OLG München, Beschluss v. 26.11.2020 – 6 W 1146/20

Titel:

Einstweilige Verfügung ohne vorherige Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren

Normenkette:

ZPO § 91a, § 93, § 940

Leitsätze:

1. Auch im einstweiligen Verfügungsverfahren kann der Einwand fehlender Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents nur im Rahmen der Prüfung des Verfügungsgrundes Berücksichtigung finden, wenn am Schluss der mündlichen Verhandlung ein Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage gegen das Verfügungspatent tatsächlich anhängig ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Antragsgegner die Erhebung eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage nicht möglich bzw. zumutbar war. (Rn. 30) (redaktioneller Leitsatz)

2. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung auf der Grundlage eines Patents, das noch kein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren durchlaufen hat, kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht (Anschluss an OLG München GRUR 2020, 385). Ein solcher Ausnahmefall kann vorliegen, wenn das Patent unter Würdigung von Einwendungen Dritter erteilt wurde. Hierfür ist es unerheblich, ob diese Einwendungen gegen die Schutzfähigkeit des Verfügungspatents durch den späteren Antragsgegner erhoben wurden. (Rn. 25 und 27) (redaktioneller Leitsatz)

3. Allein das Vorliegen einer Messesache rechtfertigt keine generelle Ausnahme vom Erfordernis einer das Verfügungspatent bestätigenden zweiseitigen Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren. Von diesem Ausnahmefall werden vielmehr nur solche Fallgestaltungen erfasst, bei denen dem Patentinhaber aufgrund der besonderen Gegebenheiten, etwa des bevorstehenden Ablaufs seines Schutzrechts, ein Zuwarten bis zum erstinstanzlichen Abschluss eines Rechtsbestandsverfahrens nicht zumutbar ist. (Rn. 29) (redaktioneller Leitsatz)

4. Von der für die Geltendmachung eines Anspruchs auf Drittauskunft im einstweiligen Verfügungsverfahren erforderlichen Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung ist nur dann auszugehen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents besteht. Dies bedarf ohne eine die Schutzfähigkeit bejahende Entscheidung besonders sorgfältiger Prüfung und kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. (Rn. 26) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Einstweilige Verfügung

Vorinstanz:

LG München I, Beschluss vom 31.07.2020 – 21 O 1764/20

Fundstellen:

GRUR-RS 2020, 39651
GRUR-RR 2021, 148
LSK 2020, 39651

Tenor

1. Auf die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Landgerichts München I vom 31.7.2020 unter 1. abgeändert. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Tatbestand

1

Mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 13.2.2020 (Eingang bei Gericht) nahm der Antragsteller die Antragsgegnerin ohne vorherige Abmahnung auf Unterlassung (Antrag I), Drittauskunft (II) und Herausgabe an den Gerichtsvollzieher (Antrag III) in Anspruch. Der Antrag ist gestützt auf das EP

2703124 B 1 (“Socket assembly“), deutscher Teil DE 60 2012 042 759.0 (Anlage AS 1; Übersetzung, Anlage AS 2). Das Verfügungspatent, das eine Priorität vom 27.8.2012 in Anspruch nimmt, wurde am 6.8.2017 unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter erteilt (Anlage AS 9). Der Antragsteller machte geltend, die von der Antragsgegnerin vertriebenen Radmutterneinsätze (Anlage AS 11; Antragsschrift, Seite 26 ff.) machten von den Ansprüchen 1, 2 und 8 des Verfügungspatents wortsinngemäß Gebrauch. Es sei zu erwarten, dass die Antragsgegnerin an der in Köln in der Zeit vom 1. bis 4.3.2020 stattfindenen Internationalen Eisenwarenmesse teilnehmen werde.

2
Mit Verfügung vom 13.2.2020, zugestellt am 17.2.2020, wurde der Antragsgegnerin Gelegenheit gegeben, zu dem Antrag bis zum 27.2.2020 Stellung zu nehmen. Mit Schriftsatz vom 21.2.2020 (Anlage AS 27) machte die Antragsgegnerin geltend, das Verfügungspatent sei nicht rechtsbeständig. Sie forderte den Antragsteller unter Fristsetzung bis zum 25.2.2020 auf, ihr ein kostenloses Mitbenutzungsrecht einzuräumen sowie den Verfügungsantrag zurückzunehmen und kündigte für den Fall des erfolglosen Fristablaufs bis spätestens 26.2.2020 die Erhebung einer Nichtigkeitsklage an. Mit Schriftsatz vom 27.2.2020 (Anlage AS 25) gab die Antragsgegnerin gegenüber dem Antragsteller eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab und erteilte Auskunft. Mit Schriftsatz vom selben Tage kündigte die Antragsgegnerin unter Hinweis auf die abgegebene Unterlassungserklärung den Antrag auf Zurückweisung des Verfügungsantrags an. Sie machte u.a. geltend, das Verfügungspatent sei im Hinblick auf die Entgegenhaltungen EP 1 955 817 A2 (AG 2) und EP 2 316 616 A1 (AG 3) nicht rechtsbeständig. Nachdem die Antragsgegnerin im Schriftsatz vom 3.3.2020 ihre Auskunft ergänzt und sich zur Herausgabe bzw. zur Vernichtung bereit erklärt hatte, erklärten die Parteien den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung übereinstimmend für erledigt und beantragten, jeweils der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (Antragstellerin: Schriftsatz vom 3.3.2020; Antragsgegnerin: Schriftsatz vom 18.3.2020). Der Antragsteller hat die Auffassung vertreten, die Antragsgegnerin könne sich mangels Erhebung einer Nichtigkeitsklage nicht auf den fehlenden Rechtsbestand berufen. Wie die Argumentation im Schriftsatz vom 27.2.2020 zeige, wäre es der Antragsgegnerin möglich gewesen, eine Nichtigkeitsklage einzureichen. Auch die Regelung des § 93 ZPO greife zugunsten der Antragsgegnerin nicht ein. Eine Abmahnung sei im Hinblick auf den Antrag III nicht erforderlich gewesen. Wie das Schreiben der Antragsgegnerin vom 21.2.2020 zeige, wäre eine vorherige Abmahnung auch nicht erfolgversprechend gewesen. Die Abgabe der Unterlassungserklärung sei nicht sofort im Sinne von § 93 ZPO erfolgt. Die Antragsgegnerin hat auf die am 7.4.2020 von einem Drittunternehmen erhobene Nichtigkeitsklage (AG 5) verwiesen. Im Hinblick auf die Entgegenhaltung gemäß AG 2 sei in Taiwan die Anmeldung zurückgewiesen worden und auch in den USA sei die Erteilung nicht in Aussicht gestellt worden. Die Unterlassungserklärung sei innerhalb der vom Landgericht gesetzten Frist abgegeben worden. Eine Abmahnung sei auch wegen des Antrags III nicht entbehrlich gewesen.

3
Mit Beschluss vom 31.7.2020 wurden der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung führte das Landgericht aus:

4
Die Antragsgegnerin habe die Verletzung nicht in Abrede gestellt. Soweit Einwendungen im Hinblick auf den Rechtsbestand des Verfügungspatents vorgebracht worden seien, beschränkten sich diese auf das Vorbringen von Zweifeln hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit. Da es sich um ein geprüftes Schutzrecht handele und die Prüfungskommission des EPA im Erteilungsverfahren auch Einwendungen Dritter berücksichtigt habe, könne die summarische Prüfung des Rechtsbestands nicht zugunsten der Antragsgegnerin ausfallen, zumal in diesem Zusammenhang zu Lasten der Antragsgegnerin auch zu werten sei, dass die mit Schreiben vom 21.2.2020 spätestens bis zum 26.2.2020 angekündigte Nichtigkeitsklage nicht erhoben worden sei. Deshalb seien der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, da sie ohne den Eintritt des erledigenden Ereignisses voraussichtlich unterlegen wäre.

5
Gegen den ihr am 4.8.2020 zugestellten Beschluss wendet sich die Antragsgegnerin mit der am 17.8.2020 erhobenen sofortigen Beschwerde. Sie macht geltend:

6

Der angefochtene Beschluss, der sich mit wesentlichen Argumenten der Antragsgegnerin gar nicht auseinandersetze, trage die angefochtene Entscheidung nicht.

7
Nach zwischenzeitlich ganz herrschender Meinung der Oberlandesgerichte komme der Erlass einer patentrechtlichen einstweiligen Verfügung nur in Betracht, wenn auch der Bestand des Verfügungsschutzrechts im Ergebnis so eindeutig zu Gunsten des Antragstellers zu beantworten sei, dass eine fehlerhafte, in einem Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten sei. Die Voraussetzungen, unter denen in besonderen Fallgestaltungen der Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren in Betracht komme, lägen nicht vor. Insbesondere sei die Antragsgegnerin auch nicht mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt gewesen. Es sei auch nichts dazu vorgetragen, dass das Verfügungspatent allgemein als schutzfähig angesehen werde. Die Einwendungen aus der Nichtigkeitsklage erwiesen sich auch nicht als haltlos. Es lägen auch keine außergewöhnlichen Umstände vor, aufgrund derer es dem Antragsteller unzumutbar gewesen sei, den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten. Mit der in Bezug genommenen Entscheidung des Senats vom 12.12.2019 habe sich das Landgericht nicht befasst. Schon aus diesem Grunde erweise sich die Entscheidung des Landgerichts als ermessensfehlerhaft.

8
Gänzlich unberücksichtigt gelassen habe das Landgericht den Umstand, dass die Antragsgegnerin nicht abgemahnt worden sei. Dies könne im Rahmen der Kostenentscheidung nicht unberücksichtigt bleiben. Wäre eine vorherige Abmahnung erfolgt, hätte die Antragsgegnerin deutlich mehr Zeit gehabt, eine Nichtigkeitsklage vorzubereiten und einzureichen. Danach könne es der Antragsgegnerin nicht zum Nachteil gereichen, dass eine Nichtigkeitsklage „erst“ einige Zeit später nach Zustellung des Antrags erhoben worden sei. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass sich wie vorgetragen durch die Corona-Krise die Erhebung der Nichtigkeitsklage nochmals verzögert habe. Nicht nachvollziehbar sei in diesem Zusammenhang auch die Beurteilung des Landgerichts, die Einwendungen der Antragsgegnerin beschränkten sich auf das Vorbringen von Zweifeln hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit, nachdem bereits im Schriftsatz vom 27.2.2020 konkret dargelegt worden sei, dass es an einer erfinderischen Tätigkeit fehle. Hierzu sei auf die AG 2 verwiesen worden, die in dem vom Landgericht in Bezug genommenen Prüfungsverfahren unberücksichtigt geblieben sei. Angesichts der Rechtsprechung des BVerfG stelle sich die Entscheidung des Landgerichts gerade als Einladung dar, auf eine Abmahnung zu verzichten und weiterhin zu versuchen, mit einem nicht näher begründeten Sequestrationsantrag den Anspruch des Antragsgegners auf rechtliches Gehör zu unterlaufen und den Antragsgegner so zu überrumpeln.

9
Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss des Landgerichts München I vom 31.7.2020 (21 O 1764/20) aufzuheben und die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner (gemeint: Antragsteller) aufzuerlegen.

10
Der Antragsteller beantragt, die sofortige Beschwerde zurückzuweisen.

11
Er verteidigt die angefochtene Entscheidung. Relevanter Zeitpunkt für den für die Prognoseentscheidung zugrunde zu legenden Sach- und Streitstand sei der 3.3.2020. Zu diesem Zeitpunkt sei keine Nichtigkeitsklage erhoben gewesen. Dass der angefochtene Beschluss erst am 31.7.2020 ergangen sei, sei ohne Bedeutung.

12
Im Hinblick auf die bevorstehende Messe sei auch nach der Entscheidung des Senats vom 12.12.2019 eine Ausnahme vom Erfordernis des kontradiktorischen Rechtsbestandsverfahrens anzuerkennen. Anlass für den Antrag sei die bevorstehende Messe in Köln gewesen. Insofern habe auch der Sequestrationsantrag keiner gesonderten Begründung mehr bedurft.

13
Unabhängig hiervon habe das Landgericht in dem angefochtenen Beschluss zu Recht darauf abgestellt, dass der Rechtsbestand des Verfügungspatents aufgrund der Einwendung Dritter im Erteilungsverfahren gleichwohl als hinreichend gesichert anzusehen sei. Anders als die Antragsgegnerin meine, greife diese

Ausnahme nicht nur dann ein, wenn sie selbst bereits am Erteilungsverfahren beteiligt gewesen sei. Wie bereits in der Antragsschrift ausgeführt, seien im Rahmen der Einwendung Dritter neben den im Erteilungsverfahren befindlichen Druckschriften sechs weitere Patentschriften aus dem Stand der Technik vorgelegt worden, die ausweislich des Erteilungsbeschlusses ausdrücklich zur Kenntnis genommen und im Ergebnis aber nicht für durchgreifend erachtet worden seien. Somit sei es Sache der Antragsgegnerin nachzuweisen, dass der Erteilungsbeschluss im Lichte des von ihr angeblich aufgefundenen neuen Standes der Technik sachlich unrichtig sei. Auf die Argumente der Antragsgegnerin im Schriftsatz vom 27.2.2020 sei das Landgericht aber zu Recht nicht eingegangen. Denn damit diese Argumente Einfluss auf die Prognoseentscheidung haben könnten, müsse ein paralleles Rechtsbestandsverfahren zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich anhängig sein und die Argumente müssen auch Gegenstand des Rechtsbestandsverfahren sein. Daran fehle es, da die Nichtigkeitsklage nicht erhoben worden sei. Dem könne auch nicht entgegen gehalten werden, dass die Antragsgegnerin nicht in der Lage gewesen bzw. es ihr nicht zumutbar gewesen sei, eine Nichtigkeitsklage zu erheben. Die Antragsgegnerin habe in Gestalt des Schreibens vom 27.2.2020 ausdrücklich zugestanden, dass ihr die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ohne Weiteres möglich sei. Sie habe von dieser Möglichkeit aber bewusst keinen Gebrauch gemacht.

14
Auch der Rechtsgedanke des § 93 ZPO rechtfertige keine andere Kostenentscheidung. Eine Abmahnung sei aufgrund des Sequestrationsantrags entbehrlich gewesen. Das Verhalten der Antragsgegnerin nach Zustellung des Verfügungsantrags lasse darauf schließen, dass eine Abmahnung ohne Erfolg geblieben wäre. Aufgrund des Schreibens vom 21.2.2020 könne die Unterlassungserklärung zudem auch nicht mehr als „sofort“ im Sinne von § 93 ZPO angesehen werden.

15
Vorsorglich weist der Antragsteller darauf hin, dass die von dritter Seite erhobene Nichtigkeitsklage keine Aussicht auf Erfolg habe (Schriftsatz vom 30.10.2020, Seite 18 ff.).

16
Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde mit Beschluss vom 17.9.2020 nicht abgeholfen. Dass die Antragsgegnerin nicht abgemahnt worden sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Der Rechtsgedanke des § 93 ZPO könne nicht zur Anwendung kommen, da die Antragsgegnerin kein Anerkenntnis erklärt, sondern die Zurückweisung des Verfügungsantrags beantragt habe. Nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf, auf die nunmehr auch der Senat rekurriere, bedürfe es keines (nachfolgenden weiteren) streitigen Rechtsbestandserkenntnisses mehr, wenn Einwendungen Dritter im Erteilungsverfahren bereits berücksichtigt worden seien. Dies bedeute für den Streitfall, dass zum Rechtsbestand des Verfügungspatents ein technisch fachkundiges Votum vorliege, das vom Verletzungsgericht nicht ignoriert werden dürfe. Zuletzt sei festzustellen, dass die Antragsgegnerin trotz entsprechender Ankündigung keine Nichtigkeitsklage eingereicht habe.

17
Die Antragsgegnerin hat zu dem Nichtabhilfebeschluss mit Schriftsatz vom 1.10.2020 Stellung genommen.

Gründe

II.

18
Die sofortige Beschwerde ist gemäß § 91a Abs. 2, § 567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthaft und, da form- und fristgerecht eingelegt, auch zulässig.

19
In der Sache hat die sofortige Beschwerde teilweise Erfolg. Mit der vom Landgericht im angefochtenen Beschluss bzw. im Nichtabhilfebeschluss gegebenen Begründung ist eine Kostentragungspflicht der Antragsgegnerin nicht zu begründen. Da der Ausgang des Verfahrens im Falle der streitigen Fortsetzung des Verfahrens nicht hinreichend verlässlich prognostiziert werden kann, entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufzuheben. Die mit der Beschwerde erstrebte alleinige Kostentragungspflicht des Antragstellers kann auch nicht auf eine entsprechende Anwendung von § 93 ZPO gestützt werden.

20

Nachdem die Parteien den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Dabei entspricht es in der Regel billigem Ermessen, derjenigen Partei die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, die im Falle der streitigen Fortsetzung des Verfahrens voraussichtlich unterlegen wäre.

21
Eine von den Erfolgsaussichten abweichende Kostenfolge kann sich jedoch aus § 93 ZPO ergeben, wenn der Antragsgegner für die Einreichung des Verfügungsantrags keinen Anlass gegeben hat und er den Antrag sofort anerkennt. Einem solchen Anerkenntnis steht die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gleich, sodass mit der vom Landgericht im Nichtabhilfebeschluss gegebenen Begründung eine entsprechende Anwendung von § 93 ZPO im Rahmen der Kostenentscheidung nach § 91a ZPO nicht verneint werden kann (vgl. BGH NJW-RR 2006, 773, juris Tz. 9; Zöller/Althammer, ZPO, 33. Aufl., § 91 Rn. 24; jeweils mwN). Von diesen Grundsätzen ausgehend gilt Folgendes:

22
1. Dass die angegriffenen Vorrichtungen von dem Verfügungspatent wortsinngemäß Gebrauch machen (Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1, § 140b Abs. 1, 3, § 140a PatG), wurde von der Antragsgegnerin nicht in Abrede gestellt, sodass vom Bestehen eines Verfügungsanspruchs auszugehen ist.

23
2. Verfügungsgrund (§ 940 ZPO)

24
a. In zeitlicher Hinsicht hat die Antragstellerin nach Kenntnis der angegriffenen Ausführungsform und des hierfür Verantwortlichen den Verfügungsantrag rechtzeitig gestellt. Da dies auch von der Antragsgegnerin nicht in Zweifel gezogen wird, sind hierzu keine weiteren Ausführungen veranlasst.

25
b. Wie der Senat im Urteil vom 12.12.2019 (GRUR 2020, 385) unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung ausgeführt hat, kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung, die auf ein Patent gestützt wird, das noch kein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren durchlaufen hat, nur unter besonderen Voraussetzungen in Betracht.

26
Wird zudem wie vorliegend mit dem Antrag II ein Anspruch auf Drittauskunft geltend gemacht, bedarf es zudem der Feststellung einer offensichtlichen Rechtsverletzung (§ 140b Abs. 7 PatG). Eine offensichtliche Rechtsverletzung liegt nach allgemeiner Auffassung dann vor, wenn die Rechtsverletzung so eindeutig ist, dass eine ungerechtfertigte Belastung des Antragsgegners ausgeschlossen erscheint, also keine Zweifel in rechtlicher Hinsicht vorliegen. Der Verletzungstatbestand und auch die Schutzrechtslage müssen sich so eindeutig darstellen, dass eine Fehlentscheidung oder eine andere Beurteilung kaum möglich ist. D.h. der Antragsteller hat auch glaubhaft zu machen, dass ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents besteht, was ohne das Vorliegen einer die Schutzfähigkeit bejahenden Entscheidung besonders sorgfältiger Prüfung bedarf und nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen dürfte (Senat, Beschluss vom 4.4.2018 - 6 W 164/18; Urt. v. 3.8.2017 - 6 U 1136/17; jeweils mwN). An diesen erhöhten Anforderungen gemessen war der Antrag II bereits unschlüssig, da sich das Vorbringen des Antragstellers auf die Nennung der Anspruchsgrundlage beschränkte (Antragsschrift, Seite 62 unter F.I.2).

27
aa. Soweit das Landgericht darauf abstellt, dass der Rechtsbestand des Verfügungspatents deshalb als hinreichend gesichert anzusehen ist, weil es unter Würdigung von Einwendungen Dritter erteilt wurde, ist der Auffassung des Antragstellers zuzustimmen, dass diese Ausnahme nicht nur dann eingreifen kann, wenn die Einwendungen von dem späteren Antragsgegner vorgebracht wurden. Vielmehr findet diese Ausnahme von dem Erfordernis eines zweiseitigen Rechtsbestandsverfahrens in Form eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens ihre Berechtigung darin, dass die Einwendungen gegen die Schutzfähigkeit des Verfügungspatents sachlich von der zuständigen Prüfungsabteilung des EPA berücksichtigt und nicht für schutzhindernd beurteilt wurden.

28

Dass dies auf die von der Antragsgegnerin ihrer Argumentation zugrunde gelegten Entgegenhaltungen zutrifft, hat das Landgericht jedoch nicht festgestellt. Vielmehr stellt auch der Antragsteller nicht in Abrede, dass die Entgegenhaltung gemäß Anlage AG 2 vom EPA auch im Rahmen der Einwendungen Dritter nicht berücksichtigt wurde, sodass maßgeblich darauf abzustellen ist, ob der Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit überhaupt zu berücksichtigen ist (siehe hierzu nachfolgend unter cc).

29
bb. Die vom Antragsteller vertretene Auffassung, dass in Messesachen generell eine Ausnahme von dem Erfordernis des zweiseitigen Rechtsbestandsverfahrens zu machen wäre, teilt der Senat nicht. Wenn der Senat im Urteil vom 12.12.2019 auf die Unzumutbarkeit des Abwartens eines vorherigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens aufgrund der besonderen Marktsituation abstellt, ist diese besondere Interessenlage allein aufgrund eines zu erwartenden Messeauftritts mit den angegriffenen Produkten nicht gleichzusetzen, vielmehr werden von diesem Ausnahmefall in der Regel nur solche Fallgestaltungen erfasst sein, bei denen dem Patentinhaber aufgrund der besonderen Gegebenheiten, etwa des bevorstehenden Ablaufs seines Schutzrechts bzw. wenn sich der Verfügungsantrag gegen den Vertrieb von … richtet, ein Zuwarten bis zum erstinstanzlichen Abschluss eines Rechtsbestandsverfahrens nicht zumutbar ist (vgl. Voß, in Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl., § 940 Rn. 123 f. mwN).

30
cc. Nach allgemeiner Auffassung kann auch in einem Verfahren der einstweiligen Verfügung der Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents nur bei der Prüfung des Verfügungsgrundes berücksichtigt werden, wenn ein Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage gegen das Verfügungspatent bei Schluss der mündlichen Verhandlung tatsächlich anhängig ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Antragsgegner die Erhebung einer Nichtigkeitsklage nicht möglich bzw. zumutbar war.

31
(1) Davon kann aufgrund der Ankündigung der Antragsgegnerin im Schriftsatz vom 21.2.2020 und seinen Ausführungen im Schriftsatz vom 27.2.2020 allerdings nicht ausgegangen werden, zumal die Antragsgegnerin selbst nicht geltend macht, eine Erhebung der im Falle der Ablehnung des Antragstellers bis spätestens zum 26.2.2020 angekündigten Nichtigkeitsklage sei bis zur Entscheidung über den Verfügungsantrag durch das Gericht nicht möglich gewesen.

32
(2) Wenn die Antragsgegnerin demgegenüber auf die am 7.4.2020 von einem anderen Unternehmen erhobene Nichtigkeitsklage verweist, ist im Rahmen der nach § 91a ZPO vorzunehmenden Prognose über den voraussichtlichen Ausgang des Verfahren entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin allerdings nicht auf den Zeitpunkt der Kostenentscheidung (31.7.2020), sondern auf den (voraussichtlichen) Zeitpunkt der Entscheidung über den Verfügungsantrag im Falle der streitigen Fortsetzung des Verfahrens abzustellen. Folglich kann weder der Antragsgegnerin gefolgt werden, wenn sie auf die am 7.4.2020 erhobene Nichtigkeitsklage von dritter Seite verweist, noch dem Antragsteller, der auf den Zeitpunkt seiner Erledigterklärung (3.3.2020) abstellen will - eine übereinstimmende Erledigterklärung lag zudem erst am 13.3.2020 vor. Dass im Rahmen der Entscheidung nach § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO auf den bisherigen Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt der übereinstimmenden Erledigterklärung abzustellen ist, steht der Berücksichtigung der weiteren Entwicklung des Verfahrens bei der Prognose des voraussichtlichen Ausgangs des Verfahrens nicht entgegen. Folglich ist auch die Argumentation des Landgerichts, es sei zu Lasten der Antragsgegnerin zu berücksichtigen, dass die bis zum 26.2.2020 angekündigte Nichtigkeitsklage nicht erhoben worden sei, nicht tragfähig. Wie sich aus der Unterlassungserklärung ergibt, hat die Antragsgegnerin aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen von der streitigen Fortführung des Verfügungsverfahrens und folglich auch von der Erhebung einer Nichtigkeitsklage abgesehen. Dass sich die sachkundig anwaltlich vertretene Antragsgegnerin bei streitiger Fortsetzung des Verfügungsverfahrens ebenso verhalten hätte, kann der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden. Konnte die Antragsgegnerin dem Vorwurf der Patentverletzung nur mit dem Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents begegnen, wäre eine streitige Fortführung des Verfahrens überhaupt nur dann erfolgversprechend gewesen, wenn eine Nichtigkeitsklage erhoben wird. Folglich hängt der voraussichtliche Erfolg des Verfügungsantrags im Umfang der Anträge I und III davon ab, ob zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Verfügungsantrag bereits eine Nichtigkeitsklage anhängig gewesen wäre oder nicht. Wäre über den Verfügungsantrag erst nach Erhebung einer Nichtigkeitsklage durch die Antragsgegnerin bzw. nach dem 7.4.2020 - Erhebung der Nichtigkeitsklage durch ein Drittunternehmen - entschieden

worden, wäre der Antrag insgesamt mangels Darlegung und Glaubhaftmachung des Rechtsbestandes (bzw. Darlegung und Glaubhaftmachung einer offensichtlichen Verletzung) abzuweisen gewesen. Anderenfalls wäre dem Antrag im Umfang der Anträge I und III stattzugeben gewesen.

33
Wann eine Entscheidung über den Verfügungsantrag im Falle der streitigen Fortführung des Verfahrens ergangen wäre, lässt sich weder der angefochtenen Entscheidung noch dem Nichtabhilfebeschluss entnehmen, zumal nach der Absage der Messe in Köln, die vom Antragsteller mit Schriftsatz vom 28.2.2020 mitgeteilt worden war, ein Bedürfnis für eine zeitnahe Entscheidung nach Ablauf der bis zum 27.2.2020 gesetzten Stellungnahmefrist im Beschlusswege nicht mehr gegeben war, sodass nach der Rechtsprechung des Senats vom Landgericht eine mündliche Verhandlung anzuberaumen gewesen wäre. Dass im Falle der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eine Entscheidung über den Verfügungsantrag noch vor dem 7.4.2020 ergangen wäre, kann der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden mit der Folge, dass der voraussichtliche Ausgang des Verfahrens im Falle der streitigen Fortführung des Verfahrens nicht hinreichend sicher prognostiziert werden kann und es billigem Ermessen entspricht, die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufzuheben.

34
3. Eine hiervon abweichende Kostentragungspflicht ergibt sich auch nicht aus einer entsprechenden Anwendung von § 93 ZPO.

35
a. Gemäß § 93 ZPO sind dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wenn der Antragsgegner für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung keine Veranlassung gegeben hat und der Antrag sofort anerkannt wird. Dem prozessualen Anerkenntnis (§ 307 Abs. 1 ZPO) steht - wie bereits ausgeführt - auch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gleich.

36
Die Unterlassungserklärung wurde auch sofort im Sinne von § 93 ZPO, nämlich innerhalb der der Antragsgegnerin vom Landgericht bis zum 27.2.2020 gesetzten Frist zur Stellungnahme, abgegeben.

37
„Sofort“ bedeutet, dass das Anerkenntnis bei der in der fraglichen Verfahrensart ersten prozessual dafür in Betracht kommenden Gelegenheit erfolgt. Bei Anordnung eines frühen ersten Termins ist das Anerkenntnis in diesem Termin abzugeben. Bei Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens muss das Anerkenntnis innerhalb der Frist des § 276 Abs. 1 Satz 1 ZPO abgegeben werden bzw. kann zur Wahrung der Kostenfolge auch noch innerhalb der Klageerwiderungsfrist abgegeben werden, wenn kein Klageabweisungantrag angekündigt bzw. dem Klageanspruch auch nicht in sonstiger Weise entgegen getreten wurde. Hiervon ausgehend hätte die Antragsgegnerin den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung innerhalb der ihr bis zum 27.2.2020 gesetzten Frist zur Stellungnahme anerkennen können. Die Abgabe der Unterlassungserklärung vor dem 27.2.2020 war von ihr daher zur Erhalt der Kostenfolge aus § 93 ZPO ebenfalls nicht zu fordern.

38
b. In der Regel gibt ein Antragsgegner für die Stellung eines Verfügungsantrags nur dann Anlass, wenn er zuvor erfolglos abgemahnt wurde.

39
aa. Soweit der Antragsteller geltend macht, einer vorherigen Abmahnung habe es im Hinblick auf den Antrag III. (Herausgabe an den Gerichtsvollzieher) nicht bedurft, kann dem nicht gefolgt werden. Nach der Rechtsprechung des BVerfG zum Äußerungsrecht (GRUR 2018, 1288 - Die F. Tonbänder; GRUR 2018, 1291 - Steuerparmodell eines Fernsehmoderators) und zum Wettbewerbsrecht (BVerfG GRUR 2020, 1119 - Zahnabdruckset; GRUR 2020, 1236 - Internetportal für Steuerberatungsdienstleistungen) kommt eine Entscheidung ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners nur in Ausnahmefällen in Betracht, so etwa in Fällen, in denen die Gefahr der Vereitelung des Rechtsschutzbegehrens des Antragstellers droht. Inwiefern eine solche Gefahr vorliegend bestand, ist weder dargetan - zum Antrag III enthält der Verfügungsantrag über die Nennung der gesetzlichen Vorschrift hinaus ebenfalls keine Begründung - noch sonst ersichtlich. Wenn der Antragsteller darauf verweist, eine Titulierung der Herausgabeverpflichtung sei erforderlich gewesen, um auf der Messe eine weitere Präsentation der angegriffenen Vorrichtungen verhindern zu

können für den Fall, dass die Antragsgegnerin der Unterlassungsverpflichtung nicht nachgekommen wäre, erschließt sich daraus nicht, warum eine vorherige Abmahnung deshalb für den Antragsteller nicht zumutbar war. Das BVerfG hat es zwar offen gelassen, inwiefern die von ihm entwickelten Grundsätze zur prozessualen Waffengleichheit uneingeschränkt auch im Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 4 der RL 2004/48/EG Geltung beanspruchen (aaO Tz. 7 - Zahnabdruckset). Der Erlass einer einstweiligen Verfügung, die auf ein technisches Schutzrecht gestützt ist, wird jedoch nur in besonderen Ausnahmefällen ohne mündlichen Verhandlung (Senat aaO Tz. 63) und erst Recht nicht ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners in Betracht kommen, wofür vorliegend keine Anhaltspunkte bestehen.

40
bb. Einer vorherigen Abmahnung zur Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO bedarf es auch dann nicht, wenn aus Sicht des Gläubigers davon auszugehen ist, dass der Schuldner die Abmahnung nicht beachten wird.

41
aa. Inwiefern der Antragsteller vor Einreichung des Verfügungsantrags hiervon hätte ausgehen können, ergibt sich aus dem Vorbringen des Antragstellers allerdings nicht. Vielmehr verweist er allein auf das Schreiben vom 21.2.2020 als Reaktion auf die Zustellung des Verfügungsantrags am 17.2.2020. Ob sich die Entbehrlichkeit der Abmahnung wegen voraussichtlicher Erfolglosigkeit auch aus einem nachträglich gezeigten Verhalten herleiten lässt, wird allerdings nicht einheitlich beurteilt. So wird die Auffassung vertreten, entscheidender Anknüpfungspunkt für die Frage, ob eine Veranlassung für die Einreichung des Verfügungsantrags bestanden habe, sei allein das Verhalten des Beklagten/Antragsgegners vor Prozessbeginn. Die Veranlassung für ein gerichtliches Vorgehen könnten nur solche Umstände geben, die objektiv schon vor Klageerhebung gegeben und dem Antragsteller auch bekannt gewesen seien. Dabei könnten auch Umstände aus der Zeit nach Einleitung des gerichtlichen Verfahrens indiziell mit herangezogen werden, wenn sie Anhaltspunkte dafür böten, dass sich der Schuldner im Fall einer Abmahnung nicht unterworfen hätte. Eine Veranlassung zur Antragstellung könne aber nicht allein mit solchen Vorgängen begründet werden, die aus der Zeit nach Antragstellung stammen (vgl. BGH NJW 1979, 2040, 2041; OLG München WRP 1996, 930, 931; OLG Frankfurt, Beschluss vom 22.3.2012 - 6 U 41/12, juris; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Kap. C Rn. 169; Bacher, in Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 12. Aufl., Kap. 24 a.E. mwN zum Meinungsstand). Auch die vom Antragsteller für seine hiervon abweichende Sichtweise in Bezug genommene Kommentierung (Flockenhaus, in Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl., § 93 Rn. 2) vertritt damit übereinstimmend die Auffassung, dass maßgeblich auf das vorprozessuale Verhalten abzustellen ist und das nachfolgende Gebahren lediglich dazu dienen kann, das vorprozessuale Verhalten besser festzustellen, wie etwa im Falle der Nichterfüllung eines anerkannten Anspruchs, was vorliegend nicht in Rede steht.

42
bb. Allerdings kann vorliegend im Rahmen der nach Billigkeitsgesichtspunkten zu treffenden Kostenentscheidung nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Vorbringen der Antragsgegnerin, im Falle der vorherigen Abmahnung wäre ihr mehr Zeit verblieben, eine Nichtigkeitsklage einzureichen (sofortige Beschwerde, Seite 6, letzter Abs), nur so verstanden werden kann, dass sie sich im Falle einer vorherigen Abmahnung nicht unterworfen hätte, sondern diese zum Anlass genommen hätte, eine Nichtigkeitsklage einzureichen und sich gegen den Verfügungsantrag mit dem Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit zu verteidigen. Wäre somit im Falle einer vorherigen Abmahnung das Verfahren streitig durchgeführt worden, entspricht es nicht billigem Ermessen, unter Zugrundelegung der vorstehend unter aa. dargestellten überwiegenden Auffassung diesen Sachvortrag der Antragsgegnerin unberücksichtigt zu lassen und dem Antragsteller deswegen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

43
4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt in Verfahren der einstweiligen Verfügung nicht in Betracht (§ 574 Abs. 1 Satz 2, § 542 Abs. 2 ZPO).