



Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Bekanntmachung der Begründung zur Verordnung zur Änderung der DPMA-Verordnung und der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt

Vom 7. Januar 2019

Nachstehend wird die Begründung zur Verordnung zur Änderung der DPMA-Verordnung und der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt vom 10. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2444) bekannt gemacht (Anlage).

Berlin, den 7. Januar 2019

Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz

Im Auftrag
Dr. Pakuscher



**Begründung
der Verordnung
zur Änderung der DPMA-Verordnung
und der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr
beim Deutschen Patent- und Markenamt**

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Anlass für die Änderungsverordnung ist die Änderung von § 6 Absatz 5 der Halbleiterschutzverordnung (HalbSchV), der im Rahmen der Verordnung zur Änderung der Patentverordnung und anderer Verordnungen des gewerblichen Rechtsschutzes eine neue Nummerierung erhält (künftig § 6 Absatz 6 HalbSchV). Diese Änderung macht eine redaktionelle Anpassung des § 28 Absatz 2 Nummer 3 der DPMA-Verordnung (DPMAV) erforderlich, der auf § 6 Absatz 5 HalbSchV verweist. Bei dieser Gelegenheit werden zudem weitere Änderungen in der DPMA-Verordnung vorgenommen, die lediglich technischer Natur sind und der bestehenden Amtspraxis entsprechen.

Darüber hinaus wird die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV) geändert, wodurch die Möglichkeit der elektronischen Einreichung von Unterlagen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erweitert wird.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

In der DPMA-Verordnung werden rechtsförmliche und rechtssystematische Änderungen vorgenommen. In § 10 Absatz 2 Satz 1 DPMAV werden die Vorgaben für das Format eingereicherter Schriftstücke an die Regelungssystematik der anderen Schutzrechtsverordnungen angepasst. Ferner wird in der Verweisung in § 28 Absatz 2 Nummer 3 DPMAV die neue Nummerierung des bisherigen Absatzes 5 (neu: Absatz 6) von § 3 HalbSchV nachvollzogen.

Neben diese rechtsförmlich und rechtssystematisch bedingten Änderungen treten inhaltliche Änderungen, die aber lediglich die bereits bestehende Praxis des DPMA nachvollziehen. In § 16 DPMAV wird klargestellt, dass Kennnummern nur verwendet werden sollen, wenn die vom DPMA herausgegebenen Formulare dies vorsehen. Die Neufassung von § 28 Absatz 4 DPMAV weitet die Pflicht zur Verwendung von durch das DPMA zur Verfügung gestellten Formularen aus und legt fest, in welchen Fällen bei Eintragung eines Rechtsübergangs dem eingetragenen Rechtsinhaber rechtliches Gehör zu gewähren ist.

Die §§ 1 und 2 ERVDPMAV werden neu gefasst. § 1 Absatz 1 bestimmt, dass in Schutzrechtsverfahren Dokumente zu sämtlichen Verfahrenshandlungen signaturgebunden elektronisch eingereicht werden können. § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ermöglicht in Markenverfahren die elektronische signaturfreie Einreichung eines Antrags auf internationale Registrierung nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken.

III. Alternativen

Keine.

IV. Regelungskompetenz

Die Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz ergibt sich aus den §§ 28, 125a Absatz 3 Nummer 1 des Patentgesetzes, § 21 Absatz 1, § 29 des Gebrauchsmustergesetzes, § 65 Absatz 1 Nummer 1, § 95a Absatz 3 Nummer 1 des Markengesetzes, § 11 Absatz 2 HalbSchV und § 25 Absatz 3 Nummer 1, § 26 Absatz 1 Nummer 1 des Designgesetzes.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Das Recht der Europäischen Union oder von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossene völkerrechtliche Verträge stehen der Verordnung nicht entgegen.

VI. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Ordnungsänderung wird eine Verbesserung der Verfahrensabläufe beim DPMA und damit eine Verwaltungsvereinfachung erwartet. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden durch die Öffnung des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektPro die Kosten langfristig sinken, die im Zusammenhang mit dem Einscannen von schriftlich eingereichten Dokumenten entstehen. Es ist außerdem zu erwarten, dass die Änderung des § 1 ERVDPMAV zu einer Entlastung des Patent- und Gebrauchsmusterbereichs führen wird. Dies wird bedingt durch einen geringeren Prüfungsaufwand, ob bestimmte Verfahrenshandlungen elektronisch vorgenommen werden können, und durch den Wegfall der Nachforderung von Dokumenten, die gegenwärtig nur in Papierform eingereicht werden können.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Ordnungsänderung entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Änderung der ERVDPMAV dient dem Ziel, den elektronischen Rechtsverkehr des DPMA zu erweitern. Dadurch werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert, ohne die ökologischen oder sozialen Verhältnisse zu beeinträchtigen. Dies steht im Einklang mit der Managementregel Nummer 6 der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, den durch technische Entwicklungen und den internationalen Wettbewerb ausgelösten Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich zu gestalten.



3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die für den elektronischen Rechtsverkehr notwendige IT-Struktur ist im DPMA bereits vorhanden bzw. kann mit den bestehenden Ressourcen ausgebaut werden. Durch die Schaffung der Möglichkeit, in allen Schutzrechtsbereichen elektronische Dokumente nicht nur bei der Neuanschaffung, sondern auch bei der weiteren Kommunikation mit dem DPMA einzureichen, sind im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs beim DPMA keine nennenswerten Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben zu erwarten.

4. Erfüllungsaufwand

a) Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Die Änderungen von § 1 Absatz 1 wie auch von § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ERVDPMAV verbessern die Nutzbarkeit der Wege zur elektronischen Einreichung beim DPMA.

Der elektronische Eingangskanal DPMAdirektPro (§ 1 ERVDPMAV: Signaturgebundene elektronische Kommunikation) wird ganz überwiegend von Wirtschaftsunternehmen genutzt. Ausführungen zum diesbezüglichen Erfüllungsaufwand finden sich daher unter „Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft“.

Die technischen Anpassungen des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektWeb (§ 2 ERVDPMAV: Signaturfreie elektronische Kommunikation) werden den Nutzern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

b) Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht durch die Verordnung ebenfalls kein Erfüllungsaufwand.

Die Öffnung des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektPro für alle Verfahrenshandlungen erleichtert die elektronische Einreichung in Schutzrechtsverfahren und führt somit zu mehr Rechtssicherheit und damit zu einer kundenfreundlicheren Verwaltung.

Die technischen Änderungen des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektPro werden den Nutzern der Client-Software in einem neuen Release kostenlos zur Verfügung gestellt. Wird DPMAdirektPro über eine Schutzrechtsverwaltungssoftware genutzt, fallen eventuell Kosten für die Integration der technischen Änderungen in diese Software an. Der finanzielle und zeitliche Aufwand kann jedoch im Rahmen der ohnehin regelmäßig nötigen Pflege oder Wartung der Branchensoftware abgedeckt werden. Es handelt sich somit um Sowiekosten, die keinen Erfüllungsaufwand darstellen. Eine Nutzung des elektronischen Eingangskanals ist auch weiterhin ohne Anpassung der Branchensoftware möglich.

Die technischen Anpassungen des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektWeb werden den Nutzern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Bürokratiekosten entstehen nicht, da keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben werden.

c) Verwaltung

Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ist beim DPMA zu erwarten.

Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten ist die Steigerung der Kundenzufriedenheit und des Ansehens der Verwaltung durch den Ausbau des elektronischen Kommunikationsangebots von Bedeutung. Die Änderungen der ERVDPMAV sollen dazu beitragen, die Attraktivität der nationalen Schutzrechtsverfahren zu verbessern.

Für die bereits bestehenden IT-Systeme müssen die üblichen jährlichen Betriebs- und Wartungskosten aufgewendet werden. Ein begrenzter Erfüllungsaufwand entsteht für die Information der betroffenen Abteilungen des DPMA und dessen Kundinnen und Kunden über die Änderung der §§ 1 und 2 ERVDPMAV.

Für Anpassungen in den Fachsystemen, die zur stringenten medienbruchfreien Verarbeitung führen, sind in den nächsten zwei Jahren Entwicklungskosten in Höhe von circa 220 000 Euro zu veranschlagen. Davon entfallen rund 170 000 Euro auf einen Aufwand, der beim DPMA direkt anfällt. Für eine externe Beauftragung werden circa 50 000 Euro veranschlagt.

Die Entwicklungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Für die Laufbahngruppe des höheren Dienstes werden 88 Personentage (PT) mit einem Kostensatz in Höhe von 801 Euro pro Tag angesetzt. Auf den gehobenen Dienst entfallen 103 PT mit einem Kostensatz in Höhe von 602 Euro pro Tag und auf den mittleren Dienst 76 PT mit einem Kostensatz in Höhe von 505 Euro pro Tag.

Den Berechnungen liegen die Personalkostensätze des Bundesministeriums der Finanzen zugrunde (Stand: 14. Mai 2018), wobei die jährlichen Personalkosten sich auf 200 Arbeitstage pro Jahr beziehen. Aufgrund der Personentage, die für die Entwicklung erforderlich sind, ergibt sich beim DPMA für die Dauer von zwei Jahren ein Personalbedarf im höheren Dienst, gehobenen Dienst und mittleren Dienst von jeweils rund einer halben Stelle.

Darüber hinaus fallen 35 PT für extern bezogene Dienstleistungen an. Unter der Annahme, dass bei externen Leistungen pro PT ein Tagessatz von 1 400 Euro zu kalkulieren ist, entfallen auf die externe Beauftragung Kosten in Höhe von rund 49 000 Euro.



| | Personalkosten/Tag | Personentage | Personalkosten gesamt |
|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| höherer Dienst | 801 € | 88 PT | 70 488 € |
| gehobener Dienst | 602 € | 103 PT | 62 006 € |
| mittlerer Dienst | 505 € | 76 PT | 38 380 € |
| externe Beauftragung | 1 400 € | 35 PT | 49 000 € |
| gesamt | | | 219 874 € |

Diesen Umstellungskosten stehen Verbesserungen der Verfahrensabläufe beim DPMA gegenüber. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden durch die Öffnung des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektPro die Kosten langfristig sinken, die im Zusammenhang mit dem Einscannen von schriftlich eingereichten Dokumenten entstehen. Es ist außerdem zu erwarten, dass die Änderung des § 1 ERVDPMAV zu einer Entlastung des Patent- und Gebrauchsmusterbereichs führen wird. Dies wird bedingt durch einen geringeren Prüfungsaufwand, ob bestimmte Verfahrenshandlungen elektronisch vorgenommen werden können, und durch den Wegfall der Nachforderung von Dokumenten, die gegenwärtig nur in Papierform eingereicht werden können.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten entstehen nicht.

6. Weitere Regelungsfolgen

Die Verwaltungsänderung hat keine gleichstellungs-, verbraucherpolitischen und demografischen Auswirkungen.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen ist nicht empfehlenswert. Der elektronische Rechtsverkehr mit dem DPMA soll gefördert und auf Dauer zum Standard werden.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung der DPMA-Verordnung)

Zu Nummer 1 (§ 10 Absatz 2 Satz 1 – Originale)

§ 10 Absatz 2 DPMAV wird in Bezug auf die Angabe zum Format DIN A4 redaktionell an die Designverordnung (dort: § 8 Absatz 2) angeglichen, so dass künftig in allen Schutzrechtsverordnungen eine einheitliche Regelungssystematik besteht. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.

Zu Nummer 2 (§ 12 Satz 1 – Einreichung elektronischer Dokumente)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an rechtsförmliche Vorgaben.

Zu Nummer 3 (§ 16 – Kennnummern für Anmelder, Vertreter und Angestelltenvollmachten)

§ 16 DPMAV sieht vor, dass das DPMA Kennnummern für Anmelder, Vertreter und Angestelltenvollmachten vergibt, die in den vom DPMA herausgegebenen Formularen angegeben werden sollen. Nicht mehr alle Formulare (insbesondere im Marken- und im Designbereich) sehen die Angabe von Kennnummern vor. Dies soll mit der Änderung verdeutlicht werden.

Zu Nummer 4 (§ 28 – Eintragung eines Rechtsübergangs)

Zu Buchstabe a

Bei der Änderung in § 28 Absatz 2 Nummer 3 DPMAV handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderung von § 6 Absatz 5 HalblSchV (aufgrund neuer Nummerierung künftig § 6 Absatz 6 HalblSchV).

Zu Buchstabe b

Der neue Satz 1 von § 28 Absatz 4 bestimmt, dass künftig nicht nur für die Erklärungen, die in § 28 Absatz 3 Nummer 2 DPMAV genannt werden, sondern für alle in Absatz 3 genannten Anträge und Erklärungen die vom DPMA herausgegebenen Formblätter verwendet werden sollen.

Der neue Satz 2 stellt klar, in welchen Fällen bei Eintragung eines Rechtsübergangs dem eingetragenen Rechtsinhaber oder seinem Vertreter rechtliches Gehör zu gewähren ist: Ist ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs nicht von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern unterschrieben und liegt dem DPMA auch keine Erklärung der eingetragenen Inhaber oder ihrer Vertreter vor, dass sie der Eintragung der Rechtsnachfolge zustimmen, so gewährt das DPMA den eingetragenen Inhabern rechtliches Gehör, indem sie zur Stellungnahme aufgefordert werden. Erfolgt keine Äußerung innerhalb der Frist und bestehen im Übrigen keine Zweifel an dem Rechtsübergang, wird das Schutzrecht nach Fristablauf auf den Rechtsnachfolger umgeschrieben.

Diese Amtspraxis entspricht den rechtlichen Vorgaben und wurde von der Rechtsprechung bestätigt. Sie soll beibehalten werden. Darüber hinaus stellt der neue Satz 2 klar, dass rechtliches Gehör dem eingetragenen Inhaber auch dann zu gewähren ist, wenn dem DPMA lediglich Unterlagen nach Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b vorliegen.



Zu Artikel 2 (Änderung der ERVDPMAV)

Zu § 1 – Signaturgebundene elektronische Kommunikation

Die Neufassung des § 1 Absatz 1 ERVDPMAV öffnet die elektronische Anmeldeplattform des DPMA (derzeit DPMA-direktPro) für alle Verfahrenshandlungen in Schutzrechtsverfahren. Es ist dem DPMA mittlerweile möglich, sämtliche Eingaben elektronisch entgegenzunehmen und weiterzuverarbeiten.

Der neue § 1 Absatz 2 ERVDPMAV soll verdeutlichen, dass materiell-rechtliche Erklärungen Formerfordernissen außerhalb der ERVDPMAV unterliegen können und daher unter Umständen nicht formwirksam über die elektronische Anmeldeplattform des DPMA eingereicht werden können. (Dies betrifft zum Beispiel die Vorlage einer Vollmachtsurkunde gemäß § 174 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, eine Bürgschaftserklärung sowie eine Vollmacht zur Übernahme der Bürgschaft.)

Zu § 2 – Signaturfreie elektronische Kommunikation

Der neue § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ERVDPMAV ermöglicht die signaturfreie elektronische Anmeldung von Anträgen auf internationale Registrierung nach Artikel 3 des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Markenabkommen über DPMAdirektWeb. Hierdurch soll die Attraktivität der internationalen Registrierung deutscher Basismarken in Konkurrenz zu einer europäischen Markenmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, die längst vollelektronisch und ohne Medienbruch möglich ist, wieder gesteigert werden, was gleichzeitig zu einer Steigerung der Markenmeldungen deutscher Basismarken führen soll.

Die Eröffnung der signaturfreien Einreichung von Anträgen auf internationale Registrierung nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen ist statthaft, da seitens der internationalen Vorgaben der Weltorganisation für geistiges Eigentum keine entgegenstehenden Regelungen existieren.

Der Zusatz „unbeschadet abweichender Bestimmungen der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen“ soll verdeutlichen, dass eine signaturfreie Einreichung des Antrags auf internationale Registrierung nur zulässig ist, wenn keine entgegenstehenden Bestimmungen der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen wie beispielsweise Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f in Verbindung mit Regel 7 Absatz 2 existieren.

Bei der Änderung von § 2 Absatz 2 ERVDPMAV handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. § 1 Absatz 2 ERVDPMAV, auf den ursprünglich in § 2 Absatz 2 ERVDPMAV verwiesen wurde, hat einen anderen Inhalt als bislang. Darüber hinaus sollen weitere vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für die signaturfreie Einreichung bestimmte Verfahrenshandlungen nunmehr vom DPMA über die Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben werden, um den Verwaltungsvollzug zu erleichtern.

Der neue § 2 Absatz 3 ERVDPMAV verweist auf § 1 Absatz 2 ERVDPMAV, um zu verdeutlichen, dass auch bei signaturfreien Einreichungen darauf zu achten ist, dass materiell-rechtliche Erklärungen Formerfordernissen außerhalb der ERVDPMAV unterliegen können. Auf die entsprechende Begründung zur Neufassung von § 1 Absatz 2 ERVDPMAV wird verwiesen.

Zu Artikel 3 – Inkrafttreten

Die Änderungsverordnung tritt am ersten Tag des vierten Kalendermonats nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Dieser Zeitraum ist erforderlich, um die elektronischen Antragsformulare des IT-Anmeldesystems des DPMA (derzeit DPMAdirektPro) anzupassen. Durch die Abstimmung der Verkündung wird gewährleistet werden, dass die Verordnung zur Änderung der DPMA-Verordnung und der ERVDPMAV einerseits und die durch das DPMA zu erlassende Verordnung zur Änderung der Patentverordnung und anderer Verordnungen des gewerblichen Rechtsschutzes andererseits zeitgleich in Kraft treten werden. Der hierfür erforderliche zeitliche Rahmen wird durch die inhaltsgleichen Inkrafttretensregelungen beider Änderungsverordnungen geschaffen.