



# Newsletter Ausgabe 8/2021

---

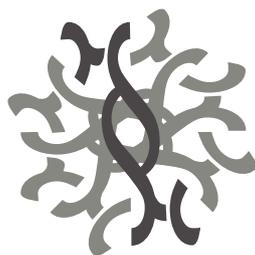
Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 11. Juni 2021

Zweites Patentrechtsmodernisierungsgesetz beschlossen – nochmalige Änderung des §139

---

Zwei Aktualisierungen: Neuer Termin in der G1/21 –  
EuGH-Frand-Vorlage hinfällig

---



M I C H A L S K I • H Ü T T E R M A N N  
P A T E N T A N W Ä L T E

## Zweites Patentrechtsmodernisierungsgesetz beschlossen – nochmalige Änderung des §139

Gestern, am 10. Juni 2021, hat der Bundestag mit den Stimmen der Koalition dem zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetz zugestimmt. Da es nicht zustimmungspflichtig ist, ist davon auszugehen, dass ein Inkrafttreten in Bälde erfolgt.

Gegenüber dem Regierungsentwurf<sup>1</sup> wurde im Wesentlichen nur noch eine, allerdings sehr wichtige Änderung vorgenommen, betreffend §139, den Unterlassungsanspruch im Patentrecht.

Lautete der Regierungsentwurf noch, §139, Abs. 1 wie folgt zu ergänzen:

*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“*

wurde dies durch den Rechtsausschuss wie folgt geändert und ist somit zukünftiges Recht:

*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“*



### EQE-Vorbereitungskurse 2021

Bei unseren Vorbereitungskursen zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) sind noch Plätze frei. Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, finden diese Kurse am Montag/Dienstag, den 22./23. November, sowie Samstag/Sonntag, den 4./5. Dezember 2021 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜ zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Speditionstr. 21 statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter [eqe@mhpatent.de](mailto:eqe@mhpatent.de) möglich.

<sup>1</sup> s. unser Newsletter [2/2020](#)

Im Ergebnis wurden also zwei Änderungen vorgenommen:

- Bei der Frage, ob der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen werden kann, sollen nicht nur die besonderen Umstände des Einzelfalls, sondern auch „die Gebote von Treu und Glauben“ berücksichtigt werden.
- Der bisher nur fakultative Geldausgleich wird nunmehr zwingend.

Dies bedeutet, wie auch die entsprechende [Begründung](#) klar hervorhebt, dass gegenüber dem Regierungsentwurf die Position des Patentinhabers verbessert wurde. Der Anregung<sup>2</sup> des Bundesrats, statt der permanenten Aufhebung des Unterlassungsanspruchs gemäß des Wortlautes der „Wärmetauscher“-Entscheidung eine Aufbrauchsfrist einzuführen, wurde dagegen nicht gefolgt. In einer Stellungnahme<sup>3</sup> zu dieser Anregung hatte die Regierung entgegnet, dass entsprechende Überlegungen bei der Planung des Gesetzes angestellt worden seien, aber die vorgelegte Fassung für am geeignetsten gehalten wurde.



Ansonsten wurde der Regierungsentwurf nur in formaler Hinsicht geändert. Es bleibt also<sup>4</sup> bei den bisherigen Regelungen, von denen die wichtigsten nochmal zusammengefasst sein sollen:

- Das Nichtigkeitsverfahren soll dadurch gestrafft werden, dass dem Beklagten (= Patentinhaber) eine Frist zur substantiellen Erwiderung gesetzt wird, sowie der qualifizierte Hinweis sechs Monate nach Zustellung der Klage erfolgen soll.
- Von einer Reform des Nichtigkeitsverfahrens in der Hinsicht, dass das Verbot, Nichtigkeitsklage einzureichen, wenn Einspruch noch möglich ist oder ein Einspruchsverfahren noch läuft, zumindest teilweise aufgehoben würde, wurde aber abgesehen. Dies war noch im Entwurf des Justizministeriums vorgesehen, aber schon im Regierungsentwurf gestrichen worden. Die entsprechenden Konsultationen und Diskussionen sollen aber fortgesetzt werden, so dass dies vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt geändert wird.
- Die PCT-Nationalisierungsfrist für Deutschland wird auf 31 Monate verlängert. Die Vorschläge zur Einführung einer „deutschen Regel 161/162“ oder der Möglichkeit, eine deutsche Übersetzung auch noch nachzureichen, wurden dagegen abgelehnt.
- Die Geheimhaltungsmöglichkeiten aus dem Geheimnisschutzgesetz gelten nunmehr auch im Patentverletzungsprozess analog.

Das Gesetz sieht vor, dass einzelne Teile erst nach neun Monaten nach der Verkündung in Kraft treten, und nicht, wie sonst üblich, am Tag nach der Verkündung. Davon ist insbesondere die Neufassung des §83 (qualifizierter Hinweis nach sechs Monaten) betroffen, der §139 jedoch nicht.

---

<sup>2</sup> s. unser Newsletter [1/2021](#)

<sup>3</sup> s. <https://dserver.bundestag.de/btd/19/258/1925821.pdf> (S. 76ff)

<sup>4</sup> s. unser Newsletter [2/2020](#)

Ob und wie die Gerichte von der Möglichkeit, den Unterlassungsanspruch zu verweigern, Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten – es kann jedoch wohl vorausgesagt werden, dass ein entsprechender Antrag, bis sich eine solide Rechtsprechungspraxis ausgebildet hat, wohl von der Beklagten in nahezu jedem Patentverletzungsverfahren gestellt werden wird.

## Zwei Aktualisierungen: Neuer Termin in der G1/21 – EuGH-Frand-Vorlage hinfällig

Über zwei Aktualisierungen betreffend Themen früherer Newsletter sei kurz berichtet.

Zum einen hat, nachdem die erste mündliche Verhandlung in der G1/21 ja vertagt worden war,<sup>5</sup> die Große Beschwerdekammer für den 2. Juli einen neuen Verhandlungstermin [angesetzt](#). Dies war von uns in etwa so vorher auch erwartet worden.

Wie ausserdem berichtet wurde,<sup>6</sup> haben sich Daimler und Nokia auf eine Lizenz geeinigt, was bedeutet, dass alle beiderseitigen Streitigkeiten beigelegt wurden. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch die Vorlage an den EuGH7 betreffend weitere Einzelheiten der FRAND-Lizensierung hinfällig ist und der EuGH somit hinsichtlich der vorgelegten Fragen erst einmal keine Entscheidung treffen wird. Angesichts der Wichtigkeit der vorgelegten Fragestellung ist aber nicht ausgeschlossen, dass in einem analogen Fall in der Zukunft ein Gericht eine erneute Vorlage durchführen wird.

<sup>5</sup> s. unser Newsletter [7/2021](#)

<sup>6</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/nokia-and-daimler-settle-all-global-litigation-in-connected-cars-dispute/>

<sup>7</sup> s. unser Newsletter [12/2020](#)

### In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

### Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21  
**D-40221 Düsseldorf**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2  
**D-45147 Essen**  
Tel +49 201 271 00 703  
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6  
**D-81379 München**  
Tel +49 89 7007 4234  
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10  
**D-60549 Frankfurt a.M.**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Abbildung:  
Zolnierrek/Shutterstock.com