

# Newsletter Ausgabe 5/2022

---

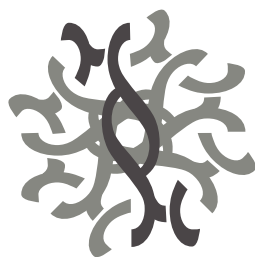
Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 29. April 2022

EuGH verwirft „Harnkatheterset“-Rechts-  
sprechungslinie der deutschen Gerichte – einstwei-  
lige Verfügungen aus Patenten auch ohne vorheriges  
streitiges Verfahren möglich

---

Diskussion über Veröffentlichungspraxis des Einheit-  
lichen Patentgerichts

---



M I C H A L S K I • H Ü T T E R M A N N  
P A T E N T A N W Ä L T E

# EuGH verwirft „Harnkatheterset“-Rechtsprechungslinie der deutschen Gerichte – einstweilige Verfügungen aus Patenten auch ohne vorheriges Streitiges Verfahren möglich

In einer spektakulären [Entscheidung](#)<sup>1</sup> ist der Europäische Gerichtshof der Vorlage des LG München<sup>2</sup> gefolgt und hat geurteilt, dass Rechtsprechung, gemäß der es für die Gewährung einer einstweiligen Verfügung eines zuvorigen Streitigen Verfahrens bedürfe, nicht mit der Durchsetzungsrichtlinie vereinbar sei.

Spektakulär ist sie nicht zuletzt deshalb, weil die Entscheidung anders als üblich im beschleunigten Verfahren erging, also unter Umgehung des normalen Verfahrens, bei dem zuerst eine Stellungnahme des Generalanwalts ergeht. Seit Vorlage des LG München sind dann auch nur ca. 15 Monate vergangen.

Diese Entscheidung wirft die bisherige Linie der deutschen Gerichte, angefangen mit der „Harnkatheterset“-Entscheidung und weiteren Entscheidungen des LG/OLG Düsseldorf,<sup>3</sup> dem sich nachher auch die Gerichte in Mannheim/Karlsruhe<sup>4</sup> und München<sup>5</sup> angeschlossen hatten und wonach es für die Gewährung einer einstweiligen Verfügung eines vorab erfolgreich durchlaufenen Streitigen Verfahrens oder zumindest anderen Anzeichen dafür, dass die Rechtsbeständigkeit des Patents außer Frage steht, bedarf, über den Haufen.

In seiner Begründung führt der EuGH aus, dass es gemäß dem zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie Ziel derselben sei, *„dass mit ihr die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten einander angenähert werden sollen, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten.“*<sup>6</sup>

Zwar könnten einzelne Mitgliedsstaaten für Schutzrechtsinhaber stärkere Maßnahmen vorsehen, jedoch nicht schwächere. Dies sei im vorliegenden Fall aber gegeben, denn:

*„Ein innerstaatliches Verfahren, mit dem jede Verletzung eines bestehenden Rechts des geistigen Eigentums unverzüglich beendet werden soll, wäre wirkungslos und würde somit das Ziel eines hohen Schutzniveaus für geistiges Eigentum verfehlen, wenn seine Anwendung einem Erfordernis unterläge, wie es durch die*

Prof. Dr. Aloys Hüttermann ist Sprecher auf der 2022er [IPO European Conference](#) am 10. Juni 2022 in München auf einer Session betreffend die Regel 30 der Verfahrensregeln des Einheitlichen Patentgerichts.

<sup>1</sup> EuGH Entscheidung vom 28. April 2022, C-44/21

<sup>2</sup> S. unser Newsletter [2/2021](#), Vorlage des LG München in der 21 O 16782/20 vom 19. Januar 2021, GRUR 2021, 466

<sup>3</sup> OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – **Harnkatheterset**, s. a. **Böhler**, GRUR 2011, 965 sowie OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.9.2010 – I-2 U 47/10 – **Gleitsattelscheibenbremse II, Kritik daran bei Wenzel**, Mitt. 2016, 481

<sup>4</sup> OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 509 – **Ausrüstungssatz**

<sup>5</sup> OLG München, Urteil vom 12. Dezember 2019 - Az. 2 U 4009/19 – **Leiterklemme**

<sup>6</sup> Rdn 37 der Entscheidung

[...] nationale Rechtsprechung [welche ein zuvor durchlaufenes Streitiges Verfahren fordert] aufgestellt wird.<sup>7</sup>

Der EuGH weist<sup>8</sup> darauf hin, dass die Durchsetzungsrichtlinie zahlreiche Maßnahmen vorsieht, die einem Missbrauch eines Antrags auf einstweilige Verfügung entgegenwirken, nämlich

- die Möglichkeit, den Patentinhaber in die Hauptsache zu zwingen,
- die Auferlegung von Sicherheitsleistungen, sowie
- der Erlass von Schadenersatz, sollte die einstweilige Verfügung im Nachhinein aufgehoben werden.

All dies ist nach Meinung des EuGH ausreichend, um einen Missbrauch zu verhindern.

Im Ergebnis wird somit eine mehr als zehn Jahre andauernde Praxis der deutschen Instanzgerichte aufgehoben. Zwar haben einzelne Gerichte, auch die Düsseldorf Gerichte,<sup>9</sup> schon zuvor nicht immer ein Streitiges Verfahren als Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung gefordert, die Hürde war aber meist nahezu unüberwindbar, wenn dies nicht der Fall war. Ob und wieweit dies zu einer großzügigeren Gewährung von einstweiligen Verfügungen aus Patenten führen wird, bleibt aber abzuwarten.

Von großer Bedeutung ist die Entscheidung auch für das Einheitspatentsystem, ist doch in der derzeitigen Fassung der Regel 209 vorgesehen, dass das Gericht bei seiner Entscheidung, ob eine einstweilige Verfügung aus einem Patent gewährt wird, berücksichtigen soll, ob „das Patent in einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt aufrechterhalten worden oder Gegenstand eines Verfahrens vor einem anderen Gericht gewesen ist.“ (Regel 209.2)

Da gemäß Art. 20 EPGÜ europäisches Recht Vorrang hat, ist diese Passage nunmehr bis zu einer möglichen Bedeutungslosigkeit entschärft und es würde sich anbieten, diese in der endgültigen Fassung der Verfahrensregeln gänzlich zu streichen.

## Diskussion über Veröffentlichungspraxis des Einheitlichen Patentgerichts

Im Zuge der Fertigstellung der Verfahrensregeln des Einheitlichen Patentgerichts ist eine Diskussion über eine mögliche Neufassung der Regel 262 entbrannt.

Bisher sieht Regel 262 vor, dass grundsätzlich alle Eingaben, Anordnungen und Entscheidungen des Gerichts öffentlich sind, es sei denn, dass eine Partei be-

---

<sup>7</sup> Rdn 40 der Entscheidung

<sup>8</sup> Rdn 44-47 der Entscheidung

<sup>9</sup> Beispiele sind z. B. LG Düsseldorf, Urteil vom 8.5.2014, 4a O 65/13 (nicht veröffentlicht), in dem ein italienisches Privatgutachten anerkannt wurde sowie das Verfahren aus dem Gebrauchsmuster 20 2007 019 528 U1, s. <http://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2015/06/gebrauchsmuster-ampersand-setzt-fuer-hettich-einstweiliges-verfuegung-durch&/tr>

antrag, bestimmte Passagen von der Akteneinsicht auszunehmen:

*„[...]written pleadings, written evidence, decisions and orders lodged at or made by the Court and recorded by the Registry shall be available to the public, unless a party has requested that certain information be kept confidential and provided specific reasons for such confidentiality.“<sup>10</sup>*

Hierzu war ein Verfahren vorgesehen, wonach insbesondere bei eigenen Eingaben die jeweilige Partei zwei Fassungen, nämlich einmal eine vollständige und eine für die Akteneinsicht bestimmte, geschwärzte oder anderweitig bearbeitete Fassung vorlegen sollte. Auf Antrag eines beliebigen Dritten würde dann geprüft, ob Akteneinsicht in die vollständige Fassung gewährt werden sollte.<sup>11</sup>

Nunmehr wurde bekannt,<sup>12</sup> dass eine Änderung der Regel vorgesehen sei, wonach Urteile auf Antrag anonymisiert werden sollen, die entsprechende Passage soll lauten:

*„[decision and orders] shall be available to the public, upon reasoned request to the Registry following, where applicable, anonymisation of personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679.“*

Begründung ist, dass seit der letzten Fassung der Verfahrensregeln die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist und aufgrund des Vorrangs des europäischen Rechts gemäß Art. 20 EPGÜ die Regeln darauf Rücksicht zu nehmen hätten.

Ein Streit ist nunmehr entbrannt, was insbesondere die Worte „upon reasoned request“ (= auf begründeten Antrag) zu bedeuten haben – bedeutet dies, dass Urteile grundsätzlich nur noch nach begründetem Antrag veröffentlicht werden sollen? Das Vorbereitende Komitee hat versucht, hier die Wogen zu glätten und tatsächlich lässt sich die entsprechende Passage – von der noch gar nicht sicher ist, ob sie wirklich in die Regeln aufgenommen wird – auch so lesen, dass nur die Anonymisierung auf Antrag erfolgen soll, andernfalls wird das Urteil nichtanonymisiert veröffentlicht. Angemerkt sei, dass eine Regel 262A in Planung ist, wonach in Ausnahmefällen

#### Vorbereitungskurs für den C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung

Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, bietet unsere Kanzlei 2022 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Donnerstag/Freitag, den 24./25. November, sowie Samstag/Sonntag, den 10./11. Dezember 2022 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Kaistraße 16A statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Prof. Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter [eqe@mhpatent.de](mailto:eqe@mhpatent.de) möglich.

<sup>10</sup> Regel 262.1

<sup>11</sup> Regel 262.2 – 262.6

<sup>12</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/upc-member-states-must-commit-to-maximum-transparency-of-judgments/>

bestimmte Inhalte einer Eingabe nicht nur von der Öffentlichkeit ausgeschlossen, sondern sogar der Gegenseite vorenthalten werden können, so dass echte „in-camera-Verfahren“ möglich werden, bei der nur die Vertreter einer Seite vollständig informiert werden.<sup>13</sup>

Am Ende wird abzuwarten sein, wie die Gerichtspraxis ist. Die Diskussion über diesen Aspekt zeigt aber, dass die eminente Bedeutung des Einheitlichen Patentgericht inzwischen von mehr und mehr interessierten Kreisen erkannt wird. Die Verabschiedung der endgültigen Fassung der Verfahrensregeln wird für Juli 2022 erwartet.

## In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

### Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner  
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21  
**D-40221 Düsseldorf**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2  
**D-45147 Essen**  
Tel +49 201 271 00 703  
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6  
**D-81379 München**  
Tel +49 89 7007 4234  
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10  
**D-60549 Frankfurt a.M.**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

<sup>13</sup> Tilmann in Tilmann/Plassmann Regel 262A für den Text und eine Diskussion, s.a. Hüttermann GRUR Int 2019, 1148