

Zur Praxis der gerichtlichen Geltendmachung des Verlangens nach Unterlassung von Patentverletzungen¹

Uwe Scharen*

Der Beitrag beinhaltet einen praxisbezogenen Überblick über das erstinstanzliche Patentverletzungsverfahren, soweit es auf Unterlassung gerichtet ist, einschließlich des Verfahrens auf Erlass einer Unterlassungsverfügung. Auf der Grundlage der Rechtsprechung, die bis Ende 2017 ergangen ist, werden der übliche Gang beider Verfahren sowie die Notwendigkeiten und Möglichkeiten für die Parteien dargestellt, insbes. auch diejenigen zur Abwendung eines gerichtlichen Verbots.

- A. Das materielle Recht
- B. Der Unterlassungsprozess in erster Instanz
 - I. Die Klage auf Unterlassung
 - 1. Das Verfahren
 - 2. Die Frage der Verletzung
 - 3. Mögliche Einwendungen des Beklagten gegen die Verurteilung
 - 4. Die Aussetzung des Klageverfahrens
 - 5. Die Vollstreckbarkeit
 - II. Der Antrag auf Erlass der auf Unterlassung gerichteten einstweiligen Verfügung
 - 1. Das Verfahren
 - 2. Die Notwendigkeit – Interessenabwägung
 - 3. Die Berechtigung des Unterlassungsantrags
 - 4. Die Vollstreckbarkeit

A. Das materielle Recht

Das gesetzlich geregelte deutsche Zivilrecht ist durch die Zuweisung von subjektiven Rechten (Ansprüchen) geprägt. Das Recht entsteht und besteht, wenn festzustellen ist, dass in dem zu beurteilenden Fall die normierten Voraussetzungen (einschließlich des Nichtvorliegens einer gesetzlichen Einschränkung) gegeben sind. Auf eine darüber hinausgehende Prüfung und Feststellung kommt es nicht an. Sofern die Angemessenheit des Rechts nicht zur

Voraussetzung des Entstehens und Bestehens erhoben ist, gilt dies insbesondere auch für diese Frage.

Ob der Patentinhaber oder sonst an dem betreffenden Patent sachlich Berechtigter gegenüber Dritten ein subjektives Recht auf Unterlassung von Patentverletzungen (Unterlassungsanspruch) hat, ist in § 139 Abs. 1 PatG geregelt. Dieses Recht entsteht und besteht, wenn ernstlich zu besorgen ist, dass der Dritte in Zukunft die patentierte Erfindung entgegen §§ 9 bis 13 PatG und damit rechtswidrig benutzen wird. Die §§ 9 und 10 benennen die Dritten verbotenen Benutzungshandlungen; die §§ 11–13 PatG nehmen bestimmte Handlungen von diesem Verbot aus. Die ernstliche Besorgnis zukünftiger Verletzung des Benutzungsverbots wird nach ständiger Rechtsprechung regelmäßig dann angenommen, wenn der Dritte in der Vergangenheit mindestens einmal eine verbotene Benutzungshandlung bereits vorgenommen hatte; anderenfalls kann sich die sog. Begehungsgefahr aus sonstigen Umständen des Falls ergeben.

Anders als das in anderen Rechtsordnungen der Fall sein mag, ist daher in Deutschland das Entstehen und Bestehen des subjektiven Rechts auf Unterlassung von Patentverletzungen nicht davon abhängig, dass das im Streitfall zur Entscheidung berufene Gericht in Ausübung eines ihm zustehenden Ermessens das Verbot angesichts der sonst gegebenen Umstände des Falles für gerechtfertigt erachtet. Auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit des Verbots zukünftiger rechtswidriger Patentbenutzung ist nach der gesetzlichen Regelung in § 139 Abs. 1 PatG nicht zur Voraussetzung des Entstehens und Bestehens des Rechts auf Unterlassung von Patentverletzungen gemacht. Regelmäßig reicht hierfür vielmehr schon aus, dass der Dritte eine Verletzungshandlung bereits begangen hat.

Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG, dass die Bundesrepublik Deutschland zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums not-

* Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof i.R. Uwe Scharen.
1 Der vorliegende Aufsatz wurde von 4iPCouncil (<https://www.4ipcouncil.com/>) in Auftrag gegeben. Ungeachtet davon stellen die darin enthaltenen Äußerungen persönliche Mei-

nungen des Verfassers dar und spiegeln nicht unbedingt die Meinungen von 4iPCouncil oder von Mitgliedern des 4iPCouncil wider.

wendige Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vorsieht, die fair und gerecht sind. Hieraus könnte möglicherweise abgeleitet werden, dass das Entstehen und Bestehen des subjektiven Rechts auf Unterlassung von Patentverletzungen auch davon abhängig sein müsste, ob das Verbot den Verhältnissen im Einzelfall angemessen ist. Nachdem die Frist zur Umsetzung der Richtlinie abgelaufen ist, könnten deshalb die deutschen Gerichte gehalten sein, im Wege richtlinienkonformer Auslegung des § 139 Abs. 1 PatG auch dieses Erfordernis zur Voraussetzung zu erheben. Soweit ersichtlich ist eine solche Notwendigkeit von den auf Patenstreitsachen spezialisierten deutschen Land- und Oberlandesgerichten jedoch noch nicht gesehen worden. Dies lässt sich auch nachvollziehbar begründen. Denn der deutsche Gesetzgeber hat zwar die Entstehung und das Bestehen von anderen subjektiven Rechten, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben können, ausdrücklich unter den Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit gestellt, nicht jedoch das Recht auf Unterlassung. Bei der Umsetzung der Richtlinie durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008 hat er wiederum nur im Hinblick auf andere Ansprüche einen Ausschluss bei Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall für notwendig gehalten. Deshalb hat auch das Landgericht Düsseldorf² entschieden, dass sich eine – nach ständiger Rechtsprechung für eine Analogie notwendige – planwidrige Gesetzeslücke nicht feststellen lasse, die durch einen entsprechenden Ausschluss auch des Rechts auf Unterlassung geschlossen werden müsse, eben weil dies nur für andere subjektive Rechte des Patentinhabers im Gesetz geregelt sei. Dies rechtfertigt vielmehr den Umkehrschluss, dass nach deutschem Recht das Entstehen und Bestehen des Rechts auf Unterlassung von Patentverletzungen unabhängig von Verhältnismäßigkeitsüberlegungen sein soll. Sich hierüber hinwegzusetzen würde eine Auslegung gegen das nationale Recht bedeuten. Eine solche Auslegung fordert und erlaubt das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung nicht. Denn diese darf nicht als Grundlage für eine Auslegung „contra legem“ des nationalen Rechts dienen.³

Mangels einer planwidrigen Lücke im Patentgesetz kommt auch eine entsprechende Anwendung beispielsweise von § 100 UrhG nicht in Betracht. Danach darf derjenige, der ein Urheberrecht verletzt, dabei aber weder vorsätzlich noch fahrlässig handelt, auch zur Abwendung des Rechts auf Unterlassung Entschädigung in Geld leisten, wenn ihm durch die Erfüllung dieses Rechts ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und dem Rechtsinhaber die Abfindung in Geld zuzumuten ist.

Abschließend ist freilich noch auf das Urteil „Wärmetauscher“⁴ des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs hinzuweisen. Hiermit ist erstmals höchstrichterlich anerkannt worden, dass dem Dritten, der die patentierte Erfindung rechtswidrig benutzt hat, eine Aufbrauchfrist gewährt werden kann, die üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeitraums dienen soll. Selbst diese Maßnahme kommt hiernach aber nur dann in Betracht, wenn die sofortige Durchsetzung des Rechts auf Unterlassung auch unter Berücksichtigung der Interessen des Rechtsinhabers

aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls für den Beklagten eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre. Ein eindeutiger Hinweis, dass hiermit eine materiell-rechtliche Einschränkung des Rechts auf Unterlassung (und nicht nur die Frage, ob und inwieweit dieses Recht dann auch gerichtlich geltend gemacht und durchgesetzt werden darf) angesprochen ist, lässt sich der Entscheidung aber nicht entnehmen. Der jetzige Vorsitzende des X. Zivilsenats hat allerdings in einem Aufsatz⁵ die Meinung vertreten, dass die Einräumung einer Aufbrauchfrist sich im Lichte der Richtlinie 2004/48/EG als eine gewisse Relativierung des vom Gesetz grundsätzlich einschränkungslos gewährten Unterlassungsanspruchs durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz begreifen lasse. Selbst wenn man dieses Verständnis zu Grunde legt, ergibt sich als Aussage des Urteils „Wärmetauscher“ lediglich, dass der Gesichtspunkt der Unverhältnismäßigkeit des Rechts auf Unterlassung nur in ganz seltenen Ausnahmefällen Platz greifen und auch dann nur eine beschränkte und vorübergehende Wirkungslosigkeit des Rechts auf Unterlassung sachgerecht sein kann.

Als Ergebnis bleibt damit festzuhalten, dass das Recht auf Unterlassung von Patentverletzungen in aller Regel entsteht und besteht, wenn der Dritte die patentierte Erfindung mindestens einmal rechtswidrig benutzt hat oder eine solche Benutzung ernstlich erwartet werden kann.

B. Der Unterlassungsprozess in erster Instanz

Die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs muss vor den Zivilgerichten erfolgen. Das Verfahren wird dementsprechend nach den Regeln der Zivilprozessordnung durchgeführt. Das gerichtliche Verbot muss bei einem zur Entscheidung von Patentstreitsachen berufenen Landgericht nachgesucht werden, das örtlich zuständig ist. Das **Gesuch** ist durch einen **Rechtsanwalt** anzubringen. Auch **im Übrigen** und für den Beklagten (beim Klageverfahren) bzw. Antragsgegner (beim Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung) besteht Anwaltszwang.

I. Die Klage auf Unterlassung

1. Das Verfahren

Über die Unterlassungsklage wird zwar nach mündlicher Verhandlung entschieden. Das Verfahren wird aber – wie bei Zivilverfahren gesetzlich vorgeschrieben – in wesentlichen Teilen durch Schriftsätze der Parteien geführt. Der Beklagte erhält Gelegenheit auf die schriftsätzliche Klage schriftsätzlich zu erwidern (sog. Klageerwidern), worauf der Kläger schriftsätzlich reagieren darf (sog. Replik). Danach darf sich der Beklagte nochmals schriftsätzlich äußern (sog. Duplik). Die Fristen für Klageerwidern, Replik und Duplik setzt das Gericht fest. Auf begründeten Antrag ist Verlängerung möglich. Den regelmäßigen Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens bildet die mündliche Verhandlung vor Gericht. Manche

2 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 137/15 Rdn. 178.

3 EuGH, 4.7.2006, C-212/04 Rdn. 110, Slg 2006, I 6057; NJW 2006, 2465.

4 BGH, 10.5.2016, X ZR 114/13 Rdn. 41 ff., Mitt. 2016, 446; GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher.

5 Meier-Beck, GRUR 2017, 1065, 1071.

zur Entscheidung von Patentstreitsachen berufene Landgerichte halten schon nach der Klageeinreichung (Düsseldorf) oder nach der Klageerwidmung (München) eine Art Zwischenverhandlung ab, um den sinnvollen weiteren Ablauf des Verfahrens zu befördern, die benötigten Fristen sinnvoll zu bestimmen oder gebotene Hinweise zu geben. Mit dem eigentlichen Termin zur mündlichen Verhandlung kann jedenfalls nach etwas mehr als einem Jahr nach Klageeinreichung gerechnet werden; in Fällen ohne Zwischenverhandlung kann sich die Zeit auch verkürzen. Nachdem die Parteien ihre Anträge gestellt haben, führt der vorsitzende Richter regelmäßig in den Sach- und Streitstoff ein, wie er sich aus der schriftsätzlichen Vorbereitung der Parteien ergibt. Die Parteien erhalten sodann Gelegenheit, ihre Auffassung zu den in den gewechselten Schriftsätzen hervorgetretenen Streitpunkten mündlich zu erläutern und zu etwaigen Fragen des Gerichts Stellung zu nehmen. Unter Umständen sind auch ergänzend für notwendig gehaltene Ausführungen möglich. Sofern das Gericht eine Beweisaufnahme nicht für nötig hält, was nach deren Erledigung eine weitere mündliche Verhandlung notwendig macht, ergeht das erstinstanzliche Urteil sodann gewöhnlich binnen vier bis sechs Wochen.

2. Die Frage der Verletzung

Die schriftsätzliche Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und – soweit hierbei Gesichtspunkte streitig geworden sind – diese selbst hat sich immer mit folgenden Fragen zu beschäftigen:

Wie ist der Patentanspruch zu verstehen, auf den die Unterlassungsklage gestützt ist? Dies ist durch Auslegung des Wortlauts dieses Patentanspruchs unter Berücksichtigung der Beschreibung, etwaiger Zeichnungen und anderer Ansprüche⁶ des Patents zu beantworten, soweit die Beschreibung sich als Erläuterung des maßgeblichen Anspruchs lesen lässt und sich den Zeichnungen und anderen Ansprüchen entsprechende Erkenntnisse entnehmen lassen. Die Auslegung ergibt einen bestimmten Sinn (sog. Wortsinn oder Sinngehalt) sowie die Merkmale, die zusammenkommen müssen, um den Sinn dieses Patentanspruchs zu verwirklichen. Wie ist die Ausführung (Sache, Vorrichtung etc., Verwendung, Verfahren) beschaffen, die mit der Unterlassungsklage beanstandet wird?

Hat der Beklagte diese Ausführung bereits in einer Weise benutzt, die nach §§ 9–13 PatG dem Patentinhaber vorbehalten ist oder droht eine solche Benutzungshandlung durch den Beklagten ernstlich?

Verwirklicht diese Ausführung alle durch die Auslegung bestimmten Merkmale und damit den Sinn des Patentanspruchs?

Die erste Frage ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung letztlich Rechtsfrage⁷ und von dem Gericht eigenverantwortlich⁸ zu beantworten, so dass die Parteien hierzu letztlich nur ihre Meinungen äußern können. Die Be-

antwortung muss sich vielfach aber auch auf tatsächliche Umstände stützen, weil das Gericht die betreffende Technik verstehen muss und das Verständnis vom Patentanspruch aus fachlicher Sicht zu bestimmen hat. Es muss deshalb die Technik erläutert und darauf eingegangen werden, was als allgemeines Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet der Technik sowie als durchschnittliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der dort tätigen Fachwelt gelten kann. Es kommt also auch auf Tatumstände an, die in tatsächlicher Hinsicht Anhaltspunkte beispielsweise dafür zu geben vermögen, welche technischen Zusammenhänge für die patentgemäße Lehre bedeutsam sein könnten, wer als Durchschnittsfachmann in Betracht zu ziehen ist und welche Ausbildung seine Sicht bestimmen könnte.⁹

Die zur Beantwortung der Fragen notwendigen Tatsachen und insbesondere die Tatsachen, die eine Bejahung der beiden letzten Fragen rechtfertigt, muss der Kläger schriftsätzlich vortragen. Soweit die behaupteten Tatsachen von dem Beklagten bestritten werden, muss der Kläger vollen Beweis durch die gesetzlich zulässigen Beweismittel führen.

Wenn das Gericht die Überzeugung gewinnt, dass eine Ausführung, die alle Merkmale des ausgelegten Patentanspruchs verwirklicht, entgegen § 9–13 PatG benutzt worden ist oder eine solche Benutzung droht, so ist eine sog. wortsinngemäße oder identische Patentverletzung gegeben.

Auch wenn die betreffende Ausführung jedenfalls in einem Merkmal von der wortsinngemäßen Gestaltung abweicht und stattdessen ein anderes Merkmal aufweist, ist die Feststellung einer Patentverletzung nicht ausgeschlossen. Der Kläger kann dann (und für eine Verurteilung des Beklagten muss er)¹⁰ unter Darlegung rechtfertigender und – im Streitfall – beweisbarer Tatsachen geltend machen, dass eine äquivalente Benutzung vorliegt. Dies ist zu bejahen, wenn die beanstandete Ausführung trotz ihrer Abwandlung die gleiche Wirkung ermöglicht,¹¹ wenn sie aus fachlicher Sicht als gleichwirkend aufzufinden ist bzw. war und wenn die Überlegungen, die aus fachlicher Sicht zum Auffinden notwendig sind bzw. waren, sich jedenfalls am Sinn der patentierten Lehre orientieren¹² und sich – abgesehen davon, dass ihr Ergebnis eine gleichwirkende Variation ist – nicht vom Sinn des Patentanspruchs lösen.

Wenn das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass eine wortsinngemäße oder äquivalente Benutzung der Lehre des Patentanspruchs vorliegt, wird der Beklagte regelmäßig zur Unterlassung dieser Patentverletzung verurteilt.

3. Mögliche Einwendungen des Beklagten gegen die Verurteilung

Eine solche Verurteilung ist jedoch nicht zwingend.

So muss in den Fällen, in denen das Gericht eine äquivalente Benutzung feststellt, die Verurteilung unterblei-

6 BGH, 10.5.2016, X ZR 114/13 Rdn. 15, Mitt. 2016, 446; GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher.

7 BGH, 14.12.2010, X ZR 193/03 Rdn. 15, Mitt. 2011, 24; GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

8 BGH, 2.6.2015, X ZR 103/13 Rdn. 20, Mitt. 2015, 454; GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge.

9 BGH, 22.12.2009, X ZR 56/08 Rdn. 27 f., Mitt. 2010, 194; GRUR 2010, 314 – Kettenradanordnung II.

10 BGH, 6.5.2014, X ZR 36/13 Rdn. 12, GRUR 2014, 852 – Begrenzungsanschlag.

11 S. hierzu BGH, 13.1.2015, X ZR 81/13 Rdn. 19, Mitt. 2015, 170 – Kochgefäß.

12 BGH, 14.6.2016, X ZR 29/15 Rdn. 48 f., Mitt. 2016, 453; GRUR 2016, 921 – Pemetrexed.

ben, wenn mit Rücksicht auf den Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt ein auf die beanstandete Ausführung formulierter Patentanspruch nicht hätte erteilt werden dürfen.¹³ Die zu einer solchen Feststellung notwendigen Umstände hat der Beklagte vorzubringen und – soweit vom Kläger bestritten – zu beweisen. Dieses als sog. Formstein-Einwand bezeichnete Vorbringen hat allerdings von vornherein nur Aussicht auf Erfolg, wenn eine wortsinngemäße Verwirklichung des Patentanspruchs ausgeschlossen werden kann.¹⁴

Wenn der Beklagte geltend macht, dass der erteilte Patentanspruch nicht hätte patentiert werden dürfen, hindert das die Verurteilung zur Unterlassung im Klageverfahren dagegen nicht. Der Beklagte kann mit diesem Einwand bestenfalls erreichen, dass das Klageverfahren erst einmal ausgesetzt wird. Dies hat seinen Grund in dem deutschen Trennungsprinzip, nach dem den Verletzungsgerichten die Kompetenz zur abschließenden Entscheidung, ob ein erteiltes Patent Bestand hat, nicht zukommt.

Die erfolgversprechenden Einwände des Beklagten gegen eine Verurteilung zur Unterlassung einer Patentverletzung beschränken sich jedoch nicht auf den sog. Formsteineinwand. Denn für jede gerichtliche Geltendmachung eines subjektiven Rechts bedarf der Kläger eines Rechtsschutzinteresses, das freilich bei Leistungsklagen, zu denen auch die Unterlassungsklage gehört, regelmäßig als gegeben anzunehmen ist, aber ausnahmsweise auch fehlen kann. Außerdem darf die gerichtliche Geltendmachung nicht gegen das aus dem Grundsatz von Treu und Glauben herzuleitende Verbot rechtsmissbräuchlichen oder unverhältnismäßigen Verhaltens verstoßen.¹⁵ Dies eröffnet dem Beklagten, in geeigneten Fällen durch entsprechenden Vortrag und den Nachweis der Richtigkeit der hierzu behaupteten Tatsachen der Verurteilung zur Unterlassung zu entgehen.

Beim Unterlassungsanspruch kommt einmal die sog. Verwirkung in Betracht. Sie ist gegeben, wenn der Rechteinhaber über einen längeren Zeitraum untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoß gegen seine Rechte kannte oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen musste, so dass der Beklagte mit der Duldung seines Verhaltens rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat.¹⁶ Auch wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen, ist stets noch unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob es dem Beklagten zugemutet werden kann, den Ansprüchen des Klägers gleichwohl nachzukommen.¹⁷ Angesichts dieser restriktiven Handhabung¹⁸ hat der Verwirkungseinwand im Prozess auf Unterlassung von Patentverletzungen kaum praktische Bedeutung.

Weitere Möglichkeiten bilden gleichsam eine eigene Gruppe. Es sind die Fälle, in denen der Beklagte Anspruch darauf hat, dass der Kläger ihm eine Lizenz erteilt, oder in

denen der Beklagte jedenfalls die Erteilung einer Lizenz erwarten kann. Weil eine Lizenz nach deren Erteilung zu Benutzungshandlungen berechtigt, greift insoweit der Grundsatz „dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est“.¹⁹

Zu dieser Gruppe gehört zunächst, wenn der Beklagte gem. § 24 PatG vor dem Patentgericht ein Verfahren auf Erteilung einer Zwangslizenz betreibt und darlegt, dass die hierfür notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind (§ 24 PatG). Das Landgericht wird dann die Entscheidung über den Unterlassungsantrag bis zur Entscheidung durch das Patentgericht zunächst aussetzen und sodann die Unterlassungsklage abweisen, sobald die Zwangslizenz rechtskräftig erteilt ist. Die Erteilung einer Zwangslizenz ist jedoch nur möglich, wenn das öffentliche Interesse dies gebietet und der Beklagte sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftlichen Bedingungen zu benutzen.²⁰ Zwangslizenzen kommen deshalb äußerst selten vor.

Zu besagter Gruppe gehören ferner die Fälle, in denen das Klagepatent von einer Standardisierungsorganisation als standardessentiell geführt wird und der Patentinhaber dieser gegenüber erklärt hat, Lizenzen zu sog. FRAND-Bedingungen zu erteilen. In diesen Fällen mag zweifelhaft sein, ob der Beklagte als interessiertes Unternehmen auf Grund dieser Erklärung ein unmittelbares Recht auf eine solche Lizenz erlangt hat. Die Erklärung berechtigt jedenfalls zu der Erwartung, die Erfindung zu FRAND-Bedingungen benutzen zu dürfen. Wenn der Beklagte die soeben benannten Voraussetzungen darlegen kann, kann mithin die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs rechtsmissbräuchlich sein. Was hierfür darüber hinaus noch maßgeblich ist, ist in der deutschen Instanzrechtsprechung noch nicht in allen Punkten geklärt. Die Grundsätze, die der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung vom 16.7.2015 i.S. C-170/13²¹ für sachgerecht erachtet hat, werden jedoch in der Rechtsprechung der Instanzgerichte angewendet.²² So soll es zu den Obliegenheiten des Klägers als Inhaber eines standardessentiellen Patents gehören, dem Beklagten den Verletzungstatbestand anzuzeigen²³ und eine konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Erst dann, wenn der Kläger seinen Verpflichtungen (vollständig) nachgekommen ist, soll das gesetzliche Recht auf Unterlassung geltend gemacht werden können.²⁴

Zu einer faktischen Lizenzierungspflicht zu FRAND-Bedingungen soll außerdem führen, wenn das Patent der Standardisierungsorganisation während der Standardisierung zu dem Zweck vorsätzlich verschwiegen worden ist, nach Festlegung des Standards überhöhte Lizenzgebühren verlangen zu können (sog. Patenthinterhalt).²⁵

13 BGH, 29.4.1986, X ZR 28/85, GRUR 1987, 279 – Formstein.

14 BGH, 17.2.1999, X ZR 22/97, GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock.

15 OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 20, Mitt. 2015, 331; GRUR-RR 2015, 326 m.w.N.

16 BGH, 19.12.2000, X ZR 150/98 Rdn. 25, Mitt. 2002, 179; GRUR 2001, 323 – Temperaturwächter.

17 OLG Düsseldorf, 17.12.2015, I-2 U 30/10 Rdn. 187.

18 Vgl. OLG Karlsruhe, 9.11.2016, 6 U 37/15 Rdn. 116.

19 Vgl. BGH, 6.5.2009, KZR 39/06 Rdn. 24, Mitt. 2009, 338; GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard.

20 Vgl. zur Zwangslizenz BGH, 11.7.2017, X ZB 2/17, Mitt. 2017, 403; GRUR 2017, 1017 – Raltegravir.

21 EuGH, 16.7.2015, C-170/13, Mitt. 2015, 449; GRUR 2015, 764 – Huawei/ ZTE.

22 LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4 a O 73/14; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16.

23 LG Düsseldorf, 13.7.2017, 4 a O 16/16 Rdn. 316 ff.; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 Rdn. 77.

24 OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 65/15 Rdn. 23, Mitt. 2016, 85; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 Rdn. 78.

25 LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4 a O 73/14 Rdn. 320; LG Düsseldorf, 24.4.2012, 4 b O 274/10 Rdn. 252; LG Mannheim,

Auch bei Patenten, die nicht standardessentiell sind, kann dem Patentinhaber über das Ausschließlichkeitsrecht hinaus, das ihm das Schutzrecht verleiht, eine marktbeherrschende Stellung oder überragende Markstellung zukommen, weil die Nachfrage nach der betreffenden Technik auf dem nachgelagerten Markt sich praktisch auf Gegenstände beschränkt, die von der Lehre des Patents Gebrauch machen.²⁶ Jedenfalls wenn er bereits einem Nachfrager eine Lizenz erteilt hat,²⁷ verbietet das Kartellrecht (z.B. Art. 102 AEUV) dem Patentinhaber, dem Beklagten als anderem Teilnehmer am nachgelagerten Markt die Lizenzerteilung zu angemessenen Bedingungen zu verweigern. Dem entsprechend hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden kann, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich **weigere**, mit dem Beklagten einen **Lizenzvertrag** zu nicht **diskriminierenden** und nicht **behindernden** Bedingungen abzuschließen.²⁸ Angesichts der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 16.7.2015 i.S. C-170/13 **steht zu erwarten**, dass im Übrigen auch hier die Grundsätze angewendet werden, die der Europäischen Gerichtshof für sachgerecht erachtet hat.²⁹

Ob neben z.B. Art. 102 AEUV auch Art. 101 AEUV zu einem Durchsetzungshindernis für den Unterlassungsanspruch des Klägers führen kann, ist höchststrichterlich nicht geklärt.³⁰ Das wird teils erwogen,³¹ teils abgelehnt, weil die Norm als Rechtsfolge die Nichtigkeit kartellrechtswidriger Vereinbarungen vorsehe.³²

In Fällen, in denen der Patentanmelder im Einspruchsverfahren hinreichend deutlich erklärt hat, für eine bestimmte Ausführung keinen Patentschutz zu begehren, der Kläger im Verletzungsprozess aber gleichwohl gegenüber einem am Einspruchsverfahren Beteiligten Ansprüche aus dem Patent wegen dieser Ausführung geltend macht, verstößt er unter dem Gesichtspunkt „venire contra factum proprium“ gegen Treu und Glauben, wenn die Erklärung Grundlage für die Aufrechterhaltung des betreffenden Patentanspruchs war und wenn der Beklagte auf die Redlichkeit und Zuverlässigkeit des Patentanmelders vertrauen durfte.³³ Dasselbe sollte gelten, wenn die vertrauensbildende Erklärung im Nichtigkeitsverfahren gemacht worden ist. Bei Beklagten, die nicht am Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren beteiligt waren, versagt der Einwand, weil es an der Sonderbeziehung fehlt, die durch das vorangegangene Verfahren begründet wurde. Diesen gegenüber gilt der Grundsatz, dass es für die

Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents nicht auf Vorgänge im Erteilungsverfahren ankommt.³⁴

Als rechtsmissbräuchliches Verlangen ist in der Rechtsprechung ferner angesehen worden, wenn der Anmelder dem Patentamt in arglistiger Weise Entgegenhaltungen oder Vorbenutzungen vorenthalten hat, die zu einer Zurückweisung der Anmeldung geführt hätten oder wenn ein solches Verhalten des Patentinhabers zur Aufrechterhaltung eines erteilten Patents durch das Patentamt oder zur Abweisung einer Nichtigkeitsklage geführt hat (sog. Patentererschleichung).³⁵ Einen ähnlichen Fall bildet die Schaffung der sog. Patentruhe durch ein Abkommen mit einem Nichtigkeitskläger, um der drohenden Nichtigkeitsklärung des Patents zu entgehen.³⁶

Es gibt ferner Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach eine Verurteilung nicht in Betracht kommt, wenn sich Indizien feststellen lassen, die bei einer Gesamtwürdigung den sicheren Schluss erlauben, dass der Kläger ausschließlich prozesszweckfremde Ziele verfolgt.³⁷ Ob und wann der Beklagte einer Klage auf Unterlassung einer Patentverletzung sich dies nutzbar machen kann, ist bislang – soweit ersichtlich – unerörtert. Es erscheint aber denkbar, dass als rechtsmissbräuchlich beispielsweise eingestuft werden kann, wenn der Kläger, um überhöhte Lizenzen durchsetzen zu können, den Zeitpunkt seiner Unterlassungsklage gerade danach ausgerichtet hat, wann der Beklagte sich darauf eingerichtet hat, auf den Markt zu kommen (Stichwort: Klage zur Unzeit³⁸).

Für markenrechtliche Sachverhalte hat der Bundesgerichtshof die Annahme einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung gut geheißen, wenn der Rechtsinhaber, der eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, keinen ernsthaften Benutzungswillen hat, die Marken aber im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, u.a. mit Unterlassungsansprüchen zu überziehen.³⁹ Diese Rechtsprechung kann jedoch nicht einfach auf Prozesse übertragen werden, bei denen gestützt auf ein Patent Unterlassung verlangt wird. Denn während eine Marke grundsätzlich rechterhaltend benutzt werden muss, kennt das deutsche Patentrecht einen wie auch immer beschaffenen Benutzungszwang für den Rechtsinhaber nicht.⁴⁰

Beruft sich der Beklagte auf die wirtschaftlichen Folgen einer Verurteilung zur Unterlassung, dürfte das allein keinen Anlass bieten, die Unterlassungsklage abzuweisen. Denn das bereits erwähnte Urteil „Wärmetauscher“ des

27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 198; vgl. zur Rechtsfolge auch LG Düsseldorf, 7.6.2011, 4 b O 31/10 Rdn. 85.

26 Die Marktbeherrschung ist von dem Beklagten darzulegen und – falls streitig – zu beweisen, OLG Düsseldorf, 30.3.2017, I-15 U 66/15 Rdn. 151, Mitt. 2018, 183.

27 Vgl. OLG Düsseldorf, 29.4.2016, I 15 U 47/15 Rdn. 123, Mitt. 2016, 557, zugleich zur Missbräuchlichkeit einer sog. de-novo-Geschäftsverweigerung in Rdn. 124.

28 BGH, 6.5.2009, KZR 39/06 Rdn. 22, 27, Mitt. 2009, 338; GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard.

29 Vgl. OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 65/15, Mitt. 2016, 85.

30 Vgl. OLG Karlsruhe, 29.8.2016, 6 U 57/16 Rdn. 30, Mitt. 2016, 506.

31 LG Mannheim, 21.11.2014, 7 O 23/14 Rdn. 39, Mitt. 2015, 286.

32 LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4 b O 122/14 Rdn. 353.

33 BGH, 7.6.2006, X ZR 105/04 Rdn. 25, Mitt. 2006, 506; GRUR 2006, 923 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; BGH, 5.6.1997, X ZR 73/95, Mitt. 1997, 364 – Weichvorrichtung II; LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 129.

34 BGH, 12.3.2002, X ZR 43/01, Mitt. 2002, 228; GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil.

35 Vgl. BGH, 29.9.1964, Ia ZR 285/63, GRUR 1965, 231, 234 – Zierfalten, m.w.N.

36 Vgl. BGH, 29.9.1964, Ia ZR 285/63, GRUR 1965, 231, 234 – Zierfalten, m.w.N.

37 BGH, 21.10.2016, V ZR 230/15 Rdn. 23, NJW 2017, 674; BGH 7.2.2013, IX ZR 138/11, NJW 2013, 1591.

38 Vgl. BGH, 2.3.2017, V ZR 172/16 Rdn. 4.

39 BGH, 23.11.2000, I ZR 93/98 Rdn. 35, 39, GRUR 2001, 242 – Classe E.

40 Vgl. auch LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 28/16 Rdn. 174 zu weiteren Unterschieden.

Bundesgerichtshofs legt es nahe, dass dies nur ein Grund für die Zuerkennung einer Aufbrauchfrist sein kann.⁴¹ Darüber hinaus sind schon für dieses bloße zeitliche Hinausschieben der Wirkung des gerichtlichen Verbots alle betroffenen Interessen und ihre Schutzwürdigkeit unter Berücksichtigung von Gut- und Bösgläubigkeit gegeneinander abzuwägen.⁴²

Ein Missbrauch des Unterlassungsanspruchs ergibt sich auch nicht schon allein daraus, dass nicht gegen den Hersteller, sondern gegen ein Unternehmen der nächsten Handelsstufe geklagt wird. Es gibt nicht einmal einen Grundsatz, dass der Patentinhaber im Falle von patentverletzenden Komponenten einer Vorrichtung ausschließlich gegen den Hersteller dieser Komponenten vorzugehen habe.⁴³

In der Literatur ist erwogen worden, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen (z.B. keine eigene Forschung oder Entwicklung) ein Kläger nach Treu und Glauben gehindert ist, Unterlassung zu verlangen, wenn er auf dem betreffenden Markt nicht tätig ist, oder ob dem Verlangen entgegensteht, wenn der geschützte Gegenstand ein bloß untergeordnetes Teil eines komplexen Gegenstands darstellt und das Nachfrageinteresse durch diesen anderen Gegenstand bestimmt wird. Soweit ersichtlich, ist in der Rechtsprechung aus derartigen Gründen ein gerichtliches Verbot bisher nicht versagt worden.⁴⁴

4. Die Aussetzung des Klageverfahrens

Das Landgericht hat von Gesetzes wegen die Möglichkeit, das Verfahren auf Antrag⁴⁵ des Beklagten wegen Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens auszusetzen. Bei einer Klage auf Unterlassung einer Patentverletzung ist diese im Ermessen des Gerichts liegende Möglichkeit gegeben, sobald gegen den Patentanspruch ein Einspruch vor dem Europäischen Patentamt bzw. dem Patentamt oder eine Nichtigkeitsklage vor dem Patentgericht anhängig geworden ist.⁴⁶

Diese Rechtsbehelfe stellen als solche allerdings noch keinen Grund dar, die Entscheidung über die Unterlassungsklage bis zu einer Entscheidung in dem betreffenden anderen Verfahren (Rechtsbestandsverfahren) auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Patent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Patentgesetz fremd ist. Die Aussetzung ist daher grundsätzlich nur dann möglich und geboten, wenn das Verletzungsgericht unter Berücksichtigung

des jeweiligen Stands des Einspruchs- bzw. Patentnichtigkeitsverfahrens⁴⁷ zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit⁴⁸ erwarten kann und erwartet, dass der geltend gemachte Patentanspruch widerrufen bzw. vernichtet wird.⁴⁹

Der Beklagte hat im Verletzungsprozess die insoweit maßgeblichen Gesichtspunkte vorzubringen⁵⁰ und die Unterlagen vorzulegen,⁵¹ auf die er sich insoweit bezieht. Das Verletzungsgericht hat auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des Gegenvorbringens des Klägers die Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren zu prognostizieren. Es geht also grundsätzlich nicht um die eigene Sichtweise des Verletzungsgerichts, ob der Patentanspruch zu Recht erteilt ist, sondern um eine Einschätzung über den wahrscheinlichen Ausgang des anderen Verfahrens.⁵² Mit dieser Blickrichtung muss sich das Verletzungsgericht mit den geltend gemachten Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgründen sowie dem Vorbringen hierzu, insbesondere den hierzu eingereichten Entgegnungen, befassen. Es muss – in einer summarischen Weise⁵³ – prüfen,⁵⁴ ob es die Vorwegnahme sämtlicher Merkmale so eindeutig bejahen kann, dass erhebliche Zweifel an der Neuheit bestehen⁵⁵ und ob sich für die erfinderische Tätigkeit und die Patentfähigkeit im Übrigen keine hinreichend vernünftigen Argumente finden lassen.⁵⁶

Im Hinblick auf die Erfindungshöhe sind manche Gerichte besonders zurückhaltend, das erforderliche Fehlen für hinreichend wahrscheinlich zu halten, weil die betreffende Beurteilung eine wertende Entscheidung ist, die nicht dem Verletzungsgericht zugewiesen, sondern von den Erteilungsautoritäten zu treffen ist.⁵⁷ Eine Beweisaufnahme über eine Tatsache, die für einen Löschungs- oder Nichtigkeitsgrund entscheidend ist, findet regelmäßig nicht statt,⁵⁸ weil es angesichts des Trennungsprinzips nicht Aufgabe des Verletzungsgerichts ist, abschließend über den Bestand des Schutzrechts zu befinden.

Die erforderliche Wahrscheinlichkeit wird regelmäßig verneint, wenn als am nächsten kommander Stand der Technik lediglich Vorbilder geltend gemacht werden, die im Erteilungsverfahren schon berücksichtigt worden sind.⁵⁹ Eine Aussetzung unterbleibt ebenfalls regelmäßig, wenn der geltend gemachte Patentanspruch im Rahmen des Einspruchsverfahrens von dem Europäischen Patentamt oder dem Patentamt erstinstanzlich aufrechterhalten⁶⁰ oder die Nichtigkeitsklage erstinstanzlich abgewiesen worden ist,⁶¹ oder wenn das Europäische Patentamt

41 Vgl. LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 137/15 Rdn. 177;

42 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 28/16 Rdn. 175 m.w.N.

43 So wörtlich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 Rdn. 146.

44 Vgl. OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 Rdn. 11, NZKart 2016, 139; LG Düsseldorf, 24.4.2012, 4 b O 273/10 Rdn. 238.

45 LG Düsseldorf, 1.6.2017, 4 b O 4/16 Rdn. 68.

46 LG Düsseldorf, 1.6.2017, 4 b O 4/16 Rdn. 68.

47 BGH, 16.9.2014, X ZR 61/13 Rdn. 10, Mitt. 2014, 574; GRUR 2014, 1237 – Kurznachrichten.

48 Nach LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 252, und LG München I, 21.4.2016, 7 O 5930/15 Rdn. 227, ist eine überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit erforderlich.

49 Z.B. BGH, 16.9.2014, X ZR 61/13 Rdn. 4, GRUR 2014, 1237 – Kurznachrichten; LG Düsseldorf, 13.7.2017, 4 a O 16/16 Rdn. 464 m.w.N.; LG Düsseldorf, 3.5.2016, 4 b O 111/14 Rdn. 113; LG Düsseldorf, 31.8.2017, 4 c O 36/16 Rdn. 107; LG Mannheim, 17.3.2017, 7 O 97/16 Rdn. 76.

50 Vgl. LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4 b O 122/14 Rdn. 423.

51 LG Düsseldorf, 29.9.2015, 4 a O 132/14 Rdn. 137.

52 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 137/15 Rdn. 212.

53 LG Düsseldorf, 10.8.2017, 4 b O 62/16 Rdn. 94; LG Düsseldorf, 21.4.2016, 4 b O 6/15 Rdn. 98; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 Rdn. 151.

54 LG Düsseldorf, 22.9.2015, 4 c O 64/14 Rdn. 101.

55 LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4 a O 93/14 Rdn. 167.

56 LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4 a O 126/14 Rdn. 329.

57 So LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 280.

58 Vgl. LG Düsseldorf, 21.4.2015, 4 b O 7/14 Rdn. 129.

59 LG Düsseldorf, 8.12.2015, 4 a O 92/14 Rdn. 78; LG Düsseldorf, 21.4.2016, 4 b O 6/15 Rdn. 98; LG Düsseldorf, 22.9.2015, 4 c O 64/14 Rdn. 101; LG München I, 21.4.2016, 7 O 5930/15 Rdn. 228.

60 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 137/15 Rdn. 211 f.

61 LG München I, 12.2.2015, 7 O 9443/12 Rdn. 125.

oder das Patentgericht in einem qualifizierten Hinweis die auch im Verletzungsprozess geltend gemachten Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgründe gewürdigt hat und zu der Auffassung gekommen ist, dass diese nicht durchgreifen.⁶² Die Aussetzung kommt allerdings ausnahmsweise in Betracht, wenn der Hinweis bloße Erwägungen beinhaltet oder wenn die dort enthaltenen Annahmen für das Verletzungsgericht erkennbar offensichtlich unzutreffend sind und daher in der noch folgenden mündlichen Verhandlung oder zumindest in einem sich hieran anschließenden Beschwerde- bzw. Berufungsverfahren hinreichend sicher (doch) mit einem Widerruf bzw. einer Vernichtung des geltend gemachten Patentanspruchs zu rechnen ist.⁶³

Bei nur beschränkter Verteidigung des Klageschutzrechts im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist mit folgendem zu rechnen: Führt eine Selbstbeschränkung dazu, dass der ursprüngliche Erteilungsakt obsolet ist und es damit für die geltend gemachte Merkmalskombination kein stützendes, fachkundiges Votum mehr gibt, wird bei der Aussetzung der Maßstab wie bei einem ungeprüften Schutzrecht angewendet.⁶⁴ Es genügen dann im Regelfall bereits vernünftige Zweifel des Verletzungsgerichts an der Wirksamkeit des Schutzrechts.⁶⁵ Dies ist etwa der Fall, wenn sämtliche oder praktisch sämtliche Merkmale des Kennzeichens in den Oberbegriff des Patentanspruchs aufgenommen werden, sich also nachträglich als nicht neu oder erfinderisch erweisen. Wird dagegen das Kennzeichen nur durch neu aufgenommene Merkmale angereichert und behält der Erteilungsakt somit tendenziell seine Bedeutung, kann dieser Aussetzungsmaßstab je nach Einzelfall angemessen gelockert werden.⁶⁶

Um dem Landgericht die Prognose auf Grund der gebotenen bloß summarischen Prüfung zu ermöglichen, kann es **geboten sein, jedenfalls von umfangreichen Entgegenhaltungen in fremder Sprache eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen.**⁶⁷

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Unterlassungsklage im Hinblick auf einen anhängigen Einspruch oder eine anhängige Nichtigkeitsklage ausgesetzt werden soll, kommt es schließlich nicht nur auf das Interesse an widerspruchsfreien Entscheidungen der zuständigen Instanzen an, sondern auch auf das Interesse des Klägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens. Diesem Interesse kommt umso stärkeres Gewicht zu, je später besagte Rechtsbehelfe erhoben worden ist.⁶⁸ Auch bei deren Verzögerung wegen nicht ordnungsgemäßer Verfahrensführung durch den Einsprechenden oder dortigen Kläger ist deshalb in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit einer Vernichtung besonders streng zu prüfen.⁶⁹ Eine Aussetzung wird jedenfalls auch dann regelmäßig nicht in Betracht kommen, wenn der Beklagte den Einspruch oder die Nichtigkeitsklage erst kurz vor dem Verhandlungstermin im Verletzungsverfahren eingelegt hat oder sich erst kurz vor dem Verhandlungstermin auf den Einspruch oder die Nichtigkeitsklage eines Dritten beruft und der

Kläger vor Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr reagieren kann.⁷⁰

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass allgemein große Zurückhaltung bei der Anordnung der Aussetzung geboten ist, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des durch die Patenterteilung vom Staat auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird.⁷¹ Die landgerichtliche Praxis entspricht dem. In den in der Datenbank juris enthaltenen Entscheidungen der letzten beiden Jahre ist in der weit überwiegenden Zahl der Fälle die beantragte Aussetzung des Verletzungsverfahrens abgelehnt worden.

5. Die Vollstreckbarkeit

Das Urteil berechtigt den obsiegenden Kläger im Falle der Zuwiderhandlung gegen das erlassene Verbot zur Vollstreckung, allerdings in aller Regel nur nach vorheriger Leistung der vom Gericht insoweit festgesetzten Sicherheit. Die Sicherheit wird im Wege der Schätzung danach festgesetzt, welche Einbußen der Beklagte voraussichtlich erleiden wird. Häufig werden die Schäden zu Grunde gelegt, die bis zu dem voraussichtlichen Zeitpunkt eines möglichen abändernden Urteils durch das Berufungsgericht wahrscheinlich zu erwarten sind.

Das Gesetz erlaubt es, dem Beklagten auf entsprechend begründeten Antrag hin zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Klägers abzuwenden, wenn die Vollstreckung ihm einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde und der Abwendung ein überwiegendes Interesse des Klägers nicht entgegensteht. In der danach gebotenen Abwägung sind weder die Umstände, die gerade durch die Vollstreckung ausgelöst werden, noch die Nachteile zu berücksichtigen, die regelmäßig aus einer Vollstreckung folgen.⁷² Der Antrag auf Vollstreckungsschutz kann deshalb nur unter besonderen Umständen gerechtfertigt sein. Bei der vorzunehmenden Interessenabwägung wird in der Regel ein überragendes Interesse des Klägers an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs angenommen, weil dieser zeitlich auf die verbleibende Schutzdauer begrenzt ist.⁷³

Das Unterlassungsurteil kann vom Beklagten mittels Berufung zum Oberlandesgericht angefochten werden. In diesem Fall darf das Oberlandesgericht auf entsprechend begründeten Antrag des Beklagten hin die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung des Beklagten einstellen.⁷⁴ Nach ständiger Rechtsprechung kommt auch das allerdings nur ausnahmsweise in Betracht. Grundsätzlich geschieht dies nur dann, wenn entweder bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei der hieraufhin gebotenen summarischen Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird oder

62 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 137/15 Rdn. 211 f.

63 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 137/15 Rdn. 211 f.; LG München I, 12.2.2015, 7 O 9443/12 Rdn. 125.

64 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 28/16 Rdn. 210.

65 LG Mannheim, 2.8.2016, 2 O 257/15 Rdn. 97 m.w.N.

66 LG Düsseldorf, 9.3.2017, 4 a O 28/16 Rdn. 210.

67 Vgl. LG Düsseldorf, 4.7.2013, 4 b O 13/12 Rdn. 58.

68 BGH, 28.9.2011, X ZR 68/10 Rdn. 5, Mitt. 2011, 565; GRUR 2012, 93 – Klimaschrank

69 LG Düsseldorf, 8.12.2015, 4 a O 92/14 Rdn. 78; vgl. auch LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 Rdn. 151.

70 LG München I, 21.4.2016, 7 O 5930/15 Rdn. 229.

71 LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 251.

72 LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4 a O 93/14 Rdn. 186.

73 LG Düsseldorf, 24.4.2012, 4 b O 273/10 Rdn. 288.

74 Eine Einstellung ohne Sicherheitsleistung kann ebenfalls begährt werden, wenn der Beklagte zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist und die Vollstreckung ihm einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.

wenn der Beklagte die Gefahr eines besonderen Schadens darlegen und glaubhaft machen kann, der über die allgemeinen Vollstreckungswirkungen hinausgeht.⁷⁵

Auch Billigkeitsüberlegungen können die Entscheidung des Oberlandesgerichts beeinflussen. So kann jedenfalls bei einem zeitnahen Ablauf des Schutzrechts jedes Hinausschieben der Zwangsvollstreckung als nicht hinnehmbar erscheinen, weil es zu einem vollständigen Leerlaufen des Unterlassungsanspruchs führen kann.⁷⁶ Als für eine Einstellung der Zwangsvollstreckung sprechend ist andererseits schon angesehen worden, wenn der Beklagte darauf angewiesen ist, das fragliche Produkt ebenso wie lizenzierte Wettbewerber auf seiner Handelsstufe anbieten zu können, der Kläger als Patentverwertungsgesellschaft mit dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch aber keine eigene Marktposition auf dem Markt der patentgemäßen Vorrichtungen schützt.⁷⁷ Daraus kann allerdings nicht abgeleitet werden, dass eine Patentverwertungsgesellschaft oder ein Patentpool per se anders zu behandeln sei als ein Wettbewerbsunternehmen.⁷⁸

Wenn die erstinstanzliche Verurteilung zur Unterlassung auf die Berufung des Beklagten hin aufgehoben wird, schuldet der Kläger von Gesetzes wegen Ersatz des Schadens, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils oder durch eine zur Abwendung dieser Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist. Wegen der Möglichkeit dieses Schadensersatzanspruchs wird häufig von der möglichen Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils abgesehen. Die Vollstreckung erfolgt dann meist erst, nachdem die Berufung des Beklagten durch Urteil zurückgewiesen worden ist. Dieses Urteil ist dann normaler Weise ohne vorherige Sicherheitsleistung des Klägers vollstreckbar.

II. Der Antrag auf Erlass der auf Unterlassung gerichteten einstweiligen Verfügung

Ein subjektives Recht kann von Gesetzes wegen auch mittels eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (sog. Unterlassungsverfügung) gerichtlich geltend gemacht werden. Obwohl eine einstweilige Verfügung eigentlichermaßen nicht zu einer Befriedigung des geltend gemachten Rechts führen soll, kann ein solcher Antrag nach ständiger Rechtsprechung auch zu einem gerichtlichen Verbot von Patentverletzungen führen. Eine Unterlassungsverfügung wegen Patentverletzung ist also nicht etwa generell ausgeschlossen; sie kommt auch nicht nur in ganz besonders seltenen Ausnahmefällen in Betracht.⁷⁹ Vor den Patentstreitkammern des Landgerichts München sind beispielsweise etwa ein Drittel der Patentsachen, die dort anhängig gemacht werden, Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, vor den Patentstreitkammern des Landgerichts Düsseldorf bis etwa 15 %.⁸⁰ Auch die Erfolgsquote liegt in München deutlich höher (bis zu 50 %) als in Düsseldorf (bis zu 30 %).

1. Das Verfahren

Der Antrag auf Erlass der Unterlassungsverfügung ist bei dem Landgericht anzubringen, das auch für das Klageverfahren zuständig ist bzw. wäre. Der Antrag leitet ein beschleunigtes Verfahren geringerer Prüfungstiefe ein. Eine Prüfung durch das Gericht findet nur darauf hin statt, ob das Begehren als überwiegend wahrscheinlich gerechtfertigt angesehen werden kann. Der behauptete Sachverhalt muss von der jeweiligen Partei nicht zur Überzeugung des Gerichts bewiesen, sondern nur glaubhaft gemacht werden. Dies kann ohne Beschränkung auf die im Klageverfahren lediglich zulässigen Beweismittel in jeder geeigneten Weise erfolgen, wenn die Unterlage, der Zeuge etc. dem Gericht nur sofort präsentiert wird. Für den Regelfall sieht das Gesetz zwar ebenfalls eine mündliche Verhandlung vor, nachdem das Gericht dem Antragsgegner Gelegenheit gegeben hat, sich binnen kurzer Frist schriftsätzlich zu äußern. Diese Verhandlung findet aber alsbald, meist nur wenige Wochen nach der Antragstellung statt. Die Entscheidung ergeht sodann durch Urteil, das die erste Instanz abschließt.

Wenn die Angelegenheit so eilig ist, dass dem Antragsteller ein Zuwarten bis zur mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist, kann das Gericht allerdings auch sofort nach der Antragstellung durch Beschluss entscheiden, dass der Antragsgegner die Patentverletzung zu unterlassen hat. Ein solcher Beschluss kann noch am selben Tag ergehen; er ergeht kaum jemals später als binnen einer Woche. Eine solche sog. Beschlussverfügung kommt beispielsweise in Betracht, wenn es gilt, die Ausstellung auf einer Messe zu verhindern oder zu beenden, oder wenn der Ablauf der Schutzdauer unmittelbar bevorsteht, aber auch dann, wenn der Antragsgegner sich bereits durch vorsorgliche Einreichung einer sog. Schutzschrift Gehör verschafft hat, das Gericht das dort Vorgebrachte aber nicht für überwiegend wahrscheinlich hält.

Der Antragsgegner hat im Falle einer Beschlussverfügung die Möglichkeit, im Wege des Widerspruchs dafür zu sorgen, dass er sich jedenfalls nachträglich schriftsätzlich äußern kann. Die Sache muss sodann vor dem Landgericht, das den Beschluss erlassen hat, mündlich verhandelt werden. Erst dann ergeht – etwa zwei Monate⁸¹ nach dem Beschluss – das die Instanz abschließende Urteil. Es bestätigt die Beschlussverfügung oder weist den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung unter Aufhebung des Beschlusses zurück. Ein Grund zur Aufhebung der Beschlussverfügung kann sich daraus ergeben, dass es in der Zwischenzeit zu einer Entscheidung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren über den geltend gemachten Patentanspruch gekommen ist.⁸²

75 OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 65/15 Rdn. 4, Mitt. 2016, 85; OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 17, Mitt. 2015, 331; GRUR-RR 2015, 326.

76 OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 65/15 Rdn. 4, Mitt. 2016, 85; OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 17, Mitt. 2015, 331; GRUR-RR 2015, 326 m.w.N.

77 OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 25, Mitt. 2015, 331; GRUR-RR 2015, 326.

78 OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 Rdn. 11, NZKart 2016, 139; OLG Karlsruhe, 29.8.2016, 6 U 57/16 Rdn. 43, Mitt. 2016, 506.

79 LG Düsseldorf, 21.6.2016, 4 c O 20/16 Rdn. 96.

80 In Mannheim wurden 2017 weniger als 3 % der Patentstreitsachen als Verfügungsanträge angebracht, die sich allerdings durch Antragsrücknahme erledigten.

81 Vgl. LG Düsseldorf, 16.10.2014, 4 b O 85/14; LG Düsseldorf, 19.11.2015, 4 c O 62/15.

82 LG Düsseldorf, 31.1.2017, 4 c O 61/15 Rdn. 36.

2. Die Notwendigkeit – Interessenabwägung

Das Gesetz verlangt für den Erlass einer einstweiligen Verfügung eine besondere Dringlichkeit. Sie ist von Gesetz wegen beispielsweise gegeben, wenn die Verwirklichung des behaupteten Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte, falls das gerichtliche Verbot nicht alsbald ergeht (sog. Verfügungsgrund). Wenn der Antragsteller behauptet, dass der Antragsgegner die patentierte Erfindung bereits benutzt habe oder eine solche Benutzung drohend bevorstehe, kann hiervon regelmäßig ausgegangen werden, weil jede zukünftige Benutzung des Antragsgegners das Ausschließlichkeitsrecht des Antragstellers schmälert. Wenn feststeht, dass der Antragsgegner die Verletzungshandlung eingestellt hat, und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie wieder aufnehmen wird, kann dem Antragsteller allerdings mangels Dringlichkeit zugemutet werden, seinen Unterlassungsanspruch im normalen gerichtlichen Klageverfahren klären zu lassen.⁸³

Nach ständiger Rechtsprechung entfällt die Dringlichkeit, wenn der Antragsteller ihr Vorliegen sozusagen selbst dadurch widerlegt hat, dass er die von ihm als Patentverletzung angesehene Handlung des Antragsgegners nicht unverzüglich nach Kenntnis zum Anlass des Antrags auf Erlass der einstweiligen Verfügung genommen hat.⁸⁴ Der Antragsteller darf zwar grundsätzlich abwarten, bis der Antragsgegner die verbotene Handlung tatsächlich vorgenommen hat.⁸⁵ Sobald er hiervon Kenntnis erlangt, muss er jedoch binnen kurzer Frist, etwa binnen eines Monats,⁸⁶ mit dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung gegen den Antragsgegner vorgehen. Wenn der Antragsteller Feststellungen, etwa Untersuchungen eines Arzneimittels auf seine schutzrechtsverletzenden Eigenschaften oder die Einholung des Rats eines externen Sachverständigen für notwendig hält, kann sich die Frist um die hierfür benötigte Zeit verlängern. Denn der Antragsteller muss das Gericht erst anrufen, wenn er verlässliche Kenntnis aller derjenigen Tatsachen hat, die eine Rechtsverfolgung im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung erfolgversprechend machen.⁸⁷

Sobald der Kläger um die widerrechtliche Benutzung weiß, gehört es nicht nur zu den Obliegenheiten einer zügigen Rechtsverfolgung, dass er den anspruchsbegründenden Sachverhalt im Tatsächlichen aufklärt und mit geeigneten Glaubhaftmachungsmitteln beweismäßig sichert, um alsdann zeitnah gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Falle eines standardessentiellen Patentanspruchs sind mit derselben Zielstrebigkeit darüber hinaus auch diejenigen Anstrengungen zu unternehmen, die mit Rücksicht auf die abgegebene FRAND-Zusage erforder-

lich sind, um den aus der Rechtsverletzung folgenden Unterlassungsanspruch durchsetzbar zu machen.⁸⁸

Der Dringlichkeit steht nicht zwingend entgegen, wenn der Patentinhaber in Fällen, in denen der Rechtsbestand des geltend gemachten Patentanspruchs streitig ist, vor Anbringung seines Antrags zunächst die erstinstanzliche Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung abwartet.⁸⁹ Sogar ein Abwarten der Beschwerdeentscheidung kann gerechtfertigt sein, insbesondere wenn berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der zugunsten des Patentinhabers getroffenen, aber angefochtenen Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsentscheidung bestehen.⁹⁰ Diese können beispielsweise darin begründet sein, dass weitere, der Erfindung näher liegende Druckschriften aus dem Stand der Technik in das Beschwerdeverfahren eingeführt wurden oder – auch bei unverändertem Sach- und Streitstand – daraus, dass die Beurteilung der Angriffe gegen den Rechtsbestand objektiv nicht eindeutig war oder die erstinstanzliche Rechtsbestandsentscheidung das richtige Ergebnis schlicht verfehlt hat.⁹¹

In Patentstreitsachen ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein sofort oder alsbald zu beachtendes Verbot den Antragsgegner in besonderer Weise belastet. Er sieht sich auch im Falle einer vorherigen mündlichen Verhandlung nach der Zustellung des Antrags auf Erlass der einstweiligen Verfügung regelmäßig erheblichem Zeitdruck ausgesetzt, um in der verhältnismäßig kurzen Zeit bis zum Verhandlungstermin seine Verteidigung aufzubauen. Ergeht eine Unterlassungsverfügung, greift sie darüber hinaus meist in sehr einschneidender Weise in die gewerbliche Tätigkeit des Antragsgegners ein und führt während ihrer Bestandsdauer zu einer Befriedigung des geltend gemachten Anspruchs.⁹² Während beispielsweise bei einem Verbot unlauterer Werbung der Geschäftsbetrieb des Antragsgegners darüber hinaus regelmäßig nicht beeinträchtigt ist, ist im hier interessierenden Zusammenhang regelmäßig das Gegenteil der Fall. Der Antragsgegner hat nicht einmal Zeit für eine geordnete Umstellung seiner Produktion. Deshalb ist gerade in Patentstreitsachen eine Interessenabwägung geboten, die sich nicht nur auf die Dringlichkeit stützt, sondern auch berechnete Interessen des Antragsgegners berücksichtigt.

In der deutschen Rechtsprechung hat sich deshalb der Grundsatz herausgebildet, dass ein Verbot patentverletzender Handlungen im Wege der einstweiligen Verfügung nur erlassen werden darf, wenn der Rechtsbestand des Patentanspruchs so gesichert ist, dass weder ein Widerruf noch eine Nichtigkeitsklärung ernstlich zu erwarten sind,⁹³ wenn sich keine durchgreifenden Zweifel an der Schutzzfähigkeit des Klageschutzrechts aufdrängen,⁹⁴ wenn ein mit hoher Wahrscheinlichkeit zu prognostizierender, d.h. hinreichend gesicherter Rechtsbestand gegeben ist⁹⁵ oder

83 OLG München, 25.7.2008, 6 W 1850/08 Rdn. 5 f.

84 Nach OLG Düsseldorf, 5.5.2017, I-2 W 6/17 Rdn. 62 ff., GRUR 2017, 1107, entfällt die Dringlichkeit, wenn der Antrag nicht auf alle Patente des Antragstellers, die durch die beanstandete Ausführung als verletzt angesehen werden können, gestützt ist.

85 LG München I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 123.

86 Bei den Münchner Verletzungsgerichten scheint diese Frist regelmäßig zwingend zu sein, vgl. LG München I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 122; OLG München 9.8.1990, 6 U 3296/90, GRUR 1992, 328.

87 OLG Düsseldorf, Urt. vom 17.1.2013, I-2 U 87/12 Rdn. 54, Mitt. 2013, 232; GRUR-RR 2013, 236; LG Düsseldorf,

1.10.2015, 4 c O 33/15 Rdn. 108; vgl. auch OLG München, 28.6.2012, 29 U 539/12 Rdn. 5.

88 OLG Düsseldorf, 18.7.2017, I-2 U 23/17 Rdn. 4.

89 LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 142.

90 LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 160.

91 LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 160.

92 LG Düsseldorf, 20.12.2016, 4 c O 56/16 Rdn. 113.

93 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 46, Mitt. 2011, 193; LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 160.

94 OLG Karlsruhe, 8.7.2009, 6 U 61/09 Rdn. 21, Mitt. 2010, 44; GRUR-RR 2009, 442.

95 OLG München, 18.5.2017, 6 U 3039/16 Rdn. 113, Mitt. 2017, 556; PharmR 2017, 402.

wenn der geltend gemachte Patentanspruch mit zumindest großer Wahrscheinlichkeit rechtsbeständig ist.⁹⁶ Verbleibende Zweifel,⁹⁷ ernsthafte⁹⁸ bzw. überwiegende Zweifel⁹⁹ des angerufenen Landgerichts an der Rechtsbeständigkeit gehen in aller Regel zulasten des Antragstellers.

Von einem gesicherten Rechtsbestand kann nicht bereits deshalb ohne weiteres ausgegangen werden, weil gegen den geltend gemachten Patentanspruch zum Zeitpunkt des Antrags auf Erlass der Unterlassungsverfügung bzw. der mündlichen Verhandlung weder ein Einspruch noch eine Nichtigkeitsklage anhängig gemacht sind.¹⁰⁰ Insbesondere wenn zwischen der Kenntnis des Antragsgegners vom Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung und der mündlichen Verhandlung hierüber nur ein kurzer Zeitraum liegt, in dem der Abschluss von Recherchen zum Rechtsbestand nicht zumutbar erscheint, verlangt das Gebot einer Interessenabwägung vom Verletzungsgericht, sich in eigener Verantwortung ein Bild von der Schutzzfähigkeit der Erfindung zu machen.¹⁰¹ Dies gilt jedenfalls, sofern die Erhebung eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage verlässlich vorauszusehen ist.¹⁰² Wenn die Zeit zwischen der Veröffentlichung der Patenterteilung und dem Verhandlungstermin besonders kurz ist, kann der Antrag sogar ohne konkrete Benennung von Entgegenhaltungen durch den Antragsgegner zurückzuweisen sein, weil die Schutzrechtslage unklar und die Erwartung nicht von der Hand zu weisen ist, dass bei angemessener Recherche ein relevanter Stand der Technik aufgefunden werden kann.¹⁰³

Abgesehen davon kann nach der Rechtsprechung einiger Verletzungsgerichte ein gesicherter Rechtsbestand grundsätzlich nur dann angenommen werden, wenn der geltend gemachte Patentanspruch bereits ein kontradiktorisches Rechtsbestandsverfahren in erster Instanz erfolgreich überstanden hat.¹⁰⁴ Auch eine positive Zwischenentscheidung des Europäischen Patentamts oder des Patentamts kann ausreichen.¹⁰⁵ Nach Auffassung anderer Verletzungsgerichte, die diese Rechtsprechung für zu weitgehend halten, ist es hingegen nicht grundsätzlich notwendig, dass der geltend gemachte Patentanspruch bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.¹⁰⁶ Auch hiernach kann dem

Erlass einer einstweiligen Verfügung aber schon entgegenstehen, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung Anhaltspunkte erkennbar sind, welche die Schutzwürdigkeit des geltend gemachten Patentanspruchs in Frage stellen.¹⁰⁷

Von dem von einigen Verletzungsgerichten aufgestellten Erfordernis einer dem Antragsteller günstigen kontradiktorischen Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren kann nach deren Rechtsprechung nur in Sonderfällen abgesehen werden. Als solche werden beispielsweise angesehen, wenn der Antragsgegner sich bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt hat, wenn der geltend gemachte Patentanspruch im Markt allgemein als schutzzfähig anerkannt wird oder wenn die Einwendungen des Antragsgegners gegen den Rechtsbestand schon bei der dem vorläufigen Rechtsschutzverfahren eigenen summarischen Prüfung als haltlos bewertet werden können.¹⁰⁸ Ein Grund zur Aufrechterhaltung der durch Beschluss erlassenen Unterlassungsverfügung soll außerdem gegeben sein, wenn der Antragsgegner erst Monate nach dem Erlass Widerspruch eingelegt hat, weil dann das Verfahren wie ein Klageverfahren geführt werde.¹⁰⁹

Die Aufrechterhaltung des geltend gemachten Patentanspruchs durch die auf Grund der Kompetenzverteilung hierzu berufenen Instanzen reicht andererseits aber auch regelmäßig aus, den hinreichend gesicherten Rechtsbestand zu belegen,¹¹⁰ weil diese Entscheidung nach technisch sachkundiger Prüfung getroffen ist. Jedenfalls stellt sie – und nach der Rechtsprechung der Münchner Gerichte stellt sie immer – eine gewichtige Äußerung der dazu berufenen Instanz dar, die vom Verletzungsgericht zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen ist. Eine Abweichung von den prima facie sachkundigen Darlegungen setzt in der Regel eigene Sachkunde des Verletzungsgerichts auf dem betreffenden technischen Gebiet voraus.¹¹¹ Dies ist besonders bei einer technisch komplexen Materie (z.B. aus dem Bereich der Chemie oder der Elektronik) zu beachten. Deshalb verbietet es sich in diesen Fällen häufig, von der Einschätzung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abzuweichen, wenn die dortige Entscheidung nachvollziehbar begründet und nichts übersehen worden ist.¹¹² Wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält, ist es aber nicht gehindert, die erstinstanzliche

96 OLG Hamburg, 19.4.2001, 3 U 231/00 Rdn. 30, GRUR-RR 2002, 244.

97 So als Konsequenz der Rechtsprechung der Landgerichte in Düsseldorf und Mannheim.

98 LG Hamburg, 2.4.2015, 327 O 67/15 Rdn. 126.

99 So als Konsequenz der Rechtsprechung der Münchner Patentstreitkammern; vgl. LG München I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 125, PharmR 2016, 432.

100 LG Düsseldorf, 27.5.2014, 4 a O 17/14 Rdn. 126; LG Düsseldorf, 19.11.2015, 4 c O 61/15 Rdn. 61; LG Hamburg, 2.4.2015, 327 O 67/15 Rdn. 126.

101 Vgl. OLG Düsseldorf, 18.12.2014, I-2 U 60/14 Rdn. 44; LG Düsseldorf, 19.11.2015, 4 c O 61/15 Rdn. 61.

102 LG Düsseldorf, 27.5.2014, 4 a O 17/14 Rdn. 126.

103 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 46, Mitt. 2011, 193; LG Mannheim, 27.2.2009, 7 O 29/09 Rdn. 46.

104 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR 2015, 509; OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 46, Mitt. 2011, 193; LG Düsseldorf, 27.5.2014, 4 a O 17/14 Rdn. 125; LG Düsseldorf, 6.10.2016, 4 b O 40/16 Rdn. 69; LG Düsseldorf, 20.12.2016, 4 c O 56/16 Rdn. 112,

114; auch eine dem Patentinhaber günstige Einspruchsentscheidung, die nach Rücknahme des Einspruchs ergangen ist, soll ausreichen, OLG Düsseldorf, 19.2.2016, I-2 U 54/15 Rdn. 35.

105 LG Düsseldorf, 6.10.2016, 4 b O 40/16 Rdn. 70.

106 OLG München, Urt. vom 18.5.2017, 6 U 3039/16 Rdn. 113, Mitt. 2017, 556; PharmR 2017, 402; OLG Braunschweig, 21.12.2011, 2 U 61/11, Mitt. 2012, 410 Rdn. 34, GRUR-RR 2012, 97; LG München I, 13.1.2016, 21 O 22538/15 Rdn. 125.

107 OLG Braunschweig, 21.12.2011, 2 U 61/11 Rdn. 34, Mitt. 2012, 410; GRUR-RR 2012, 97.

108 OLG Düsseldorf, 18.7.2017, I-2 U 23/17 Rdn. 8 ff.; LG Düsseldorf, 12.6.2015, 4 c O 18/15 Rdn. 40 ff.

109 LG Düsseldorf, 27.5.2014, 4 a O 17/14 Rdn. 125.

110 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR 2015, 509; OLG Düsseldorf, 19.2.2016, I-2 U 54/15 Rdn. 31; LG Düsseldorf, 20.12.2016, 4 c O 56/16 Rdn. 115.

111 LG München I, 20.5.2016, 21 O 22243/15 Rdn. 70, PharmR 2016, 292.

112 OLG Düsseldorf, 19.2.2016, I-2 U 54/15 Rdn. 31.

Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren in Zweifel zu ziehen und von einer Unterlassungsverfügung abzusehen.¹¹³

Wenn die Einspruchsentscheidung z.B. mit neuen, erfolgversprechenden Gesichtspunkten angefochten ist, die das bisher mit der Sache befasste Gremium noch nicht berücksichtigt und beschieden hat, kann die erstinstanzliche Entscheidung auf den Einspruch jedoch nicht als Beleg für den Bestand des Schutzrechts dienen.¹¹⁴ Wenn der Antragsgegner aus Anlass des Antrags auf Erlass der einstweiligen Verfügung beispielsweise als weiteren Rechtsbehelf ein Nichtigkeitsverfahren eingeleitet und dort zusätzlichen Stand der Technik entgegengehalten hat, der im früheren Verfahren nicht vorlag und bisher nicht berücksichtigt werden konnte, kann auch das den Rechtsbestand des geltend gemachten Patentanspruchs wieder in Frage stellen, so dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung oder deren Aufrechterhaltung nach dem Widerspruch des Antragsgegners nicht mehr in Betracht kommt.¹¹⁵

Wenn im Einspruchsverfahren eine zweitinstanzliche Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vorliegt, durch welche der Patentanspruch in der geltend gemachten Fassung aufrechterhalten wurde, ist von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand auszugehen.¹¹⁶ Das gilt auch dann, wenn die Beschwerdekammer das Verfahren an die erste Instanz zurückverwiesen hat und dabei konkrete Vorgaben gemacht hat, die zur Aufrechterhaltung des Patents in dem geltend gemachten Umfang nötigen. Es obliegt dann dem Antragsgegner, Tatsachen vorzubringen und ggf. glaubhaft zu machen, welche die bereits ergangene Entscheidung über den Rechtsbestand als nicht vertretbar erscheinen lassen, oder den geltend gemachten Patentanspruch mit z.B. neuen erfolgversprechenden Gesichtspunkte anzugreifen, welche die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben.¹¹⁷

In den Fällen, in denen der geltend gemachte Patentanspruch auf Einspruch oder Nichtigkeitsklage bereits erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist, ist eine Unterlassungsverfügung nur möglich, wenn die Entscheidung über den Widerruf bzw. die Vernichtung erkennbar fehlerhaft ist.¹¹⁸ Dasselbe sollte für den Fall eines Zwischenbescheids des Europäischen Patentamts oder

des Patentgerichts gelten, der den Bestand des geltend gemachten Patentanspruchs negativ beurteilt.

Die genannten Entscheidungen können für unbeachtlich erachtet werden, wenn die für die Vernichtung gegebene Begründung offenkundig fehlerhaft ist und das Verletzungsgericht darüber hinaus die verlässliche Erkenntnis gewinnen kann, dass auch kein anderer Grund für eine Vernichtung eingreift.¹¹⁹ Eine solche Auffassung wird sich nur rechtfertigen lassen, wenn die Erfindung einen technischen Gegenstand betrifft, den das Verletzungsgericht mit seiner eigenen Sachkunde sicher beurteilen kann,¹²⁰ weil ihm die auftretenden technischen Fragen in Anbetracht des Sachvortrages der Parteien zugänglich sind und von ihm auf der Grundlage ausreichender Erfahrung in der Beurteilung technischer und patentrechtlicher Sachverhalte abschließend beantwortet werden können.¹²¹ Zu der erkennbar fehlerhaften Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren muss außerdem hinzukommen, dass dem Patentinhaber ein außergewöhnlicher Nachteil droht, wenn er bis zur Rechtsmittelentscheidung im Rechtsbestandsverfahren daran gehindert wird, seine Verbotungsrechte durchzusetzen.¹²² Dies bedarf regelmäßiger eines substantiierten Sachvortrags und der Glaubhaftmachung durch den Antragsteller.¹²³

Im Rahmen der Interessenabwägung ist auch die Restlaufzeit des Patents zu berücksichtigen. Es ist ein Gesichtspunkt, der für den Erlass der Unterlassungsverfügung spricht, wenn die Laufzeit nur noch wenige Monate beträgt.¹²⁴ Umgekehrt rechtfertigt jedoch eine noch verhältnismäßig lange Schutzdauer des Patents nicht die Annahme, der Patentinhaber müsse Verletzungshandlungen bis zur Entscheidung in einem Klageverfahren dulden.¹²⁵ Auch eine Preisunterbietung durch die beanstandete Ausführung im Vergleich zum patentgemäßen Produkt des Antragstellers kann für den Erlass der einstweiligen Verfügung sprechen.¹²⁶ Gerade bei Patentstreitigkeiten um Generika kann zu berücksichtigen sein, dass der Markteintritt eines Generikaherstellers für den Patentinhaber einen Preisverfall bedeutet, wohingegen ein möglicher Schaden des Generikaherstellers vorzugsweise durch Ersatzleistungen ausgeglichen werden kann.¹²⁷ Dies soll auch gelten, wenn eine mögliche Patentverletzung nur unter den erweiterten Voraussetzungen der Äquivalenzlehre angenommen werden kann.¹²⁸ Es wird sogar vertreten, dass bei Verletzungshandlungen von Generikaunterneh-

113 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR 2015, 509; LG Düsseldorf, 20.12.2016, 4 c O 56/16 Rdn. 115.

114 LG Düsseldorf, 6.10.2016, 4 b O 40/16 Rdn. 69; vgl. auch OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR 2015, 509.

115 LG Düsseldorf, 6.10.2016, 4 b O 40/16 Rdn. 69.

116 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR 2015, 509; LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 144.

117 LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 146; OLG Düsseldorf, 21.1.2016, I-2 U 48/15 Rdn. 133.

118 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt. 2011, 193; LG München I, 18.8.2017, 7 O 11152/17.

119 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt. 2011, 193.

120 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt. 2011, 193.

121 OLG Düsseldorf, 29.5.2008, I-2 W 47/07 Rdn. 45, Mitt. 2008, 327.

122 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt. 2011, 193.

123 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt. 2011, 193.

124 LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 27/17 Rdn. 165; vgl. auch OLG München, 6.11.1997, 6 U 4477/97 Rdn. 7, Mitt. 1999, 223.

125 LG Düsseldorf, 22.12.2016, 4 a O 103/16 Rdn. 208.

126 LG Düsseldorf, 18.7.2017, 4 a O 66/17 Rdn. 172.

127 LG München I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 125, PharmR 2016, 432.

128 LG München I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 125, PharmR 2016, 432; a.A. OLG Hamburg, 19.4.2001, 3 U 231/00 Rdn. 30, GRUR-RR 2002, 244, das meint, die Feststellung einer äquivalenten Verletzung lasse sich im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in der Regel nicht mit dem erforderlichen hohen Grad von Zuverlässigkeit feststellen.

men regelmäßig ein Sachverhalt vorliege, der es rechtfertige, von dem Erfordernis einer dem Antragsteller günstigen streitigen Entscheidung im Verfahren über den Rechtsbestand abzusehen.¹²⁹

3. Die Berechtigung des Unterlassungsantrags

Was die Frage der Berechtigung des Unterlassungsantrags in der Sache anbelangt, kann zunächst auf die betreffenden Ausführungen dazu verwiesen werden, was im Falle der Unterlassungsklage zu prüfen ist und welche Einwendungen in Betracht kommen.

Im Verfahren auf Erlass der Unterlassungsverfügung muss nach ständiger Rechtsprechung die Frage, ob der Antragsteller Unterlassung verlangen kann, im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sein, dass nicht ernstlich zu erwarten ist, dass das Verbot in einem etwaigen nachfolgenden Klageverfahren revidiert wird.¹³⁰ Es ist insbesondere erforderlich, dass das Gericht auf hinreichend sicherer Grundlage zu der Entscheidung in der Lage ist, dass eine Patentverletzung vorliegt. Hierfür müssen Tatsachen glaubhaft gemacht werden, die eine Beurteilung des Schutzbereichs und der Verletzungsform ermöglichen.¹³¹

Die Unterlassungsverfügung kommt danach vornehmlich in Betracht, wenn die Beurteilung der Verletzungsfrage im Einzelfall keine Schwierigkeiten macht, insbesondere weil der geschützte Gegenstand verhältnismäßig einfach und überschaubar konstruiert ist und die Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform sowie die Verwirklichung der Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs wenn nicht unstrittig, so doch ohne ernsthafte Schwierigkeiten feststellbar sind.¹³²

Obwohl die Auslegung des geltend gemachten Patentanspruchs eine Rechtsfrage ist, kann gerade auch ihrerwegen der Erlass der einstweiligen Verfügung scheitern, nämlich dann, wenn sich die Sicht des Fachmanns und die insoweit maßgeblichen tatsächlichen Umstände an Hand des Vorbringens der Parteien dem Gericht nicht so erschließt, dass eine andere Bewertung als unwahrscheinlich angesehen werden kann.

Besonders problematisch sind die Fälle, in denen der Antragsteller die angegriffene Ausführung als äquivalente Verwirklichung der Lehre des Patentanspruchs beanstandet.¹³³ Bisweilen wird sogar vertreten, die Feststellung einer äquivalenten Verletzung lasse sich im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in der Regel nicht mit dem erforderlichen hohen Grad von Zuverlässigkeit feststellen.¹³⁴

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass der Erlass einer Unterlassungsverfügung durch Beschluss oder durch Urteil bzw. eine Aufrechterhaltung der durch Beschluss ergangenen einstweiligen Verfügung regelmäßig

nur in Betracht kommt, wenn die Verletzung und der Rechtsbestand eindeutig sind.

4. Die Vollstreckbarkeit

Das Gesetz sieht im Falle einer einstweiligen Verfügung keine Sicherheitsleistung durch den Antragsteller vor. Es liegt aber im Ermessen des Verletzungsgerichts, ob es die Vollstreckung der Unterlassungsverfügung von einer vorherigen Sicherheitsleistung des Antragstellers abhängig macht. Nach einer Auffassung (München) ist eine solche Anordnung nur als notwendig anzusehen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen oder konkret vorgetragen sind, dass ein etwaiger Schadenersatzanspruch nicht realisiert werden könnte, der dem Antragsgegner von Gesetzes wegen zusteht, wenn sich das Verbot in einem meist nachfolgenden Klageverfahren als unberechtigt erweist.¹³⁵ Andere Gerichte (Düsseldorf) ordnen die Sicherheitsleistung regelmäßig an. Weil wegen der eingeschränkten Erkenntnismöglichkeiten im Eilverfahren nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich die einstweilige Verfügung in einem nachträglichen Klageverfahren als ungerechtfertigt erweise und der Antragsteller Schadenersatz leisten müsse, könne die Vollziehung einer Unterlassungsverfügung wegen Patentverletzung keinen geringeren Anforderungen unterliegen als die Vollstreckung eines auf Klage ergangenen erstinstanzlichen Unterlassungsurteils.¹³⁶ Nach einer dritten Meinung (Mannheim) hängt die Anordnung von einer Würdigung aller Umstände des Einzelfalls ab, insbesondere vom Grad der Klärung der Verletzungs- und der Rechtsbestandsfrage sowie von den absehbaren Vollziehungsfolgen.¹³⁷

Die Unterlassungsverfügung muss binnen einer Frist von einem Monat durch den Antragsteller dem Antragsgegner zugestellt werden. Im Falle einer Beschlussverfügung beginnt die Frist, sobald das Gericht dem Antragsteller den Beschluss zugestellt hat, ansonsten mit der Verkündung des Urteils. Wenn die Vollstreckung der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung des Antragstellers abhängig gemacht ist, muss innerhalb der Monatsfrist auch die Sicherheit erbracht und dies dem Antragsgegner nachgewiesen werden. Wenn die Frist versäumt wird, verliert die einstweilige Verfügung von Gesetzes wegen ihre Wirkung.

Der Antragsgegner kann von dem Antragsteller verlangen, dass dieser die Rechtmäßigkeit der erlassenen Unterlassungsverfügung im Klagewege überprüfen lässt. Erhebt der Antragsteller diese Klage nicht, wird auf Antrag des Antragsgegners die einstweilige Verfügung aufgehoben. Erweist sich der Erlass der einstweiligen Verfügung im Klageverfahren als unberechtigt, schuldet der Antragsteller dem Antragsgegner Schadenersatz.

129 OLG Düsseldorf, 17.1.2013, I-2 U 87/12 Rdn. 67, GRUR-RR 2013, 236; LG Hamburg, 2.4.2015, 327 O 67/15 Rdn. 126.

130 OLG Düsseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 46, Mitt. 2011, 193; OLG Karlsruhe, 8.7.2009, 6 U 61/09 Rdn. 21, GRUR-RR 2009, 442; OLG Braunschweig, 21.12.2011, 2 U 61/11 Rdn. 34, GRUR-RR 2012, 97; LG Düsseldorf, 6.10.2016, 4 b O 40/16 Rdn. 67; LG Düsseldorf, 21.6.2016, 4 c O 20/16 Rdn. 96; LG Mannheim, 29.10.2010, 7 O 214/10 Rdn. 21.

131 LG Düsseldorf, 21.6.2016, 4 c O 20/16 Rdn. 96.

132 LG Mannheim, 23.12.2005, 7 O 282/05 Rdn. 35.

133 Vgl. LG Düsseldorf, 21.4.2015, 4 b O 10/15 Rdn. 81.

134 OLG Hamburg, 19.4.2001, 3 U 231/00 Rdn. 30, GRUR-RR 2002, 244; a.A. LG München I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 125, PharmR 2016, 432.

135 LG München I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 126.

136 OLG Düsseldorf, 19.2.2016, I-2 U 54/15 Rdn. 85.

137 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 77 f., GRUR-RR 2015, 509.