

02.07.2024

## **Seminar zum Einheitlichen Patentgericht im Wintersemester 24/25**

Im Wintersemester 24/25 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, 9. Juli 2024 um 15:00 Uhr** gemeinsam mit der Vorbesprechung von Prof. Hennemann **im Institut für Medien- und Informationsrecht, Rempartstraße 4 (3. OG), Bibliothek**, stattfinden.

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

Die verbindliche Themenzuteilung erfolgt voraussichtlich mit Wirkung zum Dienstag, 23.07.2024. An diesem Tag wird auch die Schreibzeit beginnen.

Freiburg, 02.07.2024

Prof. Dr. M. Haedicke

- 1. Rückwirkung des EPGÜ:** Das Einheitspatentsystem ist am 1. Juni 2023 in Kraft getreten. Für das EPG werden aber auch Sachverhalte und Ereignisse relevant, die vor diesem Datum liegen. Das betrifft beispielsweise die Frage, inwieweit das EPG für Klagen wegen einer Patentverletzung zuständig ist, die zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme des EPG bereits beendet ist, oder die Frage, inwieweit eine bereits vor dem 1. Juni 2023 anhängige Klage vor einem nationalen Gericht ein Opt-in sperrt. Die Arbeit soll analysieren, ob und inwieweit das EPGÜ eine zulässige Rückwirkung entfaltet. Siehe: EPG (Lokalkammer Helsinki), Urt. v. 20.10.2023, UPC\_CFI\_214/2023, GRUR-RS 2023, 31313. Vgl. auch *Adam*, EPLP 2024, 109.
- 2. Die Aussetzung des Verfahrens wegen nationaler Klage vor der Übergangszeit:** Während der Übergangszeit können Klagen wegen der Verletzung oder Nichtigerklärung eines Bündelpatents sowohl vor dem EPG als auch vor nationalen Gerichten erhoben werden. Für diesen Fall sieht Art. 71c Abs. 2 EuGVVO die Anwendung der Art. 29-32 EuGVVO vor, wonach das später angerufene Gericht das Verfahren ggf. auszusetzen hat. Die Arbeit soll kritisch untersuchen, ob die Art. 29-32 EuGVVO für das später angerufene EPG auch dann Anwendung zu finden haben, wenn eine nationale Klage bereits vor der Übergangszeit erhoben wurde. Vgl. EPG (Zentralkammer Paris), Anordnung v. 02.05.2024, UPC\_CFI-484/2023, GRUR-RS 2024, 10086.
- 3. Die Formulierung und Bestimmtheit der Klageanträge beim EPG:** Klageanträge müssen auch beim EPG dem Bestimmtheitsgebot genügen. Welche konkreten Anforderungen sich daraus ergeben, wird von deutschen Gerichten unterschiedlich beurteilt. Vor dem Hintergrund der deutschen Rechtsprechung soll die Arbeit untersuchen und erörtern, welcher Maßstab für die Klageanträge beim EPG gilt. Vgl. BGH GRUR 2012, 485 – *Rohrreinigungsdüse II*; OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 14360.
- 4. Preliminary Objection – Inhalt, Ablauf und Reichweite:** Nach Zustellung der Klageschrift kann der Beklagte frühzeitig einen Einspruch (*Preliminary Objection*) gegen die Zuständigkeit des EPG erheben. Dargestellt und diskutiert werden sollen Inhalt, Ablauf und Reichweite dieses Einspruchs gegen die Zuständigkeit anhand der jüngsten Anordnungen des EPG. Siehe etwa EPG (Zentralkammer Paris), Anordnung v. 13.11.2023, UPC\_CFI\_255/2023; EPG (Zentralkammer München), Anordnung v. 04.10.2023, UPC\_CFI\_252/2023; siehe hierzu auch: Nieder, GRUR 2024, 600.
- 5. Die Möglichkeit einer Klageänderung oder -erweiterung vor dem EPG:** R. 263 der EPGVerfO schreibt vor, dass eine Klageänderung oder Erweiterung grundsätzlich zulässig sein soll, soweit die darin benannten Anforderungen erfüllt sind. R. 263 EPGVerfO sieht dabei keine Benennung der Streitgegenstände einer Änderung oder Erweiterung und mithin der konkreten Ausgestaltung vor. Ausgehend davon stellt sich insbesondere die Frage, ob eine Klageänderung oder Erweiterung durch ein weiteres Patent iSv R. 263 EPGVerfO zulässig sein kann. Dabei gilt es die Voraussetzungen und die Interessenlagen darzustellen und die Möglichkeit der Erweiterung und Änderung auch unter Berücksichtigung des Fristenregimes zu bewerten. Einführend hierzu: GRUR Patent 2024, 197.

6. **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.
7. **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), Anordnung v. 20.12.2023, UPC\_CFI\_292/2023; Müller-Stoy/Bernatska, GRUR Patent 2023, 34.
8. **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 Abs. 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 der Vorlagefrage soll die Arbeit herausarbeiten, inwieweit das EPG auch für Patentverletzungen in Nicht-EPGÜ-Mitgliedsstaaten zuständig ist. 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/>.
9. **Der SEP-VO-Entwurf – Ein sinnvoller Weg?:** Die Kommission plant in einem kontrovers diskutierten Verordnungsentwurf für standardessenzielle Patente (SEPs) unter anderem ein elektronisches Register für SEPs sowie ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren zur Bestimmung von FRAND-Bedingungen. Die Arbeit soll sich kritisch mit dem Verordnungsentwurf auseinandersetzen. Insbesondere soll dabei die zukünftige Rolle des EPG in FRAND-Streitigkeiten berücksichtigt werden. Zum Einstieg: *Ringer/Wiedemann*, GRUR-Prax 2024, 222.
10. **Das „einheitliche SPC-System“:** Im Bereich von Arzneimitteln und Pflanzenschutzmitteln gewähren ergänzende Schutzzertifikate (ESZ/SPC) Patentinhabern nach Ablauf des Patents bis zu fünf Jahren ergänzenden Schutz. SPC unterfallen auch der Zuständigkeit des EPG. Zudem hat die Kommission Verordnungsentwürfe sowohl zur Schaffung eines einheitlichen SPC als auch zur Einführung eines zentralen Anmeldeverfahrens vorgelegt. Die Arbeit soll erörtern, inwieweit durch die beschriebenen Veränderungen ein „einheitliches SPC-System“ entsteht. Zu den Verordnungsentwürfen: *v. Renesse/Wanner/Steuber*, GRUR Patent 2023, 96; zum EPG: *Nieder*, GRUR Int. 2016, 906.
11. **Die Kompetenz des Mediations- und Schiedszentrums:** Das EPGÜ sieht in Art. 35 die Einrichtung eines Mediations- und Schiedszentrums für Patentsachen vor. Dessen Kompetenz soll sich ausweislich des Normtextes nicht auf die Nichtigkeit oder Einschränkung eines Patents erstrecken. Die Arbeit soll den Hintergrund und die Reichweite dieser Regelung erörtern.

Hierbei kann auch ein Vergleich zu der Schiedsfähigkeit von Rechtsbestandsfragen nach deutschem Recht gezogen werden. Zum Einstieg: *Picht*, GRUR Int. 2018, 1.

02.07.2024

12. **„Dieselben Parteien“ im EPG Verfahren:** Sowohl das Nichtigkeitsverfahren als auch das Verletzungsverfahren finden vor dem EPG statt. Dabei wird hinsichtlich der Zuständigkeiten innerhalb des Gerichts zwischen den Lokal-, den Regional- und den Zentralkammern unterschieden. Letzteren obliegt grundsätzlich die Bestandsprüfung eines Patents. Ausnahmen von dieser Aufteilung sind in Art. 33 EPGÜ vorgesehen. Als Voraussetzung wird beispielsweise eine Verletzungsklage zwischen „denselben Parteien“ (Abs. 4) oder eine Nichtigkeitsklage zwischen „denselben Parteien“ (Abs. 5) benannt. Unklar ist, wann von „denselben Partei“ auszugehen ist und ob sich die Auslegung an der EuGVVO orientiert. Die Arbeit soll unter Aufgreifen der Anordnung der Zentralkammer Paris v. 13.11.2023, UPC CFI\_255/2023 die Begrifflichkeit analysieren und Problemstellungen erörtern.