden.

Im Interesse der Vermeidung gerichtlicher Lösungsverfahren erscheint es geboten, dem Antragsteller die Möglichkeit zu geben, sich vor Einleitung des Verfahrens mit dem Antragsgegner in Verbindung zu setzen, um eine außerprozessuale Einigung zu erreichen. Diese Mög-

lichkeit würde dem Antragsteller verwehrt, wenn der Zeicheninhaber auf die Androhung eines Lösungsantrags hin die Benutzung seines Zeichens mit der Wirkung aufnehmen könnte, daß der Lösungsgrund der Nichtbenutzung entfällt. Der Entwurf sieht daher vor, daß der Zeicheninhaber sich nicht auf eine Benutzung berufen kann, die er erst nach Androhung des Lösungsantrags aufgenommen hat (§ 11 Abs. 5 Buchstabe a). Damit jedoch die Frist von fünf Jahren nicht verkürzt wird, müssen die Voraussetzungen der Löschung wegen Nichtbenutzung bereits im Zeitpunkt der Androhung des Lösungsantrags vorliegen (§ 11 Abs. 5 Einleitungssatz).

Der Entwurf sieht ferner vor, daß sich der Zeicheninhaber auch auf eine Benutzung, die er erst nach Bekanntmachung eines für gleiche oder gleichartige Waren später angemeldeten übereinstimmenden Zeichens aufgenommen hat, nicht berufen kann, wenn der Anmelder dieses Zeichens oder sein Rechtsnachfolger die Löschung innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Bekanntmachung beantragt (§ 11 Abs. 5 Buchstabe b). Diese Regelung beruht auf folgenden Erwägungen:

Liegen im Zeitpunkt der Neuanschuldung eines Zeichens die Voraussetzungen für die Löschung eines übereinstimmenden älteren Zeichens wegen Nichtbenutzung vor, so soll ein Widerspruch aus diesem Zeichen nach der Neuordnung des § 5 Abs. 7 zurückgewiesen werden, selbst wenn der Widersprechende die Benutzung seines Zeichens nach der Bekanntmachung aufgenommen hat (vgl. hierzu oben zu Nummer 4 Abschnitt 3). Der Anmelder des jüngeren Zeichens hätte jedoch ohne eine besondere ausdrückliche Regelung nicht die Möglichkeit, das ältere, nicht benutzte Zeichen löschen zu lassen, wenn der Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung zwar erst nach der Bekanntmachung der Neuanschuldung, aber vor Einreichung eines Lösungsantrages des Anmelders aufgenommen hat. Der Entwurf sieht daher vor, daß die Löschung eines Zeichens, das bereits im Zeitpunkt der Bekanntmachung eines neu angemeldeten übereinstimmenden Zeichens der Löschung wegen Nichtbenutzung unterlag, von dem neuen Anmelder beantragt werden kann, auch wenn das ältere Zeichen nach der Bekanntmachung der jüngeren Anmeldung in Benutzung genommen worden ist. Auf diese Weise soll erreicht werden, daß der Anmelder die Löschung auch solcher im Zeitpunkt der Bekanntmachung seiner Anmeldung noch unbenutzter, der Löschung unterliegender Zeichen beantragen kann, die nur wegen der Anmeldung des jüngeren Zeichens in Benutzung genommen worden sind, insbesondere solcher Zeichen, aus denen Widerspruch erhoben worden ist und für die im Widerspruchsverfahren die Benutzung im Zeitpunkt der Bekanntmachung nicht glaubhaft gemacht werden konnte. Diese Möglichkeit soll jedoch nur begrenzte Zeit bestehen, damit das ältere Zeichen nicht noch längere Zeit nach Aufnahme der Benutzung ge-

löscht werden kann und dadurch unter Umständen in einen wertvollen Besitzstand eingegriffen wird. Der Entwurf sieht daher für den Löschungsantrag gegen das nunmehr benutzte Zeichen eine Ausschußfrist von sechs Monaten nach Bekanntmachung des jüngeren Zeichens vor. Die Sechsmonatsfrist ist gewählt worden, um den jüngeren Anmelder auch nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist, die er in der Regel wird abwarten müssen, um die Aussichten für die Eintragung des von ihm angemeldeten Zeichens beurteilen zu können, noch drei Monate Zeit für die Einreichung der Löschungsklage zu geben.

4. Zur Erhebung der Löschungsklage wegen Nichtbenutzung eines Warenzeichens nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 soll nach dem Entwurf ebenso wie in den Fällen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 (Aufgabe des Geschäftsbetriebs) und Nr. 3 (Täuschungsgefahr) jedermann berechtigt sein. Ebenso wie in den genannten beiden anderen Fällen hält die Bundesregierung auch hier das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung nicht benutzter Zeichen gegenüber dem Interesse des Zeicheninhabers an der Aufrechterhaltung seines nichtbenutzten Zeichens für so vorrangig, daß es nach ihrer Auffassung nicht gerechtfertigt wäre, die Löschungsklage von dem Vorhandensein eines eigenen Zeichens des Klägers oder sonst von dem Vorliegen eines berechtigten Interesses, das über das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis hinausgeht, abhängig zu machen. Die Löschungsklage wegen Nichtbenutzung eines Zeichens soll ebenso wie die Löschungsklage wegen Aufgabe des Geschäftsbetriebs oder wegen Täuschungsgefahr eine echte Popularklage sein.
5. Nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes kann der Inhaber eines älteren Zeichens die Löschung eines übereinstimmenden jüngeren Zeichens beantragen, auch wenn er einen Widerspruch gegen die Anmeldung des jüngeren Zeichens nicht eingelegt hat oder wenn sein Widerspruch zurückgewiesen worden ist. Nach dieser Vorschrift könnte daher auch der Inhaber eines älteren Zeichens, das im Zeitpunkt der Bekanntmachung des jüngeren Zeichens der Löschung wegen Nichtbenutzung unterlag, nach Eintragung des jüngeren Zeichens eine Löschungsklage erheben, selbst wenn sein Widerspruch nach der Neuregelung des § 5 Abs. 7 zurückgewiesen worden ist oder wenn er keinen Widerspruch eingelegt hat. Das jüngere Zeichen würde also zwar zunächst eingetragen, könnte aber unmittelbar nach der Eintragung mit der Löschungsklage angegriffen werden, wenn der Inhaber des älteren Zeichens bis zur Erhebung der Löschungsklage die Benutzung des Zeichens aufgenommen hat. Der Anmelder des jüngeren Zeichens hat zwar die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Bekanntmachung seines Zeichens auf Löschung des älteren Zeichens zu klagen (§ 11 Abs. 5 Buchstabe b in der Fassung des Entwurfs). Er soll aber nicht gezwungen sein, Löschungsklage gegen alle nicht benutzten älteren Zeichen zu erheben, nur um zu verhindern,

daß ältere Zeichen, die der Löschung wegen Nichtbenutzung unterliegen, in Benutzung genommen und gegen ihn geltend gemacht werden. Die Neuanschuldung von Zeichen würde entgegen dem Zweck der Einführung des Benutzungszwangs erheblich erschwert, wenn der Anmelder eines jüngeren Zeichens selbst in den Fällen, in denen die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit dem älteren unbenutzten Zeichen zweifelhaft ist, Löschungsklage erheben müßte. Der Entwurf sieht daher vor, daß der Inhaber eines älteren Zeichens die Löschung eines übereinstimmenden jüngeren Zeichens nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 nicht beantragen kann, wenn das ältere Zeichen bereits im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Anmeldung des jüngeren Zeichens der Löschung wegen Nichtbenutzung unterlag (§ 11 Abs. 6 in der Fassung des Entwurfs). Einer ausdrücklichen Regelung, daß der Inhaber des älteren Zeichens gegen den Inhaber des jüngeren Zeichens auch keine Ansprüche aus Warenzeichenverletzung hat, bedarf es nach Auffassung der Bundesregierung nicht, weil durch den vorgeschlagenen Absatz 6 klargestellt wird, daß dem Inhaber des älteren Zeichens die ausschließliche Befugnis, das Warenzeichen zu benutzen (§ 15 des Warenzeichengesetzes), gegenüber dem Inhaber des jüngeren Zeichens nicht zusteht (vgl. auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 3. Juni 1964, „Schwarzer Kater“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1965 S. 86).

6. Ein fünf Jahre nicht benutztes eingetragenes Warenzeichen soll nach dem Entwurf nicht gelöscht werden, wenn dem Zeicheninhaber eine Benutzung seines Zeichens in diesem Zeitraum nicht zumutbar war. Zur Aufnahme dieser Ausnahmenvorschrift ist die Bundesrepublik Deutschland bei Einführung des Benutzungszwangs auf Grund des bereits erwähnten Artikels 5 C Absatz 1 der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Bundesgesetzbl. 1961 II S. 274) verpflichtet. Danach darf eine eingetragene Marke wegen Nichtbenutzung nur nach Ablauf einer angemessenen Frist und nur dann für ungültig erklärt werden, „wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt“. Diese Ausnahmenvorschrift ist lediglich in ihrer Formulierung der deutschen Gesetzessprache angepaßt worden.

Die Ausnahmeklausel ist aber auch erforderlich, um besonderen Verhältnissen des Einzelfalls Rechnung tragen zu können, wenn eine ausnahmslose Anwendung des Benutzungszwangs zu einer ungerechtfertigten Härte für den Warenzeicheninhaber oder zu einem wirtschaftlich nicht vernünftigen Ergebnis führen würde. Insbesondere sollen nach Auffassung der Bundesregierung Warenzeichen privater Unternehmen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nicht der Löschung unterliegen, wenn es diesen Unternehmen nicht möglich ist, ihre Waren in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Das gleiche soll für Warenzeichen von in der Sowjetzone oder in den Vertrei-

bungsgebieten enteignet oder stillgelegten Unternehmen gelten, die nach der Rechtsprechung trotz Fehlens des nach § 1 des Warenzeichengesetzes erforderlichen Geschäftsbetriebs solange weiterbestehen bleiben, als der Wille zur Wiedereröffnung des Betriebs und zur Verwendung der Zeichen vorhanden ist, infolge des rechtswidrigen Eingriffs aber nicht verwirklicht werden kann (BGH vom 5. April 1957, „Stolper Jungchen“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1958 S. 78).

Ferner werden von deutschen Unternehmen vielfach im Ausland Marken benutzt, die der jeweiligen Landessprache angepaßt sind. In einigen Ländern ist der Schutz dieser Marken von der Fortdauer des Schutzes im Heimatland abhängig. Auch in diesen Fällen ist es nach Auffassung der Bundesregierung nicht gerechtfertigt, daß die Nichtbenutzung des Warenzeichens in der Bundesrepublik Deutschland zur Löschung der deutschen Basismarke und damit zum Verlust der ausländischen Marken führt.

Darüber hinaus sollen die Gerichte die Möglichkeit haben, auch andere Gründe (etwa Ausnahmestände oder die Tatsache, daß das amtliche Prüfungsverfahren für ein Arzneimittel, das unter dem Warenzeichen vertrieben werden soll, noch nicht abgeschlossen ist) zu berücksichtigen, wenn sie die Verzögerung der Aufnahme oder die Unterbrechung der Benutzung rechtfertigen und daher die Benutzung als nicht zumutbar erscheinen lassen. Die Frage, welche Gründe im einzelnen diese Voraussetzung erfüllen, kann nur jeweils nach den Gegebenheiten des Einzelfalles entschieden werden und muß daher der Rechtsprechung überlassen bleiben. Durch die Formulierung „nicht zumutbar“ soll jedoch klargestellt werden, daß es sich um schwerwiegende Gründe handeln muß.

7. Die Lösungsgründe, die in § 11 des Warenzeichengesetzes aufgeführt sind, sind in der Regel im Wege der Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Nur bei dem Lösungsgrund des § 11 Abs. 1 Nr. 2 (Aufgabe des Geschäftsbetriebes) kann der Lösungsantrag zunächst an das Patentamt gerichtet werden. Das Patentamt hat das Zeichen zu löschen, wenn der Zeicheninhaber nicht widerspricht. Widerspricht der Zeicheninhaber, so wird dem Antragsteller anheimgegeben, seinen Antrag im Wege der Klage vor den ordentlichen Gerichten weiterzuverfolgen (§ 11 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes). Die Einreichung des Lösungsantrags zunächst beim Patentamt soll das Verfahren erleichtern, weil bei diesem Lösungsgrund in vielen Fällen mit einem Widerspruch gegen den Lösungsantrag nicht zu rechnen ist. Dieser Gesichtspunkt trifft auch für den Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung zu. Auch hier wird damit gerechnet werden können, daß bei jahrelang nicht benutzten Zeichen, deren Benutzung möglicherweise auch niemals beabsichtigt war (Defensivzeichen), der Zeicheninhaber einem Lösungsantrag nicht widersprechen

wird, gegen den er sich auch im gerichtlichen Verfahren nicht erfolgreich verteidigen könnte. Der Entwurf sieht daher zur Verfahrenserleichterung vor (Artikel 2 Nr. 11), daß der Lösungsantrag wegen Nichtbenutzung in die Regelung des § 11 Abs. 4 des Warenzeichengesetzes einbezogen wird.

#### Zu Nummer 13

Die Änderung des § 12 Abs. 2 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes ist durch die Einfügung des neuen Absatzes 7 in § 5 des Warenzeichengesetzes erforderlich und lediglich redaktioneller Natur.

#### Zu Nummer 14 bis 18

Nach dem geltenden Warenzeichengesetz nimmt die Geschäfte der Prüfungsstelle im Eintragungsverfahren für Warenzeichen ein rechtskundiges oder technisches Mitglied des Patentamts (Prüfer) wahr. Beamte des gehobenen Dienstes können nur einzelne den Prüfungsstellen obliegende Geschäfte wahrnehmen, die rechtlich keine Schwierigkeiten bieten, soweit sie ihnen auf Grund der Ermächtigung in § 12 Abs. 5 des Warenzeichengesetzes durch Rechtsverordnung übertragen worden sind (Verordnung des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 19. Juli 1961 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle oder den Abteilungen des Deutschen Patentamts obliegender Geschäfte durch Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes — Bundesanzeiger Nr. 146 vom 2. August 1961). Durch die im Entwurf vorgeschlagene Regelung soll nunmehr ermöglicht werden, qualifizierte Beamte des gehobenen Dienstes mit der Leitung einer Prüfungsstelle für Warenzeichen zu beauftragen.

Die Bundesregierung hält diese Maßnahme zur Entlastung der Prüfer und zur Beschleunigung des Eintragungsverfahrens für erforderlich. Der gegenwärtige Geschäftsfall in der Warenzeichenabteilung des Patentamts kann mit der vorhandenen Zahl von Prüfern nicht mehr bewältigt werden. Weder können die Rückstände, die zu erheblichen Verzögerungen der Verfahren führen, abgebaut, noch kann die Entstehung neuer Rückstände verhindert werden. Die Bundesregierung ist jedoch der Auffassung, daß dieser Entwicklung nicht allein mit einer Vermehrung der Zahl der Prüfer begegnet werden sollte. Das Eintragungsverfahren für Warenzeichen sollte vielmehr, da bei der Prüfung der Übereinstimmung der Zeichen und der Gleichartigkeit von Waren in einer Vielzahl von Fällen die gleichen Sachverhalte und Rechtsfragen zu entscheiden sind, soweit wie möglich den Beamten des gehobenen Dienstes übertragen werden. Die Beamten des gehobenen Dienstes haben insbesondere dann, wenn sie längere Zeit im Patentamt tätig sind oder eine Ausbildung als Rechtspfleger bei den Gerichten durchlaufen haben, in der Regel gute Rechtskenntnisse. Sie sind auch bisher schon bei der Vorbereitung von Beschlüssen der Prüfungsstellen eingesetzt worden. Die Erfahrungen, die das Patentamt mit dieser Maßnahme und mit der Übertragung einzelner Geschäfte

zur selbständigen Erledigung auf Grund der Verordnung vom 19. Juli 1961 gemacht hat, lassen erwarten, daß die qualifizierten Beamten des gehobenen Dienstes, die mit der Leitung einer Prüfungsstelle beauftragt werden sollen, das Warenzeicheneintragsverfahren zuverlässig und ohne Nachteile für die beteiligten Kreise durchführen werden.

Im übrigen soll nach dem Entwurf gegen die Entscheidung des Beamten des gehobenen Dienstes der gebührenfreie Einspruch zulässig sein, über den dann der Prüfer entscheidet. Durch diese Maßnahme soll zunächst erreicht werden, daß die Entscheidungen des Beamten des gehobenen Dienstes noch im Verwaltungsverfahren gebührenfrei überprüft werden können. Darüber hinaus soll durch diese Regelung aber auch vermieden werden, daß künftig nur deshalb eine größere Zahl von Entscheidungen des Patentamts beim Patentgericht angefochten wird, weil die Entscheidungen nicht vom Prüfer, sondern vom Beamten des gehobenen Dienstes getroffen worden sind.

Die Bundesregierung verspricht sich im übrigen von dieser Maßnahme nicht nur, daß sie eine zusätzliche Belastung des Patentgerichts vermeidet. Sie erwartet außerdem, daß die gegenwärtige Zahl der Beschwerden in Warenzeichensachen zurückgeht und auf diese Weise auch eine nicht unerhebliche Entlastung des Patentgerichts erreicht wird. Die Überprüfung der ersten Entscheidung des Patentamts im Verwaltungsverfahren und die größere Kontinuität der Rechtsanwendung, die auf den weitaus geringeren Personalwechsel innerhalb des gehobenen Dienstes zurückzuführen ist, werden nach Auffassung der Bundesregierung die Erfolgsaussichten einer Beschwerde an das Patentgericht vermindern und den Beteiligten in vielen Fällen ersparen, den Rechtsweg zu beschreiten.

Im einzelnen ist zu Nummer 14 bis 18 folgendes zu bemerken:

#### 1. Zu Nummer 14

Durch die Neufassung des § 12 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes wird die Möglichkeit geschaffen, daß Beamte des gehobenen Dienstes grundsätzlich mit der Wahrnehmung aller Aufgaben der Prüfungsstelle beauftragt werden. Die Vorschrift ist so gefaßt, daß nicht sofort sämtliche Prüfungsstellen für Warenzeichen mit Beamten des gehobenen Dienstes besetzt zu werden brauchen. Die Prüfungsstellen sollen vielmehr je nach der Personallage des Patentamts schrittweise mit Beamten des gehobenen Dienstes besetzt werden. Auf diese Weise können zunächst Erfahrungen gesammelt werden, wie sich die vorgeschlagenen Maßnahmen bewähren. Wenn der erwartete Erfolg eintritt, ist beabsichtigt, später alle Prüfungsstellen für Warenzeichen mit Beamten des gehobenen Dienstes zu besetzen und den Prüfern im Warenzeicheneintragsverfahren grundsätzlich nur die Bearbeitung und Entscheidung von Einsprüchen vorzubehalten.

Die Bundesregierung hält jedoch zwei Ausnahmen für erforderlich. Die Prüfungsstelle hat nach § 12 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes in Verbindung mit

§ 33 Abs. 1 des Patentgesetzes die Befugnis, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich zu vernehmen. In Anlehnung an § 4 Abs. 2 des Rechtspflegergesetzes soll diese Befugnis den Beamten des gehobenen Dienstes nicht übertragen werden. Außerdem kann nach § 12 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes in Verbindung mit § 46 Abs. 2 des Patentgesetzes die Prüfungsstelle das Patentgericht ersuchen, Strafen gegen Zeugen oder Sachverständige festzusetzen, die nicht erschienen sind oder ihre Aussage oder deren Beeidigung verweigert haben. Wegen des engen Zusammenhangs dieser Vorschriften mit den Vorschriften über die Beeidigung und wegen des vom Entwurf verfolgten Grundgedankens, das Patentgericht nur mit Entscheidungen der Prüfungsstelle zu befassen, die von einem Prüfer des Patentamts erlassen oder überprüft worden sind, soll auch das Straffestsetzungsersuchen an das Patentgericht nicht von einem Beamten des gehobenen Dienstes gestellt werden können.

#### 2. Zu Nummer 15

Die Neufassung des § 13 Abs. 5 des Warenzeichengesetzes trägt zunächst der Änderung des Absatzes 3 derselben Vorschrift Rechnung. Wenn bereits, wie es der Entwurf vorschlägt, in dieser Vorschrift und damit im Gesetz selbst bestimmt wird, daß Beamte des gehobenen Dienstes die Geschäfte der Prüfungsstelle wahrnehmen können, dann ist auch für die Übertragung einzelner Geschäfte der Prüfungsstelle auf Beamte des gehobenen Dienstes, die schon zu Ausbildungszwecken weiterhin möglich sein soll, eine Rechtsverordnung nicht mehr erforderlich. Die entsprechende Ermächtigung kann daher entfallen. Darüber hinaus wird, soweit sich die Ermächtigung auf die Warenzeichenabteilungen bezieht, die Befugnis zur Übertragung einzelner ihnen obliegender Geschäfte auf Beamte des gehobenen Dienstes erweitert. Auch diese Maßnahme soll der Entlastung des Patentamts dienen. Bisher konnte durch Rechtsverordnung nur die Anordnung von Löschungen, die der Zeicheninhaber selbst beantragte, auf Beamte des gehobenen Dienstes übertragen werden. Nach dem Entwurf soll auch die Löschung eines Warenzeichens wegen Ablaufs der Schutzdauer (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes) oder aus Gründen, denen der Zeicheninhaber nicht widersprochen hat (§ 10 Abs. 3 Satz 2, § 11 Abs. 4 Satz 3 des Warenzeichengesetzes), Beamten des gehobenen Dienstes übertragen werden können, weil auch diese Geschäfte rechtlich keine Schwierigkeiten bieten. Die Ausnahme hinsichtlich der Gutachten und der Beschlüsse über die Ablehnung eines Gutachtens ist nur aus Gründen der Klarstellung eingefügt worden. Diese Geschäfte können den Beamten des gehobenen Dienstes nicht übertragen werden, weil sie nach § 13 der Verordnung über das Deutsche Patentamt der Beratung und Abstimmung in einer Sitzung der Warenzeichenabteilung bedürfen.

#### 3. Zu Nummer 16

Die Änderung des § 12 Abs. 6 Satz 2 des Warenzeichengesetzes ist durch die vorgeschlagene Neufassung des Absatzes 3 derselben Vorschrift bedingt und lediglich redaktioneller Natur.

## 4. Zu Nummer 17

§ 12 a, der in das Warenzeichengesetz neu eingefügt werden soll, enthält die Vorschriften über den Einspruch gegen die von einem Beamten des gehobenen Dienstes erlassenen Beschlüsse. Die Formerfordernisse des Einspruchs entsprechen denen der Beschwerde. § 34 Abs. 2 des Patentgesetzes, der für Entscheidungen, die der Beschwerde unterliegen, eine Rechtsmittelbelehrung vorsieht, soll im Interesse der Betroffenen auch bei Beschlüssen angewandt werden, die nunmehr zunächst mit dem Einspruch anfechtbar sind. Wie im Rechtspflegergesetz ist außerdem vorgesehen, daß der Beamte des gehobenen Dienstes einem Einspruch abhelfen kann, allerdings nur in dem Umfang, in dem dies bei einer Beschwerde gegen einen endgültigen Beschluß möglich ist.

## 5. Zu Nummer 18

Die Änderungen der Absätze 1 und 2 des § 13 des Warenzeichengesetzes sind wegen der Einfügung des § 12 a erforderlich und nur redaktioneller Natur.

*Zu Nummer 19 und 20*

Durch diese Vorschriften des Entwurfs soll erreicht werden, daß auch Verbandszeichen der Löschung unterliegen, wenn sie nach ihrer Eintragung fünf Jahre nicht benutzt worden sind. Dabei ist vorgesehen, daß als Benutzung eines Verbandszeichens nur die Benutzung durch mindestens zwei Mitglieder des Verbandes anzusehen ist. Da das Verbandszeichen dazu bestimmt ist, zur Kennzeichnung der Waren der Mitglieder des Verbandes zu dienen (§ 17 des Warenzeichengesetzes), soll es nicht als ausreichend angesehen werden, wenn nur ein Mitglied des Verbandes das Zeichen benutzt. In diesem Fall ist das Verbandszeichen in Wahrheit ein verdecktes Individualzeichen, das sich das benutzende Unternehmen auch als solches eintragen lassen soll.

**Zu Artikel 3****(Änderung des Gebrauchsmustergesetzes)***Zu Nummer 1*

Die vorgeschlagene Streichung der Bestimmung in § 2 Abs. 5 des Gebrauchsmustergesetzes, nach der bei Zurücknahme oder Zurückweisung der Anmeldung die Hälfte der Anmeldegebühr zu erstatten ist, entspricht einer Anregung des Bundesrechnungshofs. Der mit der Zurückzahlung verbundene Verwaltungsaufwand steht in keinem angemessenen Verhältnis zu der Höhe des zurückzuerstattenden Betrages (15 DM). Außerdem ist die Bundesregierung der Auffassung, daß bei einer Anmeldegebühr von nur 30 DM die Rückerstattung eines Teilbetrages für den Fall, daß die Anmeldung nicht zur Eintragung führt, auch sachlich nicht gerechtfertigt ist. Auch wenn in der Anmeldegebühr bereits die Gebühr für die erste dreijährige Schutzdauer des Gebrauchsmusters mit enthalten ist, ist der absolute Betrag der Gebühr so gering, daß er die Kosten des Ein-

tragungsverfahrens bei weitem nicht deckt. Die Bundesregierung hält es deshalb für sachgerecht, wenn das Patentamt entsprechend der Anregung des Bundesrechnungshofs künftig von der Verpflichtung zur Rückzahlung der Hälfte der Anmeldegebühr bei Zurücknahme oder Zurückweisung der Anmeldung befreit und damit nicht unerheblich entlastet wird.

*Zu Nummer 2*

Nach der geltenden Fassung des § 3 Abs. 5 Gebrauchsmustergesetz steht „die Einsicht in die Rolle und die Anmeldungen, auf Grund deren die Eintragungen erfolgt sind“, jedermann frei. Die Einsicht in solche Anmeldungen, die nicht oder noch nicht zur Eintragung geführt haben, gewährt das Patentamt gemäß § 18 der Verordnung über das Deutsche Patentamt auf besonderen Antrag.

An dieser Regelung soll sachlich nichts geändert werden; sie soll nur, ebenso wie dies der Entwurf für § 24 Abs. 3 des Patentgesetzes vorsieht, nunmehr in das Gebrauchsmustergesetz selbst aufgenommen werden, damit in diesem Gesetz die Einsicht in Gebrauchsmusterakten erschöpfend geregelt ist.

*Zu Nummer 3*

Die Änderung des § 3 a Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes ist nur wegen der vorgeschlagenen Änderung des § 24 Abs. 3 des Patentgesetzes notwendig und hat insofern nur redaktionelle Bedeutung.

*Zu Nummer 4*

Nach geltendem Recht sind die Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung des Armenrechts im Gebrauchsmustereintragungsverfahren nur anzuwenden, wenn wegen der rechtlichen Schwierigkeiten der Sache die Beiordnung eines Vertreters erforderlich erscheint (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 des Gebrauchsmustergesetzes). Im Lösungsverfahren (§ 12 Abs. 2 Nr. 2) kann dagegen das Armenrecht in allen Fällen bewilligt werden. Die Einschränkung der Möglichkeit der Bewilligung des Armenrechts im Eintragungsverfahren bezieht sich nur auf die Beschwerdegebühr in den Fällen, die so einfach gelagert sind, daß die Beiordnung eines Vertreters nicht erforderlich erscheint. Mit Rücksicht auf die vorgesehene Erhöhung der Beschwerdegebühr von bisher 60 DM auf 150 DM (vgl. Artikel 4 Nr. 6 des Entwurfs) hält es die Bundesregierung für geboten, nunmehr die Beschwerdegebühr auch in diesen Fällen in das Armenrecht einzubeziehen.

**Zu Artikel 4****(Änderung des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts)***Zu Nummer 1*

Wegen dieser Vorschrift wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 18 (§ 31 a des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs) verwiesen.



## Zu Nummer 2 bis 6

Mit der im Entwurf vorgesehenen Erhöhung einiger patentamtlicher und patentgerichtlicher Gebühren strebt die Bundesregierung nicht eine Steigerung der Einnahmen des Patentamts und des Patentgerichts an. Sie schlägt nur die Erhöhung solcher Gebühren vor, die so niedrig sind, daß sie ihren rechtspolitischen Zweck nicht mehr erfüllen.

Im einzelnen ist zu Nummer 2 bis 6 folgendes zu bemerken:

## 1. Zu Nummer 2

Die im Entwurf vorgesehene Erhöhung der Klassengebühren, d. h. der Gebühren, die bei der Anmeldung eines Warenzeichens für jede Klasse und Unterklasse der Warenklasseneinteilung, für die der Schutz begehrt wird, zu zahlen sind (§ 2 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes), beruht auf folgenden Erwägungen:

Warenzeichenanmeldungen mit großen Warenverzeichnissen belasten das Patentamt in weitaus höherem Maße als Anmeldungen für wenige Waren. Insbesondere werden erheblich mehr Widersprüche gegen Anmeldungen mit großen Warenverzeichnissen als gegen Anmeldungen für wenige Waren eingelegt. Ferner können auf Grund der für viele Waren eingetragenen Zeichen mehr Widersprüche gegen neu angemeldete Zeichen erhoben werden. Wie bereits im Allgemeinen Teil der Begründung ausgeführt worden ist, werden vielfach Warenzeichen auch für Waren angemeldet, für die sie nie benutzt werden, nur um einen möglichst großen, tatsächlich aber nicht benötigten Schutzbereich zu erreichen. Durch die Erhöhung der Klassengebühren von der dritten Warenklasse an soll erreicht werden, daß der Anmelder eines Warenzeichens sich jeweils genau überlegt, für welche Waren er wirklich den Schutz des Zeichens benötigt, und daß er seine Anmeldung auf diese Waren beschränkt.

Die Bundesregierung hat zunächst erwogen, eine neue Gebühr einzuführen, die nach der Zahl der in der Anmeldung genannten Waren festgesetzt werden sollte. Eine solche Gebühr würde aber Anmelder, die eine oder mehrere Anmeldungen in ausländischen Staaten vornehmen wollen, ungerechtfertigt benachteiligen. Vielfach wird nämlich in ausländischen Staaten, die noch nicht der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Bundesgesetzbl. 1961 II S. 274) angehören, der Nachweis der vorherigen Eintragung des Zeichens im Ursprungsland verlangt. Auch in den Staaten, die der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft angehören, wird, wenn die Priorität der Heimat-anmeldung beansprucht wird, der Nachweis dieser Heimat-anmeldung gefordert. Eine Reihe von ausländischen Behörden verlangt aber bei der Anmeldung des Zeichens eine Aufgliederung des Warenverzeichnisses in Einzelwaren, während das Deutsche Patentamt in gewissem Umfang Oberbegriffe als ausreichende Angabe der Waren, für die der Schutz verlangt wird, anerkennt. Der Anmelder eines deutschen Warenzeichens, der eine spätere

Anmeldung im Ausland auf der Grundlage seiner Heimat-anmeldung vornehmen will, ist daher vielfach gezwungen, sein Warenverzeichnis weiter aufzugliedern als ein Anmelder, der für die gleichen Waren den Schutz des Zeichens nur in Deutschland beantragt. Würde man eine Gebühr nach der Zahl der Waren berechnen, für die der Schutz beantragt wird, so würde der Anmelder, der eine Auslands-anmeldung beabsichtigt, benachteiligt, obwohl er keinen größeren Schutzbereich begehrt und keine größere Zahl von Widersprüchen gegen die Anmeldung auslöst, als wenn er in der Anmeldung Oberbegriffe verwandt hätte. Die Bundesregierung hat daher von einer Gebühr, die nach der Zahl der angegebenen Waren berechnet wird, abgesehen und statt dessen die Erhöhung der Klassengebühren vorgeschlagen.

Die Klassengebühren sollen von der dritten Warenklasse an erhöht werden. Die Anmeldung für eine oder zwei Warenklassen ist nach den bisherigen Erfahrungen in der Regel für die Anmelder ausreichend; die Mehrzahl der eingetragenen Zeichen ist für eine oder zwei Warenklassen eingetragen. Der Schutz für zwei Warenklassen ist aber häufig auch erforderlich, insbesondere in den Fällen, in denen das Zeichen nicht nur für eine bestimmte Ware, sondern für mehrere Waren eines Unternehmens verwendet werden soll. Daher benötigen auch Klein- und Mittelbetriebe, die durch eine Gebührenerhöhung besonders getroffen werden würden, vielfach den Schutz für zwei Warenklassen. Die Bundesregierung ist aus diesen Erwägungen der Auffassung, daß bei der ersten und zweiten Warenklasse von einer Erhöhung der Gebühren abgesehen werden sollte.

Für die dritte und vierte Warenklasse soll dagegen die Gebühr von 20 auf 40 DM und von der fünften Klasse an von 20 auf 50 DM erhöht werden. Die Gebühren sind so gestaffelt, daß ein Anreiz vermieden wird, Anmeldungen mit Warenverzeichnissen, die sich über mehrere Klassen erstrecken, aufzuspalten und statt dessen mehrere einzelne Anmeldungen für eine oder wenige Klassen einzureichen. Durch die Aufspaltung von umfangreichen Anmeldungen in mehrere einzelne Anmeldungen würde das Patentamt entgegen dem mit der vorgesehenen Regelung verfolgten Zweck nicht entlastet, sondern im Gegenteil zusätzlich belastet werden.

Die Bundesregierung hat auch davon abgesehen, eine Erhöhung der Grundgebühr für Warenzeichenanmeldungen vorzuschlagen. Die Erhöhung der Grundgebühr ist zwar als Maßnahme zur Verhinderung der Anmeldung von Defensivzeichen in den beteiligten Kreisen erwogen worden. Nach Auffassung der Bundesregierung könnte aber nur eine erhebliche Erhöhung dieser Gebühr wirklich die Anmeldung von Defensivzeichen erschweren. Eine solche Erhöhung würde insbesondere kleine und mittlere Unternehmen empfindlich treffen. Nach den Feststellungen des Deutschen Patentamts sind etwa 55 % der Warenzeichenanmelder kleine oder mittlere Unternehmen, die in der Regel den Schutz von Warenzeichen nur für wenige Waren und nur in dem tatsächlich benötigten Umfang beantragen.

Diese Unternehmen sollen nicht mit zusätzlichen Kosten beim Erwerb von Warenzeichen belastet werden. Der Anmeldung von Defensivzeichen kann nach Auffassung der Bundesregierung nur durch Einführung des Benutzungszwangs wirksam und angemessen begegnet werden.

## 2. Zu Nummer 3

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Begründung dargelegt worden ist, sind die Widerspruchsverfahren beim Deutschen Patentamt in den letzten Jahren in ungewöhnlichem Umfang angestiegen und haben in wesentlichem Maße zur Verschlechterung der Geschäftslage des Patentamts in Warenzeichensachen beigetragen. Die außergewöhnliche Vermehrung der Widerspruchsverfahren beruht nur zum Teil auf dem Umstand, daß es für Neuanmelder wegen der Überfüllung der Warenzeichenrolle immer schwieriger wird, Zeichen zu finden, die außerhalb des Schutzbereichs älterer Zeichen liegen. Es ist nicht zu verkennen, daß in größerem Maße als früher unbegründete Widersprüche eingelegt werden. Da die Kosten einer Prüfung der Erfolgsaussichten eines Widerspruchs durch den Widersprechenden selbst wesentlich höher sind als die an das Patentamt mit der Einlegung des Widerspruchs zu zahlende Gebühr von 12 DM, werden vielfach Widersprüche ohne jede nähere Prüfung eingelegt.

Die Bundesregierung hat erwogen, der Tatsache, daß Widersprüche vielfach ohne hinreichende Prüfung ihrer Erfolgsaussichten eingelegt werden, durch die Einführung des Begründungszwangs für den Widerspruch statt durch eine Gebührenerhöhung zu begegnen. Eine derartige Maßnahme erscheint aber nicht unbedenklich. Viele der kleineren Unternehmen würden voraussichtlich nicht oder nur schwer in der Lage sein, eine rechtliche Begründung des Widerspruchs selbst auszuarbeiten, und würden, wenn sie die Hilfe von Rechtsanwälten oder Patentanwälten in Anspruch nehmen würden, in noch höherem Maße mit Kosten belastet. Außerdem setzt ein gesetzlicher Begründungszwang in der Regel den Anwaltszwang voraus. Dieser soll aber im Eintragungsverfahren für Warenzeichen, das ein Verwaltungsverfahren ist, nach Auffassung der Bundesregierung keinesfalls eingeführt werden.

Der Entwurf schlägt daher eine Erhöhung der Widerspruchsgebühr vor. Bei der Festsetzung der Höhe der Gebühr ist berücksichtigt worden, daß einerseits eine geringfügige Erhöhung den Zweck, unüberlegte Widersprüche zu vermeiden, nicht erreichen würde, daß aber andererseits durch die Erhöhung der Gebühr nicht die Verteidigung eingetragener Zeichen für kleine und mittlere Unternehmen unmöglich gemacht oder unangemessen erschwert werden darf. Angesichts dieser Umstände und im Hinblick auf die Tatsache, daß die Eintragung eines Warenzeichens das Vorhandensein eines Geschäftsbetriebs voraussetzt (§§ 1 und 11 Abs. 1 Nr. 3 des Warenzeichengesetzes), erscheint der Bundesregierung eine Erhöhung der Widerspruchsgebühr auf 75 DM möglich und angemessen.

Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, daß im Widerspruchsverfahren einem der Beteiligten die

Kosten ganz oder teilweise auferlegt werden können, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 5 Abs. 6 des Warenzeichengesetzes, vgl. oben zu Artikel 2 Nr. 3). Nach Auffassung der Bundesregierung wird auch das durch diese Regelung dem Widersprechenden auferlegte Kostenrisiko dazu beitragen, daß er die Erfolgsaussichten des Widerspruchs sorgfältiger als bisher prüft. Andererseits soll das Kostenrisiko aber auch den Anmelder dazu veranlassen, seine Anmeldung ganz oder teilweise zurückzunehmen, wenn Widersprüche angedroht oder eingelegt werden, deren Berechtigung außer Zweifel steht. Insofern soll die Regelung über die Kostenerstattung außerdem die Erhöhung der Widerspruchsgebühr und damit der Kosten für die Verteidigung eingetragener Warenzeichen in gewissem Umfang auffangen.

## 3. Zu Nummer 4

In § 6 a des Warenzeichengesetzes ist vorgesehen, daß ein Warenzeichen auf Antrag ohne vorherige Bekanntmachung eingetragen wird, wenn ein berechtigtes Interesse an der beschleunigten Eintragung des Zeichens glaubhaft gemacht wird. Wird ein Antrag nach § 6 a des Warenzeichengesetzes gestellt, so wird die Warenzeichenanmeldung vor den anderen Anmeldungen in Bearbeitung genommen und auf absolute Eintragungshindernisse nach § 4 des Warenzeichengesetzes geprüft. Nach Abschluß dieser Prüfung wird das Zeichen eingetragen; das Widerspruchsverfahren findet erst nach der Eintragung statt.

Die Vorschrift des § 6 a des Warenzeichengesetzes hat in erster Linie den Zweck, den Warenzeichenanmeldern die internationale Registrierung ihrer Zeichen auf Grund des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken (Reichsgesetzbl. 1937 II S. 608) oder eine nationale Auslandseintragung in Staaten, in denen der Nachweis der Heimateintragung verlangt wird, innerhalb der Prioritätsfrist des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Bundesgesetzbl. 1961 II S. 274) zu ermöglichen (vgl. insoweit die Begründung zum Regierungsentwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes — Bundesanzeiger Nr. 5 vom 9. Januar 1952; Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1952 S. 4 —, durch das § 6 a in das Warenzeichengesetz eingefügt worden ist).

Die Anträge auf beschleunigte Eintragung eines Warenzeichens nach § 6 a des Warenzeichengesetzes haben in erheblichem Maße zugenommen (1956: 1244 Anträge, 1965: 3112 Anträge). Diese Zunahme ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß Warenzeichen in größerem Umfang als bisher international registriert oder in ausländischen Staaten national angemeldet werden. Die Anträge werden erfahrungsgemäß auch gestellt, um eine sofortige Behandlung der Anmeldung zu erreichen, ohne daß tatsächlich berechtigte Gründe für eine solche Vorzugsbehandlung vorliegen. Das Erfordernis der Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat

die Einreichung unberechtigter Anträge nicht in dem erwarteten Ausmaß verhindern können, da als Glaubhaftmachung nur die Versicherung verlangt werden kann, daß der Anmelder die Absicht habe, eine internationale oder ausländische Nachanmeldung durchzuführen.

Schon in der Begründung zur Einfügung des § 6 a in das Warenzeichengesetz ist dargelegt worden, daß der mit der Regelung des § 6 a verfolgte Zweck nur dann erreicht werden kann, wenn die Zahl der Anträge so gering bleibt, daß dem Patentamt die Bearbeitung und Erledigung tatsächlich vor Ablauf der Prioritätsfrist möglich ist. Um die Zahl der Dringlichkeitsanträge möglichst zu beschränken, ist daher eine Gebühr für den Antrag vorgesehen worden, die mit der Antragstellung verfällt ohne Rücksicht darauf, ob dem Antrag stattgegeben wird oder nicht. Die Gebühr betrug ursprünglich 50 DM und ist später auf 60 DM erhöht worden. Bei der Einfügung des § 6 a in das Warenzeichengesetz ist man davon ausgegangen, daß diese Höhe der Gebühr den Anmelder zwingen werde, den Antrag auf sofortige Eintragung nur in den wirklich dringenden Fällen zu stellen. In der Zwischenzeit hat sich aber herausgestellt, daß die Gebühr von 60 DM keine wirksame Schranke gegen unberechtigte Beschleunigungsanträge darstellt.

Die Bundesregierung hat geprüft, ob dem Mißstand durch andere Maßnahmen als durch eine Gebührenerhöhung begegnet werden kann. Eine Möglichkeit, das Erfordernis der Glaubhaftmachung zu verschärfen, besteht nicht, da bei der Glaubhaftmachung des berechtigten Interesses, wie bereits dargelegt, nicht mehr verlangt werden kann als die Versicherung, daß der Anmelder die Absicht habe, eine internationale oder ausländische Nachanmeldung durchzuführen. Die Bundesregierung hat ferner erwogen, die Gebühr in den Fällen nicht zu erhöhen, in denen gleichzeitig der Antrag auf internationale Registrierung des Zeichens unter Zahlung der hierfür vorgesehenen nationalen Gebühr (§ 1 Abschnitt D Nr. 2 des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts) gestellt wird. Durch eine solche Regelung würden aber diejenigen Warenzeichenanmelder, die den gewünschten Schutz im Ausland durch eine internationale Registrierung ihres Warenzeichens erhalten können, gegenüber den Warenzeichenanmeldern ungerechtfertigt bevorzugt, die Warenzeichenschutz in Ländern benötigen, die nicht dem Madrider Abkommen angehören. Eine derartige unterschiedliche Behandlung der Warenzeichenanmelder erscheint der Bundesregierung bedenklich.

Die Bundesregierung vermag daher als einzige angemessene und sachgerechte Möglichkeit nur eine Gebührenerhöhung in allen Fällen des § 6 a des Warenzeichengesetzes vorzuschlagen. Bei der Festsetzung der Höhe der Gebühr hat sie berücksichtigt, daß im Interesse der Gesamtheit der Warenzeichenanmelder die beschleunigte Eintragung und damit die bevorzugte Behandlung einzelner Anmelder auf die Fälle beschränkt werden muß, in denen ein wirkliches Interesse des Antragstellers sich rechtfertigt. Die Bundesregierung geht dabei davon aus, daß Unternehmen, die Auslandsanmeldungen und internationale Registrierungen vornehmen, ihre

Waren auch im Ausland vertreiben und daher in der Regel nicht zu den Kleinbetrieben gehören. Angesichts dieser Umstände erscheint der Bundesregierung eine Erhöhung der Gebühr auf 200 DM angemessen und vertretbar.

#### 4. Zu Nummer 5

In § 3 Nr. 6 des Entwurfs ist eine der Regelung in § 3 Nr. 2 entsprechende Erhöhung der Klassengebühren für die Verlängerung von Warenzeichen vorgesehen. Durch diese Erhöhung der Klassengebühren soll der Warenzeicheninhaber veranlaßt werden, sich bei der Verlängerung seines Zeichens genau zu überlegen, ob er den Schutz für alle Waren, für die das Zeichen eingetragen ist, auch weiterhin benötigt. Zwar soll nach dem Entwurf das Warenzeichen im Zeitpunkt der Verlängerung der Löschung für die Waren unterliegen, für die es in den fünf Jahren vor der Verlängerung nicht benutzt worden ist. Das Zeichen kann aber nur auf Grund des Löschungsantrags eines Dritten im Verfahren nach § 11 des Warenzeichengesetzes gelöscht werden. Sofern kein Löschungsantrag gestellt worden ist, bleibt das Zeichen weiterhin in der Warenzeichenrolle eingetragen, und der Warenzeicheninhaber hat weiterhin die Möglichkeit, durch Aufnahme der Benutzung die Folgen der Nichtbenutzung zu heilen. Um so mehr soll er durch die Erhöhung der bei der Verlängerung des Warenzeichens zu entrichtenden Klassengebühren veranlaßt werden zu prüfen, ob es zweckmäßig ist, die Verlängerung des Zeichens auch für solche Waren zu beantragen, für die das Zeichen bereits der Löschung unterliegt. Gerade bei Zeichen mit umfangreichem Warenverzeichnis soll die Erhöhung dieser Klassengebühren dazu führen, daß die Verlängerung nur für Waren beantragt wird, für die das Zeichen benutzt wird oder für die die Aufnahme der Benutzung beabsichtigt ist. Auch die Erhöhung der bei der Verlängerung eines Warenzeichens zu zahlenden Klassengebühren soll also wiederum dem Ziel des Entwurfs dienen, den die gesamte Wirtschaft behindernden großen Bestand an Zeichen, deren Aufrechterhaltung wirtschaftlich nicht gerechtfertigt erscheint, zu vermindern und damit auch das Patentamt und das Patentgericht zu entlasten.

Die Bundesregierung hat auch hier geprüft, ob der gewünschte Erfolg ohne eine Gebührenerhöhung durch andere Maßnahmen zu erreichen ist. Sie hat erwogen, die Einfügung einer Vorschrift in das Warenzeichengesetz vorzuschlagen, nach der bei der Verlängerung eines Zeichens dessen Benutzung für die eingetragenen Waren nachgewiesen werden muß. Eine solche Regelung erscheint aber nur dann sinnvoll, wenn das Patentamt die Benutzung des Zeichens nachprüfen würde. Das würde bei der großen Anzahl der eingetragenen Zeichen zu einer außerordentlichen zusätzlichen Arbeitsbelastung des Patentsamts führen und kann daher nach Auffassung der Bundesregierung nicht in Betracht kommen. Auch die Vorlage einer bloßen Erklärung des Warenzeicheninhabers, daß er das Zeichen für die eingetragenen Waren benutze, sollte nach Auffassung der Bundesregierung nicht vorgeschrieben werden. Eine solche Vorschrift würde voraussicht-

lich dazu führen, daß Scheinbenutzungshandlungen ohne den ernsthaften Willen zur Aufnahme der Benutzung vorgenommen würden. In ausländischen Staaten, deren Warenzeichenrecht eine Benutzungserklärung bei der Verlängerung erfordert, sind die Warenzeicheninhaber in nicht unerheblichem Umfang dazu übergegangen, das Warenzeichen einmal oder wenige Male zu benutzen, um die verlangte Erklärung abgeben zu können. Eine erhebliche Einschränkung der Warenverzeichnisse bei der Verlängerung von Warenzeichen dürfte daher von dem Erfordernis einer Benutzungserklärung nicht erwartet werden können. Außerdem können bei der Vorlage der bloßen Benutzungserklärung nicht oder nur schwer die Fälle berücksichtigt werden, in denen das Zeichen zwar nicht benutzt ist, aber dennoch nicht der Löschung unterliegt, weil die Aufnahme der Benutzung für den Warenzeicheninhaber nicht zumutbar war.

Die Bundesregierung schlägt daher auch für die Verlängerung der Schutzdauer von Warenzeichen eine Erhöhung der Klassengebühren von der dritten Warenklasse an vor. Wegen der Gründe für diese Regelung im übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 4 Nr. 2 des Entwurfs (Erhöhung der Klassengebühren bei der Anmeldung, oben Nummer 2) verwiesen.

In den beteiligten Kreisen ist statt der Erhöhung der Klassengebühren eine erhebliche Erhöhung der Grundgebühr für die Verlängerung eines Warenzeichens erwogen worden. Man ging dabei davon aus, daß durch eine Erhöhung der Grundgebühr die Verlängerung von überhaupt nicht benutzten Zeichen besser verhindert werden könne, weil die Erhöhung der Grundgebühr sich auch bei Zeichen auswirken werde, die nur in einer Klasse oder in wenigen Klassen eingetragen sind, ohne daß sie benutzt werden. Die Bundesregierung ist jedoch der Auffassung, daß eine erhebliche Erhöhung der Grundgebühr wegen der Auswirkungen auf kleine und mittlere Betriebe nicht vertretbar wäre. Diesen Unternehmen würde durch eine erhebliche Erhöhung der Grundgebühr die Aufrechterhaltung ihrer für den Betrieb notwendigen und für alle eingetragenen Waren benutzten Warenzeichen in erheblichem Maße erschwert.

#### 5. Zu Nummer 6

Die Erhöhung der Gebühr für Beschwerden gegen Beschlüsse des Patentamts in Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichensachen von 60 auf 150 DM soll den Beschwerdeführer vor allem veranlassen, zunächst selbst die Berechtigung und Erfolgsaussicht seiner Beschwerde zu prüfen, ehe er die Beschwerde einlegt. Da die Erhöhung der Beschwerdegebühr aus den gleichen Gründen wie die Erhöhung der Widerspruchsgeldgebühr vorgesehen wird, darf auf die Begründung zu Artikel 4 Nr. 3 des Entwurfs (oben Nummer 3) verwiesen werden.

Bei dem Vorschlag für die Höhe der Beschwerdegebühr hat die Bundesregierung berücksichtigt, daß durch die Beschwerde die gerichtliche Nachprüfung der Entscheidungen des Patentamts eingeleitet wird und daher die Gebühr nicht so hoch festgesetzt

werden darf, daß kleine Unternehmen und Einzelmelder sich angesichts der Kosten gezwungen sehen könnten, auf eine solche gerichtliche Nachprüfung zu verzichten. Andererseits ist berücksichtigt worden, daß für die Beschwerdegebühr in Patent-sachen das Armenrecht schon nach geltendem Recht gewährt werden kann (§ 46 b des Patentgesetzes), daß nach dem Entwurf in Gebrauchsmustersachen das Armenrecht nunmehr auch für die Beschwerdegebühr in allen Fällen und nicht nur in den Fällen, in denen wegen der rechtlichen Schwierigkeiten der Sache die Beiordnung eines Vertreters erforderlich erscheint, gewährt werden kann (Artikel 3 Nr. 4 des Entwurfs), und daß in Warenzeichensachen am Beschwerdeverfahren nur Personen beteiligt sein können, die einen Geschäftsbetrieb haben. Außerdem besteht in allen Beschwerdeverfahren die Möglichkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§ 36 l Abs. 4 und § 36 q Abs. 2 des Patentgesetzes sowie § 10 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes und § 13 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes, die auf die genannten Vorschriften des Patentgesetzes verweisen). Angesichts dieser Umstände erscheint der Bundesregierung die Erhöhung der Beschwerdegebühr auf 150 DM für alle gebührenpflichtigen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht vertretbar und angemessen.

#### Zu Artikel 5

#### (Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen)

Nach § 17 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen kann der Arbeitgeber, wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Diensterfindung nicht bekanntwerden zu lassen, von der Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts, zu der er allgemein nach § 13 des Gesetzes verpflichtet ist, absehen, sofern er die Schutzfähigkeit der Diensterfindung dem Arbeitnehmer gegenüber anerkennt. Erkennt er die Patentfähigkeit der Diensterfindung nicht an, so bleibt er zur Patentanmeldung der Diensterfindung verpflichtet, ist aber berechtigt, die Anmeldung nach Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses zurückzunehmen, um eine Veröffentlichung der Erfindung zu verhindern. Die Entscheidung des Patentamts über die Bekanntmachung oder Zurückweisung der Anmeldung ist dann im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bindend, soweit es sich um die Frage der Patentfähigkeit der Erfindung handelt.

Diese Regelung hat sich an sich bewährt. Sie setzt aber voraus, daß das Patentamt die angemeldete Erfindung vor ihrer Bekanntmachung auf Patentfähigkeit prüft. Da dies nach der im Entwurf vorgesehene Änderung des Patenterteilungsverfahrens künftig nicht mehr der Fall sein soll, ist eine Änderung der bisherigen Regelung erforderlich.

Die Bundesregierung hat verschiedene Möglichkeiten geprüft, mit denen der neuen Rechtslage auch für die sogenannten „betriebsgeheimen“ Arbeitnehmererfindungen entsprochen werden könnte. Sie ist aber zu dem Ergebnis gelangt, daß sie eine der

bisherigen Regelung in vollem Umfang gleichwertige Lösung nicht vorschlagen kann. Insbesondere kann es nach Auffassung der Bundesregierung nicht in Betracht kommen, alle unter § 17 des Arbeitnehmererfindergesetzes fallenden Erfindungen entgegen der allgemein vorgesehenen Aufschiebung der vollen Prüfung auf die Zeit nach der Bekanntmachung der Anmeldung weiterhin wie bisher vor der Bekanntmachung der Anmeldung in vollem Umfang auf Patentfähigkeit zu prüfen. Eine solche Regelung würde nicht nur eine erhebliche und nach Auffassung der Bundesregierung sachlich nicht gerechtfertigte Bevorzugung dieses beschränkten Kreises von Erfindungen bedeuten, sondern darüber hinaus die Gefahr mit sich bringen, daß zahlreiche Arbeitnehmererfindungen künftig als „betriebsgeheime“ Erfindungen angemeldet werden, nur um für sie die vorzeitige und von einem gebührenpflichtigen Antrag unabhängige volle Prüfung zu erreichen.

Unter diesen Umständen bleibt nach Auffassung der Bundesregierung nur die Möglichkeit, den Arbeitgeber, in dessen Interesse die Dienstleistung geheimgehalten werden soll, für den Streitfall zwar weiterhin zu verpflichten, die Dienstleistung zum Patent anzumelden. Der Vorteil der Beibehaltung der Anmeldepflicht für den Arbeitnehmer besteht dabei vor allem darin, daß die vom Arbeitgeber unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung als Patentanmeldung auch außerhalb des Betriebes förmlich in Erscheinung tritt, daß ihre Priorität gesichert wird und mit dem Ergebnis der Neuheitsrecherche ein Beurteilungsmaßstab für die Patentfähigkeit der Dienstleistung gewonnen wird. Andererseits muß aber der Arbeitgeber in den Fällen, um die es sich hier handelt, berechtigt bleiben, die Anmeldung vor ihrer Bekanntmachung zurückzunehmen, obwohl sie bis dahin nur auf offensichtlich vorliegende Mängel geprüft worden ist. Sollte in Einzelfällen das Ergebnis der Neuheitsrecherche bis zum Ablauf der für die Offenlegung der Anmeldung vorgesehenen Frist von 18 Monaten (§ 24 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Patentgesetzes in der Fassung des Entwurfs) noch nicht vorliegen, so muß der Arbeitgeber gleichwohl berechtigt sein, die Anmeldung noch vor dem Ablauf dieser Frist zurückzunehmen, da anderenfalls ihre Geheimhaltung nicht möglich wäre. Zum Ausgleich hierfür soll der Arbeitgeber nach dem Entwurf dann aber verpflichtet sein, bei der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen ein Schiedsverfahren über die Schutzfähigkeit der Dienstleistung einzuleiten. Insoweit besteht die gleiche Regelung bereits nach geltendem Recht für Gebrauchsmuster, die vor der Eintragung ebenfalls nicht auf ihre materielle Schutzfähigkeit geprüft werden. Diese Regelung hat, soweit dies der Bundesregierung bekannt ist, bisher nicht zu Schwierigkeiten geführt. Die Bundesregierung verkennt nicht, daß die Lösung des Entwurfs nicht nur eine erhebliche Mehrbelastung der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt zur Folge haben kann, sondern auch für den Arbeitnehmer mit Nachteilen verbunden ist, zumal da die Schiedsstelle nicht selbst entscheiden, sondern immer nur einen Einigungsvorschlag machen kann, bei dessen Ablehnung der Rechtsweg offensteht. Die

Bundesregierung ist aber der Auffassung, daß diese Nachteile als unvermeidliche Folge der Einführung der verschobenen Prüfung im Patenterteilungsverfahren bei Abwägung aller in Betracht kommenden Gesichtspunkte in Kauf genommen werden müssen und auch der Arbeitnehmererfinder nicht einseitig benachteiligt wird, da auch für den Arbeitgeber die verschobene Prüfung als solche wegen der mit ihr verbundenen Vergrößerung der Arbeit zur Überwachung der bekanntgemachten Anmeldungen eine erhebliche zusätzliche Belastung bedeutet. So stellt die vorgeschlagene Regelung nach Auffassung der Bundesregierung eine in der gegebenen Situation unvermeidliche, angesichts dieser Situation aber auch sachgerechte Kompromißlösung dar. Entscheidend ist nach Meinung der Bundesregierung, daß der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders als solcher durch die vorgeschlagene Regelung nicht berührt wird.

Eine Änderung des § 16 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen wird nach Ansicht der Bundesregierung durch die Einführung der verschobenen Prüfung nicht erforderlich. Stellt der Arbeitgeber den Prüfungsantrag nicht, so liegt ein Fall der Aufgabe der Anmeldung im Sinne des § 16 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vor; der Arbeitnehmer kann daher in diesem Falle die Übertragung des Rechts auf sich verlangen. Dementsprechend hat der Arbeitgeber, der einen Prüfungsantrag innerhalb der Frist von fünf Jahren nicht stellen will, dies nach § 16 Abs. 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen drei Monate vor Ablauf dieser Frist dem Arbeitnehmer mitzuteilen. Diese Rechtsfolgen ergeben sich nach Ansicht der Bundesregierung mit hinreichender Deutlichkeit bereits aus der geltenden Fassung des § 16 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen; eine Neufassung, die diese Rechtslage ausdrücklich klarstellt, erscheint daher entbehrlich.

Auch eine Änderung anderer Bestimmungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen wird nach Auffassung der Bundesregierung durch die Einführung der verschobenen Prüfung nicht notwendig. Zwar wird künftig der Arbeitgeber in zahlreichen Fällen die von ihm angemeldete Erfindung nach der Bekanntmachung der Anmeldung nicht weiterverfolgen. Wenn dann auch der Arbeitnehmer oder ein Dritter keinen Prüfungsantrag stellt, unterbleibt die Prüfung der Anmeldung und damit die Feststellung ihrer Schutzfähigkeit durch das Patentamt. Das ist jedoch unschädlich, weil der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nicht von der patentamtlichen Entscheidung über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung abhängt. Für den Fall der beschränkten Inanspruchnahme ergibt sich das bereits aus § 10 Abs. 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen. Aber auch im Falle der unbeschränkten Inanspruchnahme wird der Vergütungsanspruch dadurch, daß die patentamtliche Entscheidung als Grundlage für den Nachweis der Schutzfähigkeit entfällt, materiell nicht beeinträchtigt, und zwar gleichgültig, ob die Erfindung vom Arbeitgeber benutzt oder nicht benutzt wird. Eine gewisse Verschlechterung der Beweissituation des Arbeitnehmers bei der Durchsetzung seines Anspruchs auf

Vergütung wird dadurch aufgewogen, daß er durch die Neuregelung in die Lage versetzt wird, erheblich früher als nach geltendem Recht darauf hinzuweisen, daß der Arbeitgeber mit der bekanntgemachten Anmeldung ein jedenfalls vorläufig wirksames Ausschlußrecht in der Hand hat und mit der Zahlung der progressiv steigenden Jahresgebühren, die künftig schon vor der Patenterteilung fällig werden sollen, zum Ausdruck bringt, daß er an der Anmeldung weiterhin interessiert ist.

#### Zu Artikel 6

##### (Übergangs- und Schlußbestimmungen)

In diesem Artikel sind die Übergangs- und Schlußbestimmungen des Entwurfs zusammengefaßt. Im einzelnen ist hierzu auf folgendes hinzuweisen:

##### Zu § 1 (Patentanmeldungen und Patente):

1. Nach Absatz 1 sollen diejenigen Patentanmeldungen, deren Bekanntmachung das Patentamt bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits beschlossen hat oder die es nach sachlicher Prüfung gemäß den §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 des Patentgesetzes zurückgewiesen hat, ohne daß diese Entscheidung bereits rechtskräftig geworden ist, auch künftig nach den bisher geltenden Vorschriften weiterbehandelt werden. Dies ist schon deshalb notwendig, weil in diesen Fällen die volle Prüfung der Anmeldungen, die durch das neue Recht aufgeschoben werden soll, bereits stattgefunden hat.

Nur hinsichtlich der Jahresgebühren, die nach dem Entwurf in Zukunft von der Bekanntmachung an entrichtet werden sollen, sofern in diesem Zeitpunkt die ersten zwei Jahre der Dauer des Patents bereits verstrichen sind, sollen für diese Anmeldungen die neuen Vorschriften gelten. Die Freistellung dieser Anmeldungen von den nach dem neuen Recht schon vor der Erteilung des Patents fällig werdenden Jahresgebühren würde nach Auffassung der Bundesregierung zu einer Bevorzugung dieser Anmeldungen führen, die sachlich nicht gerechtfertigt erscheint, zumal da für diese Anmeldungen der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes ein zufälliger Zeitpunkt ist. Von der Verpflichtung zur sofortigen Zahlung nach Maßgabe der neuen Vorschriften sollen nur solche Jahresgebühren ausgenommen werden, die für einen Zeitraum gezahlt werden müßten, der zwischen dem Bekanntmachungsbeschluß und dem Inkrafttreten des Gesetzes liegt. Die andernfalls eintretende Rückwirkung der neuen Vorschrift des § 11 Abs. 1 soll vermieden werden, um unbillige Härten auszuschließen, die sich daraus ergeben könnten, daß sich Patentanmelder darauf eingerichtet haben, Patentjahresgebühren nur und erst dann zahlen zu müssen, wenn ihnen ein Patent erteilt wird. Für die Jahresgebühren, die für einen Zeitraum nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zu zahlen sind, trifft dieser Gesichtspunkt jedoch nicht zu, weil insoweit die Anmelder die Möglichkeit haben, die Gebührenpflicht durch

Rücknahme der Patentanmeldung zu vermeiden, und sich damit in keiner anderen Lage befinden als Anmelder, deren Gebührenpflicht sich voll nach den neuen Vorschriften richtet.

2. Absatz 2 bezieht sich auf die Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht sind, deren Bekanntmachung oder Zurückweisung das Patentamt aber noch nicht beschlossen hat. Diese Anmeldungen befinden sich gerade in dem Abschnitt des Erteilungsverfahrens, der durch den Entwurf geändert werden soll. Sie sollen soweit wie möglich in die Neuregelung einbezogen werden, um den Abbau des Überhangs nicht erledigter Patentanmeldungen zu beschleunigen. Dabei muß jedoch vermieden werden, daß die bei der Bearbeitung zahlreicher Anmeldungen bereits geleistete Arbeit unnötig wiederholt wird oder wohlverworbene Rechte der Anmelder beeinträchtigt werden. Deshalb können nach Auffassung der Bundesregierung die neuen Vorschriften auf diese Anmeldungen nur mit einigen Ausnahmen angewendet werden.

a) Die in Nummer 1 vorgesehene stufenweise Bekanntmachung dieser Patentanmeldungen ist notwendig, weil der gesamte Überhang der bei Inkrafttreten des Gesetzes vorliegenden, noch nicht bekanntgemachten Anmeldungen schon aus technischen Gründen nicht gleichzeitig bekanntgemacht werden kann. Die stufenweise Bekanntmachung dieser Anmeldungen liegt aber auch im Interesse der Öffentlichkeit, die Gelegenheit erhalten muß, die auf sie zukommende große Zahl von Patentanmeldungen zu überprüfen, um eine Verletzung dieser Anmeldungen zu vermeiden.

b) Nach der geltenden Fassung des § 26 Abs. 5 des Patentgesetzes sind Ergänzungen und Berichtigungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben bis zur Bekanntmachung der Anmeldung zulässig, soweit sie den Gegenstand der Anmeldung nicht verändern. Solche Ergänzungen und Berichtigungen, vor allem auch Einschränkungen der Anmeldung werden in der Regel während des Prüfungsverfahrens, und zwar zumeist auf Anregung des Patentamts, vorgenommen. Bei Inkrafttreten des Gesetzes wird daher ein Großteil der Anmeldungen, deren Bekanntmachung das Patentamt noch nicht beschlossen hat, nicht mehr unverändert sein. Es bedarf daher einer ausdrücklichen Bestimmung darüber, in welcher Fassung sie bekanntgemacht werden sollen. Da die im Verlauf eines begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahrens vorgenommenen Änderungen oft noch „Stückwerk“ sind (oft ist zunächst nur ein Teil der Anmeldung geändert und die entsprechende Redaktion der übrigen Teile der Anmeldung zurückgestellt worden), liegt vielfach nicht einmal eine eindeutige letzte Fassung vor. Es wird auch nicht möglich sein, in diesen Fällen das Prüfungsverfahren solange weiterzuführen, bis eine eindeutige Fassung erreicht ist. Nach Auffassung der

Bundesregierung ist es daher notwendig, allgemein anzuordnen, daß die ursprüngliche Fassung der Anmeldung bekanntgemacht wird, sofern nicht der Anmelder innerhalb der in Nummer 1 bezeichneten Frist neue Unterlagen einreicht. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, daß einerseits stets eine Anmeldung, deren einzelne Teile aufeinander, abgestimmt sind, bekanntgemacht wird, andererseits aber dem Anmelder das ihm bisher zustehende Recht unbenommen bleibt, seine Anmeldung einzuschränken und dadurch einen Teil der Anmeldung, den er aus irgendwelchen Gründen nicht bekannt werden lassen möchte, von der Bekanntmachung auszuschließen.

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß mit dieser Übergangsregelung die Gefahr verbunden ist, daß einzelne Anmelder nach Inkrafttreten des Gesetzes Ergänzungen und Berichtigungen ihrer Anmeldung vornehmen, durch die der Gegenstand der Anmeldung erweitert wird. Diese Gefahr besteht zwar auch nach geltendem Recht, wird aber dadurch stark vermindert, daß die Anmeldungen im Prüfungsverfahren auch darauf geprüft werden, ob der Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitert worden ist. In dem neuen Verfahren soll dagegen die Prüfungsstelle nur noch prüfen, ob die Anmeldung offensichtlich eine unzulässige Erweiterung enthält. Es ist daher nicht auszuschließen, daß in einem Teil der Fälle Anmeldungen bekanntgemacht und dadurch mit einem einstweiligen Schutz ausgestattet werden, deren Gegenstand gegenüber der ursprünglichen Anmeldung sachlich erweitert worden ist.

Diese Gefahr muß jedoch nach Auffassung der Bundesregierung in Kauf genommen werden, um einerseits dem Anmelder die Rechtsstellung zu erhalten, die er durch die Einreichung seiner Anmeldung erlangt hat, und andererseits dem Patentamt die möglichst schnelle Bekanntmachung der unerledigten Altanmeldungen zu ermöglichen. Eine Prüfung dieser Anmeldungen auf etwaige unzulässige Erweiterungen kann schon deshalb nicht in Betracht kommen, weil die Frage, ob der Gegenstand einer Anmeldung durch eine Ergänzung oder Berichtigung erweitert worden ist, regelmäßig nicht ohne genaue Prüfung des Gegenstandes der Anmeldung beantwortet werden kann, eine solche Prüfung aber den schnellen Abbau des Überhangs nicht erledigter Patentanmeldungen und damit ein wesentliches Ziel des Entwurfs in Frage stellen würde. Die Ausschaltung unzulässiger Erweiterungen muß und kann nach Auffassung der Bundesregierung unter diesen Umständen dem späteren Prüfungsverfahren überlassen werden.

Um jedoch die Gefahr einer mißbräuchlichen Ausnutzung der Möglichkeit zur Änderung und Ergänzung der Anmeldungen zu vermindern und der Öffentlichkeit jedenfalls in

gewissem Umfang die Feststellung etwaiger unzulässiger Erweiterungen zu ermöglichen, erscheint es geboten, im Falle der Einreichung neuer Unterlagen diese nur mit einem entsprechenden Hinweis bekanntzumachen.

- c) Nach der vorgeschlagenen Neufassung des § 28 Abs. 3 des Patentgesetzes hat das Patentamt dem Anmelder die Druckschriften mitzuteilen, die nach § 2 der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten. Diese Vorschrift kann nach Auffassung der Bundesregierung auf die bei Inkrafttreten des Gesetzes anhängigen noch nicht bekanntgemachten Anmeldungen nicht angewendet werden, weil andernfalls der baldige Abbau des Überhangs nicht erledigter Patentanmeldungen gefährdet oder sogar unmöglich gemacht würde. Nach dem gegenwärtigen Stand muß damit gerechnet werden, daß bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits mehr als 260 000 noch nicht bekanntgemachte Anmeldungen vorliegen werden, für die eine Neuheitsrecherche durchgeführt werden müßte, wenn die Anwendung des § 28 Abs. 3 nicht ausgeschlossen würde. Diese Arbeit kann vom Patentamt in absehbarer Zeit nicht geleistet werden, selbst wenn man berücksichtigt, daß für einen Teil dieser Anmeldungen eine Neuheitsrecherche bereits stattgefunden hat. Der interessierten Öffentlichkeit wird durch den Verzicht auf die Neuheitsrecherche zwar die Beurteilung der Schutzfähigkeit der bekanntgemachten Anmeldungen erschwert. Diesem Nachteil steht aber andererseits der Vorteil gegenüber, daß die Öffentlichkeit auf diese Weise wesentlich schneller über die unerledigten Anmeldungen unterrichtet wird. An dieser Unterrichtung sind die Wettbewerber gerade im Hinblick auf die bisherige lange Dauer der Patenterteilungsverfahren in erster Linie interessiert. In diesem Zusammenhang muß ferner berücksichtigt werden, daß die Inhaber von Altanmeldungen, die in den meisten Fällen schon Jahre auf die Bekanntmachung ihrer Anmeldung und den damit verbundenen einstweiligen Schutz der Erfindung warten, ein legitimes Interesse daran haben, daß der Überhang nichterledigter Patentanmeldungen möglichst schnell abgearbeitet wird. Es dürfen nicht zum Schaden dieser Anmelder mehr Anmeldungen wegen der ständigen Weiterentwicklung der Technik gegenstandslos werden, als nach den Umständen unvermeidlich ist. Der entscheidende Gesichtspunkt für den vorgeschlagenen Verzicht auf die Neuheitsrecherche für diese Anmeldungen besteht aber nach Auffassung der Bundesregierung darin, daß nur auf diese Weise eine Normalisierung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts in absehbarer Zeit erreicht werden kann.

Durch die vorgeschlagene Regelung soll allerdings nicht ausgeschlossen werden, daß in den Fällen, in denen eine Neuheitsrecherche bereits vorgenommen worden ist, das Ergeb-

nis dieser Recherche mit bekanntgemacht wird. Einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedarf es insoweit nicht.

- d) Nach geltendem Recht wird die vom Patentamt zu leistende Prüfungsarbeit durch die Anmeldegebühr abgegolten, während nach der mit dem Entwurf vorgeschlagenen Neuregelung durch die Anmeldegebühr nur die Prüfung nach § 28 Abs. 1 und 2 sowie die Neuheitsrecherche abgedeckt und die volle Prüfung gemäß § 31 a Abs. 1 (oder § 30 e Abs. 2) erst auf einen besonderen gebührenpflichtigen Antrag hin eingeleitet wird. Unter diesen Umständen erscheint es der Bundesregierung nicht vertretbar, die volle Gebühr für die Stellung des Prüfungsantrags auch von solchen Anmeldern zu verlangen, die ihre Anmeldung unter der Voraussetzung eingereicht haben, daß sie nur die Anmeldegebühr zu bezahlen brauchen und damit auch die vollständige Prüfung ihrer Anmeldung abgegolten haben. Für diese Anmelder soll deshalb die Anmeldegebühr auf die Gebühr für den Prüfungsantrag angerechnet werden, wenn der Antrag vom Anmelder gestellt wird.
3. Einer besonderen Übergangsvorschrift bedarf es auch für die Einsicht in die Akten des Patentamts, die Patentanmeldungen und Patente betreffen. Auch hier soll im Interesse der Entlastung des Patentamts und des Patentgerichts soweit wie möglich neues Recht angewendet werden. Das ist ohne weiteres möglich für die Besetzung des Beschwerdesenats in Akteneinsichtsverfahren. Dagegen können die neuen Vorschriften über die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Einsicht in Akten von Patentanmeldungen und Patenten nicht angewendet werden, soweit die Einsicht in solche Teile der Akten begehrt wird, die vor Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind. Nach geltendem Recht ist die Einsicht in die Akten von Patentanmeldungen und Patenten nicht unbeschränkt zulässig. Nach neuem Recht dagegen soll die Einsicht in die Akten erteilter Patente, bekanntgemachter Patentanmeldungen und solcher Anmeldungen, bei denen seit dem Tag der Anmeldung oder dem Prioritätszeitpunkt achtzehn Monate verstrichen sind, jedermann freistehen. Der Anmelder soll daher nicht mehr die Möglichkeit haben, durch Zurücknahme der Anmeldung eine Akteneinsicht auszuschließen oder in einem Akteneinsichtsverfahren schutzwürdige Interessen geltend zu machen, die zu einer Versagung der Akteneinsicht führen. Während es nach dem bisherigen Verfahren möglich ist, eine in einer Patentanmeldung enthaltene technische Lehre vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten, wenn der Anmelder diese Lehre nicht bekannt werden lassen will, soll dies nach den neuen Bestimmungen über die Akteneinsicht nur noch durch Zurücknahme der Anmeldung vor ihrer Bekanntmachung oder Offenlegung (§ 24 Abs. 3 Nr. 2) möglich sein. Nach Auffassung der Bundesregie-

lung ist es deshalb nicht vertretbar, die unter anderen Voraussetzungen entstandenen Aktenteile den neuen Vorschriften über die Akteneinsicht zu unterwerfen.

Praktische Überlegungen sprechen darüber hinaus dafür, die Offenlegung nach achtzehn Monaten (§ 24 Abs. 3 Nr. 2) auch für solche Teile der Akten von Patentanmeldungen und Patenten auszuschließen, die erst nach dem Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind. Die Offenlegung dieser Aktenteile würde bedeuten, daß die Akten der Patentanmeldungen und Patente in einen vor und in einen nach Inkrafttreten des Gesetzes entstandenen Teil zerlegt werden müßten. Dies würde nicht nur einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeuten, sondern wegen späterer Bezugnahmen auf vor Inkrafttreten des Gesetzes entstandene Aktenteile kaum möglich sein.

#### Zu § 2 (Warenzeichen)

Diese Vorschrift enthält die Übergangsregelung, die im Hinblick auf die Einführung des Benutzungszwangs für Warenzeichen notwendig ist. Da das geltende Warenzeichengesetz bisher eine Benutzung des eingetragenen Warenzeichens nicht vorschreibt und auch die Rechtsprechung dem unbenutzten Zeichen den Schutz des Gesetzes nicht völlig versagt hat, selbst wenn das Zeichen über eine lange Zeit hinweg nicht benutzt worden ist, muß nach Auffassung der Bundesregierung auch den Inhabern der bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes bereits eingetragenen Warenzeichen eine Frist von fünf Jahren für die Aufnahme der Benutzung ihrer Zeichen eingeräumt werden. Sie sollen auf diese Weise ebenso wie künftig die Inhaber neuer Zeichen ausreichend Zeit erhalten, damit sie sich auf die Rechtsfolgen der Einführung des Benutzungszwangs vorbereiten und einstellen können.

Die gleichen Erwägungen gelten auch für die neu eingeführte Jahresfrist für die Erhebung der Eintragungseinwilligungsklage nach § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes (Artikel 2 Nr. 6 des Entwurfs).

#### Zu § 3 (Gebühren)

Absatz 1 des § 3 entspricht wörtlich dem § 3 des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts in der Fassung vom 9. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 549, 582). Mit dieser Vorschrift soll lediglich klargestellt werden, daß nur die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes fällig werdenden Gebühren nach den erhöhten Sätzen entrichtet werden müssen, wie sie nunmehr in Artikel 4 des Entwurfs vorgesehen sind, und daß für die Anwendung der neuen Gebührenbestimmungen und damit für die Höhe der im einzelnen Fall zu entrichtenden Gebühr nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitpunkt der Fälligkeit der Gebühr maßgebend sein soll.

Die Absätze 2 und 3 des § 3 sind dem § 5 des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des



Patentgerichts nachgebildet. Durch diese Regelung soll der Eintritt von Rechtsverlusten vermieden werden, die anderenfalls dadurch entstehen würden, daß in den ersten drei Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes fällige Gebühren aus Unkenntnis noch nach den alten Sätzen entrichtet werden. Die Frist von drei Monaten erscheint ausreichend, um allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, von der Gebührenerhöhung Kenntnis zu nehmen. Nach Ablauf dieser Frist ist deshalb ein schutzwürdiges Bedürfnis für die Anerkennung unvollständiger Zahlungen nicht mehr gegeben. Voraussetzung für die gesetzliche Fiktion der rechtzeitigen Entrichtung der Gebühr ist in jedem Falle, daß der bisherige Betrag in vollem Umfang und rechtzeitig entrichtet wird. Nur unter diesen Voraussetzungen wird auch der Verspätungszuschlag nicht erhoben. Denn der Entwurf will nicht die Fälle schützen, die auch nach den bisherigen Vorschriften nicht als schutzwürdig anerkannt waren.

Um zu gewährleisten, daß im Einzelfall die Möglichkeit und Notwendigkeit der Nachzahlung nicht übersehen und die Höhe des nachzuzahlenden Unterschiedsbetrages richtig berechnet wird, ist vorgesehen, daß das Patentamt zur Entrichtung des Unterschiedsbetrages auffordert. Für die Gebühren, die mit einem Antrag oder Rechtsmittel zu entrichten sind (Absatz 2 des § 3 des Entwurfs), ist nach geltendem Recht, das insoweit auch nicht geändert werden soll, eine besondere Zahlungsaufforderung durch das Patentamt nicht vorgesehen. Für diesen Fall muß deshalb die Zahlungsaufforderung neu vorgeschrieben werden. Für die in Absatz 2 des § 3 des Entwurfs erwähnte Gebühr für die Verlängerung der Schutzdauer eines Warenzeichens sieht dagegen schon das geltende Recht eine Aufforderung durch das Patentamt vor, wenn die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist. Für diesen Fall genügt es daher, auf die in § 9 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes vorgesehene Benachrichtigung durch das Patentamt zu verweisen. Von der Erhebung des tarifmäßigen Zuschlages für die verspätete Zahlung des Unterschiedsbetrages soll abgesehen werden, weil den Zeicheninhabern eine Übergangsfrist gewährt werden soll, innerhalb deren sie den nach den neuen Vorschriften zu zahlenden Betrag noch

ohne eine zusätzliche Gebührenbelastung entrichten können.

#### **Zu § 4 (Bekanntmachung des Wortlauts des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes)**

Die vorgeschlagene Ermächtigung des Bundesministers der Justiz zur Bekanntmachung des Wortlauts des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes in der im Entwurf vorgesehenen Fassung erscheint mit Rücksicht auf die mit dem Entwurf vorgeschlagenen zahlreichen Änderungen dieser Gesetze und im Interesse der Übersichtlichkeit ihrer Texte geboten. Von der Einbeziehung der übrigen Gesetze, deren Änderung mit dem Entwurf vorgeschlagen wird, ist abgesehen worden, weil es sich insoweit nur um verhältnismäßig geringfügige Änderungen handelt.

#### **Zu § 5 (Geltung im Land Berlin)**

Diese Bestimmung enthält die übliche Berlin-Klausel. Die Erwähnung der Rechtsverordnungen ist mit Rücksicht auf die in Artikel 1 Nr. 11 des Entwurfs für § 28 Abs. 4 des Patentgesetzes vorgesehene Ermächtigung des Bundesministers der Justiz erforderlich.

#### **Zu § 6 (Inkrafttreten)**

Mit Rücksicht auf die weitreichenden Auswirkungen der mit dem Entwurf vorgeschlagenen Änderung des Patenterteilungsverfahrens und der Einführung des Benutzungszwangs für Warenzeichen hält die Bundesregierung es für geboten, das Gesetz an einem im Gesetz selbst bestimmten Datum in Kraft treten zu lassen. Da insbesondere die Einführung der aufgeschobenen Prüfung im Patenterteilungsverfahren nicht nur für die beteiligten Kreise, sondern auch für das Patentamt selbst weitgehende Umstellungen erforderlich machen wird, hält es die Bundesregierung für notwendig, daß zwischen der Verkündung des Gesetzes und seinem Inkrafttreten mindestens mehrere Monate liegen.

## Anlage 2

## Stellungnahme des Bundesrates

1. Der Bundesrat sieht die Entwicklung der Geschäftslast des Deutschen Patentamts als außerordentlich bedenklich an. Er gibt der Erwartung Ausdruck, daß die im Entwurf vorgesehene Regelung die Geschäftslage wesentlich verbessern wird. Darüber hinaus hält es der Bundesrat in Übereinstimmung mit den Bemühungen der Bundesregierung für geboten, durch Verstärkung des Personals, Bereitstellung moderner technischer Ausrüstungen und andere organisatorische Maßnahmen die Leistungsfähigkeit des Patentamts weiter zu steigern.

2. Die **Eingangsworte** des Entwurfs sind wie folgt zu fassen:

„Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:“

## B e g r ü n d u n g

Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates, da in Artikel 5 das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, das nach Auffassung des Bundesrates ein Zustimmungsgesetz ist, förmlich geändert werden soll.

## Artikel 1

## Änderung des Patentgesetzes

3. **Zu Artikel 1 Nr. 10 — § 27 Satz 2 PatG**

§ 27 Satz 2 ist am Ende durch folgenden Zusatz zu ergänzen: „ , soweit dies nicht bereits geschehen ist.“

## B e g r ü n d u n g

Einer besonderen Aufforderung des Patentamts an den Anmelder, im Zusammenhang mit der Prioritätserklärung das Aktenzeichen der ausländischen Voranmeldung zu nennen, bedarf es nur dann, wenn der Anmelder dieses Aktenzeichen nicht schon nach § 26 Abs. 4 Satz 2 PatG in der Fassung des Entwurfs angegeben hat. Entsprechendes gilt für den Fall, daß der Anmelder bereits eine Abschrift der ausländischen Voranmeldung eingereicht hat.

4. **Zu Artikel 1 Nr. 11 — § 28 PatG**

In § 28 Abs. 2 PatG sind die Worte „nach Auffassung der Prüfungsstelle“ zu streichen.

## B e g r ü n d u n g

Anpassung an den Wortlaut des § 28 Abs. 1.

5. **Zu Artikel 1 Nr. 13 — § 30 Abs. 1 PatG**

a) In § 30 Abs. 1 Satz 4 sind die Worte „jedoch“ und „statt eines Schadenersatzes nur“

zu streichen; es ist folgender Halbsatz anzufügen:

„; Schadenersatzansprüche nach § 47 Abs. 2 sind ausgeschlossen.“

b) Dem § 30 Abs. 1 ist folgender neuer Satz 5 anzufügen:

„§ 48 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß die Verjährung des Anspruchs nicht vor der Bekanntmachung der Anmeldung beginnt.“

## B e g r ü n d u n g z u a) u n d b):

Die vorgeschlagenen Streichungen sind erforderlich, weil der in Satz 4 vorgesehene Entschädigungsanspruch nicht an die Stelle eines etwa anderweit gegebenen Schadenersatzanspruchs tritt, sondern durch diese Bestimmung erst begründet werden soll; der anzufügende Halbsatz dient der Klarstellung. Der Bestimmung über die entsprechende Anwendung des § 48 Satz 1 bedarf es, um den Entschädigungsanspruch den dort vorgesehenen Verjährungsfristen zu unterwerfen.

6. **Zu Artikel 1 Nr. 18 — §§ 31 a und 31 b PatG**

a) In § 31 a Abs. 3 sind die Sätze 1 und 2 wie folgt zu fassen:

„Der Eingang des Antrags wird im Patentblatt bekanntgemacht. Hat ein Dritter den Antrag gestellt, so wird der Eingang des Antrags außerdem dem Patentsucher mitgeteilt.“

## B e g r ü n d u n g

Klarstellung des Gewollten und redaktionelle Verbesserung.

b) Das Gesetzeszitat am Ende des § 31 b Abs. 3 ist in „§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2“ zu ändern.

## B e g r ü n d u n g

Klarstellung des Gewollten.

7. **Zu Artikel 1 Nr. 31 — § 46 b Abs. 5 PatG**

In § 46 b Abs. 5 Buchstabe a ist das Wort „Antragsteller“ durch die Worte „antragstellenden Dritten“ zu ersetzen.

## B e g r ü n d u n g

Notwendige Klarstellung, da sich die Bestimmung nicht auf den Patentsucher als Antragsteller bezieht.

**Artikel 2****Anderung des Warenzeichengesetzes****8. Zu Artikel 2 Nr. 17 und 18 — §§ 12 a und 13 Abs. 1 und 2 WZG**

In den §§ 12 a und 13 Abs. 1 und 2 ist die Bezeichnung „Einspruch“ jeweils durch die Bezeichnung „Erinnerung“ zu ersetzen.

**Begründung**

Die im Entwurf gewählte Bezeichnung des hier vorgesehenen Rechtsbehelfs als „Einspruch“ erscheint unzweckmäßig, weil sie zu Verwechslungen mit dem Einspruch im Patenterteilungsverfahren führen könnte; die Bezeichnung „Erinnerung“ wird auch sonst für Rechtsbehelfe gegen vergleichbare Entscheidungen verwendet (vgl. z. B. § 10 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes).

**Artikel 5****Anderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen****9. Zu Artikel 5 (§ 17 Abs. 2)**

In § 17 Abs. 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen ist der mit „sofern“ beginnende Satzteil zu streichen und statt dessen folgender Satz anzufügen:

„Er hat in diesem Fall zur Herbeiführung einer Einigung über die Patentfähigkeit der Dienst-erfindung die Schiedsstelle (§ 29) anzurufen.“

**Begründung**

Klarstellung des Gewollten.

**Artikel 6****Übergangs- und Schlußbestimmungen****10. Zu Artikel 6 (§ 3 a neu)**

In Artikel 6 ist nach § 3 folgender neuer § 3 a einzufügen:

„§ 3 a

Die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.“

**Begründung**

Da das Gesetz nach Auffassung des Bundesrates zustimmungsbedürftig ist, bedürfen an sich auch die zu erlassenden Rechtsverordnungen der Zustimmung des Bundesrates (Artikel 80 Abs. 2 GG). Da eine Mitwirkung des Bundesrates jedoch nicht erforderlich erscheint, muß die Zustimmungsbedürftigkeit der Rechtsverordnungen ausdrücklich ausgeschlossen werden.

**11. Zu Artikel 6 (§ 6)**

Artikel 6 § 6 ist wie folgt zu fassen:

„§ 6

(1) Artikel 2 Nr. 15 sowie Artikel 6 § 1 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 treten am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

(2) Im übrigen tritt dieses Gesetz am ... in Kraft.“

**Begründung**

Es erscheint zweckmäßig, die Ermächtigung zum Erlaß der in Artikel 2 Nr. 15 vorgesehenen Rechtsverordnung, die Befugnis des Präsidenten des Patentamts in Artikel 6 § 1 Abs. 2 Nr. 1 und die Ermächtigung zur Bekanntmachung des Wortlauts des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes alsbald in Kraft treten zu lassen.

## Anlage 3

### Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze wie folgt:

1. Der Bundesrat hat unter Nummer 1 seiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, daß er es für geboten halte, durch Verstärkung des Personals, Bereitstellung moderner technischer Ausrüstungen und andere organisatorische Maßnahmen die Leistungsfähigkeit des Patentamts weiter zu steigern. Die Bundesregierung begrüßt diese Stellungnahme des Bundesrates; sie hat bereits von sich aus unabhängig von der vorgeschlagenen gesetzlichen Änderung des Patenterteilungsverfahrens alle in Betracht kommenden Maßnahmen in die Wege geleitet, von denen eine Verbesserung der Geschäftslage des Deutschen Patentamts erwartet werden kann.
2. Den Änderungsvorschlägen des Bundesrates zu den Nummern 3, 5 bis 7, 9 und 11 stimmt die Bundesregierung zu.
3. Zu dem Änderungsvorschlag zu Nummer 4 ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die Fassung des Regierungsentwurfs der vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung vorzuziehen ist, weil sie dem geltenden Recht entspricht und nach Auffassung der Bundesregierung besser als die vom Bundesrat vorgeschlagene Fassung zum Ausdruck bringt, daß es sich in diesem Abschnitt des Verfahrens zunächst nur um einen Zwischenbescheid und noch nicht um die endgültige Entscheidung der Prüfungsstelle handelt. Die Bundesregierung mißt dieser Frage aber nur redaktionelle Bedeutung zu.
4. Dem Änderungsvorschlag des Bundesrates zu Nummer 8 vermag die Bundesregierung nicht zuzustimmen. Der Begriff „Erinnerung“ wird nach der Gesetzessprache stets für einen Rechtsbehelf verwendet, mit dem die Entscheidung eines Richters nachgesucht wird. Über den Rechtsbehelf des § 12 a des Warenzeichengesetzes in der Fassung des Entwurfs soll aber nicht ein Richter, sondern ein anderer Beamter des Patentamts entscheiden.
5. Auch den Änderungsvorschlägen des Bundesrates zu den Nummern 2 und 10 vermag sich die Bundesregierung nicht anzuschließen. Sie vertritt in ständiger Praxis die Auffassung, daß die Änderung eines Zustimmungsgesetzes nur dann der Zustimmung des Bundesrates bedarf, wenn durch das Änderungsgesetz Vorschriften geändert werden, die die Zustimmungsbedürftigkeit des ursprünglichen Gesetzes begründet haben.