

**Titel:**

**Konzerninterne Erhebung einer Nichtigkeitsklage zum Zwecke der Verhinderung des späteren Widerrufs einer Opt-out Erklärung**

**Normenketten:**

EPGÜ Art. 83 Abs. 3, Abs. 4

ZPO § 308, § 802j Abs. 1, § 890 Abs. 1 S. 3

EGStGB Art. 6 Abs. 2 S. 1

**Leitsatz:**

Der Verstoß gegen eine Unterlassungsverfügung, mit der der Schuldnerin u.a. untersagt wurde, die Durchsetzbarkeit eines Streitpatents zu beeinträchtigen, kann auch darin liegen, nach einer Opt-out Erklärung gemäß Art. 83 Abs. 3 EPGÜ eine Konzerngesellschaft zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage anzuhalten, um zu erreichen, dass nach der Umschreibung des Streitpatents die Gläubigerin als rechtmäßige Patentinhaberin die Opt-out Erklärung wegen der Regelung des Art. 83 Abs. 4 EPGÜ nicht mehr widerrufen kann. Denn dadurch wurde der Gläubigerin das Recht genommen, das Forum für die Durchführung von Patentstreitigkeiten zu bestimmen. (Rn. 35) (redaktioneller Leitsatz)

**Schlagworte:**

Vindikationsurteil, Patentübertragung, Unterlassungsverfügung, Nichtigkeitsklage, kollusives Zusammenwirken, Opt-out Erklärung, Widerruf, Konzerngesellschaft, Ordnungshaft

**Vorinstanz:**

LG München I, Beschluss vom 16.12.2024 – 7 O 15569/24

**Tenor**

I. Gegen den Geschäftsführer der Vollstreckungsschuldnerin, ... wird wegen Verstoß gegen die in Ziff. 1 des Beschlusses des LG München I vom 16. Dezember 2024 (Az. 7 O 15569/24) angeordnete Unterlassungsverpflichtung

Ordnungshaft für die Dauer von Monaten angeordnet,

ersatzweise für den Fall, dass diese nicht vollzogen werden kann, wird gegen die Geschäftsführerin der Vollstreckungsschuldnerin,

Ordnungshaft für die für die Dauer von Monaten angeordnet,

ersatzweise für den Fall, dass eine Ordnungshaft nicht vollzogen werden kann, wird gegen die Vollstreckungsschuldnerin ein Ordnungsgeld von 00.000,00 EUR verhängt.

Die Vollstreckung entfällt, sobald die Nichtigkeitsklage mit dem Az. zurückgenommen wird und die Schuldnerin erklärt, dass sie keine Rechte aus dieser Nichtigkeitsklage und aus der Opt-out-Erklärung vom 30. März 2023 herleitet.

II. Die Vollstreckungsschuldnerin trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Der Gegenstandswert des Ordnungsmittelverfahrens wird auf 00.000,00 EUR festgesetzt,

**Gründe**

I.

1

1. Die Vollstreckungsschuldnerin (nachfolgend: Schuldnerin) meldete im Jahr 2011 das Europäische Patent 2 581 193 B1 (nachfolgend: Streitpatent, Anlage CR 1) an.

2

Die Vollstreckungsgläubigerin (nachfolgend: Gläubigerin) erhob im Jahr 2017 Klage auf Übertragung des Streitpatents und Auskunft über dessen Nutzung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht aufgrund unberechtigter Patentanmeldung. Das Oberlandesgericht Frankfurt (Az. 6 U 79/19) gab der Klage mit Urteil vom 28. November 2024 statt (Anlage CR 2).

**3**

Das Urteil des OLG Frankfurt enthält unter anderem folgende Feststellungen:

„Die Klägerin [Anm. die Vollstreckungsgläubigerin] ist eine in Brasilien ansässige Herstellerin von Silikonimplantaten. Die Beklagte bezog früher Produkte von der Klägerin und fungierte als deren Distributorin in Deutschland. [...] Im Jahr 1995 schlossen die Parteien eine Vereinbarung, die es der Beklagten ermöglichen sollte, das CE-Kennzeichen für den Vertrieb von Implantaten in Europa zu erlangen. Nach dem Ende der Zusammenarbeit im Jahr 2008 meldete die Beklagte das streitgegenständliche europäische Patent EP 2581193 betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Implantaten und dadurch erzeugte Implantate als europäisches Patent an, dessen Erteilung am 25.11.2015 veröffentlicht wurde.“

**4**

Das OLG Frankfurt hat weiter festgestellt, dass der Erfindungsbesitz am Gegenstand des Streitpatents der Schuldnerin durch die Gläubigerin im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit mitgeteilt wurde.

**5**

2. Die Gläubigerin reichte bei der Internationalen Handelskammer (ICC) eine Klage gegen die Schuldnerin wegen widerrechtlicher Nutzung von zwei Geschäftsgeheimnissen der Gläubigerin ein. Das Schiedsgericht stellte am 7. Oktober 2022 in einem Teilschiedsspruch die widerrechtliche Nutzung der Geschäftsgeheimnisse fest (Anlage HE 8). Die Schuldnerin wurde mit Endschiedsspruch vom 31. Dezember 2023 (Anlage HE 9) zur Leistung von Schadensersatz in Höhe von über zuzüglich Zinsen in Höhe von über verurteilt sowie unter anderem dazu, nach Ablauf einer Aufbrauchfrist bis Ende April 2024 jede weitere Benutzung der Geschäftsgeheimnisse der Antragstellerin zu unterlassen.

**6**

Das OLG Frankfurt a.M hat den Schiedsspruch mit Beschluss vom 5. Dezember 2024 (Anlage HE 2) für vorläufig vollstreckbar erklärt.

**7**

3. Die Vollstreckungsgläubigerin beantragte am 13. Dezember 2024 vor hiesiger Kammer eine Unterlassungsverfügung, die am 16. Dezember 2024 erlassen wurde (Anlage CR 3).

**8**

Der Tenor der Unterlassungsverfügung lautet wie folgt:

„Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung bis einen Monat nach dem Zeitpunkt, in dem das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 28. November 2024 (Az. 6 U 79/19) rechtskräftig geworden ist, untersagt, den Rechtsbestand, das Inkraftstehen oder die Durchsetzbarkeit des Europäischen Patents EP 2 581 193 zu beeinträchtigen oder Dritte dazu anzustiften, diese zu beeinträchtigen, insbesondere auf den deutschen oder einen anderen nationalen Teil dieses Patents gegenüber einer für den Empfang einer Verzichtserklärung zuständigen Stelle zu verzichten.“

**9**

Die einstweilige Verfügung wurde der Schuldnerin von der Vollstreckungsgläubigerin (nachfolgend: Gläubigerin) am 19. Dezember 2024 zugestellt (Anlage CR 4).

**10**

4. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2025 (Az. X ZR 111/24, Anlage CR 5), den Parteivertretern zugestellt am 5. Januar 2026, die Nichtzulassungsbeschwerde der Schuldnerin gegen das zusprechende Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 28. November 2024 (Az. 6 U 79/19) zurückgewiesen. Das Vindikationsurteil ist damit rechtskräftig.

**11**

5. Die Schuldnerin hatte am 30. März 2023 (siehe Anlage CR 6) im Rahmen ihrer Stellung als eingetragene Inhaberin eine Opt-outerklärung nach § 83 Abs. 3 EPGÜ gegen das Streitpatent eingereicht.

## 12

Mit Schreiben vom 7. Januar 2026 (Anlage CR 6) wies die Gläubigerin die Schuldnerin darauf hin, dass die Einleitung eines nationalen (Nichtigkeits-) Verfahrens betreffend das Streitpatent eine Sperrwirkung nach § 83 Abs. 4 EPGÜ entfalten und die Durchsetzbarkeit des Streitpatents vor dem EPG beeinträchtigen könnte und deshalb als Verstoß gegen die Unterlassungsverfügung vom 16. Dezember 2024 gewertet werden würde. Gleichzeitig wies sie auf die in der Sicherungsverfügung bestimmte Monatsfrist hin.

## 13

Am 9. Januar 2026 legte die ... eine Nichtigkeitsklage ... gegen den deutschen Teil des Streitpatents ein. Zum Zeitpunkt der Klageeinreichung war die Schuldnerin im Patentregister eingetragen; die Nichtigkeitsklage richtete sich gegen die hiesige Schuldnerin als Nichtigkeitsbeklagte. Die Nichtigkeitsklägerin ist das Holdingunternehmen der Schuldnerin (Anlagen CR 9 und CR 10). Der Sitz der beiden Unternehmen ist identisch. Bei den damaligen Geschäftsführern der Nichtigkeitsklägerin handelt es sich auch um die damaligen Geschäftsführer der Schuldnerin, ... Das Bundespatentgericht erließ am 9. Februar 2026 einen Streitwertbeschluss (Anlage S. 4). Die Nichtigkeitsklägerin bezahlte den Kostenvorschuss am 23. Februar 2026. Die Nichtigkeitsklage wurde der Schuldnerin am 3. März 2026 zugestellt (Anlage S. 3).

## 14

Die Gläubigerin hat am 4. Februar 2026 die Umschreibung des Streitpatents beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt (Anlage CR 19) und wurde am 23. Februar 2026 als Inhaberin des Europäischen Patents 2 581 193 B1 eingetragen. Ebenfalls am 4. Februar 2025 hat die Gläubigerin beim EPG einen Antrag auf Rücktritt vom Optout gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ gestellt (Anlage CR 21).

## 15

6. Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2026 erhob die Gläubigerin vor dem EPG eine Unterlassungsklage betreffend das Streitpatent (UPC-CFI-481/2026) hinsichtlich unter anderem der Schuldnerin (dort: „Beklagte zu 1“) und deren italienische Tochtergesellschaft, der (dort: „Beklagte zu 8“). Die Klage wurde der Schuldnerin am 23. Februar 2026 zugestellt.

## 16

Die Schuldnerin hat am 26. Februar 2026 Nichtigkeitsklage (Anlage S2, Az. (EP)) gegen das Streitpatent eingereicht.

## 17

Am 23. März 2026 haben die hiesigen Prozessbevollmächtigten der Schuldnerin in dem EPGVerletzungsverfahren einen Einspruch gemäß Regel 19 EPGVerfO eingelegt (Anlage CR 22).

## 18

Darin tragen sie vor, dass aufgrund der von der erhobenen Nichtigkeitsklage vom 9. Januar 2026 der Rücktritt von der Opt-out-Erklärung am 4. Februar 2026 nach Art. 83 Abs. 4 EPGÜ unwirksam gewesen, und dass daher das EPG für das Verletzungsverfahren nicht zuständig sei.

## 19

Mit Entscheidung vom 7. Mai 2026 (Anlage S. 11) wies die Lokalkammer Hamburg des EPG das Verletzungsverfahren als unzulässig ab. Sie begründete die Entscheidung damit, dass aufgrund des von der erhobenen Nichtigkeitsverfahrens der Rücktritt von der Opt-out-Erklärung am 4. Februar 2026 unwirksam gewesen sei. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

## 20

7. Im Hinblick auf das Vindikationsurteil ist vor dem LG Frankfurt a.M. ein Zwangsmittelverfahren anhängig (Az. 2-06 O 378/17), da die Schuldnerin die Pflicht zur Auskunft und Rechnungslegung noch nicht vollständig erfüllt hat. Die Gläubigerin hatte die Vollstreckungssicherheit am 10. Juni 2025 geleistet und die vorläufige Vollstreckung in die Wege geleitet. Mit Schriftsatz vom 19. Januar 2026 (Anlage CR 15) gab die Schuldnerin an, sie sei bereit, den Auskunftsanspruch auch hinsichtlich der bislang noch nicht übersandten Nachweise für den Zeitraum ab Februar 2025 zu erfüllen, benötige hierfür aber angesichts der Datenmengen und der Probleme aufgrund der Umstellung des IT-Systems mehr Zeit. Zum Nachweis der Ernstlichkeit habe sie eine Auswahl von 33 teilweise geschwärzten Rechnungen übermittelt.

## 21

8. Die Schuldnerin und die wurden zum Zeitpunkt der Antragstellung von vertreten. schied zum 17. April 2026 als Geschäftsführer der Schuldnerin aus. Seitdem ist Geschäftsführerin der Schuldnerin und seit 14. April 2026 auch ihrer Holdinggesellschaft .

## 22

9. Die Gläubigerin ist der Ansicht, die Schuldnerin habe ihre Holdinggesellschaft zur Einreichung der Nichtigkeitsklage angestiftet, wobei die Schuldnerin und ihre Holdinggesellschaft bei der Einreichung der Nichtigkeitsklage planvoll und kollusiv zusammengewirkt hätten. Die durch die Holdinggesellschaft eingereichte Nichtigkeitsklage sei daher der Schuldnerin zuzurechnen.

## 23

Die Schuldnerin habe die Durchsetzbarkeit des Verfügungspatents beeinträchtigt und damit gegen die Sicherungsverfügung verstoßen. Die Zuwiderhandlung setze sich daraus zusammen, dass die Schuldnerin zunächst eine Opt-out-Erklärung für das Streitpatent eingereicht und anschließend die Holdinggesellschaft dazu angestiftet habe, eine nationale Klage im Sinne des Art. 83 Abs. 4 EPGÜ einzuleiten, bevor die Schuldnerin die Möglichkeit gehabt habe, einen Rücktritts Antrag für diesen Optout zu stellen. Damit werde der Gläubigerin die Möglichkeit genommen, das Streitpatent vor dem EPG durchzusetzen.

## 24

Die Auskunft seitens der Schuldnerin im Zwangsvollstreckungsverfahren vor dem Landgericht Frankfurt a.M. sei zwar noch unvollständig, sie zeige aber, dass die Schuldnerin einen Gewinn von rund .000,00 EUR pro Monat allein mit den als streitpatentverletzend angegebenen Produkten erwirtschaftet habe. Da das Verhalten der Schuldnerin zeige, dass eine lediglich in der Zukunft drohende Zahlung nicht dazu führe, dass sie ihr rechtswidriges Verhalten einstelle, sei nicht zu erwarten, dass sie sich durch die Verhängung eines Ordnungsgeldes zu einer Beendigung der Beeinträchtigung anleiten lasse. Vielmehr sei zu erwarten, dass die Schuldnerin bereit wäre, das Ordnungsgeld als „Geschäftsausgabe“ in Kauf zu nehmen, um die Durchsetzung des Streitpatents durch die Gläubigerin dauerhaft und unumkehrbar zu beeinträchtigen.

## 25

Die Zuwiderhandlung wirke trotz Ablauf der in der Unterlassungsverfügung bestimmten Frist noch fort, da der Verstoß noch nicht beendet sei. Die Schuldnerin berufe sich im Rahmen des EPG-Verfahrens auf Wirkungen, die von der Nichtigkeitsklage der ausgehen könnten. Zwar habe das EPG die Verletzungsklage als unzulässig abgewiesen, die Gläubigerin beabsichtige jedoch, gegen diese Entscheidung in Berufung zu gehen, sodass die Handlungen der Schuldnerin sie weiterhin beeinträchtigten.

## 26

Die Vollstreckungsgläubigerin beantragt zuletzt

I. Gegen den Geschäftsführer der Vollstreckungsschuldnerin, ...

wird wegen Verstoß gegen die in Ziff. 1 des Beschlusses des LG München I vom 16. Dezember 2024 (Az. 7 O 15569/24) angeordnete Unterlassungsverpflichtung Ordnungshaft für die Dauer von bis zu sechs Monaten angeordnet, ersatzweise für den Fall, dass diese nicht vollzogen werden kann, wird gegen die Geschäftsführerin der Vollstreckungsschuldnerin, ...

Ordnungshaft für die für die Dauer von bis zu sechs Monaten angeordnet, ersatzweise für den Fall, dass eine Ordnungshaft nicht vollzogen werden kann, wird gegen die Vollstreckungsschuldnerin ein Ordnungsgeld bis zu einem Betrag von EUR 250.000 verhängt.

II. hilfsweise: Gegen die Vollstreckungsschuldnerin wird wegen Verstoß gegen die in Ziff. 1 des Beschlusses des LG München I vom 16. Dezember 2024 (Az. 7 O 15569/24) angeordnete Unterlassungsverpflichtung ein Ordnungsgeld bis zu einem Betrag von EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft für die Dauer von bis zu sechs Monaten, verhängt.

## 27

Die Vollstreckungsschuldnerin beantragt,

Der Antrag auf Verhängung von Ordnungsmitteln vom 16. Februar 2026 wird kostenpflichtig zurückgewiesen.

**28**

Die Schuldnerin ist der Ansicht, der Ordnungsmittelantrag laufe in der Sache darauf hinaus, die Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespattengericht zu unterbinden. Eine solche Auslegung des Titels wäre als innerstaatliches Klageverbot, d.h. als „Anti-SuitInjunction“, unzulässig. Unabhängig davon erfasse der Tenor die Erhebung einer Nichtigkeitsklage (oder die Anstiftung zu einer solchen) weder ausdrücklich noch nach Sinn und Zweck. Der mit dem Verfügungsantrag geltend gemachte Sequestrationsantrag könne und dürfe nicht weiter gehen als der Hauptanspruch, der durch die Sequestrationsanordnung geschützt werden solle. Der Vindikationsanspruch schütze das zu vindizierende Patent nicht vor Nichtigkeitsklagen, sodass ein solcher Schutz auch nicht mittels eines Sequestrationsanspruchs durchgesetzt werden könne.

**29**

Die Gläubigerin habe die behauptete Anstiftung nicht schlüssig dargelegt, es handele sich um eine Behauptung ins Blaue hinein. Die Nichtigkeitsklägerin, die habe eigene berechnete wirtschaftliche Interessen an der Erhebung der Nichtigkeitsklage.

**30**

Jedenfalls sei die Verhängung von Ordnungshaft grob unverhältnismäßig.

**II.****31**

Gegen den gesetzlichen Vertreter der Schuldnerin war Ordnungshaft zu verhängen, da die Schuldnerin gegen das mit Beschluss vom 16. Dezember 2024 verhängte Unterlassungsgebot verstoßen hat (1.). Die Verhängung einer Ordnungshaft war angezeigt, da die Schuldnerin ihre Pflichten besonders grob verletzt hat (2.) Die Kammer übt ihr Ermessen dahingehend aus, die Dauer der Ordnungshaft auf Monate zu bestimmen (3.).

**32**

1. Die Schuldnerin hat schuldhaft dem Unterlassungsgebot zuwidergehandelt, da zum einen die Erhebung der Nichtigkeitsklage in Zusammenschau mit der Berufung auf die Unwirksamkeit des Rücktritts vom Optout gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ missbräuchlich ist (a.) und zum anderen das Handeln der der Schuldnerin zuzurechnen ist (b.). a.

**33**

Die Kammer ist der Ansicht, dass im Streit zwischen zwei großen Unternehmen viele Maßnahmen zulässig sind, die für die andere Seite nachteilig sein können. Es entspricht der Natur einer Auseinandersetzung, dass vorhandene Rechte ausgenutzt werden können und jede Partei Einzelmaßnahmen treffen kann, um das Gesamtergebnis zu beeinflussen. Insofern ist es auch zulässig, dass Nichtigkeitsklagen erhoben werden. Die Grenze des zulässigen Handelns ist jedenfalls dann überschritten, wenn eine Partei an sich zulässige Instrumentarien zweckentfremdet. Das ist vorliegend der Fall Mittels der Sicherungsverfügung wurden der Schuldnerin jegliche Handlungen untersagt, die sich auf den Rechtsbestand, das Inkraftstehen oder die Durchsetzbarkeit des Streitpatents beziehen. Dieses Gebot gilt nicht zeitlich unbeschränkt, sondern war bis zum Ablauf eines Monats nach Rechtskraft des Vindikationsurteils befristet. Daraus wird deutlich, dass der Schuldnerin nicht die Erhebung der Nichtigkeitsklage per se untersagt wurde, sondern lediglich innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

**34**

Entgegen der Ansicht der Schuldnerin kommt diesem Unterlassungsgebot nicht die Wirkung einer Anti-Suit-Injunction zu. Dabei ist es grundsätzlich richtig, dass die Erhebung der Nichtigkeitsklage die Durchsetzbarkeit des Streitpatents nicht beeinträchtigt, da im Rahmen des nationalen Verletzungsverfahrens allenfalls eine Aussetzung nach § 148 ZPO in Betracht kommt. Im vorliegenden Fall ist jedoch die Durchsetzbarkeit des Klagepatents vor dem EPG betroffen.

**35**

In der vorliegenden Konstellation ergibt sich die Zuwiderhandlung in der zeitlichen Zusammenschau daraus, dass die Schuldnerin einerseits den Optout gemäß Art. 83 Abs. 3 EPGÜ erklärt und dann aber die Nichtigkeitsklage anhängig gemacht hat, sodass die Gefahr besteht, dass diese Opt-out-Erklärung nicht mehr nach Art. 83 Abs. 4 EPGÜ rückgängig gemacht werden kann. Folglich wurde der Gläubigerin als Patentinhaberin durch die Handlungen der Schuldnerin das EPG als Forum für die Durchsetzung von

Unterlassungsansprüchen genommen. Damit hat die Schuldnerin in das Recht der Gläubigerin eingegriffen, das Forum für die Durchführung von Patentstreitigkeiten zu bestimmen. Dem steht nicht entgegen, dass die Zuständigkeit der nationalen Gerichte bestehen bleibt, da die Geltendmachung von Patenten vor dem EPG Vorteile haben kann.

### **36**

Der Annahme eines Verstoßes steht nicht entgegen, dass die in der Unterlassungsverfügung bestimmte Frist von einem Monat nach Rechtskraft des Vindikationsurteils mittlerweile abgelaufen und die Sicherungsverfügung gegenstandslos geworden ist. Die Situation ist vergleichbar mit einem Patent, dessen Schutzdauer abgelaufen ist, und aus dem weiterhin Rechte für die Verletzung während der Schutzdauer hergeleitet werden können. Der Zeitablauf allein führt nicht zu einer Erledigung. Dass die während der Dauer der Sicherungsverfügung begangenen Handlungen der Schuldnerin Auswirkungen haben, zeigt sich bereits daran, dass das EPG in der Entscheidung vom 7. Mai 2026 seine Zuständigkeit mit der Begründung der Unwirksamkeit des Rücktritts vom Optout gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ begründet hat. Der Verhängung von Ordnungsmitteln steht es nicht entgegen, dass die Gläubigerin bei Beantragung der einstweiligen Verfügung möglicherweise nicht vorausgesehen hat, dass ihr durch die Erhebung der Nichtigkeitsklage die Zuständigkeit des EPG entzogen wird, da der Tenor der Unterlassungsverfügung jegliche beeinträchtigenden Handlungen erfasst.

### **37**

Die Zweckwidrigkeit der Einreichung der Klage zeigt sich bereits daran, dass zum Zeitpunkt der Einreichung die Nichtigkeitsklägerin die Holdinggesellschaft der Nichtigkeitsbeklagten war, und dass die Geschäftsführer beider Gesellschaften identisch waren. Die Nichtigkeitsklägerin hätte sowohl zu diesem Zeitpunkt als auch bereits zuvor auf die Schuldnerin einwirken können, wenn sie ein Interesse daran gehabt hätte, dass das Patent nicht besteht. Gleichfalls hätte sie die Möglichkeit gehabt, das Verstreichen der in der Unterlassungsverfügung gesetzten Frist abzuwarten und dann Nichtigkeitsklage einzureichen.

### **38**

Beides hat sie nicht getan.

### **39**

b. Der Schuldnerin ist die Handlung der zuzurechnen.

### **40**

Die vorliegende Konstellation ist vergleichbar mit der Situation, dass ein Strohmann für die Vornahme der zu unterlassenden Handlungen eingesetzt wird. Allerdings unterscheidet sich die Situation von einer typischerweise auftretenden Strohmannkonstellation dadurch, dass es sich bei der Nichtigkeitsklägerin nicht um eine unbeteiligte Dritte, sondern um Mitglied der Unternehmensfamilie der Schuldnerin handelt. Wie dargestellt, sitzen die Schuldnerin und die an derselben Adresse und werden von denselben natürlichen Personen vertreten. Von daher erscheint die Annahme lebensfremd, dass die Schuldnerin keine Einwirkungsmöglichkeit auf die habe.

### **41**

2. Vorliegend ist die Verhängung von Ordnungshaft auch bei einem erstmaligen Verstoß verhältnismäßig.

### **42**

a. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass eine Partei, die in einem erstinstanzlichen Urteil oder im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens zu einer Unterlassung verurteilt wird, diesem Gebot nachkommt, soweit die weiteren Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen. Soweit es insofern Unklarheiten und Verzögerungen gibt, kann ggf. die Verhängung eines Ordnungsmittels dazu führen, dass sich diese Partei ihrer Pflichten bewusst wird.

### **43**

Innerhalb des Rahmens von § 308 ZPO steht die Wahl zwischen Ordnungshaft und Ordnungsgeld im Ermessen des Gerichts. Bei der Wahl des Ordnungsmittels gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, folglich ist die Ordnungshaft so lange nicht zu verhängen, als ein Ordnungsgeld ausreichend erscheint, um bereits begangene Zuwiderhandlungen zu sanktionieren und künftige Zuwiderhandlungen zu verhindern. Daher wird in aller Regel zuerst ein Ordnungsgeld verhängt werden, weil eine sofortige Verhängung einer Ordnungshaft unverhältnismäßig wäre. Sofern jedoch davon auszugehen ist, dass ein Ordnungsgeld den Schuldner nicht hinreichend beeindruckt und er das Ordnungsgeld – dessen Höhe gesetzlich auf

250.000,00 EUR gedeckelt ist – in Kauf nimmt, weil es sich lohnt, kann sofort ein Ordnungsgeld verhängt werden, um dem Unterlassungsgebot hinreichend Geltung zu verschaffen. Dabei ist auf das gesamte Verhalten des Schuldners abzustellen.

#### **44**

b. Die Kammer geht bei der Gesamtbetrachtung der Umstände davon aus, dass die Schuldnerin ihre Pflichten in einem besonderen Maß verletzt hat, das bereits bei einem erstmaligen Verstoß die Verhängung von Ordnungshaft gegen die gesetzlichen Vertreter rechtfertigt. Gleichfalls ist davon auszugehen, dass eine Verhängung von Ordnungsgeld nicht geeignet ist, die Schuldnerin zur Befolgung des Unterlassungsgebots anzuhalten.

#### **45**

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eintragung des Streitpatents eine Kooperation der Parteien vorausging und die Schuldnerin das so von der Gläubigerin erlangte Wissen verwendet hat, um ein Patent auf eigenen Namen anzumelden. Es handelt sich bei vorliegendem Verfahren nicht um das einzige Verfahren, bei dem die Gläubigerin die Zwangsvollstreckung einleiten musste, weil die Schuldnerin ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. So erfolgt auch im Zwangsmittelverfahren vor dem LG Frankfurt (Az. 2-06 O 378/17) wegen Auskunft und Rechnungslegung die Erfüllung der Verpflichtungen zur Auskunft und Rechnungslegung nur sehr zögerlich. Bereits aus den erteilten Auskünften wird jedoch deutlich, dass die Schuldnerin mit den patentverletzenden Produkten monatlich einen Gewinn erzielt, der dem achten des maximal verhängbaren Ordnungsgeldes entspricht. Daher ist davon auszugehen, dass ein Ordnungsgeld gegenüber der Schuldnerin in tatsächlicher Hinsicht keine Sanktions- oder Beugewirkung hat und allein die verhängte Ordnungshaft auf die Schuldnerin einwirken kann.

#### **46**

3. Die Kammer übt ihr Ermessen dahingehend aus, die Dauer der Ordnungshaft auf Monate festzusetzen.

#### **47**

Die Dauer der Ordnungshaft war vom Gericht nach billigem Ermessen festzusetzen. Das Mindestmaß beträgt nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 EGStGB einen Tag und das Höchstmaß beträgt nach §§ 890 Abs. 1 Satz 3, 802j Abs. 1 ZPO sechs Monate. Bei der Bemessung hat das Gericht berücksichtigt, dass es sich zwar einerseits um den ersten Verstoß in diesem Verfahren handelt, dass aber andererseits auch in weiteren Verfahren die Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin betrieben werden musste. Bei der Bemessung der Ordnungshaft kann das gesamte Verhalten einer Partei im Rahmen einer länger andauernden Auseinandersetzung berücksichtigt werden. Vorliegend hat die Vollstreckungsschuldnerin die formelle Inhaberschaft am Streitpatent durch Verwendung der im Rahmen einer Kooperation überlassenen Informationen erlangt. Die Vollstreckungsgläubigerin musste über 8 Jahre prozessieren, bis das Streitpatent auf sie übertragen wurde. Die Schuldnerin hatte das Streitpatent zunächst in allen 38 EPÜ-Staaten validieren lassen und erst dann einen Optout nach Art. 83 Abs. 3 EPÜ erklärt, als absehbar war, dass sie den Vindikationsprozess und damit das Streitpatent verlieren würde. Unmittelbar nach Rechtskraft des Vindikationsurteils und des Hinweises der Gläubigerin, dass sie aufgrund von Art. 83 Abs. 4 EPGÜ die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Verstoß gegen die Sicherungsverfügung auffassen würde, hat die Schuldnerin über ein Mitglied der Unternehmensfamilie Nichtigkeitsklage erhoben und sich im Verfahren vor dem EPG auf diese Nichtigkeitsklage und damit die Unzuständigkeit des EPG nach Art. 83 Abs. 4 EPGÜ berufen. In der Zusammenschau der Umstände stellt sich das Verhalten der Schuldnerin als so verwerflich dar, dass nicht davon auszugehen ist, dass eine kürzere Anordnung der Ordnungshaft Eindruck auf sie machen würde.

#### **48**

Die Zwangsvollstreckung wird eingestellt, sobald die Nichtigkeitsklage Az. zurückgenommen wird und die Schuldnerin erklärt, dass sie sich nicht mehr auf eine Unwirksamkeit des Rücktritts vom Optout gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ beruft und aus der Nichtigkeitsklage der keinerlei Rechte mehr herleitet. Da der Gläubigerin die Möglichkeit der Berufung gegen die Entscheidung des EPG offensteht, hat die anhängige Nichtigkeitsklage Az. weiterhin Relevanz.

#### **49**

Für die Einstellung der Zwangsvollstreckung ist nicht erforderlich, dass diese Handlungen und Erklärungen der Schuldnerin im Verfahren vor dem EPG zu einem bestimmten Ergebnis führen. Der Kammer ist bewusst, dass Art. 83 Abs. 4 EPGÜ nur davon spricht, dass der Optout gemäß Art. 83 Abs. 3 EPGÜ

rückgängig gemacht werden kann, wenn noch keine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben worden ist. Demgegenüber ist nicht geregelt, was passiert, wenn eine erhobene Klage wieder zurückgenommen wird. Die Entscheidung darüber fällt aber auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kammer und kann daher keine Auswirkung auf das Ergebnis des Ordnungsmittelverfahrens haben.

III.

**50**

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den §§ 891 Satz 3, 91 Abs. 1 ZPO.