

**Titel:**

**Notwendigkeit einer den Rechtsbestand bestätigenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung in erster Instanz vor Erlass einer einstweiligen Verfügung**

**Normenketten:**

AEUV Art. 267

PatG § 58, § 139

ZPO § 935, § 940

**Leitsätze:**

1. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (nachfolgend kurz: RL 2004/48/EG) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

2. Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?

**Schlagwort:**

Urheberrecht

**Fundstellen:**

MitttdtPatA 2021, 76

GRUR-RS 2021, 301

LSK 2021, 301

GRUR 2021, 466

**Tenor**

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (nachfolgend kurz: RL 2004/48/EG) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?

**Gründe**

1

Die Antragstellerin hat beim vorliegenden Gericht den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt, mit der den Antragsgegnerinnen untersagt werden soll, Steckverbinder anzubieten oder in Verkehr zu bringen, die von der Lehre des der Antragstellerin erteilten Europäischen Patentes EP ... Gebrauch machen.

*1. Rechtlicher Rahmen*

*a) Unionsrecht*

2

Die Erwägungsgründe der RL 2004/48/EG lauten auszugsweise wie folgt:

(1) Damit der Binnenmarkt verwirklicht wird, ... muss ein Umfeld geschaffen werden, das Innovationen und Investitionen begünstigt. Vor diesem Hintergrund ist der Schutz geistigen Eigentums ein wesentliches

Kriterium für den Erfolg des Binnenmarkts. Der Schutz geistigen Eigentums ist nicht nur für die Förderung von Innovation und kreativem Schaffen wichtig, sondern auch für die Entwicklung des Arbeitsmarkts und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

(2) Der Schutz geistigen Eigentums soll Erfinder oder Schöpfer in die Lage versetzen, einen rechtmäßigen Gewinn aus ihren Erfindungen oder Werkschöpfungen zu ziehen. Er soll auch die weitestgehende Verbreitung der Werke, Ideen und neuen Erkenntnisse ermöglichen. ...

(3) Ohne wirksame Instrumente zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums werden jedoch Innovation und kreatives Schaffen gebremst und Investitionen verhindert. Daher ist darauf zu achten, dass das materielle Recht auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, das heute weitgehend Teil des gemeinschaftlichen Besitzstands ist, in der Gemeinschaft wirksam angewandt wird. Daher sind die Instrumente zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums von zentraler Bedeutung für den Erfolg des Binnenmarkts.

(22) Ferner sind einstweilige Maßnahmen unabdingbar, die unter Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und der Verhältnismäßigkeit der einstweiligen Maßnahme mit Blick auf die besonderen Umstände des Einzelfalles, sowie vorbehaltlich der Sicherheiten, die erforderlich sind, um dem Antragsgegner im Falle eines ungerechtfertigten Antrags den entstandenen Schaden und etwaige Unkosten zu ersetzen, die unverzügliche Beendigung der Verletzung ermöglichen, ohne dass eine Entscheidung in der Sache abgewartet werden muss. Diese Maßnahmen sind vor allem dann gerechtfertigt, wenn jegliche Verzögerung nachweislich einen nicht wieder gutzumachenden Schaden für den Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums mit sich bringen würde.

(24) Je nach Sachlage und sofern es die Umstände rechtfertigen, sollten die zu ergreifenden Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe Verbotsmaßnahmen beinhalten, die eine erneute Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums verhindern. ...

### 3

Die RL 2004/48/EG bestimmt:

#### Art. 9 Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte die Möglichkeit haben, auf Antrag des Antragstellers

a) gegen den angeblichen Verletzer eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um eine drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern oder einstweilig und, sofern die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften dies vorsehen, in geeigneten Fällen unter Verhängung von Zwangsgeldern die Fortsetzung angeblicher Verletzungen dieses Rechts zu untersagen oder die Fortsetzung an die Stellung von Sicherheiten zu knüpfen, die die Entschädigung des Rechtsinhabers sicherstellen sollen; ...

#### *b) Nationales Recht*

### 4

§ 58 des Patentgesetzes (PatG) in der geltenden Fassung lautet wie folgt:

Die Erteilung des Patents wird im Patentblatt veröffentlicht. Gleichzeitig wird die Patentschrift veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein.

### 5

§ 139 des Patentgesetzes in der geltenden Fassung lautet wie folgt:

„(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.“

**6**

§ 935 der Zivilprozessordnung (ZPO) in der geltenden Fassung lautet:

„Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu besorgen ist, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.“

**7**

§ 940 der Zivilprozessordnung in der geltenden Fassung lautet:

„Einstweilige Verfügungen sind auch zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, sofern diese Regelung, insbesondere bei dauernden Rechtsverhältnissen zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig erscheint.“

## *2. Umstände des Ausgangsverfahrens*

**8**

a) Die Antragstellerin hat am 14.12.2020 beantragt, den Antragsgegnerinnen im Wege der einstweiligen Verfügung zu verbieten, ihr Europäisches Patent EP ... (nachfolgend als „Verfügungspatent“ bezeichnet) zu verletzen.

**9**

Die dem Verfügungspatent zugrunde liegende Patentanmeldung datiert vom 05.03.2013. Mit Schreiben vom 08.05.2020 haben die Prozessbevollmächtigten der Antragsgegnerinnen im Namen der Antragsgegnerin zu 2) im Erteilungsverfahren Einwendungen gegen die Patentierbarkeit geltend gemacht. Am 26.11.2020 wurde das Verfügungspatent schließlich erteilt und die Bekanntmachung der Erteilung auf den 23.12.2020 festgesetzt. Die Antragsgegnerin zu 2) hat am 15.01.2021 beim Europäischen Patentamt Einspruch gegen die erfolgte Erteilung des Verfügungspatents eingelegt. Das vorliegende Gericht sieht das in Kraft stehende Patent nach dem Vortrag der Antragstellerin durch die von den Antragsgegnerinnen angebotenen Produkte als verletzt an. Das vorliegende Gericht erachtet den Bestand des Patents ausgehend von der Prüfung durch das Europäische Patentamt und auch unter Berücksichtigung des Vortrags der Antragsgegnerinnen zum Einspruch vom 15.01.2021 nicht als gefährdet.

**10**

b) Die vorliegende Kammer sieht sich am Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung allein durch die Rechtsprechung des letztinstanzlich entscheidenden Oberlandesgerichts München (Nach deutschem Recht endet das Verfügungsverfahren in zweiter Instanz beim Oberlandesgericht; der Bundesgerichtshof ist mit dem Erlass einstweiliger Verfügungen nicht befasst.) gehindert.

**11**

Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts München ist es für den Erlass einer einstweiligen Maßnahme im Falle einer Patentverletzung nicht ausreichend, dass das geltend gemachte Patent von der Erteilungsbehörde - hier dem Europäischen Patentamt - nach eingehender Prüfung erteilt wurde und die Frage des Rechtsbestands auch im Rahmen der Entscheidung über einen Verfügungsantrag einer gerichtlichen Prüfung unterzogen wird. Das Oberlandesgericht München fordert vielmehr, dass über die fachliche Prüfung der Patentfähigkeit im Erteilungsverfahren durch das Patentamt hinaus eine die Schutzfähigkeit des geltend gemachten Patents bestätigende Entscheidung im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) oder des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren vorliegen muss. Für die Annahme eines gesicherten Rechtsbestands eines Patentes soll also nicht die der Patenterteilung zugrunde liegende Prüfung der Patentierbarkeit ausreichen; vielmehr soll das geprüfte und erteilte Patent vor Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen seiner Verletzung ein weiteres Mal durch die Erteilungsbehörde bzw. das Bundespatentgericht auf seine Patentfähigkeit hin geprüft worden sein.

**12**

Wörtlich heißt es in dem maßgebenden Urteil des OLG München vom 12.12.2019 (Az. 6 U 4009/19; veröffentlicht in GRUR 2020, 385):

„Nach allgemeiner Auffassung kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentstreitsachen nur dann in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung, als auch der Bestand des

Verfügungsschutzrechts im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten ist, dass eine fehlerhafte, in einem Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist. Nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (vgl. die Nachweise im Urt. v. 14.12.2017 - 2 U 18/17, juris Tz. 18 sowie bei Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Kap. G Rn. 42) und des OLG Karlsruhe (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11, 143; GRUR-RR 2015, 509) kann von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand des Verfügungspatents regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat, d.h. es muss bereits eine die Schutzfähigkeit bestätigende Entscheidung im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) oder des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren vorliegen. ...“

### 13

In den einschlägigen deutschen Gesetzesmaterien findet sich an keiner Stelle das Erfordernis einer erstinstanzlichen Entscheidung in einem Rechtsbestandsverfahren als Voraussetzung einer einstweiligen Maßnahme zur Untersagung einer Patentverletzung. Dies wäre auch nicht damit vereinbar, dass die gesetzlichen Wirkungen des Patents (also auch die Möglichkeit der gerichtlichen Geltendmachung) mit der Veröffentlichung der Patenterteilung eintreten (§ 58 Abs. 1 PatG; Art. 97 Abs. 3 EPÜ) - und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt (erstinstanzliche Entscheidung in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren). Das gesetzte deutsche Recht steht daher aus Sicht des vorlegenden Gerichts vollständig im Einklang mit der RL 2004/48/EG. Das Erfordernis der Unionsrechtskonformität des nationalen Rechts beschränkt sich allerdings nicht auf die Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, sondern verpflichtet auch die nationalen Gerichte zu einer Rechtsprechung bzw. einer Auslegung der Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, die mit den Zielen einer Richtlinie vereinbar ist; andernfalls ist die Rechtsprechung abzuändern (siehe EuGH (Große Kammer), Urteil vom 17.4.2018 - C-414/16 (Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV)).

### 14

Die Rechtsprechung leitet das Erfordernis einer erstinstanzlichen Entscheidung in einem Rechtsbestandsverfahren im Wege der Auslegung aus § 940 ZPO ab; die Dringlichkeit (Unabdingbarkeit im Sinne des Erwägungsgrundes 22 der RL 2004/48/EG) zum Erlass einer einstweiligen Verfügung soll nur gegeben sein, wenn der Rechtsbestand des Verfügungspatentes durch ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt wurde. Eine solche Auslegung ist allerdings aus Sicht des vorlegenden Gerichts nicht vereinbar mit der RL 2004/48/EG und daher europarechtswidrig:

### 15

Nach Art. 9 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie soll sichergestellt sein, dass gegen einen Patentverletzer eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen. Das ist aber nach der mit diesem Vorlagebeschluss zur Überprüfung gestellten Rechtsprechung nicht möglich, denn ein - wie im vorliegenden Fall - gerade erst erteiltes Patent kann ein Rechtsbestandsverfahren noch gar nicht durchlaufen haben (ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist erst nach Patenterteilung möglich). Auch viele Patente, deren Erteilung bereits lange zurück liegt, haben oftmals im Zeitpunkt der Beantragung einer einstweiligen Maßnahme noch kein solches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen; der Patentinhaber hat naturgemäß auch gar keinen Einfluss darauf, ob sein Patent nach Erteilung mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Eine einstweilige Maßnahme kann dann trotz eines akuten Verletzungssachverhaltes grundsätzlich erst ergehen, wenn ein (durch einen Dritten initiiertes) Rechtsbestandsverfahren erstinstanzlich abgeschlossen ist, was viele Monate oder gar Jahre dauern kann. Die Fortsetzung der Patentverletzung muss in dieser Zeit nach der zur Überprüfung gestellten Rechtsprechung hingenommen werden, obwohl ein Patent - anders als andere Rechte des geistigen Eigentums - von Gesetzes wegen einer eingehenden fachlichen Prüfung unterzogen wird, bevor es erteilt und im Rechtsverkehr geltend gemacht werden kann. (Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass auch das vorlegende Gericht im Rahmen der Entscheidung über einen Verfügungsantrag den Rechtsbestand einer summarischen Prüfung unterzieht; trägt die Antragsgegenseite erhebliche Gründe vor, die entsprechende Zweifel am Rechtsbestand begründen, wird eine einstweilige Verfügung nicht erlassen.)

### 16

Soweit nach der zur Überprüfung gestellten Rechtsprechung Ausnahmen vom Grundsatz eines erstinstanzlich abgeschlossenen kontradiktorischen Bestandsverfahrens gemacht werden, ändert dies aus

Sicht des vorliegenden Gerichts nichts daran, dass die zur Überprüfung gestellte Rechtsprechung und insbesondere der genannte Auslegungsgrundsatz europarechtswidrig ist; ein europarechtswidriger Auslegungsgrundsatz wird nämlich nicht dadurch europarechtskonform, dass einige Ausnahmen gewährt werden und dadurch allenfalls teilweise eine europarechtskonforme Rechtspraxis wiederhergestellt wird.

#### 17

Die Rechtsprechung (OLG München GRUR 2020, 385) sieht zwar vor, dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne erstinstanzliche Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren in Betracht kommt, wenn

- der Antragsgegner bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt war, dieses sozusagen quasi schon als zweiseitiges Verfahren geführt wurde, d.h. die vorgebrachten Einwendungen auch sachlich geprüft wurden,
- das Verfügungsschutzrecht allgemein als schutzfähig angesehen wird,
- die Einwendungen gegen den Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts sich schon bei summarischer Prüfung als haltlos erweisen oder
- es dem Antragsteller aufgrund außergewöhnlicher Umstände, z.B. aufgrund der Marktsituation, ausnahmsweise unzumutbar ist, den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abzuwarten.

#### 18

Diese Ausnahmen greifen vorliegend allerdings allesamt nicht durch, da diese vom OLG München derart restriktiv angewandt werden, dass sie faktisch - wie auch hier - bloße Theorie bleiben. Zwar hat sich die Antragsgegnerin zu 2) mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren des Verfügungspatentes beteiligt; nach der Rechtsprechung des OLG München (siehe dazu den Beschluss vom 26.11.2020, Az. 6 W 1146/20; bisher wohl unveröffentlicht) soll es jedoch erforderlich sein, dass die im Erteilungsverfahren vorgebrachten Einwendungen und die im späteren Verfügungsverfahren geltend gemachten Einwendungen identisch sind. Stützt sich ein Antragsgegner - wie hier - im Verfügungsverfahren auch auf andere Einwendungen als im Erteilungsverfahren, wird der Rechtsbestand als nicht gesichert bewertet. Auch die anderen vorgenannten Ausnahmen sind hier nicht einschlägig.

#### 19

Das vorliegende Gericht sieht sich daher derzeit dazu gezwungen, entgegen seinem Verständnis der Regelung in Art. 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG die Anordnung einstweiliger Maßnahmen im vorliegende Fall zu verweigern, da das Verfügungspatent noch kein kontradiktorischen Bestandsverfahren durchlaufen hat und auch die in der Rechtsprechung statuierten Ausnahmen von diesem grundsätzlichen Erfordernis nicht greifen.

#### 20

Mit folgender Frage ersucht das vorliegende Gericht den Gerichtshof um die Auslegung des Art. 9 Abs. 1 a) der RL 2004/48/EG, insbesondere des Passus

„Möglichkeit, auf Antrag ... einstweilige Maßnahmen zur Verhinderung einer drohenden Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums beziehungsweise zur Untersagung der Fortsetzung angeblicher Verletzungen dieses Rechts“

anzuordnen.

#### 21

Dies deshalb, weil das vorliegende Gericht nach dem Wortsinn dieser Norm davon ausgeht, dass die Möglichkeit einstweiliger Maßnahmen im nationalen Recht nicht sichergestellt ist, wenn diese mit der Begründung verweigert werden, dass bislang kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren stattgefunden hat.

#### 22

Frage:

Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen

der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?