

Koukounis/Hülsewig
Praxishandbuch Einheitspatentsystem

Praxishandbuch Einheitspatentsystem

Herausgegeben von

Wasilis Koukounis, LL.M.

Patentanwalt, Düsseldorf

und

Dr. Matthias Hülsewig, LL.M.

Rechtsanwalt, Düsseldorf

Bearbeitet von

Dr. Stephan Altmeyer, Patentanwalt, Vice President Patents & Brand bei
Deutsche Telekom, Bonn

Andreas Gröschel, Dipl.-Ing., Patentanwalt, Düsseldorf

Andreas Haberl, Rechtsanwalt, München

Dr. Ulrich Harst, Dipl.-Phys., Syndikuspatentanwalt bei thyssenkrupp, Essen

Dr. Christian Peter Hille, Legal Counsel bei Xella, Duisburg

Dr. Matthias Hülsewig, LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf

Dr. Nicolas Jacobi, Dipl.-Chem., Syndikuspatentanwalt bei TK Elevator, Düsseldorf

Dr. Christian Kau, Rechtsanwalt, Düsseldorf

Dr. Sabine Keim, LL.M., Dipl.-Ing., Patentanwältin, München

Dr. Stefan Hans Kettler, Maître en Droit, LL.M., Senior Legal Counsel bei
Deutsche Telekom, Bonn

Wasilis Koukounis, LL.M., Dipl.-Ing., M.Sc., Patentanwalt, Düsseldorf

Dr. Spyros Makris, LL.M., Syndikusrechtsanwalt bei Ericsson, Herzogenrath

Gabriele Mohsler, Dipl.-Ing., VP Patent Development bei Ericsson, Herzogenrath

Dr. Karsten Schnetzer, LL.M., Senior Legal Counsel bei Deutsche Telekom, Bonn

Dr. Christoph Volpers, Dipl.-Biol., Patentanwalt, Düsseldorf

Dr. Stephan Wolke, Dipl.-Phys., Head of IP bei thyssenkrupp, Essen

2024



Zitiervorschlag:
Koukounis/Hülsewig Einheitspatent-HdB/Bearbeiter Kap. 1 Rn. 1

beck.de

ISBN 978 3 406 78681 5

© 2024 Verlag C.H.Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Satz: Druckerei C.H.Beck Nördlingen
Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza



chbeck.de/nachhaltig

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes
zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

Vorwort

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) hat im Jahr 2023 seine Arbeit aufgenommen. Dies stellt einen wesentlichen Meilenstein in der Harmonisierung des europäischen Patentrechts dar. Das Einheitspatentsystem ist mit der Schaffung des EPG in Europa Wirklichkeit geworden.

Dieses Praxishandbuch bietet eine Darstellung der Strukturen und des Verfahrens vor dem EPG. Es richtet sich an alle, die mit dem neuen System direkt oder indirekt in Berührung kommen, seien es Rechtsanwälte, Patentanwälte oder Fachleute in den Patentabteilungen der Industrie. Das Buch soll Hilfestellung geben und dem Leser als erster Anlaufpunkt eine schnelle Orientierung und Handlungsempfehlungen in Rechtsstreitigkeiten bieten, wo immer das zum jetzigen Zeitpunkt schon möglich ist.

Das Handbuch ist in mehrere Kapitel unterteilt, die eine Analyse und praktische Anleitungen zu verschiedenen Aspekten des Einheitspatentsystems bereitstellen. Die Themenwahl reicht von den Grundlagen des EPG über strategische Überlegungen zur Vorbereitung von Verletzungsklagen in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten, einschließlich Besichtigungsverfahren, bis hin zu spezifischen Verfahrensfragen wie Vollstreckung sowie weitere prozessuale Besonderheiten. Besonderes Augenmerk wird dabei naturgemäß auf das Hauptsacheverfahren gelegt, einschließlich möglicher Aspekte der Verteidigung.

Die Inhalte dieses Handbuchs wurden von einer Vielzahl von Syndikuspatent- und Rechtsanwälten erfahrener, patentanmelde- und durchsetzungsaktiver Unternehmen mitgestaltet. Diese Experten bringen ihre umfangreiche Erfahrung ein und verleihen den behandelten Themen damit eine hohe Praxisrelevanz. Wir danken allen Autoren ausdrücklich für Ihr großartiges Engagement im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Handbuchs.

Unser weiterer Dank gilt unseren Familien, aber auch unseren Kanzleikollegen und Freunden, die uns bei der Erstellung dieses Werkes maßgeblich unterstützt haben. Unser spezieller Dank gilt Herrn Dr. Stefan Kettler, der das Projekt angestoßen hat, und Prof. Dr. Aloys Hüttermann, der das Projekt persönlich und fachlich unterstützt hat.

Wir danken darüber hinaus ganz besonders dem Vorsitzenden Richter der Lokalkammer Düsseldorf und Präsidiumsmitglied des EPG Herrn Ronny Thomas sowie Frau Heike Strycio von der Gerichtskanzlei. Sie haben uns bei der Erstellung der R-13 Muster mit hohem persönlichem Einsatz wertvolle Hilfestellung gegeben, für die wir sehr dankbar sind.

Für Ergänzungs- und Korrekturhinweise, die wir für die 2. Auflage dieses Praxishandbuchs gerne berücksichtigen werden, sind wir ebenfalls dankbar und bitten um Zusendung an koukounis@mhpatent.de und mhu@preubohlig.de.

Düsseldorf im September 2024

Bearbeiterverzeichnis

Altmeyer	Kap. 3.3
Gröschel	Kap. 8
Haberl	Kap. 6
Harst	Kap. 1
Hille	Kap. 5
Hülsewig	Kap. 2: Rn. 1–237, 253–401, 503–628; 4; 10.IV.; 10.V.1.
Jacobi	Kap. 9
Kau	Kap. 2: Rn. 1–237; 503–628
Keim	Kap. 7
Kettler	Kap. 3.1; 10.I.
Koukounis	Kap. 1; 9; 10.IV.; 10.V.2.; 10.VI.
Makris	Kap. 2: Rn. 402–456
Mohsler	Kap. 2: Rn. 402–456
Schnetzer	Kap. 3.2
Volpers	Kap. 2: Rn. 238–252, 457–502
Wolke	Kap. 1

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Bearbeiterverzeichnis	VII

Kapitel 1: Einheitspatent und Aufbau des EPG, Strategische Überlegungen und Vorbereitung von Klageverfahren in den Mitgliedstaaten, Kosten

I. Das Einheitspatent und Aufbau des EPG	1
1. Aufbau und Rechtsquellen des EPG (Struktur und Zuständigkeit)	1
2. Das Einheitspatent und das Europäische Patent	5
3. Verfahrenssprache(n)	6
II. Strategische Überlegungen und Vorbereitung des Klageverfahrens	9
1. Einheitspatent oder Bündelpatent: Kosten und Nutzen im Vergleich	9
2. Übergangsbestimmungen und strategische Entscheidung zum Opt-out	20
3. Wahl des Gerichts: EPG oder nationale Gerichte	31
4. Wahl der Kammer: Zuständigkeit und Besetzung der Kammern des EPG	34
5. Grundlagen zur Sachverhaltsermittlung im Klageverfahren	40
6. Angriffsoptionen gegen europäische Patente im Vergleich ..	42

Kapitel 2: Hauptsacheverfahren

I. Überblick	49
II. Zuständigkeit des EPG	49
1. Internationale Zuständigkeit	49
2. Sachliche Zuständigkeit	51
3. Örtliche Zuständigkeit	53
III. Verletzungsklage, Art. 32 Abs. 1 Buchst. a EPGÜ	57
1. Aktivlegitimation/Berechtigung zur Klageerhebung	57
2. Passivlegitimation	62
3. Patentrechtliche Benutzungshandlungen	64
4. Grundlagen der Patentauslegung gemäß dem EPGÜ bzw. dem EPU	76
5. Antragstellung und Möglichkeit des sog. „Carve-out“ (Art. 34 EPGÜ iVm Art. 76 EPGÜ)	81
6. Ablauf des Verletzungsverfahrens	83
IV. Besonderheiten der Verletzungsklage auf Grundlage eines SPCs, Art. 32 Abs. 1 Buchst. a EPGÜ	97
1. Geltendmachung von SPCs für einzelne Vertragsmitgliedstaaten	97
2. Sachliche und örtliche Zuständigkeit des EPG	99
3. Wirkung eines Opt-outs gem. Art. 83 Abs. 3 sowie Abs. 4 EPGÜ auf ein SPC	100
V. Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Verletzungsklage	100
1. Einspruch des Beklagten gem. R. 19 VerfO	101
2. Verteidigungsmöglichkeiten in der Klageerwiderng	101

VI. Klage auf Feststellung der Nichtverletzung, Art. 32 Abs. 1	
Buchst. b EPGÜ	150
1. Feststellungsinteresse	151
2. Verfahrensablauf	151
3. Erhebung einer Verletzungsgegenklage	152
VII. Klage nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. f EPGÜ	153
VIII. Klage nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. g EPGÜ	153
IX. Klage nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. h EPGÜ	153
X. Klage nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. i EPGÜ	154
XI. Nichtigkeitsklage, Art. 32 Abs. 1 Buchst. d EPGÜ iVm	
R. 44 ff. VerfO	154
1. Allgemeines	154
2. Sachliche und örtliche Zuständigkeit des EPG	155
3. Aktivlegitimation	155
4. Passivlegitimation	156
5. Nichtigkeitsgründe gem. Art. 65 Abs. 2 EPGÜ	156
6. Verfahrenssprache	158
7. Besonderheiten bei der Nichtigkeitsklage gegen ein SPC ..	158
8. Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens	159
XII. Besondere prozessuale Konstellationen	166
1. Fristversäumnis, R. 9.2 VerfO sowie Antrag nach 9.3	
Buchst. a VerfO	166
2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, R. 320 VerfO ...	167
3. Abwesenheit einer oder beider Parteien in der mündlichen	
Verhandlung, R. 116, 117 VerfO	168
4. Versäumnisentscheidung, R. 355 VerfO	168
5. Streithilfe (Nebenintervention) und Streitverkündung,	
R. 313 ff. VerfO	170
6. Klagerücknahme, R. 265 VerfO	172
7. Klageänderung bzw. -erweiterung, R. 263 VerfO	173
8. Erledigung der Hauptsache, R. 360 VerfO	175
9. Bestätigung eines Vergleichs durch das EPG, R. 365	
VerfO	176

Kapitel 3.1: Verfügungen, Maßnahmen und besondere Verfahren des EPG sowie Vollstreckung

I. Einführung und Systematik	177
1. Überblick der Verfügungen und Maßnahmen	177
2. Besonderheiten, insbes. Entscheidungsermessen	177
II. Unterlassungstitel (Art. 63 Abs. 1)	179
1. Bestehen des Unterlassungsanspruchs	179
2. Ermessensvorbehalt des Gerichts (Art. 63 Abs. 2)	179

Kapitel 3.2: Abhilfemaßnahmen, Auskunft und Schadensersatz

I. Abhilfemaßnahmen (Rückruf und Entfernung aus den	
Vertriebswegen; Vernichtung), Art. 64 EPGÜ	183
1. Überblick	183
2. Die Voraussetzungen der Anordnung gem. Abs. 1	184
3. Die einzelnen Abhilfemaßnahmen, Abs. 2	185
4. Die Kostentragungspflicht des Verletzers, Abs. 3	187
5. Verhältnismäßigkeit, Abs. 4	187
6. Verfahren	188
II. Auskunft/Drittauskunft, Art. 67 EPGÜ	188
1. Überblick	188

2. Voraussetzungen der Anordnung auf Erteilung von Auskunft, Abs. 1	189
3. Die einzelnen Auskünfte, Abs. 1 Buchst. a) bis c)	191
4. Drittauskunft, Abs. 2	192
5. Verfahren („nach Maßgabe der VerfO“)	193
III. Feststellung von Schadensersatz	194
1. Vorbemerkung	194
2. Überblick	194
3. Strategische Vorüberlegungen	195
4. Übliche Vorüberlegungen	195
5. Zusätzliche, neue Überlegungen	196
6. Zur Systematik des Art. 68 EPGÜ im Einzelnen	197
7. Die Voraussetzungen des Schadensersatzes nach Art. 68 EPGÜ	198
8. Abs. 4: Verschuldensunabhängiger Schadensersatz- und Entschädigungsanspruch	211
9. Finanzielle Kompensation (Entschädigung oder Schadensersatz) für die Nutzung einer europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung.	211
10. Verfahrensfragen, insbes. das Höheverfahren einschl. Rechnungslegungsverfahren	213

Kapitel 3.3: Vollstreckung

I. Einführung	219
II. Systematik	219
III. Zwangsvollstreckungstitel	220
1. Entscheidungen	220
2. Anordnungen	223
3. Vergleichsvereinbarungen	223
4. Schiedssprüche	223
IV. Zwangsvollstreckungsarten	224
1. Zwangsvollstreckung zur Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen	224
2. Zwangsvollstreckung zur Durchsetzung von Geldforderungen	227
3. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung vertretbarer Handlungen	228
4. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung unvertretbarer Handlungen	228
V. Ansprüche des Vollstreckungsschuldners wegen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	229
VI. Sonstige Rechtsmittel des Vollstreckungsschuldners gegen Vollstreckungsakte	230
1. Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO)	230
2. Vollstreckungsschutz (§ 712 ZPO bzw. § 765a ZPO)	230
3. Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung	231
4. Vollstreckungserinnerung	232
5. Restitutionsklage	232

Kapitel 4: Verfahren einstweiliger Maßnahmen – Einstweiliger Rechtsschutz

I. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Maßnahme	235
1. Anordnungsbefugnisse des EPG	235

2. Zuständigkeit des EPG	237
3. Aktiv- und Passivlegitimation	237
4. Antragsschriftsatz	237
5. Darlegungs- und Beweislast	238
6. Beweismittel und Beweismaß	239
7. Dringlichkeit	240
8. Gesicherter Rechtsbestand	241
II. Verfahren	243
1. Schriftliches Verfahren und Einspruch gem. R. 209.1 Buchst. a VerfO	243
2. Mündliche Verhandlung	244
3. Verfahren	244
III. Entscheidung über den Antrag	246
1. Interessenabwägung	246
2. Befugnisse des Gerichts	246
IV. Vollstreckung	249
1. Vollstreckungsvoraussetzungen	249
2. Festsetzung des Zwangsgelds	250
3. Höhe des Zwangsgelds	251
V. Rechtsbehelfe	252
1. Berufung	252
2. Prüfung einer -Entscheidung gem. R. 212.3 VerfO	253
3. Aufhebung bei fehlender Klageerhebung	253
VI. Schadensersatz nach Aufhebung der einstweiligen Maßnahme gem. R. 213.2 VerfO	254
VII. Schutzschrift gem. R. 207 VerfO	254
VIII. Anordnung eines Arrests	256
1. Zweck des Arrests	256
2. Voraussetzungen	257
3. Antrag und Verfahren	257
4. Sicherheitsleistung, Rechtsmittel, Aufhebung und Schadensersatz	257
5. Wirkung und Durchsetzung des Arrests	257

Kapitel 5: Beweisrecht, Beweissicherung und Geheimhaltung

I. Grundzüge des Beweisrechts vor dem EPG	259
1. Beibringungsgrundsatz	259
2. Darlegungs- und Beweislastfragen	260
3. Beweismittel	262
4. Recht auf eine Beweisaufnahme	263
5. Praktische Umsetzung der Beweisaufnahme	264
6. Beweisverbote	266
7. Beweiswürdigung und Beweismaß	266
II. Einzelne Beweismittel	267
1. Anhörung von Parteien	267
2. Einholung von Auskünften	267
3. Urkundenbeweis	267
4. Zeugenbeweis	268
5. Sachverständigenbeweis	270
6. Beweis durch Experimente	272
III. Das System der Beweisordnungen	273
IV. Anordnung der Beweisvorlage	273
1. Anwendungsbereich	275

2. Zulässigkeitsvoraussetzungen der Anordnung	275
3. Formelle Voraussetzungen und Verfahren	276
4. Entscheidung des Gerichts	277
5. Vorlageverweigerungsrecht	277
6. Rechtsfolgen der Missachtung einer Anordnung	278
7. Rechtsmittel	279
V. Anordnung der Auskunftserteilung	280
1. Zulässigkeitsvoraussetzungen	280
2. Formelle Voraussetzungen und Verfahren	282
3. Verweigerung der Auskunft	282
4. Durchsetzung der Anordnung	282
5. Rechtsmittel	283
VI. Anordnung von Beweissicherung und Inspektion	283
1. Abgrenzungsfragen	283
2. Zweck der Anordnung	284
3. Anordnung der Inspektion	297
VII. Geheimhaltungsmaßnahmen	300
1. Öffentlichkeit des Verfahrens (R. 262 VerfO)	301
2. Geheimnisschutz bei der Beweiserhebung (Art. 58 EPGÜ)	302
3. Antrag nach R. 262A VerfO	307
4. Rechtsmittel gegen die Entscheidung über die Geheimhaltung	309
5. Exkurs: Vertragsverletzung bei Vorlage von Beweismitteln trotz NDA	309
Kapitel 6: Berufung	
I. Überblick	311
II. Statthaftigkeit der Berufung	311
1. Unterscheidung zwischen Entscheidungen und Anordnungen	311
2. Beschwer	312
III. Wirkung der Berufung	313
IV. Vorbringen neuer Tatsachen und neuer Beweismittel	313
V. Berufung gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz ..	315
1. Überblick	315
2. Berufungsschrift	315
3. Berufungsbegründung	316
4. Berufungserwiderung und Anschlussberufung	317
5. Zwischenverfahren und mündliche Verhandlung	317
6. Entscheidung des Berufungsgerichts	317
VI. Berufung gegen Anordnungen des Gerichts erster Instanz	318
1. Zulassungsfreie Berufung	318
2. Zulassung der Berufung bei sonstigen Anordnungen	319
3. Verfahren	319
VII. Verweisung an das als „Plenum“ tagende Berufungsgericht ...	319
Kapitel 7: Kosten	
I. Einleitung	321
II. Kosten des Rechtsstreits, sonstige Kosten und Gerichtsgebühren	321
1. Prinzip der Kostenerstattung	322
2. Kostenrisiko durch Sicherheitsleistung	322
3. Streitbeilegung	322

III. Gerichtsgebühren in der ersten Instanz	323
1. Grundsätzliches zu den Gerichtsgebühren	323
2. Bestimmung des Streitwerts sowie Berechnung des „Verfahrenswerts“	324
3. Fälligkeit der Gerichtsgebühren	324
4. Höhe der Gerichtsgebühren in der ersten Instanz	326
IV. Gerichtsgebühren des Berufungsgerichts	329
1. Einlegung der Berufung	329
V. Möglichkeiten zur Reduzierung der Gerichtsgebühren	332
1. Kleine Unternehmen und Kleinstunternehmen	332
2. Einzelrichter	333
3. Klagerücknahme	333
4. Vergleich	333
5. Prozesskostenhilfe	334
VI. Erstattungsfähige Kosten	335
1. Vertretungskosten	335
2. Kosten für Übersetzungen	338
3. Sonstige Kosten der Parteien	338
4. Sonstige Kosten des Gerichts	339
VII. Prozessuale Aspekte mit Auswirkungen auf die Gerichtsgebühren	339
1. Gerichtsgebühren bei Verfahrenstrennung	339
2. Gerichtsgebühren bei Übertragung des Patents oder der Patentanmeldung	340
3. Gerichtsgebühren bei Parteiänderung	340
4. Gerichtsgebühren bei Klagerücknahme	340
VIII. Kostenfestsetzungsverfahren	340
1. Verfahrensvoraussetzungen	340
2. Berufung gegen eine Kostenentscheidung	341
Kapitel 8: Vorschriften zur Zustellung	
I. Zustellung im außergerichtlichen und vorgerichtlichen Verfahren	343
II. Zustellung innerhalb der Mitgliedstaaten	344
III. Zustellung außerhalb der Mitgliedstaaten	348
IV. Besondere Vorschriften hinsichtlich der Zustellung von Urteilen, Beschlüssen und Schriftsätzen	351
V. Fristberechnung	353
VI. Case Management System (CMS)	355
Kapitel 9: Besondere prozessuale Situationen und sonstige Verfahren vor dem EPG	
I. Parteien im Einheitspatentrecht	359
1. Parteifähigkeit	359
2. Parteien	359
3. Vielzahl von Parteien	361
4. Parteiänderung im laufenden Verfahren	361
5. Tod, Untergang oder Insolvenz einer Partei	361
6. Übertragung eines Patents auf eine andere Partei	362
II. Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand	363
III. Prozesskostenhilfe	363

Kapitel 10: Anhänge

I. Terminologie des EPGÜ (Deutsch-Englisch)	369
II. Terminologie des EPGÜ (Englisch-Deutsch)	376
III. Guidances	383
1. Anordnung betreffend die Anwendung von Artikel 33(3) EPGÜ	383
2. Anordnung der Auskunftserteilung	387
3. Anordnung der Beweissicherung und der Besichtigung von Räumlichkeiten	391
4. Anordnung des Arrests von Vermögenswerten	403
5. Anordnung einstweiliger Maßnahmen	410
6. Anordnung zur Anberaumung einer Zwischenanhörung ..	421
7. Dem Einspruch stattgebende Entscheidung nach R. 21.1 Satz 1 VerfO	426
8. Den Einspruch zurückweisende Anordnung nach R. 21.1, Satz 2 VerfO	430
9. Entscheidung bei einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung	434
10. Entscheidung über eine Verletzungsklage und Widerklage auf Nichtigerklärung	439
11. Ladung der Parteien und Sachverständigen der Parteien zur mündlichen Verhandlung	446
12. Ladung eines gerichtlichen Sachverständigen	451
13. Ladung von Zeugen zur mündlichen Verhandlung	454
14. Unverbindliche Leitfäden für die Verwendung der Muster für Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts	458
IV. Templates	459
1. Anordnung des Berufungsgerichts	459
2. Anordnung des Gerichts erster Instanz	460
3. Entscheidung des Berufungsgerichts	463
4. Entscheidung des Gerichts erster Instanz	466
V. Muster	469
1. Klage mit R13	469
2. Klage Nichtigkeit mit R13 und R44	472
VI. Entscheidungsmatrizen	475
1. Entscheidungsmatrix zur Frage: Einheitspatent oder Bündelpatent?	475
2. Entscheidungsmatrix zur Frage: opt-out oder kein opt-out?	476
Sachverzeichnis	477

