



UPC_CFI_516/2024
Anordnung
des Gerichts erster Instanz
des Einheitlichen Patentgerichts,
erlassen am: 09/09/2024

DATUM DES EINGANGS DES ANTRAGS: 09.09.2024

ANTRAGSTELLERIN

Koninklijke Philips N.V.

(Antragsteller) - High Tech Campus 52 -
5656 AG - Eindhoven - NL

Vertreten durch:

Sönke Scheltz

ANTRAGSGEGNERIN

**Shenzhen Yunding Information
Technology Co., Ltd.**

(Beklagter) - Messe Berlin Messedamm
22 Halle 27 Stand P02 - 14055 - Berlin -
DE

VERFÜGUNGSPATENT:

Patentnr.

Inhaber

EP3197316

Koninklijke Philips N.V.

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Hamburg

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde erlassen durch die Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin Sabine Klepsch, den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Stefan Schilling und den rechtlich qualifizierten Richter András Kupecz.

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTES:

Die Antragstellerin ist eingetragene Inhaberin des Europäischen Patentes mit einheitlicher Wirkung EP 3 197 316 B1 (nachfolgend Verfügungspatent; Anlage ES 11). Das Verfügungspatent wurde am 17. September 2015 unter Inanspruchnahme der Priorität des US-Patents 201462054417P vom 24. September 2014 angemeldet. Die Veröffentlichung der Erteilung des Verfügungspatents erfolgte am 7. Juni 2023. Die einheitliche Wirkung wurde am 9. Juni 2023 beantragt und am 12. Juni 2023 eingetragen und die Entscheidung am 12. Juli 2023 veröffentlicht. Das Verfügungspatent steht in Kraft.

Das Verfügungspatent betrifft ein System und ein Verfahren zur Bereitstellung von Motivationsfeedback an einen Benutzer vor dem Bürsten. Der vorliegend maßgebliche Patentanspruch 1 ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

1. Ein orales Reinigungssystem, das dem Benutzer Rückmeldung gibt, das orale Reinigungssystem umfasst:
2. Eine elektrische Zahnbürste (10);
3. Einen oder mehreren Sensoren (26) an oder in der Zahnbürste;
4. Einen Prozessor (30) in der Zahnbürste, der konfiguriert ist für die Verarbeitung von Sensor-Informationen,
5. die von einem oder mehreren Sensoren während einer ersten Putzsitzung eines Benutzers erhalten wurden; und
6. ein Rückmeldesystem (40) an oder innerhalb der Zahnbürste das auf den Prozessor reagiert und so konfiguriert ist, dass Putzinformationen an den Benutzer übermittelt werden
7. und zwar zu einem Zeitpunkt nach der ersten Putzsitzung, jedoch vor einer zweiten Putzsitzung des Benutzers.
8. Das Rückmeldesystem (40) enthält einen Sensor (58), der so konfiguriert ist, dass er erkennt, ob der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat, um das Rückmeldesystem (40) zur Übermittlung der Putzinformationen an den Benutzer zu aktivieren, wenn der Sensor (58) erkannt hat, dass der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat.

Bei der Antragsgegnerin handelt es sich um ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, welches unter der Marke „Oclean“ Zahnbürsten und zugehörige Accessoires herstellt und weltweit vertreibt. Die Webseite der Antragsgegnerin ist unter <https://de.oclean.com> abrufbar. Die Antragsgegnerin ist Ausstellerin auf der diesjährigen Messe Internationalen Funkausstellung (IFA) 2024 in Berlin am Messestand P02 in Halle 27.

Mit ihrem Verfügungsantrag richtet sich Antragstellerin gegen elektrische Zahnbürsten der Antragsgegnerin, welche unter der Marke „Oclean“ mit der Bezeichnung „X Ultra S“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform 1) und „X Pro Digital“ (nachfolgend:

angegriffene Ausführungsform 2) auf der derzeit stattfindenden IFA 2024 in Berlin angeboten werden.

Mit Schriftsatz vom 22. August 2024 mahnte die Antragstellerin die Antragsgegnerin sowie ihre litauischen Distributoren ab; dem Schreiben war ein Entwurf eines Antrags auf einstweilige Maßnahmen beigefügt. Mit dem Schreiben wurde unter anderem die Antragsgegnerin zur Unterlassung des Anbietens und Inverkehrbringens der angegriffenen Ausführungsform 1 und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert (vgl. Anlagen ES 04 und 05). Die Antragsgegnerin gab im Anschluss hieran am 29. August 2024 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, mit welcher sie sich gegenüber der Antragstellerin dazu verpflichtete, es zu unterlassen, Anspruch 1 des Verfügungspatent zu verwirklichende Zahnbürsten in den Mitgliedsstaaten des UPC anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken einzuführen (vgl. Anlage ES 06). In Ziffer 3 wurde wie folgt vereinbart:

„Diese Erklärung unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Erklärung und/oder dem Sachverhalt, der der Abmahnung vom 22. August 2024 zugrunde liegt, ist das [sic] Hamburg.“

Im Schreiben vom 29. August 2024 wurde ferner bestätigt, dass die Produkte nicht weiter angeboten und in den Verkehr gebracht würden. Ferner hieß es, dass die Antragsgegnerin nicht auf der IFA 2024 sein werde. Mit Schreiben vom 3. September 2024 hat die Antragstellerin die Unterlassungserklärungen akzeptiert und die Antragsgegnerin darauf hingewiesen, dass auch das Modell „X Pro Digital“ – angegriffene Ausführungsform 2 – der Unterlassungserklärung unterfalle, und sie dazu aufgefordert, das Anbieten und Inverkehrbringen dieses sowie weiterer dem Verfügungspatent Gebrauch machender Produkte zu unterlassen. Die Antragsgegnerin reagierte hierauf mit E-Mail vom 4. September 2024 (Anlage ES 09). Sie bestätigte, dass auch die weiteren geltend gemachten Produkte – insbesondere die angegriffene Ausführungsform 2 – nicht weiter angeboten und vertrieben würden. Im Anschluss hieran hat die Antragsgegnerin die angegriffenen Ausführungsformen von ihrer Website <https://de.oclean.com> entfernt.

Beim Besuch der IFA 2024 am 6. September 2024 stellte die Antragstellerin fest, dass die Antragsgegnerin die angegriffenen Ausführungsformen auf ihrem Messestand Halle 27 Stand P02 ausstellt und anbietet.

Mit Schriftsatz vom 8. September 2024 beantragte die Antragstellerin bei der Lokalkammer München den Erlass einer einstweiligen Maßnahme. Der Antrag wurde am 9. September 2024 zurückgenommen und am gleichen Tag bei der Lokalkammer Hamburg eingereicht.

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin beantragt:

- I. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedsstaaten des EPGÜ es zu unterlassen

Ein orales Reinigungssystem, das dem Benutzer Rückmeldung gibt, das orale Reinigungssystem umfasst:

Eine elektrische Zahnbürste (10);

Einen oder mehreren Sensoren (26) an oder in der Zahnbürste;
Einen Prozessor (30) in der Zahnbürste, der konfiguriert ist für die Verarbeitung von Sensor-Informationen, die von einem oder mehreren Sensoren während einer ersten Putzsitzung eines Benutzers erhalten wurden;
und
ein Rückmeldesystem (40) an oder innerhalb der Zahnbürste, das auf den Prozessor reagiert und so konfiguriert ist, dass Putzinformationen an den Benutzer übermittelt werden, und zwar zu einem Zeitpunkt nach der ersten Putzsitzung, jedoch vor einer zweiten Putzsitzung des Benutzers;

dadurch gekennzeichnet, dass

das Rückmeldesystem (40) einen Sensor (58) enthält, der so konfiguriert ist, dass er erkennt, ob der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat, um das Rückmeldesystem (40) zur Übermittlung der Putzinformationen an den Benutzer zu aktivieren, wenn der Sensor (58) erkannt hat, dass der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat.

– EP 3 197 316 Anspruch 1, unmittelbare Verletzung –

im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der Vertragsmitgliedstaaten des EPGÜ anzubieten oder in Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

- II. Für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer I. hat die Antragsgegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 250.000 EUR an das Gericht zu zahlen.
- III. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, sämtliche auf der Messe IFA 2024, Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen unter Ziffer I. genannten Erzeugnisse an einen von der Antragstellerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die solange andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.
- IV. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
- V. Es wird gemäß R. 13.1 (q) VerfO beantragt, der Antragstellerin zu gestatten von englischsprachigen Anlagen keine Übersetzungen vorzulegen.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Der zulässige Antrag auf einstweilige Maßnahmen ist begründet.

I.
Dass die angegriffene Ausführungsform das Verfügungspatent unmittelbar wortsinngemäß verletzt, hat die Antragsgegnerin zu keinem Zeitpunkt in Abrede gestellt. Sie hat vielmehr vor dem Hintergrund der Ausführungen in der Abmahnung vom 22. August 2024 sowie des dieser beigefügten Entwurfs eines Antrags auf Erlass

einstweiliger Maßnahmen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben (Anlage ES 06). Auch auf das Schreiben der Antragstellerin vom 3. September 2024 (Anlage ES 08), mit welchem darauf verwiesen wurde, dass auch die angegriffene Ausführungsform 2 der Unterlassungserklärung unterfalle und auch insoweit zur Unterlassung des Anbietens und Inverkehrbringens aufgefordert wurde, hat die Antragsgegnerin eine Verletzung des Verfügungspatentes nicht in Abrede gestellt, sondern bestätigt, dass auch die weiter geltend gemachten Produkte, insbesondere die angegriffene Ausführungsform 2, nicht weiter angeboten und vertrieben würde. Hiervon ausgehend sowie nach einer summarischen Prüfung auf Grundlage des Antrags vermag das Gericht eine Verletzung festzustellen.

II.

Die Angelegenheit ist aufgrund der bereits laufenden weltweit größten Verbraucherelektronikmesse IFA 2024 auch dringlich (R. 209.2 lit. b) VerfO). Für ein unangemessenes Zuwarten der Antragstellerin sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, R. 211. 4 VerfO. Die Antragstellerin hat erst seit dem 6. September 2024 Kenntnis von der Ausstellung der angegriffenen Ausführungsformen auf der IFA 2024.

III.

Davon ausgehend hält das Gericht unter Ausübung seines Ermessens (R. 209.1, 211.3 VerfO) den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung wie aus dem Tenor ersichtlich für angemessen und gerechtfertigt (Art. 62 Abs. 1, 25 EPGÜ). Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass ihr durch eine Verzögerung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde (R. 212.1 VerfO). Bei der „IFA 2024“ handelt es sich um eine wichtige Leitmesse, die eine erhebliche Relevanz für die gesamte Branche besitzt. Sie ermöglicht es der Antragsgegnerin, mit potentiellen Abnehmern in Kontakt zu treten und so eine eigene Marktpräsenz aufzubauen. Dass die Ausstellung der angegriffenen Ausführungsform auf dieser Messe zu einem kaum rückgängig zu machenden Verlust von Verkäufen bzw. Marktanteilen der Antragstellerin führen kann, liegt auf der Hand. Es handelt sich bei den Produkten beider Parteien um substituierbare, direkte Konkurrenzprodukte.

Die Beschlagnahmeanordnung beruht auf Art. 62 Abs. 3 EPGÜ i.V.m. R. 211.1 (b) VerfO. Eine solche erscheint unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien angemessen und geboten. Ein Interesse der Antragsgegnerin, Exemplare der angegriffenen Ausführungsformen, welche auf der IFA 2024 ausgestellt sind, in ihrem Besitz zu behalten, ist nicht ersichtlich.

Soweit die Lokalkammer Hamburg darüber hinaus für den Fall der Zuwiderhandlung Zwangsgelder angedroht hat, findet diese Androhung ihre Grundlage in R. 354.3 VerfO. Mit der Anzahl der Erzeugnisse bzw. der Anzahl der Tage steht jeweils eine Größe für die Berechnung der Zwangsgelder bereits fest. Die Festsetzung einer Höchstgrenze pro Erzeugnis bzw. Tag gibt der Lokalkammer jedoch die notwendige Flexibilität, um im Fall einer Zuwiderhandlung auch das Verhalten des Verletzers zu berücksichtigen und auf dieser Grundlage gemäß R. 354.4 VerfO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu können.

Demgegenüber kann die Antragstellerin von der Antragsgegnerin keine vorläufige Kostenerstattung verlangen, R. 211.1 (c) VerfO. Eine Kostengrundentscheidung sieht die Verfahrensordnung lediglich im Hauptsacheverfahren (vgl. R. 118.5 VerfO), nicht aber im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen vor. Die Kosten des Eilverfahrens sind grundsätzlich im Hauptsacheverfahren geltend zu machen. Eine im Eilverfahren

mögliche Anordnung einer vorläufigen Kostenerstattung (R. 211.1 (d) VerfO) setzt einen entsprechenden bezifferten Antrag voraus, an dem es hier fehlt.

IV.

Der Rechtsbestand des Verfügungspatents ist in dem für den Erlass einer einstweiligen Anordnung erforderlichen Umfang gesichert. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfügungspatents wurde im Juli 2023 veröffentlicht, ohne dass gegen das Verfügungspatent bisher Einspruch eingelegt wurde. Der Gegenstand des Verfügungspatents wurde auch in Japan, USA und China zum Patent angemeldet und in allen diesen Ländern wurde das jeweilige Patent, trotz eigenständiger Recherche der jeweiligen Patentämter, mit im Wesentlichen identischen Schutzzumfang erteilt. Auch hat die Antragsgegnerin vorgerichtlich keinen – aus ihrer Sicht – relevanten Stand der Technik zu präsentieren vermocht.

V.

Das Gericht hat die einstweiligen Maßnahmen ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin erlassen. Wie bereits unter Ziffer III. ausgeführt, hat die Antragstellerin glaubhaft gemacht, dass ihr durch eine Verzögerung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde (R. 212.1 VerfO).

Der Anordnung einer Sicherheitsleistung bedarf es vorliegend nicht. Gemäß R. 211.5 S. 1 VerfO kann das Gericht für die im Falle der Aufhebung der Anordnung einstweiliger Maßnahmen durch das Gericht eventuell von ihm zu leistende angemessene Entschädigung des Antragsgegners für den Schaden, den dieser wahrscheinlich erleiden wird, die Erbringung einer angemessenen Sicherheit verlangen. Gebietet der konkrete Fall – wie hier – nicht ausnahmsweise etwas anderes, ist von dieser Möglichkeit im Regelfall Gebrauch zu machen. Die Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen beruht auf einer nur vorläufigen Bewertung der Sach- und Rechtslage, der eine Unsicherheit immanent ist. Zudem stellt die einstweilige Maßnahme einen erheblichen Eingriff in die Rechte des Patentverletzers dar, der in der Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit massiv beschränkt wird. Dieser Unsicherheit und der Eingriffsintensität trägt nur die Anordnung einer Sicherheitsleistung Rechnung (Tilmann/Plassmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Regel 211 Rz. 32). Vorliegend hat die Antragsgegnerin eine Unterlassungserklärung abgegeben, mit welcher sie sich verpflichtet hat, die angegriffenen Ausführungsformen nicht mehr anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen. Die Untersagung entsprechender Handlungen mit der vorliegenden Anordnung kann folglich keine etwaigen Schäden begründen.

VI.

Soweit die Antragstellerin den Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen zunächst an der Lokalkammer München eingereicht hat, was der Lokalkammer Hamburg in der Antragschrift nicht mitgeteilt wurde (R. 13 (h) VerfO), geht die Lokalkammer Hamburg von einem Versehen aus, da sowohl die Unterlassungserklärung in Ziffer 3 (Anlage ES 06) Hamburg als Gerichtsstand nennt, als auch der der Abmahnung vom 22. August 2024 beigefügte Entwurf eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen die Lokalkammer Hamburg (Anlage ES 05) adressiert.

ANORDNUNG

- I. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedsstaaten des EPGÜ es zu unterlassen

ein orales Reinigungssystem, das dem Benutzer Rückmeldung gibt, das orale Reinigungssystem umfasst:

Eine elektrische Zahnbürste (10);
einen oder mehreren Sensoren (26) an oder in der Zahnbürste;
einen Prozessor (30) in der Zahnbürste, der konfiguriert ist für die Verarbeitung von Sensor-Informationen, die von einem oder mehreren Sensoren während einer ersten Putzsitzung eines Benutzers erhalten wurden;
und
ein Rückmeldesystem (40) an oder innerhalb der Zahnbürste, das auf den Prozessor reagiert und so konfiguriert ist, dass Putzinformationen an den Benutzer übermittelt werden, und zwar zu einem Zeitpunkt nach der ersten Putzsitzung, jedoch vor einer zweiten Putzsitzung des Benutzers;

dadurch gekennzeichnet, dass

das Rückmeldesystem (40) einen Sensor (58) enthält, der so konfiguriert ist, dass er erkennt, ob der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat, um das Rückmeldesystem (40) zur Übermittlung der Putzinformationen an den Benutzer zu aktivieren, wenn der Sensor (58) erkannt hat, dass der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat.

– EP 3 197 316 Anspruch 1, unmittelbare Verletzung –

im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der Vertragsmitgliedstaaten des EPGÜ anzubieten oder in Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

- II. Für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer I. hat die Antragsgegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 250.000,- EUR an das Gericht zu zahlen.
- III. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, sämtliche auf der Messe IFA 2024, Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen unter Ziffer I. genannten Erzeugnisse an einen von der Antragstellerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die solange andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.
- IV. Diese Anordnung ist vorläufig vollstreckbar.
- V. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
- VI. Der Antragstellerin wird gestattet, von englischsprachigen Anlagen keine Übersetzungen vorzulegen.

HINWEIS ZUR ZUSTELLUNG:

Die vorliegende Anordnung soll persönlich auf der Messe „IFA 2024“ in Berlin von den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin zusammen mit einer Kopie des Antrages

auf Erlass der vorliegenden Anordnung einschließlich der Beweismittel und anderer Unterlagen, auf die sich die Anordnung stützt, zugestellt werden (R. 212.2, 276.1 VerFO).

HINWEIS AUF DAS RECHT ZUR ÜBERPRÜFUNG:

Die Antragsgegnerin kann innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug der Maßnahme eine Überprüfung der vorliegenden Anordnung beantragen (Art. 62(5), 60 (6) EPGÜ, R. 212.3, 197.3 VerFO).

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG:

Die Antragsgegnerin kann gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Berufung einlegen (Art. 73 (2) (a), 62 EPGÜ, R. 220.1 (c), 224.2 (b) VerFO).

HINWEIS, DASS DAS HAUPTSACHEVERFAHREN INNERHALB EINER FRIST EINGELEITET WERDEN MUSS

Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, ab dem Zeitpunkt der Zustellung an den Antragsgegner eingeleitet, kann das Gericht auf Antrag des Antragsgegners anordnen, dass die vorliegende Anordnung aufgehoben wird oder anderweitig außer Kraft tritt (Art. 62 (5), 60 (8) EPGÜ, R. 213.1 VerFO).

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG (ART. 82 EPGÜ, ART. ART. 37(2) EPGÜ, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VERFO):

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung oder der vollstreckbaren Anordnung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG:

Anordnung Nr. ORD_50890/2024

UPC Nummer: UPC_CFI_516/2024

Art des Vorgangs: Liegt nicht vor

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 50855/2024

Art des Antrags: Antrag auf einstweilige Maßnahmen (Regel 206 VO)

Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin Sabine Klepsch

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Stefan Schilling

Rechtlich qualifizierter Richter András Kupecz

Für den Hilfskanzler