

Einstweilige Verfügung in Patent- und Gebrauchsmustersachen

**BARDEHLE
PAGENBERG**

Inhalt

5	1. Was kann mit einer einstweiligen Verfügung erreicht werden?
5	2. Ablauf des einstweiligen Verfügungsverfahrens
8	3. Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung
8	3.1 Verfügungsanspruch
9	3.2 Verfügungsgrund
10	3.3 Entscheidung des Gerichts
10	4. Schutzschrift
11	5. Wann empfiehlt sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegenüber einer Hauptsacheklage?

Einführung

In besonders eilbedürftigen Fällen können Schutzrechtsinhaber anstelle von oder parallel zu einem Hauptsacheverfahren den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragen. Eile ist häufig dann geboten, wenn ein Verletzungsprodukt neu in den Markt eingeführt wird, insbesondere wenn es dem Schutzrechts-inhaber durch Preisunterbietung nachhaltigen und kaum wieder gut zu machenden Schaden zufügt.

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt eine klare Schutzrechtsverletzung ohne durchgreifende Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents oder Gebrauchsmusters voraus, sowie ein schnelles Vorgehen des Schutzrechtsinhabers nach Erlangung der Kenntnis von allen wesentlichen Umständen der Schutzrechtsverletzung.

Die Durchsetzung von Patenten und Gebrauchsmustern erfolgt grundsätzlich in derselben Weise. Das Folgende gilt deshalb sowohl für die Geltendmachung von Patenten wie auch von Gebrauchsmustern, sofern nicht ausdrücklich auf Unterschiede hingewiesen wird.

1. Was kann mit einer einstweiligen Verfügung erreicht werden?

Mit einer einstweiligen Verfügung lässt sich in erster Linie der Unterlassungsanspruch schnell durchsetzen, beispielsweise das Ausstellen von Verletzungsprodukten auf einer Messe oder der Import des patentverletzenden Produkts nach Deutschland.

In Fällen offensichtlicher Schutzrechtsverletzung kann auch Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg des Verletzungsprodukts verlangt werden. Hingegen können der Schadensersatzanspruch und der diesen vorbereitende Rechnungslegungsanspruch nicht im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden.

Zur Sicherung des Anspruchs auf Vernichtung patentverletzender Waren kann im Einzelfall eine Verwahrung dieser Waren durch den Gerichtsvollzieher angeordnet werden, um deren Abverkauf bzw. Auslieferung zu unterbinden. Ihre Vernichtung muss dann allerdings später gerichtlich angeordnet werden.

2. Ablauf des einstweiligen Verfügungsverfahrens

Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird nach Eingang beim Gericht umgehend dem Vorsitzenden Richter vorgelegt. Zuständig sind, wie für Hauptsacheverfahren, die spezialisierten Patentstreitkammern von 12 ausgewählten Landgerichten in Deutschland. In einstweiligen Verfügungsverfahren besonders häufig angerufen werden die Landgerichte in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg.

Führt die Vorprüfung des Antrags zur Überzeugung des Gerichts, dass der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, so teilt das Gericht dem Antragsteller häufig diese Einschätzung mit, um ihm die Möglichkeit der Rücknahme des Antrags zu geben. Denn eine Rücknahme zu diesem Zeitpunkt hat eine erhebliche Kostenminderung zur Folge. Allerdings ist anders als nach früherer Praxis aufgrund von mehreren neueren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus den Bereichen des Presse- und Lauterkeitsrechts davon auszugehen, dass ein solcher Hinweis

1. Was kann mit einer einstweiligen Verfügung erreicht werden?

aktenkundig gemacht und dem Antragsgegner zugeleitet wird, so dass dieser von dem anhängigen Verfügungsantrag Kenntnis erlangt.

Falls das Gericht den Antrag für begründet hält, kann es eine einstweilige Verfügung ohne Anhörung des Antragsgegners (*ex parte*) erlassen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass solche *ex parte* Verfügungen zur Wahrung des Rechts auf prozessuale Waffengleichheit grundsätzlich nur dann in Betracht kommen, wenn eine vorherige Anhörung des Antragsgegners erfolgt ist, dem Antragsgegner also zuvor Gelegenheit gegeben wurde, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn dem Antragsgegner die Möglichkeit gegeben wurde, auf eine vorprozessuale Abmahnung zu erwidern, sei es durch ein außergerichtliches Erwidernsschreiben oder durch Einreichung einer Schutzschrift (siehe hierzu unter Ziff. 4), wenn sichergestellt ist, dass die jeweilige Begründung im Verfügungsantrag und der Abmahnung identisch sind und die vorprozessualen Erwidernungen des Antragsgegners dem Gericht vollständig vorliegen. Eine Ausnahme von dem Grundsatz der vorherigen Anhörung des Antragsgegners besteht nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts jedoch dann, wenn die Anhörung den Zweck des einstweiligen Verfügungsverfahrens vereiteln würde. Es bleibt insofern abzuwarten, ob diese Ausnahme in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung bei sehr zeitkritischen Sachverhalten, wie z. B. Messesachen, bejaht wird oder zumindest eine Abmahnung mit kurzer Fristsetzung erforderlich ist.

Falls der Antragsgegner nicht vorprozessual abgemahnt wurde (und auch keine Vereitelung des Zwecks des einstweiligen Verfügungsverfahrens droht) bzw. das Gericht nach Sichtung der Abmahnung und entsprechender Erwidern Zweifel an der Begründetheit des Antrags hat, ordnet es eine mündliche Verhandlung an (*inter partes* Verfahren). Diese findet meist drei Wochen bis drei Monate nach Antragstellung statt, je nach terminlicher Belastung des Gerichts. In der mündlichen Verhandlung wird die Sache dann umfassend erörtert. Das Gericht trifft dann seine Entscheidung meist noch am Tag der mündlichen Verhandlung.

Eine mündliche Verhandlung oder zumindest eine schriftliche Anhörung des Antragsgegners kann ausnahmsweise im Interesse des Antragstellers stehen, wenn der Antragsgegner seinen Sitz im Ausland hat. Denn im Fall einer ohne Anhörung des Antragsgegners ergangenen Verfügung kann es mitunter zu Problemen bei der Vollstreckung der Verfügung im Ausland kommen.

Eine vom Gericht erlassene einstweilige Verfügung erlangt erst durch ihre Zustellung an den Antragsgegner bzw. seine Prozessbevollmächtigten Wirksamkeit. Diese so genannte Vollziehung (im Folgenden in Übereinstimmung mit der Terminologie im Hauptsacheverfahren als Vollstreckung bezeichnet) der einstweiligen Verfügung obliegt dem Antragsteller. Er kann diese nur innerhalb eines Monats ab dem Erlass der einstweiligen Verfügung vornehmen. Der Antragsteller ist nicht zur Vollstreckung verpflichtet, da er mit ihr auch die Haftung für

sämtliche Schäden übernimmt, die durch die Vollstreckung beim Antragsgegner eintreten, falls die einstweilige Verfügung in höherer Instanz aufgehoben wird.

Die Erwirkung einer einstweiligen Verfügung ohne deren Vollstreckung kann trotzdem sinnvoll sein, um einem – an sich rechtstreuen Antragsgegner – die Rechtslage durch formlose Übersendung der erlassenen einstweiligen Verfügung aufzuzeigen und ihn zur Beachtung des Schutzrechts zu bewegen.

Gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung kann der Antragsgegner Widerspruch (bei Erlass ohne mündliche Verhandlung) bzw. Berufung (bei Erlass nach mündlicher Verhandlung) einlegen. Der Vollstreckung der einstweiligen Verfügung steht die Einlegung eines Widerspruchs bzw. einer Berufung nicht entgegen, d. h. das Unterlassungsgebot bleibt bis zur Entscheidung des Gerichts über den Widerspruch bzw. die Berufung in Kraft. Nur in sehr wenigen Ausnahmefällen kann der Antragsgegner die Aufhebung der Vollziehung der einstweiligen Verfügung beantragen. Das Widerspruchs- bzw. Berufungsverfahren dauert zwei bis sechs Monate, je nach Terminlage des Gerichts. Die Revision ist nicht zulässig.

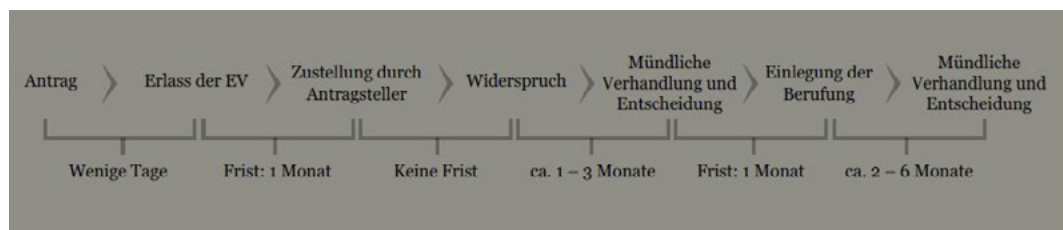
Gegen die Zurückweisung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung steht dem Antragsteller die Beschwerde (bei Zurückweisung ohne mündliche Verhandlung) bzw. die Berufung (bei Zurückweisung nach mündlicher Verhandlung)

zu. Diese Wege sind praktisch wenig bedeutsam, weil die einstweilige Wirkung, vor allem in Messesachen, ihrer Wirksamkeit beraubt ist, wenn sie nicht umgehend erteilt wird.

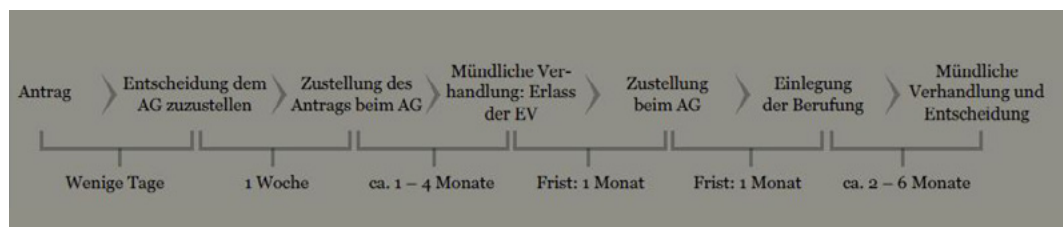
Der zeitliche Ablauf eines einstweiligen Verfügungsverfahrens in Patent- bzw. Gebrauchsmustersachen sieht, im Falle der Erteilung einer einstweiligen Verfügung, typischerweise wie folgt aus:

2. Ablauf des einstweiligen Verfügungsverfahrens

Bei Erlass ohne mündliche Verhandlung



Bei Erlass nach mündlicher Verhandlung



3. Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung

Der Antragsteller muss, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, „glaubhaft machen“, dass das Verfügungspatent verletzt ist (Verfügungsanspruch) und eine Durchsetzung des

Verfügungspatents im Wege der einstweiligen Verfügung, statt im üblichen, langsameren Hauptsacheverfahren, erforderlich und gerechtfertigt ist (Verfügungsgrund).

3.1 Verfügungsanspruch

Wie in einem Hauptsacheverfahren hat der Antragsteller zunächst darzulegen, dass ihm der geltend gemachte Anspruch gegen den Antragsgegner zusteht. Die diesen Anspruch tragenden Tatsachen hat er glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfordert zwar weniger als einen Vollbeweis, aber den Nachweis einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit.

Als Mittel der Glaubhaftmachung sind sämtliche Nachweise zulässig, solange sie dem Gericht in der mündlichen Verhandlung vorgelegt bzw. vorgestellt werden können, wie z. B. Urkunden oder präsenzte Zeugen. Insbesondere können, anders

als im Hauptsacheverfahren, auch eidesstattliche Versicherungen herangezogen werden.

3.2 Verfügungsgrund

Im Rahmen der Prüfung des Verfügungsgrundes nimmt das Gericht eine Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Parteien vor. Das Interesse des Antragstellers, sein Schutzrecht zur Vermeidung drohender Nachteile sofort durchzusetzen, ist gegen die Nachteile des Antragsgegners abzuwägen, die dieser infolge des Erlasses bzw. der Vollstreckung der einstweiligen Verfügung erleiden könnte.

Von besonderer Bedeutung ist die sogenannte Dringlichkeit in zeitlicher Hinsicht. Der Antragsteller muss darlegen, dass er schnellstmöglich auf die erkannte Schutzrechtsverletzung durch den Antragsgegner reagiert hat. Obwohl keine absolute bzw. gesetzliche Zeitschranke existiert, sollte der Antragsteller mit der Einreichung eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht länger als einen Monat ab Erlangung sicherer Kenntnis der Schutzrechtsverletzung und der Identität des Verletzers warten. Zur Frage der Dringlichkeit differiert die Rechtsprechung der zuständigen Patentstreitkammern zum Teil erheblich.

Die Interessen des Antragstellers werden insbesondere dann als weniger schutzwürdig angesehen, wenn der Rechtsbestand des Verfügungspatents nicht als hinreichend gesichert gilt, d. h. ein anhängiges Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren gegen das Verfügungspa-

tent hinreichende Aussichten auf Erfolg hat. Ein bereits erfolgreich abgeschlossenes Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren oder die Lizenzierung des Verfügungspatents durch namhafte Konkurrenten hat Indizwirkung für die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents. Im Einzelfall und insbesondere nach der Rechtsprechung der Düsseldorfer und Mannheimer Gerichte, der sich nunmehr auch das Oberlandesgericht München angeschlossen hat, kann es geboten sein, dass der Antragsteller grundsätzlich vor dem Stellen des Verfügungsantrags den Ausgang eines anhängigen Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahrens abwartet.

Im Fall der Durchsetzung eines Gebrauchsmusters, dessen Eintragung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ohne Prüfung der Schutzfähigkeit des Anspruchsgegenstandes erfolgt (das so genannte Registrierschutzrecht), bedarf es einer detaillierten Darlegung und Glaubhaftmachung der Schutzfähigkeit des Anspruchsgegenstandes durch den Antragsteller.

3. Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung

3.1 Verfügungsanspruch

3.2 Verfügungsgrund

3.3 Entscheidung des Gerichts

Die Entscheidung des Gerichts über den Verfügungsantrag ist eine summarische Entscheidung, die die Abwägung einer Mehrzahl von Faktoren und die Beurteilung der Glaubhaftigkeit verschiedener Tatsachen verlangt.

Das Gericht kann die Vollstreckung der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung durch den Antragsteller abhängig machen, um Nachteile des Antragsgegners durch die Vollstreckung zu sichern.

4. Schutzschrift

Einstweilige Verfügungen beziehen ihre Wirksamkeit bzw. Gefahr aus der Schnelligkeit ihres Erlasses und der nur summarischen Prüfung der Berechtigung der geltend gemachten Ansprüche. Auch wenn die Relevanz von Überraschungseffekten durch den Erlass von *ex parte* Verfügungen (ohne vorherige Abmahnung) aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurückgegangen ist, sind solche *ex parte* Verfügungen immer noch möglich.

Um den hiervon ausgehenden Überraschungseffekt zu vermeiden, um also die Durchführung einer mündlichen Verhandlung herbei zu führen, aber auch um den Verteidigungsargumenten des Antragsgegners in jedem Falle Gehör zu verschaffen, ist die Hinterlegung

von Schutzschriften durch den Antragsgegner gesetzlich vorgesehen.

Als Schutzschrift bezeichnet man einen vorsorglichen Schriftsatz eines möglichen Antragsgegners, der alle Verteidigungsargumente, die den Erlass einer einstweiligen Verfügung verhindern, wenigstens aber verzögern könnten, darlegt. Schutzschriften werden, ohne Bezug zu einem bereits anhängigen Verfahren, im zentralen, länderübergreifenden, elektronischen Schutzschriftenregister hinterlegt. Sie werden sechs Monate nach ihrer Einstellung gelöscht. Der mögliche Antragsteller erfährt hiervon nichts, solange er keinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung einreicht.

Die Hinterlegung einer Schutzschrift birgt jedoch auch das Risiko, dass ein Verfügungsantrag durch den Vortrag des Antragsgegners in der Schutzschrift erst schlüssig gemacht wird. Zudem besteht bei einer Schutzschrift, insbesondere wenn diese in Reaktion auf eine Abmahnung hinterlegt wird, das Risiko, dass das Gericht womöglich von einer ausreichenden Anhörung des Antragsgegners in der Schutzschrift ausgeht, sodass unter Umständen gleichwohl eine *ex parte* Verfügung erlassen wird.

Die Kosten der Schutzschrift sind im Kostenfestsetzungsverfahren erstattungsfähig, wenn ein Verfügungsantrag tatsächlich gestellt wird.

5. Wann empfiehlt sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegenüber einer Hauptsacheklage?

Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung kommt dann in Betracht, wenn infolge einer Schutzrechtsverletzung ein besonderer, nicht wieder gutzumachender Schaden droht und deshalb ein dringendes Bedürfnis besteht, die Verletzung schnellstmöglich zu unterbinden. Typischerweise ist dies im Vorfeld oder während bedeutender Messen der Fall, oder bei der Neueinführung eines patentverletzenden Produkts durch einen Wettbewerber in Deutschland.

Dem gegenüber steht die Haftung, die der Antragsteller mit der Vollstreckung einer einstweiligen Verfügung für den Fall übernimmt, dass diese später aufgehoben wird, sei es, weil sich das Verfügungspatent als nicht rechtsbeständig erweist, sich die Dringlichkeit des Antrags nicht belegen lässt oder die Verletzung des Verfügungspatents nicht feststeht.

3.3 Entscheidung des Gerichts

4. Schutzschrift

5. Wann empfiehlt sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegenüber einer Hauptsacheklage?



© 2021 ARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, Patentanwälte Rechtsanwälte ist eine Partnerschaft mit Sitz in München, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 1152.

Unsere Büros sind im jeweiligen Land als rechtlich unabhängig von den anderen Länderbüros haftende Gesellschaften tätig.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen ohne vorherige Genehmigung von BARDEHLE PAGENBERG.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. BARDEHLE PAGENBERG übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder in der Website www.bardehle.com enthaltenen Informationen.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info@dus.bardehle.de

Paris

SO Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Barcelona

Avenida Diagonal 420, 1º, 1ª
08037 Barcelona
T +34.93.4 57 61 94
F +34.93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Yusarn Audrey

Singapore

24 Raffles Place
#27-01 Clifford Centre
Singapore 048621
T +65.63 58 28 65
F +65.63 58 28 64
enquiries@yusarn.com



IP Strategists • IP Lawyers • Patent Attorneys