

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Theodor-Heuss-Ring 19-21 • 50668 Köln

Sitz Berlin
Hauptgeschäftsstelle Köln

An das
Bundesministerium der Justiz
z.H. Herrn Ministerialdirigent
Dr. Landfermann

50668 Köln, den **22.11.1999**
Theodor-Heuss-Ring 19-21
Telefon (0221) 77 16-151
Telefax (0221) 77 16-205

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: Lo/ks
(Bei der Antwort bitte angeben)

D-53170 Bonn

**Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den
Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster vom 25. Juni 1999
KOM (1999) 309 endg. 97/0356 (COD)**

Sehr geehrter Herr Dr. Landfermann,

wie Sie wissen, ist die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht eine wissenschaftliche Vereinigung, deren satzungsgemäßer Zweck die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der Organe der Gesetzgebung und Ministerien in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes ist. Ihr gehören Vertreter aller am gewerblichen Rechtsschutz interessierten Berufsgruppen an, Rechts- und Patentanwälte, Richter, Professoren, Beamte der Spezialbehörden und der mit den einschlägigen Fragen befaßten Ministerien und Unternehmensvertreter.

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht hat durch ihren Fachausschuß für Patent- und Gebrauchsmusterrecht den o.a. geänderten Vorschlag zur Kenntnis genommen und gibt folgende Stellungnahme ab:

1. Dem geänderten Vorschlag liegt der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster (KOM (97) 0691) vom 12.12.1997 zugrunde. Mit diesem Vorschlag hat sich die Vereinigung bereits beschäftigt und verweist auf ihre Stellungnahme vom 19. März 1998 (abgedruckt in GRUR 98, 554 f).

Die Feststellungen dort unter Ziff. 1, die positive Einschätzung bestimmter Aspekte des Richtlinienvorschlages unter Ziff. 2, die schwerwiegenden Bedenken gegen den Vorschlag unter Ziff. 3 sowie die Erörterung weiterer Einzelpunkte unter Ziff. 4 haben auch weiterhin Geltung, soweit die nun vorliegenden Änderungsvorschläge ihnen nicht Rechnung tragen.

2. Die Vereinigung begrüßt, daß die Kommission den Änderungsvorschlägen des Europäischen Parlaments aus seiner Plenarsitzung vom 08. – 12. März 1999 in sinnvoller Weise z.T. Rechnung getragen hat, wie z.B. hinsichtlich

- der Definition des erfinderischen Schrittes,
- der Streichung des Ausschlusses von Computerprogrammen,
- der Möglichkeit der Anforderung eines Recherchenberichts durch Dritte sowie
- der subsidiären Geltung der Bestimmungen für patentierte Erfindungen,

andere Änderungsvorschläge jedoch nicht übernommen hat, wie z.B. hinsichtlich

- der Wiedereinführung des Raumform-Erfordernisses und
- der Einführung eines Einspruchsverfahrens

3. Der Ausschluß von Erfindungen, die biologisches Material, chemische oder pharmazeutische Stoffe oder chemische oder pharmazeutische Verfahren betreffen, sollte nochmals überdacht werden. Die Vereinigung verweist hierzu auf ihre Kritik unter Ziff. 4. (1) ihrer Stellungnahme vom 19. März 1998.

4. Die Vereinigung bedauert, daß der geänderte Vorschlag

- eine Neuheitsschonfrist nach wie vor nicht vorsieht,
- die Option gegen ein Doppelschutzverbot aufgegeben hat und damit die Möglichkeit der Kumulierung von Gebrauchsmuster und Patent für dieselbe Erfindung zwingend ausgeschlossen wird, sowie

- eine Möglichkeit der Abzweigung vom Patent zum Gebrauchsmuster – neben der zu begrüßenden Einführung der Möglichkeit der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung – nach wie vor nicht vorsieht.
- (1) Zu dem Fehlen einer Neuheitsschonfrist ist auf Ziff. 3 Abs. 1 der Stellungnahme der Vereinigung vom 19. März 1998 zu verweisen. Bereits in ihrer Stellungnahme vom 20.12.1995 zum Grünbuch "Gebrauchs-Musterschutz im Binnenmarkt" der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 19.07.1995 (abgedruckt in GRUR 96, 186 f) hatte die Vereinigung die dort vorgesehene 12-monatige Neuheitsschonfrist ab Priorität als einen wesentlichen Bestandteil des Vorschlags bezeichnet. Dies gilt insbesondere für Erfindungen von KMUs sowie Universitäten und ähnlichen Instituten, von denen ein wesentlicher Teil wirklich innovativer Erfindungen stammt. Diese Erfinder sind aus verschiedenen Gründen nicht so schutzrechtsorientiert, daß regelmäßig Anmeldungen vor Tests einer Erfindung im Markt oder deren Darstellungen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorgenommen werden. Mit einem Verzicht auf eine Neuheitsschonfrist geht insoweit ein betriebs- und volkswirtschaftlich erhebliches Schutzrechtspotential verloren. Die im deutschen Gebrauchsmusterrecht gegebene Neuheitsschonfrist, hat für die Wirtschaft nicht zu Nachteilen geführt, die einen derartigen Verlust aufwiegen könnten.
- (2) Das Doppelschutzverbot, das nun entsprechend dem Änderungsvorschlag des Europäischen Parlaments als zwingend vorgesehen werden soll, hat die Vereinigung bereits in ihrer Stellungnahme vom 19. März 1998 aus den dort angegebenen Gründen abgelehnt. Darauf kann verwiesen werden, zumal da die Kommission keine nachvollziehbare Begründung für die Verschärfung durch Streichung der im Sinne einer Rechtsvereinheitlichung unerwünschten Optionsmöglichkeit des Artikels 22 Abs. 2 des ursprünglichen Vorschlags anstelle der Zulassung des Doppelschutzes gibt. Einem Mißbrauch wird bereits hinreichend durch Artikel 23 Abs. 3 entgegengewirkt.

- (3) Die Möglichkeit der Abzweigung von Gebrauchsmustern aus einem Patent ist wichtig, um die rasche und gezielte Durchsetzung des Schutzes einer Erfindung in Anpassung an die Marktverhältnisse zu stärken, und um überdies bei kleinen Erfindungen, die für eine Patentierung nicht ausreichen, nicht jeglichen Schutz zu verlieren.

5. Im übrigen nimmt die Vereinigung zu einigen ihr wesentlich erscheinenden Änderungsvorschlägen wie folgt Stellung:
 - (1) Die Einbeziehung des Inhalts älterer Anmeldungen in den Stand der Technik gemäß Artikel 5 Abs. 3 ist zu begrüßen.

 - (2) Die Änderung der Definition der erfinderischen Tätigkeit in Artikel 6 Abs. 1 stellt einen erheblichen Fortschritt dar. Dem von der Vereinigung mehrheitlich für richtig gehaltenen Unterschied des Grades der Erfindungshöhe bzw. des erfinderischen Schritts zwischen Patent- und Gebrauchsmusterrecht würde allerdings eine Formulierung noch besser gerecht, wonach eine gebrauchsmusterfähige Erfindung dann als auf einem erfinderischen Schritt beruhend gilt, wenn sie

"gemessen am Stand der Technik für den zuständigen Fachmann nicht ohne einige Schwierigkeiten auffindbar ist."

 - (3) Ebenso ist in Artikel 8 Abs. 1 die strenge Begrenzung der für eine Gebrauchsmusteranmeldung erforderlichen Elemente durch die Einfügung von "nur" sachgerecht.

 - (4) Wenn in Artikel 9 Buchstabe c für die Zuerkennung des Anmeldetags das Vorliegen von Ansprüchen gefordert wird, wird auf die kleinen Erfinder, die nach den Erwägungsgründen 5 und 6 gerade geschützt werden sollen, keine Rücksicht genommen. Da bei ihnen gebrauchsmusterrechtliche Kenntnisse meist nicht vorausgesetzt werden können, würden gerade sie häufig mit dem Verlust des Anmeldetags bestraft werden, obwohl sie zwar ihre Erfindung in der Beschreibung offenbart, aber nicht an die Formulierung von Ansprüchen gedacht haben.

- (5) In Artikel 15 sollte nicht auf Form-, sondern auf Anmeldeerfordernisse abgestellt werden, weil sonst materielle Anmeldeerfordernisse, auch wenn sie offensichtlich fehlen, nicht (z.B. die Einheitlichkeit nach Artikel 11) oder nur verspätet durchsetzbar sind.
- (6) Die in Artikel 16 Abs. 1 aufgenommene Berechtigung jedes Dritten, einen Recherchenantrag zu stellen, ist zu begrüßen. Allerdings sollte dies nicht auf Rechnung, sondern gegen vorherige Entrichtung einer Gebühr geschehen.
- (7) Es ist kein Grund ersichtlich, in der Prioritätsregelung des Artikel 18 Abs. 1 neben Patentanmeldungen nicht auch Gebrauchsmusteranmeldungen als prioritätsbegründend zu nennen.
- (8) Die in Artikel 19 Abs. 2 vorgesehene Bindung der Laufzeitverlängerung auf 10 Jahre an die Erstellung eines Recherchenberichts ist nicht sachgerecht. Es reicht aus, daß jeder Wettbewerber, der sich durch das Gebrauchsmuster in seiner Handlungsfreiheit eingeengt sieht, eine Recherche (und die Nichtigkeitserklärung) beantragen kann, und daß gemäß Artikel 16 Abs. 4 für den Fall einer Verletzungsklage das Vorliegen eines Recherchenberichts zwingend erforderlich ist. Darüber hinausgehend eine obligatorische Recherche lediglich für die Verlängerung der Laufzeit des Gebrauchsmusters einzuführen, verursacht unnötige Kosten und belastet das Patentamt ohne Not.
- (9) Zu Artikel 20 Abs. 1 und 2 ist an die Stellungnahme der Vereinigung vom 19. März 1998 unter Ziff. 4 (6) zu erinnern: Die im geänderten Vorschlag beibehaltenen Formulierungen "zum Kauf anzubieten, zu verkaufen" sind zu eng und müssen ersetzt werden durch "anbieten, in Verkehr bringen".
- (10) Die Vereinigung bedauert die zwingende Einführung des Verbots der Kumulierung von Patent und Gebrauchsmuster gemäß Artikel 23 Abs. 2. Sie verweist hierzu auf ihre Stellungnahme vom 19. März 1998 unter Ziff. 4. (7): Mit diesem Kumulierungsverbot werden die unterschiedlichen Anforderungen an die Erfindungshöhe für Patente einerseits und Gebrauchsmuster andererseits und die daraus resul-

tierende Möglichkeit des Fortbestandes eines Gebrauchsmusters nach Widerruf oder Vernichtung des Patents verkannt.

- (11) Die verspätete Entrichtung der Anmeldegebühr kann nicht zum Erlöschen des – ja noch nicht existenten – Gebrauchsmusters (so aber Artikel 24 Buchstabe c), sondern nur zu einem Rechtsverlust für die Anmeldung führen.
- (12) Zu begrüßen ist schließlich die Aufnahme des Artikel 26 zur subsidiären Anwendung nationalen Rechts über die Bestimmungen für patentierte Erfindungen. Damit ist beispielsweise die mittelbare Gebrauchsmusterverletzung zu erfassen, die im Vorschlag selbst nicht geregelt ist.
6. Die Vereinigung ist abschließend der Auffassung, daß der geänderte Vorschlag zwar einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung bedeutet, jedoch nach wie vor zu einer erheblichen Verschlechterung des Gebrauchsmusterschutzes zumindest in Deutschland und zu einer Beeinträchtigung der Attraktivität des Gebrauchsmusterschutzes in Deutschland führen würde und es fraglich erscheint, ob dies durch die Vorteile einer Harmonisierung aufgewogen würde.

(Dr. Gloy)
Präsident
In Abwesenheit unter-
zeichnet durch:

(Dr. Loschelder)
Generalsekretär

(Dr. Loschelder)