

# Was heißt schon gesichert?

## Anforderungen an den Rechtsbestand im einstweiligen Rechtsschutz

Von Dr. Peter Karl Koch, LL.M.



Patentinhaber haben hohe Forschungs- und Entwicklungskosten: Der einstweilige Rechtsschutz bei etwaigen Patentverletzungen ist wichtig für sie.

### Einführung

Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung in Patentverletzungsstreitigkeiten ist, dass die Beurteilung der Verletzungsfrage im Einzelfall keine Schwierigkeiten bereitet und dass sich keine durchgreifenden Zweifel an der Schutzfähigkeit des Verfügungspatents aufdrängen; ergänzend ist eine

Bewertung und Abwägung der Interessen der Parteien vorzunehmen (vgl. OLG Karlsruhe GRUR-RR 2009, 442 – vorläufiger Rechtsschutz; OLG Düsseldorf GRUR-Prax 2016, 240). So weit, so gut. Das ist an sich nichts Neues.

Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang für den Antragsteller regelmäßig die Frage, welchen Maßstab die (maßgeblichen) Instanzgerichte (Düsseldorf, Mann-

heim, München, Hamburg) an die Beantwortung der Frage stellen, wann genau keine durchgreifenden Zweifel an der Schutzfähigkeit des Verfügungspatents im Sinne der zitierten Rechtsprechung bestehen. Die Düsseldorfer Gerichte fordern, dass das Verfügungspatent ein Rechtsbestandsverfahren mit Sicherheit überstehen müsse (vgl. unter anderem OLG Düsseldorf Mitt. 2011, 193, 195 – „Harnkatheterset“). Das LG München I hat demgegenüber jüngst seine Praxis bestätigt, dass die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes in Bezug auf Ansprüche aus einem technischen Schutzrecht jedenfalls nicht ausschließlich auf solche Fälle beschränkt sei, in denen der Rechtsbestand des Schutzrechts eindeutig gesichert erscheine (LG München I, Urteil vom 20.05.2016, Az. 21 O 22243/15). Das OLG München vertritt entsprechend die Ansicht, dass das Gesetz nicht ohne Grund einen Dualismus von Erteilungs- und Verletzungsverfahren vorsehe. Eine Durchbrechung dieser grundsätzlichen Regelung, also die Verweigerung effektiven, auch vorläufigen Rechtsschutzes, kann danach nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen erfolgen.

In einer jüngst ergangenen Entscheidung des OLG Düsseldorf (Urteil vom 19.02.2016, Az. I-2 U 54/15) scheint ▶

der dortige 2. Senat die Voraussetzungen der Glaubhaftmachung des Verfügungsgrundes – zumindest bei einstweiligen Verfügungen gegen Generikaunternehmen – zu erleichtern und bestätigt damit die von ihm zuvor bereits angedeutete Entwicklung (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.11.2013, Az. I-2 U 94/12).

Damit stellt sich die Frage, ob dies ein erstes Indiz dafür ist, dass das Verfügungspatent nicht mehr in jedem Fall „durchs Feuer gegangen sein muss“. Und ob das nur für den Fall von Verletzungshandlungen von Generikaunternehmen gelten soll?

### Grundsätzliche Praxis des OLG Düsseldorf – prinzipielle Minimalbedingung

Nach ständiger Rechtsprechung des OLG Düsseldorf kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand des Verfügungsschutzrechts im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Verfügungsklägers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (zuletzt OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.02.2016, Az. I-2 U 54/15). Um ein Verfügungsschutzrecht für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es deshalb nach Ansicht der Düsseldorfer Senate einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen, also einer solchen in einem kontradiktorischen Verfahren.

Das Erfordernis einer kontradiktorischen Entscheidung soll nach Ansicht des OLG Düsseldorf sicherstellen, dass die für den Patentinhaber günstige Einspruchs- oder Nichtigkeitsurteil auf gesicherter Basis steht, weil sie allen in Betracht kommenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründen Rechnung trägt und vor dem Hintergrund des gesamten einschlägigen Standes der Technik ergangen ist. Es soll also das bei einem bloß einseitigen (etwa Erteilungs-)Verfahren bestehende Recherche- und Prüfungsdefizit ausgeglichen werden, welches sich darin äußern kann, dass bestimmte relevante Entgegnungen im Verfahren versehentlich keine Berücksichtigung finden oder bestimmte Einwendungen (etwa mangelnde Offenbarung oder unzulässige Erweiterung) nicht oder nicht unter sämtlichen in Betracht kommenden Blickwinkeln beurteilt werden. Die Beteiligung Dritter an der Aufbereitung und Würdigung des Entscheidungssachverhalts erhöht insofern die Verlässlichkeit der getroffenen Entscheidung. Allerdings schadet es nicht, wenn das zunächst kontradiktorisch geführte Verfahren kurz vor der Einspruchsentscheidung infolge Einspruchsrücknahme von Amts wegen (und deswegen formal einseitig) zu Ende geführt worden ist.

Sobald eine positive streitige Rechtsbestandsentscheidung vorliegt, hat das Verletzungsgericht – nach Ansicht des OLG Düsseldorf – ungeachtet seiner Pflicht, auch nach erstinstanzlichem Abschluss eines Rechtsbestandsverfahrens selbst ernsthaft die Erfolgsaussichten der dagegen gerichteten Angriffe zu prüfen, um sich in eigener Verantwortung ein Bild von der Schutzfähigkeit der Erfindung zu machen (Senat, InstGE 8, 122 – „Medizinisches Instrument“) – grundsätzlich die von der zu-

ständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen und, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen, indem es zum Schutz des Patentinhabers die erforderlichen Unterlassungsanordnungen trifft (Senat, Urteil vom 10.11.2011, Az. I-2 U 41/11). Für das OLG Düsseldorf ist es daher prinzipiell ausgeschlossen, dass sich das Verletzungsgericht mit – „notwendigerweise laienhaften“ (so die eigenen Ausführungen des Senats) – eigenen Erwägungen über das Votum der technischen Fachleute (nach einem kontradiktorischen Verfahren) hinwegsetzt und eine Unterlassungsverfügung verweigert.

### Ausnahme von der Regel

Dagegen hat nunmehr das OLG Düsseldorf entschieden (vgl. Urteil vom 19.02.2016, Az. I-2 U 54/15), dass in Fällen, in denen sich der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung gegen Generikaunternehmen richtet, es dem Patentinhaber aufgrund der ihm aus einer Fortsetzung der Verletzungshandlung drohenden Nachteile regelmäßig bereits unzumutbar wäre, überhaupt den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten. Während der von Generikaunternehmen angerichtete Schaden im Fall einer späteren Aufrechterhaltung des Patents vielfach enorm und mit Rücksicht auf den durch eine entsprechende Festsetzung von Festbeträgen verursachten Preisverfall nicht wieder gutzumachen ist, hat eine wegen späterer Vernichtung des Patents unberechtigte Verfügung lediglich zur Folge, dass das Generikaunternehmen vorübergehend vom Markt ferngehalten ►

wird, was durch entsprechende Schadensersatzansprüche gegen den Patentinhaber vollständig ausgeglichen werden kann.

Auch wenn diese Ansicht Zuspätkommen verdient, stellt sich die Frage, ob der Schaden, der dem Patentinhaber aus der Fortsetzung oder unmittelbar bevorstehenden erstmaligen Aufnahme der Verletzungshandlung droht, nicht auch in anderen Bereichen zum nachhaltigen Verlust von Marktanteilen führen kann. Ein Zuwarten ob des Ausgangs eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens ist dann in der Regel zu spät. Hier sind zahlreiche Fallkonstellationen denkbar, in denen der Patentinhaber nach Aufwendung beträchtlicher Forschungs- und Entwicklungskosten die CE-Kennzeichnung seines Medizinprodukts erhalten hat und sich noch vor Produkteinführung plötzlich mit patentverletzenden Wettbewerbern konfrontiert sieht, die mit Macht (und entsprechendem Kapital) auf den Markt drängen. Warum sollte man in dieser Konstellation den Patentinhaber zur Geduld mahnen und ihm zumuten, der unberechtigten Erlangung von Marktanteilen zuschauen zu müssen? Ein sogleich angestrebtes Hauptsacheverfahren hilft hier nur ungenügend.

Nach Ansicht des OLG Düsseldorf ist ferner zu berücksichtigen, dass das Generikaunternehmen für seine Marktpräsenz im Allgemeinen keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingeht, weil das Präparat dank des Patentinhabers medizinisch hinreichend erprobt und am Markt etabliert ist. Daher habe eine Verbotserfügung zu ergehen, auch wenn für das Verletzungsgericht keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewon-

nen werden könne, nach seiner Einschätzung aber mehr für als gegen den Patentinhaber spreche (Senat, GRUR-RR 2013, 236 – „Flupirtin-Maleat“).

Eine Verbotserfügung hat somit nach der jüngst geäußerten Ansicht des OLG Düsseldorf selbst ohne eine vorangegangene Entscheidung in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bereits dann zu ergehen, wenn das Verletzungsgericht (aufgrund der ihm angesichts der betroffenen technischen Materie möglichen Einschätzung) für sich die Überzeugung im Sinne hinreichender Glaubhaftmachung gewinnt, dass das Verfügungsschutzrecht rechtsbeständig ist, weil sich die mangelnde Patentfähigkeit seines Erfindungsgegenstands nicht feststellen lassen wird. Hierfür müssen aus der Sicht des Verletzungsgerichts entweder die besseren Argumente für die Patentfähigkeit sprechen, so dass sich diese positiv bejahen lässt, oder es muss die Frage der Patentfähigkeit mit Rücksicht auf die im Rechtsbestandsverfahren geltende Beweislastverteilung mindestens ungeklärt bleiben, so dass das Verletzungsgericht, wenn es anstelle des Patentamts oder des Bundespatentgerichts in der Sache selbst zu entscheiden hätte, dessen Rechtsbestand bejahen müsste (OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 04902 – „Desogestrel“).

### Bewertung

Nach der Sommerpause stehen im Herbst wieder zahlreiche internationale Messen, wie beispielsweise die IFA, die MEDICA oder die IAA, an. Bereits im Vorfeld einer Messe kann und sollte sich der Patentinhaber für den Konfliktfall wappnen, um bei der Entdeckung ei-

nes patentverletzenden Produkts auf einer Messe, aber natürlich auch sonst, schnell reagieren zu können. Der Antragsteller hat dabei in der Regel die Wahl zwischen den gerade beschriebenen Eigenheiten der jeweiligen instanzgerichtlichen Praxis. Das OLG Düsseldorf scheint, derzeit allerdings nur in besonderen Fällen, erleichterte Voraussetzungen der Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrundes zuzulassen. Es wäre zu begrüßen, wenn diese erleichterten Anforderungen auch auf andere Sachverhalte übertragen würden, die gleichwohl unterhalb der Schwelle zur Offensichtlichkeit angesiedelt sind, was wie gezeigt möglich und sachgerecht sein kann – auch außerhalb des Generikabereichs. ◀



**Dr. Peter Karl Koch, LL.M.**  
(Trinity College Dublin),

Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen  
Rechtsschutz, Director, Gowling WLG, München

[peter.k.koch@gowlingwlg.com](mailto:peter.k.koch@gowlingwlg.com)  
[www.gowlingwlg.com](http://www.gowlingwlg.com)