



Mandanteninformation | Mai 2022

**EINSTWEILIGE VERFÜGUNG IM PATENTVERLETZUNGS-
VERFAHREN: EUGH KIPPT BISHERIGE PRAXIS DER
DEUTSCHEN OBERLANDESGERICHE**

**EUGH: ERSTATTUNG DER PATENTANWALTSGEBÜHREN IN
DEUTSCHEN KENNZEICHENSTREITSACHEN VERSTÖßT IN
DERZEITIGER PRAXIS GEGEN UNIONSRECHT**

**JULIA BITTNER VERSTÄRKT DAS ANWALTSTEAM VON
PRINZ & PARTNER SEIT DEM 1. APRIL 2022**

von Thomas Heydenreich, Jochen Sties und Sebastian Kroher

Einstweilige Verfügung im Patentverletzungsverfahren: EuGH kippt bisherige Praxis der deutschen Oberlandesgerichte

Der Weg zum Erhalt einer einstweiligen Verfügung (EV) im Patentverletzungsverfahren wird für Patentinhaber wieder einfacher: Gemäß der Entscheidung des EuGH vom 28. April 2022 (C-44/21) ist es für den Erlass einer EV aufgrund einer Patentverletzung nicht zwingend notwendig, dass das geltend gemachte Patent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.

Zum Hintergrund des Verfahrens

Eine der Voraussetzungen für den Erlass einer EV ist es, dass das Gericht keine Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des durchzusetzenden Patents hat. Viele Jahrzehnte war es üblich, dass allein die Erteilung des Patents die Vermutung begründete, dass das Patent rechtsbeständig ist – jedenfalls wenn kein relevanterer Stand der Technik bekannt war als der, der im Prüfungsverfahren berücksichtigt wurde.

Diese Praxis änderte sich im Jahr 2010, als das OLG Düsseldorf als erstes deutsches Gericht in seiner Entscheidung „Harnkatheterset“ (I-2 U 126/09) ausführte, dass die Erteilung des Patents durch das Patentamt nicht ausreichend sei, damit auf seiner Grundlage eine EV erlassen werden kann. Vielmehr könne die Rechtsbeständigkeit nur dann als gegeben angenommen werden, „wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat“. Nach kontroverser Diskussion schloss sich auch das OLG München Ende 2019 dieser Linie an.

In Folge dieser Entscheidungspraxis wurden Patentinhabern vor den erstinstanzlich zuständigen Patentstreitkammern der Landgerichte nun einige Steine in den Weg gelegt, um eine EV zu erwirken. Falls kein Wettbewerber einen Einspruch gegen das Patent eingelegt und auch keine Nichtigkeitsklage angestrengt hatte, konnte der Patentinhaber aus seinem Patent normalerweise keine EV erhalten.

Anfang 2021 nahm die 21. Zivilkammer des LG München einen Fall zum Anlass, dem EuGH mit einem Vorlagebeschluss (21 O 16782/20) die Frage zu stellen, ob diese von den Oberlandesgerichten zusätzlich aufgestellte Hürde mit der Europäischen Richtlinie 2004/48/EG vereinbar sei, speziell mit Artikel 9 (1) dieser Richtlinie, in der geregelt ist, dass ein Patentinhaber sein Patent gegen einen Patentverletzer mit einstweiligen Maßnahmen durchsetzen kann (siehe zuletzt unser Informationsschreiben vom Januar 2021, abrufbar unter https://www.prinz.eu/fileadmin/Newsletter/Mandanteninformation_Januar_2021.pdf).

Im konkreten Fall kam die 21. Zivilkammer zur vorläufigen Einschätzung, dass das von der Antragstellerin geltend gemachte Patent, welches gerade erst erteilt worden war, sowohl verletzt als auch rechtsbeständig sei. Durch die Entscheidungspraxis des OLG München sah sich die Kammer jedoch daran gehindert, eine EV zu erlassen, obwohl sie eine andere Auslegung der Richtlinie als richtig ansah.

Der EuGH schloss sich nun den Zweifeln der 21. Zivilkammer an und kassierte die zusätzlichen Erfordernisse für den Erlass einer EV ein.

Zu den Entscheidungsgründen

Der EuGH gelangte zum Schluss, dass die bisherige Praxis der deutschen Oberlandesgerichte ein zusätzliches Erfordernis zum Erlangen einstweiligen Rechtsschutzes darstellt. Solche Erfordernisse sind jedoch in der Richtlinie 2004/48/EG gerade nicht vorgesehen und nehmen Artikel 9 (1) der Richtlinie jede praktische Wirksamkeit.

Insbesondere stellt der EuGH auf die Ziele der Richtlinie ab, wonach ein einheitliches und hohes Mindestschutzniveau für geistiges Eigentum verwirklicht werden soll. Der EuGH weist in seiner Entscheidung auch explizit darauf hin, dass für angemeldete europäische Patente ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Erteilung zunächst eine Vermutung der Gültigkeit gilt und somit der Schutz, den das Patent bietet, in vollem Umfang gewährleistet sein muss.

Als Maßnahmen zum Interessenausgleich der beteiligten Parteien wird im Urteil auf die in der Richtlinie bereits angelegten Instrumente verwiesen. Demnach kann

- eine Frist zum Erheben einer Verletzungsklage in der Hauptsache nach Erlass der EV gesetzt,
- eine angemessene Kautions- oder Sicherheitsleistung gefordert und
- ein Anspruch auf Schadensersatz geltend gemacht werden, sollte sich das Patent als doch nicht rechtsbeständig erweisen.

Auswirkungen des Urteils

Es ist davon auszugehen, dass EVs nun wieder häufiger erlassen werden. Ob die Gerichte nun einen Interessenausgleich herbeiführen zwischen schneller Rechtsdurchsetzung für den Patentinhaber und dem Schutz des Wettbewerbers vor zumindest zeitweiligem Verdrängen vom Markt aufgrund nicht rechtsbeständiger Patente, bleibt abzuwarten. In diesem Fall könnten die vom EuGH genannten Instrumente, wie eine hohe Sicherheitsleistung, einem Interessenausgleich dienen.

Erfreulich ist, dass es nun für Patentinhaber leichter sein dürfte, eine EV gegen einen Wettbewerber zu erwirken, der ein Patent verletzt, da nicht mehr pauschal ein vorge-schaltetes Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abgewartet werden muss.



FRAGEN?

Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei allen Fragen zum Vorgehen gegen Wettbewerber, die Ihre Patente verletzen. Hierfür stehen Ihnen Thomas Heydenreich und Jochen Sties gerne per E-Mail unter t.heydenreich@prinz.eu oder j.sties@prinz.eu sowie telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-0 zur Verfügung.



EuGH: Erstattung der Patentanwaltsgebühren in deutschen Kennzeichenstreitsachen verstößt in derzeitiger Praxis gegen Unionsrecht

Die Frage, ob in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes neben den Kosten des Rechtsanwalts auch die Kosten eines Patentanwalts erstattungsfähig sind, beschäftigt die Gerichte schon seit geraumer Zeit. Dies ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass der aktuelle Rechtsstreit zu dieser Frage die Bezeichnung „Kosten des Patentanwalts VI“ trägt.

Das Markengesetz sieht vor, dass in Kennzeichenstreitsachen die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts automatisch erstattungsfähig sind. Eine Prüfung, ob die Hinzuziehung des Patentanwalts für den konkreten Fall erforderlich war, findet nicht statt.

Zudem ließen manche Gerichte für den Nachweis der angefallenen Patentanwaltskosten bereits eine einfache Versicherung des Rechtsanwalts genügen. Dies hatte zur Folge, dass oftmals Kosten ersetzt werden mussten, obwohl de facto kein Patentanwalt an dem Rechtsstreit mitgewirkt hatte.

Diese Regelung hat der EuGH nun gekippt (Urteil vom 28. April 2022, Az. C-531/20 – NovaText GmbH ./ . Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

Der Gerichtshof stellte zunächst allgemein fest, dass es den Mitgliedstaaten nicht erlaubt ist, eine bestimmte Kostenkategorie der gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit und Angemessenheit zu entziehen.

Die regelmäßige Auferlegung der Patentanwaltskosten führe dazu, dass Gerichtsverfahren unnötig kostspielig werden. Die Gefahr, im Fall des Unterliegens Prozesskosten in erheblicher Höhe tragen zu müssen, könnte Schutzrechtsinhaber von der Durchsetzung ihrer Rechte abhalten.

Weiterhin sieht der Gerichtshof die Gefahr der missbräuchlichen Rechtsausübung, da manche Gerichte – wie oben beschrieben – geringe Hürden für den Nachweis der angefallenen Patentanwaltskosten aufstellen.

Die deutsche Regelung, so der EuGH, verstoße daher gegen Unionsrecht.

Es bleibt nun abzuwarten, wie die deutschen Gerichte und der deutsche Gesetzgeber das EuGH-Urteil umsetzen.

Entweder werden Patentanwaltskosten in Kennzeichenstreitsachen generell nicht mehr erstattungsfähig sein, oder es wird zukünftig immer ein Nachweis über die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwalts verlangt werden.

Bereits jetzt findet eine Prüfung der Erforderlichkeit statt, wenn ein Markeninhaber die Kosten eines Patentanwalts für die Mitwirkung an einem außergerichtlichen Abmahn-schreiben erstattet verlangt – und in der Regel wird die Erforderlichkeit verneint.

Es ist also absehbar, dass es in Zukunft sehr schwer werden wird, die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts erstattet zu bekommen. Denn in den meisten Kennzeichenstreitsachen ist die Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt tatsächlich nicht erforderlich.

Das Kostenrisiko in Kennzeichenstreitsachen wird sich dementsprechend reduzieren. Dies heißt aber auch, dass der Markeninhaber, der einen Rechtsstreit gewinnt, nur die Rechtsanwaltsgebühren erstattet verlangen kann.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu dem obigen Thema haben, steht Ihnen Sebastian Kroher gerne per E-Mail unter s.kroher@prinz.eu oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-129 zur Verfügung.

Julia Bittner verstärkt das Anwaltsteam von Prinz & Partner seit dem 1. April 2022

Frau Bittner erweitert seit dem 1. April 2022 das Münchner Büro von Prinz & Partner als spezialisierte Rechtsanwältin für alle Angelegenheiten im Marken-, Design-, Urheber- sowie Wettbewerbsrecht.

Die letzten zehn Jahre beriet sie nationale wie internationale Mandanten als Rechtsanwältin einer der größten deutschen IP-Boutiquen.

Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität München sowie einem Auslandssemester mit Spezialisierung „Intellectual Property Law“ an der Harvard University, USA, schloss Frau Bittner ihr Referendariat mit Stationen in der IP-Abteilung einer großen internationalen Kanzlei in Frankfurt a.M. und der Auslandshandelskammer der IHK in London ab. Im Anschluss absolvierte Frau Bittner den Master „Intellectual Property Law“ an der University of Manchester, Großbritannien.

Julia Bittner ist Mitglied in den IP-Vereinigungen GRUR und ECTA.



KONTAKTDATEN

Julia Bittner, LL.M.

Rechtsanwältin

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-129

Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211

j.bittner@prinz.eu

Prinz & Partner mbB
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu