Newsletter Ausgabe 2/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 17. Januar 2020

Der Regierungsentwurf zur Änderung des Patentgesetzes – Straffung des Nichtigkeitsverfahrens, 31-Monats-Nationalisierungsfrist, neue Geheimhaltungsmöglichkeiten sowie Aufweichung des Unterlassungsanspruchs geplant

Die Entscheidung C-666/18 - IT Systems SAS/ Free Mobile SA des EuGH

MICHALSKI HÜTTERMANN

PATENTANWÄLTE

Der Regierungsentwurf zur Änderung des Patentgesetzes – Straffung des Nichtigkeitsverfahrens, 31-Monats-Nationalisierungsfrist, neue Geheimhaltungsmöglichkeiten sowie Aufweichung des Unterlassungsanspruchs geplant

Am 14. Januar 2020 veröffentlichte das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz den seit längerem erwarteten Entwurf für ein neues Patentgesetz.[1]
Obwohl dieser noch nicht das endgültige Gesetz darstellt, haben einige Vorschläge durchaus das Potential, die Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes nachhaltig zu verändern.
Neben zahlreichen eher technischen Änderungen sind dies die geplante Straffung des Nichtigkeitsverfahrens, die Verlängerung der PCT-Nationalisierungsfrist auf 31 sowie die geplante Aufweichung des Unterlassungsanspruchs.

1. Straffung des Nichtigkeitsverfahrens

Schon jetzt ist im Patentnichtigkeitsverfahren eine erste Stellungnahme des Bundespatentgerichts, der sogenannte qualifizierte Hinweis vorgesehen.[2] Neu ist, dass für diesen Hinweis eine Art Frist gesetzt wird – diese soll sechs Monate nach Klagezustellung betragen. Zuvor kann das Bundespatentgericht den Parteien eine Frist für vorbereitende Stellungnahmen setzen:

„Dieser [qualifizierte] Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hinweis nicht berücksichtigen"

Diese Frist ist angesichts der bisherigen Verfahrensdauern außerordentlich kurz und es wird abzuwarten sein, ob diese seitens des Bundespatentgerichts in auch nur einer Minderheit der Verfahren eingehalten werden kann. Auf der anderen Seite wird die Zukunft zeigen, ob nach der neu eingeführten vorbereitenden Frist neue Dokumente und Anträge der Parteien überhaupt noch berücksichtigt werden. In jedem Fall sollten sich beide Seiten auf deutlich eingeschränkte Möglichkeiten des Vorbringens bei fortgeschrittenen Verfahren einstellen.

2. Verlängerung der Nationalisierungsfrist auf 31 Monate

Einigermassen überraschend ist die Neuregelung der PCT-Nationalisierungsfrist. Anstatt der bisherigen 30 Monate soll die Nationalisierungsfrist auf 31 Monate verlängert werden,

[1] Angemerkt sei, dass fast alle Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, geändert werden sollen, z.B. auch das Marken- Gebrauchsmuster oder Designgesetz. Auf diese Änderungen, die auch meist technischer Natur sind, wird aus Platzgründen nicht weiter eingegangen.
[2] Zur zentralen Stellung dieses Hinweises für die Möglichkeiten der Parteien im weiteren Verfahren vgl. *Hüttermann* Mitt 2017, 193

In eigener Sache

Für unser diesjähriges Patentseminar am Donnerstag, den 23. April 2020 im Industrieclub Düsseldorf stehen inzwischen die Referenten fest.
Neben Dr. Ralf Malessa und Dr. Torsten Exner von unserer Kanzlei freuen wir uns, dass wir dieses Jahr Dan Abraham (MPEG-LA), Michael Gollwitzer (Siemens), Dr. Stefan Kettler (Deutsche Telekom) sowie Dr. Rüdiger Lotze (Covestro) als externe Referenten gewinnen konnten.

Einladungen mit dem genauen Programm werden wir beizeiten versenden. Wenn Sie in den Einladungsverteiler aufgenommen werden möchten oder schon jetzt wissen, dass Sie an dem Seminar teilnehmen werden, senden Sie uns bitte hierzu eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift an: seminar@mhpatent.de

analog zum Europäischen Patentamt. Die Möglichkeit der Nachreichung einer Übersetzung (auch gegen Gebühr) ist dagegen nicht vorgesehen, hier wird es weiterhin so sein, dass die Übersetzung vor Ablauf der Nationalisierungsfrist angefertigt werden soll.

3. Neue Geheimhaltungsmöglichkeiten

Nicht völlig überraschend kommt dagegen der Vorschlag, dass die Geheimhaltungsmöglichkeiten der §§16-20 des Geheimnisschutzgesetzes auch bei Patentverletzungsverfahren anwendbar sein sollen. (geplanter §145a). Diese sehen vor, dass die Öffentlichkeit sowie die Akteneinsicht bei geheimhaltungsbedürftigen Vorgängen ausgeschlossen werden können, sowie auch der Zugang seitens der Gegenseite auf zuverlässige Personen eingeschränkt werden kann.

Jedoch sind echte „in-camera-Verfahren", bei denen nur die Anwälte der Gegenpartei Dokumente einsehen können, explizit ausgeschlossen, gemäß §19 Geheimnisschutzgesetz ist immer auch einer natürlichen Person der Gegenseite Zugang zu gewähren. Grund hierfür ist, dass derartige Verfahren wohl nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind.[3]

Ob diese Vorschrift, die offensichtlich auch unter dem Druck zustande kam, dass ansonsten FRAND-Verfahren zunehmend außerhalb Deutschlands geführt werden würden, die Attraktivität Deutschlands für FRAND-Verfahren sicherstellt, scheint daher nicht völlig ohne Zweifel. Angemerkt sein, dass das geplante Einheitspatentsystem derartige „in-camera-Verfahren" durchaus vorsieht.[4]

4. Aufweichung des Unterlassungsanspruchs

Eine Revolution könnte die geplante Erweiterung des §139 Patentgesetzes darstellen, die den bisherigen unbedingten Unterlassungsanspruch deutlich einschränken könnte. Dem bisherigen §139, Abs. 1 Patentgesetz soll nämlich folgende Passage hinzugefügt werden:

„Der Anspruch [auf Unterlassung] ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt"

In der Gesetzesbegründung wird zwar darauf hingewiesen, dass aufgrund der „Wärmetauscher"-Entscheidung[5] des Bundesgerichtshofs schon jetzt der Unterlassungsanspruch nicht mehr absolut sei und somit diese Neuregelung nicht völlig ein Bruch mit der bisherigen Tradition, Zitat:

„Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des deutschen Rechts ermöglichen damit schon heute die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen."

Dem Ministerium war jedoch die jetzige Praxis der Instanzgerichte zu streng, deshalb die Neufassung im Gesetz:

„Die Instanzgerichte berücksichtigen dies jedoch – soweit ersichtlich – bislang nur sehr zurückhaltend. So kann es vereinzelt zu Fällen kommen, in denen die wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewährten Unterlassungsverfügung über das Maß hinausgehen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich ist."

In eigener Sache

Dr. Aloys Hüttermann hält am 30. März vor der GRUR Bezirksgruppe Berlin sowie am 1. April vor der GRUR Bezirksgruppe Südwest in Stuttgart Vorträge zum Thema: „Die Auseinandersetzung um Regel 28 EPÜ – Krieg der Welten beim Europäischen Patentamt?"

---

[3] S. *Haedicke*, Mitt 2018, 249
[4] S. *Hüttermann*, GRUR Int 2018, 1148
[5] BGH Urt. v. 10.5.2016 – X ZR 114/13 „Wärmetauscher"

Die Heranziehung der „Wärmetauscher"-Entscheidung als Begründung für die Neufassung scheint jedoch angesichts der Tatsache, dass diese Entscheidung explizit nur von der Einräumung einer Aufbrauchsfrist und nicht vom Versagen des Unterlassungsanspruchs generell gesprochen hat, etwas weitgehend.

Sollte diese Formulierung im Patentgesetz bestehen bleiben, ist zu erwarten, dass die Auseinandersetzung um die Unterlassung in Zukunft – bis zur Ausbildung einer gesicherten Spruchpraxis – in Patentauseinandersetzungen breiten Raum einnehmen wird.

Auch ist anzunehmen, dass Auswirkungen auf das Einheitspatentsystem, in dem ja in Artikel 63 schon jetzt die Unterlassung nicht bindend ist, nicht ausbleiben werden.

Auch wenn allgemein erwartet wurde, dass, angesichts der zeitlichen Diskrepanz zwischen Entscheidungen des Bundespatentgerichts und der Verletzungsgerichte, Veränderungen auch im Gesetz unausweichlich sein würden, stellt dieser Entwurf, gerade was die Aufweichung der Unterlassung angeht, eine Überraschung dar. Es wird abzuwarten bleiben, ob insbesondere die Änderung des §139 so Gesetz wird. Dass die Befürworter des unbedingten Unterlassungsanspruchs hier Sturm laufen werden, scheint sicher.

Die Entscheidung C-666/18 - IT Systems SAS/ Free Mobile SA des EuGH

Am 18. Dezember 2019 erging eine Entscheidung des EuGH, die zwar primär das Urheberrecht betrifft, aber aufgrund der Einbeziehung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG allgemeinere Bedeutung besitzt. Grundlage der Entscheidung ist eine Spezialität des französischen Rechts wonach:

„zum einen eine Person von einer anderen Person für denselben Sachverhalt nicht gleichzeitig vertrags- und deliktsrechtlich haftbar gemacht werden [kann] und […] zum anderen die deliktsrechtliche Haftung durch die vertragsrechtliche Haftung verdrängt [wird], wenn diese Personen gegenseitig durch einen gültigen Vertrag gebunden sind und sich der von einer Partei erlittene Schaden aus der Nichterfüllung oder der Schlechterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der anderen Partei ergibt."[7]

Im vorliegenden Fall hatte nun die Klägerin (IT Systems) der Beklagten (Free Mobile) eine Software überlassen, diese hatte jedoch die Software unerlaubterweise verändert. IT Systems machte nun sowohl deliktsrechtliche (= urheberrechtliche) wie auch vertragsrechtliche Ansprüche geltend. Die Erstinstanz hatte nun die deliktsrechtlichen Ansprüche abgelehnt, das Berufungsgericht legte nun den Fall dem EuGH vor mit der Frage ob, trotz der möglicherweise nach französischem Recht vorgreiflichen vertraglichen Ansprüche auch Urheberrechtsverletzungen geltend gemacht werden können. Dies bejahte der EuGH explizit:

„Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Bestimmung der Haftungsregelung, die auf Verletzungen von Urheberrechten an einem Computerprogramm durch einen Lizenznehmer dieses Programms anwendbar sind, in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Die Anwendung einer bestimmten Haftungsregelung darf jedoch unter keinen Umständen ein Hindernis für den effektiven Schutz der Rechte am geistigen Eigentum des Inhabers der Urheberrechte an diesem Programm darstellen, wie er in den Richtlinien 2004/48 und 2009/24 festgelegt ist."[8]

---

[6] s. vor allem Rdn 40 ff. der Entscheidung
[7] Rdn 26 der C-666/18
[8] Rdn 46 der C-666/18

Obwohl dieses Urteil das Patentrecht nicht direkt betrifft, kann es indirekt durchaus Auswirkungen haben, da der EuGH hier unter anderem auf die Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG abstellt und somit klarstellt, dass auch bei vertragsrechtlichen Beziehungen die Ansprüche aus Schutzrechtsverletzung nicht ausgehebelt werden können.

Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass diese Entscheidung im zukünftigen Einheitspatentsystem eine Rolle spielen wird. Dies aus dem Grund, dass das Einheitliche Patentgericht gemäß Artikel 32 des EPGÜ für Patentverletzungen zuständig ist, für vertragliche Auseinandersetzungen jedoch nicht.[9] Gemäß der C-666/18 wird diese Zuständigkeit dann meist auch dann gegeben sein, wenn vertragliche Beziehungen zwischen den Klageparteien bestehen, d.h. für einen Beklagten wird es schwieriger, die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts erfolgreich in Zweifel zu ziehen.

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.

[9] Mit Ausnahme der in der Praxis wohl kaum bedeutsamen Auseinandersetzungen betreffend Zahlungen auf Lizenzvergütungen, wenn der Inhaber eines Einheitspatents die Lizenzbereitschaft gemäß Art 8 der Verordnung 1257/2012/EU erklärt hat.