



Aktenzeichen:  
UPC\_CoA\_540/2024  
APL\_52692/2024

**ANORDNUNG**  
**des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts**  
**erlassen am 24. Februar 2025**  
**in dem Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen**

**LEITSATZ:**

- Das Verfahren auf den Erlass einstweiliger Maßnahmen kann Anwendung finden, wenn aufgrund der Umstände des Falles ein Verfahren in der Hauptsache nicht abgewartet werden kann. Wenn ein Verfahren in der Hauptsache abgewartet werden kann, sind einstweilige Maßnahmen nicht notwendig, da ein Verfahren in der Hauptsache mehr Verfahrenssicherheit bietet.
- Bei der Abwägung der Interessen der Parteien gegeneinander ist das Gericht nicht darauf beschränkt, nur den Schaden für eine der Parteien zu berücksichtigen; das Gericht berücksichtigt auch den Zeitfaktor. Insbesondere prüft das Gericht, ob ein Verfahren in der Hauptsache abgewartet werden kann oder ob einstweilige Maßnahmen notwendig sind.
- Die beantragten Maßnahmen würden den Status quo auf dem Markt, der Jahre vor der Erteilung des Patents geschaffen wurde, verändern. Im vorliegenden Fall hat die Berufungsklägerin nicht nachgewiesen, dass vorläufige Maßnahmen notwendig sind, um ihren derzeitigen Marktanteil oder ihre derzeitigen Preise zu verteidigen oder einen anderen Zweck zu verfolgen, der nicht bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache abgewartet werden kann.

**SCHLAGWÖRTER:**

- Einstweilige Maßnahmen, Art. 62 EPGÜ, R 206, 211 Verfo

BERUFUNGSKLÄGERIN (ANTRAGSTELLERIN IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ)

**Biolitec Holding GmbH & Co. KG**, Wien, Österreich (im Folgenden „**Biolitec**“), vertreten durch Rechtsanwalt Paul Szyuka, Rechtsanwalt Hannes Jacobsen und Rechtsanwalt Alexander M. Fischer, CBH Rechtsanwälte; europäischer Patentanwalt Dr. Franz Herrmann, Dendorfer & Herrmann, Patentanwälte Partnerschaft mbB

BERUFUNGSBEKLAGTE ZU 1) (ANTRAGSGEGNERIN ZU 1) IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ)

**Light Guide Optics Germany GmbH**, Meckenheim, Deutschland (im Folgenden „**Light Guide Optics**“),

BERUFUNGSBEKLAGTE ZU 2) (ANTRAGSGEGNERIN ZU 2) IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ)

**S.I.A. LIGHTGUIDE International**, Līvāni, Lettland (im Folgenden „**SIA Lightguide**“),

Beide vertreten durch Rechtsanwalt Jörg Schmidt, Rechtsanwalt Jan Caspar Maiers, Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner mbB Rechtsanwälte; europäischer Patentanwalt Jörg Weidener, europäische Patentanwältin Miriam Marsch, von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB

(Light Guide Optics und SIA Lightguide werden im Folgenden zusammen als „**Lightguide-Unternehmen**“ bezeichnet)

STREITPATENT

EP 3 685 783

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER

Spruchkörper 1a:

Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts,  
Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter,  
Emanuel Gougé, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter,  
Eric Augarde, technisch qualifizierter Richter,  
Max Tilmann, technisch qualifizierter Richter.

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

- Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer Düsseldorf, vom 05. September 2024
- Aktenzeichen:  
ORD\_47991/2024  
ACT\_47064/2024  
UPC\_CFI\_486/2024

## MÜNDLICHE VERHANDLUNG:

23. Januar 2025

### SACHVERHALT UND ANTRÄGE DER PARTEIEN

#### *Die Parteien und das Streitpatent*

1. Biolitec, ein österreichisches Medizintechnikunternehmen, das Laserfasern für minimalinvasive Lasertherapien entwickelt, hat gegen die Lightguide-Unternehmen einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Verletzung des EP 3 685 783 (Streitpatents) eingereicht. Biolitec ist die eingetragene Inhaberin des Streitpatents. Bei dem Streitpatent handelt es sich um ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung.
2. Die Erteilung des Streitpatents wurde auf der Grundlage einer am 5. Mai 2019 eingereichten und am 29. Juli 2020 veröffentlichten dritten Teilanmeldung am 17. Juli 2024 veröffentlicht. Die Stammanmeldung (Ursprungsanmeldung) wurde am 2. März 2009 eingereicht und beansprucht US-Prioritäten vom 28. Februar, 8. Juli, 13. Oktober 2008 und 27. Februar 2009. Die Ansprüche der dritten Teilanmeldung wurden am 28. Januar 2020 eingereicht und die Mitteilung der Erteilungsabsicht (R. 71 (3) des Europäischen Patentübereinkommens, im Folgenden: „EPÜ“) wurde am 22. Mai 2024 veröffentlicht. Light Guide Optics beteiligte sich mit fünf Stellungnahmen Dritter am Prüfungsverfahren und legte am 19. Juli 2024 gegen das Streitpatent Einspruch beim Europäischen Patentamt ein.
3. Die Beschwerdegegnerin zu 2), SIA Lightguide, ist eine lettische Gesellschaft und die Muttergesellschaft der Beschwerdegegnerin 1), der deutschen Gesellschaft Light Guide Optics. Sie ist als „Sabiedrība ar ierobežotu atbildību“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach lettischem Recht, „SIA“) eingetragen und handelt unter dem Namen „LIGHTGUIDE International Ltd.“ oder unter ihrem alten Firmennamen "Light Guide Optics International Ltd." oder "LGO".
4. SIA Lightguide bzw. Light Guide Optics produzieren und vertreiben steril verpackte Einwegvorrichtung zur Übertragung von Laserstrahlung, die seitlich am Sondenende abgestrahlt wird, darunter auch die angegriffene Ausführung „Infinity Side Fiber“, die spätestens seit 2021 produziert und vermarktet wird.
5. Die Parteien und ihre Konzerne sind seit 2016 in mehreren europäischen Ländern in Patentstreitigkeiten verwickelt, die sich auf eine andere Version einer steril verpackten Einwegvorrichtung zur Übertragung von Laserstrahlung, die von den Lightguide-Unternehmen hergestellt und vertrieben wird und als „Saturn Side Fiber“ bekannt ist, sowie auf ein anderes Patent (EP 2 620 119) derselben Patentfamilie beziehen, zu der das Streitpatent gehört. Biolitec hat mehrere Verletzungsklagen gegen die Lightguide-Unternehmen erhoben, unter anderem in Frankreich, Italien und den Niederlanden sowie vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf.

6. Nachdem der Bundesgerichtshof den deutschen Teil des EP 2 620 119 im Nichtigkeitsberufungsverfahren beschränkt hatte, erwirkte die CeramOptec GmbH aus der Biolitec-Gruppe im Jahr 2021 eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Düsseldorf (Az. 4b O 81/21) gegen Light Guide Optics bezüglich ihres Produkts „Saturn Side Fiber“ wegen mittelbarer Patentverletzung.

#### *Das erstinstanzliche Verfahren*

7. Am 14. August 2024 stellte Biolitec bei der Lokalkammer Düsseldorf des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, mit dem sie beantragte, den Lightguide-Unternehmen aufzugeben, es zu unterlassen, die angegriffene Ausführungsform zu gebrauchen, zum Verkauf anzubieten, in Verkehr zu bringen, einzuführen oder anderweitig zu diesen Zwecken zu besitzen und entsprechende einstweilige Maßnahmen zu erlassen.
8. Nach zwei verfahrensrechtlichen Anordnungen vom 15. und 21. August 2024, mit denen die Antragstellerin um Klarstellungen ersucht wurde und auf die Biolitec am 19. und 23. August 2024 mit der Einreichung zusätzlicher Schriftsätze und Beweismittel reagierte, erließ die Lokalkammer Düsseldorf den angefochtenen Beschluss ohne Anhörung der Antragsgegnerinnen, wies den Antrag zurück, legte Biolitec die Prozesskosten auf und ließ die Berufung zu.
9. Die Argumentation des Gerichts erster Instanz lässt sich, soweit sie für die Berufung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:
- Bei der Anordnung einstweiliger Maßnahmen seien neben den zeitlichen Umständen auch die sachlichen Umstände zu berücksichtigen;
  - Um die Notwendigkeit einer einstweiligen Verfügung darzulegen, müsse die Antragstellerin konkret darlegen, warum ihrem Rechtsschutzbegehren mit einer Klage in der Hauptsache nicht ausreichend entsprochen werden könne und warum daher einstweilige Maßnahmen notwendig seien;
  - Die Antragstellerin habe nicht dargelegt, dass die Entschädigung in der Hauptsache nicht ausreichen würde, um den Schaden der Klägerin auszugleichen, und die Antragstellerin habe es versäumt, ihren potenziellen Schaden infolge der Ablehnung einer einstweiligen Verfügung gemäß R. 211.3 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (im Folgenden: „VerfO“) nachzuweisen;
  - Sie stehe nicht im Widerspruch zu anderen Entscheidungen und Anordnungen des EPG, in denen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Falles die Gefahr eines erheblichen langfristigen Schadens festgestellt wurde, der zu nahezu irreversiblen Marktanteilsverlusten für den Antragsteller führen würde, und infolgedessen einstweilige Maßnahmen gewährt wurden.

#### *Das Beschwerdeverfahren*

10. Biolitec hat gegen den angefochtenen Beschluss Berufung eingelegt. In ihrer Berufungsschrift und ihrer Berufungsbegründung stellt Biolitec die folgenden Anträge:

(i) Die Anordnung des Gerichts erster Instanz (Lokalkammer Düsseldorf) vom 05.09.2024 (UPC\_CFI\_486/2024 ACT\_47064/2024 ORD\_47991/2024) wird aufgehoben.

(ii) Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, es zu unterlassen, Vorrichtungen für die endoluminale Behandlung von venösen Insuffizienzen,

in den Hoheitsgebieten der Republik Österreich, des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, des Königreichs Dänemark, der Republik Estland, der Republik Finnland, der Französischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland, der Italienischen Republik, der Republik Lettland, der Republik Litauen, des Großherzogtums Luxemburg, der Republik Malta, des Königreichs der Niederlande, der Portugiesischen Republik, der Republik Slowenien und/oder des Königreichs Schweden

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn diese aufweisen

eine biegsame optische Faser, die eine Längsachse bestimmt,

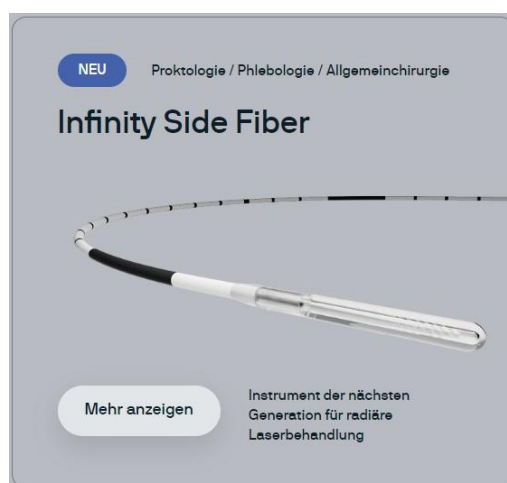
ein optisch mit einer Strahlungsquelle verbindbares proximales Ende und

ein von der Vene aufnehmbares distales Ende, das

Strahlung emittierende Oberflächen der optischen Faser aufweist, die dazu eingerichtet sind, Strahlung von der Strahlungsquelle bezüglich der Längsachse der optischen Faser in seitliche Richtung und radial und umfänglich auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Vene zu emittieren, und

eine im Wesentlichen transparente Kappe aufweist, die die emittierenden Oberflächen einschließt und die durch Verschmelzen an der optischen Faser befestigt ist und daran dicht angebracht ist

wenn dies geschieht wie folgt:



(iii) Hilfsweise zu Ziff. (ii): Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, es zu unterlassen, Vorrichtungen nach Ziff. (ii) auf der MEDICA 2024 (11.-14.11.2024 in Düsseldorf, Deutschland) anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

- (iv) Für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Anordnung haben die Antragsgegnerinnen ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld i.H.v. € 100,00 pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen wie beispielsweise Angeboten im Internet von bis zu € 5.000,00 pro Tag an das Gericht zu zahlen.
- (v) Den Antragsgegnerinnen wird weiter aufgegeben, die unter Ziffer (ii)/(iii) bezeichneten Vorrichtungen an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.

11. Die Gründe für die Beschwerde lassen sich, soweit relevant, wie folgt zusammenfassen:

- Zu Unrecht habe das Gericht erster Instanz eine Prüfung der sachlichen Notwendigkeit angewandt und angenommen, dass eine einstweilige Verfügung nur dann notwendig sei, wenn die Interessen des Antragstellers aufgrund besonderer Umstände nicht mit einer Hauptsache befriedigt werden könnten, so dass der Schaden in der Hauptsache nicht wirtschaftlich ausgeglichen werden könne;
- Art. 62(2) des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden: „EPGÜ“) über einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen sei im Lichte der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (im Folgenden: „Durchsetzungsrichtlinie“) auszulegen, die keine isolierte Notwendigkeitsprüfung für einstweilige Maßnahmen vorsehe;
- das Kriterium der Notwendigkeit, auf das in R. 206.2 (c) VerfO verwiesen wird, werde weder in der Verfahrensordnung noch im Übereinkommen näher erläutert und sollte nur als formale Anforderung im Antrag verstanden werden;
- Andere Bestimmungen der Verfahrensordnung rechtfertigten keine weitere isolierte Notwendigkeitsprüfung;
- Ein Patent gewähre seinem Inhaber einen Verbotsanspruch, einschließlich des Rechts auf Unterlassung, und der Patentinhaber habe sowohl Anspruch auf Unterlassung als auch auf Schadenersatz;
- die Anwendung einer Notwendigkeitsprüfung gehe über das Erfordernis eines ausreichenden Maßes an Sicherheit gemäß R. 211.2 VerfO hinaus.

12. Die Lightguide-Unternehmen reichten am 21. November 2024 ihre Berufungserwiderung ein und beantragten, dass das Berufungsgericht

- (i) die Berufung zurückweist;
- (ii) hilfsweise: die Sache zur erneuten Verhandlung an das Gericht erster Instanz zurückverweist;
- (iii) weiter hilfsweise für den Fall, dass das Berufungsgericht die Anordnung der Lokalkammer aufhebt durch eine eigene Anordnung ersetzt: anzuordnen, dass die Anordnung nur vollstreckbar ist, wenn die Berufungsklägerin zugunsten der Berufungsbeklagten eine Sicherheit in Höhe von 1.000.000,00 EUR leistet;

(iv) und die Kosten des Berufungsverfahrens der Berufungsklägerin aufzuerlegt.

13. Die Gründe lassen sich, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammenfassen:

- die Prüfung der Notwendigkeit für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen sei Teil der Interessenabwägung zwischen den Parteien gemäß Art. 62 EPGÜ, und der Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung müsse zunächst die Schwelle der Notwendigkeit überschreiten;
- die Bestimmungen der Durchsetzungsrichtlinie und die Rechtsprechung des EuGH unterstützten eine solche Auslegung;
- die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung und die Rechtsbeständigkeit des Patents seien nicht die einzigen Voraussetzungen für einstweilige Maßnahmen; der Antragsteller müsse konkrete sachliche Gründe dafür anführen, warum er der Ansicht sei, dass das Patent im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Maßnahmen durchgesetzt werden müsse, und dass eine Entscheidung nicht bis zum Hauptsacheverfahren zurückgestellt werden dürfe, was Biolitec nicht nachgewiesen habe;
- es fehle die Dringlichkeit: Obwohl die angegriffene Ausführungsform seit Anfang 2020 auf dem Markt sei und Biolitec seit Mai 2024 von der Absicht des EPA, das Streitpatent zu erteilen, gewusst habe (R. 71(3) EPÜ-Mitteilung), habe sie mit der Einreichung ihres Antrags auf vorläufige Maßnahmen weitere vier Wochen nach dem Erteilungsdatum gewartet.

14. Weitere von den Parteien vorgebrachte Tatsachen und Argumente werden, soweit relevant, in der nachstehenden Begründung erörtert.

15. In einer Verfahrensordnung vom 5. Dezember 2024 lud der Berichterstatter die Parteien zur mündlichen Verhandlung über die Frage der Notwendigkeit der einstweiligen Verfügung und wies darauf hin, dass das Gericht je nach dem Ergebnis der Entscheidung des Berufungsgerichts zu dieser Frage im Anschluss an die Verhandlung über die weiteren Schritte in der Rechtssache entscheiden werde.

#### BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES

16. Die Berufung ist aus folgenden Gründen zurückzuweisen.

#### *Notwendigkeit von einstweiligen Maßnahmen*

17. Gemäß Art. 62 EPGÜ und R. 211.1 VerfO kann das Gericht einstweilige Maßnahmen erlassen, um eine drohende Verletzung zu verhindern, die Fortsetzung der angeblichen Verletzung einstweilig und gegebenenfalls unter Androhung von Zwangsgeldern zu untersagen oder die Fortsetzung an die Stellung von Sicherheiten zu knüpfen, durch die eine Entschädigung des Rechtsinhabers gewährleistet werden soll.

18. Solche einstweiligen Maßnahmen werden im Wege des summarischen Verfahrens durchgeführt (R. 205 VerFO). Im Vergleich zum Hauptsacheverfahren sind diese Verfahren kurz und schnell und ermöglichen die sofortige Beendigung einer Patentverletzung. Das beschleunigte Verfahren ermöglicht jedoch nicht die vollständige Prüfung der Aktivlegitimation des Antragstellers, der Gültigkeit des Patents und der angeblichen Verletzung, wie sie im Hauptsacheverfahren vorgesehen ist. Das Verfahren kann daher nur angewandt werden, wenn aufgrund der Umstände des Falles ein Verfahren in der Hauptsache nicht abgewartet werden kann. Wenn ein Hauptsacheverfahren abgewartet werden kann, sind einstweilige Maßnahmen nicht notwendig, da ein Hauptsacheverfahren mehr Verfahrenssicherheit bietet.
19. Gemäß Art. 62(2) EPGÜ und R. 211.3 VerFO steht es im Ermessen des Gerichts, die Interessen der Parteien gegeneinander abzuwägen und insbesondere den möglichen Schaden zu berücksichtigen, der einer der Parteien aus dem Erlass oder der Abweisung des Antrags erwachsen könnte. In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen bedeutet dies, dass das Gericht nicht nur den Schaden für eine der Parteien, sondern auch den Zeitfaktor zu berücksichtigen hat. Insbesondere muss das Gericht prüfen, ob ein Verfahren in der Hauptsache abgewartet werden kann oder ob einstweilige Maßnahmen notwendig sind.
20. Dementsprechend verlangt R. 206.2(c) VerFO, dass der Antragsteller in seinem Antrag die Gründe darlegt, warum einstweilige Maßnahmen notwendig sind, um eine drohende Verletzung zu verhindern, die Fortsetzung einer angeblichen Zuwiderhandlung zu untersagen oder die Fortsetzung an die Stellung von Sicherheiten zu knüpfen ist. Das Berufungsgericht hat klarstellt, dass es sich hierbei nicht um ein Formerfordernis handelt. Es betrifft die Begründetheit des Antrags auf einstweilige Maßnahmen und muss vom Richter beim Erlass einer Anordnung nach R. 211 VerFO berücksichtigt werden (UPC\_CoA\_335/2023 App\_576355/2023 - NanoString vs. 10x, S.21).
21. Einstweilige Maßnahmen sind beispielsweise dann notwendig, wenn eine Verzögerung dem Patentinhaber einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügen würde. Ein nicht wiedergutzumachender Schaden ist jedoch keine notwendige Voraussetzung für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen (EPG-Berufungsgericht, Beschluss vom 25. September 2024 - UPC\_CoA\_182/2024 APL\_21143/2024, Rn. 237 - Mammut/Ortovox).
22. Dieses Verständnis von Art. 62 EPGÜ und R. 211 VerFO steht im Einklang mit der Durchsetzungsrichtlinie. Art. 9 der Durchsetzungsrichtlinie verlangt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die zuständigen Gerichte die Möglichkeit haben, auf Antrag des Antragstellers einstweilige Maßnahmen anzuordnen. Nach Erwägungsgrund 22 der Durchsetzungsrichtlinie ist es unabdingbar, solche einstweiligen Maßnahmen zur unverzüglichen Beendigung von Verletzung zu ermöglichen, ohne dass eine Entscheidung in der Sache abgewartet werden muss, wobei der Anspruch auf rechtliches Gehör und die Verhältnismäßigkeit der einstweiligen Maßnahmen mit Blick auf die besonderen Umstände des Einzelfalls zu wahren sind. Wie dort ausgeführt, sind einstweilige Maßnahmen insbesondere dann gerechtfertigt, wenn jegliche Verzögerung nachweislich einen nicht



wiedergutzumachenden Schaden für den Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums mit sich bringen würde. Der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: "EuGH") hat klargestellt, dass gemäß Art. 9 (1) (a) in Verbindung mit Erwägungsgrund 22 Durchsetzungsrichtlinie die einstweiligen Maßnahmen die unverzügliche Beendigung der Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums ermöglichen sollen, ohne eine Entscheidung in der Sache abzuwarten, und dass diese Maßnahmen vor allem dann gerechtfertigt sind, wenn jegliche Verzögerung nachweislich einen nicht wieder gutzumachenden Schaden für den Inhaber eines solchen Rechts mit sich bringen würde. Der EuGH betonte, dass dem Zeitfaktor für die wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums eine besondere Bedeutung zukommt (EuGH, Urteil vom 28. April 2022, C-44/21, ECLI:EU:C:2022:309 - Phoenix Contact/Harting, Rn. 32). Dementsprechend sieht Art. 62 EPGÜ einstweilige Maßnahmen vor, die zur unverzüglichen Beendigung von Rechtsverletzungen herangezogen werden können. Das Verfahren kann angewendet werden, wenn dies für die wirksame Durchsetzung von Patenten unter Berücksichtigung des Zeitfaktors notwendig ist.

#### *Der vorliegende Fall*

23. Die Lokalkammer hat die Zurückweisung des Antrags auf den Erlass einer einstweiligen Maßnahme zu Recht damit begründet, dass Biolitec auf der Grundlage ihres Vorbringens, einschließlich der beiden zusätzlichen Schriftsätze, die sie am 19. und 23. August 2024 im Anschluss an die verfahrensrechtlichen Anordnungen der Berichterstatterin eingereicht hat, das Gericht bei der Abwägung der Interessen der Parteien nicht von der Notwendigkeit einstweiliger Maßnahmen überzeugt hat.
24. Obwohl die Lokalkammer Düsseldorf keine ausdrücklichen Feststellungen dazu getroffen hat, dass sie gemäß Art. 62(4) EPGÜ i. V. m. R. 211.2 VerfO ausreichend sicher überzeugt gewesen ist, dass die Antragstellerin zur Einleitung eines Verfahrens nach Art. 47 EPGÜ berechtigt ist, dass das Patent gültig ist und das Recht der Antragstellerin verletzt wird, hat sich dies bei der von der Lokalkammer in Ausübung ihres Ermessens gemäß Art. 62(2) EPGÜ und R. 211.3 VerfO durchgeführten Abwägung der Interessen der Parteien nicht zum Nachteil von Biolitec ausgewirkt.
25. Die Lokalkammer hat implizit angenommen (und in Bezug auf die Verletzung sogar explizit, als sie feststellte, „selbst wenn man mit der Antragstellerin aufgrund des Angebots der angegriffenen Ausführungsform im Internet eine Fortsetzung einer Verletzung annehmen wollte“ - siehe Beschluss vom 5. September 2024, S. 8, vorletzter Satz des vorletzten Absatzes), dass der Antrag auf einstweilige Maßnahmen selbst dann abzulehnen gewesen wäre, wenn das Gericht mit hinreichender Sicherheit von der Gültigkeit des Patents und seiner Verletzung überzeugt gewesen wäre, weil Biolitec nach Ansicht der Lokalkammer die Notwendigkeit solcher Maßnahmen nicht nachgewiesen hat.
26. Biolitec argumentiert, dass sich die Notwendigkeit vorläufiger Maßnahmen aus der Tatsache ergibt, dass das „Infinity Side Fiber“-Produkt der Lightguide-Unternehmen in direktem Wettbewerb zu ihrem eigenen Produkt steht. Die Lokalkammer hat dieses Argument zu Recht zurückgewiesen. Obwohl der unmittelbare Wettbewerb zwischen den Produkten ein relevanter Faktor bei der Beurteilung der Notwendigkeit vorläufiger Maßnahmen ist, kann sein Vorliegen im Einzelfall nicht hinreichend sein,

um die Notwendigkeit vorläufiger Maßnahmen zu begründen. Im vorliegenden Fall ist es auch erheblich, dass die angegriffene Ausführungsform („Infinity Side Fiber“) ein einmal verwendbares und austauschbares Produkt ist, das von den Lightguide-Unternehmen in mehreren UPC-Mitgliedstaaten, einschließlich der Länder, für die in diesem Antrag vorläufige Maßnahmen beantragt werden, spätestens seit 2021 hergestellt und vertrieben wurde, also zu einem Zeitpunkt, zu dem es das Streitpatent nicht verletzen konnte, das erst einige Jahre später erteilt wurde.

27. Die beantragten vorläufigen Maßnahmen würden den Status quo auf dem Markt, der Jahre vor der Erteilung des Patents geschaffen wurde, verändern. Im vorliegenden Fall hat Biolitec nicht nachgewiesen, dass vorläufige Maßnahmen notwendig sind, um den derzeitigen Marktanteil oder die derzeitigen Preise von Biolitec zu verteidigen oder einen anderen Zweck zu verfolgen, der nicht bis zu einer Entscheidung in der Sache abgewartet werden kann.
28. Insofern ist der Verweis von Biolitec auf die Rechtssache „Mammut/Ortovox“ für das vorliegende Verfahren nicht relevant. Dort war das Gericht von der Notwendigkeit der einstweiligen Maßnahmen überzeugt, weil der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform für die Wintersaison durch eine Hauptsacheklage nicht wirksam verhindert werden konnte und bei Abwägung der Interessen der Parteien die Anordnung einstweiliger Maßnahmen gerechtfertigt war (EPG-Berufungsgericht, 25. September 2024, UPC\_CoA\_182/2024 APL\_21143/2024, Rn. 238 f.). In dem dortigen Fall ging es um eine unmittelbar bevorstehende Änderung der jeweiligen Marktpositionen durch ein neues Produkt, das auf den Markt gebracht wurde, und der Erlass einstweiliger Maßnahmen war notwendig, um den Status quo, der unmittelbar vor der angeblichen Zuwiderhandlung bestand, bis zur Hauptsacheentscheidung des Gerichts aufrechtzuerhalten.
29. Das zusätzliche Vorbringen zur Notwendigkeit der einstweiligen Maßnahmen, das Biolitec auf Ersuchen der Berichterstatterin des Gerichts vorgebracht hat, ändert nichts an der Beurteilung des Gerichts, dass der Antrag auf einstweilige Maßnahmen abzulehnen ist.

#### *Die MEDICA-Messe*

30. Biolitec rügt, dass das Gericht die im November 2024 stattfindende Fachmesse für Medizintechnik & Gesundheitswesen (MEDICA) nicht als Grund für den Erlass einer einstweiligen Verfügung angesehen hat.
31. Soweit die bevorstehende Teilnahme an einer Messe, an der die angegriffene Ausführungsform ausgestellt wird, die Gefahr einer Veränderung der jeweiligen Marktposition herbeiführen und Notwendigkeit vorläufiger Maßnahmen begründen kann, bedarf es in jedem Fall der Darlegung und gegebenenfalls der Glaubhaftmachung von Umständen, die mit hinreichender Sicherheit erwarten lassen, dass die angegriffene Ausführungsform von den Lightguide-Unternehmen an der Messe tatsächlich ausgestellt werden sollte.

32. Biolitec hat dem Gericht insoweit keine überzeugenden Beweise vorgelegt, und die Beurteilung der Lokalkammer Düsseldorf war entsprechend zutreffend.
33. Wie das Gericht erster Instanz zurecht ausgeführt hat, ist die Tatsache, dass die angegriffene Ausführungsform von den Lightguide-Unternehmen bereits auf der MEDICA 2023 ausgestellt wurde und Bilder davon in den sozialen Medien gezeigt wurden, für sich genommen kein ausreichender Hinweis darauf, dass die angegriffene Ausführungsform ein Jahr später auf der MEDICA 2024 erneut ausgestellt werden würde. Aus der Anwesenheit der Lightguide-Unternehmen auf der MEDICA 2023 kann nicht auf eine drohende Verletzung geschlossen werden, da das Streitpatent zu diesem Zeitpunkt noch nicht erteilt war.
34. Auch wenn zudem bekannt war, dass die Lightguide-Unternehmen auf der MEDICA 2024 vertreten sein würden, machte es ihre bloße Teilnahme an der Messe nicht hinreichend wahrscheinlich, dass sie die angegriffene Ausführungsform dort tatsächlich auch ausstellen würden. Die Ankündigung zur Teilnahme der Lightguide-Unternehmen an der MEDICA 2023, zu einem Zeitpunkt, als das Streitpatent noch nicht erteilt war, mit dem allgemeinen Hinweis auf „minimalinvasive Vorrichtungen“ und ohne jeden Hinweis darauf, um welche Arten oder Versionen dieser minimalinvasiven Vorrichtungen es sich handelte (siehe S. 12 des am 19. August 2024 eingereichten Biolitec-Schriftsatzes), kann nicht als Ankündigung einer Ausstellung der konkreten angegriffenen Ausführungsform auf der MEDICA 2024 nach Erteilung des Streitpatents ausgelegt werden.
35. Die Tatsache, dass Light Guide Optics unmittelbar nach der Erteilung Einspruch gegen das Streitpatent eingelegt hat, ändert nichts an dieser Einschätzung.

#### *Bevorratung*

36. Mit der beim Gericht erster Instanz eingereichten schriftlichen Zeugenaussage eines der Geschäftsführer eines mit Biolitec verbundenen Unternehmens (CeramOptec GmbH) vom 19. August 2024 (Anlage CBH 50) hat Biolitec näher ausgeführt, dass eine Bevorratung für etwa sechs bis zwölf Monate üblich ist, dass es nach der persönlichen Schätzung des Zeugen wahrscheinlich ist, dass ein französischer Vertriebshändler der Lightguide-Unternehmen allein in Frankreich im Laufe eines Jahres typischerweise etwa 120.000 Stück der angegriffenen Ausführungsform verkauft, und dass angesichts der einmaligen Verwendung der angegriffenen Ausführungsformen eine noch umfangreichere Bevorratung möglich oder sogar zu erwarten ist.
37. Soweit eine drohende Bevorratung eines Kunden mit der angegriffenen Ausführungsform zu einer Veränderung der Marktlage führen und möglicherweise den Erlass einer einstweiligen Anordnung rechtfertigen könnte, hat die Lokalkammer jedoch zutreffend darauf hingewiesen, dass der von Biolitec benannte Zeuge, ein für die Entwicklung, Produktion und das Qualitätsmanagement zuständiger Direktor einer Tochtergesellschaft der Biolitec, in Bezug auf die Zahl der angegriffenen Ausführungsformen „Infinity Side Fiber“, die vom französischen Vertriebshändler gelagert und

verkauft werden, bei der Angabe von 120.000 Stück pro Jahr lediglich eine „persönliche Schätzung“ abgegeben hat, ohne Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse zu haben.

38. Abgesehen von dieser Zeugenaussage hat Biolitec keine weiteren Beweise oder Informationen zur Untermauerung der darin enthaltenen, lediglich in einem Satz formulierten Schätzung vorgelegt, die das Gericht vom Gewicht dieser Beweise hätten überzeugen können.
39. Darüber hinaus wurde die oben genannte Vermutung von Biolitec von den Lightguide-Unternehmen angefochten, die nach ihrem Beitritt zum Berufungsverfahren eine Zeugenaussage vom 20. November 2024 vorlegten, in der ein Verkaufsleiter der Abteilung Medizinische Produkte von Light Guide Optics (Anlage WKS 8) zusätzliche Angaben machte, die der Aussage von Biolitec widersprechen.
40. Nach Angaben der Lightguide-Unternehmen wurde nicht die angegriffene Ausführungsform „Infinity Side Fiber“ an ihren französischen Vertriebshändler verkauft, zumindest nicht mehr als ein paar Muster, sondern die Ausführungsform „Saturn Side Fibre“ ihrer medizinischen Glasfasersonden. Vor dem Hintergrund paralleler nationaler Verfahren, insbesondere der Nichtigerklärung des französischen Teils des Patents EP 2 620 119 von Biolitec, das zur gleichen Patentfamilie wie das Streitpatent gehört, und angesichts des Fehlens jeglicher überzeugender Informationen über die bloße „persönliche Einschätzung“ der von Biolitec vorgelegten Zeugenaussage zum angeblichen Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Frankreich hinaus, hat die von den Lightguide-Unternehmen vorgelegte Aussage, wonach sie ihre „Saturn Side Fiber“-Sonden in Frankreich vertrieben haben, deren Design sich nach Ansicht der Parteien von der angegriffenen Ausführungsform „Infinity Side Fiber“ unterscheidet, mehr Gewicht als die Zeugenaussage von Biolitec.
41. Darüber hinaus und aus denselben Gründen sind die von Biolitec angegebenen Mengen durch keinerlei Beweise gestützt, die über die bloße Vermutung hinausgehen, die in der Zeugenaussage eines Mitarbeiters eines Unternehmens der Biolitec-Gruppe zu finden ist.
42. Eine Bevorratung in dem von der Antragstellerin behaupteten Umfang kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden und rechtfertigt daher nicht die Notwendigkeit einer einstweiligen Verfügung.

#### *Ausschreibungen*

43. Das dritte Argument, das Biolitec auf der Grundlage der bereits erwähnten Zeugenaussage (Anlage CBH 50) vorbringt, bezieht sich auf den angeblichen Schaden, der Biolitec durch öffentliche Ausschreibungen von Krankenhäusern entstanden sei, bei denen Biolitec mit den Lightguide-Unternehmen konkurrieren würde. Biolitec veranschaulicht dies anhand von zwei Ausschreibungen in Italien im Jahr 2023.
44. Auch für dieses Argument gibt es keine ausreichenden Beweise.

45. Biolitec erklärt lediglich in allgemeiner Form unter Bezugnahme auf zwei Ausschreibungen, die zu einem Zeitpunkt stattfanden, als das Streitpatent noch nicht erteilt war und somit noch keine Patentverletzung vorlag, dass sich die Parteien an denselben Ausschreibungen beteiligten.
46. Biolitec legt keine weiteren konkreten Beweise vor, z.B. die genauen Bezeichnungen dieser Ausschreibungen, ihre vorgesehenen Mengen und Bedingungen, die einschlägigen Ausschreibungsbedingungen, einschließlich der Frage, ob und inwieweit die öffentlichen Auftraggeber berechtigt waren, die Vertragsprodukte während der Vertragslaufzeit der vorgesehenen Ausschreibungen durch andere substituierbare Produkte zu ersetzen oder ein Dual Sourcing sicherzustellen. Biolitec gibt auch nicht an, ob die Ausschreibung zu einem Zuschlag für die angegriffene Verkörperung der Lightguide-Unternehmen geführt hat oder ob die Parteien seither im Wettbewerb um andere Ausschreibungen gestanden haben.
47. Das Gericht stellt ferner fest, dass bei den beiden von Biolitec angeführten Ausschreibungen, die 2023 in Italien stattfanden und zwischen den Parteien unstreitig sind, keine der Lightguide-Unternehmen direkt an der Ausschreibung teilnahm, sondern nur einer ihrer lokalen Vertriebshändler.
48. Tatsächliche oder drohende Angebote in dem von Biolitec behaupteten Umfang sind daher spekulativ und nicht in einer Weise nachgewiesen, die den Erlass einer einstweiligen Verfügung rechtfertigen könnte.

### *Preisverfall*

49. Das Argument des Preisverfalls, auf das sich Biolitec erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht berufen hat, um die Notwendigkeit einstweiliger Maßnahmen zu begründen, ändert nichts an der Beurteilung des Gerichts, dass die Anordnung einstweiliger Maßnahmen nicht gerechtfertigt ist. Es wird auch aus den folgenden Gründen zurückgewiesen.
50. Gemäß R. 222.2 VerfO können Anträge, Tatsachen und Beweismittel, die von einer Partei während des Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz nicht vorgebracht wurden, vom Berufungsgericht außer Acht gelassen werden. Bei der Ermessensausübung berücksichtigt das Gericht insbesondere, ob eine Partei, die neue Vorbringen einführen möchte, begründen kann, dass dieses neue Vorbringen während des Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz vernünftigerweise noch nicht eingeführt werden konnte (R. 222.2 (a) VerfO), sowie die Erheblichkeit des neuen Vorbringens für die Berufungsentscheidung (R. 222.2 (b) VerfO). Dies gilt umso mehr, wenn neue Anträge, Tatsachen und Beweismittel erst in der letzten Phase der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden.
51. Biolitec hat nicht dargelegt, dass das Argument der Preiserosion im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz vernünftigerweise nicht hätte vorgebracht werden können.

52. Außerdem wurde dieses Argument nicht belegt und würde jedenfalls genauere Informationen erfordern.

#### *Hilfsantrag*

53. Biolitec hat während der mündlichen Verhandlung seinen Antrag auf vorläufige Maßnahmen gegen angebliche Verletzungshandlungen der Lightguide-Unternehmen während der Messe MEDICA 2025, die vom 17. bis 20. November 2025 in Düsseldorf stattfindet, erweitert.

54. Der Hilfsantrag wird aus denselben Gründen, die in den Nummern 30 ff. und 50 genannt sind, gemäß R. 222.2 VerfO zurückgewiesen.

#### *Kosten*

55. Als unterlegene Partei hat Biolitec die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu tragen.

ANORDNUNG

- (i) Die Berufung wird zurückgewiesen;
- (ii) Biolitec trägt die Kosten des Rechtsmittelverfahrens.

Diese Anordnung wurde am 24. Februar 2025 erlassen.

Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts

Peter Blok, rechtskundiger Richter

Emmanuel Gougé, rechtskundiger Richter und Berichterstatter

Eric Augarde, technisch qualifizierter Richter

Max Tilmann, technisch qualifizierter Richter