



**Anordnung**  
**des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts**  
**erlassen am 3. Februar 2025**

ANTRAGSTELLERIN

**Nanoval GmbH & Co. KG**, Kienhorststraße 61-65, 13403 Berlin, Deutschland

vertreten durch: Phillip Rektorschek

ANTRAGSGEGNERIN

**ALD Vacuum Technologies GmbH**, Otto-von-Guericke-Platz 1, 63457 Hanau, Deutschland

STREITPATENT

EP 3 083 107

ENTSCHEIDENDE RICHTER

Diese Anordnung wurde von dem Vorsitzendem Richter Dr. Matthias Zigann und den rechtliche qualifizierten Richtern Tobias Pichlmaier (Berichterstatter) und Walter Schober erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS

Beweissicherung und Inspektion (Art. 60 EPGÜ, Regeln 192 ff. EPGVerfO).

## **SACHVERHALT**

Die Antragstellerin begehrt Beweissicherungsmaßnahmen und eine Inspektion nach Regeln 192 ff. EPGVerfO.

Die Antragstellerin trägt vor, dass sich aus dem nachfolgend geschilderten Sachverhalt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verletzungshandlung durch die Antragsgegnerin ergibt und deshalb entsprechende Beweise gesichert werden müssen. Die Antragstellerin weist auf die aus ihrer Sicht bestehende Gefahr hin, dass Beweise nicht mehr auffindbar sein könnten, wenn die Antragsgegnerin zuvor von den Maßnahmen Kenntnis erlangen sollte; sie beantragt daher, die Antragsgegnerin über den Antrag nicht vorab zu informieren.

Die Antragstellerin hat Folgendes vorgetragen:

Die Parteien sind Wettbewerber im Markt um Anlagen zur Metallverdüsung und entsprechend hergestellten Pulvern.

Die Antragstellerin stellt Anlagen zur Metallverdüsung her und bietet auf eigenen Anlagen im Kundenauftrag hergestellte feine, sphärische Pulver mit reproduzierbaren Eigenschaften an.

Die Antragstellerin ist Inhaberin des am 19.12.2014 angemeldeten Streitpatentes, dessen Erteilung am 04.12.2019 bekanntgemacht wurde. Das Patent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum tiegelfreien Schmelzen eines Materials und zum Zerstäuben des geschmolzenen Materials zum Herstellen von Pulver, insbesondere zum Herstellen von Metall- oder Keramikpulver.

Vor dem Prioritätstag des Streitpatents waren das NANOVAL-Verfahren und das EIGA-Verfahren zur Verdüsung von Metallen zu Metallpulver bekannt. Dabei steht „EIGA“ für „Electrode Induction Melting Inert Gas Atomization“. EIGA-Anlagen werden von der Antragsgegnerin seit langem hergestellt, angeboten und ausgeliefert.

Ausgehend vom vor dem Prioritätstag des Patents bekannten Stand der Technik liegt der im Patent vorgeschlagenen Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu schaffen, mit denen eine möglichst große Vielzahl von Materialien pulverisiert werden kann. Die Korngröße und die Korngrößenverteilungsbreite des hergestellten Pulvers sollen dabei möglichst gut einstellbar sein. Die patentgemäße Lösung vereinigt die Vorteile des induktiven und damit tiegelfreien Schmelzens des zu zerstäubenden Materials

mit dem Zerstäuben der Schmelze mittels Lavaldüse. Gegenüber dem Stand der Technik besteht die patentgemäße Neuerung darin, die zum Schmelzen des Materials verwendete Induktionsspule relativ zur Zerstäubungsdüse derart anzuordnen, dass sie das Material nicht nur schmilzt, sondern auch die Temperatur der Schmelze vor dem Eintreten der Schmelze in die Düse auf einer für den Zerstäubungsprozess notwendigen Mindesttemperatur halten kann.

Die Antragstellerin und zwei Konzernunternehmen der Antragsgegnerin, die GfK Fremat GmbH und die GfE Metalle und Materialien GmbH (nachfolgend zusammen „GfE“) arbeiteten früher zusammen. Die GfE hatte in 2014 die Antragstellerin beauftragt, eine Anlage zur Metallverdüsung mit spezifischen Eigenschaften bei ihr zu planen und später auch umzusetzen. Der Vertrag wurde insoweit aber nicht abschließend umgesetzt, d.h. die GfE erwarb letztlich keine Anlage der Antragstellerin.

Im September 2020 erhob die Antragsgegnerin Einspruch gegen das Streitpatent beim EPA. Mit Entscheidung vom 12. September 2024, mit Begründung zugestellt am 9. Oktober 2024, hat die Beschwerdekammer des EPA das Patent in der nachfolgend dargestellten Fassung von Anspruch 1 aufrechterhalten.

Vorrichtung zum tiegelfreien Schmelzen eines Materials und zum Zerstäuben des geschmolzenen Materials zum Herstellen von Pulver, umfassend:

eine Zerstäubungsdüse, die als Lavaldüse ausgebildet ist und eine Düsenachse definiert;

eine Induktionsspule mit Windungen, die in Richtung auf die Zerstäubungsdüse wenigstens abschnittsweise enger werden;

und einen wenigstens teilweise in die Induktionsspule eingeführten Materialstab;

wobei die Induktionsspule eingerichtet ist, das Material des Materialstabes zum Erzeugen eines Schmelzestromes zu schmelzen;

und wobei die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse derart angeordnet sind, dass der Schmelzestrom zum Zerstäuben des Schmelzestromes mittels eines Zerstäubungsgases, das in die Zerstäubungsdüse einleitbar ist, durch eine erste Öffnung der Zerstäubungsdüse in die Zerstäubungsdüse einführbar ist oder eingeführt wird;

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zerstäubungsdüse derart ausgebildet ist, dass das Zerstäubungsgas nur durch die genannte erste Öffnung der Zerstäubungsdüse in die Zerstäubungsdüse einleitbar ist oder eingeleitet wird;

wobei die Zerstäubungsdüse eingerichtet ist, das Zerstäubungsgas in einer Richtung parallel zum Schmelzestrom laminar wenigstens bis auf die Schallgeschwindigkeit des Zerstäubungsgases zu beschleunigen;

wobei die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse als separate Bauteile ausgebildet sind und die Induktionsspule entlang der Düsenachse von der Zerstäubungsdüse beabstandet ist;

wobei die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse derart angeordnet sind, dass  $a_{\min} < 4 \cdot d_{\min}$ , wobei  $a_{\min}$  der kleinste Abstand zwischen der Induktionsspule und einer Ebene ist, die durch die senkrecht zur Düsenachse der Zerstäubungsdüse bestimmte minimale Querschnittsfläche der Zerstäubungsdüse gegeben ist, und wobei  $d_{\min}$  ein kleinster Innendurchmesser der Zerstäubungsdüse in der genannten Ebene ist;

und wobei der Materialstab, die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse derart angeordnet sind, dass entlang der Düsenachse wenigstens eine Windung der Induktionsspule zwischen der Zerstäubungsdüse und einem der Zerstäubungsdüse zugewandten Ende des Materialstabs angeordnet ist, so dass der Schmelzestrom vor dem Eintreten des Schmelzestromes in die Zerstäubungsdüse durch die Induktionsspule induktiv heizbar ist oder geheizt wird.

Die Antragstellerin ist alleinige Inhaberin des Patents. Der am 10. September 2024 (App\_51260/2024) für das Patent erklärte Opt-out wurde am 23. Januar 2025 (App\_3868/2025) zurückgenommen. Das Patent war bislang nicht Gegenstand nationaler Verfahren.

Im Rahmen einer Messe im November 2024, bei der die Geschäftsführungen beider Parteien anwesend waren, kam ein Vertreter der Antragsgegnerin auf die Antragstellerin zu und bat eine Kreuzlizenz an, um u.a. das Patent zu lizenzieren und nutzen zu können. Der Geschäftsführer der Antragstellerin hat dieses Angebot abgelehnt, weil er den konkreten Anlass des Angebots der Antragsgegnerin zum damaligen Zeitpunkt nicht einordnen konnte (E-Mail-Kommunikation vorgelegt als Anlage TW 6).

Die Antragstellerin hatte zuvor festgestellt, dass die Antragsgegnerin eine neue Version ihrer bisherigen EIGA-Anlage („EIGA-Standard“) zu bewerben begann, nämlich die sogenannte „EIGA Premium“. Der Prospekt dazu (Anlage TW 4) enthält Informationen über eine Anlage und deren Eigenschaften, zeigt allerdings keine Details.

Die hier streitgegenständlichen Anlagen sind relativ groß und werden in der Regel nur im Kundenauftrag hergestellt, d.h. nicht vorrätig gehalten. Sie sind zudem auch nicht für jedermann zu erwerben und/oder einzusehen.

Die Antragstellerin ist in Person ihres Geschäftsführers erstmalig am 7. Januar 2025 darauf aufmerksam geworden, dass diese Anlagen tatsächlich auch hergestellt und vertrieben werden. So ist der Geschäftsführer der Antragstellerin auf eine Pressemitteilung (Anlage TW 7) des Unternehmens Amaero International Ltd. („Amaero“) aufmerksam gemacht worden, aus der hervorgeht, dass ein US-amerikanisches Unternehmen insgesamt drei Anlagen geordert hat, von denen eine erste im Juni 2024 ausgeliefert worden sein soll, eine zweite im Juni 2025 ausgeliefert werden soll und eine dritte im Juni 2026.

Nach dem Verständnis der Antragstellerin können die in der Produktbroschüre gemäß Anlage TW 4 beschriebenen Parameter des Metallpulvers nur dann erreicht werden, wenn die Antragsgegnerin die Anlage „EIGA Premium“ derart konstruiert hat, dass sie die Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents umsetzt. In der Produktbroschüre der „EIGA Premium“ ist von einem „Entirely upgraded EIGA system with new nozzle“ die Rede. Aus Sicht der Antragstellerin wird in der Verletzungsform offenbar eine „neue Düse“ verwendet, die die Partikelgröße und -parameter entscheidend beeinflusst.

Die Antragsstellerin hat folgende **A n t r ä g e** gestellt:

- I. Es wird angeordnet, Betriebsanleitungen und Anlagendokumentationen zum Produkt „EIGA Premium“, insbesondere technische Unterlagen, Betriebshandbücher, Konstruktionszeichnungen sowie werbliche und kommerzielle Unterlagen, gleich welchen Formats und unabhängig davon, ob die entsprechenden Produkte „EIGA Premium“ bereits hergestellt und/oder noch geplant und/oder bereits ausgeliefert sind, in den Räumlichkeiten und Örtlichkeiten der Antragsgegnerin, Otto-von-Guericke Platz 1, 63457 Hanau, Deutschland, zu sichern durch
  - 1.) die Beschlagnahme oder die Anfertigung von Fotokopien und/oder elektronischen Kopien der sich auf das vorstehend benannte Produkt „EIGA Premium“ beziehenden, vorbezeichneten Unterlagen,
  - 2.) die Aufbewahrung in Form von Ausdrucken, Kopien oder Fotokopien und/oder elektronischen Kopien,

- 3.) die Übergabe von digitalen Medien und Daten, die sich auf das vorgenannte Produkt beziehen,
- 4.) und die Übergabe von Passwörtern und weiteren Zugangsmitteln, die für den Zugang zu diesen Dokumenten und Dateien erforderlich sind,
- 5.) sowie die Inspektion der vorstehend benannten Räumlichkeiten und örtlichen Gegebenheiten sowie etwaigen Vorrichtungen der Antragsgegnerin (Otto-von-Guericke Platz 1, 63457 Hanau, Deutschland) mit Bezug zum vorgenannten Produkt, einschließlich etwaiger Pilot- oder Ausstellungsanlagen und/oder Teilen davon, und die Erstellung von Fotografien davon,

um festzustellen, ob die Produkte des Typs „EIGA Premium“ eingerichtet und/oder geeignet sind, den Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 3 083 107 umzusetzen,

und dem Gericht einen schriftlichen Bericht über die Maßnahmen zur Beweissicherung und die Ergebnisse der Inspektion/Besichtigung im Hinblick auf die mutmaßliche Verletzung von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 3 083 107 zu erstellen.

- II. Der schriftliche Bericht und alle anderen Ergebnisse der Beweissicherungsmaßnahmen oder der Inspektion von Räumlichkeiten und örtlichen Gegebenheiten nach Ziff. I dürfen nur im Hauptsacheverfahren verwendet werden.
- III. Die Durchführung dieser Anordnung erfolgt durch eine sachverständige Person, deren Auswahl in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, wobei neben dieser mit der erforderlichen Sachkunde zur Identifizierung und Bewertung des Sachverhalts geeigneten Person auch ein örtlich zuständiger Gerichtsvollzieher hinzugezogen werden soll, insbesondere um die Anforderungen des geltenden Rechts und die ordnungsgemäße Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen durchzuführen und sicherzustellen.
- IV. Während der Vollziehung dieser Anordnung ist im Hinblick auf die Beweissicherung und die Inspektion der Räumlichkeiten und örtlichen Gegebenheiten der Antragsgegnerin, neben den vorstehend gemäß Ziff. III benannten Personen, die Anwesenheit folgender Personen als Vertreter der Antragstellerin gestattet:

- Herr Rechtsanwalt Dr. Jan Phillip Rektorschek, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Isartorplatz 8, 80331 München, Deutschland,
- Herr Patentanwalt Dr. Hannes Bock, Pfenning Meinig & Partner mbB, Joachimsthaler Straße 10 – 12, 10719, Berlin Deutschland,

die gegebenenfalls verpflichtet werden können, Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausführung dieser Anordnung bekannt werden und die den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin über die konkrete streitgegenständliche Patentverletzung hinaus betreffen, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern geheim zu halten.

V. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, den mit der Ausführung dieser Anordnung beauftragten Personen zu gestatten,

- 1.) die vorstehend in Ziff. I benannten Räumlichkeiten und Örtlichkeiten der Antragsgegnerin zu betreten, um Beweise zu sichern und die Räumlichkeiten und Örtlichkeiten zu inspizieren, wie in der vorstehend beschriebenen Anordnung festgelegt,
- 2.) zu Dokumentationszwecken zu fotografieren oder zu filmen, soweit dies für die angeordnete Beweissicherung oder die angeordnete Inspektion von Bedeutung ist, sowie ein Diktiergerät zur Anfertigung von Aufzeichnungen zu verwenden,
- 3.) den mit der Durchführung dieses Auftrages beauftragten Personen diejenigen Dokumente in Kopie zu übergeben, die sich auf die angeordnete Beweissicherung bzw. die angeordnete Inspektion beziehen, insbesondere
  - Betriebsanleitungen des Produkts „EIGA Premium“;
  - Anlagendokumentationen der bereits hergestellten, geplanten und/oder ausgelieferten Anlagen „EIGA Premium“;
  - technische Unterlagen, Betriebshandbücher, Konstruktionszeichnungen sowie werbliche und kommerzielle Unterlagen, gleich welchen Formats und unabhängig davon,

ob die entsprechenden Produkte „EIGA Premium“ bereits hergestellt und/oder noch geplant und/oder bereits ausgeliefert sind.

- VI. Bei Nichteinhaltung bzw. Nichtbefolgung dieser Anordnung ist die Antragsgegnerin verpflichtet, an das Gericht ein Zwangsgeld in Höhe von 2.500 EUR pro Tag für jeden Tag, an dem die Antragsgegnerin dieser Anordnung nicht nachkommt, zu zahlen.
- VII. Diese Anordnung ist sofort und ohne weitere Bedingungen vollstreckbar.
- VIII. Die vorstehend beschriebenen Maßnahmen sollen ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin erfolgen,  
  
hilfsweise mit vorheriger schriftlicher Anhörung unter Setzung einer angemessen kurzen Frist.
- IX. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

## **BEGRÜNDUNG**

Auf das Ersuchen der Antragsstellerin ist die beantragte Beweissicherung und Inspektion anzuordnen.

### **I. Begründete Behauptung einer Patentverletzung**

Nach dem Beweissicherungs- und Inspektionsantrag der Antragstellerin ist davon auszugehen, dass das Streitpatent von der Antragsgegnerin verletzt wird oder zumindest verletzt zu werden droht.

#### **1. Gegenstand des Streitpatents**

Das Patent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum tiegelfreien Schmelzen eines Materials und zum Zerstäuben des geschmolzenen Materials zum Herstellen von Pulver, insbesondere zum Herstellen von Metall- oder Keramikpulver.

Ausgehend vom vor dem Prioritätstag des Patents bekannten Stand der Technik liegt der im Patent vorgeschlagenen Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu schaffen, mit denen eine möglichst große Vielzahl von Materialien pulverisiert werden kann. Die Korngröße und die Korngrößenverteilungsbreite des hergestellten Pulvers sollen dabei möglichst gut einstellbar sein. Gegenüber dem Stand der Technik besteht die patentgemäße Neuerung darin, die zum Schmelzen des Materials verwendete Induktionsspule relativ zur Zerstäubungsdüse derart anzuordnen, dass sie das Material nicht nur schmilzt, sondern die Temperatur der Schmelze vor dem Eintreten der Schmelze in die Düse auf einer für den Zerstäubungsprozess notwendigen Mindesttemperatur halten kann.

Anspruch 1 des Streitpatents kann wie folgt gegliedert werden:

- 1.1 Vorrichtung zum tiegelfreien Schmelzen eines Materials und zum Zerstäuben des geschmolzenen Materials zum Herstellen von Pulver, umfassend:
- 1.2 eine Zerstäubungsdüse, die als Lavaldüse ausgebildet ist und eine Düsenachse definiert;
- 1.3 eine Induktionsspule mit Windungen, die in Richtung auf die Zerstäubungsdüse wenigstens abschnittsweise enger werden;

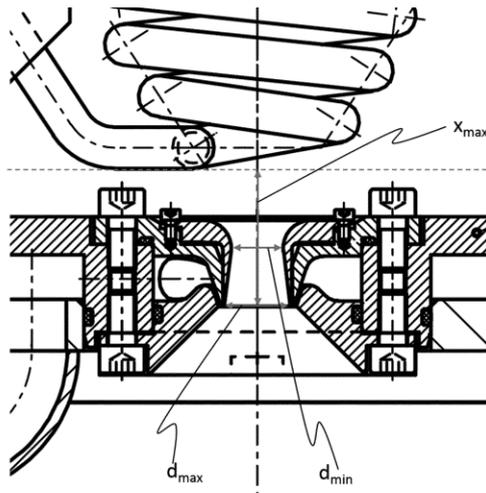
- 1.4 und einen wenigstens teilweise in die Induktionsspule eingeführten Materialstab;
- 1.5 wobei die Induktionsspule eingerichtet ist, das Material des Materialstabes zum Erzeugen eines Schmelzestromes zu schmelzen;
- 1.6 und wobei die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse derart angeordnet sind, dass der Schmelzestrom zum Zerstäuben des Schmelzestromes mittels eines Zerstäubungsgases, das in die Zerstäubungsdüse einleitbar ist, durch eine erste Öffnung der Zerstäubungsdüse in die Zerstäubungsdüse einführbar ist oder eingeführt wird;
- 1.7 dadurch gekennzeichnet, dass die Zerstäubungsdüse derart ausgebildet ist, dass das Zerstäubungsgas nur durch die genannte erste Öffnung der Zerstäubungsdüse in die Zerstäubungsdüse einleitbar ist oder eingeleitet wird;
- 1.8 wobei die Zerstäubungsdüse eingerichtet ist, das Zerstäubungsgas in einer Richtung parallel zum Schmelzestrom laminar wenigstens bis auf die Schallgeschwindigkeit des Zerstäubungsgases zu beschleunigen;
- 1.9 wobei die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse als separate Bauteile ausgebildet sind und die Induktionsspule entlang der Düsenachse von der Zerstäubungsdüse beabstandet ist;
- 1.10 wobei die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse derart angeordnet sind, dass  $a_{\min} < 4 \cdot d_{\min}$ , wobei  $a_{\min}$  der kleinste Abstand zwischen der Induktionsspule und einer Ebene ist, die durch die senkrecht zur Düsenachse der Zerstäubungsdüse bestimmte minimale Querschnittsfläche der Zerstäubungsdüse gegeben ist, und wobei  $d_{\min}$  ein kleinster Innendurchmesser der Zerstäubungsdüse in der genannten Ebene ist;
- 1.11 und wobei der Materialstab, die Induktionsspule und die Zerstäubungsdüse derart angeordnet sind, dass entlang der Düsenachse wenigstens eine Windung der Induktionsspule zwischen der Zerstäubungsdüse und einem der Zerstäubungsdüse zugewandten Ende des Materialstabs angeordnet ist, so dass der Schmelzestrom vor dem Eintreten des Schmelzestromes in die Zerstäubungsdüse durch die Induktionsspule induktiv heizbar ist oder geheizt wird.

## 2. Mögliche Verletzung des Streitpatents

Der Antrag der Antragstellerin betrifft die von der Antragsgegnerin beworbene Anlage „EIGA Premium“. Dabei soll es sich ausgehend von der Produktbroschüre der Antragsgegnerin um eine überarbeitete Version der bereits bekannten Anlage „EIGA

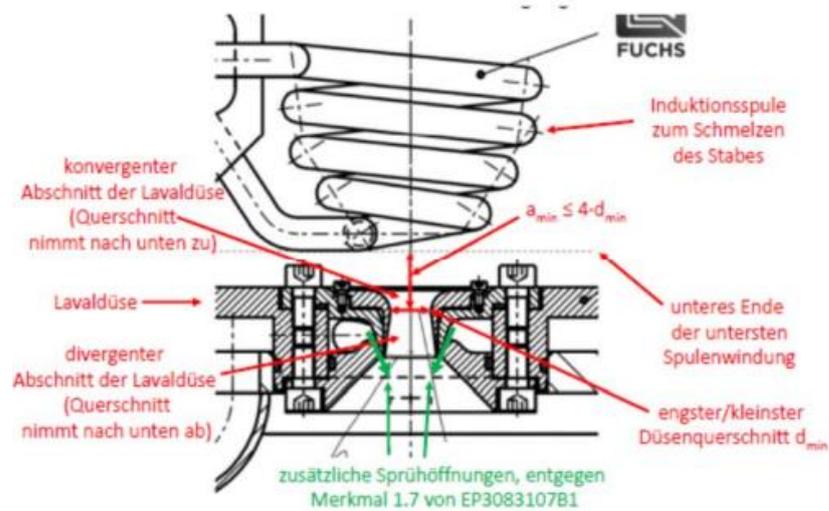
Standard“ handeln, welche gegenüber der Standard-Version insbesondere mit einer neuen Düse versehen wurde („entirely upgraded EIGA system with new nozzle“).

Die Anlage „EIGA Standard“ dient der Verdüsung von Metallen zu Metallpulver. Im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt hat die Antragsgegnerin die nachfolgend ausschnittsweise abgebildete technische Zeichnung zu dieser von ihr vertriebenen Anlage vorgelegt:



Die Antragsgegnerin hat mit ihren Schutzschriften vom 18.10.2023 und vom 17.10.2024 lediglich vorgetragen, die *angegriffene Ausführungsform* weise keine patentgemäße Lavaldüse (Merkmal 1.2) auf und verwirkliche daher die unabhängigen Ansprüche des Streitpatents nicht. Offen gelassen hat die Antragsgegnerin dabei, ob es sich bei der von ihr in den Schutzschriften vom 18.10.2023 und vom 17.10.2024 als „angegriffene Ausführungsform“ bezeichneten Anlage um die „EIGA Standard“ oder die „EIGA Premium“ handelt. Den aus ihrer Sicht bestehenden mangelnden Rechtsbestand des Streitpatentes hat die Antragsgegnerin unter anderem damit begründet, dass eine Kombination der „EIGA“-Technologie mit einer Lavaldüse durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen sei.

Die Antragstellerin ist hingegen der Ansicht, dass bereits die EIGA-Standard-Anlagen der Antragsgegnerin eine Lavaldüse aufweisen. Lediglich Merkmal 1.7 des Streitpatents werde mit der EIGA-Standard nicht verwirklicht. Sie hat dazu folgende – von ihr beschriftete – Zeichnung vorgelegt:



Die Antragsgegnerin hat in den von ihr vorgelegten Schutzschriften (jeweils S. 7 f.) vorgetragen, bei einer Lavaldüse verenge sich der Querschnitt in Strömungsrichtung zunächst (konvergenter Abschnitt), um sich anschließend zu weiten (divergenter Abschnitt). Nach diesem Vortrag und der technischen Zeichnung der Antragsgegnerin zur Anlage „EIGA Standard“ geht die Lokalkammer München (Spruchgruppe 1) davon aus, dass bereits die Anlage „EIGA-Standard“ eine Lavaldüse aufweist.

Die Frage, ob hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Lavaldüse auch in der angegriffenen Ausführungsform „EIGA Premium“ enthalten ist und diese dort gemäß Merkmal 1.7 des Streitpatentes derart ausgebildet ist, dass das Zerstäubungsgas *nur* durch die genannte erste Öffnung der Zerstäubungsdüse in die Zerstäubungsdüse einleitbar ist oder eingeleitet wird, bejaht die Lokalkammer. Die von der Antragsgegnerin im Einspruchsverfahren vorgelegte technische Zeichnung zeigt eine EIGA-Standard-Anlage, bei der eine Gaseinleitung entgegen Merkmal 1.7 durch mehrere seitlich angeordnete Düsen erfolgt (siehe hierzu auch die Prinzipskizze auf S. 18 des Schriftsatzes der Antragsgegnerin im Einspruchsverfahren vom 02.12.2021). Die Antragsgegnerin hat im Einspruchsverfahren ferner vorgetragen, dass ausgehend von der dort als D5 (EIGA) bezeichneten Entgegenhaltung die Implementierung einer Lavaldüsenanordnung unter anderem mit dem Merkmal 1.7 zur Herstellung feinkörnigeren Pulvers führt. Eben dies, die Ermöglichung der Herstellung von im Vergleich mit einer EIGA-Standard-Anlage feinkörnigerem Pulver zeigt die Bewerbung der „EIGA-Premium“-Anlagen durch die Antragsgegnerin:



TYPICAL PERFORMANCE DATA RANGES*		EIGA PREMIUM	EIGA Standard
Electrode ranges, diameter	[mm]	50 - 150	50 - 150
Electrode ranges, length	[mm]	500 - 1000	500 - 1000
Melting power	[kW]	up to 200	up to 200
Metal flow rate	[kg/min]	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2
Gas flow	[Nm <sup>3</sup> /hr]	100 - 600	800 - 1200
Specific gas consumption	[Nm <sup>3</sup> /kg]	1 - 11	11 - 25
d <sub>50</sub> value as-atomized	[µm]	20 - 90	60 - 120

\*Based on TGALEV

All dies kombiniert mit der Tatsache, dass die Antragsgegnerin das Streitpatent zunächst mit einem Einspruch angegriffen hat und – nachdem die Beschwerdekammer das Streitpatent mit der Entscheidung vom 12.09.2024 nicht widerrufen hat – bei der Antragstellerin um eine Kreuzlizenzierung nachgesucht hat, begründet den erheblichen Verdacht, dass die von der Antragsgegnerin gemäß Anlage TW 4 vorgestellte Verdüsungsanlage „EIGA Premium“ eine patentgemäße Lavaldüse aufweist, bei der das Zerstäubungsgas nur durch die genannte erste Öffnung der Zerstäubungsdüse in die Zerstäubungsdüse einleitbar ist, um feinkörnigeres Pulver herstellen zu können.

## II. Rechtsbestand des Streitpatentes

Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes hat den Einspruch der Antragsgegnerin gegen das Streitpatent zurückgewiesen. Die zuständige Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes hat die Beschwerde hiergegen mit Entscheidung vom 12. September 2024 zurückgewiesen. Damit ist das Streitpatent für die Zwecke der Beweissicherung und Inspektion als rechtsbeständig anzusehen, ohne dass es im Rahmen des Beweissicherungs- und Inspektionsantrages einer weitergehenden Prüfung des Rechtsbestandes bedarf.

## III. Sicherung rechtserheblicher Beweismittel

Die Antragstellerin hat die Sicherung (Beschlagnahme, Aufbewahrung und Übergabe) von Beweismitteln beantragt. In diesem Falle sind das gemäß Art. 60 Abs. 2 EPGÜ Betriebsanleitungen und Anlagendokumentationen zum Produkt „EIGA Premium“ (insbesondere technische Unterlagen, Betriebshandbücher, Konstruktionszeichnungen sowie werbliche und kommerzielle Unterlagen, gleich welchen Formats). Als milderes Mittel im Verhältnis zur Beschlagnahme von

Unterlagen war auch die beantragte Erstellung von Kopien der betreffenden Unterlagen zu gestatten.

Gegenstand der Beweissicherung sind ferner die betroffenen Anlagen („EIGA Premium“) selbst (Ziffer I. 5.) des Antrages). Diese sind allerdings nicht zu beschlagnahmen, sondern lediglich fotografisch zu dokumentieren.

Unerheblich ist, ob die vorgenannten Beweismittel nur das Planungsstadium des Produktes betreffen oder bereits hergestellte bzw. zur Auslieferung vorgesehene Anlagen oder Teile von Anlagen.

Die Beweissicherung soll es der Antragstellerin antragsgemäß ermöglichen, festzustellen, ob die Produkte des Typs „EIGA Premium“ eingerichtet und/oder geeignet sind, den Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 3 083 107 zu verwirklichen. Diese Feststellungen hat folglich nicht die mit der Durchführung der Anordnung beauftragte Fachperson zu treffen. Die Fachperson hat dem Gericht einen schriftlichen Bericht über die Maßnahmen zur Beweissicherung und die Ergebnisse der Inspektion/Besichtigung zu erstatten, welche im Hinblick auf die mutmaßliche Verletzung von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 3 083 107 erfolgt sind; ein Gutachten zur Frage der Patentverletzung ist nicht zu erstatten.

#### **IV. Inspektion von Räumlichkeiten**

Soweit die Antragstellerin neben der Beweissicherung die Inspektion von Räumlichkeiten der Antragsgegnerin beantragt hat, hat sie diese Räumlichkeiten bestimmt bezeichnet (Otto-von-Guericke Platz 1, 63457 Hanau, Deutschland). Die Inspektion ist neben den Maßnahmen zur Beweissicherung erforderlich, da sich die genannten Unterlagen sowie entsprechende Vorrichtungen in den Räumlichkeiten der Antragsgegnerin befinden dürften.

#### **V. Vom Gericht bestellte Person**

Die Lokalkammer benennt den Patentanwalt Nils T.F. Schmid zur Ausführung der in der nachfolgenden Anordnung genannten Maßnahmen.

Herr Nils T.F. Schmid gewährleistet als Patentanwalt die Sach- und Fachkunde zur Ausführung der genannten Maßnahmen. Herr Nils T.F. Schmid absolvierte ein Maschinenbaustudium an der technischen Hochschule Karlsruhe und am California

Institut of Technology (Caltech) mit den Schwerpunkten Werkstoffkunde und technische Mechanik. Ergänzend absolvierte er ein Masterstudium (DEA) an der École Nationale Supérieure d'Arts et Metiers (ENSAM) in Paris im Bereich der Entwicklung und Konzeptionierung neuartiger Produktgattungen. Herr Nils T.F. Schmid ist seit über 20 Jahren Patentanwalt; er fungierte bereits als patentrechtlicher Gutachter in Patentverletzungsverfahren.

Als Patentanwalt und damit als Organ der Rechtspflege gewährleistet Nils T.F. Schmid Unabhängigkeit und Unparteilichkeit.

Aus Sicht der Lokalkammer ist es sachgerecht und nach geltendem deutschen Recht auch zulässig, dass Herr Nils T.F. Schmid antragsgemäß von einem Gerichtsvollzieher unterstützt wird.

## **VI. Entscheidung ohne Anhörung der Antragsgegnerin**

Nach Art. 60 Abs. 5 EPGÜ können die Maßnahmen zur Beweissicherung und Inspektion nötigenfalls ohne Anhörung der anderen Partei angeordnet werden.

Eine vorherige Anhörung ist insbesondere dann nötig, wenn die Antragstellerin darlegt, dass die Gefahr besteht, dass im Falle einer vorherigen Anhörung Beweise vernichtet werden. Einer Nachweislichkeit im Sinne der Erbringung eines Beweises bedarf es hierfür allerdings nicht; es genügt die Darlegung von Umständen, die zur Überzeugung des Gerichts die Annahme rechtfertigen, Beweise könnten vernichtet werden.

Eine Anordnung ohne Anhörung der Gegenseite ist vorliegend aus Sicht der Lokalkammer veranlasst. Die Antragstellerin hat darlegt, dass die Gefahr besteht, dass im Falle einer vorherigen Anhörung die zu sichernden Beweismittel nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung stehen.

Das betroffene Produkt und die entsprechenden Unterlagen sind für die Antragstellerin nicht zu erlangen; ein Testkauf ist angesichts der Art und Dimension des Produkts nicht möglich. Die Antragstellerin ist daher in besondere Weise auf die Kooperation der Antragsgegnerin angewiesen, um den Sachverhalt zu ermitteln. Die Antragsgegnerin hat sich allerdings vor Antragstellung nicht kooperativ gezeigt. Die Antragsgegnerin hat bereits zwei Schutzschriften hinterlegt und damit die Möglichkeit genutzt, zum Sachverhalt vorzutragen; hinreichend konkrete Angaben zur Gestaltung

des von der Antragsgegnerin als angegriffene Ausführungsform bezeichneten Produktes finden sich darin allerdings nicht, zumal das betroffene Produkt noch nicht einmal näher spezifiziert wird („EIGA Standard“ oder „EIGA Premium“). Auch auf die Berechtigungsanfrage der Antragstellerin vom 23.01.2025 hat die Antragsgegnerin keine Angaben zu ihrem Produkt „EIGA Premium“ gemacht, obwohl die Antragstellerin gezielt nach der „new nozzle“ der „EIGA Premium“ gefragt und die im Prospekt zur „EIGA Premium“ aufgeführten Parameter angesprochen hat. Damit hat die Antragsgegnerin gezeigt, dass sie an einer Aufklärung des Sachverhaltes nicht freiwillig mitwirken möchte. Ausgehend hiervon ist die Annahme nicht fernliegend, dass nach vorheriger Kenntnis der Antragsgegnerin von der geplanten Durchführung von Beweissicherungsmaßnahmen eine vollständige Beweissicherung nicht mehr möglich ist. Der Antragstellerin entstünde hierdurch ein nicht wiedergutzumachender Schaden.

## **VII. Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Anordnung**

Die beantragten Sicherungsmaßnahmen sind erforderlich, um einen möglichen Anspruch der Antragstellerin wegen Patentverletzung aufzuklären und entsprechende Beweise zu sichern. Der Antragstellerin stehen keine gleichermaßen geeigneten Möglichkeiten zur Beweissicherung zur Verfügung; insbesondere ein Testkauf ist aufgrund der Art des in Rede stehenden Produkts nicht möglich.

Die Anordnung ist auch verhältnismäßig. Der Rechtsbestand des Streitpatentes ist als gesichert anzusehen. Ohne diese Anordnung hat die Antragstellerin keine Möglichkeit, etwaige Verletzungshandlungen der Antragsgegnerin in einem Hauptsacheverfahren gerichtsfest darlegen zu können. Die Besichtigung und Beweissicherung kann auch ohne größere Eingriffe in den laufenden Betrieb erfolgen; erhebliche Beeinträchtigungen der Betriebsabläufe bei der Antragsgegnerin sind nicht zu erwarten. Die Beschlagnahme von Produkten ist nicht Gegenstand der Anordnung.

## **IIX. Schutz vertraulicher Informationen**

Zum Schutz vertraulicher Informationen waren die Vertreter der Antragstellerin und die Fachperson zu verpflichten, Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausführung dieser Anordnung bekannt werden und die den Geschäftsbetrieb der

Antragsgegnerin betreffen, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern bis zum Erlass einer anders lautenden Anordnung des Gerichts geheim zu halten.

Zur Vorbereitung der Freigabe des schriftlichen Berichts der Fachperson an die Antragstellerin wird der schriftliche Bericht zunächst nur den anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin und der Antragsgegnerin zugänglich gemacht werden. Die Antragsgegnerin kann innerhalb von 7 Werktagen nach Zustellung des schriftlichen Berichts Schwärzungswünsche geltend machen. Die Fachperson wird angehalten, bereits bei Abfassung des schriftlichen Berichts darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen der Antragsgegnerin, die zur Frage der Patentverletzung nichts beitragen, nicht im Bericht erwähnt werden.

## **IX. Sicherheitsleistung**

Die Lokalkammer ordnet gemäß Regel 196.3 und 196.6 EPGVerfO die Leistung einer Sicherheit durch die Antragstellerin in Höhe von 30.000,00 € an. Eine Sicherheitsleistung war insbesondere deshalb anzuordnen, weil besondere Umstände im Sinne von Regel 196.6 Satz 2 EPGVerfO weder vorgetragen noch sonst ersichtlich sind. Die Sicherheitsleistung kann durch Hinterlegung oder durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft auf erstes Anfordern eines im Hoheitsgebiet der EPG-Vertragsmitgliedstaaten ansässigen und zum Geschäftsbetrieb zugelassenes Kreditinstituts erfolgen. Die Antragstellerin hat die Sicherheit bis zum 28. Februar 2025 zu leisten. Versäumt sie diese Frist, kann das Gericht Zwangsmittel anordnen (Regel 196.3 EPGVerfO).

Die Anordnung der sofortigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus Regel 196.3 EPGVerfO.

## **X. Kosten**

Über die Kostentragung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Bereits jetzt anzuordnen war allerdings die unmittelbare Entschädigung der mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahmen beauftragten Fachperson durch die Antragstellerin. Der insofern von der beauftragten Fachperson in Rechnung zu stellende Betrag kann derzeit nicht hinreichend konkret abgeschätzt werden.

## ANORDNUNG

I. Es wird angeordnet, Betriebsanleitungen und Anlagendokumentationen zum Produkt „EIGA Premium“, insbesondere technische Unterlagen, Betriebshandbücher, Konstruktionszeichnungen sowie werbliche und kommerzielle Unterlagen, gleich welchen Formats und unabhängig davon, ob die entsprechenden Produkte „EIGA Premium“ bereits hergestellt und/oder noch geplant und/oder bereits ausgeliefert sind, in den Räumlichkeiten und Örtlichkeiten der Antragsgegnerin, Otto-von-Guericke Platz 1, 63457 Hanau, Deutschland, zu sichern durch

1. die Beschlagnahme oder die Anfertigung von Fotokopien und/oder elektronischen Kopien der sich auf das vorstehend benannte Produkt „EIGA Premium“ beziehenden, vorbezeichneten Unterlagen,
2. die Aufbewahrung in Form von Ausdrucken, Kopien oder Fotokopien und/oder elektronischen Kopien,
3. die Übergabe von Kopien von digitalen Medien und Kopien von Daten, die sich auf das vorgenannte Produkt beziehen,
4. und die Übergabe von Passwörtern und weiteren Zugangsmitteln, die für den Zugang zu diesen Dokumenten und Dateien und zum Anfertigen von Kopien erforderlich sind,
5. sowie die Inspektion der vorstehend benannten Räumlichkeiten und örtlichen Gegebenheiten sowie etwaigen Vorrichtungen der Antragsgegnerin (Otto-von-Guericke Platz 1, 63457 Hanau, Deutschland) mit Bezug zum vorgenannten Produkt, einschließlich etwaiger Pilot- oder Ausstellungsanlagen und/oder Teilen davon, und die Erstellung von Fotografien davon,

um festzustellen, ob die Produkte des Typs „EIGA Premium“ eingerichtet und/oder geeignet sind, den Anspruch 1 des Europäischen Patents 3 083 107 umzusetzen,

und dem Gericht einen schriftlichen Bericht über die Maßnahmen zur Beweissicherung und die Ergebnisse der Inspektion/Besichtigung im Hinblick auf die mutmaßliche Verletzung von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 3 083 107 zu erstellen.

Der schriftliche Bericht über die Beweissicherungsmaßnahmen ist dem Gericht **innerhalb einer Woche** nach Durchführung der Inspektion vorzulegen; ein Gutachten zur Frage der Patentverletzung ist nicht zu erstatten.

Sobald der schriftliche Bericht dem Gericht vorliegt und nach Anhörung der Antragsgegnerin, entscheidet das Gericht über die Zugänglichmachung des Berichts gegenüber der Antragstellerin.

Der schriftliche Bericht und alle anderen Ergebnisse der Beweissicherungsmaßnahmen und der Inspektion von Räumlichkeiten und örtlichen Gegebenheiten nach Ziff. I dürfen nur im Hauptsacheverfahren verwendet werden.

II. Die Durchführung dieser Anordnung erfolgt durch

**Herrn Patentanwalt Nils T.F. Schmid, Oberanger 45, 80331 München**

wobei neben diesem auch ein örtlich zuständiger Gerichtsvollzieher hinzugezogen werden soll, insbesondere um die Anforderungen des geltenden Rechts und die ordnungsgemäße Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen durchzuführen und sicherzustellen.

Patentanwalt Nils T.F. Schmid ist verpflichtet, Tatsachen, die ihm im Rahmen der Bekanntgabe und Ausführung dieser Anordnung bekannt werden und die den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffen, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern bis zum Erlass einer anderweitigen Anordnung durch das Gericht geheim zu halten.

Patentanwalt Nils T.F. Schmid ist ferner verpflichtet, dem Gericht zeitnah nach Bekanntgabe dieser Anordnung mitzuteilen, ob er aufgrund eines Interessenkonflikts an der Ausführung der Anordnung gehindert ist.

Im Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen eine der vorgenannten Verpflichtungen kann das Gericht gegen Patentanwalt Nils T.F. Schmid ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 200.000 EUR pro Verstoß anordnen.

III. Während der Vollziehung dieser Anordnung ist im Hinblick auf die Beweissicherung und die Inspektion der Räumlichkeiten und örtlichen Gegebenheiten der Antragsgegnerin, neben den vorstehend gemäß Ziff. II. benannten Personen die Anwesenheit folgender Personen als Vertreter der Antragstellerin gestattet:

- Herr Rechtsanwalt Dr. Jan Phillip Rektorschek, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Isartorplatz 8, 80331 München, Deutschland,
- Herr Patentanwalt Dr. Hannes Bock, Pfenning Meinig & Partner mbB, Joachimsthaler Straße 10 – 12, 10719, Berlin Deutschland,

Diese sind verpflichtet, Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausführung dieser Anordnung bekannt werden und die den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffen, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern bis zum Erlass einer anderweitigen Anordnung durch das Gericht geheim zu halten.

Im Fall eines schuldhaften Verstoßes kann das Gericht gegen diese Personen ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 200.000 EUR pro Verstoß anordnen.

- IV. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, den bei der Ausführung dieser Anordnung anwesenden Personen (Herr Patentanwalt Nils T.F. Schmid, Gerichtsvollzieher, Rechtsanwalt Dr. Jan Phillip Rektorschek, Herr Patentanwalt Dr. Hannes Bock) zu gestatten, die in Ziff. I. benannten Räumlichkeiten und Örtlichkeiten der Antragsgegnerin zu betreten.

Der Antragsgegnerin wird weiter aufgegeben, den mit der Ausführung dieser Anordnung beauftragten Personen (Herr Patentanwalt Nils T.F. Schmid, Gerichtsvollzieher) zu gestatten

1. gemäß Ziffer I. dieser Anordnung Beweise zu sichern und die Räumlichkeiten und Örtlichkeiten zu inspizieren,
2. zu Dokumentationszwecken zu fotografieren oder zu filmen, soweit dies für die angeordnete Beweissicherung oder die angeordnete Inspektion von Bedeutung ist, sowie ein Diktiergerät zur Anfertigung von Aufzeichnungen zu verwenden,
3. den mit der Durchführung dieses Auftrages beauftragten Personen diejenigen Dateien und Dokumente in Kopie zu übergeben, die sich auf die angeordnete Beweissicherung bzw. die angeordnete Inspektion beziehen, insbesondere
  - Betriebsanleitungen des Produkts „EIGA Premium“;
  - Anlagendokumentationen der bereits hergestellten, geplanten und/oder ausgelieferten Anlagen „EIGA Premium“;

- technische Unterlagen, Betriebshandbücher, Konstruktionszeichnungen sowie werbliche und kommerzielle Unterlagen, gleich welchen Formats und unabhängig davon, ob die entsprechenden Produkte „EIGA Premium“ bereits hergestellt und/oder noch geplant und/oder bereits ausgeliefert sind.
- V. Bei Nichteinhaltung bzw. Nichtbefolgung dieser Anordnung ist die Antragsgegnerin verpflichtet, an das Gericht ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 200.000 EUR pro Tag für jeden Tag, an dem die Antragsgegnerin dieser Anordnung schuldhaft nicht nachkommt, zu zahlen.
- VI. Diese Anordnung ist sofort und ohne weitere Bedingungen vollstreckbar. Der Antragstellerin wird auferlegt, der Antragstellerin am Tag der Durchführung dieser Maßnahmen eine Abschrift dieser Anordnung sowie der Antragsschrift samt Anlagen zuzustellen.
- VII. Es wird angeordnet, dass die Antragstellerin bis zum 28. Februar 2025 Sicherheit in Höhe von € 30.000,00 leistet. Die Sicherheit kann entweder
- durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft auf erstes Anfordern eines im Hoheitsgebiet der EPG-Vertragsmitgliedstaaten ansässigen und zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Kreditinstituts
- oder
- durch Hinterlegung des Sicherungsbetrages auf dem dafür eingerichteten Konto des Einheitlichen Patentgerichts (angegeben unter Ziffer 3. auf der Internetseite [www.unified-patent-court.org/de/court/payments](http://www.unified-patent-court.org/de/court/payments))
- geleistet werden. Sollte die Antragstellerin die Sicherheit nicht fristgerecht leisten werden die Anordnung zur Beweissicherung wieder aufgehoben. Ferner ist die Antragsgegnerin im Falle der Nichtleistung der Sicherheit verpflichtet, an das Gericht ein Zwangsgeld in Höhe von € 30.000 zu zahlen.
- IIIX. Die Antragstellerin hat Herrn Patentanwalt Nils T.F. Schmid für die Durchführung dieser Anordnung zu entschädigen. Die Höhe der Vergütung für die Durchführung dieser Anordnung ist in dem vorzulegenden schriftlichen Bericht in einem

gesonderten Teil anzugeben. Die Antragstellerin hat dem Gericht Datum und Höhe der Kostenerstattung gegenüber Patentanwalt Nils T.F. Schmid mitzuteilen.

- IX. Gegen die Anordnung der Beweissicherung kann gemäß Artikel 73 EPGÜ und Regel 220.1 EPGVerfO Berufung eingelegt werden.
- X. Innerhalb von 30 Kalendertagen nach Vollziehung der Maßnahme kann die Antragsgegnerin eine Prüfung der Anordnung zur Beweissicherung beantragen (Regel 197.3 EPGVerfO).
- XI. Die Anordnung der Beweissicherung wird auf Antrag der Antragsgegnerin unbeschadet etwaiger Schadenersatzforderungen aufgehoben oder auf andere Weise außer Kraft gesetzt werden, wenn die Antragstellerin nicht innerhalb einer Frist von 31 Kalendertagen oder 20 Werktagen – je nachdem, welcher Zeitraum länger ist – ab dem 28. Februar 2025 das Hauptverfahren in der Sache einleitet (Regel 198.1 EPGVerfO).

Wien und München, den 3. Februar 2025

Dr. Zigann Vorsitzender Richter	
Dr. Schober Rechtlich qualifizierter Richter	
Pichlmaier Rechtlich qualifizierter Richter Berichterstatter	