

03.02.2025

## Seminar zum Einheitlichen Patentgericht im Sommersemester 2025

Im Sommersemester 2025 werde ich ein Seminar im Patentrecht anbieten. Das Seminar wird voraussichtlich als Blockveranstaltung stattfinden.

Nach der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Freiburg für die universitäre Schwerpunktbereichsausbildung stellt die Teilnahme an dem Seminar die Erbringung der Prüfungsleistung im Sinne von § 9 der Studienordnung (schriftliche Studienarbeit) im Rahmen des Schwerpunktbereichs 9 dar.

Die Seminarvorbesprechung wird am **Dienstag, 11. Februar 2025 um 10:30 Uhr im HS 1021** stattfinden.

Im Rahmen der Vorbesprechung werden die Themen des Seminars zunächst kurz vorgestellt. Anschließend werden wir Ihre Themenwünsche entgegennehmen. Wir bitten Sie daher, sich bereits vorab mit den Seminarthemen auseinanderzusetzen und Ihre Wunschthemen auszuwählen.

Bitte beachten Sie, **dass im Rahmen der Seminarvorbesprechung bereits eine verbindliche Zuteilung der Seminarthemen erfolgt**. Die Schreibzeit wird ab diesem Zeitpunkt vier Wochen, die Abgabefrist sechs Wochen betragen. Näheres zu den aktuellen Regelungen zur Studienarbeit entnehmen Sie bitte den entsprechenden Veröffentlichungen des Prüfungsamts.

Freiburg, 03.02.2025

Prof. Dr. M. Haedicke

- 1. Die Zuständigkeit des EPG während der Übergangszeit:** Während der Übergangszeit besteht eine parallele Zuständigkeit des EPG und nationaler Gerichte für Bündelpatente (Art. 83 Abs. 1 EPGÜ). Alternativ kann die Zuständigkeit des EPG für Bündelpatente ausgeschlossen werden (sog. opt-out, Art. 83 Abs. 3 EPGÜ). Für die Bestimmung der Zuständigkeit des EPG nach den Übergangsvorschriften des EPGÜ werden teilweise Klagen vor nationalen Gerichten relevant, die vor Inkrafttreten des EPGÜ erhoben worden sind. Das betrifft etwa die Frage, inwieweit eine bereits vor dem 1. Juni 2023 anhängige Klage vor einem nationalen Gericht ein Opt-in sperrt oder ob das EPG ein Verfahren auszusetzen hat, wenn eine entsprechende Klage bereits vor dem 1. Juni 2023 bei einem nationalen Gericht anhängig war. Die Arbeit soll die dahingehende Rechtsprechung des EPG kritisch bewerten und herausarbeiten, inwieweit derartige „Alt-Klagen“ die Zuständigkeit des EPG beeinflussen. Siehe EPG (BerGer.), Anordn. v. 12.11.2024 – UPC\_CoA\_489/2023, UPC\_CoA\_500/2023, GRUR-RS 2024, 30903; EPG (BerGer.), Anordn. v. 17.09.2024 – UPC\_CoA\_227/2024, GRUR 2024, 1749.
- 2. Der zeitliche Anwendungsbereich des EPGÜ:** Das EPGÜ ist am 1. Juni 2023 in Kraft getreten. Die Arbeit soll kritisch untersuchen, inwieweit das EPG auch für Klagen wegen einer Patentverletzung zuständig sein kann, die zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme des EPG bereits beendet ist oder ob darin eine unzulässige rückwirkende Anwendung des EPGÜ liegt. Siehe EPG (BerGer.), Anordn. v. 16.01.2025 – UPC\_CoA\_30/2024, GRUR-RS 2025, 213.
- 3. Der Geheimnisschutz im EPG-Verfahren:** Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen spielt in Patentverletzungsprozessen seit jeher eine große Rolle. Auch im EPGÜ zeigt sich die hohe Priorität des Geheimnisschutzes in Verfahren vor dem EPG. Die Arbeit soll die Bedeutung, Reichweite und Auswirkungen des Geheimnisschutzes nach EPGÜ beleuchten. Dabei ist besonders auf die Interessenlagen der Parteien einzugehen. Ebenfalls soll eine kritische Auseinandersetzung mit dem Schutzniveau im Verfahren vor dem EPG im Vergleich zum Geheimnisschutz im deutschen Verfahren vorgenommen werden.
- 4. File Wrapper Estoppel vor dem EPG:** In den EPGÜ-Mitgliedsstaaten bestehen unterschiedliche Praktiken bei der Auslegung von Patentansprüchen. Das betrifft unter anderem die Frage, ob und inwieweit Akten des Erteilungsverfahrens als Auslegungsmittel herangezogen werden dürfen. Die Arbeit soll Erteilungsakten als Auslegungsmittel einer kritischen Würdigung unterziehen und untersuchen, wie das EPG in dieser Frage zu verfahren hat. Vgl. EPG (Lokalkammer München), Anordn. v. 20.12.2023 – UPC\_CFI\_292/2023; BGH, GRUR 2016, 921 – Pemetrexed; Müller-Stoy/Bernatska, GRUR Patent 2023, 34.
- 5. Die Gillette Defence vor dem EPG:** Bei der sog. *Gillette Defence* bringt der vermeintliche Patentverletzer vor, dass sein Produkt dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Patentanmeldung entspricht und argumentiert, dass sein Produkt daher keinen wirksamen Patentanspruch verletzen könne: Entweder sei die Erfindung durch den Stand der Technik vorweggenommen oder die angegriffene Ausführungsform liege außerhalb des Schutzbereichs des Patents. Die Arbeit soll untersuchen, inwieweit das EPG Stand der Technik bei der Auslegung von Patentansprüchen zu berücksichtigen hat und ob eine *Gillette Defence* vor dem EPG Erfolg haben kann. Hierzu: EPG (Lokalkammer Düsseldorf), Entsch. v. 31.10.2024 – UPC\_CFI\_373/2023; Hillson/Rowlatt, EPLP 2025, 29.

6. **Erfinderische Tätigkeit nach Rechtsprechung deutscher Gerichte:** Die Arbeit soll den Ansatz der deutschen Gerichte bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (nach dem EPÜ und PatG) herausarbeiten und kritisch bewerten. Hierzu: *Deichfuß*, GRUR Patent 2024, 94.
7. **Erfinderische Tätigkeit nach Rechtsprechung des EPA:** Die Arbeit soll den Ansatz des EPA bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach dem EPÜ herausarbeiten und kritisch bewerten. Hierzu: *Deichfuß*, GRUR Patent 2024, 94.
8. **Erfinderische Tätigkeit nach Rechtsprechung des EPG:** Die Arbeit soll die bisherige Rechtsprechung des EPG zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit analysieren. Dabei kann ein Vergleich zur Rechtsprechung der deutschen Gerichte und des EPA gezogen werden. Zum Einstieg: *Deichfuß*, GRUR Patent 2024, 94.
9. **Die Entscheidung GAT/LuK und ihre Bedeutung für Patentprozesse in der EU:** Die Entscheidung GAT/LuK aus dem Jahre 2006 gilt als eine der wichtigsten Entscheidungen des europäischen Patentrechts und erklärte die bisherige Praxis niederländischer, aber auch der Düsseldorfer Gerichte hinsichtlich sog. cross-border-injunctions für nicht rechtmäßig. Die Entscheidung wird als Rückschlag im damaligen Bemühen um ein einheitliches System zur Streitregelung in Patentsachen in Europa angesehen. Die Seminararbeit soll diese Entscheidung vor dem Hintergrund des neugeschaffenen Einheitlichen Patentsystems und dem EPG beleuchten. Siehe EuGH, Urt. v. 13.07.2006 – C-4/03, GRUR-Int. 2006, 839.
10. **Art. 24 Nr. 4 EuGVVO und die internationale Zuständigkeit des EPG:** Die internationale Zuständigkeit nationaler Gerichte für Patentverletzungen im Ausland entfällt, sobald der Beklagte den Einwand der Nichtigkeit des Patents erhebt, da insofern die Gerichte desjenigen Staates ausschließlich zuständig sind, in dem das Patent eingetragen ist (Art. 24 Nr. 4 EuGVVO). Diese Auslegung der EuGVVO wird in dem beim EuGH anhängigen Verfahren *BSH Hausgeräte v. Electrolux* (C-339/22) in Frage gestellt. Vor dem Hintergrund dieses Vorabentscheidungsverfahrens soll die Arbeit herausarbeiten, inwieweit Art. 24 Nr. 4 EuGVVO und eine mögliche Entscheidung des EuGH zu den Vorlagefragen für Rechtsstreitigkeiten vor dem EPG Bedeutung hat. Zum Einstieg *Kalden*, GRUR Patent 2023, 178; siehe auch <https://ipfray.com/forthcoming-ecj-ruling-may-enable-upc-to-expand-jurisdiction-to-non-member-states-subject-to-defendants-legal-domicile/>.
11. **Long-arm jurisdiction des EPG:** Das EPGÜ ist mittlerweile in 18 EU-Mitgliedstaaten in Kraft, die dem EPG für bestimmte Arten von Patenten Rechtsprechungsgewalt übertragen haben. Die LK Düsseldorf hat in einer Entscheidung vom 28.01.2025 ihre Zuständigkeit jedoch auch für eine Patentverletzung im Vereinigten Königreich angenommen. Die Seminararbeit soll untersuchen, welche territoriale Reichweite Entscheidungen des EPG auf Grundlage des EPGÜ entfalten können. Insoweit kann auch diskutiert werden, ob Entscheidungen des EPG außerhalb des Territoriums der EPGÜ-Vertragsmitgliedstaaten Wirkungen entfalten können. EPG (Lokalkammer Düsseldorf), Entsch. v. 28.01.2025 – UPC\_CFI\_355/2023.
12. **Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG gegen Entscheidungen des EPG?:** Der deutsche Gesetzgeber hat mit der Unterzeichnung und Ratifizierung des EPGÜ Rechtsprechungsgewalt für bestimmte patenrechtliche Verfahren auf das EPG übertragen. Die Arbeit soll herausarbeiten, ob und

inwiefern gegen Entscheidungen des EPG eine Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG möglich ist und – damit zusammenhängend – inwieweit das EPG an Grundrechte gebunden ist. Siehe zum Einstieg *Klopschinski*, GRUR Patent 2025, 14 ff.

03.02.2025

- 13. Vorlagepflicht des EPG:** Welche Rolle spielt das Europarecht im EPG? Untersucht werden soll, unter welchen Voraussetzungen das EPG Fragen an den EuGH vorlegen muss.