

ZWEI JAHRE EINHEITLICHES PATENTGERICHT – ERSTE BILANZ UND AUSBLICK

BVMW-Seminar 3. April 2025 – IP im Fokus

Rechtsanwalt Andreas Haberl, Preu Bohlig & Partner München

Rechtsanwalt Konstantin Schallmoser, Bonabry München & Paris

1 EPG - AKTUELLE FALLZAHLEN

2 ZUSTÄNDIGKEIT DES EPG

AIM SPORT VS. SUPPONOR OY

FIVES ECL VS. REEL GMBH

IMC CRÉATIONS VS. MUL-T-LOCK

3 KOSTEN BEI ANERKENNTNIS

STÄUBLI VS. KONRAD

4 STREITVERKÜNDUNG UND NICHTIGKEIT

SEOUL VIOSYS VS. PHOTON WAVE

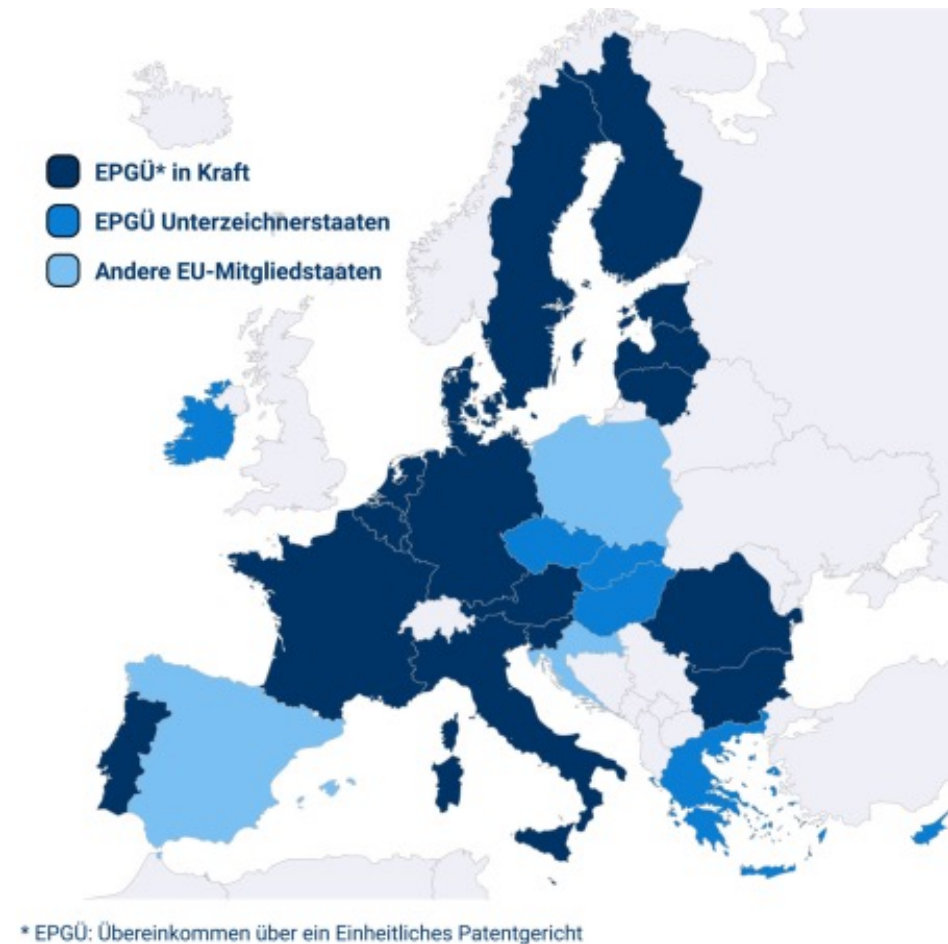
5 CASE MANAGEMENT UND VERSPÄTUNG

TANDEM DIABETES VS. ROCHE

6 AUSBLICK AUF 2025/2026

1. EPG – AKTUELLE FALLZAHLEN

- EPG Start am 1. Juni 2023
- Start mit 17 Vertragsmitgliedstaaten;
seit 1. September 2024: 18 Vertragsmitgliedstaaten
- 2026 Referendum geplant in Irland
- 2024 wurde für 25,6% aller neu erteilten EP
die einheitliche Wirkung beantragt



(Quelle: unified-patent-court.org/de)

1. EPG – AKTUELLE FALLZAHLEN

Fallaufkommen bis 28.2.2025

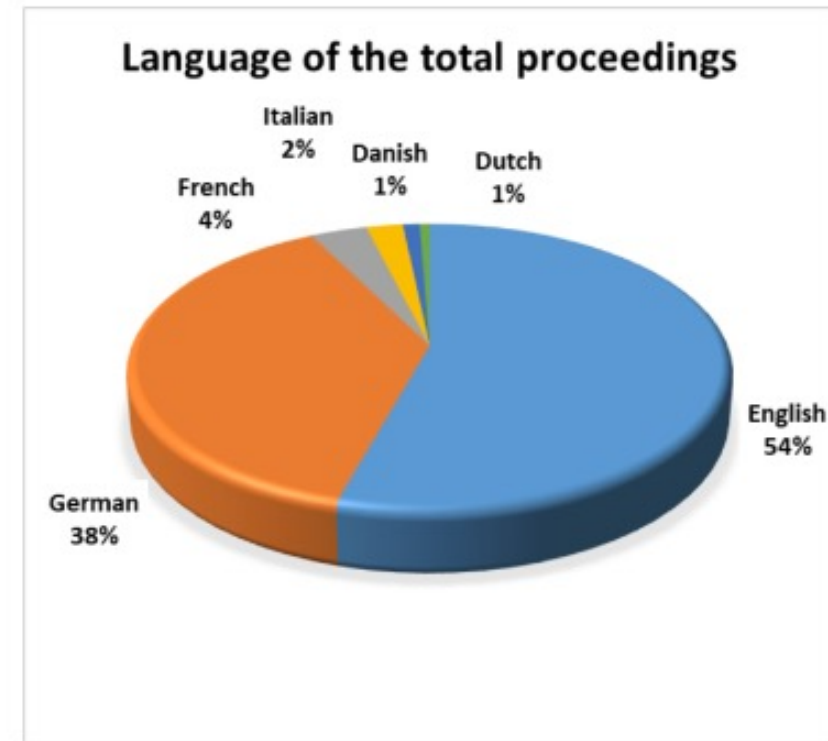
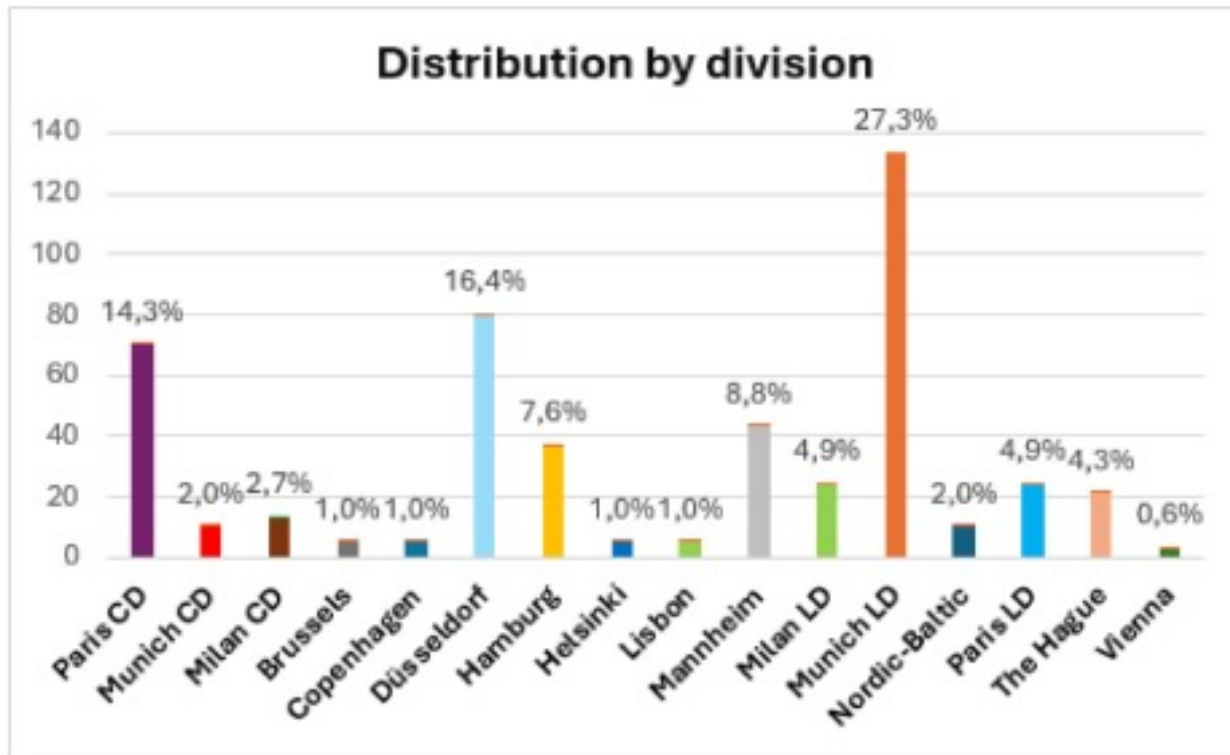
- 270 Verletzungsklagen – 271 Nichtigkeitswiderklagen in 150 Verletzungsverfahren
- 74 Einstweilige Maßnahmen (einstweilige Verfügung, Beweissicherung, Besichtigung)
- 56 isolierte Nichtigkeitsklagen
- insgesamt 752 Verfahren

	Infringement	Counterclaim for revocation	Revocation	Counterclaim for infringement	Appl for provisional measures	Appl. for preserving evidence	Appl. for Order for inspection	Appl. For Order to freeze assets	Request for damages	Declaration of non-infringement	Appl. for a cost decision
Paris CD	1	4	41	2						1	19
Paris LD	17	17				3				1	3
Munich CD		1	8								
Munich LD	90	113			23	2				1	17
Milan CD	1		7	1	1					1	2
Milan LD	13	7			4	4	1				2
Düsseldorf	58	44			9		1				13
Mannheim	39	40			1	1					2
Hamburg	21	22			9				1*		6
Nordic-Baltic	7	13			1	1					1
The Hague	14	8			3	2					2
Brussels	2	1			1	1					1
Helsinki	1										4
Copenhagen	3	1			1	1					
Lisbon	1				2			1			1
Ljubljana											
Vienna	2				1						
Total	270	271	56	3	56	15	2	1	1	4	73

(Quelle: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20February_04.03.2025.pdf)

1. EPG – AKTUELLE FALLZAHLEN

Fallaufkommen bis 28.2.2025



(Quelle: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20February_04.03.2025.pdf)

2. ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG - Berufungsgericht, Anordnung vom 12. November 2024, UPC_CoA_489/2023

AIM Sport Development vs. Supponor Oy

- Patentinhaber erklärt Opt-out kurz vor dem 1. Juni 2023
Zu diesem Zeitpunkt ist in Deutschland eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent anhängig
- Patentinhaber nimmt Opt-out zurück und startet Verfahren vor dem EPG – LK Helsinki
LK Helsinki erklärt EPG für unzuständig
- Berufungsgericht hebt Entscheidung erster Instanz auf und erklärt EPG für zuständig

Considering the wording, structure, object and purpose of Art. 83 UPCA as a whole, the sentence “Unless an action has already been brought before a national court” in Art. 83(4) UPCA must be understood to refer to an action brought before a national court during the transitional regime.

2. ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG - Berufungsgericht, Anordnung vom 16. Januar 2025, UPC_CoA_30/2024

Fives ECL vs. REEL GmbH

- Fives ECL klagt vor Landgericht Düsseldorf wg. Patentverletzung
LG Düsseldorf verurteilt REEL GmbH wg. Patentverletzung zu Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht; Urteil wird rechtskräftig
- Fives ECL erhebt im August 2023 Klage vor dem EPG – LK Hamburg Schadensersatzhöheklage
- LK Hamburg erklärt EPG für unzuständig
- Berufungsgericht hebt Entscheidung erster Instanz auf und erklärt EPG für zuständig;
EPG ist für solche Klagen zuständig; EPG auch in zeitlicher Hinsicht zuständig

The Court's competence (or jurisdiction) includes a separate action for determination of damages after a court of a Contracting Member State has established the existence of an infringement of a European patent and an obligation in principle for the infringer to pay damages.

The Court has jurisdiction to decide on acts of infringement committed before the entry into force of the UPCA on 1 June 2023, as long as the European patent invoked has not yet lapsed at that date.

2. ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG – LK Paris, Anordnung vom 21. März 2025, UPC_CFI_702/2024

IMC Créations vs. Mul-T-Lock France et Mul-T-Lock Suisse

- IMC Créations klagt vor LK Paris gegen Mul-T-Lock France und Mul-T-Lock Suisse
Klage umfasst Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich (UK)
- Mul-T-Lock France und Mul-T-Lock Suisse erheben Einspruch gegen die Zuständigkeit
- LK Paris erklärt sich für gesamtes Verfahren für zuständig, in Anwendung der EuGH-Entscheidung C-339/2022 BSH-Hausgeräte GmbH – Electrolux AB vom 25. Februar 2025
Berufung nach R. 220.2 möglich

2. ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG – LK Paris, Anordnung vom 21. März 2025, UPC_CFI_702/2024

IMC Créations vs. Mul-T-Lock France et Mul-T-Lock Suisse

- **Klage gegen Mul-T-Lock France**
 - Zuständigkeit für Spanien ergibt sich direkt aus Art. 4 EuGVVO
Mul-T-Lock France hat Sitz in Frankreich und Art. 24(4) EuGVVO verhindert Verletzungsklage nicht; EPG muss ggf. aussetzen, wenn Ni-Klage in Spanien anhängig
 - Zuständigkeit für UK ergibt sich direkt aus Art. 4 EuGVVO
Art. 24(4) EuGVVO nicht anwendbar im Verhältnis zu Drittstaaten; Beklagter kann im Verletzungsverfahren einwenden, dass UK-Patent nicht rechtsbeständig, Entscheidung *inter partes*
 - Zuständigkeit für Schweiz ergibt sich aus Art. 2 Luganer Übereinkommen,
da Entscheidung BSH Hausgeräte auf das Luganer Übereinkommen übertragbar
- **Klage gegen Mul-T-Lock Suisse**
 - Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 8 EuGVVO bzw. Art. 6 Luganer Übereinkommen –
es reicht aus, dass einer der Beklagten an seinem Sitzgericht verklagt wird

3. KOSTEN BEI SOFORTIGEM ANERKENNTNIS

EPG – Berufungsgericht, Anordnung vom 26. März 2025, UPC_COA_290/2024

Stäubli Tec-Systems GmbH vs. Gebr. Konrad

- Stäubli klagt gegen Gebr. Konrad auf Nichtigkeit des Patents; davor Austausch zwischen den Parteien wegen angeblicher Verletzung in Form einer Berechtigungsanfrage
8 Monate nach letztem Schriftwechsel erfolgt Klage auf Nichtigkeit beim UPC
- Gebr. Konrad stellen Antrag nach Art. 105a EPÜ (Antrag auf Widerruf durch Patentinhaber) und verzichten auf das Patent in Klageerwiderung
- Stäubli muss die Kosten des Verfahrens tragen

1. An exception to the general rule of Art. 69 (1) UPCA that the unsuccessful party must bear the reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party may apply if a claimant files a revocation action without the patent holder having given rise to the action and the patent holder surrenders the patent immediately at the beginning of the proceedings.
2. For this rule to apply, it is generally necessary that within the time limit for filing a defence to revocation not only the patent holder surrenders the patent but within the same time period also files a request for revocation of the patent pursuant to Art. 105a EPC with the European Patent Office and pays the required fee within that time period.

4. STREITVERKÜNDUNG UND NICHTIGKEIT

Lokalkammer Paris, zuletzt Anordnung vom 24. Januar 2025, UPC_CFI_238/2024

Seoul Viosys vs. Photon Wave

- Seoul Viosys klagt gegen Laser Components wg. Patentverletzung; Photon Wave wird Streit verkündet und tritt Streit bei
- Photon Wave's Nichtigkeitswiderklage wird zurückgewiesen, da Laser Components keine eigene Nichtigkeitswiderklage eingereicht hatte
- Photon Wave klagt nunmehr bei ZK Paris auf Nichtigkeit, da CMS keine Klage bei LK Paris zulässt (Adressat der Klage auf S. 1 ist aber die LK Paris, nicht die ZK Paris)
- Auf Einspruch von Seoul Viosys erklärt sich die ZK Paris für unzuständig und verweist Rechtsstreit an die LK Paris, Artikel 33(4) EPGÜ
- LK Paris weist Nichtigkeitsklage als unzulässig zurück, da sie eine Umgehung der zwingenden Vorschriften der Verfahrensordnung mit Blick auf das Verhältnis Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage sei

The Court notes that the intervener will still have the possibility of acting independently before the UPC to challenge a patent that is, in his view, invalid, but outside the context of an infringement action pending before the local division seized of an action that is currently at the interim conference stage.

5. CASE MANAGEMENT UND VERSPÄTUNG

Zentralkammer Paris, Urteil vom 18. Dezember 2024, UPC_CFI_454/2023

Tandem Diabetes vs. Roche Diabetes

- Tandem Diabetes erhebt Nichtigkeitsklage gegen Roche Diabetes
- Mit der Replik führt Tandem Diabetes neuen Stand der Technik in das Verfahren ein; späte Einreichung wird damit begründet, dass dieser Stand der Technik erst mit einer ergänzenden Recherche zu Hilfsanträgen aus der Klageerwiderung bekannt wurde; zudem werden mit der Replik erstmals Unteransprüche angegriffen
- ZK Paris lässt neuen Stand der Technik und Angriff auf Unteransprüche nicht zu und weist Nichtigkeitsklage ab – Berufung ist anhängig
- ZK: RoP 44 sieht vor, dass Ni-Klage die Ni-Gründe sowie die zugehörigen Tatsachen und Beweise enthalten muss; EPGÜ schreibt als maßgebliches Ziel „front loaded“ System vor, bei dem als Regel alle Tatsachen und Beweis so früh als möglich in das Verfahren zu bringen sind
- Grenze ist Verhältnismäßigkeit und effektive Prozessführung: keine übermäßigen Anforderungen und Vermeidung überfrachteter Schriftsätze

5. CASE MANAGEMENT UND VERSPÄTUNG

Zentralkammer Paris, Urteil vom 18. Dezember 2024, UPC_CFI_454/2023

Tandem Diabetes vs. Roche Diabetes

- Im konkreten Fall durfte der neu in der Replik eingeführte Stand der Technik nur für Argumente und Hilfsanträge herangezogen werden, die in der Klageerwiderung enthalten waren, nicht aber zur Begründung des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit aus der Klage im Bezug auf Streitpatent in der erteilten Fassung; Gleiches gilt für Angriffe auf Unteransprüche erst in der Replik

32. It can therefore be stated that, in revocation actions, the claimant is required to specify in detail the grounds of invalidity that allegedly affect the contested patent, as well as the prior art documents relied upon to support any allegation of lack of novelty or inventive step. This defines the subject matter of the dispute and enables the defendant to understand the allegations made against it and to prepare an adequate defence, as well as allowing the Court to determine the scope of its jurisdiction in relation to the claim.

33. Consequently, the claimant cannot introduce new grounds of invalidity of the attacked patent or introduce new documents considered novelty destroying or affecting inventive step in subsequent written acts. This would result in a broadening or, in any case, a modification of the subject matter of the dispute, constituting an amendment of the case and falling within the scope of Rule 263 'RoP', which may only be permitted by the Court upon specific request and after demonstrating that the requirements of that Rule have been met.

6. AUSBLICK AUF 2025/2026

Entscheidende Weichenstellungen stehen bevor

- Anzahl juristischer und technischer Richter muss mit Fallzahlen mitwachsen
- Verfahren dürfen nicht wegen Überlastung länger dauern als an anderen Lokalkammern
- Bisher noch keine einheitliche Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz zu
 - Ablauf mündliche Verhandlung
 - Dringlichkeitsfrist bei einstweiligen Maßnahmen
 - Territoriale Reichweite des Urteils gemäß Art. 34 EPGÜ
 - Patentverletzung durch Äquivalenz
 - Kostenerstattung, insb. Leitlinien zur Angemessenheit von RA- und PA-Abrechnung
- Erhebliche Anzahl an Fällen derzeit in Berufung anhängig
- Ab Ende 2025/Anfang 2026 werden sich die großen Linien der Rechtsprechung abzeichnen



Konstantin Schallmoser, LL.M.

Rechtsanwalt / Attorney at Law

Bonabry · Paris

T +49 (0)40 60 77 233 – 0

F +49 (0)40 60 77 233 – 22

M schallmoser@bonabry.de



Andreas Haberl

Partner, Munich

Key facts

- Als Rechtsanwalt zugelassen seit 2001
- Fachanwalt für IP, spezialisiert auf Patentrecht, Gebrauchsmuster und Arbeitnehmererfindungen
- Umfangreiche Erfahrung in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Kontakt

- aha@preubohlig.de
- +49 89 3838700