



Hamburg - Lokalkammer

UPC_CFI_77/2025

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

erlassen am 27.05.2025

KLÄGERIN:

Dolby International AB, vertreten durch ihren Vorstand, 77 Sir John Rogerson's Quay
Block C Grand Canal Docklands, Dublin, D02 VK60, Irland,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Volkmar Henke, Dr. Tilman Müller, Bardehle
Pagenberg Partnerschaft mbB, Bohnenstraße 4, 20457 Hamburg

BEKLAGTE:

1) **Epson Deutschland GmbH**, vertreten durch ihre Geschäftsführer, Schiessstraße 49,
40549 Düsseldorf,

vertreten durch: Rechtsanwalt Holger Stratmann, HOFFMANN EITLE Patent- und
Rechtsanwälte Arabellastraße 30, 81925 München

2) **Epson Europe B.V.**, vertreten durch ihre Geschäftsführer, Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam, Niederlande,

vertreten durch: Rechtsanwalt Holger Stratmann, HOFFMANN EITLE Patent- und
Rechtsanwälte Arabellastraße 30, 81925 München

3) **Epson France SAS**, vertreten durch ihre Direktoren, 22 rue Dora Maar, 93400 St
Ouen sur Seine, Frankreich,

4) **Epson Italia S.P.A.**, vertreten durch ihre Direktion, Via Vittor Pisani, 16, 202124 Milano, Italien,

vertreten durch: Rechtsanwalt Holger Stratmann, HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 30, 81925 München

5) **Seiko Epson Corporation**, vertreten durch ihre Direktion, 3-3-5 Owa, Suwa-shi, Nagano 392-8502, Japan,

STREITPATENT: Europäisches Patent EP 3 605 534B1

SPRUCHKÖRPER/KAMMER: Lokalkammer Hamburg

MITWIRKENDE RICHTERIN:

Diese Anordnung wurde durch die Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin Klepsch erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Einspruch nach Regel 19.1 (a) und 20.1 VerfO

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Mit Schriftsatz vom 29. Januar 2025 hat die Klägerin gegen die Beklagte zu 3) (nachfolgend: Beklagte) sowie vier weitere Unternehmen vor der Lokalkammer Hamburg Klage wegen der behaupteten Verletzung des Klagepatents erhoben, ACT_4762/2025. Die Klage ist der Beklagten am 1. April 2025 zugestellt worden. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 1. April 2025 Einspruch nach R. 19.1(a) VerfO eingelegt. Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 15. April 2025 auf den Einspruch erwidert. Beide Parteien haben noch jeweils einen weiteren Schriftsatz eingereicht.

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Beklagte beantragt,

- I. Dem Einspruch stattzugeben.
- II. Die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts abzulehnen und die Verletzungsklage als unzulässig zurückzuweisen.
- III. Die Frist zur Einreichung der Klageerwidern und einer möglichen Nichtigkeitswiderklage ist ausgesetzt, bis über den Einspruch entschieden worden ist.

Die Klägerin beantragt,

1. Den Einspruch der Beklagten abzuweisen.
2. Das Verfahren fortzusetzen.
3. Die Frist der Beklagten für die Erwidern auf die Verletzungsklage und die Einreichung einer Nichtigkeitswiderklage um den Zeitraum zu verkürzen, der zwischen der vom Gericht angeordneten Hemmung dieser Fristen und der Entscheidung über den Widerruf vergangen ist.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 12. März 2025 Einspruch nach R. 19.1(a) VerfO eingelegt: Sie rügt, dass das angerufene Gericht für die Entscheidung über die Klage nicht zuständig sei, da der Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregel (Withdrawal of the Opt-out) unwirksam sei. Sie trägt vor, dass die Klägerin mit der OPT-OUT APPLICATION vom 11. Mai 2023 für zahlreiche europäische Bündelpatente die Ausnahmeregelung von Art. 83 Abs. 3 EPGÜ und R. 5.1(b), 5.3(a) und (c) VerfO (sogenanntes Opt-out) in Anspruch genommen habe. Zu den im Antrag genannten Patenten gehört auch das Klagepatent EP 3 605 534, das auf Seite 97 der OPT-OUT APPLICATION genannt ist. Die Ausnahmeregelung (Opt-out) hat die Klägerin in der OPT-OUT APPLICATION in der Rubrik "Proprietor(s) for each EPC state for which the patent has been granted" für 38 EPÜ-Mitgliedstaaten beantragt. Bei den 38 benannten Ländern handelt es sich um diejenigen Staaten, in denen das Klagepatent erteilt wurde.

Mit weiterer Erklärung vom 23. Januar 2024 habe die Klägerin einen Antrag gestellt, von ihrer Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für das Klagepatent (sowie zwei weitere Bündelpatente) zurückzutreten. Im CMS sei hierfür das bereitgestellte Template hochgeladen worden, das an der relevanten Stelle wie folgt ausgefüllt worden sei:

PUBLICATION NUMBER of the European patent EP3605534

Proprietor for each EPC state in which the patent has been granted

Country abbreviation / DE, ES, FR, GB, IT, NL
All EPC states:

Der Einspruch sei begründet, da der von der Klägerin erklärte Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung unwirksam sei. Nach Regel 5.1(b) VerfO müsse der Antrag auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung (Opt-Out) in Bezug auf alle Staaten gestellt werden, für die das europäische Patent erteilt wurde oder die in der Anmeldung benannt sind. In dem Antrag müssten auch diejenigen Staaten benannt werden, in denen das Patent erteilt wurde, auch wenn es zwischenzeitlich – aus welchen Gründen auch immer – (teilweise) erloschen ist. Gleiches gelte für Staaten, die nicht Mitgliedstaaten des EPGÜ seien. Die Klägerin habe die Rücknahme von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung jedoch nicht für alle Staaten erklärt, in denen das Patent erteilt worden ist, sondern lediglich für Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien und die Niederlande. Insbesondere stand das Patent in Belgien,

Luxemburg und Irland in Kraft, ist in diesen Staaten aber mittlerweile erloschen. Folglich liege der Fall vor, dass die Rücknahmeerklärung nicht einheitlich erfolgt sei und sich somit die Situation ergebe, dass z.B. für Schadenersatzansprüche in Belgien oder Luxemburg weiterhin die nationalen Gerichte zuständig seien und für Ansprüche in Deutschland das EPG. Diese Situation solle durch R. 5.7 VerfO gerade vermieden werden.

Eine Korrektur des Antrags auf Rücktritt könne die Klägerin nicht mehr vornehmen. Eine solche Korrektur sei nach R. 19.5 VerfO ausgeschlossen. Die Seiko Epson Corp., 4-1-6 Shinjuku, Tokyo 160-8801, Japan, habe mit Schriftsatz vom 4. März 2025 Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht gegen den deutschen Teil des europäischen Patents erhoben. Da die Nichtigkeitsklage vor dem nationalen Patentgericht zu einem Zeitpunkt erhoben wurde, in dem die Klägerin noch keinen Antrag auf Korrektur ihres unwirksamen Rücktritts von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung bei der Kanzlei eingereicht habe – und ein solcher Antrag noch nicht im Register eingetragen ist – ist ein nach Klageerhebung eingereichter Korrekturantrag unwirksam. Es verbleibe somit bei der erklärten Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung. Mithin ist das Einheitspatentgericht für die vorliegende Klage unzuständig.

Die Klägerin vertritt demgegenüber die Ansicht, dass der Einspruch unbegründet sei. Die Beklagte habe den Sachverhalt mit Blick auf den erklärten Widerruf des Opt-Outs nicht vollständig dargestellt. Das von der Beklagten vorgelegte Dokument in Anlage HE-E03 sei lediglich ein Teil des entsprechenden Widerrufs. Opt-Out und Widerruf müssen zwingend über das bekannte CMS des EPG erklärt werden. Dies verlange zunächst die Angabe der die Erklärung abgebenden Partei sowie die Angabe des Patents, für das der Opt-Out bzw. der Widerruf erklärt werden sollen. Sodann müsse ein signiertes Dokument hochgeladen werden, bevor ein weiterer Schritt im CMS durchlaufen werden müsse, der ausdrücklich als „Erklärungen“ bzw. „Declarations“ bezeichnet wird. Erst dann ist die Einreichung der aus den vorgenannten Bestandteilen bestehenden Erklärung möglich. Opt-Out sowie Widerruf verlangen somit eine Reihe von unterschiedlichen Schritten, so dass sich die Erklärungen jeweils aus mehreren Bestandteilen zusammensetzen. Die Beklagten haben in den Anlagen HE-E01 und HE-E03 lediglich die hochgeladenen Dokumente und somit einen von mehreren Bestandteilen der Erklärung vorgelegt, ohne die übrigen Teile der Erklärung auch nur zu erwähnen. Der Einspruch der Beklagten unterschlage insbesondere, dass Opt-Out und Widerruf die Auswahl des relevanten Patents verlangen und dass dabei automatisch vom CMS alle Länder vermerkt werden würden, für die das Klagepatent erteilt wurde. Dieser zwingende Schritt erfolge, bevor die Erklärung über das CMS eingereicht werden kann. Zu dem Zeitpunkt, in dem der

Patentinhaber die Erklärung über das CMS abgebe, seien mithin zuvor alle Länder aufgeführt worden, für die Opt-Out bzw. Widerruf erklärt werden. Jeder Opt-Out und jeder Widerruf umfassten somit zwingend eine Auflistung aller Länder, für die das Patent erteilt worden sei. Dies werde im Register auch so vermerkt. Der Registereintrag für den zum Klagepatent erklärten Widerruf des Opt-Outs sehe daher wie folgt aus:

The screenshot shows a web interface for patent management. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung' (highlighted with a red box), 'Personal Details', 'Upload Documents', 'Declarations', and 'Review and Lodge'. The main area displays a 'Liste der Patente' table with columns: 'Benachrichtigungen', 'Nr.', 'Patentnummer', 'Beschreibung', and 'Ergebnis'. A single patent entry is shown: '1', 'EP3605534', 'AUDIO DECODING WITH SELECTIVE POST FILTER'. Below the table, a detailed view of the patent is shown, including fields for 'Patentnummer', 'Beschreibung', 'Antragsteller', 'Antragsreferenz', 'Einreichungsdatum', 'Prioritätstag', 'Tag der Veröffentlichung der Erteilung', 'Benannte Staaten', and 'Klassifikationen'. The patent number 'EP3605534' and the list of countries 'AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR' are highlighted with red dashed boxes.

Benachrichtigungen	Nr.	Patentnummer	Beschreibung	Ergebnis
▲	1	EP3605534	AUDIO DECODING WITH SELECTIVE POST FILTER	▲ Einzelheiten ausblenden

Daten abgerufen beim EPA am 23.01.2024

Patentnummer: EP3605534
 Beschreibung: AUDIO DECODING WITH SELECTIVE POST FILTER
 Antragsteller: Dolby International AB
 Antragsreferenz: EP19196423
 Einreichungsdatum: 23.06.2011
 Prioritätstag: 23.06.2011
 Tag der Veröffentlichung der Erteilung: 20.10.2021

Benannte Staaten: AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

Klassifikationen: IPCR: 2020/06
 id: CLASSIFICATION_4915304
 G10L19/26, // G10L19/02, G10L19/107, G10L19/20

Im Register sei somit klar und deutlich festgehalten, dass der Widerruf für sämtliche Staaten erklärt worden sei, für die das Klagepatent erteilt wurde. Auf die vorstehend gezeigte Auswahl des Patents, für das der Widerruf erklärt wird (mitsamt aller Länder, für die das Patent erteilt wurde), folge dann ein Schritt in dem ein signiertes pdf-Dokument hochgeladen werde. Mit diesem Dokument werde die Autorisierung zur Vornahme des Widerrufs erklärt (vgl. das Dokument in Anlage HE-E03). Anschließend verlange das CMS zwingend die Abgabe einer Erklärung („Declarations“). Mit dem Widerruf werde somit ausdrücklich erklärt, dass sich die von R.5 VerFO geforderten Details – einschließlich der Länder, für die das Patent erteilt wurde – nicht geändert haben. Ferner

habe die Klägerin den Widerruf vom 23. Januar 2024 nachträglich korrigiert, wie der Anlage BP-E 2 entnommen werden könne.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

1.

Der Einspruch der Beklagten ist nach R. 19.(a) VerfO zulässig. Die Berichterstatterin übt ihr Ermessen nach R. 20.1 VerfO dahingehend aus, bereits zum jetzigen Zeitpunkt über den Einspruch zu entscheiden. Dies entspricht dem Zweck des Einspruchsverfahrens grundlegende prozessuale Fragen, wie hier die Zuständigkeit, zu einem frühen Zeitpunkt zu klären.

Der Einspruch ist nicht begründet. Der Widerruf des Opt-Out wurde Seiten der Klägerin wirksam erklärt. Im Einzelnen:

R. 5.1 VerfO sieht vor, dass ein europäisches Patent nur dann von der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts ausgenommen werden kann, wenn der Inhaber einen entsprechenden Antrag stellt. Will der Patentinhaber das Patent wieder der Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts unterstellen, muss er nach R. 5.7 VerfO einen entsprechenden Antrag stellen. Welche (formalen) Angaben der Antrag (die Mitteilung) enthalten muss, ist in R. 5.3 VerfO niedergelegt. Darüber hinaus bestimmen R. 5.1(b) VerfO und R. 5.7 VerfO, dass die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung und der Rücktritt stets für alle Staaten erklärt werden muss, für die das Patent erteilt wurde. Dabei ist der Patentinhaber gehalten, für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung und die Erklärung des Rücktritts die online verfügbaren Formulare zu verwenden, diese auszufüllen und vor dem Einreichen zu unterzeichnen, R. 4.1 VerfO. Dieser Antrag ist sodann in elektronischer Form einzureichen, R. 4.1 VerfO. Hierfür hat das Gericht das Case Management System (CMS) zur Verfügung gestellt. Dabei kann der Antragsteller den Antrag entweder über das API (Application Programming Interface) oder unter Verwendung der Workflows einreichen. Will der Patentinhaber den Rücktritt von der Ausnahmeregelung unter Verwendung der Workflows erklären, muss er einen entsprechenden Antrag stellen. Dazu muss er das vom Gericht zur Verfügung gestellte Formular verwenden.

Dieses mit "WITHDRAWAL OF OPT-OUT DOCUMENT" überschriebene Formular hat die Klägerin verwendet, als sie die Rücknahme am 23. Januar 2024 beantragt hat (Anlage HE-E 3). Dieses Formblatt enthält Eingabefelder für alle in R. 5.3 VerfO geforderten Angaben, die der Antrag enthalten muss.

Unabhängig von der zwischen den Parteien diskutierten Frage, ob bei der Beurteilung der Wirksamkeit eines Rücktritts vom Opt-Out die verschiedenen Schritte, welche im CMS zu vollziehen sind, in die Beurteilung einzubeziehen sind, bestehen allerdings auch mit Blick auf das maßgeblich zwischen den Parteien diskutierte Dokument, welches auszugsweise nachstehend noch einmal wiedergegeben wird,

PUBLICATION NUMBER of the European patent EP3605534

Proprietor for each EPC state in which the patent has been granted

Country abbreviation / DE, ES, FR, GB, IT, NL
All EPC states:

keine durchgreifenden Zweifel an der Wirksamkeit des Rücktritts vom Opt-Out. Zwar sind unter der Überschrift „Proprietor for each EPC state in which the patent has been granted“ nicht alle Staaten benannt worden, für welche das Klagepatent erteilt wurde. Allerdings wird auch hier, vergleichbar zu der von der Lokalkammer München (Anordnung vom 2. April 2025; UPC_CFI_18/2025 – BioMarin vs. Ascendis) entschiedenen Fallgestaltung, eindeutig das maßgebliche Patent identifiziert und die Staaten, werden lediglich im Zusammenhang mit der Inhaberschaft genannt. Insofern kann auch hier dem Rücktritt nicht entnommen werden, dass sich dieser lediglich auf die dort benannten Staaten beziehen sollte. Dagegen spricht insbesondere auch, dass nach dem unbestrittenen Vorbringen der Klägerin automatisch vom CMS alle Länder vermerkt werden, für die das Klagepatent erteilt wurde. Dieser Schritt erfolgt, bevor die Erklärung über das CMS eingereicht werden kann. Zu dem Zeitpunkt, in dem der Patentinhaber die Erklärung über das CMS abgibt, sind zuvor alle Länder aufgeführt worden, für die Opt-Out bzw. Widerruf erklärt werden. Jeder Opt-Out und jeder Widerruf umfassen damit zwingend eine Auflistung aller Länder, für die das Patent erteilt worden sei, was im Register, mit welchem das CMS verknüpft ist, auch so vermerkt wird.

Das der Widerruf vom Opt-Out wirksam erklärt wurde, gilt erst recht mit Blick auf R. 5.7 VerfO. Dort ist eindeutig festgelegt, dass der Inhaber eines Patents oder einer Anmeldung, das bzw. die Gegenstand eines Antrags auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung dieser Regel unterliegt, in Bezug auf das Patent oder die Anmeldung einen Antrag auf Rücktritt stellen kann, jedoch nicht in Bezug auf verschiedene Staaten, für die das europäische Patent erteilt wurde oder die in der Anmeldung benannt sind. Nach R. 5.7 VerfO steht damit fest, dass eine Differenzierung überhaupt nicht vorgenommen werden kann. Insofern würde die vorstehende Rücktrittserklärung in klarem Widerspruch hierzu stehen, was der Erklärung nicht

entnommen werden kann. Denn die Angabe der Staaten erfolgt – wie bereits erwähnt – im Zusammenhang mit der Inhaberschaft.

Hinzukommt, dass der Rücktritt vom Opt-Out die gleichen Angaben enthalten muss wie der Antrag zur Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung. R. 5.7 VerfO verweist insofern auf R. 5.3 VerfO. Die Notwendigkeit der Nennung der Länder, in denen das Patent erteilt oder angemeldet wurde, ist nicht ausdrücklich vorgesehen. Es genügen nach R. 5.3(c) VerfO „Angaben zu dem betreffenden Patent und/oder der Anmeldung einschließlich der Veröffentlichungsnummer der Patentanmeldung“. Wenn man daher dem Streitgegenständlichen Antrag überhaupt entnehmen wollte, dass die Angabe der Länder im Zusammenhang mit dem Rücktritt stehen, kann eine Angabe, die ein Antrag nicht zwingend umfassen muss, nicht zu dessen Unwirksamkeit führen.

Insofern stellt nach Ansicht der Berichterstatterin die am 21. März 2025 erfolgte „Korrektur“ des Rücktritts vom Opt-Out keine Korrektur, sondern lediglich eine Klarstellung dar. Auf die Frage, ob diese mit Blick auf die erhobene Nichtigkeitsklage rechtzeitig erfolgt ist, kommt es entsprechend auch nicht an.

2.

Entsprechend Regel 20.1 VerfO werden die Parteien darauf hingewiesen, dass das Verfahren aufgrund Zurückweisung des Einspruchs gemäß den Regeln der Verfahrensordnung fortgesetzt wird. Die jeweils noch ausstehenden Schriftsätze sind fristgerecht einzureichen. Mit der Entscheidung setzt sich der Lauf der durch die Verfahrensordnung vorgesehenen Schriftsatzfristen fort. Die Aussetzung der Schriftsatzfristen bis zur Entscheidung über den Einspruch führt nicht zu einem Neubeginn des zeitlichen Ablaufs.

Nach Regel 21.1 VerfO kann gegen eine Entscheidung des Berichterstatters, den Einspruch zurückzuweisen, nur gemäß Regel 220.2 VerfO Berufung eingereicht werden. Es bedarf mithin der Zulassung der Berufung, welche im Ermessen des Berichterstatters steht. Vorliegend wird die Berufung nicht zugelassen. Es handelt sich nicht um eine Rechtsfrage, die für eine Vielzahl von Fällen entscheidungserheblich sein kann, was sich dem Umstand entnehmen lässt, dass in weiteren (früheren) Klageerhebungen aus dem Klagepatent an der Lokalkammer Düsseldorf, keine Bedenken an der Wirksamkeit des Rücktritts vom Opt-Out geäußert wurden, so dass die Frage nicht von grundlegender Natur zu sein scheint.

ANORDNUNG:

1. Der Einspruch der Beklagten wird als unbegründet zurückgewiesen.
2. Das Verfahren wird fortgesetzt.

INSTRUKTIONEN AN DIE PARTEIEN:

Als nächsten Schritt im Verfahren ist die Klageerwiderung einzureichen.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:

Gegen die Anordnung der Berichterstatterin kann gem. Regel 21.1 VerfO i. V. m. Regel 220.2 VerfO innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung der Anordnung Berufung eingelegt werden.

DETAILS DES ANORDNUNG:

ORD_18316/2025 im Verfahren: ACT_4762/2025
UPC-Nummer: UPC_CFI_77/2025
Verfahrensart: Verletzungsverfahren
Antragsnummer: 16032/2025
Art des Antrags: Einspruch