

---

**EuGH zur unionsrechtskonformen Auslegung hinsichtlich des Rechtsbestands eines Verfügungspatents – Ein Gamechanger für Patentverfügungsverfahren in Deutschland? (Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 28. April 2022 – Az. C-44/21) – *Phoenix Contact*.**

*Berichtet von Nadine Westermeyer, Dr. Stefan Lieck und Sebastian Horlemann*

---

**Die grundsätzliche Verweigerung einstweiliger Verfügungen in Patentstreitsachen ohne vorherige Bestätigung der Schutzfähigkeit des Verfügungspatents in einem zumindest erstinstanzlichen Rechtsbestandsverfahren ist europarechtswidrig.**

**Denn:**

**„Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, wonach der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert wird, wenn das in Rede stehende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.“**

**Eine gegebenenfalls bestehende (auch gefestigte) nationale Rechtsprechung ist abzuändern.**

### 1. Sachverhalt

In Deutschland setzt der Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung voraus, dass ein Verfügungsanspruch und ein Verfügungsgrund vorliegen und die Interessenabwägung zugunsten des Antragstellers ausgeht. Ein Verfügungsanspruch wird bejaht,

wenn das Patent verletzt ist. Der Verfügungsgrund liegt vor, wenn der Rechtsbestand des Verfügungspatents hinreichend gesichert ist und der Antragsteller die so genannte Dringlichkeitsfrist wahrt, also zügig innerhalb von wenigen Wochen nach Erlangung der Kenntnis von allen wesentlichen Umständen der Patentverletzung gerichtlich vorgeht.

Wann der Rechtsbestand eines Verfügungspatents als hinreichend gesichert anzusehen ist, wird in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt. Die Oberlandesgerichte Düsseldorf und Karlsruhe gehen von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand des Verfügungspatents grundsätzlich nur dann aus, wenn das Verfügungspatent ein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren, also ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren zumindest erstinstanzlich überstanden hat (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140/146 – *Olanzapin*, InstGE 12, 114 – *Harnkatheterset*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.09.2015, 6 U 52/15, GRUR-RR 2015, 509 – *Ausrüstungssatz*). Allerdings werden von diesem Grundsatz verschiedene Ausnahmen anerkannt. Liegt eine dieser Ausnahmen vor, kann eine einstweilige Verfügung basierend auf einem Patent auch ohne vorherige bestätigende Rechtsbestandsentscheidung erlassen werden.

Als Grund für dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis wird insbesondere angeführt, dass etwa 70 % aller Patente in einem Rechtsbestandsverfahren vollumfänglich oder jedenfalls teilweise vernichtet bzw.



Nadine Westermeyer  
Rechtsanwältin, Partnerin



Dr. Stefan Lieck  
Rechtsanwalt, Fachanwalt  
für Gewerblichen  
Rechtsschutz, Partner



Sebastian Horlemann  
Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsmediator  
(MuCDR), Senior Associate

widerrufen werden, also nicht in der erteilten Fassung überleben und der oftmals komplexe Rechtsbestand eines Verfügungspatents in einem summarischen Verfahren von Verletzungsgerichten, die über keine technischen Richter verfügen, nur unzureichend beurteilt werden kann.

Das Oberlandesgericht München vertrat bis zum Jahr 2019 – in Einklang mit der Rechtsprechung des Hanseatischen Oberlandesgerichts (Hamburg) – eine von dieser Rechtsprechung abweichende Rechtsauffassung und ging nicht von dem Grundsatz aus, dass ein Verfügungspatent bereits ein Rechtsbestandsverfahren überstanden haben muss. Folglich wurde nach dieser Rechtsprechung eine einstweilige Verfügung insbesondere auch für „druckfrische“ Verfügungspatente erlassen, wenn das Gericht aufgrund einer summarischen Prüfung zu der Prognose gelangte, dass das Verfügungspatent in einem anhängigen Rechtsbestandsverfahren überleben wird (vgl. Urt. v. 26.07.2012, 6 U 1260/12, BeckRS 2012, 16104). Im Dezember 2019 vollzog das Oberlandesgericht München dann jedoch einen grundlegenden Kurswechsel und änderte seine diesbezügliche Rechtsprechung (vgl. Urt. v. 12.12.2019, 6 U 4009/19, GRUR 2020, 385 – *Elektrische Anschlussklemme*). Danach sollte der Erlass einer einstweiligen Verfügung nunmehr ebenfalls – in Einklang mit der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Düsseldorf und Karlsruhe – grundsätzlich nur dann in Betracht kommen, wenn das Verfügungspatent bereits zumindest ein erstinstanzliches zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren erfolgreich überlebt hatte. Von diesem Grundsatz wurden auch vom Oberlandesgericht München verschiedene Ausnahmen anerkannt.

Diese Kurskorrektur nahm das Landgericht München I in einem weiteren Verfügungsverfahren zum Anlass, dem Europäischen Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

*„Ist es mit Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 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?“*

Die 21. Zivilkammer des Landgerichts München I hält diese Auslegung der Regelung in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG („*Enforcement*“-Richtlinie) für europarechtswidrig, auch wenn die zur Überprüfung gestellte Rechtsprechung Ausnahmen von diesem Grundsatz zulässt. Das vorliegende Gericht sah sich daher aufgrund der Rechtsprechungsänderung des Oberlandesgerichts München am Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung gehindert, da das Verfügungspatent noch kein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren überlebt hatte und auch keiner der anerkannten Ausnahmefälle vorlag.

## **2. Feststellungen des Europäischen Gerichtshofs**

Der Europäische Gerichtshof („*EuGH*“) bestätigt die Bedenken des vorlegenden Landgerichts München I und stellt fest, dass eine nationale Rechtsprechung, wonach der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentstreitsachen grundsätzlich verweigert wird, wenn das geprüfte und erteilte Verfügungspatent vor Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht ein weiteres Mal

in Form eines zumindest erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren auf seine Patentfähigkeit hin geprüft worden ist, nicht mit Art. 9 Abs. 1 der „*Enforcement*“-Richtlinie vereinbar ist.

Der EuGH begründet seine Entscheidung wie folgt:

- Die „*Enforcement*“-Richtlinie erlegt den Mitgliedstaaten die Verpflichtung auf, sicherzustellen, dass eine drohende Patentverletzung verhindert bzw. eine Fortsetzung einer Patentverletzung durch einstweilige Maßnahmen untersagt wird (Art. 9 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Erwägungsgründen 17 und 22 der „*Enforcement*“-Richtlinie).
  - Dabei ist der zeitliche Aspekt für die wirksame Durchsetzung des Patents von besonderer Bedeutung: Die einstweiligen Maßnahmen müssen geeignet sein, die Verletzung des Patents unverzüglich und ohne ungerechtfertigte Verzögerungen zu beenden, ohne dass eine Entscheidung in der Sache abgewartet werden muss (Art. 3 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Erwägungsgrund 22 der „*Enforcement*“-Richtlinie).
  - Zentrales Anliegen der „*Enforcement*“-Richtlinie ist der besondere Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und deren Durchsetzung (Erwägungsgrund 10 und Art. 3 Abs. 2 der „*Enforcement*“-Richtlinie). Hierzu wird ein Mindeststandard vorgegeben; den Mitgliedstaaten bleibt es jedoch unbenommen, auch stärker schützende Maßnahmen zu ergreifen.
- Die „*Enforcement*“-Richtlinie sieht als Ausgleich die folgenden drei Sicherungsmechanismen zum Schutz des Antragsgegners vor:
    - Möglichkeit der Aufhebung der einstweiligen Maßnahme mangels Einleitung einer Hauptsacheklage (Art. 9 Abs. 5 der „*Enforcement*“-Richtlinie, im deutschen Zivilprozessrecht in §§ 936, 926 ZPO umgesetzt);
    - Anordnung einer Sicherheitsleistung (Art. 9 Abs. 6 der „*Enforcement*“-Richtlinie, im deutschen Zivilprozessrecht in §§ 936, 921 ZPO umgesetzt);
    - Anordnung eines Schadensersatzes, sollte die einstweilige Maßnahme nachträglich aufgehoben werden (Art. 9 Abs. 7 der „*Enforcement*“-Richtlinie, im deutschen Zivilprozessrecht in § 945 ZPO umgesetzt).

Der EuGH stellt fest, dass die deutschen Rechtsvorschriften, mit der „*Enforcement*“-Richtlinie nicht in Widerspruch stehen und betont in diesem Zusammenhang, dass sich das Erfordernis der Unionskonformität des nationalen Rechts nicht allein auf die nationalen Rechtsvorschriften beschränkt, sondern die nationalen Gerichte auch verpflichtet, das innerstaatliche Recht so auszulegen, dass die Rechtsprechung mit den Zielen der „*Enforcement*“-Richtlinie vereinbar ist. Ausdrücklich stellt der EuGH klar, dass

*„eine gefestigte Rechtsprechung gegebenenfalls abzuändern [ist], wenn sie auf einer Auslegung des nationalen Rechts beruht, die mit den Zielen einer Richtlinie unvereinbar ist“.*

---

### Anmerkungen

---

Die Vorlageentscheidung des EuGH stellt einen wichtigen Grundsatz hinsichtlich der Anforderungen an die Prüfung des Rechtsbestands von Patenten im Rahmen von einstweiligen Verfügungen auf und könnte zu einer Renaissance von einstweiligen Verfügungsverfahren in Patentverfahren führen. Denn, wie der EuGH explizit feststellt, sind die nationalen Gerichte gehalten, ihre Rechtsprechung an die Feststellung der vorliegenden Entscheidung anzupassen und gegebenenfalls sogar abzuändern.

Daher steht nun fest:

Der potentielle Verletzer wird sich nicht mehr darauf verlassen können, dass ein Verfügungsantrag des Patentinhabers grundsätzlich alleine deswegen abgelehnt wird, weil das Verfügungspatent noch kein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren überlebt hat.

Im Detail lässt die Vorlageentscheidung des EuGH bei aller Klarheit in ihren Feststellungen jedoch auch Interpretationsspielraum und wirft Fragen nicht nur für die weitere gerichtliche Praxis, sondern auch das strategische Verhalten des Patentinhabers sowie des potentiellen Verletzers auf.

Zum einen lassen die Erwägungen der Vorlageentscheidung nicht abschließend erkennen, ob der EuGH bei seiner Entscheidung die relevante Rechtsprechung der deutschen Gerichte in Gänze berücksichtigt und zutreffend beurteilt hat. Der Vorlagebeschluss des Landgerichts München I gibt zwar schon in der Vorlagefrage klar zu erkennen, dass der obergerichtlichen Rechtsprechung kein Absolutismus innewohnt in der Form, dass

eine einstweilige Verfügung aus einem nicht zweiseitig geprüften Verfügungspatent immer zu versagen ist. Vielmehr wird durch die Formulierung „*grundsätzlich*“ bereits deutlich, dass es sich hierbei um einen Grundsatz handelt, der auch Ausnahmen zulässt, wie das vorlegende Gericht in seinen Gründen auch ausdrücklich ausführt. Der EuGH wählt hingegen in seinen Entscheidungsgründen – insbesondere in der Rz. 33 – Formulierungen, die als ein solcher Absolutismus verstanden werden könnten, demzufolge das Vorliegen einer Entscheidung in einem zweiseitigen Rechtsbestandsverfahren die unabdingbare Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist. Es verwundert daher nicht, dass die Implikationen der Vorlageentscheidung des EuGH auf die gerichtliche Praxis in Deutschland von Dr. Kühnen, dem Vorsitzenden des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf, in einem kürzlichen Vortrag in Zweifel gezogen wurden. Diese Zweifel gründen sich auch darauf, dass dem EuGH in der Vorlagefrage die Tatsache verschwiegen wurde, dass Patente in ganz überwiegendem Umfang vollumfänglich oder jedenfalls teilweise vernichtet werden. Andererseits klingt dieser Fakt in der im Vorlagebeschluss referenzierten und zur Überprüfung gestellten Entscheidung des Oberlandesgerichts München jedenfalls an (vgl. OLG München GRUR 2020, 385/388, Rz. 68 – *Elektrische Anschlussklemme*).

Es wird daher mit großer Spannung abzuwarten sein, inwiefern sich die Instanzgerichte an die Feststellungen des EuGH gebunden sehen werden und wie sich diese Feststellungen auf die Rechtsprechung der

unterschiedlichen Instanzgerichte auswirken werden. Möglicherweise wird auch erst ein weiteres Vorlageverfahren endgültige Klarheit bringen. Es ist allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich jedenfalls das Landgericht München I zukünftig nicht daran gehindert sehen wird, einstweilige Verfügungen aus Patenten auch wieder dann zu erlassen, wenn das Verfügungspatent noch kein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren überlebt hat und auch kein anerkannter Ausnahmefall vorliegt.

Der EuGH macht an mehreren Stellen seiner Entscheidung deutlich, dass der vorrangige Zweck der „Enforcement“-Richtlinie darin besteht, die Rechte des Schutzrechtsinhabers auf hohem, wenn nicht höchstem Niveau zu schützen und die Durchsetzung seiner Rechte sicherzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz des Rechtsinhabers. Die oben bereits erwähnten Sicherungsmechanismen zugunsten des Antragsgegners sind zwar vorhanden, greifen jedoch erst nach Erlass der einstweiligen Verfügung. Diese Feststellungen sprechen für ein durchaus patentinhaberfreundliches Verständnis und eine entsprechend strikte Anwendung der Vorlageentscheidung: Wenn das Gericht das Verfügungspatent als verletzt ansieht und bei lediglich kursorischer Prüfung eine positive Prognose hinsichtlich des Rechtsbestands trifft, ist die beantragte einstweilige Verfügung grundsätzlich zu erteilen. Der Antragsgegner ist hingegen „nur“ hinsichtlich etwaiger Vollstreckungsschäden zu sichern. Insbesondere eine solche Interpretation dürfte dazu führen, dass man in der gerichtlichen Praxis zukünftig womöglich vermehrt Sicherheitsleistungen – in nicht unerheblicher Höhe – zur Absicherung dieser Vollstreckungsschäden anordnen wird.

Allerdings bleibt es den Gerichten auch im Fall eines solchen patentinhaberfreundlichen Verständnisses selbstverständlich unbenommen, einstweilige Verfügungen basierend auf Patenten zurückhaltend zu erteilen unter Berücksichtigung sonstiger Verhältnismäßigkeitserwägungen, weil eben auch die Interessen des potentiellen Verletzers in die erforderliche Interessenabwägung einzubeziehen sind und der Erlass einer einstweiligen Verfügung auch in dessen geschützte Rechte und Rechtsgüter eingreift.

Eine mögliche und durchaus realistische Schlussfolgerung aus der Vorlageentscheidung könnte eine Umkehrung des bisherigen Regel-Ausnahme-Verhältnisses sein, das nach der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Karlsruhe und München galt. Diese Umkehrung würde bedeuten, dass nunmehr grundsätzlich auch „druckfrische“ Patente im Wege einer einstweiligen Verfügung durchsetzbar sind, es sei denn der Antragsgegner kann durchgreifende Bedenken am Rechtsbestand des Verfügungspatents glaubhaft machen. Durchaus realistisch erscheint zudem, dass nun auch vermehrt einstweilige Verfügungen auf der Grundlage von (ungeprüften) Gebrauchsmustern erlassen werden.

Weitere strategische Fragen, die sich aufgrund der Vorlageentscheidung ergeben, sind etwa:

- Wird durch die EuGH-Entscheidung eine neue Dringlichkeitsfrist in Gang gesetzt, so dass jetzt kurzfristig einstweilige Verfügungen in Einzelfällen möglich sind, obwohl der Schutzrechtsinhaber bereits längere Zeit von der Patentverletzung Kenntnis hatte?

- Welche Auswirkungen hat die Entscheidung des EuGH auf den gerichtlichen Prüfungsmaßstab für die Beurteilung des Rechtsbestands des Verfügungspatents? Ist der Verfügungsgrund bereits dann zu bejahen, wenn das Gericht davon ausgeht, dass die realistische Möglichkeit besteht, dass das Verfügungspatent ein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren überlebt? Oder ist eine (weit) überwiegende positive Rechtsbestandsprognose erforderlich, um eine einstweilige Verfügung erlassen zu können?
- Welche Auswirkungen auf das strategische Verhalten des Antragstellers wie auch des Antragsgegners ergeben sich, wenn man den einen oder den anderen Prüfungsmaßstab zugrunde legt?
  - Wie verhalte ich mich als Antragsteller? Muss der Antragsteller etwa Angriffe auf den Rechtsbestand des Verfügungspatents antizipieren und vorab entkräften? Oder kann er abwarten, was der Antragsgegner vorträgt und auf diesen Vortrag reagieren?
  - Welche Konsequenzen ergeben sich für den Antragsgegner, auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach einstweilige Verfügungen grundsätzlich nicht *ex parte*, d. h. ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners, erlassen werden dürfen? Ist eine Antwort auf eine Abmahnung vorteilhaft und empfehlenswert? Dabei wird man insbesondere zu berücksichtigen haben, dass eine solide Rechtsbe-
- standsrechte einige Zeit in Anspruch nimmt, die in aller Regel innerhalb der strengen, vom Antragsteller einzuhaltenden Dringlichkeitsfrist kaum durchzuführen sein wird. Sind möglicherweise Schutzschriften das Mittel der Wahl? Vermutlich wird der Antragsteller ein etwas langsames Verfügungsverfahren mit mündlicher Verhandlung als Preis dafür akzeptieren müssen, dass der Rechtsbestand eines Verfügungspatents, das noch kein zweiseitiges Rechtsbestandsverfahren überlebt hat, von den Gerichten vollumfänglich eigenständig beurteilt werden wird.
- Welche Auswirkungen hat die EuGH-Entscheidung auf die Praxis des zukünftigen UPC?

BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte

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

ISO 9001 certified