

# Düsseldorfer Patentrechtstage

2024

Jan Busche und Peter Meier-Beck (Hrsg.)



## **Düsseldorfer Patentrechtstage 2024**

**14. und 15. März**

Jan Busche und Peter Meier-Beck

(Hrsg.)

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Düsseldorf 2024

**Herausgeber:** Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP),  
Düsseldorf  
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

**V.i.S.d.P.:** Prof. Dr. Jan Busche

**Adresse:** Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz,  
Heinrich-Heine-Universität,  
Universitätsstrasse 1  
40225 Düsseldorf

**Internet:** [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)

**E-Mail:** [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)

## **Vorwort**

### **22. Düsseldorfer Patentrechtstage 2024**

Im Mittelpunkt der 22. Düsseldorfer Patentrechtstage standen das Europäische Patentsystem und die ersten Erfahrungen mit der Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts. Hierzu referierten Vertreter und Vertreterinnen aus der Praxis zu den ersten Erkenntnissen nach fast einem Jahr seit dem offiziellen Arbeitsbeginn des EPG am 1. Juni 2023 und der vorgelagerten „Sunrise Period“. Auch der zweite Themenblock des ersten Tagungstages widmete sich den aktuellen Entwicklungen im Patentrecht. So wurde der traditionelle „Bericht aus Berlin“ um ein „Spotlight aus Luxemburg“ ergänzt und die Verordnungsvorschläge zu ergänzenden Schutzzertifikaten vor- und dargestellt. Hieran schloss sich der nachmittägliche Workshop an, bei dem aus unterschiedlichen Blickwinkeln der Praxis die zentrale Frage diskutiert wurde, ob eine EU-Verordnung das weiterhin bestehende Problem der standardessentiellen Patente lösen kann.

Der zweite Veranstaltungstag stand wie gewöhnlich im Zeichen der deutschen und europäischen Entscheidungspraxis. Dazu wurden die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA sowie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht und diejenige der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen beleuchtet. Erstmals wurde auch die Rechtsprechung des EPG in die Vortragsreihe der Entscheidungspraxis aufgenommen

und fand großen Zuspruch. Am 14. und 15. März begrüßten die Veranstalter knapp 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der vorliegende Tagungsband enthält Beiträge, die sich auf die während der Tagung behandelten Themen beziehen, und eine zusammenfassende Darstellung des Tagungsverlaufs.

Die nächsten Düsseldorfer Patentrechtstage sind für den 13. und 14. März 2025 geplant.

Die Herausgeber danken Herrn Felix Braun für die umsichtige redaktionelle Betreuung der Manuskripte.

Düsseldorf, im Juni 2024

Jan Busche

Peter Meier-Beck

## **Inhaltsverzeichnis**

**Vorwort .....3**

RONNY THOMAS

**Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG ....7**

BETTINA WANNER

**EU-Verordnungsvorschläge für ergänzende Schutzzertifikate .....20**

PATRICIA ROMBACH

**EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts .....30**

KLAUS BACHER

**Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht .....67**

CAMAN DERAKHSHAN

**Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs .....113**

CAMAN DERAKHSHAN

**Rechtsprechung des OLG Karlsruhe .....123**

CAMAN DERAKHSHAN

**Aktuelle Rechtsprechung des LG Düsseldorf in Patentverletzungssachen .....127**

JAKOV GERBER

**EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts... 139**

JAKOV GERBER

**Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern  
des EPA ..... 145**

TOM LINGE

**Standardessentielle Patente: Kann eine EU-Verordnung  
zur Befriedigung der Rechtspraxis beitragen? ..... 154**

LARS WASNICK

**Spotlight – Rechtsentwicklung im Patentrecht..... 158**

LARS WASNICK

**Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsord-  
nung des EPG..... 169**

RONNY THOMAS

## **Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG**

Das Einheitliche Patentgericht hat am 1.6.2023 seine Tätigkeit aufgenommen. Auch wenn seitdem erst ein Jahr vergangen ist, lassen sich bereits erste Tendenzen erkennen, wie das Einheitliche Patentgericht bestimmte, immer wiederkehrende prozessuale Situationen handhabt. Dies soll im Folgenden am Beispiel des Umgangs mit Fristverlängerungsanträgen, der Verfahrenstrennung sowie dem Schutz vertraulicher Informationen durch die Lokalkammer Düsseldorf dargestellt werden.

### **A. Umgang mit Fristverlängerungsanträgen**

Gemäß R. 9 Abs. 3 der Verfahrensordnung können Fristen auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag einer Partei verlängert oder auch verkürzt werden. Bemerkenswert ist dabei, dass eine Verlängerung von Fristen auch rückwirkend möglich ist.<sup>1</sup>

#### **I. Fristenregime nach der Verfahrensordnung**

Anders als in der deutschen Zivilprozessordnung sind die bei der Einreichung von Schriftsätzen zu beachtenden Fristen weitgehend

---

<sup>1</sup> Vgl. Regel 9 Abs. 3 (a) VerfO.

## Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

bereits in der Verfahrensordnung normiert: So ist die Klageerwid-  
derung innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Klage-  
schrift einzureichen.<sup>2</sup> Für die Einreichung der Replik sowie der  
Duplik stehen der betreffenden Partei jeweils zwei Monate zur  
Verfügung, soweit sich die Beklagtenseite – wie derzeit im Regel-  
fall – für die Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage entschieden  
hat.<sup>3</sup> Wird keine der Fristen verlängert, ist bei Ausschöpfung aller  
Möglichkeiten (Verletzungsklage, Nichtigkeitswiderklage und  
Änderungsantrag) bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens  
ein Zeitraum von 9 Monaten zu veranschlagen.

### **II. Umgang mit Fristverlängerungsanträgen**

Hat der Richter davon ausgehend über einen Fristverlängerungsan-  
trag der Parteien zu entscheiden, darf er die Präambel der Verfah-  
rensordnung<sup>4</sup> nicht aus dem Blick verlieren. Danach ist das Ver-  
fahren so zu führen, dass die letzte mündliche Verhandlung zur  
Verletzung und zur Rechtsgültigkeit in der ersten Instanz norma-  
lerweise innerhalb eines Jahres stattfinden kann. Da die Fallbear-  
beitung gemäß dieser Zielsetzung zu organisieren ist, erscheint der  
Spielraum für Fristverlängerungen begrenzt.

---

<sup>2</sup> Vgl. R. 23 VerfO.

<sup>3</sup> Vgl. R. 23 (a), (b) und (e) VerfO.

<sup>4</sup> Dort Ziffer 7.

Soweit R. 9 Abs. 3 (a) VerfO die Möglichkeit der Fristverlängerung einräumt, ist davon nur zurückhaltend und ausschließlich in begründeten Ausnahmefällen Gebrauch zu machen. Wurde etwa die Klageschrift einschließlich der Anlagen in Papierform zugestellt und stand sie daher der Beklagten ab dem Zeitpunkt der Zustellung und unabhängig von möglichen Funktionsstörungen des Case Management Systems (CMS) jederzeit vollumfänglich zur Verfügung, lässt sich ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Einreichung einer Klageerwiderung nicht pauschal damit begründen, ein Zugriff auf das CMS sei „über einen längeren Zeitraum“ nicht möglich gewesen.<sup>5</sup> Demgegenüber kann eine Fristverlängerung gerechtfertigt sein, wenn sich die Klage gegen eine Vielzahl von im Ausland ansässigen Beklagten richtet, die Zustellung bisher nur in Bezug auf einzelne Beklagte realisiert werden konnte und sich nicht absehen lässt, wieviel Zeit die Zustellung an die übrigen Beklagten in Anspruch nehmen wird, wenn sich die in Bezug auf einzelne Beklagte bereits im Verfahren befindlichen Beklagtenvertreter im Gegenzug für eine geringfügige Fristverlängerung für alle Beklagten bestellen und die Klägerseite einer solchen Fristverlängerung zustimmt.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> UPC\_CFI\_363/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 19.01.2024.

<sup>6</sup> UPC\_CFI\_457/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 19.01.2024.

## Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

### **III. Sonderfall: Nichtigkeitswiderklage**

Grundsätzlich sind die Parteien gehalten, für ihre Eingaben die jeweils im CMS vorgesehenen Workflows zu verwenden. Obwohl eine eventuell zu erhebende Nichtigkeitswiderklage nach der Verfahrensordnung in der Klageerwiderung zur Verletzungsklage enthalten sein soll<sup>7</sup>, muss sie daher in dem durch das CMS bereitgestellten Workflow hochgeladen werden. Nur dann wurde sie ordnungsgemäß erhoben.<sup>8</sup> Hat die Beklagtenseite allerdings eine den Anforderungen von R. 25 Abs. 1 VerfO entsprechende Nichtigkeitswiderklage erhoben, kommt eine Verlängerung der Frist zur (ordnungsgemäßen) Erhebung der Nichtigkeitswiderklage unter zwei Voraussetzungen in Betracht: Der Beklagte muss (1) bereits vor Fristablauf einen ersten Versuch zur Erhebung der Nichtigkeitswiderklage in dem durch das CMS dafür vorgesehenen Workflow unternommen haben und (2) den Upload der Nichtigkeitswiderklage ohne schuldhaftes Verzögerung nach Fristablauf im korrekten Workflow nachgeholt haben.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Vgl. R. 25.1 VerfO.

<sup>8</sup> UPC\_CFI\_355/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 21.02.2024.

<sup>9</sup> UPC\_CFI\_355/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 21.02.2024.

## **B. Verfahrenstrennung**

Nach R. 302 VerfO kann das Gericht anordnen, dass von mehreren Klägern oder in Bezug auf mehrere Patente eingeleitete Verfahren in getrennten Verfahren verhandelt werden. R. 303 VerfO erstreckt die Möglichkeit der Verfahrenstrennung auf eine gegen mehrere Beklagten erhobene Klage. In beiden Konstellationen hat die Klägerseite im neuen Verfahren eine neue Gerichtsgebühr zu zahlen, sofern das Gericht nichts anderes bestimmt. Für eine solche Bestimmung dürfte allenfalls in Ausnahmefällen Raum und vor allem Anlass bestehen. Da die Verfahrensordnung kein Bündelungsgebot enthält, besteht insbesondere kein Anlass, denjenigen zu privilegieren, der mehrere Patente in einem Verfahren geltend macht und durch sein Vorgehen das Gericht erst zu einer, einen erheblichen Mehraufwand begründenden Verfahrenstrennung veranlasst.

Entscheidet sich das Gericht für eine Trennung der Verfahren, erlässt es eine Trennungsanordnung, in welcher es die Trennung ausspricht, einen Verfahrensteil dem neuen Verfahren zuweist, für sämtliche Verfahren einen neuen Streitwert festsetzt und die Klägerseite zur Zahlung weiterer Gerichtsgebühren auffordert.<sup>10</sup> Um die Abtrennung zu realisieren, ist es sodann aus technischen

---

<sup>10</sup> Vgl. beispielhaft UPC\_CFI\_363/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 04.12.2024.

## Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

Gründen notwendig, sämtliche Schritte im CMS nachzuvollziehen, die vor der Abtrennung bereits realisiert wurden. Die Klageschrift gilt im neuen Verfahren als an dem Tag zugestellt, an dem sie im Ausgangsverfahren zugestellt wurde. Dementsprechend gilt das neue Verfahren gilt ab dem Tag des Eingangs der Klageschrift des Ausgangsverfahrens als rechtshängig.<sup>11</sup>

### **C. Schutz vertraulicher Informationen**

Eines der Themen, welches die Lokalkammer Düsseldorf im ersten Jahr am meisten beschäftigt hat, ist der Schutz vertraulicher Informationen.

#### **I. Gesetzlicher Rahmen**

##### **1. Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen**

In diesem Zusammenhang gilt es sich zunächst in Erinnerung zu rufen, dass der im Abkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) sowie in der Verfahrensordnung normierte Geheimnisschutz im Lichte der Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen<sup>12</sup> zu sehen ist. Danach stellen die Mitgliedsstaaten sicher, dass die zuständigen Gerichte auf einen ordnungsgemäß begründeten Antrag einer Partei spezifische Maßnahmen treffen können, die

---

<sup>11</sup> Vgl. beispielhaft UPC\_CFI\_363/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 04.12.2024.

<sup>12</sup> Richtlinie (EU) 2016/943.

erforderlich sind, um die Vertraulichkeit eines Geschäftsgeheimnisses oder eines angeblichen Geschäftsgeheimnisses zu wahren, das im Laufe eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit dem rechtswidrigen Erwerb oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses genutzt oder auf das in diesem Rahmen Bezug genommen wird.<sup>13</sup> Dabei ist insbesondere die Möglichkeit vorzusehen, den Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten, die Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimnisse enthalten, ganz oder teilweise auf eine begrenzte Zahl von Personen zu beschränken.<sup>14</sup>

## **2. EPGÜ**

Damit korrespondierend kann das Gericht nach Art. 58 EPGÜ zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, personenbezogenen Daten oder sonstigen vertraulichen Informationen einer Verfahrenspartei oder eines Dritten oder zur Verhinderung eines Missbrauchs von Beweismitteln anordnen, dass die Erhebung und Verwendung von Beweise in den vor ihm geführten Verfahren eingeschränkt oder für unzulässig erklärt werden oder der Zugang zu solchen Beweismitteln auf bestimmte Personen beschränkt wird.

---

<sup>13</sup> Art. 9 Abs. 2 S. 1 RL.

<sup>14</sup> Art. 9 Abs. 2 S. 3 lit. a) RL.

## Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

### **3. Verfahrensordnung**

Die näheren Einzelheiten zum Schutz vertraulicher Informationen sind schließlich in R. 262A VerfO normiert. Danach kann eine Partei beim Gericht einen Antrag auf Erlass einer Anordnung stellen, den Zugriff auf bestimmte in ihren Schriftsätzen enthaltene Informationen oder die Erhebung und Verwendung von Beweisen im Verfahren einzuschränken oder für unzulässig zu erklären oder den Zugang zu solchen Informationen oder Beweismitteln auf bestimmte Personen zu beschränken<sup>15</sup>. Die Bestimmung des zugangsberechtigten Personenkreises steht nicht im Belieben des Gerichts. Vielmehr normiert R. 262A Abs. 6 VerfO sowohl ein Mindest- als auch ein Höchstmaß: Der Kreis zugangsberechtigter Personen muss mindestens eine natürliche Person jeder Partei sowie die jeweiligen Anwälte oder Vertreter der Verfahrensparteien umfassen. Zugleich darf die Zahl der zugangsberechtigten Personen nicht größer sein als dies für die Einhaltung des Rechts der Verfahrensbeteiligten und ein faires Verfahren erforderlich ist.

## **II. Praktische Umsetzung des Geheimnisschutzes**

### **1. Antragstellung**

Der auf den Schutz vertraulicher Informationen gerichtete Antrag ist bei Einreichung des Dokuments zu stellen, das die Informationen oder Beweismittel enthält, und ihm ist eine Kopie des

---

<sup>15</sup> R. 262A Abs. 1 VerfO.

betreffenden unbearbeiteten Dokuments sowie gegebenenfalls eine Kopie des bearbeiteten Dokuments beizufügen.

## **2. Umsetzung im CMS**

Für den Schutz vertraulicher Informationen sieht das Case Management System (CMS) im Rahmen des zwingend und auch dann zu verwendenden R. 262A-Workflows, wenn der Antrag vorrangig auf Art. 58 EPGÜ gestützt wird<sup>16</sup>, ein abgestuftes Verfahren vor, in welchem den Geheimhaltungsinteressen beider Parteien umfassend Rechnung getragen werden kann. Um dem Gericht eine Entscheidung in Kenntnis des angeblich geheimhaltungsbedürftigen Vortrags zu ermöglichen, sind ihm zusammen mit einem Geheimnisschutzantrag nach R. 262A VerfO stets vollständig ungeschwärzte Fassungen des betreffenden Dokuments vorzulegen. Sämtliche eingereichten Dokumente stehen unter einem vorläufigen Geheimnisschutz. Bevor die mit einem Geheimnisschutzantrag eingereichte ungeschwärzte Fassung („unredacted version“) eines Dokuments für die Gegenseite freigegeben wird, eröffnet das CMS dem Berichtersteller innerhalb des vorgenannten Workflows die Möglichkeit, Anordnungen zum vorläufigen Schutz der (vermeintlich) geheimhaltungsbedürftigen Informationen zu treffen. Im Regelfall wird eine solche Anordnung zunächst den Kreis der

---

<sup>16</sup> UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 15.02.2024.

## Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

zugangsberechtigten Personen der Gegenseite bis zur abschließenden Entscheidung über den Geheimnisschutzantrag beschränken.<sup>17</sup>

Nachdem der Personenkreis, welchem Zugang zu den (vermeintlich) geheimhaltungsbedürftigen Informationen gewährt wird, gemäß R. 262.6 S. 1 VerfO, wie ausgeführt, den für die Einhaltung des Rechts der Verfahrensbeteiligten auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren notwendigen Umfang nicht überschreiten darf, ist der Kreis der zugangsberechtigten Personen unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen stets einer Einzelfallprüfung zu unterziehen und, falls notwendig und geboten, an die Anforderungen des jeweiligen Verfahrens anzupassen.<sup>18</sup>

Um den Besonderheiten von Eilverfahren Rechnung zu tragen, muss der für ein faires Verfahren erforderliche Personenkreis (R. 262A.6 VerfO) dort so gewählt werden, dass die von der vorläufigen Geheimnisschutzanordnung betroffene Partei unter Berücksichtigung des Geheimhaltungsinteresses der Gegenseite vollumfänglich arbeitsfähig und in der Lage ist, in der Sache zu jedem durch die Gegenseite aufgeworfenen Punkt Stellung zu nehmen. Daher erscheint im Regelfall eine vorläufige Beschränkung auf vier rechtsanwaltliche Vertreter (zwei Partner und zwei Associates

---

<sup>17</sup> UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 14.02.2024.

<sup>18</sup> UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 14.02.2024.

zu deren Unterstützung), zwei patentanwaltliche Vertreter sowie drei Vertreter der Mandantin angemessen (UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 14. Februar 2024), wobei dieser Personenkreis bei Bedarf um zwei Rechtsanwaltsfachangestellte erweitert werden kann.<sup>19</sup>

Hält der Berichterstatter ausgehend vom Inhalt eines solchen Antrages ausnahmsweise eine vorläufige Geheimnisschutzanordnung für entbehrlich, hat er die den Geheimnisschutz begehrende Partei vor einer Freigabe der ungeschwärzten Version über seine Auffassung zu informieren. Die zugleich einzuräumende Gelegenheit zur Stellungnahme bietet der betreffenden Partei die Gelegenheit, auf die drohende schutzlose Freigabe der aus ihrer Sicht geheimhaltungsbedürftigen Informationen zu reagieren und sich bei Bedarf auch dahingehend zu erklären, dass die betreffenden Dokumente nicht oder nicht in vollem Umfang zum Gegenstand des Verfahrens gemacht werden sollen.<sup>20</sup>

### **3. Geheimnisschutzantrag und Einspruchsfrist**

Die Frist zur Erwidern auf einen Einspruch<sup>21</sup> beginnt auch dann mit dem Erlass der die Frist festsetzenden Anordnung zu laufen, wenn die Antragsgegenseite zusammen mit ihrem

---

<sup>19</sup> UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 23.02.2024.

<sup>20</sup> UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 23.02.2024.

<sup>21</sup> Vgl. R. 209 Abs. 1 VerfO.

## Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

Einspruchsschriftsatz einen Geheimnisschutzantrag nach R. 262A VerfO gestellt hat. Eine Verlagerung des Fristbeginns auf den Abschluss des Geheimnisschutzverfahrens ist mit dem Eilcharakter des Verfahrens auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen nicht vereinbar.<sup>22</sup>

Eine Verlängerung der Erwiderungsfrist kommt zumindest dann nicht in Betracht, wenn die Antragstellerseite ausgehend von der geschwärzten Fassung des den vermeintlich geheimhaltungsbedürftigen Inhalt enthaltenden Dokuments und unter Berücksichtigung des Inhalts der vorläufigen Geheimnisschutzanordnung in der Lage war, den Erwiderungsschriftsatz abzufassen. Ist dies aus Sicht der Antragstellerseite ausnahmsweise nicht der Fall, hat sie die Gründe dafür im Rahmen ihres Fristverlängerungsantrages im Einzelnen darzulegen.<sup>23</sup>

### **D. Fazit**

Bereits im ersten Jahr des Bestehens des Einheitlichen Patentgerichts sind eine Vielzahl von Anordnungen ergangen, aus denen sich zumindest für einige Bereiche jedenfalls im Ansatz erkennen lässt, wie jedenfalls einzelne Lokalkammern bestimmte

---

<sup>22</sup> UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 23.02.2024.

<sup>23</sup> UPC\_CFI\_463/2023 (LK Düsseldorf), Verfahrensordnung v. 23.02.2024.

prozessuale Fragestellungen beantworten. Dem Berufungsgericht wird davon ausgehend nunmehr verstärkt die Aufgabe zukommen, die zum Teil unterschiedlichen Ansätze zusammenzuführen und eine möglichst einheitliche Rechtsprechung zu etablieren.

BETTINA WANNER

## **EU-Verordnungsvorschläge für ergänzende Schutzzertifikate**

### **A. Überblick**

Im Rahmen des Aktionsplans für geistiges Eigentum<sup>1</sup> veröffentlicht die EU-Kommission im April 2023 zwei neue Verordnungsvorschläge zur Einführung eines Einheitlichen Ergänzenden Schutzzertifikates (Einheits-ESZ)<sup>2</sup> für Arzneimittel<sup>3</sup> und Pflanzenschutzmittel<sup>4</sup>, sowie zwei weitere neue Verordnungsvorschläge für Arzneimittel<sup>5</sup> und Pflanzenschutzmittel<sup>6</sup>, sog. „recasts“, zur Einführung eines zentralisierten Prüfverfahrens, welche die

---

<sup>1</sup> KOM (2020) 760 endgültig, v. 25.11.2020, Ein Aktionsplan für geistiges Eigentum zur Unterstützung der Erholung und Resilienz der EU.

<sup>2</sup> Engl; unitary SPC (unitary supplementary protection certificate).

<sup>3</sup> COM (2023) 222 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certificate for medicinal products, and amending Regulation (EU) 2017/1001, Regulation (EC) No 1901/2006 as well as Regulation (EU) No 608/2013.

<sup>4</sup> COM (2023) 221 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certificate for plant protection products.

<sup>5</sup> COM (2023) 231 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the supplementary protection certificate for medicinal products (recast).

<sup>6</sup> COM (2023) 223 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the supplementary protection certificate for plant protection products (recast).

## *EU-Verordnungsvorschläge für ergänzende Schutzzertifikate*

---

existierenden Verordnungen ersetzen und zur Harmonisierung und Vereinheitlichung des Erteilungsverfahrens auch nationaler ergänzender Schutzzertifikate (ESZ) in EU-Mitgliedstaaten dienen sollen. Das zentralisierte Prüfverfahren wird dabei als „single grant mechanism“ oder „centralized procedure“ bezeichnet. Dabei sollen die materiellrechtlichen Vorschriften der ESZ- Erteilung weitgehend unverändert bestehen, es wird lediglich ein zentrales Prüfverfahren angestrebt. Das Vorlegen von je zwei neuen Verordnungen war notwendig, da das Einheits-ESZ auf Basis des Art. 118 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV), das zentralisierte Prüfverfahren auf Basis von Art. 114 AEUV eingeführt wird<sup>7</sup>. Zusätzlich unterschieden sich die Verordnungen für Arzneimittel und Pflanzenschutzmitteln jeweils leicht bedingt durch Unterschiede im Zulassungsverfahren.

Mit dieser Initiative wird ein Einheits-ESZ für sowohl Arzneimittel als auch Pflanzenschutzmittel eingeführt, welches das Einheitspatent ergänzt und damit die Rechtsunsicherheit bezüglich ESZ auf Basis von Einheitspatenten beseitigt. Als Behörde zur Erteilung diesen neuen EU-Rechtstitels ist das Amt für Geistiges Eigentum der EU (EUIPO) vorgesehen, Beschwerdeinstanz sind die

---

<sup>7</sup> Vgl. Explanatory memorandum, COM(2023) 222 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certificate for medicinal products, and amending Regulation (EU) 2017/1001, Regulation (EC) No 1901/2006 as well as Regulation (EU) No 608/2013.

Beschwerdekammern des EUIPO. Mit der Reform des Einheits-ESZ wird auch ein zentralisiertes Prüfverfahren eingeführt, das vom EUIPO in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern für geistiges Eigentum in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Im Rahmen dieser Regelung wird eine einzige Anmeldung einem einzigen Prüfverfahren unterzogen, das im Falle eines positiven Ergebnisses zur Erteilung nationaler ergänzender Schutzzertifikate für jeden der in der Anmeldung genannten Mitgliedstaaten führt. Dasselbe Verfahren kann auch zur Erteilung eines Einheits-ESZ führen, dann auf Basis eines Einheitspatents.

## **B. Bewertung**

Die Vorschläge der EU-Kommission sind sehr zu begrüßen. Besonders mit der Schaffung eines Einheits-ESZ wird eine Lücke im Einheitspatentsystem geschlossen, ohne welches es für die betroffenen Sektoren eine Unsicherheit gegeben hätte, ob auf Basis eines Einheitspatentes rechtsgültig ein ESZ erhalten werden kann und wenn ja, welches? Die Einführung eines Einheits-ESZ macht damit das Einheitspatent für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel erst nutzbar. Wichtig erscheint daher eine zeitnahe Einführung dieses Instruments, um den Zeitraum zwischen Inkrafttreten des Einheitspatentsystems zum 1.6.2023 bis zur Möglichkeit der tatsächlichen Erteilung eines Einheits-ESZ, möglichst zu verkürzen

## *EU-Verordnungsvorschläge für ergänzende Schutzzertifikate*

---

und damit den betroffenen Industrien Planungssicherheit und allen Parteien Rechtssicherheit zu geben.

Anbei dennoch einige generelle Anmerkungen zu den Verordnungsvorschlägen<sup>8</sup>.

### **I. Nichtigkeit eines Einheits-ESZ**

*Jede Person kann beim Amt einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit ... einreichen.<sup>9</sup> Das Amt trifft innerhalb von 6 Monaten eine Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit, sofern die Komplexität der Sache keinen längeren Zeitraum erforderlich macht.<sup>10</sup>* Damit wird ein separates Nichtigkeitsverfahren für ein Einheits-ESZ vor dem EUIPO eröffnet.

Die Zuständigkeit für die Widerklage auf Nichtigkeit eines Zertifikats liegt beim Einheitspatentgericht (vgl. Art. 32 UPCA). Allerdings muss das Gericht das Verfahren aussetzen, bis abschließend über einen bereits beim EUIPO anhängigen Antrag auf Nichtigkeit entschieden wurde<sup>11</sup>

Falls noch kein Antrag beim EUIPO anhängig ist, kann das *mit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit befasste zuständige Gericht auf Antrag des Inhabers eines einheitlichen Zertifikats*

---

<sup>8</sup> Vgl. Von Renesse/Wanner/Steuber, The proposed new SPC architecture in Europe- its main principles and first comments, GRUR Patent 3/2023.

<sup>9</sup> Art. 23 (1), (5) COM(2023) 222.

<sup>10</sup> Art. 23 (10) COM(2023) 222.

<sup>11</sup> Art. 24 (4) COM(2023) 222.

*nach Anhörung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Erklärung der Nichtigkeit zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt als zurückgenommen.*<sup>12</sup>

Fraglich scheint, ob durch diese Regelung nicht die im UPCA eigentlich vorgesehene Kompetenz des einheitlichen Patentgerichts für Nichtigkeits-(wider)klagen für ESZ untergraben wird. Es scheint jedenfalls schwer vorstellbar, dass es damit viele Verfahren zur Nichtigkeit eines Einheits-ESZ vor dem einheitlichen Patentgericht geben wird. Dies im Gegensatz zu den national erteilten ESZ, die dort weiterhin anhängig sind. Es erscheint nicht sachgerecht, dass genau das Instrument eines Einheits-ESZ, welches zur Schließung einer Lücke im Einheitspatentsystem geschaffen wurde, jetzt der Kompetenz des UPC faktisch entzogen wird. Zusätzlich ist zu befürchten, dass eine Harmonisierung der Rechtsprechung bei den ESZ nicht gelingen kann, und dies obwohl gerade das einheitliche Patentgericht mit dem Ziel der Herstellung einer solchen Harmonisierung in eingerichtet worden ist.

Es wird daher vorgeschlagen, das Nichtigkeitsverfahren für Einheits-ESZ ebenfalls zum UPC zu verschieben, sowie die Regelung des Art. 24(6) COM(2023)222 auszusetzen, mindestens aber

---

<sup>12</sup> Art. 24 (6) COM(2023) 222.

## *EU-Verordnungsvorschläge für ergänzende Schutzzertifikate*

---

einzufragen: *Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt nicht als zurückgenommen.* Dabei stellt sich die Frage, ob es rechtlich möglich und mit primärem EU-Recht vereinbar ist, das Nichtigkeitsverfahren zu einem Einheits-ESZ, welches von einer EU-Behörde erteilt wurde, zum UPC als Überprüfungsinstanz zu verschieben, da dieses kein EU-Gericht ist. Ausnahmeregelungen sind allerdings wohl möglich und wurden vom Europäischen Gerichtshof auch festgestellt<sup>13</sup>.

### **II. Wahl des EUIPO**

Die Wahl des EUIPO wird teils damit begründet, dass ein neuer einheitlicher Rechtstitel im Territorium der teilnehmenden Mitgliedsstaaten nur über eine EU-Behörde erteilt werden könne. Allerdings gibt es Kritik daran, dass das EUIPO bisher für Markensachen zuständig ist und daher nicht genügend Kompetenz für die Erteilung von ESZ aufweisen könne. Das Hinzuziehen nationaler Prüfer kann hier eine Möglichkeit sein, Kompetenz beim EUIPO aufzubauen. Wichtig für eine hohe Qualität des Prüfverfahrens und damit auch für das Erreichen der in einem zentralen Prüfverfahren gewünschten Harmonisierung ist die bisherige Erfahrung der hinzugezogenen (nationalen) Prüfer bei der ESZ-Erteilung. Dies sollte beim Aufbau der Kompetenz unbedingt berücksichtigt werden.

---

<sup>13</sup> 54 *LM v KP*, Fall C-654/21).

### **III. Pre-grant opposition (Widerspruch)**

Neu in ESZ-Verfahren ist die Einführung einer *pre-grant opposition* beim EUIPO vor der Erteilung des Einheits-ESZ.<sup>14</sup> Nach Einlegen des Widerspruchs, *trifft das Amt innerhalb von 6 Monaten eine Entscheidung, sofern die Komplexität der Sache keinen längeren Zeitraum erforderlich macht.*<sup>15</sup> Das vorgeschlagene Widerspruchsverfahren birgt die Gefahr, die Erteilung eines ESZ erheblich zu verzögern sogar über die Patentlaufzeit hinaus. Dies kann zur Rechtsunsicherheit für alle Parteien führen und der zugrundeliegenden Überlegung der ESZ-Verordnungen zuwiderlaufen, nämlich ein effektives Instrument der Patentlaufzeitverlängerung gerade mit dem Ziel bereitzustellen, eine Kompensation für lange Entwicklungszeiten zu ermöglichen.<sup>16</sup>

Um dem Zweck der Verordnungen zu entsprechen und im Interesse der Rechteinhaber, ein ESZ direkt nach Ablauf des Grundpatentes erteilt zu haben, wird vorgeschlagen, die *pre-grant oppositions* zu streichen. Dies könnte insgesamt zur Erhöhung der Rechtssicherheit für alle Parteien beitragen, zeitnah zu wissen, ob ein entsprechendes Grundpatent in ein ESZ mündet.

---

<sup>14</sup> Art. 15 COM(2023) 222.

<sup>15</sup> Art. 15(10) COM(2023) 222.

<sup>16</sup> Vgl. Erwägungsgründe 1-3 COM(2023) 222.

#### **IV. Einheits-ESZ für Pflanzenschutzmittel**

Der vorliegende Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht adäquat das System der Marktzulassungen für Pflanzenschutzmittel. Die Anforderung, dass der Antragsteller eines Einheits-ESZ für Pflanzenschutzmittel anhängige Verfahren zur Marktzulassung in jedem der an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedsstaat vorlegen muss,<sup>17</sup> ist unrealistisch und wird dazu führen, dass das Einheits-ESZ für diesen Sektor nicht oder nur selten genutzt werden kann. Aktuell existiert für Arzneimittel nach dem zentralisierten Verfahren eine EU-weite Genehmigung für das Inverkehrbringen bzw. Marktzulassung, sowie zusätzlich nationale Marktzulassungen. Für Pflanzenschutzmittel wurde nach klimatischen Bedingungen ein sog. zonales Verfahren eingeführt, welches auf einer EU-weiten Evaluierung des zugrundeliegenden Wirkstoffs beruht, und wobei für das Pflanzenschutzmittel nach einer ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in einer Zone, Mitgliedsstaaten weitere nationale Marktzulassungen erlassen können. Es spricht daher viel dafür, das Vorliegen dieser EU-weiten Wirkstoffevaluierung ebenfalls für die Erteilung eines Einheits-ESZ mit einheitlicher Wirkung für das gesamte Territorium der teilnehmenden Mitgliedsstaaten ausreichen zu lassen. Dies würde insgesamt die Erstreckung der einheitlichen Wirkung des Einheitspatents auf

---

<sup>17</sup> Art. 3(3) COM(2023) 221.

das Einheits-ESZ gemäß Art. 30 des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht garantieren.

Um ein praktikables einheitliches Einheits-ESZ auch für den Pflanzenschutzmittelsektor zu erreichen, wird hier vorgeschlagen, dass gemäß Artikel 3<sup>18</sup> die Beantragung eines Einheits-ESZ im Pflanzenschutzsektor möglich sein sollte, wenn die folgenden notwendigen, aber auch hinreichenden Anforderungen erfüllt sind:

- Es liegt ein Einheitliches Grundpatent zum Schutz des Wirkstoffs oder der Wirkstoffkombination vor, welches noch in Kraft ist.
- EU-weite Genehmigung des Wirkstoffs bzw. der Wirkstoffe, wie im endgültigen Pflanzenschutzmittel enthalten.
- Erste Marktzulassung in einem EU-Mitgliedstaat für das endgültige Pflanzenschutzmittel, das den Wirkstoff oder die Wirkstoffkombination enthält.
- Antrag auf ein Einheits-ESZ für den Wirkstoff oder die Wirkstoffkombination

Die Erteilung eines Einheits-ESZ sollte dann für das Gebiet der am einheitlichen Patentsystem teilnehmenden Mitgliedstaaten möglich sein. Unter diesen Bedingungen würde das Einheits-ESZ auch für diesen Sektor funktionieren. Zusätzlich würde verhindert, dass die mit diesem Instrument eigentlich vorgesehene Harmonisierung

---

<sup>18</sup> Art. 3(1) COM(2023) 221.

## *EU-Verordnungsvorschläge für ergänzende Schutzzertifikate*

---

durch ein zersplittertes Marktzulassungsverfahren für die endgültigen Pflanzenschutzmittel wieder konterkariert würde. Schlussendlich würde dieses Verfahren auch dem Umstand Rechnung tragen, dass der Wirkstoff an sich<sup>19</sup> Gegenstand eines ESZ ist (und nicht das endgültige Pflanzenschutzmittel).

### **C. Schlussfolgerung**

Durch die Einführung eines zentralisierten Prüfverfahrens und insbesondere durch die Einführung eines Einheits-ESZ kann insgesamt ein substanziell weniger fragmentiertes System für ESZ erwartet werden. Vor allem durch das Einheitspatentgericht sollte sich eine Harmonisierung der Rechtsprechung erreichen lassen und damit verbunden mehr Rechtssicherheit und Transparenz für alle involvierten Parteien. Die Verordnungsvorschläge sind daher zu begrüßen und es besteht die Hoffnung, dass die obigen angesprochenen Punkte Berücksichtigung finden können und das neue ESZ-System dann rasch in Kraft treten kann.

---

<sup>19</sup> Art. 2(8) COM(2023) 221.

PATRICIA ROMBACH

## **EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts**

### **A. Einleitung**

Erlauben Sie mir einige einführenden Worte zum Berufungsgericht des EPG in Luxembourg.

Gemäß Art. 9 Abs. 1 des EPGÜ tagt jeder Spruchkörper des Berufungsgerichts in einer multinationalen Zusammensetzung von fünf Richtern - 3 rechtlich qualifizierten Richtern und zwei technisch qualifizierte Richtern.

Das Berufungsgericht in Luxembourg besteht derzeit aus zwei Senaten.<sup>1</sup>

Rechtlich qualifizierte Mitglieder des 1. Spruchkörpers sind der Präsident des Berufungsgerichts Herr Grabinski, den Sie alle bestens kennen, Emanuela Germano aus Italien, Françoise Barutel aus Frankreich und Peter Blok aus den Niederlanden.

Dem zweiten Spruchkörper gehören an: Rian Kalden als Vorsitzende aus den Niederlanden, Ingeborg Simonsson aus Schweden und ich.

---

<sup>1</sup> in der Sprache des EPG und der Verfahrensordnung müsste ich von „Spruchkörper“ sprechen was mir ehrlich gesagt, nicht ganz so gut gefällt.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass solche multinationalen Zusammensetzungen nicht immer erfolgreich waren.

Ein Beispiel hierfür ist die Vasa, ein Kriegsschiff das König Gustav II. Adolf von Schweden im frühen 17. Jahrhundert erbauen ließ und an deren Bau Schiffsbauer aus ganz Europa beteiligt waren.

Die Vasa sank auf ihrer Jungfernfahrt am 10. August 1628 bereits nach 1.300 Metern, weil eine Windböe sie zum Kippen brachte.

Ein Grund hierfür war, dass die zwei Kanonendecks zu hoch für das Schiff mit seiner geringen Rumpfbreite waren. Die 64 Kanonen machten das Schiff bei geringem Tiefgang sehr topplastig, was bedeutet, dass der Schwerpunkt sehr hoch lag, wodurch es einfach kippen konnte.<sup>2</sup>

Zudem wurden während des Baus unterschiedliche Maßeinheiten verwendet. Einige Schiffsbauer arbeiteten mit dem schwedischen Fuß, andere mit dem Amsterdamer Fuß, das etwa eineinhalb Zentimeter kürzer ist. Dadurch wurde das Schiff auf der Backbordseite schwerer.

Keine Sorge, überladen ist das Berufungsgericht des EPG derzeit nicht.

Nur der Präsident und die Vorsitzende des zweiten Spruchkörpers haben einen Arbeitskraftanteil von 100 %. Die schwedische Kollegin und der niederländische Kollege sind jeweils mit einem Anteil

---

<sup>2</sup> [Swr.de/wissen/untergang-des-schwedischen-kriegsschiffs-vasa-100.html](http://Swr.de/wissen/untergang-des-schwedischen-kriegsschiffs-vasa-100.html).

von 50 % beim UPC tätig, für die verbleibenden Kollegen beträgt der Arbeitskraftanteil jeweils nur 20 %.

Mit unterschiedlichen Maßeinheiten haben wir beim EPG sicherlich auch keine Probleme. Wir haben uns an das EPGÜ und die Verfahrensordnung zu halten (Art. 20 und Art. 24 (1) (a) EPGÜ).

Dennoch darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass die Richter aus unterschiedlichen Kulturen, Rechtssystemen und beruflichen Sozialisationen kommen. Bertram Schmitt hat zur Zusammenarbeit der Richter am internationalen Strafgerichtshof ausgeführt, dass man schnell lernt, dass vieles anders ist und anders sein kann, als man es als Richter aus Deutschland gewohnt ist.<sup>3</sup>

Das dies ebenso für das Berufungsgericht beim EPG gilt, darf keinen überraschen. Es ist nun einmal ein internationales Gericht. Von daher ist jeder deutsche Richter, aber auch jeder Anwalt und Patentanwalt schlecht beraten, seine Argumentation allein auf deutsche Rechtsprinzipien und Grundsätze zu stützen. Man muss sich vielmehr immer fragen, warum sollte es genauso sein wie im deutschen Recht?

Wo z.B. die Verfahrensordnung oder das EPGÜ Auslegungsspielraum belassen, ist ganz entsprechend der Rangfolge in Art. 24 (1) (a) EPGÜ zunächst zu schauen, ob der EuGH vielleicht mit seiner Rechtsprechung weiterhilft.

---

<sup>3</sup> Bertram Schmitt, Der Internationale Strafgerichtshof, Mandat, Verfahren, Herausforderungen, in: Jahresband 2018 der Juristischen Studiengesellschaft, S. 1, 15.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Mit dem folgenden Überblick über die Rechtsprechung des Berufungsgerichts des EPG werde ich Ihnen zeigen, dass in vielen Fällen die Rechtsprechung des EuGH Richtschnur für die Auslegung und Anwendung des EPGÜ und der Verfahrensordnung war.

### **B. Die Rechtsprechung des Berufungsgerichts beim EPG**

#### **I. Die Anordnung vom 13. Oktober 2023<sup>4</sup>**

Dies gilt gleich für die erste Entscheidung des Berufungsgerichts, die am 13. Oktober 2023 erlassen wurde.

Der 2. Spruchkörper hatte sich mit der Frage zu befassen, wann eine Klageschrift zugestellt ist und die in der Verfahrensordnung genannten Fristen in Gang setzt.

Im konkreten Fall hatte die Klägerin die Klageschrift im CMS ohne Anlagen hochgeladen. Die Klageschrift enthielt für jede im Einzelnen bezeichnete Anlage den Hinweis, dass diese überreicht würde "sobald eine elektronische Zustellung an alle Beklagten möglich ist".

Der anwaltliche Vertreter der 4 Beklagten hatte der Kanzlei angezeigt, dass er gewillt ist die Zustellungen per E-Mail nach Regel 271.c VerfO für alle Beklagten entgegenzunehmen.

---

<sup>4</sup> UPC\_CoA\_320/2023, APL\_572929/2023.

Die Klageschrift ist als elektronische Nachricht für die Beklagten zu 1 bis 3 dem anwaltlichen Vertreter am 11. Juli 2023 per E-Mail zugegangen. Die Klageschrift betreffend die Beklagte zu 4 ist ihm am 19. Juli 2023 zugegangen.

Der Berichterstatter hatte die Klägerin aufgefordert, die Anlagen hochzuladen. Dem ist die Klägerin am 10. August 2023 nachgekommen.

Die Beklagten hatten daraufhin u.a. beantragt, anzuordnen, dass die Klage als am 10. August 2023 (Tag des Hochladens der Anlagen) zugestellt gilt, so dass die Frist für den Einspruch (Regel 19 VerfO) am 11. September 2023 und die Frist für die Klageerwiderung (Regel 23) am 10. November 2023 abläuft, hilfsweise die Fristen für den Einspruch und die Klageerwiderung für die Beklagten zu 1 bis 3 auf die für die Beklagte zu 4 geltenden Fristen anzupassen.

Die Beklagten waren der Auffassung, dass ohne die Anlagen eine Zustellung der Klage nicht erfolgt sei, und damit die Einspruchsfrist aus Regel 19 VerfO und die Frist zur Klageerwiderung aus Regel 23 erst mit Hochladen der Anlagen zu laufen begonnen habe. Die Lokalkammer München<sup>5</sup> hat festgestellt, dass die Klage mit Eingang der elektronischen Nachricht an den Beklagtenvertreter zugestellt wurde.

---

<sup>5</sup> Verfahrensordnung vom 29. August 2023, GRUR-RS 2023, 28551.

### EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Die Lokalkammer München hat dabei nicht verkannt, dass gemäß Regel 270.2 VerO sämtliche Schriftsätze zuzustellen sind und dass nach Regel 13.1 m VerFO die Klageschrift die vorgebrachten Beweismittel soweit verfügbar, sowie alle angebotenen Beweismittel enthalten muss.

Ferner hat die Lokalkammer auch auf Regel 13.2 VerFO verwiesen, nach der der Kläger je eine Kopie aller Unterlagen beizufügen hat, auf die in der Klageschrift Bezug genommen wird.

Die Lokalkammer München hatte angenommen, durch den Hinweis auf die Absicht, zu einem späteren Zeitpunkt Anlagen einzureichen, seien die Beweismittel, soweit sie in den Anlagen verkörpert seien, keine vorgebrachten Beweismittel im Sinne der Regel 13. Abs.1 m VerFO.

Diese Ankündigung stelle auch keine "Inbezugnahme" im Sinne der Regel 13 Nr. 2 VerFO dar. Vielmehr werde hierdurch der anderen Partei nur vor Augen geführt, dass man im Besitz dieser Anlagen sei und diese zu einem späteren Zeitpunkt vorlegen wird. Deshalb sei nur die Klageschrift zuzustellen.

Für eine solche Vorgehensweise bestünden auch berechtigte Gründe. Denn im Zeitpunkt der Klageeinreichung sei nicht bekannt, auf welche Weise, elektronisch oder in Papierform, mit oder ohne Übersetzung der Klageschrift und/oder Anlagen, ein Zustellung an die beklagte Partei gelingen werde. Ferner sei zu berücksichtigen, dass eine Zustellung per Einschreiben/Rückschein von

den Postunternehmen oftmals nur dann vorgenommen werde, wenn ein Gesamtgewicht von 1 kg nicht überschritten werde.

Dem Erfordernis, der beklagten Partei hinreichend rechtliches Gehör im Blick auf später eingereichte Anlagen zu gewähren, sei gegebenenfalls durch Feinjustierungen des Fristenregimes zu begegnen.

Die Lokalkammer München sah keinen Widerspruch zur Entscheidung der Zentralkammer München vom 29. Juni 2023<sup>6</sup>. Denn der dortige Nichtigkeitskläger habe anders als der Kläger im vorliegenden Verfahren, den Entschluss gefasst, seiner Klageschrift sogleich alle Anlagen beizufügen. Daher seien dem Beklagten die Klageschrift samt Anlagen zuzustellen gewesen, was aber aus rein organisatorischen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des CMS möglich gewesen sei. Mithin sei es folgerichtig, in einem solchen Fall den Zeitpunkt der Zustellung an den Beklagten auf denjenigen Zeitpunkt festzulegen, an dem der Beklagte erstmals Zugang zu beiden, der Klageschrift und den in Bezug genommenen Anlagen, erhielt.

Die Lokalkammer München hat den Beklagten zu 1 bis 3 eine Verlängerung von 6 Tagen gewährt, und damit die Frist an die der Beklagten zu 4 angepasst. Grund hierfür war aber nicht die verspätete Zugänglichkeit der Anlagen. Denn diese beträfen die angegriffene Ausführungsform oder Parallelverfahren mit Beteiligung der

---

<sup>6</sup> APP528654/2023; ORD536514/2023; UPC\_CFI\_1/2023.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Beklagten, lägen also der Beklagten bereits vor. Die restlichen Anlagen betrafen, bis auf die Merkmalsgliederung, das Klagepatent. Diese seien öffentlich aufrufbar.

Grund für die Verlängerung waren die Arbeit mit dem neuen Verfahrensrecht und dem Fallbearbeitungssystem CMS, das sämtliche Beteiligte vor erhebliche Herausforderungen stelle.

Letzteres ist sicherlich richtig. Wir haben jedoch der Lokalkammer München nicht in allen anderen Punkten zustimmen können. Allerdings haben wir mit der Lokalkammer München angenommen, dass die Klage auch ohne die Anlagen wirksam zugestellt werden konnte. Wir haben aber die Frist für die Einreichung des Einspruchs und der Klageerwiderung um den Zeitraum verlängert, in dem die Anlagen nicht zur Verfügung standen.

Ich hatte in der Einführung gesagt, dass gemäß Art. 20 EPGÜ, Art. 24 (1) (a) EPGÜ vorrangige Richtschnur für die Rechtsprechung des UPC das Unionsrecht ist und seine Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union. Dies ist auch der Ausgangspunkt der Begründung der ersten Entscheidung des Berufungsgerichts beim EPG. Konkret haben wir auf die Zustellungsverordnung (EU 2020/1748) und die Entscheidung des EuGH zur Vorgängerverordnung (Verordnung Nr. 1348/2000) in der Rechtssache Ingenieurbüro Weiss<sup>7</sup> verwiesen.

---

<sup>7</sup> Urteil vom 8. Mai 2008 - C-14/07, ECLI-EU:C:2008:264.

Dort hatte der EuGH den Begriff des „zuzustellendes Schriftstück“ für den Fall, dass es sich um ein verfahrenseinleitendes Schriftstück handelt, dahin ausgelegt, dass er das Schriftstück oder die Schriftstücke bezeichnet, deren rechtzeitige Zustellung an den Beklagten diesen in die Lage versetzt, seine Rechte in einem gerichtlichen Verfahren des Übermittlungsstaats geltend zu machen. Einem solchen Schriftstück müssen sich mit Bestimmtheit zumindest Gegenstand und Grund des Antrags entnehmen lassen. Unterlagen, die lediglich eine Beweisfunktion haben und für das Verständnis von Gegenstand und Grund des Antrags nicht unerlässlich sind, sind kein integrierender Bestandteil des verfahrenseinleitenden Schriftstücks im Sinne der Verordnung Nr.1348/2000.

Dem haben wir entnommen, dass nur solche Anlagen, die für das Verständnis des Gegenstands des Klagegrunds unerlässlich sind, zusammen mit der Klageschrift zugestellt werden müssen, damit von einer wirksamen Klageerhebung ausgegangen werden kann.<sup>8</sup>

Regel 13.1 VerfO, die in den Absätzen (a) bis (q) Vorgaben zum Inhalt der Klageschrift macht, haben wir dahin verstanden, dass sie nur dazu dient, dass die Klageschrift den Vorgaben der Zustellverordnung entspricht.

Eine Bestätigung haben wir darin gesehen, dass Regel 271.8 VerfO vorsieht, dass der Kläger zumindest Übersetzungen der Klageschrift und der nach Regel 13.1 (a) bis (p) VerfO erforderlichen

---

<sup>8</sup> Rn. 7.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Angaben einreichen muss. Eine Übersetzung der Anlagen ist danach nicht unbedingt erforderlich.

Regel 13.2 VerfO, nach der der Klageschrift eine Kopie der in der Klageschrift in Bezug genommenen Unterlagen beizufügen sind, lässt es dementsprechend zu, dass die Anlagen bei der Zustellung nicht der Klageschrift beigelegt sind, sondern separat aber gleichzeitig mit der Klageschrift im CMS hochgeladen werden. Auf diese Weise sind sie dem Beklagten unmittelbar nach Zustellung der Klageschrift zugänglich, mit der er die Mitteilung mit dem Zugangscode erhält.<sup>9</sup>

Da auch die Beklagten nicht geltend gemacht haben, dass die Anlagen für das Verständnis von Gegenstand und Grund des Antrags nicht unerlässlich sind, haben wir mit der Lokalkammer München angenommen, dass die Zustellung der Klageschrift ausreichend war und dementsprechend die Frist für die Einlegung des Einspruchs und der Klageerwiderung mit der Zustellung zu laufen begann.

Wir haben dem Antrag der Beklagten, den Zustellzeitpunkt abweichend auf von dem Zeitpunkt der Zustellung der Klageschrift festzulegen als Minus entnommen, dass er einen Antrag auf Fristverlängerung gemäß Regel 9.3 VerfO enthält.

Diesem Antrag haben wir entsprochen. Ausgangspunkt war hierbei die Überlegung, dass Regel 13.2 VerfO es dem Beklagten

---

<sup>9</sup> Rn. 13.

ermöglichen soll, auf das gesamte in der Klageschrift enthaltene Vorbringen und alle Anlagen, auf die sich der Kläger beruft, zu erwidern. Damit wird den Grundsätzen der Fairness und Billigkeit nach der Präambel 5 der Verfahrensordnung Rechnung getragen. Wir haben gesehen, dass sich der Kläger, sehen wir mal von Fällen der drohenden Verjährung ab, beliebig viel Zeit nehmen kann, um seine Klageschrift vorzubereiten und die Anlagen zusammenzutragen. Der Beklagte muss sich jedoch an das Fristenregime halten. Es wäre unbillig, wenn der Kläger dann auch noch Anlagen erst einmal zurückhalten könnte, ohne dass dies für die Beklagte mit einer Verlängerung der Erwidierungsfrist verbunden wäre.

Vor diesem Hintergrund gilt die Verpflichtung nach Regel. 13.2 VerFO für alle Unterlagen, die sich bereits im Besitz des Klägers befinden und auf die er in der Klageschrift Bezug nimmt bzw. deren Vorlage er in der Klageschrift ankündigt.<sup>10</sup>

Gemäß Regel 16.5 VerFO kann ein Richter der Kammer die Klage als unzulässig abweisen, wenn ein Kläger die von der Kanzlei festgestellten Mängel nicht behebt. Zu solchen Mängeln gehört auch die Nichteinhaltung der Regel 13.2 VerFO. Wir haben in der Verwendung des Wortes "kann" ein Hinweis darauf gesehen, dass dies in das Ermessen des Richters gestellt ist. Nach Regel 9.2 VerFO kann das Gericht auch Unterlagen unberücksichtigt lassen, die nicht innerhalb der geltenden Fristen eingereicht wurden. Übt das

---

<sup>10</sup> Rn. 24.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Gericht sein Ermessen jedoch dahin aus, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen, hat es aber durch Fristverlängerung sicherzustellen, dass die Grundsätze der Fairness und der Billigkeit beachtet werden.<sup>11</sup>

Dementsprechend muss einem Antrag des Beklagten auf Verlängerung der in den Regeln 19.1 und 23 VerFO genannten Fristen zur Erhebung des Einspruchs und der Klageerwiderung bereits dann entsprochen werden, wenn ein Kläger die Anlagen nicht gleichzeitig mit der Klageschrift in das CMS hochgeladen hat. Auf die Art und den Inhalt der Anlagen kommt es nicht an.<sup>12</sup>

Sofern nicht besondere Umstände des Einzelfalls, die vom Kläger dargelegt werden müssen, eine andere Frist rechtfertigen, sind die genannten Fristen um den Zeitraum zu verlängern, in dem die Anlagen entgegen Regel 13.2 VerFO nicht zur Verfügung standen.

## **II. Die Anordnungen vom 18. Dezember und 20. Dezember 2023<sup>13</sup>**

### **1. Besetzung des Spruchkörpers**

In den Anordnungen vom 18. Dezember 2023 und 20. Dezember 2023 haben wir der nicht unerwarteten und berechtigten Kritik Rechnung getragen, dass wir in der ersten Entscheidung nicht

---

<sup>11</sup> Rn. 27.

<sup>12</sup> Rn. 28.

<sup>13</sup> EPG Anordnung v. 18.12.2023 UPC\_CoA\_472/2023, App\_594327/2023; EPG Anordnung v. 20.12.2023 – UPC\_CoA\_476/2023, GRUR-RS 2023, 38466.

begründet haben, weshalb wir nur zu dritt und nicht mit zwei technisch qualifizierten Richtern entschieden haben.

Wie eingangs erwähnt tagt gemäß Art. 9.(1) EPGÜ jeder Spruchkörper des Berufungsgerichts in einer multinationalen Zusammensetzung von fünf Richtern, nämlich drei rechtlich qualifizierten Richtern und zwei technisch qualifizierten Richtern.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann in Berufungsverfahren, in denen es nicht um technische Fragen geht, ohne technisch qualifizierter Richter entschieden werden.

Dies ergibt sich aus der der Zusammensetzung der Spruchkörper des Gerichts erster Instanz zugrundeliegenden Logik (Art. 8 EPGÜ und R. 33, 34, 37.3, 57 und 72 VerfO).

Verwiesen haben wir auf Art. 8 EPGÜ i.V. mit 33, 34, 37.3, 57 und 72 VerfO, woraus sich eine Dreierbesetzung von rechtlich qualifizierten Richtern bei isolierten Patenverletzungsklagen ergibt, wenn keine Nichtigkeitswiderklage erhoben wurde und wenn keine Partei einen Antrag stellt oder das Gericht auf eigene Initiative einen technischen Richter bezieht.

Wir haben das mit einer analogen Anwendung des Art. 9 (2) EPGÜ begründet, welcher für Klagen nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i EPGÜ die Entscheidung mit drei rechtlich qualifizierten Richtern vorsieht. Das sind Klagen gegen Entscheidungen, die das Europäische Patentamt in Ausübung der in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten (Verwaltungs-)Aufgaben getroffen hat.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Diese Zusammensetzung gewährleistet die Wirtschaftlichkeit und die Effizienz der Verfahren und damit rasche Entscheidungen (6. Erwägungsgrund EPGÜ). Nach der Erfahrung aus der ersten Instanz dauert die Suche und Zuweisung von technisch qualifizierten Richtern manchmal sogar mehrere Wochen.

### **2. Antrag auf Beschleunigung des Berufungsverfahrens**

Die Berufungskläger hatten gemäß Regel 9.3(b) VerfO beantragt, dass das Berufungsgericht

(i) dem Berufungsbeklagten eine Antwortfrist von fünf Arbeitstagen setzt

(ii) und danach so bald wie möglich in der Sache entscheidet, wenn möglich mindestens 3 Tage vor dem 22. Dezember 2023.

Regel 9.3(b) VerfO sieht vor, dass das Gericht auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag eine in der Verfahrensordnung vorgesehene Frist oder vom Gericht festgesetzte Frist verkürzen kann. Wie sich aus Regel 225 e VerfO ergibt, ist ein solcher Antrag auch im Berufungsverfahren möglich. Man nennt diesen Antrag Antrag auf Beschleunigung des Berufungsverfahrens.

Wir haben den Antrag abgelehnt. Maßgeblich war, dass die Beklagten und Berufungskläger selbst die Berufungsbegründungsfrist und damit die Frist von 15 Tagen vollständig ausgenutzt haben. Selbst wenn dem Antrag bereits am nächsten Tag stattgegeben worden wäre, hätte die Klägerin nur 4 Arbeitstage Zeit gehabt, um ihre Erwiderung einzureichen und wir hätten noch am selben Tag

über die Berufung, mit der die Änderung der Verfahrenssprache erstrebt wurde, entscheiden müssen, damit der Berufungskläger im Falle des Erfolgs der Berufung seine Klageerwiderung und Widerklage fristgemäß in englischer Sprache einreichen konnte.

Dem Antrag auf Beschleunigung des Berufungsverfahrens stattzugeben, würde den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, Fairness und Billigkeit zuwiderlaufen.

### **3. Verfahrensbeendigung durch Vergleich**

In der Sache selbst hat am 15. Februar 2024 eine mündliche Verhandlung stattgefunden. Die Beklagten wandten sich mit ihrer Berufung gegen eine Entscheidung der Präsidentin des Gerichts erster Instanz, in welcher der Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache gemäß Art. 49 Abs. 5 EPGÜ von Deutsch auf Englisch (der Sprache des Streitpatents) abgelehnt wurde.

Gemäß Art. 49 Abs. 5 EPGÜ kann der Präsident des Gerichts erster Instanz aus Gründen der Fairness und unter Berücksichtigung aller erheblichen Umstände - einschließlich der Standpunkte der Parteien und insbesondere des Standpunkts der Beklagten - beschließen, dass die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache verwendet wird. In diesem Fall prüft der Präsident des Gerichts erster Instanz, inwieweit besondere Übersetzungs- und Dolmetschervorkehrungen getroffen werden müssen.

Bei der Klägerin, die an Deutsch als Verfahrenssprache festhalten wollte handelt es sich um ein japanisches Unternehmen, die

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Unternehmensgruppe der Beklagten ist chinesisch. Die Parteien hatten FRAND-Verhandlungen in Englisch geführt. Es gab Parallelverfahren gegen andere Beklagte vor den betroffenen Lokalkammern, in denen die Verfahrenssprache ebenfalls Deutsch war.

Ich werde jetzt nicht alle Argumente anführen, die von den Parteien geltend gemacht wurden.

Mir ist wichtig, dass jedem bewusst ist, dass auch wenn die Verfahrenssprache Deutsch ist, Sie spätestens im Berufungsverfahren gebeten werden können, englische Übersetzungen aller Schriftsätze einzureichen. Wie eingangs erwähnt, sind die Spruchkörper dort multinational besetzt.

Dies hat auch Folgen für die mündliche Verhandlung. Die Parteien werden insbesondere bei rein prozessualen Berufungen gefragt, ob sie - obwohl die Verfahrenssprache Deutsch ist - damit einverstanden sind, die mündliche Verhandlung in Englisch zu führen. Von ihrem Rechtsstandpunkt konsequent war die Klägerin nicht damit einverstanden. Dies änderte jedoch nichts daran, dass insbesondere die Vorsitzende Richterin Englisch sprach. Deshalb wurde eine Simultanübersetzung Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch zur Verfügung gestellt. Faktisch war es so, dass sowohl die Richter als auch die Beklagtenvertreter Englisch sprachen und nur die Vertreter der Klägerin deutsch sprachen. Es hat jedoch niemand die Übersetzung gebraucht. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, dass die Parteien sich hinsichtlich der Sprachenregelung einigten. Was im

Berufungsverfahren möglich war, sollte doch auch in erster Instanz möglich sein.

Das Berufungsverfahren endete deshalb mit einem Vergleich. Nach diesem Vergleich sollte die Verfahrenssprache weiter Deutsch bleiben, den Verfahrensbevollmächtigten aber erlaubt werden, Englisch in der mündlichen Verhandlung zu sprechen. Außerdem sollten auch englische Übersetzungen der eingereichten Schriftsätze zur Verfügung gestellt werden.

### **III. Anordnung vom 11. Januar 2024<sup>14</sup>**

Erstmals mit einem Antrag auf Ermessensüberprüfung nach Regel 220.3 VerfO befasste sich der Standing Judge in einer Anordnung vom 11. Januar 2024.

Die Antragsteller haben Einspruch nach Regel 19 VerfO eingelegt. Am 30. Oktober 2023 teilte der Berichterstatter den Parteien mit, dass der Einspruch im Hauptverfahren behandelt werde.

Am 14. November 2023 beantragten die Antragstellerinnen nach Regel 333.1 VerfO die Entscheidung, über den Einspruch im Hauptverfahren zu entscheiden, durch den Spruchkörper überprüfen zu lassen. Der Berichterstatter alleine wies diesen Antrag mit Anordnung vom 11. Dezember 2023 als unzulässig zurück.<sup>15</sup> Da

---

<sup>14</sup> EPG Anordnung v. 11.1.2024 – UPC\_CoA\_486/2023, GRUR-RS 2024, 5122; vgl. die Entscheidung über die Berufung: EPG Anordnung v. 21.3.2024 – UPC CoA 486/2023, GRUR-RS 2024, 9289.

<sup>15</sup> Anordnung Nr. 588901/2023, UPC\_CFI\_9/2023, nicht veröffentlicht.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

der Berichterstatter der Auffassung war, dass die Berufung unzulässig sei, hat er die Berufung nicht zugelassen.

Die Antragstellerinnen haben einen Antrag auf Ermessensüberprüfung nach Regel 220.3 Verfo gestellt. Nach Regel 220.3 Verfo kann beim Berufungsgericht in dem Fall, in dem das Gericht erster Instanz die Berufung nicht innerhalb von 15 Tagen nach der durch einen seiner Spruchkörper erlassenen Anordnung zulässt, einen Antrag auf Ermessensüberprüfung beim Berufungsgericht gestellt werden. Nach 220.4 Verfo weist die Kanzlei den Antrag auf Ermessensüberprüfung dem ständigen Richter zu.

Nach der Verfahrensordnung hatte zunächst der Standing Judge darüber zu entscheiden, ob die Berufung zuzulassen ist. Rian Kalden als Standing Judge hat die Berufung zugelassen, allerdings klargestellt, dass dies nur insoweit gilt als die Zurückweisung des Antrags auf Ermessensüberprüfung in Rede steht.

In der Entscheidung wird bereits eine der aufgeworfenen Fragen beantwortet, nämlich die Frage, ob eine Entscheidung des Berichterstatters überhaupt angefochten werden kann, oder ob Regel 333.1 Verfo der vorrangige Rechtsbehelf ist. Dazu wird ausgeführt: Sofern nichts anderes bestimmt ist, kann eine verfahrensleitende Entscheidung oder Anordnung des Berichterstatters oder des Vorsitzenden Richters grundsätzlich nur angefochten werden, wenn diese Entscheidung oder Anordnung zuvor von dem Spruchkörper gemäß Regel 333.1 Verfo überprüft wurde. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass ein Antrag auf Ermessensüberprüfung durch das

Berufungsgericht nach Regel 220.3 VerFO nur dann statthaft ist, wenn die Zulassung der Berufung gegen eine Anordnung eines Spruchkörpers abgelehnt wird. Daher muss in einer solchen Situation zunächst ein Antrag nach Regel 333.1 VerFO gestellt werden, um eine Entscheidung des Spruchkörpers herbeizuführen, gegen die dann die Berufung nach Regel 220.2 VerFO statthaft ist, falls die Berufung zugelassen wurde, andernfalls ist der Antrag auf Ermessensüberprüfung nach Regel 220.3 VerFO statthaft.

In der Entscheidung wurde offen gelassen, ob der Berichterstatter in diesem Fall selbst entscheiden durfte und ob ein Überprüfungsantrag nach Regel 333.1 VerFO zulässig war (Rn. 8). Im Falle der Zulässigkeit des Überprüfungsantrags hätte der Spruchkörper entscheiden müssen und der Berichterstatter hätte dann verhindert, dass ein Antrag auf Ermessensüberprüfung nach Regel 220.3 VerFO gestellt werden kann (Rn. 8).

Vor diesem Hintergrund hat es die ständige Richterin für gerechtfertigt gehalten, dem Antrag auf Ermessensüberprüfung stattzugeben und die Berufung zuzulassen.

#### **IV. Anordnungen des Berufungsgerichts betreffend die Anordnung der Regionalkammer für den nordisch-baltischen Raum vom 17. Oktober 2023**

##### **1. Die Entscheidung der Regionalkammer**

Mit einer Entscheidung der Regionalkammer für den nordisch-baltischen Raum vom 17. Oktober 2023<sup>16</sup> hatte sich das Berufungsgericht mehrfach zu befassen.

Gemäß Regel 262.1b VerFO sind Schriftsätze und Beweismittel, die beim Gericht eingereicht und von der Kanzlei aufgenommen worden sind, der Öffentlichkeit auf einen an die Kanzlei zu richtenden begründeten Antrag zugänglich zu machen.

Die Regionalkammer für den nordisch-baltischen Raum hatte gemäß Regel 262.1 (b) VerFO einem Dritten Einsicht in die Klageschrift gewährt. Die Einsicht sollte aber nicht vor dem 7. November 2023 erfolgen.

##### **2. Die Entscheidung über die aufschiebende Wirkung**

Die Klägerin hat dagegen Berufung eingelegt und hat gemäß Regel 223.1 VerFO, Art. 74 EPGÜ einen Antrag auf aufschiebende Wirkung gestellt.

Dies war deshalb erforderlich, weil gemäß Regel 223.5 VerFO die Berufung nach Regel 220.2 VerFO keine aufschiebende Wirkung

---

<sup>16</sup> GRUR 2024, 115.

hat, es sei denn das Berufungsgericht ordnet dies an (Art. 74.1 EPGÜ).

Obwohl die Sache eilig war, die Einsicht sollte ja am 7. November 2023 erfolgen, hat die Klägerin kein Fall äußerster Dringlichkeit im Sinne von Regel 223.4 VerFO geltend gemacht.

Dies ist verständlich vor dem Hintergrund, dass Ihnen auf verschiedenen Tagungen von Richtern der Gerichte erster Instanz gesagt wurde, dass es im Zweifel besser ist, wenn die Kammer entscheidet als ein Standing Judge, von dem nicht einmal sicher ist, dass er die Verfahrenssprache versteht. Aber, Sie sollten immer auch im Blick haben, ob beim normalen Geschäftsgang der Spruchkörper entscheiden kann. In dem konkreten Fall hatte der Standing Judge den Antrag zufällig im CMS erkannt. Da kein Fall äußerster Dringlichkeit geltend gemacht wurde, war keine Benachrichtigung per E-Mail erfolgt.

Obwohl ein Fall äußerster Dringlichkeit nicht geltend gemacht wurde, hat sich der Standing Judge für zuständig gehalten. Es wurde die aufschiebende Wirkung der Berufung angeordnet.<sup>17</sup> Die Begründung war, im Kern, dass wenn die Akteneinsicht am 7. November 2023 gewährt wird, die Berufung zwecklos wäre („would make the appeal devoid of purpose“):

In Deutschland löst man dieses Problem damit, dass Akteneinsicht nicht vor Bestandskraft des Beschlusses gewährt werden darf

---

<sup>17</sup> GRUR-RS 2023, 38723.

### EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

(BGH, NZBau 2017, 230 Rn. 52 - Berliner Feuerwehr). Man sollte darüber nachdenken, ob dies nicht auch für das Verfahren beim EPG gelten sollte.

Ich darf ergänzen, dass die Möglichkeit, die aufschiebende Wirkung anzuordnen, auch aus Art. 47 der EU-Grundrechtecharta folgt, wonach jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, das Recht hat, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.

### **3. Die Anordnung betreffend die Nebenintervention**

Mit der Anordnung vom 10. Januar 2024<sup>18</sup> hat der 2. Spruchkörper über die Voraussetzungen der Nebenintervention in diesem Verfahren entschieden.

Im Berufungsverfahren stellten weitere Dritte einen Streithilfeantrag nach Regel 313.1 VerfO. Sie begründeten den Antrag damit, dass sie vor anderen Gerichten entsprechende andere Verfahren betreffende Akteneinsichtsgesuche als Dritte gestellt hatten.

Die Berichterstatterin, die normalerweise zur Entscheidung darüber berufen wäre, hat den Antrag nach 313.2 VerfO an den Spruchkörper verwiesen.

Die Zulässigkeit der Streithilfe ist gemäß Regel 313.1 VerfO davon abhängig, dass der Streithilfepetent ein rechtliches Interesse am

---

<sup>18</sup> GRUR 2024, 411.

Ausgang eines Verfahrens über eine bei dem Gericht eingereichte Klage nachweisen kann.

Wir haben entschieden, dass ein solches Interesse am Ausgang eines Verfahrens ein direktes und gegenwärtiges Interesse daran voraussetzt, dass dem Antrag der Hauptpartei, welche der Nebeninterventionspetent zu unterstützen begehrt, durch das Gericht entsprochen wird. Ein Interesse hinsichtlich der rechtlichen Argumentation genügt nicht. Es ist notwendig zu unterscheiden zwischen Nebeninterventionspetenten, die ein direktes Interesse an der Entscheidung betreffend den konkreten Antrag der unterstützten Partei haben und solchen, die nur ein indirektes Interesse an dem Ergebnis des Prozesses haben wegen der Ähnlichkeit ihrer Situation mit der einer der Parteien. Eine solche Ähnlichkeit zwischen zwei Fällen ist nicht ausreichend.<sup>19</sup>

Dies ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass das Berufungsgericht des EPG sich wo möglich an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs orientiert. So wurden in der Entscheidung des Präsidenten des EuGH vom 6. März 2003<sup>20</sup> dieselben Anforderungen an das rechtliche Interesse im Sinne des Art. 40 der Satzung des Europäischen Gerichtshofs gestellt.

---

<sup>19</sup> GRUR 2024, 411 Rn. 12.

<sup>20</sup> C-186/02 P ECLI:EU:C:2003:141 Rn. 6, 7, 14 und 15.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

### **4. Anwaltszwang für die Akteneinsicht**

Mit Anordnung vom 8. Februar 2024<sup>21</sup> haben wir in demselben Berufungsverfahren entschieden, dass der Antragsteller, der wie ausgeführt, als Mitglied der Öffentlichkeit Akteneinsicht verlangt, dies nicht ohne einen Anwalt tun kann.

Der Antragsteller war nicht gemäß Rule 8.1 VerFO in Verbindung mit Art. 48 EPGÜ vertreten. Der Antragsteller war nicht als Anwalt bei einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaates zugelassen. Er war auch kein Patentanwalt im Sinne des Art. 48 (2) EPGÜ.

Gemäß Regel 8.1 VerFO muss eine Partei gemäß Art. 48 EPGÜ vertreten sein, sofern diese Verfahrensordnung nichts anderes vorsieht. Gemäß Art. 48 Abs. 1 EPGÜ werden die Parteien von Anwälten vertreten, die bei einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaates zugelassen sind.

Wir sind davon ausgegangen, dass Art. 48 EPGÜ nur die Hauptparteien von Klagen im Sinne des Art. 47 EPGÜ im Blick hat. Art. 47 EPGÜ betrifft Streitigkeiten aus einem Patent oder betreffend dessen Nichtigkeit.

Wir sind der Auffassung, dass der Anwendungsbereich der Regel 8.1 VerFO demgegenüber weiter ist. Dies wird schon daraus deutlich, dass Regel 5 VerFO opt-out-Anträge von dem Anwendungsbereich der Vorschrift ausnimmt.

---

<sup>21</sup> GRUR-RS 2024, 1919, GRUR 2024, 414.

Dass die Verfahrensordnung ein weiteres Verständnis von dem Begriff der Partei hat, ergibt sich nach unserer Auffassung vor allem daraus, dass andernfalls Dritte, die durch eine Entscheidung der ersten Instanz beschwert werden, andernfalls keine Berufung einlegen könnten. Nach Regel 220.1 VerfO hat nur eine Partei das Recht zur Berufung. Es ist unvorstellbar, dass ein Dritter, gegen den gemäß Regel 190 VerfO eine Beweisanordnung ergeht, dagegen keine Berufung einlegen könnte. Regel 190.1 VerfO spricht insoweit ausdrücklich von dritter Partei.

Wir haben daraus den Schluss gezogen, dass alle Antragsteller vertreten sein müssen, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Wir haben den Vertretungszwang nicht als unzumutbar angesehen und darauf hingewiesen, dass die Parteien durch den Vertretungszwang geschützt werden und dadurch auch die ordnungsgemäße Prozessführung gewährleistet ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Vertreter besonderen Verpflichtungen unterliegen. So unterliegen sie beispielsweise gemäß Regel 284 VerfO der Verpflichtung zur Wahrheit. Das Gericht hat Sanktionsmöglichkeiten. So kann ein Vertreter vom Verfahren gemäß Regel 291 VerfO ausgeschlossen werden.

Diese Ausführungen sind wiederum ein Beleg dafür, dass wir die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in den Blick nehmen. So haben wir in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Februar 2020 in der Sache Wrowlawski v REA verwiesen.<sup>22</sup>

Dort hat der EuGH im Zusammenhang mit dem in seiner Satzung vorgesehenen Vertretungszwang ausgeführt, dass die in der Vertretung einer Partei bestehende Aufgabe eines Anwalts zwar im Interesse einer geordneten Rechtspflege auszuüben ist, dass aber, das Ziel dieser Aufgabe vor allem darin besteht, in völliger Unabhängigkeit und unter Beachtung der Berufs- und Standesregeln die Interessen des Mandanten bestmöglich zu schützen und zu verteidigen.

Auch im Hinblick auf das Akteneinsichtsgesuch haben wir den Vertretungszwang als sachgerecht angesehen. Dies gilt schon vor dem Hintergrund, dass Regel 262.1 (b) VerfO einen begründeten Antrag voraussetzt. Gerade wenn ein Vertraulichkeitsantrag nach Regel 262.2 VerfO gestellt wird, macht die anwaltliche Vertretung Sinn. Dass gegen die Entscheidungen Berufung eingelegt werden kann, spricht ebenfalls dafür, dass ein anwaltlicher Vertreter am Verfahren zu beteiligen ist.

Welche Folgen hatte es nun, dass der Antragsteller weder in erster Instanz noch im Berufungsverfahren vertreten war. Da der Antragsteller nicht Berufungsführer war, gab es natürlich kein Problem mit der Zulässigkeit der Berufung. Wir haben dem Antragsteller gemäß Regel 9.1 VerfO aufgegeben, innerhalb einer bestimmten

---

<sup>22</sup> C-515/17 P und C-561/17 P.

Frist einen Anwalt zu bestellen, der innerhalb derselben Frist eine Berufungserwiderung einreicht.

Dazu haben wir uns aufgrund der Regel 9.3 a) VerfO berechtigt gesehen. Danach kann das Gericht eine in dieser Verfahrensordnung vorgesehene Frist auch rückwirkend verlängern. Zwar setzt dies einen mit einer Begründung versehenen Antrag einer Partei voraus und der Antrag war nicht von einem zugelassenen Anwalt eingereicht. Das soll jedoch nicht den Eindruck vermitteln, dass wir bei 9.3a VerfO auf einen solchen Antrag verzichten. Es erschien nur zweckmäßig, um dem Verfahren Fortgang zu geben, nicht erst darauf zu warten, bis ein noch zu bestellender anwaltlicher Vertreter einen solchen Antrag stellt.

## **V. Die erste Entscheidung des Berufungsgerichts betreffend den Erlass einstweiliger Maßnahmen**

### **1. Einleitung**

Dass nationales Recht der Vertragsmitgliedstaaten bei der Auslegung der Verfahrensordnung eine Rolle spielen kann, zeigt der Beschluss des 1. Senats des Berufungsgerichts vom 26. Februar 2024.<sup>23</sup> Er betrifft das erste einstweilige Verfügungsverfahren beim Berufungsgericht, in dem am 18. Dezember 2023 mündliche Verhandlung stattgefunden hatte.

---

<sup>23</sup> UPC\_CoA\_335/2023, APL\_576355/2023, App\_6601/2024, nicht veröffentlicht.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Vor dem Erlass der Entscheidung in der Sache musste sich der 1. Spruchkörper noch mit der Frage befassen, ob wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen die Antragsgegnerinnen am 6. Februar 2024 eine Aussetzung erfolgen musste, was zur Folge gehabt hätte, dass die Entscheidung nicht hätte erlassen werden können.

Beide Parteien hatten die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Diese Anträge wurden abgelehnt.

Nach Regel 311.1 Satz 1 VerfO setzt das Gericht das Verfahren für bis zu drei Monate aus, wenn eine Partei nach dem für das Insolvenzverfahren geltenden Recht für insolvent erklärt wird.

Der 1. Spruchkörper hat offen gelassen, ob durch die Eröffnung des Verfahrens nach dem US Bankruptcy Code for the District of Delaware die Antragsgegnerin im Sinne dieser Regel für insolvent erklärt wurde.

Denn auch wenn dies bejaht würde und damit die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von Regel 311.1 Satz 1 VerfO gegeben wäre, bestehe dennoch kein Grund, das Verfahren auszusetzen.

Die Regeln der Verfahrensordnung seien im Sinne von Art. 41 (3) EPGÜ dahin auszulegen, dass ein fairer Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen aller Parteien gewährleistet ist, die Verfahren so effizient und kostengünstig wie möglich durchgeführt werden und den Richtern der erforderliche Ermessensspielraum verschafft wird, ohne die Vorhersehbarkeit des Verfahrens zu beeinträchtigen. Insbesondere mit den Prinzipien der Prozessökonomie

und Kosteneffizienz wäre es nicht vereinbar, wenn das Verfahren auch in einem Fall ausgesetzt werden müsste, in dem eine Partei erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung für insolvent erklärt worden und der Rechtsstreit entscheidungsreif ist.

Wenn sich eine Entscheidung oder Anordnung auf die Konkursmasse auswirkt, unterscheidet sie sich auch nicht von der Wirkung, die eine vor der Konkurserklärung ergangene Entscheidung gehabt hätte. Außerdem wiege das Interesse an einer rechtzeitigen Anordnung besonders schwer in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.

Zudem führe es zu einem fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen, wenn Ereignisse, die sich erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung ergeben haben, bei der Entscheidungsfindung nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Senat sah sich bestätigt durch vergleichbare Regelungen in Deutschland und Frankreich, wonach durch die Insolvenz eine Unterbrechung dann nicht eintritt, wenn das Insolvenzverfahren erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung eröffnet wird (Art. 369, 371 Code de procédure civile; §§ 240, 249 (3) ZPO). Dies entspricht der Rechtsprechung der Corte di Cassazione<sup>24</sup>. In den Niederlanden findet eine Aussetzung bei Entscheidungsreife nicht statt (Art. 30 Faillissementswet).

---

<sup>24</sup> Corte di Cassazione vom 3. März 2022 -7076/2022.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

### **2. Die Entscheidung zur Sache<sup>25</sup>**

In der Sache hat der 1. Spruchkörper am selben Tag entschieden. Auf die Berufung der Antragsgegnerinnen wurde die Anordnung des Gerichts erster Instanz aufgehoben und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.

#### **a) Zulässigkeit des Antrags auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen**

Zunächst hat sich der 1. Spruchkörper mit der Frage der Zulässigkeit der e.V. befasst. Die Antragsgegnerinnen hatten geltend gemacht, der Antrag sei bereits unzulässig, weil die Antragstellerinnen die Vorgaben nach Regeln 206.2 c, d und e VerfO nicht eingehalten hätten.

Dem ist der 1. Spruchkörper nicht gefolgt. Lediglich die Angaben in Buchstabe a in Verbindung mit Regel 13.1 a bis i VerfO sind Angaben, die die Zulässigkeit betreffen. Nur diese sind nach Einreichung des Antrags so bald wie möglich von der Kanzlei zu prüfen.

Die in Regel 206.2b bis e genannten Voraussetzungen beziehen sich dagegen auf den "Inhalt des Antrags auf einstweilige Maßnahmen"<sup>26</sup> und damit auf die Begründetheit.

---

<sup>25</sup> GRUR 2024, 527, berichtigt mit Anordnung vom 11. März 2024 – UPC\_CoA 335/223.

<sup>26</sup> S. 23.

Dies ergibt sich schon daraus, dass andernfalls die Kanzlei diese Voraussetzungen nach Regel 208.1 in Verbindung mit Regel 16.2 VerfO prüfen müsste.

**b) Begründetheit des Antrags auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen**

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen zur Auslegung des Patentanspruchs am Maßstab des Art. 69 EPÜ und dem Protokoll zu seiner Auslegung.

Art. 69 Abs. 1 EPÜ bestimmt: Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Art. 1 des Protokolls über die Auslegung von Art. 69 EPÜ hat folgenden Inhalt:

„Art. 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art. 69 dahingehend auszulegen, dass die Ansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt; die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden“.

Der 1. Senat leitet daraus ab: Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Für seine Auslegung kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten, wie dies bereits im Auslegungsprotokoll steht.

Der 1. Spruchkörper stellt klar, dass der Patentanspruch nicht lediglich Richtlinie ist und dass sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnung als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt.

Der Patentanspruch ist aus Sicht der Fachperson auszulegen.

Bei Anwendung dieser Grundsätze soll ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden werden.

Der 1. Spruchkörper stellt klar, dass diese Grundsätze für die Auslegung eines Patentanspruchs gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestandes eines europäischen Patents gelten. Das ergebe sich aus der Funktion der Patentansprüche, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen dazu dienen, den Schutzbereich des Patents nach Art. 69 EPÜ und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten nach Art. 64 EPÜ unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Art. 52 bis 57 EPÜ festzulegen. Insoweit

verweist die Entscheidung auf eine Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 11. Dezember 1989<sup>27</sup>.

Wer erwartet haben sollte, dass der 2. Spruchkörper sich im Detail mit der entgegenstehenden Praxis verschiedener Beschwerdekammern beim EPA auseinandersetzt, wurde enttäuscht. Dort findet sich die Auffassung, dass Art. 69 EPÜ den Schutzbereich betrifft, nicht aber den Schutzgegenstand, der für die Prüfung der Klarheit, unzulässigen Erweiterung, Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit maßgeblich ist. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Art. 84 EPÜ eben auch die Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung vorsieht. Es sei wichtig festzuhalten, dass die Ansprüche, die den Schutzgegenstand definieren sollen - und nicht den Schutzbereich eines erteilten Patents, durch die Beschreibung gestützt sein soll. Ich verweise hinsichtlich des Details auf den Aufsatz von Benghi in GRUR Patent 2023, 110. Dort findet sich auch ein Überblick über die jüngsten Entscheidungen der Beschwerdekammern.

Der 1. Spruchkörper hat angenommen, dass entgegen der Beurteilung des Gerichts erster Instanz der Rechtsbestand des Verfügungspatent nicht mit der für den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung ausreichenden Sicherheit gegeben ist.

Da die Anordnung einstweiliger Maßnahmen im Wege eines summarischen Verfahrens gemäß Regeln 205 ff. VerfO ergeht, in dem die Möglichkeiten für die Parteien, Tatsachen und Beweise

---

<sup>27</sup> G 2/88, ABl. 1990, 93 Rn. 2.5.

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

vorzubringen begrenzt sind, sind nach Auffassung des 1. Spruchkörpers die Anforderungen an den Beweis nicht zu hoch anzusetzen. Dies gilt insbesondere, wenn mit einem Verweis auf das Hauptsacheverfahren verbundene Verzögerungen einen nicht wiedergutmachenden Schaden für den Patentinhaber mit sich bringen würden. Der Senat verweist insoweit auf Art. 62.2 und 62.5, 60.5 EPGÜ und die Phönix-Entscheidung des EuGH<sup>28</sup>.

Andererseits dürfen sie aber auch nicht zu niedrig angesetzt werden, um zu verhindern, dass der Antragsgegner durch die Anordnung einer vorläufigen Maßnahme, die zu einem späteren Zeitpunkt nach Art. 62.5, 60.8 und 9 EPGÜ, Regel 213 VerfO aufgehoben wird, Schaden nimmt.

Ausgangspunkt der Argumentation ist Regel 211.2 VerfO in Verbindung mit Art. 62(4) EPGÜ. Regel 211.2 VerfO sieht vor, dass das Gericht den Antragsteller eines Antrags auf vorläufige Maßnahmen auffordern kann, alle vernünftigerweise verfügbaren Beweise vorzulegen, um das Gericht mit ausreichender Sicherheit davon überzeugen zu können, dass der Antragsteller gemäß Art. 47 EPGÜ zur Einleitung eines Verfahrens berechtigt ist, das Patent gültig ist und sein Recht verletzt wird oder verletzt zu werden droht.

In der Entscheidung wird dann wie folgt differenziert: Eine solche ausreichend sichere Überzeugung erfordert, dass das Gericht

---

<sup>28</sup> GRUR 2022, 811 Rn. 32.

zumindest für überwiegend wahrscheinlich hält, dass der Antragsteller zur Einleitung eines Verfahrens berechtigt ist und das Patent verletzt wird. An einer ausreichend sicheren Überzeugung fehlt es, wenn es das Gericht für überwiegend wahrscheinlich ansieht, dass das Patent nicht gültig ist.

Diese Unterscheidung folgt letztlich daraus, dass nach den weiteren Ausführungen die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Berechtigung zur Verfahrensleitung und der Verletzung des Patents beim Antragsteller liegen. Dagegen liegt sofern die Entscheidung nicht ohne Anhörung des Antragsgegners ergeht (Art. 60 Abs. 5 i. V. mit Art. 62 Abs. 5 EPGÜ) die Darlegungs- und Beweislast betreffend die fehlende Gültigkeit des Patents beim Antragsgegner.

Nach Auffassung des 1. Spruchkörpers war es als überwiegend wahrscheinlich anzusehen, dass sich der Gegenstand des geltend gemachten Patentanspruchs wie er von der Antragstellerseite mit dem Haupt- und Hilfsantrag geltend gemacht wurde, mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig erweisen wird.

In der ersten zur Sache ergangenen Berufungsentscheidung kommt auch gleich die Präklusionsvorschrift nach Regel 222.1 VerfO zum Tragen. Das Berufungsgericht ist von der Zulässigkeit der Fassung des Patentanspruchs ausgegangen, bei der Worte in verschiedenen Merkmalen gestrichen wurden. Die Zulässigkeit der Änderung wurde nicht geprüft. Dies wurde damit begründet, dass die Berufung nicht gerügt habe, dass das Gericht erster Instanz die

## EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Anspruchsfassung des Hauptantrags fehlerhaft als zulässig angesehen habe.

Damit ist Regel 222.1 VerfO angesprochen, wonach nur die von den Parteien gemäß den Regeln 221, 225, 226, 236 und 238 vorgebrachten Anträge, Tatsachen und Beweismittel und rechtliche Ausführungen den Gegenstand des Berufungsverfahrens darstellen.

Dies sollten die Berufungsführer bei der Abfassung der Berufungsschriften stets im Blick haben!

Zwar hat der erste Spruchkörper im Rahmen des Hilfsantrags Vortrag zur erfinderischen Tätigkeit der Berufungsführer zugelassen, obwohl dieser nicht bereits in der Berufungsbegründung gehalten wurde. Im Hinblick darauf, dass es sich um die erste Berufungssache handelt, in der über Hilfsanträge und Regel 221.1 VerfO entschieden wird, hat das Gericht in der mündlichen Verhandlung den Parteien Hinweise gegeben, sich auch zur Rechtsbeständigkeit von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags zu äußern. Da die Argumentation zur mangelnden Erfindungshöhe des Hilfsantrags weitgehend der Argumentation zur Erfindungshöhe des Hauptantrags entspreche, würden die Antragsteller hierdurch auch nicht unangemessen benachteiligt.

Dies zeigt, dass auch das Berufungsgericht darauf bedacht ist, den Schwierigkeiten für die Parteien im Hinblick auf ein völlig neues Rechtssystem Rechnung zu tragen.

## **C. Schluss**

Meine Damen und Herren,

Sie werden vielleicht schon bemerkt haben, dass die Entscheidungen des Berufungsgerichts sich häufig nicht, oder nicht mit allen juristischen Publikationen oder Entscheidungen auseinandersetzen, die es zu einer bestimmten Fragestellung gibt.

Dies kann daran liegen, dass Richter in anderen Mitgliedstaaten sehr zurückhaltend bei der Frage sind, in den Entscheidungen auf Argumente einzugehen, die von keiner der Parteien angesprochen wurden. Dies gilt insbesondere auch für Entscheidungen der Instanzgerichte, die nicht Gegenstand der Berufung sind und von keiner der Parteien oder vom Gericht erster Instanz angeführt wurden. Wenn Entscheidungen nationaler Gerichte keine Erwähnung finden, so liegt das daran, dass das EPG ein Gericht mit eigener Rechtsordnung ist.

Dies sollte nie vergessen werden, wenn man als Richter oder Rechtsanwalt oder Patentanwalt versucht, das Berufungsgericht von der Richtigkeit einer Rechtsauffassung zu überzeugen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

KLAUS BACHER

## **Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht**

### **A. Bericht**

#### **I. Auslegung**

Der Auslegung des Streit- bzw. Klagepatents kommt in praktisch jedem Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren entscheidende Bedeutung zu. Oft geben Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls den Ausschlag. Eine Frage von grundsätzlicherer Bedeutung stellte sich im Zusammenhang mit einer im Patentanspruch enthaltenen Zweck- und Funktionsangabe. In einem anderen Fall bereitete die Auslegung einer Entgegenhaltung besondere Schwierigkeiten.

##### **1. Zweck- und Funktionsangaben**

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Zweck- und Funktionsangaben in einem auf den Schutz eines Erzeugnisses gerichteten Patentanspruch grundsätzlich dahin auszulegen, dass der geschützte Gegenstand so ausgebildet sein muss, dass er für den angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen *kann*. Diesen Grundsatz hat der Bundesgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung bekräftigt.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Das Streitpatent betraf ein mehrschichtiges Trägerelement für Werbematerialien, das insbesondere zur Aufbringung auf dem Fußboden in öffentlich zugänglichen Bereichen vorgesehen war. Aus diesem Einsatzzweck ergeben sich besondere Anforderungen an die Rutschfestigkeit des Materials und an die Beständigkeit des Farbaufdrucks. Das Streitpatent sieht hierzu vor, die oberste Schicht des Trägerelements mit einer rauen Oberfläche auszugestalten. Dadurch werde das Material nicht nur rutschfest. Vielmehr habe sich gezeigt, dass die raue Oberfläche einen abriebfesten Farbauftrag ermögliche, der das bislang im Stand der Technik übliche Aufbringen einer zusätzlichen Schutzschicht entbehrlich mache. Der Patentanspruch schützt ein Trägerelement mit drei Schichten, dessen Oberfläche eine Rautiefe von mindestens 10 µm aufweist und zum Aufbringen von Farbschichten ohne zusätzliche transparente Folienschicht geeignet ist.

Zwei im Nichtigkeitsverfahren vorgelegte Entgegenhaltungen zeigten mehrschichtige Folien für Werbematerialien mit einer transparenten Oberfläche, deren Rautiefe den im Patentanspruch vorgegebenen Mindestwert überschreitet. Ein Farbaufdruck war aber nicht auf der Oberfläche vorgesehen, sondern auf einer darunter liegenden Schicht.

Das Patentgericht hielt diese Entgegenhaltungen nicht für neuheits-schädlich, weil die im Patentanspruch enthaltene Vorgabe, dass die Oberfläche zum Aufbringen von Farbschichten ohne zusätzliche

Folienschicht geeignet sein muss, zugleich den Ort des Farbauftrags bestimme und das Trägerelement deshalb keine weitere Schicht oberhalb der Farbschicht aufweisen dürfe.

Der Bundesgerichtshof teilte diese Auffassung nicht. Im Einklang mit dem eingangs erwähnten Grundsatz legte er den Patentanspruch dahin aus, dass es ausreicht, wenn die Oberfläche des Trägerelements zum Auftrag von Farbschichten geeignet ist. Diese Eignung kann auch dann gegeben sein, wenn auf der Oberfläche keine Farbe aufgetragen ist oder wenn auf einer weiter unten angeordneten Schicht ein Farbaufdruck vorhanden ist.<sup>1</sup>

Ausgehend von dieser Auslegung erwiesen sich beide Entgegenhaltungen als neuheitsschädlich, weil mit der im Patentanspruch vorgegebenen Mindestrautiefe die Eignung zum Farbauftrag grundsätzlich gegeben war und keine Anhaltspunkte dafür sprachen, dass ein Farbauftrag aufgrund besonderer Eigenschaften der in den Entgegenhaltungen vorgeschlagenen Materialien nicht möglich ist.

Das Streitpatent hatte deshalb nur in der Fassung eines Hilfsantrags Bestand, der ausdrücklich festlegte, dass auf der Oberfläche des Trägerelements eine Farbschicht aufgebracht ist. Eine solche Ausgestaltung sah der Bundesgerichtshof auch im Licht der beiden erwähnten Entgegenhaltungen als neu und erfinderisch an.

---

<sup>1</sup> BGH GRUR 2024, 303 Rn. 26 ff. – Trägerelement.

## **2. Offenbarungsgehalt von Entgegenhaltungen**

Vom Ergebnis einer Auslegung kann auch abhängen, welcher Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung beizumessen ist. Anders als bei der Beurteilung des Streitpatents geht es in diesem Zusammenhang allerdings nicht darum, welcher Gegenstand beansprucht ist, sondern um die Frage, was durch die Entgegenhaltung offenbart ist.

### **a) Anspruch und Beschreibung**

Ein mit der Nichtigkeitsklage angegriffenes Patent schützte ein Verfahren zum Darstellen von Bildern auf einem Monitor. Nach der Beschreibung des Streitpatents geht es um die Darstellung von Bilddaten, die mit medizintechnischen Apparaten erstellt worden sind, etwa Röntgengeräten, CRT oder MRT. Das geschützte Verfahren soll dem Arzt die Möglichkeit geben, ein aufgenommenes Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können. Der Patentanspruch sah hierzu vor, dass am Monitor wenigstens zwei Bilder gleichzeitig angezeigt werden, und zwar mit beliebiger Orientierung ihrer Bildebenen zueinander und dass die Orientierung der Bildebene eines Bildes geändert werden kann.

Der Bundesgerichtshof legte diesen Anspruch dahin aus, dass Änderungen bezüglich der Orientierung eines Bildes keine Auswirkungen auf die Orientierung der anderen Bilder haben dürfen, also

mindestens eine der am Monitor angezeigten Darstellungen unabhängig von den anderen Darstellungen geändert werden kann.

Eine der vorgelegten Entgegenhaltungen offenbarte ein System, bei dem vier Ansichten gleichzeitig dargestellt werden, und zwar so, dass die Bildebenen der einzelnen Bilder in einem bestimmten Winkel zueinander stehen. Bei einem detailliert beschriebenen Ausführungsbeispiel konnte die Orientierung jedes einzelnen Bildes geändert werden. Dies hatte allerdings zur Folge, dass die Orientierung aller anderen Bilder angepasst wurde, um das Winkelverhältnis zwischen den einzelnen Darstellungen aufrecht zu erhalten. Anspruch 1 der Entgegenhaltung enthielt insoweit keine Vorgaben. Die Ansprüche 59 und 66 sahen vor, dass jede Ansicht eine Orientierung zeigt und dass die Ansicht in jedem Fenster gewechselt werden kann.

Das Patentgericht hielt die Entgegenhaltung für neuheitsschädlich, weil sich aus den Ansprüchen 59 und 66 ergebe, dass die Orientierung in einem einzelnen Fenster auch ohne Auswirkungen auf die übrigen Fenster geändert werden könne.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung nicht bei. Die allgemeinen Festlegungen in den Ansprüchen 59 und 66 lassen nicht erkennen, welche Auswirkungen die Änderung der Orientierung eines einzelnen Bildes auf die Darstellung der anderen Bilder haben soll. Vor dem Hintergrund der Beschreibung, die nur die Möglichkeit einer koordinierten Änderung aller Ansichten aufzeigt,

kann diesen Ansprüchen nicht die Lehre entnommen werden, die Auswirkungen einer Änderung auf ein einzelnes Bild zu beschränken.<sup>2</sup>

Im Ergebnis blieb die Berufung der Patentinhaberin dennoch ohne Erfolg. Der Bundesgerichtshof sah die Möglichkeit, die Orientierung einzelner Bilder ohne Auswirkungen auf die Darstellung der anderen Bilder zu ändern, ausgehend von der in Rede stehenden Entgegenhaltung als naheliegend an.<sup>3</sup>

**b) Offenbarung von Kombinationen**

Wenn eine Entgegenhaltung für mehrere Parameter Bereichsangaben oder chemische Strukturformeln verwendet, kann sich die Frage stellen, welche individuellen Kombinationen dadurch offenbart sind. In einer neuen Entscheidung, von der noch in anderem Zusammenhang die Rede sein wird, hat der Bundesgerichtshof bekräftigt, dass durch solche Veröffentlichungen nicht ohne weiteres alle theoretisch denkbaren Kombinationen eindeutig und unmittelbar offenbart sind.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent beansprucht Stoffschutz für ein Tosylat-Salz des Wirkstoffs Sorafenib. Nach der Beschreibung ist dieser Stoff zur Behandlung von Krebs geeignet.

---

<sup>2</sup> BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 84 ff. – Anzeigemonitor.

<sup>3</sup> BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 95 ff. – Anzeigemonitor.

Eine der Entgegenhaltungen bezeichnete eine Klasse von Harnstoff-Verbindungen als vielversprechende Kandidaten zur Behandlung von Krebs. Zur Bezeichnung dieser Stoffe wurde eine Strukturformel angegeben, unter die eine Vielzahl von Verbindungen fällt. Bei der Beschreibung der Ausführungsbeispiele wurden Versuche mit insgesamt 103 dieser Verbindungen geschildert. Als Verbindung Nr. 42 wurde dabei Sorafenib beschrieben. Die Beschreibung listete ferner eine große Anzahl von Stoffen auf, die als geeignete Salzbildner in Betracht kommen. In dieser Auflistung waren Tosylate aufgeführt.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die beiden Auflistungen und der ergänzende Hinweis, die aufgeführten Salze kämen grundsätzlich für alle offenbarten Verbindungen in Frage, zur eindeutigen und unmittelbaren Offenbarung eines bestimmten Salzes eines einzelnen Wirkstoffs nicht ausreichen.<sup>4</sup>

## **II. Nichtigkeitsgründe**

Von dem im Gesetz vorgesehenen Nichtigkeitsgründen stand im Berichtszeitraum – wie schon oft in früheren Jahren – die Frage der Patentfähigkeit im Fokus, und zwar insbesondere die Frage, ob der geschützte Gegenstand durch den Stand der Technik nahegelegt ist.

---

<sup>4</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 106 f. – Sorafenib-Tosylat.

## **1. Erfinderische Tätigkeit**

Wie die Auslegung eines Patents hängt auch die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit meist von Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls ab. Fragen von allgemeinerer Bedeutung traten im Berichtszeitraum hinsichtlich der Frage nach einem relevanten technischen Effekt und hinsichtlich der Umstände auf, aus denen sich eine Anregung zur Kombination bekannter Merkmale ergeben kann.

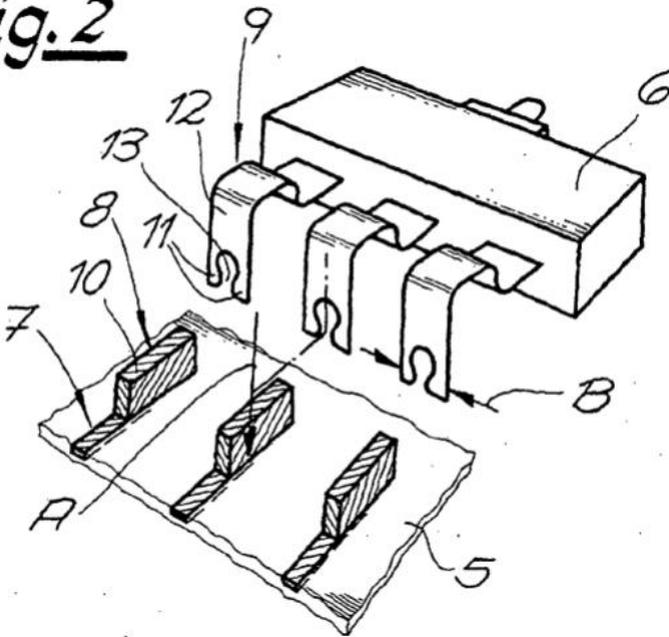
### **a) Erfinderische Tätigkeit und technischer Effekt**

Die Frage, welche Bedeutung einem mit der Erfindung erzielten technischen Effekt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zukommt, hat sich im Berichtszeitraum die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts eingehend befasst. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage ebenfalls behandelt, allerdings in einer Konstellation, die bei der Großen Beschwerdekammer nicht im Fokus stand.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent betrifft ein Schlossgehäuse, das für eine Kfz-Tür geeignet ist. Der Patentanspruch sieht unter anderem Mikroschalter vor, die mittels mit Hilfe von Leitungen mit einer Anschlusseinrichtung verbunden sind. Um die Verbindung zu ermöglichen, sind an den Enden der Leitungen federnde Anschlussleiter ausgebildet, die eine Omega-förmige Klemmausnehmung aufweisen.

Der Bundesgerichtshof legte die Anforderung „Omega-förmig“ vor dem Hintergrund der Beschreibung dahin aus, dass die Klemmausnehmung die Form des griechischen Großbuchstabens Omega ( $\Omega$ ) aufweisen muss, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 beispielhaft dargestellt ist.

**Fig. 2**



In den zahlreichen Entgegenhaltungen waren ähnliche Klemmverbindungen mit unterschiedlicher Formgebung offenbart. Keine dieser Entgegenhaltungen zeigte aus Sicht des Bundesgerichtshofs eine Omega-Form im Sinne des Streitpatents. Aus den

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Entgegenhaltungen ergab sich nach Auffassung des Bundesgerichtshofs auch keine Anregung, die jeweils offenbarte Form durch ein Omega zu ersetzen.<sup>5</sup>

Die Nichtigkeitsklägerin machte ergänzend geltend, die Form der Klemmausnehmung sei für die technische Wirkung bedeutungslos. Sie könne zwar Stärke und Richtung der auftretenden Federkräfte beeinflussen. Diese Wirkungen hingen aber von einer Vielzahl weiterer Parameter ab, etwa Art und Stärke des eingesetzten Materials. Einem einzelnen Parameter komme deshalb keine ausschlaggebende Bedeutung zu.

Der Bundesgerichtshof teilte diese Einschätzung nicht. Er bestätigte allerdings unter Bezugnahme auf vorangegangene Entscheidungen, dass eine erfinderische Tätigkeit nicht auf ein Merkmal gestützt werden darf, das eine beliebige, von einem technischen Zweck losgelöste Auswahl aus mehreren Möglichkeiten darstellt. Entgegen der Auffassung der Klägerin hielt er die Auswahl der Form einer Klemmausnehmung im Sinne des Streitpatents aber nicht für beliebig. Der auch von der Klägerin nicht in Zweifel gezogene Umstand, dass die für ein Omega typischen Rundungen zu einer besonderen Art der Kraftverteilung führen, ist ein technischer Aspekt, der für die Auswahl von Bedeutung sein kann. Dass solche Besonderheiten bei Bedarf durch Änderung anderer Parameter,

---

<sup>5</sup> BGH GRUR 2023, 1259 Rn. 58 ff. – Schlossgehäuse.

etwa der Materialstärke ausgeglichen werden können, reicht nicht aus, um die Auswahl als beliebig anzusehen.<sup>6</sup>

Der Bundesgerichtshof stellte ferner klar, dass besondere technische Vorteile, die mit einer bestimmten Auswahl verbunden sind, in solchen Konstellationen nur dann berücksichtigt werden dürfen, wenn sie in der Patentschrift offenbart oder für den Fachmann erkennbar sind. Auch diese Voraussetzung sah er im Streitfall als gegeben an.<sup>7</sup>

**b) Kombination mehrerer bekannter Funktionen**

Eine andere Entscheidung befasst sich mit der Frage, wann eine Kombination von Merkmalen aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten naheliegen kann.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent schützt ein tragbares Gerät zur Überwachung der sportlichen Leistung, das unter anderem einen GPS-Empfänger und eine Einrichtung zur Umwandlung zeitgestempelter Positionsdaten umfasst. Die zuletzt genannte Funktion ermöglicht es nach der Beschreibung, Leistungsdaten wie etwa die Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit zu erfassen und abzuspeichern.

Der Bundesgerichtshof gelangte – wie zuvor schon das Patentgericht – zu dem Ergebnis, dass eine solche Vorrichtung durch den

---

<sup>6</sup> BGH GRUR 2023, 1259 Rn. 72 ff. – Schlossgehäuse.

<sup>7</sup> BGH GRUR 2023, 1259 Rn. 76 ff. – Schlossgehäuse.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Stand der Technik vorweggenommen war. Die meisten der damals gebräuchlichen GPS-Geräte erfassten zwar nur Positionsdaten ohne Zeitstempel. Jedenfalls eine Entgegenhaltung offenbarte aber ein Gerät, das auch die Geschwindigkeit anzeigt und gespeichert wird – was die Umwandlung von zeitgestempelten Positionsdaten im Sinne des Streitpatents erfordert.<sup>8</sup>

Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, ob eine hilfsweise verteidigte Fassung des Streitpatents Bestand hat, die zusätzlich einen Drucksensor und einen Herzsensor vorsieht. Das Patentgericht hatte dies bejaht, weil solche Komponenten im Stand der Technik nur für Fahrradcomputer und ähnliche Geräte offenbart waren, nicht aber für tragbare Geräte mit GPS-Funktion.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung nicht bei. Nach seiner Auffassung bestand Anlass, für Fahrradcomputer und ähnliche Geräte bekannte Funktionen auch für tragbare Geräte mit GPS-Funktion in Betracht zu ziehen, weil eine Entgegenhaltung den Hinweis enthielt, ein nach Art eines Fahrradcomputers ausgestaltetes Gerät könne bei Bedarf auch GPS-Funktionalität aufweisen. Diese Entgegenhaltung sah zwar nur einen Herzfrequenzsensor vor, nicht aber einen Drucksensor. Der Hinweis, bekannte Funktionen von Fahrradcomputern und GPS-Geräten miteinander zu

---

<sup>8</sup> BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 99 ff. – Leistungsüberwachungsgerät.

kombinieren, gab aber Anlass, weitere bekannte Funktionen auf ihre Eignung für diese Zwecke zu untersuchen.<sup>9</sup>

**c) Neuere technische Entwicklungen**

Um das Naheliegen einer Kombination von Merkmalen aus unterschiedlichen Entgegenhaltungen ging es auch in einer anderen Entscheidung aus dem Berichtszeitraum.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent betrifft eine Dentalkamera mit einem elektrooptischen Bauelement, das als variable Flüssigkeitslinse ausgebildet ist. Als Ausführungsbeispiel wird eine mit Flüssigkeit gefüllte Linse geschildert, deren Form durch Anlegen einer elektrischen Spannung verändert werden kann, weil sich die Flüssigkeit im elektrischen Feld bewegt. Damit würden im Stand der Technik erforderliche Motoren oder ähnliche externe Bauteile zur Veränderung der optischen Eigenschaften der Linse entbehrlich.

Eine der Entgegenhaltungen offenbarte ein Endoskop mit einer Linse, deren Form ebenfalls durch Anlegen einer elektrischen Spannung verändert werden kann. Hierzu sind elektrische Aktoren vorgesehen, die je nach angelegter Spannung unterschiedliche mechanische Kräfte auf die Linsenoberfläche ausüben und so die Form der Linse verändern. Nach Auffassung der Beklagten stellt dies keine Flüssigkeitslinse im Sinne des Streitpatents dar, weil die

---

<sup>9</sup> BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 62 ff. – Leistungsüberwachungsgerät.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Form der Linse nicht durch ein elektrisches Feld, sondern durch mechanische Krafteinwirkung der Aktoren verändert wird.

Der Bundesgerichtshof ließ diese Frage offen. Er sah es als naheliegend an, die in der Entgegenhaltung eingesetzte Linse durch eine Linse nach dem Vorbild des Streitpatents zu ersetzen, weil Linsen dieses Typs kurz vor dem Prioritätstag bereits in anderen Entgegenhaltungen als neue Variante zum Einsatz in einer Vielzahl von Geräten – einschließlich Endoskopen – vorgestellt worden waren und die als besonders vorteilhaft hervorgehobenen Eigenschaften denjenigen entsprachen, die in der älteren Entgegenhaltung auch für die mittels Aktoren betätigte Linse als entscheidend bezeichnet werden.<sup>10</sup>

### **d) Allgemeines Fachwissen**

Ein aus dem Fachwissen bekanntes allgemeines Mittel, das für eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbereiche geeignet ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Anregung naheliegend sein. In einer im Berichtszeitraum ergangenen Entscheidung war dieser Gesichtspunkt von Bedeutung, führte aber nicht zur Nichtigerklärung des Streitpatents.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent betrifft einen Staubsauger mit zwei Kammern, die durch eine Wand voneinander

---

<sup>10</sup> BGH GRUR 2023, 1265 Rn. 89 ff. – Dentalkamera.

getrennt sind. Die Trennwand weist eine Eintrittsöffnung auf, die einen Luftleittrichter und ein Eingriffsschutzelement umfasst. Trennwand, Luftleittrichter und Eingriffsschutzelement müssen ein einstückiges Bauteil bilden.

Eine der Entgegenhaltungen offenbarte einen Staubsauger mit grundsätzlich gleichem Aufbau. Die Beschreibung enthielt aber keine Ausführungen dazu, ob die drei genannten Elemente als separate Bauteile oder einstückig ausgeführt sind. Der Darstellung in den Zeichnungen ließ sich hierzu nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ebenfalls nicht entnehmen.<sup>11</sup>

Entscheidende Bedeutung kam deshalb der Frage zu, ob eine einstückige Ausführung ausgehend von der Entgegenhaltung schon aufgrund des allgemeinen Fachwissens nahelag. Eine technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hatte diese Frage in einem vorangegangenen Einspruchsverfahren verneint, weil sich eine Herstellung durch Spritzgießen angeboten habe und auf diesem Weg eine einstückige Herstellung von Trennwand, Luftleittrichter und Eingriffsschutzelement mit der in der Entgegenhaltung offenbarten Formgebung allenfalls mit erheblichem Aufwand möglich gewesen wäre. Das Patentgericht trat dem im technischen Ausgangspunkt bei. Es sah eine einstückige Ausgestaltung dennoch als naheliegend an, weil die in der

---

<sup>11</sup> BGH GRUR 2023, 877 Rn. 62 ff. – Staubsauger.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Entgegenhaltung gezeigte Form und Ausrichtung der drei Elemente so verändert werden konnte, dass eine einstückige Herstellung durch Spritzgießen problemlos möglich war.

Der Bundesgerichtshof trat der Beurteilung des Patentgerichts nicht bei. Eine Veränderung der in der Entgegenhaltung offenbarten Formgebung war nach seiner Auffassung nicht nahegelegt, weil die Entgegenhaltung der Form der Bauteile entscheidende Bedeutung für die optimale Führung des Luftstroms beizmisst. Vor diesem Hintergrund ergaben sich aus dem Stand der Technik keine Hinweise darauf, dass sich eine einstückige Herstellung – auch wenn sie als allgemeines Mittel bekannt gewesen sein mag – im Zusammenhang der in Rede stehenden Entgegenhaltung anbietet.<sup>12</sup>

### **e) Hinreichende Erfolgsaussicht**

Vor allem im Zusammenhang mit Patenten aus den Bereichen der Chemie und der Pharmazie stellt sich häufig die Frage, ob eine bestimmte Vorgehensweise, deren Ergebnisse ex ante nicht sicher zu beurteilen waren, hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Diese Frage war auch im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Patent für Sorafenib-Tosylat von Bedeutung.

Wie bereits oben dargelegt wurde, beansprucht das Streitpatent Stoffschutz für ein Tosylat-Salz des Wirkstoffs Sorafenib. Die im

---

<sup>12</sup> BGH GRUR 2023, 877 Rn. 67 ff. – Staubsauger.

Mittelpunkt stehende Entgegenhaltung enthält einen Bericht über eine klinische Prüfung von Sorafenib in Form von oral verabreichten Tabletten. Die vorläufigen Daten werden in dem Bericht als ermutigend bezeichnet. Sorafenib habe sich als gut verträglich erwiesen und eine signifikante Aktivität bei vier verschiedenen Tumorarten gezeigt. Ausführungen zu einem Salzbildner enthält die Entgegenhaltung nicht.

Für die Beurteilung der Frage, ob der Stoff Sorafenib-Tosylat ausgehend von dieser Entgegenhaltung nahelag, erwiesen sich vier Teilaspekte als besonders bedeutsam. Diese Aspekte wurden europaweit von einer Vielzahl von Gerichten erörtert – nicht immer mit übereinstimmenden Ergebnissen. Der Bundesgerichtshof sah die erteilte Fassung des angegriffenen Patentanspruchs des zweiten Teilaspekts als nicht rechtsbeständig an, hielt den mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigten Gegenstand hingegen für patentfähig.

Aufgrund der positiven Einschätzung in dem veröffentlichten Bericht über die klinische Prüfung von Sorafenib-Tabletten bestand nach Auffassung des Bundesgerichtshofs eine hohe Erfolgserwartung in Bezug auf die Eignung dieses Wirkstoffs zur Behandlung von Krebs. Dies gab Anlass, nach geeigneten Möglichkeiten zur Herstellung von Sorafenib in Tablettenform zu suchen. Da der Bericht keine Hinweise in welcher Form Sorafenib in den Tabletten eingesetzt wurde, bestand der erste naheliegende Schritt darin, im Rahmen einer Präformulierungsstudie nach geeigneten

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Salzbildnern zu suchen und die Löslichkeit dieser Salze mit derjenigen der freien Base zu vergleichen.<sup>13</sup>

Im Rahmen der Präformulierungsstudie lag es nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ferner nahe, Tosylat in die Liste der zu untersuchenden Salzbildner aufzunehmen, weil der für die Auswahl unter anderem relevante pKs-Wert von Sorafenib einen Salzbildner mit niedrigem pKs-Wert nahelegte und Sorafenib einer von vier Stoffen war, die in der Fachliteratur als für die pharmazeutische Verwendung geeignet angeführt wurden und einen pKs-Wert in dem in Betracht kommenden Bereich aufwiesen.<sup>14</sup>

Damit war nach Einschätzung des Bundesgerichtshofs Sorafenib-Tosylat als Stoff bereits nahegelegt, weil die Durchführung der Präformulierungsstudie zur Herstellung dieses Stoffs geführt hätte. Entsprechendes gilt für den ersten Hilfsantrag, der Schutz für Sorafenib-Tosylat zur oralen Verabreichung beansprucht.<sup>15</sup>

Der mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigte Gegenstand – Sorafenib-Tosylat in einer für die orale Verabreichung geeigneten Formulierung – wäre im Rahmen einer Präformulierungsstudie hingegen noch nicht hergestellt worden. Deshalb stellte sich die Frage, welche Untersuchungen im Rahmen einer Präformulierungsstudie nahegelegen haben.

---

<sup>13</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 34 ff. – Sorafenib-Tosylat.

<sup>14</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 46 ff. – Sorafenib-Tosylat.

<sup>15</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 67 ff. – Sorafenib-Tosylat.

Aus den (nach der Anmeldung des Streitpatents veröffentlichten) Ergebnissen von Versuchen der Patentinhaberin ergab sich, dass Sorafenib-Tosylat nur eine sehr geringe Löslichkeit aufweist, für eine orale Verabreichung aber dennoch gut geeignet ist, weil es eine hohe Auflösungsgeschwindigkeit aufweist.

Wie das Patentgericht hielt es auch der Bundesgerichtshof für naheliegend, im Rahmen der Präformulierungsstudie sowohl die Löslichkeit als auch die Auflösungsgeschwindigkeit zu untersuchen, weil sich aus den Berichten über die klinische Prüfung ergab, dass es eine Verbindung geben muss, die zur oralen Verabreichung geeignete Lösungseigenschaften aufweist.<sup>16</sup>

Abweichend vom Patentgericht sah es der Bundesgerichtshof auch im Lichte der hohen Erfolgserwartung als nicht naheliegend an, bei der Untersuchung der Auflösungsgeschwindigkeit Methoden einzusetzen, die im Stand der Technik für Präformulierungsstudien nicht üblich waren. Aufgrund der geringen Löslichkeit von Sorafenib-Tosylat war allerdings erkennbar, dass herkömmliche Methoden zur Messung der Auflösungsgeschwindigkeit nicht zu relevanten Erkenntnissen führen würden. Dies gab grundsätzlich Anlass, über den üblichen Umfang hinausgehende Maßnahmen in Betracht zu ziehen, soweit diese nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden waren. Im Streitfall ergaben sich jedoch keine Hinweise

---

<sup>16</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 80 ff. – Sorafenib-Tosylat.

darauf, welche über das im Rahmen von Präformulierungsstudien Übliche hinausgehenden Maßnahmen Erfolg versprochen und dass gerade ein Vergleich der Auflösungsgeschwindigkeit der untersuchten Salze zum Ziel führen könnte. Deshalb war die Methode, mit der die Patentinhaberin letztendlich zu relevanten Erkenntnissen gelangt ist, nicht nahegelegt.<sup>17</sup>

## **2. Übertragung des Prioritätsrechts**

Die Entscheidung zu Sorafenib-Tosylat warf darüber hinaus eine Frage auf, die auch die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts befasst hat. Der Bundesgerichtshof trat der – am Tag der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof ergangene – Entscheidung der Großen Beschwerdekammer bei und stellte klar, dass für deutsche Patente im Ergebnis nichts anderes gilt.

Das Streitpatent nimmt die Priorität einer US-amerikanischen Patentanmeldung in Anspruch, die von achtzehn Arbeitnehmern aus der Unternehmensgruppe der Patentinhaberin eingereicht worden war. Das Streitpatent ist aus einer nachfolgenden PCT-Anmeldung hervorgegangen, die für die USA von den achtzehn Anmeldern der früheren Anmeldung und für andere Länder von der Rechtsvorgängerin der jetzigen Patentinhaberin eingereicht wurde.

---

<sup>17</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 84 ff. – Sorafenib-Tosylat.

Die Frage, ob die Priorität wirksam in Anspruch genommen ist, war relevant, weil im Prioritätsintervall Entgegenhaltungen veröffentlicht wurden, die voraussichtlich als neuheitsschädlich zu beurteilen gewesen wären. Die Klägerinnen bestritten den Vortrag der Beklagten, wonach die achtzehn ursprünglichen Anmelder ihr Prioritätsrecht im Voraus abgetreten haben, mit Nichtwissen und machte geltend, zumindest für einen Anmelder, der für einige Zeit aus Deutschland in die USA abgeordnet war, sei eine solche Erklärung nach den Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes unwirksam.

Der Bundesgerichtshof hat, wie in der Entscheidung dargelegt wird, in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass die Beweislast hinsichtlich der für die Inanspruchnahme der Priorität maßgeblichen Tatsachen bei den Nichtigkeitsklägerinnen liegen dürfte und dass es deshalb nicht ausreichend sein dürfte, diesbezügliches Vorbringen der Beklagten zu bestreiten. Nachdem die am gleichen Tag ergangene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer<sup>18</sup> bekannt geworden war, trat er deren in der Sache übereinstimmenden Beurteilung bei<sup>19</sup> und stellte klar, dass sich auf der Grundlage des deutschen Rechts nichts anderes ergibt.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> EPA, Entscheidung vom 10. Oktober 2023 – G 1/22 – Prioritätsberechtigung.

<sup>19</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 110 ff. – Sorafenib-Tosylat.

<sup>20</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 120 ff. – Sorafenib-Tosylat.

Im Einklang mit der Großen Beschwerdekammer bejahte der Bundesgerichtshof im Streitfall eine starke Vermutung für eine wirksame Übertragung, weil die achtzehn ursprünglichen Anmelder an der nachfolgenden PCT-Anmeldung mitgewirkt haben. Das Vorbringen der Klägerinnen hielt er für nicht geeignet, um diese Vermutung zu widerlegen.<sup>21</sup>

### **3. Ursprüngliche Offenbarung**

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht, wird dem Bundesgerichtshof mitunter ein gewisses Maß an Großzügigkeit unterstellt. Die beiden einschlägigen Entscheidungen aus dem Berichtszeitraum belegen exemplarisch, dass der Bundesgerichtshof diesen Nichtigkeitsgrund mit derselben Detailtiefe prüft wie die Frage der Patentfähigkeit.

#### **a) Skalierfaktor**

Die erste der beiden Entscheidungen betraf ein Patent aus dem Bereich des Mobilfunks.

Die Beschreibung des Streitpatents führt aus, im Stand der Technik seine Festlegungen bezüglich der Modulation und Codierung von Signalen separat für Daten- und Steuerkanäle getroffen worden. Das Streitpatent schlägt demgegenüber vor, die Festlegungen für

---

<sup>21</sup> BGH GRUR 2024, 374 Rn. 112 ff. – Sorafenib-Tosylat.

Steuerkanäle durch Modifikation von Festlegungen für Datenkanäle abzuleiten. In den geschilderten Ausführungsbeispielen wird hierzu ein für Datenkanäle bestimmtes Modulations- und Codierschema, in denen die maßgeblichen Parameter in Abhängigkeit eines Indexwerts für die Kanalgröße (CQI) definiert werden, in modifizierter Form auch für Steuerkanäle herangezogen. Als Mittel zur Modifikation wird die Beziehung zwischen dem jeweiligen Indexwert und den zugehörigen Festlegungen zu verändern, etwa dadurch, dass der für den Steuerkanal maßgebliche Indexwert mit einem Offset-Wert addiert oder mit einem Skalierfaktor multipliziert wird.

Die in der Anmeldung formulierten Ansprüche sind auf diesen einzelnen Vorgehensweisen gerichtet. Der erteilte Patentanspruch 1 sieht hingegen lediglich vor, das Modulations- und Codierschema eines Datenkanals mit Hilfe eines Skalierfaktors zu modifizieren.

Der Bundesgerichtshof sah diesen Gegenstand als nicht ursprünglich offenbart an. Aus der Anmeldung geht lediglich hervor, die Beziehung zwischen Indexwert und Codierparametern durch Modifikation der Indexwerte für die Steuerkanäle zu ändern, zum Beispiel durch Multiplikation des Indexwerts mit einem Skalierfaktor. Daraus ergibt sich nicht die allgemeinere Lehre, irgendeinen Wert

des Modulations- und Codierschemas mit einem solchen Faktor zu multiplizieren.<sup>22</sup>

**b) Farb- und Helligkeitseinstellung**

In der zweiten Entscheidung ging es um ein Patent für die Ansteuerung von LED-Leuchten.

Nach der Beschreibung des Streitpatents verändern sich die optischen Eigenschaften von Leuchtdioden in Abhängigkeit von Temperatur, Herstellungstreuung und Alterung. Um dennoch eine konstante Helligkeit und Farbe zu erzielen, schlägt das Streitpatent ein Verfahren vor, bei dem der Benutzer die gewünschte Farbe und Helligkeit über ein in bestimmter Weise ausgestaltetes Sensorarray vorgeben kann und die gewählten Parameter durch das System konstant gehalten werden.

Die Beschreibung führt hierzu aus, Farb- und Helligkeitsstreuungen der eingesetzten Leuchtdioden würden erfindungsgemäß durch ein geeignetes Elektronikschaltkonzept kompensiert. Dabei würden einzelne Leuchtdioden zeitweilig als Photodioden genutzt. Dies ermögliche den Einsatz unselektierter, kostengünstiger Leuchtdioden. Der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 sieht in Einklang damit vor, dass Farbe und Helligkeit durch kurzzeitigen Einsatz von Leuchtdioden als Photodioden zur Messung und durch

---

<sup>22</sup> BGH GRUR 2023, 789 Rn. 46 ff. – Skalierfaktor.

eine geeignete Elektronikschaltung konstant gehalten werden. Die erteilte Fassung schreibt demgegenüber lediglich eine geeignete Elektronikschaltung vor.

Das Patentgericht hatte diese Abweichung als unschädlich angesehen. Der Bundesgerichtshof gelangte demgegenüber zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand der erteilten Fassung nicht ursprünglich offenbart ist. Er entnahm den Ausführungen in der Anmeldung, dass zwischen der Messung mittels kurzzeitig als Photodioden eingesetzter Leuchtdioden und der Konstanthaltung über eine geeignete Elektronikschaltung ein zwingender technischer Zusammenhang besteht. Deshalb ist es nicht zulässig, nur eines dieser beiden Merkmale in den Patentanspruch aufzunehmen. In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob sich aus ergänzenden fachlichen Überlegungen ergibt, dass eine Messung mittels Photodioden nicht zwingend erforderlich ist. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergäbe sich diese Erkenntnis nicht unmittelbar aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen.<sup>23</sup>

### **III. Verfahrensfragen**

Die Verfahrensfragen, mit denen sich der Bundesgerichtshof im Berichtszeitraum zu befassen hatte, decken ein weites Spektrum ab.

---

<sup>23</sup> BGH GRUR 2024, 42 Rn. 44 ff. – Farb- und Helligkeitseinstellung.

## **1. Elektronischer Rechtsverkehr**

Die für Rechtsanwälte seit 1. Januar 2022 zwingend vorgeschriebene Einreichung von Schriftsätzen auf elektronischem Weg wirft immer wieder Zweifelsfragen auf. Die Zahl der insgesamt beim Bundesgerichtshof eingehenden Verfahren aus diesem Themenbereich dürfte aber deutlich geringer sein als die Zahl der früher eingegangenen Verfahren zu fehlgeschlagenen Übermittlungen per Telefax.

In einem Patentnichtigkeitsverfahren reichte ein Rechtsanwalt die Berufungsschrift am letzten Tag der Frist um 15:15 Uhr per Telefax ein. Am gleichen Tag um 20:09 übermittelte er ein weiteres Telefax, in dem er darlegte, dass das elektronische Postfach des Bundesgerichtshofs seit dem Vortag nicht erreichbar sei. Zur Glaubhaftmachung legte er eine anwaltliche Versicherung der vorgetragenen Tagsachen, Screenshots mit Fehlermeldungen aus dem beA-Postfach und eine unter [egvp.justiz.de](http://egvp.justiz.de) veröffentlichte Störungsmeldung vor.

Die Berufungsbeklagte machte geltend, dieses Vorbringen erfülle nicht die in § 130d Satz 2 ZPO normierten (und gemäß § 125a Abs. 2 Satz 2 PatG auch für das Patentnichtigkeitsverfahren maßgeblichen) Anforderungen an eine Ersatzeinreichung, weil die Glaubhaftmachung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs so früh wie möglich erfolgen müsse, im Streitfall aber erst fünf Stunden nach Einreichung der Berufungsschrift erfolgt sei.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Berufung wirksam eingereicht ist.

Die einer elektronischen Einreichung entgegenstehenden Gründe müssen zwar so schnell wie möglich glaubhaft gemacht werden. Dieser Anforderung ist aber genügt, wenn die Glaubhaftmachung am gleichen Tag erfolgt wie die Ersatzeinreichung.<sup>24</sup>

Der Bundesgerichtshof hielt den Vortrag, wonach eine elektronische Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich war, auch inhaltlich für ausreichend und für hinreichend glaubhaft gemacht. Eine vorübergehende Unmöglichkeit im Sinne von § 130d Satz 2 ZPO liegt danach jedenfalls dann vor, wenn eine elektronische Übersendung über einen längeren Zeitraum hinweg nicht möglich und nicht abzusehen ist, wann die Störung behoben sein wird. Beides war im Streitfall durch die eingereichte Störungsmeldung auf [egvp.justiz.de](http://egvp.justiz.de) belegt. Anders als bei einer Übermittlung per Telefax muss der Anwalt in einer solchen Situation seine Übermittlungsversuche nicht bis kurz vor Fristablauf fortsetzen.<sup>25</sup>

## **2. Verteidigung gegen Teilnichtigkeitsklage**

Nicht selten greift ein Nichtigkeitskläger nur einzelne Ansprüche des Streitpatents an – in der Regel diejenigen, auf die eine gegen ihn gerichtete Verletzungsklage gestützt ist. Eine solche

---

<sup>24</sup> BGH GRUR 2023, 1481 Rn. 9 ff. – EGVP-Störung.

<sup>25</sup> BGH GRUR 2023, 1481 Rn. 20 ff. – EGVP-Störung.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Beschränkung hat Auswirkungen auf die Verteidigungsmöglichkeiten des Nichtigkeitsbeklagten.

### **a) Rechtsschutzinteresse**

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besteht in einer solchen Situation kein Rechtsschutzinteresse daran, das Patent in einer Fassung zu verteidigen, die nicht angegriffen ist. Der Nichtigkeitskläger darf deshalb den angegriffenen Anspruch nicht dadurch beschränken, dass er sämtliche Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs aufnimmt.

Zulässig bleibt danach die Aufnahme einzelner Merkmale aus einem nicht angegriffenen Anspruch. Dies hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung aus dem Berichtszeitraum klargestellt.

Der angegriffene Patentanspruch 1 schützt einen Anschlussklemme mit einer Klemmfeder mit einem Anlageabschnitt, einem Federbogen und einem Klemmabschnitt. Der nicht angegriffene Patentanspruch 5 sieht ergänzend vor, dass der Klemmabschnitt über einen Teil seiner Breite ein freies Ende aufweist und der andere Teil in einen Betätigungsabschnitt übergeht.

Die Verletzungsbeklagte verteidigte sich gegen die Teilnichtigkeitsklage hilfsweise mit einer Fassung, nach der der Klemmabschnitt ein freies Ende aufweist. Das Patentgericht verneinte insoweit ein Rechtsschutzbedürfnis, weil das zusätzliche Merkmal dem nicht angegriffenen Patentanspruch 5 entnommen sei.

Der Bundesgerichtshof sah die Verteidigung demgegenüber als zulässig an, weil der Hilfsantrag nur eines der zwei Merkmale aus Patentanspruch 5 aufgreift.<sup>26</sup> In dieser Fassung erwies sich das Streitpatent als rechtsbeständig.

**b) Beschränkte Verteidigung eines Gebrauchsmusters**

Für die beschränkte Verteidigung eines Gebrauchsmusters gelten die gleichen Grundsätze. Dies hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung aus dem Berichtszeitraum bestätigt.

Das angegriffene Gebrauchsmuster schützt in Anspruch 1 einen Tischgrill mit einer zylindrischen Holzkohlekommer und einer Wand aus Edelstahlblech mit Schlitzen, die nicht axial ausgerichtet sind. Der nicht angegriffene, auf Anspruch 2 zurückbezogene Anspruch 4 sieht ergänzend vor, dass die Schlitze eine Breite von 1 bis 3 mm aufweisen.

Der Gebrauchsmusterinhaber verteidigte das Schutzrecht hilfsweise in einer Fassung, in der Anspruch 1 um das zusätzliche Merkmal aus Anspruch 4 und ein weiteres Merkmal ergänzt ist. Das Patentgericht sah diese Verteidigung als unzulässig an, weil Anspruch 4 nicht angegriffen sei.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung nicht bei. Auch der Inhaber eines Gebrauchsmusters hat zwar kein Rechtsschutzinteresse für die Verteidigung seines Schutzrechts in einer nicht

---

<sup>26</sup> BGH GRUR 2023, 1274 Rn. 149 ff. – Anschlussklemme.

angegriffenen Fassung. Im Streitfall geht die mit dem Hilfsantrag verteidigte Fassung aber über den Gegenstand von Anspruch 4 hinaus, weil dieser nur auf den erteilten Anspruch 2 zurückbezogen ist und der Hilfsantrag das zusätzliche Merkmal aus diesem Anspruch nicht vorsieht.<sup>27</sup>

### **3. Erlöschen des Streitpatents**

Nach dem Erlöschen des Streitpatents ist eine Nichtigkeitsklage nur noch insoweit zulässig, als der Nichtigkeitskläger ein Interesse an der Nichtigkeitsklärung hat. Dieses Interesse muss, wie der Bundesgerichtshof in der bereits oben vorgestellten Entscheidung „Leistungsüberwachungsgerät“ klargestellt hat, ein eigenes Interesse des Klägers sein.

Das Streitpatent war bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens durch Zeitablauf erloschen. Die Klägerin zu 1 hatte zweifelsfrei ein Interesse an der Nichtigkeitsklärung, weil sie wegen Verletzung des Streitpatents verklagt war. Die Klägerin zu 2 stützte ihr Interesse darauf, dass ein mit ihr verbundenes Unternehmen verklagt war, dass sie Interessen aller Unternehmen innerhalb des Verbunds wahrnehme, dass auf eine Weise, die sie zu ihrem eigenen Schutz nicht offenbaren wolle, am Vertrieb der angegriffenen Geräte beteiligt sei und dass sie mit den Kunden des mit ihr

---

<sup>27</sup> BGH GRUR 2023, 1526 Rn. 45 ff. – Tischgrill.

verbundenen Unternehmens eine Vereinbarung über die Nutzung der mit den Geräten erhobenen Daten schließe.

Das Patentgericht sah keinen dieser Umstände als hinreichend an, um ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu 2 zu begründen.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung im Ergebnis nicht bei. Er stellte allerdings klar, dass der Kläger ein eigenes Interesse an der Nichtigerklärung des erloschenen Patents haben muss, und ließ es vor diesem Hintergrund nicht genügen, dass ein mit der Klägerin zu 2 verbundenes Unternehmen wegen Verletzung des Streitpatents verklagt war. Er ließ ferner offen, ob es ausreicht, dass die Klägerin zu 2 die Aufgabe hat, Interessen mit ihr verbundener Unternehmen wahrzunehmen und dass sie sich in nicht näher spezifizierter Weise der Mitwirkung an dem Vertrieb der angegriffenen Geräte beziehtigt.<sup>28</sup>

Ein eigenes Interesse der Klägerin zu 2 ergibt sich jedoch jedenfalls daraus, dass diese durch Abschluss von Datenschutzvereinbarungen den Vertrieb der angegriffenen Geräte konkret fördert und deshalb eine eigene Inanspruchnahme zu besorgen hat.<sup>29</sup>

#### **4. Kostenentscheidung nach § 93 ZPO**

Eine Kostenentscheidung nach § 93 ZPO kommt im Patentnichtigkeitsverfahren in Betracht, wenn der Beklagte keinen Anlass zur

---

<sup>28</sup> BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 13 ff. – Leistungsüberwachungsgerät.

<sup>29</sup> BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 22 f. – Leistungsüberwachungsgerät.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Klage gegeben hat und das Patent von Beginn an nicht oder nur eingeschränkt verteidigt und auf weitergehenden Schutz verzichtet. Dieser in der Rechtsprechung etablierte Grundsatz spielte im Berichtszeitraum in zwei Verfahren eine Rolle.

### **a) Anlass zur Klageerhebung**

Das erste dieser Verfahren betraf den bereits oben erwähnten Anzeigemonitor.

Die Patentinhaberin hatte die spätere Nichtigkeitsklägerin vorgebrachtlich auf eine mutmaßliche Verletzung ihres Schutzrechts geltend gemacht und Lizenzzahlungen gefordert. Die Parteien traten daraufhin in Verhandlungen ein, in deren Rahmen die spätere Nichtigkeitsklägerin unter anderem geltend machte, der Rechtsbestand des Patents sei zweifelhaft.

Nachdem es nicht zu einer Einigung gekommen war, erhob die Klägerin Nichtigkeitsklage. Die Beklagte verteidigte das Streitpatent in ihrem Widerspruch nur in einer eingeschränkten Fassung und verzichtete auf darüber hinausgehenden Schutz.

Das Patentgericht erklärte das Streitpatent für nichtig und legte der Beklagten die gesamten Kosten des Rechtsstreits auf. Zur Begründung führte es aus, die Beklagte habe außergerichtlich zu erkennen gegeben, dass sie ihre Ansprüche für berechtigt hält; zudem habe die Beklagte während des Nichtigkeitsverfahrens jederzeit zur erteilten Fassung zurückkehren können.

Der Bundesgerichtshof wies die Berufung gegen die Nichtigkeits-  
erklärung zurück, legte der Klägerin aber gemäß § 93 ZPO ein  
Fünftel der erstinstanzlichen Kosten auf.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt ein Patent-  
inhaber grundsätzlich nur dann Anlass zur Nichtigkeitsklage, wenn  
er dem Gegner trotz vorgerichtlicher Aufforderung keine mit einer  
Nichtigerklärung vergleichbare Rechtsposition einräumt. Eine sol-  
che Aufforderung ist im Streitfall nicht ergangen. Sie war auch  
nicht deshalb entbehrlich, weil sich die Patentinhaberin bei den  
vorgerichtlichen Verhandlungen nicht kompromissbereit gezeigt  
hatte.<sup>30</sup>

Die Beklagte hat auch die Voraussetzungen an ein sofortiges Teil-  
Anerkenntnis erfüllt. Hierfür war erforderlich und ausreichend,  
dass sie in ihrer Widerspruchserklärung das Schutzrecht nur in be-  
schränkter Fassung verteidigt und auf weitergehenden Schutz ver-  
zichtet hat. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war ihr  
durch diese Erklärung eine Rückkehr zur erteilten Fassung ver-  
wehrt.<sup>31</sup>

#### **b) § 93 ZPO im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren**

Das zweite Verfahren betraf den ebenfalls bereits erwähnten Tisch-  
grill. In diesem Verfahren hat der Bundesgerichtshof bestätigt, dass

---

<sup>30</sup> BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 152 ff. – Anzeigemonitor.

<sup>31</sup> BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 149 ff. – Anzeigemonitor.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

die oben dargestellten Grundsätze zu § 93 ZPO auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gelten, dass es aber bestimmter Modifikationen bedarf, weil es kein behördliches Verfahren zur Beschränkung eines Gebrauchsmusters gibt.

Die spätere Antragstellerin hatte die Gebrauchsmusterinhaberin auf deren Abmahnung hin aufgefordert, auf die Durchsetzung von Rechten aus dem Gebrauchsmuster zu verzichten. Die Inhaberin reichte daraufhin geänderte Ansprüche beim Patentamt ein und erklärte, für Vergangenheit und Zukunft nur noch Rechte im Umfang der neu gefassten Ansprüche geltend zu machen. Die Antragstellerin hielt den Gegenstand der geänderten Ansprüche für ebenfalls nicht schutzfähig, und beantragte die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der in der Abmahnung aufgeführten ursprünglichen Ansprüche und im Umfang der dazu korrespondierenden geänderten Ansprüche. Das Patentgericht gab dem Löschungsantrag statt und legte der Inhaberin die gesamten Verfahrenskosten auf.

Der Bundesgerichtshof wies die gegen die Löschung gerichtete Rechtsbeschwerde zurück und bestätigte auch die vom Patentgericht getroffene Kostenentscheidung.

Entsprechend den Grundsätzen zum Patentnichtigkeitsverfahren gibt der Inhaber eines Gebrauchsmusters keinen Anlass zur Stellung eines Löschungsantrags, soweit er vor Einleitung des Löschungsverfahrens nicht zum Verzicht aufgefordert wurde oder

geänderte Ansprüche einreicht und erklärt, dass sich das Schutzbegehren auf diese beschränkt.

Wenn der Antragsteller sich auch gegen die beschränkte Fassung wendet und dieses Begehren Erfolg hat, muss der Inhaber dennoch die gesamten Kosten des Lösungsverfahrens tragen. Er muss seinen Lösungsantrag in dieser Konstellation auch gegen die ursprüngliche Fassung richten, weil das Gebrauchsmustergesetz nicht die Möglichkeit vorsieht, ein Gebrauchsmuster in einem außergerichtlichen Verfahren nach dem Vorbild von § 64 PatG zu ändern.<sup>32</sup>

Dennoch kommt es auch in dieser Konstellation zu einer Kostenentlastung für den Gebrauchsmusterinhaber, wenn dieser vor Stellung des Lösungsantrags geänderte Ansprüche einreicht und auf weitergehenden Schutz verzichtet. Durch eine solche Erklärung verringert sich in der Regel der Wert des Gebrauchsmusters, so dass im nachfolgenden Lösungsverfahren geringere Kosten anfallen.<sup>33</sup>

## **5. Kostenerstattung im Nichtigkeitsverfahren**

Schon vor einiger Zeit hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt im Patentinichtigkeitsverfahren typischerweise als zur

---

<sup>32</sup> BGH GRUR 2023, 1526 Rn. 67 ff. – Tischgrill.

<sup>33</sup> BGH GRUR 2023, 1526 Rn. 76 ff. – Tischgrill.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.

Im Berichtszeitraum hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass etwas anderes gilt, wenn ein Verletzungsrechtsstreit lediglich angedroht ist.

Die Patentinhaberin hatte die spätere Nichtigkeitsklägerin wegen Verletzung des Patents abgemahnt, eine gerichtliche Inanspruchnahme angekündigt und gegen Mitarbeiter der Nichtigkeitsklägerin Strafanzeige wegen Patentverletzung gestellt. Die daraufhin erhobene Nichtigkeitsklage hatte Erfolg.

Den nachfolgenden Antrag der Klägerin, neben den Kosten des Patentanwalts auch die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts als erstattungsfähig festzusetzen, wies das Patentgericht hingegen zurück. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Klägerin blieb ohne Erfolg.

Der Bundesgerichtshof bestätigte seine Rechtsprechung, nach der bei der Beurteilung der Notwendigkeit grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten ist. Auf dieser Grundlage begründet die bloße Androhung eines Verletzungsrechtsstreits noch nicht die Notwendigkeit, im Nichtigkeitsverfahren zusätzlich zu einem

Patentanwalt einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Entsprechendes gilt, wenn der Patentinhaber Strafanzeige erhebt.<sup>34</sup>

## **6. Besichtigungsverfahren**

Mit einer Fülle von Verfahrensfragen hatte sich der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit einem Besichtigungsverfahren zu befassen.

Der Antragsteller hatte die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens und den Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Duldung einer Betriebsbesichtigung des Antragsgegners wegen mutmaßlicher Verletzung eines Gebrauchsmusters beantragt. Das Landgericht hatte diesem Antrag entsprochen.

Die Antragsgegnerin wandte sich gegen die beiden Anordnungen mit Gegenvorstellung bzw. Widerspruch. Die Parteien kamen überein, die Beweiserhebung zunächst fortzusetzen. Noch vor Fertigstellung des Gutachtens kündigte die Gebrauchsmusterabteilung die Löschung des Schutzrechts an. Nach Fertigstellung des Gutachtens trat die Antragsgegnerin einer Weiterleitung desselben an die Antragstellerin entgegen. Das Landgericht ordnete die Überlassung des Gutachtens an die Antragstellerin an, weil die Antragsgegnerin keine schutzwürdigen Betriebsgeheimnisse aufgezeigt habe. Das Oberlandesgericht hob diese Entscheidung auf die

---

<sup>34</sup> BGH GRUR 2023, 1807 Rn. 9 ff. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Beschwerde der Antragsgegnerin auf und lehnte die Überlassung des Gutachtens schon deshalb ab, weil die Verletzungsklage der Antragstellerin nach der Ankündigung der Gebrauchsmusterabteilungen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg mehr habe.

Die vom Oberlandesgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hatte Erfolg und führte zur Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht.

Der Bundesgerichtshof hatte vorab die Frage zu klären, ob die Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts zulässig war. Er bejahte diese Frage, obwohl § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO eine sofortige Beschwerde nur gegen Entscheidungen vorsieht, mit denen ein das Verfahren betreffendes Gesuch zurückgewiesen worden ist. Als Zurückweisung eines Gesuchs ist in der Konstellation des Streitfalls nicht nur ein Antrag auf Überlassung des Gutachtens anzusehen, sondern auch ein auf den Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen gestützter Antrag, das Gutachten nicht an die andere Partei zu übersenden. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der Regelung in § 20 Abs. 4 und 5 GeschGehG, die gemäß § 145a Satz 1 PatG und § 26a GebrMG in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen entsprechend anzuwenden ist und einen Beschluss, mit dem ein Antrag auf gerichtliche Maßnahmen zum Schutz von

Geschäftsgeheimnissen abgelehnt wird, der sofortigen Beschwerde unterwirft.<sup>35</sup>

Abweichend vom Oberlandesgericht entschied der Bundesgerichtshof hingegen, dass die Herausgabe eines nach Besichtigung erstellten Gutachtens nicht schon deshalb abgelehnt werden darf, weil in der Hauptsache nur noch geringe Erfolgsaussichten bestehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf die Herausgabe nur insoweit versagt werden, als ihr überwiegende Geheimhaltungsinteressen des Gegners entgegenstehen. Bei der danach anzustellenden Abwägung sind zwar auch die Erfolgsaussichten in der Hauptsache von Bedeutung. Eine solche Abwägung darf aber nur stattfinden, wenn berechtigte Geheimhaltungsinteressen dargelegt sind.<sup>36</sup>

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist ein weitergehender Schutz des Antragsgegners nicht durch die Vorgabe in Art. 7 Abs. 1 Satz 5 der Durchsetzungsrichtlinie geboten, nach der es einem Betroffenen, der vor der Anordnung von Maßnahmen zur Beweissicherung nicht angehört worden ist, möglich sein muss, nach der Mitteilung der Maßnahmen eine gerichtliche Entscheidung darüber herbeizuführen, ob die Maßnahmen abgeändert, aufgehoben oder bestätigt werden sollen. Dieser Schutz ist schon

---

<sup>35</sup> BGH GRUR 2023, 1403 Rn. 12 ff. – Ästhetische Behandlung.

<sup>36</sup> BGH GRUR 2023, 1403 Rn. 42 ff. – Ästhetische Behandlung.

dadurch gewährleistet, dass der Antragsgegner eine einstweilige Verfügung mit dem Widerspruch und die Anordnung eines selbständigen Beweisverfahrens mit der Gegenvorstellung anfechten kann. Einer weiteren Überprüfungsmöglichkeit innerhalb des Beweisverfahrens bedarf es nicht.<sup>37</sup>

#### **IV. Verletzungsverfahren**

Die im Berichtszeitraum ergangenen Entscheidungen in Verletzungsverfahren betreffen ein Vorbenutzungsrecht und den Umfang des herauszugebenden Verletzergewinns.

##### **1. Vorbenutzungsrecht**

Die Frage, inwieweit abgewandelte Ausführungsformen von einem Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG gedeckt sind, hat den Bundesgerichtshof in neuerer Zeit häufiger beschäftigt. Im Berichtszeitraum hatte er sich mit dieser Frage im Rahmen einer Gebrauchsmusterstreitsache zu befassen.

Klagegebrauchsmuster betrifft eine saugfähige Faserstoffbahn aus verpressten Zellstofffasern. Die Klägerin nahm die Beklagte wegen Verletzung des Schutzrechts in Anspruch und stützte dieses Begehren auf die Ansprüche 1, 10 und 11. Letztere sehen ergänzend den Zusatz eines superabsorbierenden Polymers (SAP) vor. Die Beklagte stellte eine Verletzung in Abrede und berief sich

---

<sup>37</sup> BGH GRUR 2023, 1403 Rn. 47 ff. – Ästhetische Behandlung.

hilfsweise auf ein Vorbenutzungsrecht. Der Gegenstand der Vorbenutzung wies – anders als die angegriffenen Ausführungsformen – keinen Zusatz eines superabsorbierenden Polymers auf.

Das Oberlandesgericht sah das Schutzrecht als verletzt an. Ein Vorbenutzungsrecht verneinte es schon deshalb, weil die angegriffene Ausführungsform erstmals in den Schutzbereich der Ansprüche 10 und 11 eingreife und deshalb die vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Schutzverkleidung“ entwickelten Grundsätze nicht einschlägig seien.

Die gegen letzteres gerichtete Revision der Beklagten hatte Erfolg und führte zur Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Weiterentwicklungen nicht von einem Vorbenutzungsrecht gedeckt, wenn sie erstmals alle Merkmale eines Anspruchs verwirklichen oder eine andere, ebenfalls geschützte Benutzungsform darstellen. Veränderungen, die keinen Einfluss auf die Verwirklichung der technischen Lehre haben, sind hingegen erlaubt. Die Grenzen des Vorbenutzungsrechts können danach überschritten sein, wenn mit der Modifikation ein zusätzlicher Vorteil verwirklicht wird, etwa dann, wenn erstmals ein Merkmal aus einem Unteranspruch verwirklicht wird. Der Wechsel zwischen zwei völlig gleichwertigen Alternativen ist dagegen in der Regel zulässig. Zulässig ist ferner eine

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

selbstverständliche, ohne weiteres in Betracht zu ziehende Abwandlung.<sup>38</sup>

Entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts ist nach dieser Rechtsprechung ein Vorbenutzungsrecht nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil die Abwandlung erstmals das Merkmal eines Unteranspruchs verwirklicht. Dieser Umstand kann zwar ein Indiz dafür darstellen, dass ein zusätzlicher Vorteil verwirklicht wird und die Abwandlung deshalb nicht vom Vorbenutzungsrecht gedeckt ist. Ob dies der Fall ist, muss aber nach den allgemeinen Kriterien beurteilt werden, also danach, ob es tatsächlich um einen zusätzlichen Vorteil handelt oder ob nur ein Wechsel zwischen zwei völlig gleichwertigen Alternativen oder eine selbstverständliche, ohne weiteres in Betracht zu ziehende Abwandlung vorliegt.<sup>39</sup>

Ob eine Abwandlung auch dann vom Vorbenutzungsrecht gedeckt ist, wenn sie zwar nicht selbstverständlich ist, für den Fachmann mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers aber nahelag, hat der Bundesgerichtshof weiterhin offengelassen.<sup>40</sup>

### **2. Verletzererwerb**

Eine bislang kaum erörterte, aber im Vorfeld der Revisionsentscheidung auch wissenschaftlich intensiv diskutierte Frage hatte

---

<sup>38</sup> GRUR 2023, 1184 Rn. 68 ff. – Faserstoffbahn.

<sup>39</sup> GRUR 2023, 1184 Rn. 84 ff. – Faserstoffbahn.

<sup>40</sup> GRUR 2023, 1184 Rn. 88 – Faserstoffbahn.

der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit dem Schadenersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 PatG zu beurteilen.

Die Klägerin nahm die Beklagte wegen Verletzung eines mittlerweile durch Zeitablauf erloschenen Patents für eine Maschine zum Umarbeiten von flachem Papier in Polsterprodukte in Angriff. Die Beklagte überlasst ihren die angegriffenen Maschinen auf der Grundlage von Leasingverträgen. Ergänzend hat sie mit ihren Kunden Verträge über die Wartung der Maschinen und über die Lieferung von geeignetem Papier abgeschlossen.

Die Klägerin beehrte Auskunft und Rechnungslegung nicht nur in Bezug auf die angegriffenen Maschinen, sondern auch hinsichtlich der Leasing- und Wartungsverträge, die über solche Maschinen geschlossen wurden, und hinsichtlich der Lieferung von Verbrauchsmaterialien zur Verwendung in den angegriffenen Vorrichtungen – letzteres auch für Zeiträume nach Erlöschen des Patents.

Die Vorinstanzen gaben diesem Begehren statt. Das Oberlandesgericht stellte fest, dass die Wartungsverträge ohne den Vertrieb der angegriffenen Maschinen nicht abgeschlossen worden wären und dass die Beklagte Verbrauchsmaterial jedenfalls nicht in demselben Umfang hätte absetzen können.

Die dagegen gerichtete Revision der Beklagten blieb erfolglos.

## *Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass die Überlassung patentgemäßer Maschinen durch Leasing als Inverkehrbringen im Sinne von § 9 Nr. 1 PatG anzusehen ist.<sup>41</sup>

In die Berechnung des durch solche Verletzungshandlungen entstandenen Schadens auf der Grundlage des Verletzergewinns sind auch Gewinne aus Zusatzgeschäften einzubeziehen, wenn deren Abschluss in ursächlichem Zusammenhang mit den patentverletzenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand aufweist. Hierbei ist unerheblich, ob sich solche Zusatzgeschäfte ihrerseits als unmittelbare oder mittelbare Verletzung des Streitpatents darstellen.<sup>42</sup>

Dies gilt auch für Gewinne aus solchen Geschäften, die erst nach Erlöschen des Patents anfallen. Der Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens ist auch in diesem Zusammenhang ausgeschlossen.<sup>43</sup>

Verträge über die Wartung einer patentverletzenden Maschine und über die Lieferung von Verbrauchsmaterialien weisen den danach erforderlichen Bezug zu dem verletzenden Gegenstand auf. Daraus erzielte Gewinne sind mithin in die Berechnung einzubeziehen, soweit der erforderliche Ursachenzusammenhang besteht.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> BGH GRUR 2024, 273 Rn. 26 f. – Polsterarbeitsmaschine.

<sup>42</sup> BGH GRUR 2024, 273 Rn. 28 ff. – Polsterarbeitsmaschine.

<sup>43</sup> BGH GRUR 2024, 273 Rn. 43 ff. – Polsterarbeitsmaschine.

<sup>44</sup> BGH GRUR 2024, 273 Rn. 35 ff. – Polsterarbeitsmaschine.

Rechnungslegung hinsichtlich der Zusatzgeschäfte ist schon dann geschuldet, wenn die Möglichkeit besteht, dass die damit erzielten Gewinne den erforderlichen Zusammenhang aufweisen. Eine solche Möglichkeit besteht im Streitfall auch hinsichtlich der Verbrauchsmaterialien, weil nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts zumindest ein Teil davon in ursächlichem Zusammenhang mit den patentverletzenden Handlungen steht.<sup>45</sup>

## **B. Zitierte Entscheidungen**

### **Anschlussklemme**

Urteil vom 13. Juni 2023 – X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274

### **Anzeigemonitor**

Urteil vom 27. Juni 2023 – X ZR 59/21, GRUR 2023, 1363

### **Ästhetische Behandlung**

Beschluss vom 1. August 2023 – X ZB 9/21, GRUR 2023, 1403

### **Dentalkamera**

Urteil vom 16. Mai 2023 – X ZR 49/21, GRUR 2023, 1265

### **Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II**

Beschluss vom 7. November 2023 – X ZB 7/21,

GRUR 2023, 1807

---

<sup>45</sup> BGH GRUR 2024, 273 Rn. 73 ff. – Polsterumarbeitungsmaschine.

*Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht*

---

**EGVP-Störung**

Urteil vom 25. Juli 2023 – X ZR 51/23, GRUR 2023, 1481

**Farb- und Helligkeitseinstellung**

Urteil vom 26. September 2023 – X ZR 76/21, GRUR 2024, 42

**Faserstoffbahn**

Urteil vom 20. Juni 2023 – X ZR 123/20, GRUR 2023, 1184

**Leistungsüberwachungsgerät**

Urteil vom 20. Juni 2023 – X ZR 31/21, GRUR 2023, 1178

**Polsterumarbeitungsmaschine**

Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21, GRUR 2024, 273

**Schlossgehäuse**

Urteil vom 13. Juni 2023 – X ZR 51/21, GRUR 2023, 1259

**Skalierfaktor**

Urteil vom 28. Februar 2023 – X ZR 23/21, GRUR 2023, 789

**Sorafenib-Tosylat**

Urteil vom 28. November 2023 – X ZR 83/21, GRUR 2024, 374

**Staubsauger**

Urteil vom 31. Januar 2023 – X ZR 19/21, GRUR 2023, 877

**Tischgrill**

Beschluss vom 12. September 2023 – X ZB 12/20,  
GRUR 2023, 1526

**Trägerelement**

Urteil vom 12. Dezember 2023 – X ZR 127/21, GRUR 2024, 674

## Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

CAMAN DERAKHSHAN

**Referent: Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter am BGH, Karlsruhe**

### A. Trägerelement

Die Erfindung des ersten von *Herrn Dr. Bacher* vorgestellten Falles hat Trägerelemente zum Gegenstand. Dabei handelt es sich um Folien, die zum Aufkleben auf dem Boden von belebten Gegenden wie Flughäfen, Bahnhöfen oder öffentlichen Plätzen gedacht sind und Werbung oder andere Aufschriften enthalten können. Dazu schlägt das Patent ein mehrschichtiges Element mit drei verschiedenen Lagen vor. Dabei solle die oberste Lage eine gewisse Rauheit aufweisen. Diese führe dazu, dass die aufgebrachte Farbe dauerhaft haften bleibe und nicht durch das Betreten mit der Zeit abgenutzt werde. Die Entgegenhaltungen wiesen auch mehrschichtige Folien auf, bei denen allerdings der Farbauftrag auf Zwischenschichten aufgetragen wurde, und von einer oberen rauen Schicht überdeckt wurde. Laut Merkmal 2.2 des Streitpatentes müsse die obere Schicht geeignet sein, die Farbe aufzunehmen. Das Patentgericht habe die Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltungen verneint, da diese keine Farbe auf der obersten Schicht aufwiesen. Der

BGH hat demgegenüber die Neuheitsschädlichkeit angenommen, da es nur darauf ankäme, dass die oberste Schicht „geeignet“ sei, die Farbe aufzunehmen. Dies wäre auch bei den Entgegenhaltungen der Fall. Daraufhin habe die Nichtigkeitsbeklagte einen Hilfsantrag geltend gemacht, nach dem auf der oberen Schicht Farbe aufgetragen sein müsse. Der Hilfsantrag war nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs zulässig und erfolgreich.

## **B. Verfahren zum Anzeigen von Röntgenbildern**

Das zweite von *Herrn Dr. Bacher* geschilderte Verfahren betraf ein Verfahren zur Darstellung von Röntgenbildern, wobei hier insbesondere die Auslegung von Entgegenhaltungen von Bedeutung war. Dabei würden an einem Monitor mindestens zwei Bilder angezeigt. Das Patent sah eine „beliebige Orientierung der Bildebenen vor“. Der Senat habe den Anspruch so ausgelegt, dass die einzelnen Bilder gedreht werden können, ohne dass dies einen Einfluss auf das jeweils andere Bild habe. Bei allen Entgegenhaltungen war gemeinsam, dass alle Bilder nur gemeinsam gedreht werden können. Ein Hinweis auf eine Entkoppelung der Bilder sei der Entgegenhaltung nicht zu entnehmen gewesen. Letztlich hat der Senat jedoch nicht die Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltungen angenommen, jedoch die Erfindungshöhe des Streitpatents abgelehnt. Nach den zahlreichen Variationsmöglichkeiten in den

## Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Entgegenhaltungen hätte der Fachmann nach Ansicht des Senats auch auf die separate Verstellbarkeit der einzelnen Bilder kommen können.

### **C. Sorafenib-Tosylat**

Die patentgemäße Erfindung ist ein als Stoff beanspruchtes Salz zur Behandlung von Krebs. Eine Entgegenhaltung zeigte 103 geeignete Harnstoffverbindungen zur Behandlung von Krebs. Um zu Sorafenib-Tosylat zu gelangen, müsste nach Ansicht des Senats zunächst Sorafenib aus der Liste der 103 Verbindungen ausgewählt werden und dann noch mit Tosylat aus einer weiteren Liste von mehreren Anionen kombiniert werden. Damit war die Verbindung nicht neuheitsschädlich offengelegt.

### **D. Kfz-Schloss**

In einem weiteren Fall erläuterte *Herr Dr. Bacher* die Sichtweise des Senats in Bezug auf technische Effekte im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit. Das streitgegenständliche Patent schützte ein Kfz-Schloss, genauer eine elektrische Verbindung innerhalb eines solchen Schlosses. Die Anschlussleiter des Schlosses wiesen eine omega-förmige Klemmausnehmung auf. Die Entgegenhaltung wies nach Ansicht des Senats keine omega-förmige

Klemmausnehmung auf. Nach Argumentation der Beklagten sei die Ausformung technisch völlig gleichgültig. Zwar habe die Formung Einfluss auf die Klemmung, aber man könne anderes Material verwenden, das die gleiche Klemmkraft aufweise. Nach Ansicht des Senats setze die erfinderische Tätigkeit überhaupt einen technischen Effekt voraus. Eine beliebige Abwandlung ohne technischen Effekt reiche nicht aus. Für den Fall der Klemmvorrichtung hatte jedoch die Ausformung in Form eines Omegas einen technischen Effekt – unabhängig von der Vorteilhaftigkeit. Damit sei jedenfalls die erfinderische Tätigkeit gegeben. *Herr Dr. Bacher* betonte die Ähnlichkeit in diesem Fall zu der Rechtsprechung des EPA, welche auch einen technischen Effekt voraussetze.

## **E. Fitnessuhren**

In dem nächsten vorgestellten Fall ging es um sogenannte Fitnessuhren. Diese haben eine GPS-Funktion, mit der der Standort des Sportlers ermittelt werden könne und anhand eines Zeitstempels die Geschwindigkeit des Sportlers errechnet werden könne. Solche GPS-Funktionen seien bereits beispielsweise aus Autonavigationssystemen bekannt. Diese haben jedoch wenn überhaupt sehr selten Zeitstempel erfasst. Eine der Entgegenhaltungen hat jedoch nicht nur die Position angezeigt, sondern auch wie die Lehre des Streitpatents Zeitstempel gespeichert. Damit war die Neuheit der

## Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Erfindung nach Ansicht des Senats nicht gegeben. Hinzu kamen jedoch weitere Unteransprüche. Ein Drucksensor solle die Höhe des Sportlers messen und ein Herzfrequenzsensor die Herzfrequenz. Diese Eigenschaften wurden durch die Entgegenhaltung jedoch nicht dargestellt. Die Nichtigkeitsklägerin hat daraufhin einen Fahrradcomputer mit Herzfrequenzsensor vorgelegt. Diese habe zwar keine GPS-Funktion enthalten, jedoch den für den Senat ausreichenden Hinweis, dass das Gerät zusätzlich um eine GPS-Funktion erweitert werden könne. Die Kombination mehrerer Entgegenhaltungen konnte mithin die erfinderische Tätigkeit widerlegen.

### **F. Dentalkamera**

Im nächsten Fall ging es um eine Dentalkamera mit einem elektrooptischen Element, das als variable Flüssiglinse ausgestaltet sei. Nach dem Streitpatent sei die variable Flüssiglinse inter alia zusammengesetzt aus einer Membran, welche mit Flüssigkeit gefüllt sei und deren Form durch Anlegung einer Anspannung veränderbar sei. Die Entgegenhaltung war ein Endoskop, das eine Linse hatte, die auch mit Wasser gefüllt sei. Hier wurde die Linse jedoch nicht durch das Anlegen einer Spannung unmittelbar verformt. Vielmehr führte die Spannung zum Bewegen von kleinen Kolben, die auf die Linse drückten und diese so verformten. Zwar sei unter den Parteien streitig gewesen, ob es sich bei der Entgegenhaltung um eine flüssigkeitsgefüllte Linse im Sinne des Streitpatentes

handele. Darauf kam es nach Ansicht des Senats jedoch nicht an, da kurz vor der Priorität eine ähnliche Ausführung mit denselben technischen Vorteilen offenbart wurde, die dem Fachmann die patentgemäße Lehre nahegelegt habe.

## **G. Staubsauger**

Ausgangspunkt der Diskussion um die erfinderische Tätigkeit im nächsten Fall war eine Membran in einem Staubsauger, die nach der Lehre des Streitpatents einstückig ausgestaltet sein müsse. Die Entgegenhaltung wies nach Ansicht des Senats keine ausdrückliche Einstückigkeit der Membran auf. Da weder eine Mehrstückigkeit noch eine Einstückigkeit durch die Entgegenhaltung offenbart wurde, sei der Gegenstand der streitpatentgemäßen Lehre zunächst neu. Zur erfinderischen Tätigkeit habe es zwei vorgehende Entscheidungen gegeben. Das EPA habe entschieden, dass das Verwenden einer einstückigen Membran sehr umständlich sei und deshalb dem Fachmann nicht nahegelegt sei. Das Bundespatentgericht demgegenüber habe zwar die Umständlichkeit der einstückigen Aufbauweise gesehen. Eine leichte Abwandlung des Gegenstandes der Entgegenhaltung hätte jedoch eine einstückige Aufbauweise leicht möglich gemacht. Der Senat des Bundesgerichtshofs habe sich in diesem Fall jedoch der Rechtsprechung des EPA angeschlossen, da die einstückige Aufbauweise durch die

Entgegenhaltung gerade nicht nahegelegt sei. Die Entgegenhaltung habe sich ausführlich mit der Strömung im Staubsauger beschäftigt und den Aufbau aus diesen Gründen so gewählt. Für den Fachmann bestand damit kein Anlass, den Aufbau des Staubsaugers zu verändern.

## **H. Sorafenib-Tosylat**

*Herr Dr. Bacher* verwies zunächst auf den weiter oben geschilderten Fall Sorafenib-Tosylat. Dieser Gegenstand sei wie oben festgestellt neu. Es gab eine Entgegenhaltung, die eine klinische Studie zur oralen Verabreichung von Sorafenib darstellte und zum Ergebnis habe, dass vier Tumorarten signifikant erfolgreich behandelt worden seien. Das Medikament sei hinzu noch gut verträglich. Aus der Entgegenhaltung ging jedoch nicht ganz hervor, ob es sich dabei um ein Salz oder gar um eine freie Base handele. Die Streitfrage sei somit, ob ausgehend von dieser Entgegenhaltung das patentgemäße Sorafenib-Tosylat nahegelegt war. Maßstab sei eine hinreichende Erfolgsaussicht. Erforderlich seien vier Schritte. Für eine erste Präformulierungsstudie seien nach Ansicht des Senats ausreichende Erfolgsaussichten gegeben. Im zweiten Schritt müsste Tosylat als Salzbildner erfolgsversprechend sein. Der sogenannte pKs-Wert lege für Sorafenib nahe, Tosylat miteinzubeziehen. Damit war nach zwei Schritten das Mittel für den Fachmann schon nahegelegt. Für die orale Verabreichung, welche als Hilfsantrag

beantragt war, hat der Senat jedoch die erfinderische Tätigkeit verneint. Hier hätte der Fachmann nach der Erkenntnis, dass das Salz sehr schlecht löslich in Wasser ist, nicht noch zusätzlich die tatsächlich schnelle Auflösegeschwindigkeit geprüft.

## **I. Faserstoffbahn**

*Herr Dr. Bacher* stellte im Anschluss noch einige Verletzungsverfahren dar. Im Streitfall „Faserstoffbahn“ wurde die Klage nach einiger Zeit auf zwei Unteransprüche gestützt. Nach einem der Ansprüche solle diese Faserstoffbahn ein absorbierendes Polymer enthalten. Die geltend gemachte Vorbenutzung verwirklichte nur den ersten Anspruch des Klagepatents. Sie umfasste somit nicht das absorbierende Polymer. Das Oberlandesgericht habe in diesem Fall die Vorbenutzung aus diesem Grund ausgeschlossen. Nach Auffassung des Senats käme es darauf an, ob Änderungen, die vorgenommen würden, keinerlei Einfluss auf die technische Lehre haben oder völlig selbstverständlich seien. Die Entscheidung „Faserstoffbahn“ habe gezeigt, dass ein Unteranspruch einen Vorteil darlegen „könne“. Dies sei aber nicht zwangsläufig der Fall. Da das Oberlandesgericht die Bedeutung des Unteranspruches nicht geprüft hatte, habe der Senat den Fall zurückverwiesen.

## **J. Polsterverarbeitungsmaschine**

Im letzten Fall ging es um eine Maschine, mit der man aus einer flachen Papierbahn Polster herstellen konnte, die man für verschiedenste Dinge nutzt. Die Patentverletzung war festgestellt. Fraglich war nur, ob die Auskunft nur zu Einnahmen und Gewinnen mit solchen Maschinen erteilt werden musste, oder auch zu Verbrauchsmaterialien. Hintergrund sei, dass die Maschinen nicht verkauft würden, sondern im Wege des Leasings an Abnehmer übergeben würden. Es seien auch typischerweise langfristige Wartungsverträge abgeschlossen worden und viele Kunden haben das passende Papier bei der Beklagten gekauft. Fraglich war somit, ob diese Gewinne als Verletzergewinn auch zu erstatten seien. Der Senat stellte zunächst fest, dass das Zurverfügungstellen im Wege des Leasings auch ein Inverkehrbringen und somit eine Verletzungshandlung sei. Nach alter Rechtsprechung seien alle Gewinne zu ersetzen, die mit der Patentverletzung zusammenhängen, solange es einen inneren Zusammenhang gäbe. Erforderlich sei somit ein Kausalzusammenhang sowie ein innerer Bezug zur technischen Lehre des Patents. Der innere Zusammenhang bestand hier, da das Papier in die Maschine passen musste und mit diesem kompatibel sein musste. Fraglich war schließlich noch, ob die Papierverkäufe oder Leasingverträge, die sich bis zur Zeit nach Ablauf des Patents erstreckten, zu ersetzen seien. *Herr Dr. Bacher* führte aus, dass mit Abschluss des Vertrages die Leasingraten beschlossen seien und es

nicht darauf ankommen könne, wann diese fällig würden. Solange der Vertrag laufe, bestehe noch der Zusammenhang. Es ginge nicht darum, den Schutzverlauf zu verlängern. Maßgeblich sei es, alle Folgen zu ersetzen, die während der Schutzdauer des Patentes begründet würden, auch wenn diese sich später niederschlugen.

## Rechtsprechung des OLG Karlsruhe

CAMAN DERAKHSHAN

**Referent: Andreas Voß, Vorsitzender Richter am OLG, Karlsruhe**

### A. Präimplantationsdiagnostik

Die Erfindung des ersten Falles hat die Untersuchung der genetischen Gesundheit eines ungeborenen Kindes ohne invasiven Eingriff zum Gegenstand. Dazu solle das im Blut der Mutter zirkulierende zellfreie Material untersucht werden. *Herr Voß* stellte dar, dass im mütterlichen Blut sowohl genetisches Material der Mutter zu finden sei als auch in erheblich geringerem Ausmaße genetisches Material des Fötus. Hintergrund der Erfindung sei die Erkenntnis, dass die mütterliche DNA überwiegend über mehr als 500 Basenpaare verfüge, während die DNA des Kindes überwiegend über weniger als 500 Basenpaare verfüge. Das Patent mache sich diese Erkenntnis zunutze, indem es die Fraktion einer Blutplasmaprobe der Mutter schütze, in welcher einer als Resultat mit besagter Probe durchgeführten DNA-Extraktion, gefolgt von einer Größentrennung der DNA, im Wesentlichen die DNA-Teile mit einer Basenpaargröße von weniger als 500 enthalten sei.

Die Beklagte stellte solche Testkits her. Streitig war jedoch, was genau die Größentrennung nach dem Patentanspruch zu bedeuten habe. Die Beklagte legte dar, dass die Größentrennung gemäß des Patentanspruches die präzise Absonderung von DNA-Teilen mit über 500 Basenpaaren bedeuten müsse. Da die von der Klägerin eingereichten Beispiele zur Ausführungsform der Beklagten zum Teil über DNA mit über 2000 Basenpaaren verfügten, falle laut der Beklagten ihre Ausführungsform nicht unter das Klagepatent. Da dem Fachmann klar sei, dass eine präzise Trennung durchaus möglich sei, wäre eine ungefähre Trennung der Basenpaare mit Abweichungen gerade nicht patentgemäß. Schließlich wandte die Beklagte ein, der Anspruchswortlaut sei im Erteilungsverfahren geändert worden. Ursprünglich sollte nach dem Anspruch des Patents die DNA angereichert werden. Im Erteilungsverfahren wurde der Anspruchswortlaut dann auf „500 oder weniger Basenpaare umfassen“ geändert worden.

Sowohl das LG Mannheim als auch das OLG Karlsruhe seien nach Aussage von *Herrn Voß* nicht der Auslegung der Beklagten gefolgt. Der Patentanspruch lege nicht sehr präzise dar, was unter der Größentrennung zu verstehen sei. Es könne unter der Größentrennung sowohl eine präzise Unterteilung der Sequenzen zu verstehen sein, als auch eine ungefähre Größentrennung, die Abweichungen zuließe. Deshalb fallen jedenfalls Ausführungsformen der Beklagten, die 99% oder mehr Anteil an DNA-Sequenzen mit einer Länge von unter 500 Basenpaaren umfassen, unter das

Klagepatent. Der Umstand, dass die Dichtegradientenzentrifugation, also das ungenauere Verfahren zur Trennung der DNA-Teile im Patent genannt sei, habe laut der Kammer erhebliche Überzeugungskraft, das Patent im Sinne der Auslegung der Klägerin zu verstehen. Der Sinn und die Funktion des Patents legen auch diese Auslegung nahe. Ziel sei es, eine Probe zu generieren, die größtenteils aus DNA-Anteilen des Fötus bestehe. Dies sei ausreichend, um den anschließenden DNA-Test erfolgreich durchzuführen. Aus der Erteilungsgeschichte habe sich aus der Ansicht der Kammer nichts anderes ergeben. Die Änderung habe das Amt nur aus Gründen der „Klarheit“ nach Art. 84 EPÜ angeraten.

## **B. Druckpulsgerät**

Im zweiten Fall ging es um ein Druckpulsgerät, das zur Behandlung des menschlichen Körpers gedacht sei. Das Gerät verwende Druckwellenlängen, die im Steuergerät des Geräts als Tabelle gespeichert seien. Kurz vor der mündlichen Verhandlung habe die Beklagte kundgetan, dass die streitbefangene Ausführungsform nun abgeändert worden sei und nun einen Chip enthalte, der die Druckwellenlängen berechnen solle. Die restlichen Bestände der früheren Ausführungsform seien bereits abverkauft worden und in den Lagern nicht mehr enthalten.

Der Senat habe diese Änderung für unerheblich in Bezug auf den Vernichtungsanspruch gehalten. Die pauschale Behauptung, die

verletzende Ausführungsform sei nicht mehr bei der Beklagten vorhanden, reiche insoweit nicht aus. Ausnahmsweise sei in diesem Fall die Vernichtung der streitverletzenden Gegenstände nicht erforderlich, da die Geräte mit einem einfachen Softwareupdate patentfrei gemacht werden können, indem die patentgemäße Tabelle herausprogrammiert werde.

# **Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen**

## **Rechtsprechung des LG Düsseldorf**

CAMAN DERAKHSHAN

**Referent: Dr. Daniel Voß, Vorsitzender Richter am LG, Düsseldorf**

*Herr Dr. Voß* begrüßte die Teilnehmer der Veranstaltung und betonte zunächst, dass Thema seines Vortrags nur die Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf sein solle. Dafür habe er drei interessante Verletzungsfälle vorbereitet, die er dem Publikum gerne vortragen würde.

### **A. Kerzenhalter**

Im ersten Fall ging es bei der streitigen Erfindung um Kerzenhalter. Der Rechtsstreit betreffe insbesondere die Auslegung und Auslegungsgrundsätze. Auch stehe ein Vorbenutzungsrecht in Rede. Das Patent betreffe insbesondere zwei Patentansprüche: Zum einen Anspruch 1, der einen Kerzenhalter beanspruche und Patentanspruch 10, der die Kerze an sich beanspruche. *Herr Dr. Voß* stellte zunächst eine Merkmalsgliederung des Patentanspruches 1 sowie

eine entsprechende Zeichnung aus der Patentschrift vor. Im Einzelnen bestehe der Anspruch aus einer Brennschale sowie einem Wärmeleitring zum Halten einer Kerze. Die Brennschale weise dabei mittig eine Vertiefung auf, in der der Wärmeleitring mit seiner Seitenwand befestigt sei. Er sei also in die Brennschale eingelassen. Soweit sei diese Konstruktion schon im Stand der Technik bekannt. Die Neuheit der Erfindung ergäbe sich insbesondere aus Merkmal 5, nach dem am Wärmeleitring innen ein umlaufender Steg angebracht sei, an den sich der Docht in der letzten Brennphase der Kerze anlehne. Ziel der Erfindung sei es mithin, dass die Kerze vollständig abbrenne. Der Wärmeleitring habe insoweit die Funktion, das Wachs in der letzten Brennphase der Kerze flüssig zu halten, sodass das gesamte Wachs der Kerze abbrennen könne. Es habe sich gezeigt, dass der Docht in der letzten Brennphase der Kerze regelmäßig kippe. Der umlaufende Steg nach Merkmal 5 habe insoweit die Funktion, den Docht aufzufangen, sodass die Wärme weiter zum Wärmeleitring geleitet werden könne und ein vollständiges Abbrennen der Kerze sichergestellt sei.

Die angegriffene Ausführungsform sei jedoch nicht der Kerzenhalter, sondern die Kerze selbst, mithin der Patentanspruch 10. Danach sei eine Kerze geschützt, die mit dem inneren Durchmesser des Wärmeleitring und des Stegs so abgestuft sei, dass sie auf einen Kerzenhalter nach Patentanspruch 1 passend aufsetzbar sei. Die angegriffene Ausführungsform weise anders als der

*Aktuelle Rechtsprechung des LG Düsseldorf in Patentverletzungssachen*

---

Patentanspruch nur einen Zapfen auf. *Herr Dr. Voß* stellte dar, dass die erste Frage, mit der sich die Kammer beschäftigt habe, jene sei, welche Bedeutung der Kerzenhalter für die Auslegung der Kerze nach Patentanspruch 10 habe. Dabei betonte er, dass Zweck- oder Wirkungsangaben keine Beschränkung des Anspruches auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion haben. Der beanspruchte Gegenstand müsse lediglich objektiv dazu geeignet sein, den im Anspruch vorgesehenen Zweck oder die vorgesehene Funktion zu erfüllen. Deshalb sei im Ergebnis jede Kerze geschützt, die in einen Halter nach Anspruch 1 passe. Damit ergab sich für die Kammer die weitere Frage, welcher Teil der Kerze den Fuß der Kerze darstelle. Dieser solle nach dem Patentanspruch wie bei einer „herkömmlichen“ Kerze den unteren Teil der Kerze darstellen, der in eine entsprechende Halterung passe. Nach der Patentbeschreibung könne der übrige Kerzenkörper dabei noch einen breiteren Durchmesser haben. Dies sei aber im Umkehrschluss auch nicht erforderlich. Geschützt sei mithin nach dem Anspruch jede Stabkerze mit einem einfach oder mehrfach abgestuften Fuß und folglich auch die angegriffene Ausführungsform.

*Herr Dr. Voß* stellte fest, dass es sich folglich um einen sehr weiten Anspruch handele und dass zu Recht die Frage im Raum stünde, ob ein solcher Anspruch 10 überhaupt schutzfähig sei. Allerdings habe die Verletzungsbeklagte keine Nichtigkeitsklage erhoben. Stattdessen habe sie sich jedoch auf ein Vorbenutzungsrecht

berufen. Ein privates Vorbenutzungsrecht setze voraus, dass der Berechtigte Erfindungsbesitz habe und von diesem Erfindungsbesitz vor dem Prioritätsdatum Gebrauch mache oder jedenfalls Veranstaltungen dazu in Angriff genommen habe. Der Nachweis der Vorbenutzung gelang der Verletzungsbeklagten ohne Schwierigkeiten. Schließlich stellte sich die Frage für die Kammer, inwieweit die Zweck- und Funktionsangaben des Anspruchs auch für die Vorbenutzung relevant seien. Konkret ging es also um die Frage, ob der Verletzungsbeklagten bewusst sein musste, dass ihre Kerzen für einen Kerzenhalter nach Anspruch 1 verwendbar seien. Dies verneinte die Kammer. Vielmehr sei es ausreichend, dass die Verletzungsbeklagte objektiv Erfindungsbesitz habe und von diesem tatsächlich Gebrauch gemacht habe. Abgesehen davon habe die Beklagte jedoch ohnehin in der Weise, wie es Patentanspruch 1 vorsieht, von den Kerzen Gebrauch gemacht und diese mit einem schmaleren Kerzenfuß in entsprechenden Kerzenhalterungen eingesetzt.

Die Klägerin habe weiter versucht, sich mit Einlegung von Hilfsanträgen durchzusetzen. In einem Fall wurde dabei insbesondere die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu der Entscheidung „Faserstoffbahnen“ relevant. Nach dieser seien die Grenzen des Vorbenutzungsrechtes nicht überschritten, wenn mit der Änderung der Kerzen keine zusätzlichen Vorteile verwirklicht würden oder bloße Selbstverständlichkeiten verwirklicht würden. Dies wurde

*Aktuelle Rechtsprechung des LG Düsseldorf in Patentverletzungssachen*

---

relevant, da die Zeugen nichts über die genauen Maße der vorbenutzten Kerzen aussagen konnten, insbesondere nicht zum Verhältnis der Durchmesser der Kerzen zum Durchmesser der Zapfen. Anspruch 5.1 des Patents sehe vor, dass der Durchmesser des Stegs in etwa ein Viertel des Durchmessers des Wärmeleittrings betrage. Sollte die Beklagte erst nach dem Prioritätsdatum zu diesen Maßen gewechselt sein, handele es sich dabei um eine Änderung der Vorbenutzung, deren rechtliche Folgen zu klären seien. Im Patent fänden sich jedoch keinerlei dargestellte Vorteile durch die genannte Maßanordnung, sodass die Kammer das Vorbenutzungsrecht nicht für überschritten angesehen habe.

Schließlich habe die Klägerin noch angeführt, dass die Beklagte nach erfolgter Abmahnung eine Unterlassungserklärung abgegeben habe. Die Beklagte habe neben einfach abgestuften Kerzen auch zweifach abgestufte Kerzen hergestellt. Die Unterlassungserklärung sei aber nicht ganz schlüssig gewesen, da für diese schlicht der Anspruchswortlaut übernommen wurde, was vermuten ließe, dass alle zumindest einfach abgestuften Kerzen der Erklärung unterfielen. Andererseits sei der Erklärung ein Bild beigelegt, das eine Kerze mit einer dreifachen Abstufung enthalte. Die Kammer habe folglich die Unterlassungserklärung ausgelegt und ist davon ausgegangen, dass die Beklagte sich mit der Erklärung wohl nicht allen denkbar möglichen Ausgestaltungen im Sinne des Patentanspruches 10 unterwerfen wollte. Eine solche Auslegung mache die

Haftung der Beklagten insbesondere in Hinblick auf die vereinbarte Vertragsstrafe unüberschaubar. Das in der Unterlassungserklärung abgedruckte Bild sei ein Hinweis, dass sich die Beklagte nur in Bezug auf die im Bild gezeigte Ausführungsform unterwerfen wolle. Da sich die Klage gegen die Ausführungsform der Kerzen mit zweifacher Abstufung richte, sei die Klage insoweit auch unbegründet, da sich die Unterlassungsverfügung nur auf dreifach abgestufte Kerzen beziehe.

## **B. Mischoxide**

Zu dem zweiten von *Herrn Dr. Voß* vorgestellten Fall erklärte dieser zunächst, dass es sich um einen Sachverhalt handele, der alle möglichen Fälle des Auslandsbezugs bei einer Patentverletzung umfasse. Die Beklagte sei ein im Ausland ansässiges Unternehmen, das Mischoxidprodukte vertreibe. Diese würden für Autokatalysatoren benötigt. Die Mischoxide würden an sogenannte „wash-coater“ veräußert, die die Mischoxide verschlämmen und schließlich mit dem Produkt Trägerstrukturen beschichten. Diese beschichteten Trägerstrukturen würden anschließend zu Katalysatoren weitergebaut und anschließend von den Automobilherstellern in ihren Fahrzeugen verbaut. Die Mischoxide seien dabei nicht universell einsetzbare Produkte, sondern würden in einem sogenannten Qualifizierungsprozess für die Kunden spezifisch

*Aktuelle Rechtsprechung des LG Düsseldorf in Patentverletzungssachen*

---

hergestellt. Dies geschehe durch mehrmalige Lieferung verschiedener Produkte des Mischoxidherstellers an die „Wash-Coater“, bis sich letztere für ein vorteilhaftes Produkt entscheiden. Infolgedessen würde zwischen Hersteller und „Wash-Coater“ erst vereinbart, welche Eigenschaften das zu verschaffende Produkt aufzuweisen habe. Das Klagepatent habe dabei zwei Ansprüche: Der Anspruch 1 betreffe die Mischoxidzusammensetzung als solche und Anspruch 13 betraf ein katalytisches System, das eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 umfasse. Die Mischoxide haben bestimmte Oberflächenstrukturen, die sich nach bestimmten Erhitzungszeiten ergeben sollen. Im vorliegenden Fall habe die Klägerin zwei bestimmte Mischoxidprodukte der Beklagten mit einer bestimmten Oberflächenstruktur angegriffen. Die Klägerin habe in einem anderen Verfahren, das das Stammpatent betraf, Auskunft über die Zusammensetzung der Mischoxidprodukte der Beklagten erhalten und wandle sich nun gegen zwei Mischoxidprodukte der Beklagten, die die im Patent beanspruchten Oberflächenstrukturen aufwiesen. In Bezug auf eines der Produkte konnte die Beklagte substantiiert darlegen, dass sie das Produkt so geändert habe, dass es nicht mehr unter den Anspruchswortlaut des Klagepatentes fiele. Folglich konnte das Gericht nur in Bezug auf eines der Produkte feststellen, dass es in den Schutzbereich des Klagepatentes fiele, und folglich für ein katalytisches System nach Anspruch 13 geeignet sei.

*Herr Dr. Voß* fasste zusammen, dass mit dieser Feststellung zwar die Erfüllung des Anspruchswortlauts vorläge, jedoch noch keine Verletzungshandlung im Sinne eines Inverkehrbringens dargelegt sei. Die Klägerin konnte anhand geeigneter Beweise darlegen, dass die Beklagte die patentverletzenden Mischoxidzusammensetzungen aus dem Ausland an Abnehmer ins Inland liefere. Dabei sei unproblematisch, dass die Lieferung der patentverletzenden Produkte in das Inland ein Inverkehrbringen darstelle und somit eine patentverletzende Handlung zu bejahen sei. Um sich nicht wegen einer weiteren Patentverletzung haftbar zu machen, habe die Beklagte infolgedessen einen Zwischenhändler im Ausland eingeschaltet, der die Mischoxidprodukte der Beklagten einkaufte und sie dann weiter in das Inland lieferte. Die einschlägigen Entscheidungen betreffend einen solchen Fall seien „MP3-Player-Import“, „Audiosignalkodierung“, „Ablichtsystem“ und „Ultraschallwandler“. Nach diesen Entscheidungen hafte für eine Patentverletzung nicht nur derjenige, der sie eigenständig vornehme, sondern auch, wer die Patentverletzung eines Dritten fördere oder ermögliche, sofern er wisse, dass der Dritte eine Patentverletzung begehe, oder wenn er sich mit zumutbarem Aufwand Kenntnisse darüber verschaffen könne, dass der Dritte das Patent verletze, sofern konkrete Anhaltspunkte vorlagen, die eine Patentverletzung nahelägen. Die Zurechnung der unmittelbaren Patentverletzung durch die Zwischenhändlerin und ebenso die mittelbare Patentverletzung habe

## *Aktuelle Rechtsprechung des LG Düsseldorf in Patentverletzungssachen*

---

die Kammerbejaht. Dabei sei von Bedeutung gewesen, dass es sich bei den Mischoxidzusammensetzungen um kundenspezifische Produkte handelte. Die angegriffenen Produkte mussten deshalb zwangsläufig nicht von der Zwischenhändlerin, sondern von der Beklagten qualifiziert worden sein. Dies wurde auch nicht bestritten. So konnte die Kammer unterstellen, dass die Beklagte die Zwischenhändlerin bewusst eingeschaltet haben musste, jedenfalls aber konkrete Anhaltspunkte gehabt haben musste, wohin die Produkte geliefert würden.

Nach der „Ultraschall“-Entscheidung des BGH müsse aber jedenfalls der Klageantrag die konkreten Anhaltspunkte darlegen, die die Zurechnung der Patentverletzung begründeten. Dies sei aber aus Sicht der Kammer hier erfüllt, da die Klägerin aufgenommen habe, dass die Beklagte Mischoxidzusammensetzungen liefere, die für die Lieferung in die Bundesrepublik bestimmt seien. Schließlich habe die Beklagte eingewendet, dass die Zwischenhändlerin einen Lizenzvertrag mit der Klägerin geschlossen habe. Die Kammer stellte fest, dass für den Zeitraum, in dem der Lizenzvertrag bestand, keine Patentverletzung vorliegen könne, da es keine patentverletzende Handlung seitens der Zwischenhändlerin gäbe, die der Beklagten zugerechnet werden könne. Allerdings sei der Lizenzvertrag neun Tage nach Erteilung des Patents abgelaufen.

Eine letzte Abwandlung des Falles war schließlich laut *Herr Dr. Voß* durch folgende Darstellung der Klägerin gegeben: Die

Beklagte habe nicht nur die Mischoxidzusammensetzung an Zwischenhändler geliefert, sondern auch an Endkunden im Ausland, die diese zu katalytischen System weiterverarbeiteten und diese dann in das Inland lieferten. Die Klägerin habe insoweit vorgetragen, die mittelbare Patentverletzung durch die Endabnehmer sei auch der Beklagten zuzurechnen. Hier fehlte es aber nach Ansicht der Kammer am „doppelten Inlandsbezug“. Zunächst stelle § 10 PatG klar, dass die infrage stehenden Benutzungshandlungen „im Geltungsbereich dieses Gesetzes“ geschehen sein mussten. Ferner sei die mittelbare Patentverletzung mit der Lieferung abgeschlossen. Es handele sich um einen einaktigen Verletzungstatbestand. Somit sei die Lieferung und damit die gerügte Handlung ausschließlich im Ausland geschehen, wodurch ein Inlandsbezug fehle.

### **C. Spritzpistole**

Im dritten Fall ging es um sogenannte Farbsprühsysteme. Die Beklagte habe diese über „Teleshopping“-Kanäle vertrieben. Die Klägerin beantragte, die Beklagte zur Zahlung von Schadensersatz zu verurteilen. Dazu hatte sie alle Verkäufe der Beklagten zusammennaddiert und geltend gemacht. Dazu gehörten jedoch nicht nur die Farbsprühpistolen, sondern auch Versandgebühren, Transportkosten, Versicherungen, Kreditkartengebühren, Nachnahmegebühren

## *Aktuelle Rechtsprechung des LG Düsseldorf in Patentverletzungssachen*

---

und weitere Kosten. Es stellte sich insofern die Frage, ob diese Kosten auch Teil des Verletzergewinns seien. Für die Kammer gehörten auch diese Erlöse zur Schadensberechnung, soweit sie kausal auf der Verletzung beruhten. Die Beklagte habe eingewendet, dass der Verkauf der Spritzpistolen auch immer die Lieferung von patentfreien Elementen beinhalte. Sie legte nach Hinweis der Kammer beispielsweise dar, dass in 700 Lieferungen etwa 14 % patentfreie Produkte enthalten seien. Dieser Vortrag genüge der Kammer jedoch nicht, um Abzüge von der Gesamtberechnung zu machen. Dafür käme es insbesondere auch darauf an, in welchem Zusammenhang die zusätzlich gelieferten Produkte mit den patentverletzenden Spritzpistolen stünden. Schließlich habe die Beklagte eingewendet, dass die Kosten für die jeweiligen Sendeplätze des „Teleshopping“ abzuziehen seien. Allerdings konnte die Beklagte nicht darlegen, dass die Sendeplätze nutzlos geworden wären, wenn die Beklagte die Spritzpistolen nicht mehr anwerben dürfte. Vielmehr habe es sich um sogenannte dynamische Sendeplätze gehandelt, das Bewerben anderer Produkte sei der Beklagten damit möglich gewesen.

Schließlich sei der Verletzergewinn jedoch nicht vollständig zu erstatten, sondern stets auch abhängig vom „Kausalanteil“. Der Gewinn müsse insoweit abhängig von der Bedeutung der patentrechtlich geschützten Erfindung für das Gesamtprodukt eingegrenzt werden. Hier konnte die Beklagte die Kammer überzeugen, dass

der Verkauf der Produkte im „Teleshopping“ viel mehr von der Geschicktheit der Verkäufer am Telefon, als von der patentgemäßen Erfindung oder dem Produkt überhaupt abhängig sei. Entsprechend müsse der Verletzererfolg um diesen beachtlichen Anteil gekürzt werden.

## **EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts**

JAKOV GERBER

### **Referentin: Dr. Patricia Rombach, Richterin am BGH und am Berufungsgericht des EPG, Luxemburg**

*Dr. Patricia Rombach*, Richterin am Bundesgerichtshof und am Einheitlichen Patentgericht, präsentierte „EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts“.

*Frau Dr. Rombach* stellte zunächst kurz die Strukturen und Arbeitsweisen des EPG Berufungsgerichts vor und ging dann auf die ersten Entscheidungen ein.

#### **A. Nachreichen von Anlagen zur Klageschrift**

Zunächst ging *Frau Dr. Rombach* auf die Anordnung vom 13.10.2023 - UPC\_CoA\_320/2023, APL\_572929/2023 ein. Dabei ging es darum, wann eine Klage eingereicht ist und ab wann damit die Fristen beginnen. Die Klägerin reichte die Klageschrift über das CMS ohne Anlagen ein. Die Klage enthielt bei jedem Verweis auf die Anlagen den Hinweis „Anlagen werden überreicht, sobald eine elektronische Zustellung an alle möglich ist“. Die Klageschrift wurde den Beklagten am 11.07.2023 bzw. am 19.07.2023 elektronisch übermittelt. Auf Aufforderung der Berichterstatterin wurden

die Anlagen am 10.08.2023 von der Klägerin hochgeladen. Eine der Beklagten beantragte daraufhin festzustellen, dass die Klage als am 10. August 2023 zugestellt gilt, so dass die Einspruchsfrist am 11. September 2023 und die Frist für die Klageerwiderung am 10. November 2023 abläuft. Hilfsweise beantragte sie die Fristen an die Fristen für den Einspruch und die Klageerwiderung der Zustellung an den letzten Beklagten. Das Berufungsgericht stellte fest, dass die Klage auch ohne Anlagen gemäß Regel 271 VerfO wirksam zugestellt ist. Die Frist sei jedoch für den Zeitraum verlängert, in dem die Anlagen nicht zur Verfügung standen. Dabei unterstrich *Frau Dr. Rombach* noch einmal, dass die reine Berufung auf die Komplexität des CMS oder des Verfahrensrechts in der Regel noch keinen Grund für eine Fristverlängerung sein könnte. Für die Entscheidung des Berufungsgerichts waren die Artt. 20, 24 EPGÜ ausschlaggebend. Danach ist das Unionsrecht und dessen Auslegung durch den EuGH für das Prozessrecht maßgeblich. Das Gericht hat sich also auf die Zustellungsverordnung (EU 2020/1748) sowie auf die Rechtsprechung des EuGH zur Vorgängerverordnung (EuGH, Urt. v. 08.05.2008, C-14/07, ECLI-EU:C:2008:264 – Ingenieurbüro Weiss) bezogen. Danach sind zuzustellende Schriftstücke, wenn sie verfahrenseinleitend sind, solche, „deren rechtzeitige Zustellung an den Beklagten diesen in die Lage versetzt, seine Rechte im gerichtlichen Verfahren des Übermittlungsstaates geltend zu machen. Einem solchen Schriftstück müssen sich mit Bestimmtheit zumindest Gegenstand und

### EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Grund des Antrags (...) entnehmen lassen. Unterlagen, die lediglich eine Beweisfunktion haben und für das Verständnis und Gegenstand und Grund des Antrags nicht unerlässlich sind, sind kein integrierender Bestandteil des verfahrenseinleitenden Schriftstücks.“ Deswegen entschied das Berufungsgericht, dass solche Anlagen, die für das Verständnis des Gegenstands des Klagegrundes unerlässlich sind, zusammen mit der Klageschrift zugestellt werden müssen. Die Regel 13.1 a-q VerfO soll die Einhaltung der ZustellVO gewährleisten. Als Bestätigung sagte das Gericht, dass nach der Regel 271.8 VerfO die Übersetzung der Anlagen nicht erforderlich ist. Nach der Regel 13.2 VerfO ist es erlaubt, dass Anlagen nicht zugestellt werden, aber gleichzeitig mit der Klageschrift im CMS hochgeladen werden, damit sie dem Beklagten gleich nach Mitteilung des Zugangscodes zugänglich sind. Da die Anlagen für das Verständnis von Gegenstand und Grund unstrittig nicht unerlässlich waren, war die Zustellung wirksam und der Lauf der Einspruchs- und Klageerwiderungsfrist hat begonnen. Aus dem Hilfsantrag hat das Berufungsgericht einen Antrag auf Fristverlängerung nach der Regel 9.3 VerfO entnommen und diesen bewilligt. Das Beifügen der Anlagen soll dem Beklagten ermöglichen, auf das gesamte in der Klageschrift enthaltene Vorbringen und alle Anlagen zu erwidern. Dem Gebot der Fairness und Billigkeit aus Präambel 5 VerfO wird dadurch Rechnung getragen. Nach Regel 16.5 VerfO kann ein Richter die Klage als unzulässig abweisen, wenn der Kläger den Mangel nicht behebt. Zu solchen

Mängeln gehört auch das Beifügen der Anlagen. Das „kann“ der Regel 16.5 VerfO räumt dem Gericht ein Ermessen ein. Auch im Hinblick auf die Regel 9.2. VerfO kann das Gericht nicht fristgemäß eingereichte Unterlagen unberücksichtigt lassen. Für den Fall der Berücksichtigung ist aus Gründen der Fairness und Billigkeit eine Fristverlängerung notwendig. Der Kläger habe, anders als die Beklagten, fast uneingeschränkt Zeit, die Klage zu erheben. Es sei dem Beklagten gegenüber unbillig, unvollständige Klagen einzureichen. Auf die Art und den Inhalt der Anlagen kommt es nicht an. Vorbehaltlich besonderer vom Kläger darzulegender Umstände ist die Frist um den Zeitraum zu verlängern, in dem die Anlagen entgegen Regel 13.2 VerfO nicht zur Verfügung standen.

## **B. Entscheidung ohne technische Richter**

*Frau Dr. Rombach* leitete dann zu den Anordnungen vom 18.12.2023, UPC\_CoA\_472/2023, App\_594327/2023 und vom 20.12.2023, UPC\_CoA\_476/2023, App\_594339/2023 über. In Berufungsverfahren, bei denen es nicht um technische Fragen geht, kann das Berufungsgericht ohne technisch qualifizierte Richter entscheiden. Die Zusammensetzung des Spruchkörpers des Gerichts erster Instanz ergebe sich aus Art. 8 EPGÜ i.V. mit Art. 33, 34, 37.3, 57 und 72 VerfO. In reinen Patentverletzungsverfahren (ohne Nichtigkeitswiderklage) vor der Lokalkammer sei ein

### EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

technisch qualifizierter Richter auf Antrag einer Partei oder Initiative des Gerichts hinzuzuziehen. Art. 9 Abs. 2 EPGÜ sei analog anzuwenden. Dies sei aufgrund der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verfahren und damit zur Erreichung einer raschen Entscheidungsfindung geboten. Die Suche nach technisch qualifizierten Richtern könne manchmal mehrere Wochen dauern. Gegenstand der Berufung war ein ablehnender Beschluss der Präsidentin zur Änderung der Verfahrenssprache von Deutsch auf Englisch gem. Art. 49 Abs. 5 EPGÜ. Der Hauptgrund war der Antrag auf Verkürzung der Berufungserwiderungsfrist. Sie sollte auf 5 Tage verkürzt werden. Die Entscheidung des Berufungsgerichts, sollte daraufhin, wenn möglich mindestens 3 Tage vor dem 22. Dezember 2023 erfolgen. Am 22. Dezember 2023 lief nämlich die Frist zur Klageerwiderung und zur Widerklage ab. Der Antrag auf Beschleunigung des Berufungsverfahrens wurde jedoch vom Berufungsgericht wegen "Selbstwiderlegung der Dringlichkeit" abgelehnt. Die verbleibende Frist hätte nicht für eine sachdienliche Entscheidung ausgereicht, was einen Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit, Fairness und Billigkeit bedeutet hätte. In der Sache wurde am 05.02.2024 entschieden. Über die Verfahrenssprache musste nicht entschieden werden, da sich die Parteien diesbezüglich verglichen hatten. Letztendlich müsse im erstinstanzlichen Verfahren berücksichtigt werden, dass das Berufungsgericht multinational besetzt sei und daher regelmäßig eine englische Übersetzung erforderlich sei.

### **C. Erste Entscheidung des Ständigen Richters**

Angesichts der fotgeschrittenen Vortragszeit verwies *Frau Dr. Rombach* auf die Anordnung vom 11.01.2024, UPC\_CoA\_486/2023, App\_595643/2023. In dieser Entscheidung wurde die Frage erörtert, ob eine Berufung auch gegen eine Entscheidung eines Berichterstatters statthaft ist.

### **D. Einstweilige Verfügung**

Abschließend behandelte *Frau Dr. Rombach* die Anordnung vom 26.02.2024, UPC\_CoA\_335/2023, APL\_576355/2023. Hierbei ging es um die Frage, ob das Verfahren aufgrund der Insolvenz der Antragsgegnerin auszusetzen ist, was von beiden Parteien beantragt worden war. Der erste Spruchkörper entschied, dass keine Unterbrechung bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach Abschluss der mündlichen Verhandlung mehr möglich ist.

# **Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA**

JAKOV GERBER

**Referent: PA Christian W. Appelt, Dipl.-Phys., Boehmert & Boehmert München**

*Christian W. Appelt*, Patentanwalt und Partner von Boehmert & Boehmert, präsentierte die „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“.

## **A. Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer**

### **I. G 2/21: Plausibilität, 23.03.2023**

Die Entscheidung G 2/21 wurde bereits bei den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2023 besprochen. *Herr Appelt* ging aber auf den weiteren Verfahrensgang ein. Das Verfahren liegt nun erneut der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vor. Streitig war vor der Technischen Beschwerdekammer, ob mit der Vorlageentscheidung über einen Sachverhalt bereits entschieden worden war. Falls der Sachverhalt schon entschieden sein sollte, stellte sich die Frage, inwieweit er unter Berücksichtigung der Entscheidung der großen Beschwerdekammer erneut aufgegriffen und entschieden werden kann. Die Technische Beschwerdekammer hat im EPÜ

keine Regelung feststellen können, welche die Fragen beantworten könnte. Somit ging die Technische Beschwerdekammer davon aus, dass sie selbst entscheiden könnte, wie zu verfahren ist. Diese Entscheidung liegt nun erneut der Großen Beschwerdekammer zur Überprüfung vor.

## **II. G 1/22 und G2/22: Priorität, 10.10.2023**

In der Entscheidung G1/22 und G2/22 ging es um die Frage, ob das EPA über Sachverhalte, die ausländisches Recht betreffen, selbst entscheiden darf. Zudem stellte sich die Frage, wer die Priorität in Anspruch nehmen darf; die Anmelder des früheren Patents oder die PCT-Anmelder.

Die Beschwerdekammer hat entschieden, dass das EPA nach allgemeinen Regeln befugt ist, Fragen nach dem Bestehen des Prioritätsrechts zu beantworten. Die Priorität entstehe mit der erstmaligen Anmeldung. Daraus ergibt sich aber ein Bündel von Prioritätsrechten. Über die Inanspruchnahme dieser Priorität, nicht aber über die Entstehung, könne das EPA selbst entscheiden.

Zudem hat die Beschwerdekammer entschieden, dass derjenige, der die Priorität in Anspruch nimmt, widerleglich als Berechtigter zu vermuten ist. Die in Rede stehende Anmeldungen waren regional aufgeteilt. In dem Fall hat die Beschwerdekammer auch gefolgert, dass die Anmelder sich bezüglich der Anmeldungen abgesprochen haben.

## **B. Vorlage-Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer**

### **I. G 1/23: „Solar Cell“ - Vorlage-Entscheidung T 438/19, 27.06.2023**

Bei G1/23 handelt es sich um eine Vorlagefrage, die auf die Entscheidung G1/92 Bezug nimmt. Es geht um Produkte, die auf dem Markt sind und verkauft worden sind, allerdings schwierig zu analysieren sind. Dies ist nach Aussage von *Herrn Appelt* vor allem eine Frage aus dem chemischen Bereich. Die erste Vorlagefrage ist, ob ein Produkt, welches nur schwer bis unmöglich zu analysieren und zu reproduzieren ist, überhaupt zum Stand der Technik gehören kann. Die daraus folgende zweite Vorlagefrage ist, ob denn zumindest die öffentlich gemachten technischen Informationen und Dokumente zum Stand der Technik gehören können. Zuletzt stellt sich die Frage, welche Kriterien zur Bestimmung des Stands der Technik anzuwenden sind. Die dritte Frage nach den allgemeinen Kriterien ist, so *Herr Appelt*, nur schwer zu beantworten. Seiner Aussage nach habe der Präsident des EPA sich so geäußert, dass die erste Frage abzulehnen und die zweite zu bejahen ist, so dass nur die entsprechenden technischen Informationen und Dokumente zum Stand der Technik gehören können. Dem stimmte *Herr Appelt* zu. Für die Zugänglichkeit der Öffentlichkeit bedürfe es dreier Voraussetzungen. Zum Ersten müsste einem Mitglied der

Öffentlichkeit der Zugriff zum Produkt möglich sein. Zum Zweiten müsste eine fachkundige Person in der Lage sein, die Zusammensetzung oder interne Struktur zu analysieren. Zum Dritten müsste eine fachkundige Person auch in der Lage sein, das Produkt zu reproduzieren. Die Kammer hat sich angeschaut, wie dies in Bezug auf G 1/92 gehandhabt wurde. Demnach kommt es für die Interpretation darauf an, ob etwas „*available to the public*“, also der Öffentlichkeit zugänglich ist. Hier stellt sich im Detail insbesondere die Frage, ob etwas, was nicht analysiert werden kann, nun vom Stand der Technik ausgeschlossen ist. Das Produkt ist, so *Herr Appelt*, eine schwarze Kiste, in die man nicht reinschauen kann – eine Blackbox. Die Frage, die *Herr Appelt* sich stellt, ist, ob die Kiste als nicht existent angesehen werden muss, oder ob nicht vielmehr zumindest das Wissen, dass ein solche Kiste vorhanden ist, zum Stand der Technik gehört. Nur der Inhalt der Kiste ist kein Stand der Technik. Anschließend ist auch noch zu fragen, in welchem Umfang offenbart wurde. Ist so offenbart, dass das Produkt reproduzierbar ist, oder so, dass es in industriellem Maßstab zu wirtschaftlichen Bedingungen reproduzierbar ist.

## **C. Auswahl T-Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern**

### **I. Anpassung der Beschreibung - T 0438/22, 23.11.2023, „Catchwords...“**

In der Beschreibung sind häufig weitere Beispiele, die wie Patentansprüche aussehen, um den Offenbarungsgehalt so weit wie möglich zu fassen. Dies wird dann im Verletzungsverfahren im Rahmen der Äquivalenz ins Verfahren eingebracht. Dies ist nicht im Sinne des EPA, weswegen diese sog. „claim-like clauses“ vom EPA immer beanstandet werden. Die Kammer entschied, dass es nicht genügt, dass dieses Vorgehen in den Guidelines festgeschrieben ist. Diese Guidelines seien falsch. Es handle sich um eine Beschreibung. Die Ansprüche müssen gem. Art. 84 EPÜ von der Beschreibung gestützt sein und nicht andersherum. Lediglich, wenn etwas den geschützten Ansprüchen diametral entgegensteht, müsse dafür eine Handhabe gefunden werden. Für das Schreiben oder Beanstanden der Guidelines ist aber nicht das Enlarged Board of Appeal zuständig.

### **II. T 56/21, 17.12.2021**

Etwas anders sieht dies die Entscheidung T 56/21. Danach geht es bei Art. 84 EPÜ im Kern um die Klarheit der Ansprüche. Im Prüfungsverfahren sind zwei Situationen vorstellbar. Entweder der Anspruch ist unklar (dann müssen die Ansprüche verändert

werden) oder aber die Ansprüche sind klar und nur die Beschreibung ist unklar. Dies spielt dann nach der Auffassung des Gerichts für die Klarheit aber keine Rolle. Art. 69 EPÜ ist hier, anders als bei T 1473/19 irrelevant. Für das auf die Entscheidung folgende Beschwerdeverfahren stellt sich die Frage, ob eine Unklarheit in der Beschreibung in Bezug auf den Umfang der Erfindung sich auf die Klarheit des Anspruchs auswirkt. Im Anschluss ist zu fragen, ob dann eine Anmeldung nach Art. 84 EPÜ abgelehnt werden kann, wenn die Unklarheit nicht beseitigt wird.

### **III. Zu Videokonferenzen**

*Herr Appelt* ging auf Entscheidungen zu Videokonferenzen ein, welche auf die Entscheidung G 1/21 folgten. Nach der Entscheidung T 1158/20 vom 22.11.2022 kann eine Videokonferenz gleichwertig wie eine mündliche Verhandlung gewertet werden. Die Parteien haben seit der Entscheidung G1/21 hinreichende Erfahrungen mit Videokonferenzen gesammelt. Ein Nachteil würde nicht bestehen.

Auch in der Entscheidung T 618/21 vom 29.03.2023 kam die Kammer zu dieser Auffassung. Der Art. 15a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) sei die Nachfolgeregelung der Entscheidung G 1/21. Eine entgegengesetzte Entscheidung erging in der Sache T 1171/20 vom 10. Mai 2023. Art. 15a VOBK könne allein deswegen keine Nachfolgeregelung zu G 1/21 sein, weil sie

*Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des  
EPA*

---

am 01.04.2021 in Kraft trat. Die Entscheidung G 1/21 erging hingegen später, am 16.07.2021. Die Große Beschwerdekammer hatte die mündliche Verhandlung per Videokonferenz ganz eindeutig nicht als gleichwertig zu einer Präsenzverhandlung angesehen.

Ähnlich wurde dies auch in der Entscheidung T 2432/19 vom 25.04.2023 gesehen. Es wurde angemerkt, dass Art. 15a VOBK restriktiv so ausgelegt werden kann, dass er der Entscheidung G1/21 nicht widerspricht. Dies gebiete die Auslegungsregel des Art. 23 VOBK.

In der Entscheidung T 1041/21 vom 10.02.2023 sah die Kammer die Grundsätze zu Videokonferenzen, die nach der Entscheidung G1/21 nur für das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anwendbar sind, auch für das Verfahren vor der Technischen Beschwerdekammer als anwendbar an.

**IV. Rücknahme der Rücknahme der Beschwerde - T 695/18,  
03.03.2023, (R 3/22)**

In dem Verfahren T 695/18 hatte der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückgenommen. Die Kammer sagte daraufhin am selben Tag die mündliche Verhandlung ab und stellte das Verfahren ein. Am Folgetag erklärte der Beschwerdeführer, er nehme die Rücknahme der Beschwerde zurück, weil er die Aussage des Beschwerdeführers falsch interpretiert hatte. Dies lehnte die Beschwerdekammer ab, weil das Verfahren ohne substantielle Entscheidung abgeschlossen war. Der Beschwerdeführer stellte

daraufhin Korrekturantrag. Dieser wurde abgelehnt, weil das Verfahren abgeschlossen war und die Kammer nicht mehr zuständig war. Der Beschwerdeführer stellte daraufhin einen Antrag auf Überprüfung bei der Großen Beschwerdekammer, weil der Antrag gar nicht überprüft, sondern lediglich aufgrund des Fehlens des Verfahrens abgewiesen wurde. Die Große Beschwerdekammer gab der Beschwerdeführerin recht, und die Technische Beschwerdekammer musste sich daraufhin noch einmal mit dem Korrekturantrag beschäftigen. Dabei stellte die Technische Beschwerdekammer im Verfahren fest, dass der Antrag zu einem Zeitpunkt gestellt wurde, zu dem die Kammer nicht mehr zuständig war. Darüber hinaus wurde auch begründet, dass der Antrag auch inhaltlich keinen Erfolg gehabt hätte. *Herr Appelt* wies als Fazit darauf hin, dass die Rücknahme unwiderruflich ist und damit vorsichtig umgegangen werden muss.

**V. Kein „absolutes“ Recht auf mündliche Verhandlung - J  
6/22, 26.07.2023**

In der Entscheidung J 6/22 vom 26.07.2023 stellte der Patentinhaber einen Antrag auf Wiedereinsetzung, weil er die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr versäumt hatte. Gleichzeitig wurde hilfsweise ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Die Prüfungsabteilung versendete daraufhin eine vorläufige (negative) Meinung und setzt eine 2-Monatsfrist zum Einreichen weiterer Beweismittel. Diese ließ der Antragsteller ohne Reaktion

*Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des  
EPA*

---

verstreichen, woraufhin eine negative Entscheidung ohne mündliche Verhandlung erging. Dagegen wurde Beschwerde eingereicht. Der Antrag und die Gebühr wurden rechtzeitig eingereicht. Es wurde hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt, aber keine Beschwerdebegründung innerhalb der 4-Monatsfrist eingereicht. Die Kammer versendete einen Bescheid, dass die Beschwerde voraussichtlich unzulässig sein wird und forderte zur Stellungnahme innerhalb von 2 Monaten auf. Die Kammer betonte, dass sie davon ausgeht, dass sich der hilfsweise Antrag auf mündliche Verhandlung nicht auf die „Unzulässigkeit“ beziehe, falls sich der Antragsteller nicht innerhalb der gesetzten Frist gegenteilig äußert. Die Beschwerdebegründung wurde mit Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Beschwerdebegründung nachgereicht. Zudem wurde erneut ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, „für den Fall, dass die Kammer beabsichtigt, den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückzuweisen“. Die Kammer entschied, dass die Beschwerde unzulässig ist. Die Kammer stellte fest, dass es kein absolutes Recht auf mündliche Verhandlung gibt. Der Antragsteller bzw. der Beschwerdeführer hätte zur Sache substantiiert vortragen müssen. Eine mündliche Verhandlung ist nicht notwendig, wenn sie keinem legitimen Zweck dient.

## **Workshop: Standardessentielle Patente: Kann eine EU-Verordnung zur Befriedung der Rechtspraxis beitragen?**

TOM LINGE

**Referenten: Kay N. Kasper, Gabriele Mohsler und Dr. Rebekka Porath**

Den Abschluss des ersten Veranstaltungstages der Düsseldorfer Patentrechtstage 2024 boten *Herr Kay N. Kasper*, (HOYNG ROKH MONEGIER, Düsseldorf), *Frau Gabriele Mohsler* (Ericsson) und *Frau Dr. Rebekka Porath* (Intel), die mit der Zuhörererschaft, insbesondere aber auch untereinander lebhaft die Frage diskutierten, ob eine EU-Verordnung bei standardessentiellen Patenten (SEPs) zur Befriedung der Rechtspraxis beitragen kann.

Bevor es in den Meinungs austausch überging, stellte *Herr Kasper* zunächst die von der EU-Kommission wahrgenommenen Probleme vor: Die EU-Kommission bemängelt eine unzureichende Transparenz in Bezug auf SEP, FRAND-Bedingungen und Lizenzvergaben in der Wertschöpfungskette sowie den begrenzten Einsatz von Streitbeilegungsverfahren zur Lösung von FRAND-Streitigkeiten.

Im Anschluss ging *Herr Kasper* im Einzelnen auf die mit dem VO-Vorschlag verfolgten Ziele ein und erläuterte den Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Danach fasste *Herr Kasper* die

wesentlichen Inhalte des VO-Vorschlags zusammen. Der VO-Vorschlag lasse sich im Kern auf fünf Säulen herunterbrechen: das Kompetenzzentrum, das Register, die Gesamtlizenzgebühren, die Essenzialitätsprüfungen sowie das FRAND-Bestimmungsverfahren. Den Sinn dieser Säulen im Rahmen des VO-Vorschlags verdeutlichte *Herr Kasper* unter erneuter Bezugnahme auf die Zielsetzung der EU-Kommission. Diese verfolge – neben weiteren Zielen wie etwa der Förderung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit – in erster Linie ein deutlich höheres Maß an Transparenz, um daraus folgend eine höhere Vorhersehbarkeit von Verhandlungsergebnissen zu erreichen und ein effektiveres Streitbeilegungsverfahren zu etablieren. Die Einleitung schloss *Herr Kasper* mit Ausführungen zum Anwendungsbereich des VO-Vorschlags ab.

Im Anschluss gab – losgelöst einer bestimmten Struktur – die Moderation um *Herrn Kasper*, *Frau Mohsler* und *Frau Dr. Porath* zu dem VO-Vorschlag eine erste Stellungnahme ab. *Herr Kasper* erklärte, dass er den VO-Vorschlag begrüße und glaube, dass die EU-Kommission trotz etwaiger Umsetzungsschwierigkeiten grundsätzlich einen richtigen Weg ginge. Die Erfahrung aus der Praxis münde in der Erkenntnis, dass die Zurverfügungstellung grundlegender Informationen in kürzerer Zeit zu besseren Ergebnissen führe. *Frau Mohsler* hingegen zeigte zwar Verständnis für das Transparenzbedürfnis der die Technik nutzenden oder

*Workshop: Standardessentielle Patente: Kann eine EU-Verordnung zur Befriedigung der Rechtspraxis beitragen?*

implementierenden Unternehmen, ist jedoch der Überzeugung, dass der VO-Vorschlag nicht dazu geeignet sei, das „Dickicht“ zu lichten. Vielmehr werde ein „Riesengebilde“ aufgebaut und ein Vorschlag unterbreitet, der an der Praxis vorbeigehe. Dies läge nicht zuletzt auch daran, dass die EU-Kommission bislang veräume mit denen mit Standardisierung befassten europäischen Unternehmen in den Austausch zu treten, obwohl dies zu erwarten sei.

Anders als von *Frau Mohsler*, wird der VO-Vorschlag von *Frau Dr. Porath* außerordentlich begrüßt. Insbesondere finde sie an dem Vorschlag elegant, dass bei Umsetzung des Vorschlags durch die Transparenzmaßnahmen in Zukunft unverbindliche Indikationen zur Verfügung gestellt werden, die zweifelsfrei für Geschäftsplanungen, Verhandlungen und unter Umständen Gerichtsverhandlungen relevant seien. Da viele Mechanismen im VO-Vorschlag auch freiwillig seien, halte sie diesen insgesamt auch nicht für zu weitgehend.

Auf rechtlicher Ebene traten insbesondere bei der Frage, ob nach dem VO-Vorschlag der Kommission eine marktbeherrschende Stellung des SEP-Inhabers eine Prüfungsvoraussetzung darstelle, unterschiedliche Ansichten hervor.

Nach *Herr Kasper* – und jedenfalls im Ergebnis zustimmend *Frau Mohsler* – sei die Rechtssache Huawei ./ ZTE Ausgangspunkt des VO-Vorschlags, mit der Folge, dass eine

marktbeherrschende Stellung zwingende Prüfungsvoraussetzung sei. *Frau Dr. Porath* hingegen bezweifelt dies und verweist dabei insbesondere auf den Wortlaut des VO-Vorschlags, in der eine etwaige Marktbeherrschung des SEP-Inhabers keine Erwähnung finde. *Herr Prof. Dr. Meier-Beck* nahm zu dieser Frage abschließend Stellung und führte unter näherer Begründung aus, dass er keinen Zusammenhang des VO-Vorschlags zu der Rechtssache Huawei ./ ZTE sehe und es auch nicht auf eine Marktbeherrschung ankäme, da es bei dem VO-Vorschlag nicht um Wettbewerbsrecht ginge.

Auf Ebene der praktischen Umsetzbarkeit des VO-Vorschlags wurde verbreitet die Sorge geäußert, ob es das EUIPO schaffe, innerhalb des relativ engen zeitlichen Rahmens ausreichend qualifiziertes Personal zur angemessenen Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben zu finden.

Insgesamt zeigte sich, dass zum jetzigen Zeitpunkt sowohl viele rechtliche als auch praktische Fragen noch offen sind. Einigkeit besteht bislang vor allem darin, dass es in Zukunft noch viel zu diskutieren geben wird.

## **Spotlight – Rechtsentwicklung im Patentrecht**

LARS WASNICK

**Referent: Johannes Karcher**

### **A. Neues aus Berlin und Luxemburg**

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Industriecolub Düsseldorf eröffnete *Herr Johannes Karcher*, Referatsleiter Patentrecht und Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht beim Bundesministerium für Justiz, den ersten Nachmittagslot über die Rechtsentwicklung im Patentrecht.

#### **I. Aktuelle Zahlen und Statistiken zum Einheitspatent**

Hierzu berichtete er über die jüngsten Zahlen und Statistiken aus dem Monat März rund um das neue Einheitspatent und das Einheitsgericht. Insgesamt wurden in der EU (Stand Anfang März 2024) 21.330 Anträge gestellt, von denen 20.919 Patente eingetragen wurden. Interessant ist zudem die sogenannte Uptake-Rate, also der Anteil der Anträge auf einheitlichen Schutz gemessen an den Erteilungen des Europäischen Patents, welcher bei 18% im Durchschnitt liegt. Dieser Wert liegt seit November sogar bei 23% und übertrifft damit sämtliche Prognosen der Mitgliedstaaten und auch des Europäischen Patentamts. Bisher sind 98,1% der

gesamten Anträge bereits bearbeitet, was wiederum für ein modernes, zügiges und reibungsloses Antragsverfahren spricht. Die gut 21.000 Anträge verteilen sich geografisch dabei zu 2/3 auf Europa, innerhalb Europas kommen die meisten Anträge aus Deutschland (4055), Frankreich (1485), Italien (1148) und Schweden (1079). Außerhalb Europas kommen 15 % der Anmeldungsanträge aus den USA und rund 12 % aus dem asiatischen Raum, allen voran China, Korea und Japan. Insgesamt zeigte sich *Herr Karcher* sehr zufrieden mit den aktuellen Entwicklungen und sprach von einer sehr guten Lage der Patentanmeldungen, denn auch der Anteil im mittelständischen Unternehmensbereich nimmt weiterhin deutlich zu. So liegt der Anteil von KMU und Forschungseinrichtungen am Einheitspatent bei 34 % (KMU) bzw. 7,6 % (Forschungseinrichtungen).

Anknüpfend an *Herrn Dr. Arnolds* Vortrag vom Vormittag hatte *Herr Karcher* noch eine Statistik zu den aktuellen Opt-out-Erklärungen, die sich auf 586.000 belaufen, bei aktuell rund 900.000 in Kraft stehenden europäischen Patenten. Bei der hohen Zahl der Opt-outs müsse allerdings berücksichtigt werden, dass auch die Rücknahme von Anmeldungen beim EPG als Opt-out in der Statistik hinzuzähle.

Stand Anfang März 2024 sind 96 Verletzungsklagen in erster Instanz mit einem Schwerpunkt in München (36) und Düsseldorf (20) anhängig, insgesamt werden 75% aller Verletzungsklagen vor den Lokalkammern in Deutschland geführt. Bei den

## Spotlight – Rechtsentwicklung im Patentrecht

Eilverfügungsverfahren sind es sogar über 80%. Insgesamt sind zu dem 27 Berufungen anhängig.

### **II. Das Patentpaket der Europäischen Kommission**

Aktuell gibt es sechs Verordnungsvorschläge zum Patentpaket mit denen sich die Europäische Kommission befasst. Zum einen soll mittels einer Verordnung der Themenbereich rund um die Standardessentiellen Patente vollharmonisiert werden. Zum anderen gibt es einen Vorschlag zu patentrechtlichen Zwangslizenzen und vier Verordnungsvorschläge zu den ergänzenden Schutzzertifikaten. *Herr Karcher* stellte sodann in einem Überblick die wesentlichen Eckpunkte der Vorschläge dar.

#### **1. Verordnungsvorschlag zu Standardessentiellen Patenten (SEP)**

Ziel der Europäischen Kommission ist es, eine vollharmonisierende Transparenz über FRAND-Konditionen für SEP-Inhaber und -Nutzer zu schaffen bzw. diese zu erhöhen, um schneller zu FRAND-konformen Lizenzverträgen zu gelangen und dadurch Transaktionskosten für SEP-Inhaber und SEP-Anwender zu reduzieren. Zudem sollen die langen Verhandlungsprozesse hierdurch abgekürzt werden, sodass es nicht nur um die reine Kostensenkung, sondern auch die Effizienzsteigerung geht, was letztlich auch zu einer Entlastung der Justiz führt. Hierfür plant die Kommission die Einrichtung eines Kompetenzzentrums beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Die Verortung am

EUIPO hat dabei gleich mehrere Vorteile, da auf das technische Know-how und die digitale Infrastruktur zurückgegriffen werden kann, ohne eine gänzlich neue Behörde schaffen zu müssen. Geplant ist ein zentrales Register als elektronische Datenbank zu Standards, Verfahren, den in der EU bestehenden SEP und deren Bedingungen für eine FRAND-Lizenz. Die Nutzung der zentralen Datenbank soll dadurch sichergestellt werden, dass die SEP-Inhaber zwingend mitwirken sollen, da ohne eine entsprechende Registrierung im Register die gerichtliche Geltendmachung eines SEP weitgehend beschränkt ist. Zudem soll das Kompetenzzentrum stichprobenartig überprüfen, ob die vom SEP-Inhaber eingetragenen SEP tatsächlich auch standardessentiell sind.

## **2. Verordnungsvorschlag zu Zwangslizenzen**

Der Verordnungsvorschlag zu den Zwangslizenzen enthält zwei Kernelemente: Zum einen die Einführung einer sogenannten unionsweiten Zwangslizenz und zum anderen die Ablösung und Abänderung der bisher in Kraft befindlichen Verordnung 816/2006/EG (Zwangslizenz-VO). Nach Art. 3 lit. e VO-E soll die unionsweite Zwangslizenz in Krisensituationen zur Verwertung einer geschützten Erfindung im Zusammenhang mit einem krisenrelevanten Produkt berechtigen. Allerdings ist zu beachten, dass die nationalen Zwangslizenzierungsregime durch die Verordnung unberührt bleiben sollen. Der Anwendungsbereich umfasst sämtliche Patente einschließlich veröffentlichter

## Spotlight – Rechtsentwicklung im Patentrecht

Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und ergänzende Schutzsertifikate. Vorgesehen ist ein zweistufiges Erteilungsverfahren für die unionsweite Zwangslizenz, dessen erste Voraussetzung die Aktivierung eines Notfall- oder Krisenmodus auf EU-Ebene ist. Als solche gelten nach dem Verordnungsentwurf beispielsweise ein Binnenmarktnotfall, schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren oder der sogenannte Chips-Act. Als zweite Voraussetzung muss die Erteilung durch die EU-Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts (mit Unterstützung eines Beratungsgremiums) erfolgen.

Eine wesentliche Änderung zur bisherigen Zwangslizenz-VO liegt in der Ausfuhrproblematik von pharmazeutischen Erzeugnissen in Nicht-EU-Länder, die mittels einer Zwangslizenz hergestellt werden. Die bisherige Erteilung einer Zwangslizenz durch einen Mitgliedstaat soll durch die Erteilung der EU-Kommission ersetzt werden, wodurch die Schaffung eines effizienteren Rahmens für die Zwangslizenzierung gerade in Krisenzeiten angestrebt wird. Probleme bei der Umsetzung der neuen Verordnung ergeben sich laut *Herrn Karcher* vor allem bei der Vereinbarkeit der Verordnung mit dem TRIPS-Abkommen und dem Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen.

### **3. Verordnungsvorschläge zu ergänzenden Schutzzertifikaten (SPCs)**

Die EU-Kommission möchte die beiden bestehenden Verordnungen zu SPCs überarbeiten. Dabei sollen die bisherigen Antrags- und Erteilungsverfahren für nationale SPCs durch ein gemeinsames Prüfverfahren vor dem EUIPO zentralisiert werden. Das EUIPO soll danach eine Stellungnahme abgeben, wobei die finale Erteilung der beantragten nationalen SPCs durch die jeweiligen nationalen Patentämter erfolgt. Allerdings sind die nationalen Patentämter grundsätzlich an die Stellungnahme des EUIPO bei der Erteilung gebunden. Zusätzlich soll im Bereich der Arzneimittel das Prüfverfahren obligatorischer Natur sein, wenn es sich bei dem zugrundeliegenden Patent um ein europäisches Bündelpatent bzw. ein EU-Einheitspatent handelt und eine zentralisierte europäische Zulassung vorliegt. Im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel, deren Marktzulassung in der Regel nicht zentralisiert für die gesamte EU, sondern national erfolgt, soll es dagegen dem Antragsteller überlassen bleiben, ob das zentralisierte Verfahren vor dem EUIPO oder das nationale Verfahren vor dem jeweiligen Patentamt genutzt wird. Als Ergänzung zum Einheitspatent sehen die Änderungen des Verordnungsentwurfs vor, dass es sich um einheitliche SPCs mit unmittelbarer Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten handelt. Noch zu erörternde Problemfelder bei dem bisherigen Entwurf sind unter anderem prozessrechtliche Fragen. Dabei muss noch geklärt werden, ob das Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO

### *Spotlight – Rechtsentwicklung im Patentrecht*

oder dem EPG geführt werden sollte. Zudem stellt sich die Frage, welches Gericht für die Überprüfung von Entscheidungen des EUIPO zuständig ist. Bedenken bestehen hier vor allem aus Gründen der Prozessökonomie, da der Weg über das EuG und den EuGH zu langwierig sein könnte. Zusätzlich besteht noch Klärungsbedarf bezüglich des beabsichtigten zentralen Registers und insbesondere dessen Umfang.

## Spotlight – Rechtsentwicklung im Patentrecht

LARS WASNICK

### Referentin: Dr. Bettina Wanner

*Frau Dr. Bettina Wanner*, die als Patentanwältin für Bayer tätig ist, knüpfte unmittelbar an den Vortrag *Herrn Karchers* an und beleuchtete die Verordnungsvorschläge zu den ergänzenden Schutz-zertifikaten auch aus Sicht der Praxis. Sie ist als Mitglied des DPMA-Nutzerbeirats für Patente und Gebrauchsmuster und als Chemikerin eine der führenden Expertinnen im Bereich der ergänzenden Schutzzertifikate, sodass sie sich an den kurzen Überblick von *Herrn Karcher* anschloss und die einzelnen Änderungen detaillierter beleuchtete.

### A. Verordnungsvorschläge zu ergänzenden Schutzzertifikaten

Das neue einheitliche ergänzende Schutzzertifikat (unitary SPC) betrifft vor allem die Sektoren der Arzneimittel und der Pflanzenschutzmittel, weshalb es für beide Sektoren derzeit auch jeweils zwei Verordnungsvorschläge gibt. Grund für die Fülle an Vorschlägen ist, dass es sich dabei jeweils um einen Recast-Vorschlag

pro Sektor handelt, der die bestehenden Verordnungen verändert. Daneben steht jeweils ein Vorschlag zur Einführung des einheitlichen Zertifikats.

Durch das UPC-Agreement und dessen Art. 30 ist es bereits vorgesehen, dass der einheitliche Patentschutz auf die Schutzzertifikate erstreckt werden kann. Die ergänzenden Schutzzertifikate gewähren die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegen den gleichen Beschränkungen und Verpflichtungen. Dennoch, auch wenn man die Ansicht vertritt, dass bereits Art. 30 des UPC-Agreements für die Schaffung eines Unitary-SPCs ausreicht, gibt es ein solches faktisch noch nicht, sodass es weiterhin Handlungsbedarf für die Einführung der neuen Verordnungen gibt. Insbesondere bezieht sich das UPC-Agreement lediglich auf die bisher aktiven Verordnungen, die lediglich die nationalen Erteilungsverfahren vorsehen. Auch auf prozessualer Ebene soll ein Gleichlauf stattfinden, sodass auch für Klagen auf Nichtigerklärung und Widerklagen oder Verletzungsklagen das System des Einheitlichen Patents genutzt werden kann.

Insgesamt gibt es künftig drei Wege ein SPC zu erhalten. Erstens der bisherige Weg zu einem nationalen SCP über den Weg des nationalen Patentamts; zweitens bzw. drittens über ein zentrales Anmeldeverfahren vor den EUIPO, bei dem dann ein Unitary-SPC oder auch ein nationales SPC beantragt werden kann. Die nationalen Patentämter sind sodann an die Stellungnahme des EUIPO bei der Erteilung gebunden.

## Spotlight – Rechtsentwicklung im Patentrecht

Eine Neuerung und gewissermaßen auch ein Bruch mit der bisherigen Rechtslage ist, dass die Wahl der Anmeldung von der Art der Marktzulassung des SPC abhängig sein kann und nicht nur von der Erteilung des zugrunde liegenden Patents. Unter der aktuellen Rechtslage dient die Marktzulassung lediglich nur als Beleg dafür, dass ein Produkt entwickelt wurde. Dieses verstärkte Abstellen auf die Marktzulassung führt nach Auffassung der Referentin zu zwei Problemen. Zum einen ist der bisherige mögliche nationale Weg für Arzneimittel versperrt, falls eine zentrale europaweite Zulassung vorliegt, was in der Regel der Fall sein wird. Hierdurch ist der Anmelder auf das zentrale Verfahren vor dem EUIPO geradezu angewiesen. Zum zweiten gibt es bei Pflanzenschutzmitteln keine zentrale EU-weite Zulassung für Produkte, wohl aber für die darin enthaltenen Wirkstoffe. So besteht die Gefahr, dass die zentrale Anmeldung für ein Unitary-SPC leerlaufe, obwohl bereits ein Einheitspatent für die Wirkstoffe erteilt worden ist. Die angestrebte Harmonisierung würde durch die Fragmentierung des Zulassungsverfahrens konterkariert. Der bisherige Verordnungsentwurf für Pflanzenschutzmittel sei daher, so *Frau Wanner*, strukturell falsch konzipiert. Unitary-SPCs für Pflanzenschutzmittel sollten daher auf Basis von Einheitspatenten und unter Berücksichtigung EU-weiter Marktzulassung für den Wirkstoff möglich sein, sodass an dieser Stelle ein Nachbesserungsbedarf bezüglich der Verordnungsentwürfe vorliegt. Begrüßenswert wäre es zudem, ein Widerspruchsverfahren (Pre-grant-Verfahren) einzuführen, wodurch das

Risiko der Verzögerung des Erteilungsverfahrens abgeschwächt werden könnte.

Grundsätzlich begrüßte *Frau Wanner* die Wahl des EUIPO als die zuständige Behörde für das zentrale Anmeldeverfahren. Allerdings sollte dabei bedacht werden, dass das Hauptgeschäft des EUIPO bisher das Markenrecht sei, sodass es essentiell wichtig sei, erfahrene nationale Prüfer hinzuzuziehen, damit so eine Kernkompetenz aufgebaut werden kann.

An die Referate schloss sich eine rege Diskussion durch Wortbeiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung an.

## **Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG**

LARS WASNICK

### **Referent: RA Dr. Bernhard Arnold**

Den Auftakt der diesjährigen Patentrechtstage bildete der Themenschwerpunkt rund um die ersten Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG, wozu Vertreter und Vertreterinnen aus Justiz und Praxis als Vortragende eingeladen wurden. *Herr Dr. Bernhard Arnold*, Rechtsanwalt und Partner bei Arnold Ruess in Düsseldorf, eröffnete das Panel mit einem Überblick der Opt-Out- und Re-Opt-in- Möglichkeiten vor dem UPC unter Darstellung der ersten bekannten Verfahren vor den Lokalkammern.

#### **A. Erfahrungen mit dem UPC: Opt-out und Re-Opt-in**

Eine der ersten aufkommenden Fragen in der Beratungspraxis bezüglich des UPC ist die Frage: Opt-in oder Opt-out? Umso erfreulicher sei es daher, dass innerhalb der ersten neun Monate zwei Gerichtsentscheidungen ergangen sind, bei denen sowohl ein Opt-out als auch ein Re-Opt-in Gegenstand der Verfahren sind; obgleich sie auch gescheitert sind.

## **I. Gescheiterter Opt-out Lokalkammer Wien**

Der Sachverhalt, den die Lokalkammer in Wien (Anordnung v. 13.09.2023, UPC CFI 182/2023) zu entscheiden hatte, stellt eine an sich sehr klassische Situation dar: ein Patentinhaber stellte einen Verfügungsantrag auf den Erlass einer einstweiligen Maßnahme und anschließend versuchte er sein Patent aus dem UPC aus zu opten. Auch wenn sich der Sachverhalt so schlicht darstellen lässt, so unkompliziert könnte auch die Antwort bezüglich des Erfolgs des Opt-out ausfallen. Denn der Verfügungsantrag bleibt grundsätzlich ungeachtet des Opt-outs nach Regel 5 EPGVfO zulässig, da dieser nach Regel 5.6 EPGVfO bewirkt, dass die Opt-out-Erklärung des Patentinhabers (in diesem Fall vom 06.07.2023) unwirksam ist.

Beachtet man jedoch die Regelung für einen Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ, so ist ein Opt-out nur möglich, solange noch keine Klage vor dem Gericht erhoben wurde. Sodann stellt sich die Frage, ob ein Verfügungsantrag bereits als Klage zu werten ist. Würde man nach den Regeln der ZPO die Begriffe „Antrag“ und „Klage“ auf das EPG übertragen, würde die Auslegung dazu führen, dass ein Antrag nicht zwangsläufig als Klage zu verstehen ist. Die Systematik des UPC definiert den Begriff der „Klage“ jedoch weiter, sodass unter einer „Klage vor dem Gericht“ im Sinne des Art. 83 Abs. 3 EPGÜ alle Verfahren nach Art. 32 EPGÜ zu verstehen sind. Gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. c EPGÜ fallen „Klagen

*Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung  
des EPG*

---

auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung“, spricht der klassische Verfügungsantrag, unter den Klagebegriff des EPGÜ.

Demnach handelte es sich bei der Entscheidung der Lokalkammer in Wien um eine eher deklaratorische Feststellung, die jedoch nochmal die Besonderheiten der UPC-Systematik veranschaulicht, die gerade nicht deckungsgleich mit der Systematik des deutschen Rechtssystems ist, was gerade in der Beratungspraxis beachtet werden sollte.

## **II. Gescheiterter Re-Opt-in Lokalkammer Helsinki**

Komplexer gestaltet sich der Sachverhalt vor der Lokalkammer in Helsinki (Urt. v. 17.07.2023, UPC CFI 214/2023) bei dem es um ein Re-opt-in trotz eines anhängigen nationalen Rechtsbestands- und Verletzungsverfahrens (in Deutschland). Im Mai 2023, während der „Sunrise-Phase“ des UPC, entschied sich der Patentinhaber gemäß Art. 83 Abs. 3 EPGÜ für den Opt-out. Einen Monat nach Inkrafttreten des EPGÜ (01.06.2023) entschied sich der Patentinhaber am 05.07.2023 wiederum für die Rücknahme seines Opt-out gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ. Die nationalen Verfahren in Deutschland liefen den gesamten Zeitraum in der Berufungsinstanz weiter. Zeitgleich mit der Rücknahme des Opt-out erhob der Patentinhaber Verletzungsklage zum EPG und beantragte einstweilige Maßnahmen. Bei dieser Art des Vorgehens ist es fraglich, ob die Rücknahme des Opt-Out, also der eigentliche Re-opt-in, vor bzw. nach Inkrafttreten des EPGÜ mit zeitgleicher

Klageerhebung trotz der anhängigen Berufungsverfahren zulässig ist. Die Zulässigkeit eines solchen Re-opt-in entscheidet sich je nach Lesart nach Art. 84 Abs. 4 EPGÜ, wozu sich jeweils zwei Ansichten grundsätzlich vertreten lassen.

*Herr Dr. Arnold* betonte hierzu, dass Art. 83 Abs. 1 EPGÜ die Übergangsregelung enthält und der aktuell noch praktizierte und bekannte Gleichlauf von Verfahren vor den nationalen Gerichten und Verfahren vor dem UPC aufgrund der Übergangszeit nur sieben Jahre möglich ist. Gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ ist ein Re-opt-in nur dann möglich, solange noch keine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben worden ist. Fraglich ist allerdings, ob auch der zu beurteilende Fall unter diese Regelung fällt, da dem Wortlaut des Abs. 4 nicht entnommen werden kann, ob dem Opt-in nur nationale Klagen entgegenstehen, die nach Inkrafttreten des EPGÜ erhoben worden sind. Die streitgegenständlichen Verfahren vor der Lokalkammer in Helsinki waren allerdings bereits vor dem Inkrafttreten am 01.06.2023 anhängig und erhoben.

Die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (EPGVfO) erfasst nach Regel 5.8 auch Opt-out-Erklärungen während der „Sunrise-Phase“, sodass diese ab dem 01.07.2023 als rechtswirksam im Register eingetragen werden. Demnach erfasst der Regelungsgehalt in Regel 5.8 EPGVfO zwingend auch Klagen, die vor Inkrafttreten des EPGÜ erhoben worden sind. Zusätzlich bestimmt Regel 5.8 ausdrücklich, dass der Rücktritt vom Opt-out

*Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung  
des EPG*

---

(Re-opt-in) unwirksam ist, unabhängig davon, ob die Klage noch anhängig ist oder abgeschlossen wurde.

Die Lokalkammer in Helsinki entschied den Fall letztlich dahingehend, dass der vorgenommene Re-opt-in gegen Art. 83 Abs. 4 EPGÜ verstoße, weshalb die Klage vor dem EPG mangels der Gerichtszuständigkeit bereits unzulässig sei. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass die Klägerin in Kenntnis der Gesetzesbestimmungen, insbesondere des Art. 83 Abs. 4 EPGÜ, dennoch den Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ in der „Sunrise-Phase“ erklärte oder sich zumindest dessen Konsequenzen hätte bewusst sein müssen. Dies sei auch mit Art. 28 der Wiener Konvention vereinbar, da hiermit gerade nur vor unvorhersehbaren Folgen, die vor Inkrafttreten des Abkommens nicht erwartbar waren, geschützt wird. Der Fall vor der Lokalkammer war jedoch gerade nicht unvorhersehbar, denn die EPG-Regelungen waren, insbesondere auch durch die Protokolle zu seiner vorläufigen Anwendbarkeit, einsehbar, sodass von einer Kenntnis sämtlicher Regelungen des EPGÜ und der Verfahrensordnung auszugehen war.

## **Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG**

LARS WASNICK

**Referent: VorsRiEPG Ronny Thomas**

### **A. Erste Erfahrungen aus der Lokalkammer Düsseldorf**

Im Anschluss an *Herrn Dr. Arnolds* Vortrag folgten die ersten Erfahrungen der Düsseldorfer Lokalkammer. Diese stellte der vorsitzende Richter der Lokalkammer *Ronny Thomas* dar, wobei er insbesondere auf drei praxisrelevante Themenblöcke einging, die im Anschluss an seinen Vortrag im Panel ebenfalls wie schon das Thema des Re-opt-ins zu einer lebhaften Diskussion führten.

#### **I. Fristenregime**

Besondere Bedeutung für die Verfahrensführung der Lokalkammer hat zunächst das Fristenregime und die Regelungen zu Fristverlängerungsanträgen des EPGÜ bzw. der EPGVfO. Grundsätzlich ist eine (rückwirkende) Fristverlängerung vor dem EPG gemäß Regel 9 EPGVfO ausdrücklich möglich, fraglich ist dabei jedoch in welchem Umfang von dieser Regel Gebrauch gemacht werden sollte. Zunächst stellte der Vortragende sämtliche einzuhaltende Fristenregelungen aus der Verfahrensordnung in einer Übersicht kurz dar:

Schöpft man alle zu beachtenden Fristen von der Klageerhebung bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens im Regelverfahren (Klage mit Nichtigkeitswiderklage und einem Änderungsantrag in Bezug auf das Patent) voll aus, würde dies zu einer Gesamtfrist von neun Monaten führen. Diese neun Monate erhöhen sich jedoch oftmals um ein bis zwei Monate, da es für die Zustellung der Klage eine gewisse Zeit bedarf. Schaut man sodann in Ziffer 7 der Präambel der Verfahrensordnung muss man feststellen, dass das Ziel des UPC ist, Verfahren so zu führen, dass die letzte mündliche Verhandlung zur Verletzung und zur Rechtsgültigkeit in der ersten Instanz normalerweise innerhalb eines Jahres stattfinden sollte. Weiter heißt es dort, dass die Fallbearbeitung gemäß dieser Zielsetzung zu organisieren ist.

Dieses Ziel versucht die Lokalkammer Düsseldorf bestmöglich einzuhalten, was dazu führt, dass, die Zustellproblematik ausklammert, sich die Zeit für das Zwischenverfahren und die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung in der Regel auf drei Monate begrenzen wird. Demnach sind, auch im Parteieninteresse an einem effizienten und schnellen Verfahren, Fristverlängerungsanträge restriktiv zu handhaben und zwingende Gründe für eine solche Verlängerung müssen vorliegen. Um eine klarere Vorstellung davon bekommen zu können, wann in Ausnahmefällen ein zu berücksichtigender zwingender Grund vorliegt, stellte *Herr Thomas* die jüngsten Entscheidungen der Lokalkammer hierzu vor.

*Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung  
des EPG*

---

Wurde die Klageschrift einschließlich der Anlagen in Papierform zugestellt und stand sie daher dem Beklagten ab dem Zeitpunkt der Zustellung vollumfänglich zur Verfügung, reicht eine pauschale Begründung, dass ein Zugriff auf das Case Management System (CMS) über einen längeren Zeitraum nicht möglich gewesen sei, nicht für eine Fristverlängerung aus (Verfahrensordnung v. 04.12.2024, UPC CFI 363/2023).

Ein Beispiel für das Vorliegen eines zwingenden Grundes stellte Herr *Thomas* anhand der Entscheidung v. 19.01.2024 (Az. UPC CFI 457/2023) dar. Demnach kann ein Ausnahmefall vorliegen, wenn sich die Klage gegen eine Vielzahl von im Ausland ansässigen Beklagten richtet, die Zustellung daher bisher nur in Bezug auf einzelne Beklagte realisiert werden konnte und sich aufgrund der Zustellproblematik nicht absehen lässt, wie viel Zeit die Zustellung an die übrigen Beklagten in Anspruch nehmen wird. Zusätzlich muss der Kläger einer solchen Fristverlängerung zustimmen und der bereits im Verfahren befindliche Beklagtenvertreter eine geringfügige Fristverlängerung für alle Beklagten bestellen. In solchen Konstellationen sei eine Fristverlängerung von vier bis sechs Wochen der Regelfall.

Eine weitere Konstellation für die Annahme eines Ausnahmefalles kann die Thematik der Widerklage und des CMS sein. Nach der Verfahrensordnung soll die Nichtigkeitswiderklage mit der Klagerwiderrung erhoben werden. Zeitgleich stellt sich allerdings das

Problem, dass das CMS für die Widerklage eigene Workflows vorsieht, wodurch jede Widerklage im CMS ein eigenständiger Vorgang ist. Dies kann, wie es ein weiterer Fall der Lokalkammer (Verfahrensordnung v. 21.02.2024, UPC CFI 355/2023) zeigt, dazu führen, dass die Widerklage nicht fristgerecht eingereicht oder bei der Gegenpartei nicht fristgerecht zugestellt wird. Bei solchen technischen Fehlern entschied sich die Lokalkammer Düsseldorf dazu, die Widerklage als noch nicht erhoben anzusehen und eine, nach den Regelungen der EPGVfO, rückwirkende Fristverlängerung einzuräumen. Dies hat nach den Ausführungen von Herrn *Thomas* vor allem auch den praktischen Hintergrund, dass der CMS-Workflow auch weiterhin für die Widerklage genutzt werde, da er ansonsten die Gefahr sehe, dass dieser zukünftig nicht mehr verwendet werden würde. Die Voraussetzungen für die Gestattung einer solchen rückwirkenden Fristverlängerung sind:

- a) der Betroffene muss den entsprechenden Workflow gestartet haben, bevor die Frist abgelaufen ist. Hier kommt es der Lokalkammer maßgeblich darauf an, dass der Betroffene ein Bemühen nachweisen kann, dass er das CMS ordnungsgemäß anwenden wollte und
- b) er muss, ähnlich wie bei der Wiedereinsetzung, die Maßnahme so schnell wie möglich, also ohne schuldhaftes Verzögern, nachgeholt haben.

## **II. Verfahrenstrennung**

Ein weiteres praxisrelevantes Thema ist die Verfahrenstrennung, die insbesondere in den Regeln 302 und 303 EPGVfO geregelt ist. Ähnlich wie im deutschen Patentrecht besteht bei einem UPC-Verfahren, in dem mehrere Patente gleichzeitig geltend gemacht werden, die Möglichkeit einer Trennung. Ähnliches sieht Regel 303 für mehrere Beklagte vor. Auch hier ergibt sich ein Problem mit dem CMS-Workflow. Dieser endet nämlich nach der Verfahrenstrennung und bietet keinen Zugriff auf das abgetrennte, neue Verfahren, welches wie üblich unter neuem Aktenzeichen geführt wird. Um die Abtrennung im CMS tatsächlich realisieren zu können, ist es derzeit aus technischen Gründen notwendig, in dem durch das Gericht neu angelegten Workflow sämtliche Schritte wiederholt nachzuvollziehen, die vor der Abtrennung bereits realisiert wurden. Das neue Verfahren gilt dann ab dem Tag des Eingangs der Klageschrift des Ausgangsverfahrens als bei Gericht anhängig. Die Klageschrift gilt in dem neuen Verfahren als an dem Tag zugestellt, an dem die Klageschrift im Ausgangsverfahren zugestellt wurde. Der Vortragende gab hierzu den Hinweis an die Praxis, da eine entsprechende Wiederholung des CMS-Workflows zeitintensiv ist, dass es kein Bündelungsgebot vor dem UPC gibt und von einer Geltendmachung mehrerer Patente in einer Klage abgesehen werden sollte (siehe hierzu auch: Verfahrensordnung v. 04.12.2023, UPC CFI 363/2023).

### **III. Schutz vertraulicher Informationen**

Aufgrund einer Fülle an Eilverfahren kann die Lokalkammer Düsseldorf bereits aus einer Vielzahl an Entscheidungen schöpfen, so dass Herr *Thomas* bereits zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Handschrift der Lokalkammer vorstellen konnte.

Ausgangspunkt des Schutzes vertraulicher Informationen ist Art. 9 RL 2016/943/EU (Geschäftsgeheimnis-RL). Nach Art. 9 Abs. 2 UAbs. 1 soll der Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten ganz oder teilweise auf eine begrenzte Anzahl von Personen beschränkt sein, wobei nach UAbs. 2 lit. a die Personengruppe mindestens eine natürliche Person jeder Partei und ihre jeweiligen Rechtsanwälte oder sonstige Vertreter umfassen muss. Hierauf nimmt Art. 58 EPGÜ direkten Bezug und sieht vor, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen entsprechend angeordnet und dass der Zugang zu solchen Beweismitteln auf bestimmte Personen beschränkt werden kann. Die für die praktische Arbeit entscheidende Norm findet sich in Regel 262a EPGVfO, wonach der Zugang zu den vertraulichen Informationen auf Antrag eingeschränkt werden kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das zuständige Gericht nach Regel 262a Abs. 3 EPGVfO immer Einsicht in die unbearbeitete Version, also die vollständige Dokumentenversion erhalten muss.

Zum ganzen Verfahren der Antragsstellung hat die Lokalkammer Düsseldorf eine Verfahrensordnung erlassen, in der eine

*Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung  
des EPG*

---

detaillierte Schrittfolge enthalten ist (siehe hierzu: Verfahrensordnung v. 23.02.2024, UPC CFI 463/2023). Diese stellte der Vortragende in einer kurzen Übersicht dar und erklärte dabei die wichtigsten Schritte, die bei der Einreichung beachtet werden sollten. Die Verfahrensordnung enthält folgende wesentlichen Aussagen.

Das CMS des Gerichts sieht im Rahmen der Regel 262a EPGVfO ein abgestuftes Verfahren vor, in welchem den Geheimhaltungsinteressen beider Parteien umfassend Rechnung getragen werden kann. Nur in diesem Workflow sind technisch die erforderlichen und in der vorgenannten Anordnung im Einzelnen erläuterten Schritte implementiert, um einen effektiven Geheimnisschutz gewährleisten zu können. Begehrt die Partei den Schutz vertraulicher Informationen, ist dieser Regel 262a-Workflow daher zwingend zu verwenden. Dies gilt auch dann, wenn der Antrag vorrangig auf Art. 58 EPGÜ gestützt wird. Die von der Antragsgegnerin als vertraulich bezeichneten Informationen sind von den namentlich genannten Personen bis auf weiteres als geheimhaltungsbedürftig zu behandeln. Sie dürfen nicht außerhalb dieses Gerichtsverfahrens verwendet oder offengelegt werden, es sei denn, sie sind der empfangenden Partei außerhalb dieses Verfahrens zur Kenntnis gelangt. Diese Ausnahme greift allerdings nur dann, wenn diese Informationen von der empfangenden Partei auf nicht vertraulicher Basis aus anderer Quelle als von der Antragsgegnerin oder den mit

ihr verbundenen Unternehmen erlangt wurden, vorausgesetzt, diese Quelle ist ihrerseits nicht durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Antragsgegnerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen oder durch eine sonstige Geheimhaltungspflicht gegenüber dieser gebunden.

Um den Besonderheiten von Eilverfahren Rechnung zu tragen, muss der für ein faires Verfahren erforderliche Personenkreis gemäß Regel 262a Abs. 6 EPGVfO dort so gewählt werden, dass die von der vorläufigen Geheimnisschutzanordnung betroffene Partei unter Berücksichtigung des Geheimhaltungsinteresses der Gegenseite vollumfänglich arbeitsfähig und in der Lage ist, in der Sache zu jedem durch die Gegenseite aufgeworfenen Punkt Stellung zu nehmen. Daher erscheint im Regelfall eine vorläufige Beschränkung auf vier rechtsanwaltliche Vertreter (zwei Partner und zwei Associates zu deren Unterstützung), zwei patentanwaltliche Vertreter sowie drei Vertreter der Mandantin angemessen, wobei dieser Personenkreis bei Bedarf um zwei Rechtsanwaltsfachangestellte erweitert werden kann.

Die Frist zur Erwidern auf einen Einspruch beginnt auch dann mit dem Erlass der die Frist festsetzenden Anordnung zu laufen, wenn die Antragsgegnerseite zusammen mit ihrem Einspruchschriftsatz einen Geheimnisschutzantrag nach R. 262a EPGVfO gestellt hat. Eine Verlagerung des Fristbeginns auf den Abschluss des Geheimnisschutzverfahrens ist mit dem

*Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung  
des EPG*

---

Eilcharakter des Verfahrens auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen nicht vereinbar. Eine Verlängerung der Erwidierungsfrist kommt zumindest dann nicht in Betracht, wenn die Antragstellerseite ausgehend von der geschwärzten Fassung des den vermeintlich geheimhaltungsbedürftigen Inhalt enthaltenden Dokuments und unter Berücksichtigung des Inhalts der vorläufigen Geheimschutzanordnung in der Lage war, den Erwidierungsschriftsatz abzufassen. Ist dies aus Sicht der Antragstellerseite ausnahmsweise nicht der Fall, hat sie die Gründe dafür im Rahmen ihres Fristverlängerungsantrages im Einzelnen darzulegen.

**B. Erste Erfahrungen aus der Zentralkammer Abteilung München**

Nach einer ersten, kurzen Pause eröffnete *Frau Ulrike Voß* den zweiten Teil des Schwerpunkt-Panels und berichtete über die ersten Erfahrungen der Zentralkammer München. Hierzu stellte Sie zunächst die Besetzung des Spruchkörpers vor, ehe Sie auf die wichtigen Verfahrensschritte der Zwischenanhörung und der parallelen Nichtigkeitswiderklage bzw. dem anhängigen Einspruchsverfahren zu sprechen kam.

## **I. Zusammenarbeit von rechtlichen (RQR) und technischen Richtern (TQR)**

Der Spruchkörper einer Zentralkammer kann gemäß Art. 32 lit. i EPGÜ mit drei rechtlichen Richtern besetzt sein, die eine unterschiedliche Staatsangehörigkeit besitzen müssen. Dieser besondere Spruchkörper ist für Klagen gegen das EPA vorgesehen, insbesondere für die Versagung der einheitlichen Wirkung. Der Regelfall, wie zum Beispiel bei einer Nichtigkeitsklage, ist die Spruchkörperbesetzung gemäß Art. 32 lit. b, d EPGÜ, wonach die Zusammensetzung aus zwei rechtlichen Richtern und einem technischen Richter zu erfolgen hat.

Der technische Richter ist dabei ein vollwertiges Mitglied des Spruchkörpers, wobei die Zuweisung aus dem bestehenden Richterpool nach Art. 18 Abs. 2 EPGÜ, Art. 3 Abs. 6 EPGÜ-S von Fall zu Fall erfolgt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein technischer Richter nicht als Vorsitzender, Berichterstatter, ständiger Richter oder als Einzelrichter eingesetzt werden darf. Die Hauptaufgabe des technischen Richters liegt dabei vielmehr in der Mitwirkung, insbesondere in der Beratung und Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. Er dient vor allem der Vermittlung des zwingend erforderlichen technischen Sachverständs. Als Mitglied des Spruchkörpers nimmt er dabei an allen Verfahrensschritten teil.

## **II. Funktion und Inhalt der Zwischenanhörung**

Die Kernaufgabe des Zwischenverfahrens liegt darin, dass der Berichterstatter nach dem schriftlichen Verfahren alle notwendigen Vorbereitungen für die mündliche Verhandlung vorbereitet und es die Möglichkeit der Zwischenanhörung gibt, Art. 52 EPGÜ, Regel 101 Abs. 1 EPGVfO. Die Zwischenanhörung sollte gemäß Regel 105 Abs. 1 EPGVfO per Telefon- oder Videokonferenz erfolgen; wobei die Zentralkammer München bisher die Möglichkeit der Videokonferenz nutzt. Nach der Zwischenanhörung erlässt der Berichterstatter eine Anordnung, die die in der Zwischenanhörung getroffenen Entscheidungen enthält. Zudem wird die Zwischenanhörung aufgezeichnet (Tonspur) und den Prozessparteien in den Räumlichkeiten des Gerichts zugänglich gemacht.

Neben der Kernaufgabe verfolgt die Zwischenanhörung weitere wichtige Ziele des Verfahrens, insbesondere kann hier der Streitwert abgesteckt werden, die Notwendigkeit einer Übersetzung festgelegt werden, mögliche Hilfsanträge eingereicht werden und weitere vorläufige Überlegungen geäußert werden, die für das Panel möglicherweise im Hinblick auf eine bestimmte Rechtsfrage von Bedeutung sein und in der mündlichen Verhandlung aufkommen könnten. Allerdings betonte *Frau Voß* an dieser Stelle, dass die Zwischenanhörung nicht die erste mündliche Verhandlung sei und es zu keinen Dopplungen in der mündlichen Verhandlung kommt.

Die Zwischenanhörung sei als reines Case-Management zu verstehen.

### **III. Parallele Nichtigkeitswiderklage**

*Frau Voß* berichtete im weiteren Verlauf Ihres Vortrags über die parallelen Rechtsbestandsverfahren der Zentralkammer anhand zweier Entscheidungen. In einem Verfahren (Lokalkammer München, Verfahrensordnung v. 02.02.2024, UPC CFI 14/2023) wurde vor der Lokalkammer in München eine Verletzungsklage gegen vier Beklagte eingereicht worden. Drei der Beklagten haben eine isolierte Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer erhoben, ein Beklagter eine Nichtigkeitswiderklage im Verletzungsverfahren vor der Lokalkammer München eingereicht. Hieraus stellte sich die Frage, wie mit der Nichtigkeitswiderklage umzugehen war.

Nach Regel 302 Abs. 3 EPGVfO kann ein Gericht anordnen, dass parallele Nichtigkeitsklagen in Bezug auf dasselbe Patent vor der Zentralkammer gemeinsam verhandelt werden, wenn dies im Interesse der Rechtspflege liegt. Grundsätzlich könnte man in einem solchen Fall von einer formellen Verbindung der Verfahren sprechen, sodass es nur eines Verfahren mit nur einer Entscheidung bedürfte. Diese Ansicht, die auch die Vortragende vertritt, ist allerdings umstritten. Problematisch daran ist vor allem ein praktischer Gesichtspunkt, denn im CMS ist für einen solchen Fall kein Workflow vorgesehen. Die Zentralkammer entschied sich sodann gegen

*Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung  
des EPG*

---

eine solche formelle Verbindung und hat den Fall nicht vollständig durch entschieden. Allerdings wählte die Zentralkammer den sehr pragmatischen Weg, zwar separate Verfahren zu führen, die jedoch eine gemeinsame mündliche Verhandlung haben und zeitlich parallel gleichlaufen (Anordnung v. 16.07.2024, UPC CFI 1/2023; UPC CFI 14/2023). Hierdurch haben die (formell) eigenständigen Verfahren gemeinsame Fristen und Termine bei der Zentralkammer und auch ein inhaltlicher Gleichlauf konnte so erzeugt werden. Alle Tatsachen, (Nichtigkeits-)Gründe, Argumente und Beweise sind hierdurch allen bekannt und gelten für beide Verfahren. Möglich war dies insbesondere durch die gute Abstimmung des Gerichts mit den jeweiligen Prozessparteien, die ebenfalls ein Interesse an einem effizienten Verfahren hatten.

## **Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG**

LARS WASNICK

**Referent: RA Dr. Clemens Plassmann**

### **A. Wechsel der Verfahrenssprache vor dem EPG**

Zum Abschluss des großen UPC-Panels referierte *Herr Dr. Clemens Plassmann* über den Wechsel der Verfahrenssprachen vor den Lokalkammern und die damit einhergehenden Probleme während des Verfahrens. Gerade die Verfahrenssprache, so *Herr Dr. Plassmann*, spiele gerade in der Beratung und für den Mandanten eine äußerst wichtige Rolle.

Grundsätzlich richtet sich die Verfahrenssprache gemäß Art. 49 Abs. 1, 2 EPGÜ als sogenannte Sitzsprache nach dem Gebiet der Lokal- und Regionalkammern. Hinzu kommt vor allen Lokalkammern Englisch als die Amtssprache des Europäischen Patentamts. Dies gilt auch für die Nordisch-baltische Regionalkammer, Art. 49 Abs. 1 Halbs. 2 EPGÜ. Der Kläger hat zudem ein Wahlrecht und kann zwischen den einzelnen Verfahrenssprachen frei wählen. Nach einer bisherigen Statistik dominieren Deutsch (48%) und Englisch (43%) als die zwei Verfahrenssprachen vor den Lokalkammern.

Ein Wechsel von der „Sitzsprache“ zur Erteilungssprache des Patents kann mit Billigung des Spruchkörpers durch Partei-Vereinbarung erfolgen oder aufgrund eines Beschlusses des Spruchkörpers mit Zustimmung der Parteien, Art. 49 Abs. 3, 4 EPGÜ. Ebenfalls möglich ist ein einseitiger Antrag auf Wechsel der Verfahrenssprache gemäß Art. 49 Abs. 5 EPGÜ, wobei dies nur durch Beschluss des Gerichtspräsidenten erfolgen kann, sofern Gründe der Fairness unter Berücksichtigung aller erheblichen Umstände – einschließlich der Standpunkte der Parteien und insbesondere des Standpunkts des Beklagten – für einen Sprachenwechsel sprechen (siehe hierzu beispielsweise: Lokalkammer Düsseldorf, Verfahrensordnung v. 16.01.2024, UPC CFI 373/2023).

Fraglich ist dabei, ob der Antrag auf Wechsel der Verfahrenssprache zwingend in der aktuellen Verfahrenssprache zu stellen ist. Nach Auffassung von *Herrn Dr. Plassmanns* müsste dies anhand der Verfahrensordnung der Fall sein, da die Regelungen 7 und 14 hierauf hindeuten.

Die bisherigen bekannten Fälle eines erfolgreichen Sprachenwechsels deuten darauf hin, dass das Kriterium der Fairnessgründe bei wirtschaftlichen Ungleichheiten gegeben ist und somit im Sinne eines Mittelstandsschutzes zu interpretieren ist (siehe: Lokalkammer Düsseldorf, Verfahrensordnung v. 16.01.2024, UPC CFI 373/2023). Des Weiteren deuten die bisher veröffentlichten Entscheidungen der Präsidentin des CFI auf eine wohlwollende

*Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung  
des EPG*

---

Annahme der Anträge auf den Wechsel zur Erteilungssprache hin. Auffallend sei dabei die zu beachtende Frist, da der Antrag bis zur Klageerwiderung zu erfolgen hat. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Fairness werden die weiteren Entscheidungen zeigen, da bisherige Leitentscheidungen in zweiter Instanz fehlen und auch noch keine Überprüfung eines erstinstanzlich positiv angeordneten Sprachenwechsels stattgefunden hat.

## **Autorinnen und Autoren**

*Ronny Thomas*, Vorsitzender Richter am Gericht erster Instanz des EPG – Lokalkammer Düsseldorf.

*Bettina Wanner*, Dr., Patentanwältin, Bayer, Monheim am Rhein.

*Patricia Rombach*, Dr., Richterin am Bundesgerichtshof und am Berufungsgericht des EPG, Karlsruhe und Luxemburg.

*Klaus Bacher*, Dr., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe.