



Lokalkammer München
UPC_CFI_492/2025
UPC_CFI_1309/2025

Entscheidung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer München

17. August 2026

Leitsätze:

1. Es ist zulässig, eine Widerklage auf Nichtigerklärung davon abhängig zu machen, dass eine Verletzung des Patents festgestellt wird.
2. Der Übergang von einer bedingungslosen Widerklage auf Nichtigerklärung zu einer, die vom Eintritt einer verfahrensinternen Voraussetzung (d. h. einer Feststellung der Patentverletzung durch das Gericht) abhängt, bedeutet weiterhin, dass die Widerklage gemäß R 263.3 VerfO bedingungslos beschränkt ist (bleibt).
3. Wird gemäß dem Antrag der Widerklägerin keine Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage getroffen, hat die Widerklägerin grundsätzlich die Kosten der Nichtigkeitswiderklage zu tragen.

Schlagwörter:

Verfahrensinterne Bedingung der Entscheidung über die Widerklage auf Nichtigerklärung;
Kostentragung

KLÄGERIN/WIDERBEKLAGTE

PAPST LICENSING GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 33 - 78112 - St. Georgen – DE

vertreten durch: Hannes Jacobsen, Julian Kammüller, CBH Rechtsanwälte PartG mbB,
Ismaninger Straße 65a, 81675 München

elektronische Zustelladresse: h.jacobsen@cbh.de

mitwirkende Patentanwälte: Thum, Mötsch, Weickert Patentanwälte PartG mbH,
Siebertstraße 6, 81675 München

BEKLAGTE/WIDERKLÄGER

1) Beijing Roborock Technology Co., Ltd.,

vertreten durch Jing (Richard) Chang, Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju
Road, Changping District, Beijing, P.R. China

2) Roborock Germany GmbH,

vertreten durch Jia Sun, Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf, DE

3) Roborock International B.V.,

vertreten durch Jing (Richard) Chang und Jia Sun, Strawinskylaan 3051, Atrium, 1077ZX
Amsterdam, Niederlande

alle vertreten durch: Dr. Georg Andreas Rauh, Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte
mbB, Siebertstraße 3, 81675 München

elektronische Zustelladresse: upc-roboreck-ep943@vossius.eu
g.rauh@vossius.eu

STREITPATENT

EP 3 030 943

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper 1a der Lokalkammer München.

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Entscheidung wurde gefällt durch den Vorsitzenden Richter Dr. Zigann, die rechtlich qualifizierten Richter Pichlmaier und Dr. Schober (Berichterstatter) sowie den technisch qualifizierten Richter Dumont.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

MÜNDLICHE VERHANDLUNG: 23. Juni 2026

SCHRIFTSÄTZE DER PARTEIEN

- Klage der Klägerin vom 3. Juni 2025
- Einspruch der Beklagten zu 1) bis 3) vom 26. August 2025
- Stellungnahme der Klägerin zum Einspruch vom 9. September 2025
- Klageerwiderung und Widerklage auf Nichtigerklärung der Beklagten zu 1) bis 3) jeweils vom 27. Oktober 2025
- Replik auf die Klageerwiderung und Klageerwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung der Klägerin samt Antrag auf Änderung des Streitpatents vom 5. Jänner 2026
- Duplik auf die Replik der Klägerin sowie Nichtigkeitsreplik und Erwiderung auf den Antrag auf Änderung des Streitpatents der Beklagten zu 1) bis 3) jeweils vom 5. März 2026

GEGENSTAND

Verletzungsklage und (bedingte) Widerklage auf Nichtigerklärung

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. Die Klägerin nimmt die Beklagten zu 1) bis 3) wegen der Verletzung ihres europäischen Patents EP 3 030 943 (insbesondere der Ansprüche 1 und 10) mit der Bezeichnung „Verfahren zum Betreiben eines Bodenreinigungsgerätes und Bodenreinigungsgerät“ (kurz: Streitpatent) in Deutschland und Frankreich in Anspruch. Sie steht auf dem Standpunkt, die Produkte der Beklagten zu 1) bis 3), insbesondere aus der Roborock S8-Serie, der Q-Serie, Qrevo-Serie und der Saros-Serie, verletzen das Streitpatent.
2. Das Streitpatent wurde am 6. August 2013 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 15. Juni 2016 veröffentlicht, die Erteilung am 7. Oktober 2020. Das Streitpatent steht in Kraft in verschiedenen EPGÜ-Mitgliedsstaaten (ua in Deutschland und Frankreich).
3. Die Klägerin ist ein IP Licensing Service Provider. Sie ist seit 24. März 2025 für Deutschland und seit 14. Februar 2025 für ~~die~~ Frankreich eingetragene Inhaberin des Streitpatents. Sie

leitet ihre Aktivlegitimation aus der Übertragungsvereinbarung vom 20. Dezember 2024 von der RoTrade Asset Management GmbH ab, die das Streitpatent von der RobArt GmbH am 12. Dezember 2023 im Rahmen der Abwicklung von deren Insolvenz erhalten hat. Gegenstand der Übertragungsvereinbarung sollen insbesondere auch solche Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche sein, die vor Vertragsschluss entstanden sind (vgl. Anlage CBH-11).

4. Die Beklagte zu 1) ist eine chinesische AG mit Sitz in Peking, die die klagegegenständlichen Saugroboter in der Volksrepublik China herstellt und an ihre regionalen Vertriebsgesellschaften verbringt. Sie ist zudem Ausstellerin der EU-Konformitätserklärungen für die angegriffenen Ausführungsformen. Die Beklagte zu 2) ist eine deutsche GmbH und die europäische Vertriebsgesellschaft des Roborock-Konzerns, mitunter für Deutschland und Frankreich. Die Beklagte zu 3) ist eine niederländische B.V. und ein weiteres Unternehmen des Roborock-Konzerns, die - wie die Beklagte zu 2) - die angegriffenen Ausführungsformen aus China in die EU für den Vertrieb in Deutschland sowie in Frankreich importiert; sie ist auch europäische Vertreterin der Beklagten zu 1) im Sinne der EU-Konformitätserklärung.
5. Die Beklagten zu 1) bis 3) erhoben Einspruch betreffend die Zuständigkeit des EPG. Inhaltlich bestritten sie eine Patentverletzung und reichten zeitgleich mit der Klageerwiderung die Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ein. In der Klageerwiderung beantragten sie zudem, die Vollstreckung der Entscheidung von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Dies, weil die Klägerin mehrere Produktreihen angreife, was für sie ein erhebliches finanzielles Risiko sei, und sie möglicherweise auf ihrem Vollstreckungsschaden sitzen blieben.
6. Die Nichtigkeitswiderklage stützen die Beklagte zu 1) bis 3) auf die fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit des Streitpatents (Art 138 Abs 1 lit a iVm Art 54, 56 EPÜ) sowie auf eine unzulässige Erweiterung (Art 138 Abs 1 lit c iVm Art 123 abs 2 EPÜ). Die mangelnde Neuheit bestehe gegenüber KR 10-2005-0012118 A (D1); ebenso auch in Bezug auf den fehlenden erfinderischen Schritt (auch in Kombination mit DE 102011006062 A1 [D2] oder mit EP 2 592 518 A2 [D3]). Da die ursprüngliche Offenbarung hervorhebe, dass das Bodenreinigungsgerät nicht nur prüfe, ob die gefundenen Merkmale in den gespeicherten Karten vorhanden seien, sondern darüber hinaus bzw. dadurch feststelle, in welchem Raum es sich befinde, jedoch Anspruch 1 den Zweck der Überprüfung einfach weglasse und sich auf einen Merkmalsvergleich beschränke, werde die ursprüngliche Offenbarung überschritten. Die Merkmale 1.4 und 1.5 seien dadurch unzulässig geändert worden, weil Anspruch 1 keine Bestimmung enthalte, in welchem Raum sich das Bodenreinigungsgerät befindet. Ferner sei ein Feststellen bei der Ausführung des Reinigungsauftrags (d.h. nicht vor der Ausführung) gemäß Merkmal 1.6 auch nicht

ursprünglich offenbart.

ANTRÄGE DER PARTEIEN (gekürzte Wiedergabe):

Verletzungsklage

7. Die Klägerin beantragt,
 - I. Die Feststellung der Verletzung des Streitpatents.
 - II. Die Beklagten zu 1) bis 3) zu verurteilen, es bei Meidung eines wiederholten Zwangsgeldes in Höhe von bis zu EUR 1.000 für jedes Erzeugnis zu unterlassen
 - (1) selbstfahrende und selbstlenkende Bodenreinigungsgeräte zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1-4, 6-8 des Streitpatents, umfassend [...] in der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Steuereinheit [...]
 - (2) selbstfahrende und selbstlenkende Bodenreinigungsgeräte in der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik zur Benutzung anzubieten und/oder zu liefern, welche dazu geeignet sind ein Verfahren anzuwenden, zum Betreiben eines selbstfahrenden und selbstlenkenden Bodenreinigungsgerätes, wobei [...];
 - (3) in der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik eine Software zur Benutzung anzubieten und/oder zu liefern, welche dazu geeignet ist, ein selbstfahrendes und selbstlenkendes Bodenreinigungsgerät nach Ziffer II.1 zu benutzen und/oder ein Verfahren nach Ziffer II.2 anzuwenden.
 - III. Die Beklagten zu 1) bis 3) werden weiter verurteilt, innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen nach Zustellung des Urteils im Sinne der R. 118.8 VerFO,
 - der Klägerin in einer für jeden Monat eines Kalenderjahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung in elektronisch auswertbarer Form darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 15.06.2016 die vorstehend unter II. genannten Handlungen begangen haben, um den der Klägerin zustehenden Schadensersatz zu berechnen, einschließlich der Gewinne der Beklagten ab dem 07.10.2020, sowie für die Berechnung einer angemessenen Entschädigung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ab dem 15.06.2016 bis zum 06.10.2020, und zwar unter Angabe (a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer; (b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren; (c) der Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die Erzeugnisse gezahlt wurden; wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunfts- und mitteilungspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
 - der Klägerin in einer geordneten Aufstellung in elektronisch auswertbarer Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die vorstehend unter II bezeichneten Handlungen seit dem 15.06.2016 begangen haben, und zwar unter Angabe [...];
 - jedes Erzeugnis, das sich in Deutschland oder Frankreich unmittelbar oder mittelbar in ihrem

Besitz oder Eigentum befindet und auf das in II.1 Bezug genommen wird, einschließlich der nach den III.4 und III.5 zurückgerufenen und aus den Vertriebswegen entfernten Erzeugnisse, einem von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu übergeben;

- die unter II.1 genannten, in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass das Erzeugnis das Streitpatent verletzt, und mit der verbindlichen Zusage, die entstandenen Kosten zu erstatten, die anfallenden Verpackungs- und Transportkosten zu übernehmen, die mit der Rücksendung der Produkte verbundenen Zoll- und Lagerkosten zu erstatten und die Produkte wieder entgegen zu nehmen, zurückzurufen;
- die unter II.1 genannten Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, indem die Beklagte diese Gegenstände wieder an sich nimmt, erforderlichenfalls deren Herausgabe mit ihr zustehenden Herausgabeansprüchen erzwingt oder nach Wahl der Klägerin die Vernichtung dieser Gegenstände beim jeweiligen Besitzer auf Kosten der Beklagten veranlasst.

IV. Es werde festgestellt, dass die Beklagte zu 1) bis 3)

1. der Klägerin jeden weiteren Schaden aus allen vergangenen und zukünftigen Handlungen gemäß II. zu ersetzen, der der robart GmbH und der RoTrade Asset Management GmbH bis 19.12.2024 und der Klägerin seit dem 20.12.2024 entstanden sind oder zukünftig entstehen werde,
2. der Klägerin eine angemessene Entschädigung für alle Handlungen gemäß II.1 in der Bundesrepublik Deutschland zu zahlen haben, für die nicht bereits gemäß IV.1 Schadensersatz zu leisten sei.

V. Die Tragung der Kosten des Verfahrens.

8. Die Beklagten zu 1) bis 3) erhoben Einspruch betreffend die Zuständigkeit des EPG gemäß R 19 VerfO und beantragten, dass die Lokalkammer München sich für unzuständig erkläre und sie die Klage als unzulässig zurückweise; hilfsweise das Verfahren aussetze, bis eine Entscheidung in dem Verfahren vor dem Landgericht München I (AZ 21 O 5958/25) ergangen sei.

In Bezug auf die Verletzungsklage beantragten sie im Wesentlichen, diese als unbegründet abzuweisen.

Nichtigkeitswiderklage

9. Die Beklagten zu 1) bis 3) beantragten, die Nichtigkeitswiderklage gemeinsam mit der Verletzungsklage zu behandeln und das Streitpatent EP 3 030 943 B1 mit Wirkung für die EPGÜ-Vertragsstaaten, in denen es validiert sei oder gewesen sei, insbesondere in Deutschland und in Frankreich, für nichtig zu erklären und die Kosten des Verfahrens der Klägerin aufzuerlegen.
10. Die Klägerin beantragte, die Nichtigkeitswiderklage abzuweisen, hilfsweise das Streitpatent auf Grundlage der geänderten Ansprüche in den Hilfsanträgen 1 bis 12 aufrechtzuerhalten.
11. Die Beklagten zu 1) bis 3) beantragten, die Hilfsanträge abzuweisen, hilfsweise auch in Bezug auf

eine Verletzung der durch die Hilfsanträge geänderten Fassung des Streitpatents.

12. Mit Eingabe vom 7.7.2026 teilten die Beklagten zu 1) bis 3) dem Spruchkörper mit, dass sie grundsätzlich bereit seien, mit der Klägerin eine außergerichtliche Einigung zu finden. Sie hätten dem entsprechend der Durchführung einer Mediation beim WIPO Arbitration Center in Shanghai zugestimmt, sehen jedoch aufgrund des derzeitigen Stands der Gespräche keinen Grund, die Verkündung der Entscheidung in diesem Verfahren zu vertagen.

VORBRINGEN DER PARTEIEN:

Auslegung

13. Die Klägerin vertritt die Auffassung, der technische Kern des Streitpatents liege darin, dass der Roboter bei der Abarbeitung eines Reinigungsplans überprüfe, ob er sich tatsächlich in dem Raum befindet, dem der jeweilige Reinigungsauftrag zugeordnet sei. Dadurch solle eine effizientere Abarbeitung des Reinigungsplans ermöglicht werden. Wesentlich sei zunächst, dass im Gerät eine Speichereinheit vorhanden sei, in der mindestens eine Karte eines zu reinigenden Raumes sowie ein vom Benutzer vorgebbare Reinigungsplan mit einem oder mehreren Reinigungsaufträgen gespeichert sei. Der Reinigungsauftrag werde dabei einem bestimmten, anhand der Karte identifizierbaren Raum zugewiesen. Der zentrale patentgemäße Schritt liege darin, dass das Gerät bei der Abarbeitung des Reinigungsplans mindestens ein Sensorsignal auswerte. Dieses Sensorsignal werde daraufhin untersucht, ob es Merkmale enthalte, die den Raum kennzeichnen, in dem sich der Roboter befindet. Solche Merkmale können zum Beispiel Raumbegrenzungen, Bodenflächen, Gegenstände oder sonstige raumtypische Informationen sein. Anschließend prüfe das Gerät, ob diese erkannten Merkmale in der gespeicherten Karte vorhanden seien. Daraus werde festgestellt, ob der aktuell erkannte Raum mit dem Raum übereinstimmt, dem der Reinigungsauftrag zugeordnet worden sei. Diese Feststellung könne nach dem Patent vor Beginn oder während der Ausführung des Reinigungsauftrags erfolgen. Wenn das Gerät negativ feststelle, dass es sich nicht im richtigen Raum befindet, werde der Reinigungsauftrag nach Anspruch 1 unterlassen, unterbrochen oder beendet. Zweck des Patents sei es, nicht Zeit und Energie für einen falschen Reinigungsauftrag zu verschwenden. Anspruch 10 schütze das Gerät, das zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 eingerichtet sei. Das Gerät umfasse danach ein Fahrwerk, eine Reinigungseinheit, eine Steuereinheit, eine Sensoreinheit und eine Speichereinheit. Da die inhaltliche Auslegung weitgehend identisch mit jener zu Anspruch 1 sei, werde darauf verwiesen.

14. Die Beklagten zu 1) bis 3) hielten dem entgegen, dass die Patentansprüche funktional auszulegen seien. Anspruch 1 setze voraus, dass in der Speichereinheit ein Reinigungsplan mit mindestens einem Reinigungsauftrag gespeichert sei. Dieser Reinigungsauftrag sei einem bestimmten Raum zugewiesen, der anhand der

gespeicherten Karte identifizierbar sei. Der Reinigungsauftrag bedeute also sinngemäß: „Reinige diesen bestimmten Raum.“ Die Karte sei als elektronische Repräsentation einer Kartierung bzw. als Gesamtheit von Strukturinformationen zu verstehen. Sie sei nicht nur eine Liste vorhandener Räume und auch nicht nur ein einzelner Koordinatenpunkt. In Bezug auf Merkmal 1.4 sei es nicht erforderlich, dass jedes Merkmal in der Speichereinheit bereits ausdrücklich mit einem bestimmten Raum verknüpft sei. Es sei auch kein zwingender Zusammenhang zwischen der App-Darstellung und der internen Funktionsweise des Roboters erforderlich. Die Patentansprüche schützten kein bestimmtes internes „Denken in Räumen“, sondern eine funktionale technische Lehre: Ein Saugroboter verfüge über eine gespeicherte Karte, einen raumbezogenen Reinigungsauftrag und eine Sensorik, mit der er feststellen könne, ob er sich in dem Auftrag zugeordneten Raum befindet. Bei negativer Feststellung werde der Auftrag unterlassen, unterbrochen oder beendet. Eine bloß koordinatenbasierte interne Umsetzung schließe die Verwirklichung dieser Lehre nicht aus, unterscheide sich aber davon funktional.

Verletzung

15. Nach Ansicht der Klägerin seien in den angegriffenen Roborock-Saugrobotern, insbesondere in Roborock S8 und Roborock Saros 10 sämtliche relevanten Merkmale des Streitpatents verwirklicht. Die Eingriffsgegenstände seien selbstfahrende und selbstlenkende Bodenreinigungsgeräte. Sie verfügten über Karten, Reinigungspläne und die Möglichkeit, Reinigungsaufträge bestimmten Räumen zuzuweisen. Die Speicherung solle unmittelbar auf dem Roboter stattfinden; als Beleg sei anzusehen, dass sich der Roboter auch nach Trennung vom WLAN noch an der gespeicherten Karte orientiere. Für die Merkmale 1.4 bis 1.6 sei anzuführen, dass sich die Geräte der Beklagten zu 1) bis 3) nach Zuweisung eines Reinigungsauftrags zunächst orten würden. Dabei werde in der App die Statusmeldung „*Positioning*“ angezeigt; nach Abschluss der Ortung gebe das Gerät „*Position established*“ aus. Daher orientierten sich die Geräte dabei insbesondere an Wänden, Ecken und Bodenflächen und verglichen die erfassten Informationen mit den gespeicherten Karten. Eine negative Feststellung nach Merkmal 1.7 und die Reaktion darauf (Merkmal 1.7.1) sei darin auch als verwirklicht anzusehen. Die Roborock-Geräte würden die Ausführung eines Reinigungsauftrags unterlassen, wenn sie sich in einem Raum orten, dem kein entsprechender Auftrag zugewiesen ist. Außerdem werde der Auftrag beendet, wenn der Zielraum nicht erreichbar sei. Damit sei Anspruch 1 unmittelbar, jedenfalls aber mittelbar verletzt. Auch die Roborock-Geräte wiesen Vorrichtungselemente wie in Anspruch 10 auf: Fahrwerk, Reinigungseinheit, Steuereinheit, Sensoreinheit und Speichereinheit. Zudem seien sie so eingerichtet, dass die Steuereinheit bei Abarbeitung eines Reinigungsplans Sensorinformationen mit gespeicherten Karten vergleiche und entscheide, ob der Roboter im richtigen Raum steht.

Somit würden die Roborock-Geräte anhand gespeicherter Karten und Sensorinformationen erkennen, in welchem Raum sie sich befinden, verglichen dies mit einem raumbezogenen Reinigungsauftrag und unterließen oder beendeten den Auftrag, wenn der Zielraum nicht passe oder nicht erreichbar sei. Darin liege die Verwirklichung des geschützten technischen Konzepts des Streitpatents. Die angegriffenen Geräte könnten bestimmte Räume reinigen, weil sie bestimmen könnten, welche Räume in der Karte die bestimmten Räume seien — auch wenn dies intern nicht in einer für Menschen sichtbaren App-Darstellung, sondern unter Bezugnahme auf ein Koordinatensystem geschehe.

16. Die Beklagten zu 1) bis 3) hielten dem entgegen, dass ihre Bodenreinigungsgeräte nicht raumbezogen, sondern koordinatenbezogen arbeiteten. Der Saugroboter „denke“ nicht in Räumen, sondern bestimme seine aktuelle Position anhand von Koordinaten und berechne dann einen Zielpunkt oder Zielbereich. Ob er sich bei Erhalt des Reinigungsauftrags bereits im zu reinigenden Raum befinde, sei für die Funktionsweise unerheblich. Da die Roborock-Geräte nur innerhalb einer Karte navigierten und Koordinaten abarbeiteten, fehle der patentgemäße Abgleich mit einem bestimmten Raum. Merkmal 1.6 verlange einen Vergleich zwischen zwei Räumen — dem Raum, in dem sich der Roboter befinde, und dem Raum, der gereinigt werden sollte. Es reiche nicht aus, wenn der Roboter nur seine aktuelle Position in einer Karte bestimme und anschließend einen Pfad zu diesem Zielbereich berechne. Eine negative Feststellung im Sinne des Streitpatents liege nur dann vor, wenn der Roboter wirklich feststelle: *„Ich befinde mich nicht im bestimmten Raum.“* Es reiche nicht, wenn der Roboter lediglich erkenne, dass ein Zielbereich nicht erreichbar sei oder eine Route nicht funktioniere. Entscheidend sei in Bezug auf Merkmal 1.7.1, ob die Ausführung des dem bestimmten Raum zugeordneten Reinigungsauftrags wegen der negativen Feststellung unterlassen, unterbrochen oder beendet werde. Die Kausalität und der Bezug zum konkreten Reinigungsauftrag würde bei den angegriffenen Ausführungsformen so nicht vorliegen. Da Anspruch 1 nicht verwirklicht sei, gelte dies auch für Anspruch 10. In Bezug auf eine mittelbare Verletzung sei die App der Eingriffsgegenstände kein wesentliches Element.

Nichtigkeitswiderklage

17. Die Beklagten zu 1) bis 3) behaupten, das Streitpatent sei gegenüber D1 nicht neu, weil es sämtliche Merkmale der Ansprüche 1 und 10 offenbare. D1 betreffe ebenfalls einen selbstfahrenden Roboterstaubsauger mit Kamera, Sensorik, Steuereinheit, Speichereinheit, Karteninformationen und Reinigungsbefehlen für bestimmte Räume. Der Roboter könne anhand von Markierungen seine aktuelle Position bzw. den Raum bestimmen, einen bestimmten zu reinigenden Raum anfahren und nur dann reinigen, wenn er sich im richtigen Raum befinde. Auch das „Unterlassen“ der Reinigung sei nach

dem (breiten) Verständnis des Anspruchs 1 erfüllt, wenn der Roboter einen bestimmten Raum, etwa wegen einer verschlossenen Tür oder eines Hindernisses, nicht erreichen und daher nicht reinigen könne. Ähnliches gelte für Anspruch 10. Selbst wenn einzelne Merkmale (insbesondere 1.7 und 1.7.1 bzw. 10.5 und 10.5.1) nicht unmittelbar in D1 offenbart wären, seien sie jedenfalls ausgehend von D1 im Lichte von D2 oder D3 naheliegend. Die technische Aufgabe werde darin gesehen, Arbeitszeit und Energie zu sparen, wenn ein Raum physisch nicht erreichbar sei. Des Weiteren gingen die Merkmale 1.4 bis 1.6 und 10.4.1 bis 10.4.3 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Die erteilten Ansprüche seien nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar.

18. Nach Ansicht der Klägerin sei die Nichtigkeitswiderklage unbegründet; sie beantragte deren Abweisung sowie hilfsweise die Aufrechterhaltung des Streitpatents in Form der Abänderung in einer der 12 verschiedenen Hilfsanträgen. D1 unterscheide sich wesentlich vom Streitpatent, insbesondere weil D1 den von den Beklagten zu 1) bis 3) herangezogenen Fall einer verschlossenen Tür gerade nicht offenbare; auch D2 und D3 schlossen diese Lücke nicht und es fehle an einem Anlass zur Kombination. In D1 fehle eine Karte mindestens eines zu reinigenden Raums im Sinne der Merkmale 1.2.1 bzw. 10.2.1. Die Hinderniskarte in D1 ermögliche gerade nicht die anspruchsgemäße Identifikation von Räumen und sei auch nicht Grundlage für die Zuweisung eines Reinigungsauftrags zu einem Raum. D1 beschreibe lediglich einen Abgleich von aufgenommenen Bildern mit gespeicherten Markierungen, aber keine elektronische Raumkarte, anhand derer ein Raum als solcher identifizierbar sei. Weiter fehle in D1 die Offenbarung der Merkmale 1.7 und 1.7.1 bzw. 10.7 und 10.7.1, also das Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden eines dem bestimmten Raum zugeordneten Reinigungsauftrags bei negativer Feststellung. Die Kombination von D1 mit D2 sei nicht naheliegend. Für eine Fachperson sei D2 deshalb nicht zur Lösung des Problems in D1 heranzuziehen, weil D2 keine Lehre dafür gebe, wie bei einem konkreten Auftrag zur Reinigung eines bestimmten Raums zu verfahren sei, wenn dieser Raum nicht erreicht werde. Auch die Kombination von D1 und D3 sei nicht naheliegend. D3 lehre gerade weg von einem Verfahren, bei dem der Roboter einen Auftrag erhalte, einen bestimmten Raum zu reinigen, in dem er sich möglicherweise nicht befindet. Die Beklagten zu 1) bis 3) würden auch in ihrem Vortrag offenlassen, warum eine Fachperson D1 mit D2 oder mit D3 kombinieren würde. Sie greifen nur isoliert Merkmale daraus auf. Es bestehe auch keine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung.
19. In der mündlichen Verhandlung stellte die Beklagte die Entscheidung über ihre Nichtigkeitswiderklage unter die (verfahrensinterne) Bedingung, dass darüber nur zu entscheiden ist, wenn der Spruchkörper eine Patentverletzung feststellt.

20. Die Klägerin sprach sich in der mündlichen Verhandlung nicht gegen die von der Beklagten erklärte Bedingung aus.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

21. Der Einspruch betreffend die Zuständigkeit des EPG gemäß R 19 VerfO ist unbegründet; die Lokalkammer München ist für dieses Verfahren zuständig. Das Verfahren ist auch nicht auszusetzen, bis eine Entscheidung in dem Verfahren vor dem Landgericht München I (AZ 21 O 5958/25) ergangen ist.
22. Die zulässige Klage wegen Patentverletzung ist unbegründet. Aus diesem Grund muss über die zulässige Widerklage auf Nichtigerklärung keine Entscheidung getroffen werden. Es ist daher auch nicht erforderlich, die eingereichten Hilfsanträge 1 bis 12 zur Änderung des Patents zu prüfen, um das streitgegenständliche Patent aufrechtzuerhalten.

Einspruch

23. Die Lokalkammer München des EPG ist nach Art 32 EPGÜ für das gegenständliche Verfahren ausschließlich zuständig. Eine Unzuständigkeitserklärung nach Art 30 Abs 2 EuGVVO oder eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des früher angerufenen Landgerichts München I im Verfahren AZ 21 O 5958/25 nach Art 30 Abs 1 EuGVVO erscheint schon aufgrund des fehlenden erforderlichen Zusammenhangs nicht angezeigt oder zweckmäßig. Das EP 3 822 730 B1, das Gegenstand des Verfahrens vor dem Landgericht München I ist, basiert auf einer Teilanmeldung zum Streitpatent. Dessen Anspruch 1 betrifft unter anderem die Überprüfung, ob sich das Gerät in dem passenden (bestimmten) Raum befindet; bei Nichtübereinstimmung (negativer Feststellung) wird der Reinigungsplan geändert oder der Reinigungsauftrag unterlassen, unterbrochen oder beendet. Vom Wortlaut entspricht es nur teilweise dem Streitpatent, jedoch wird das Gerät nicht ausdrücklich vom Benutzer in einem Raum „platziert“. Bei negativer Feststellung kann auch die Erreichbarkeit des bestimmten Zielraums geprüft werden. Der Schutzgegenstand ist somit unterschiedlich, was die Klägerin ohnedies nicht in Frage stellt.
24. Des Weiteren ist schon aufgrund der behaupteten territorial unterschiedlichen Verletzungshandlungen im gegenständlichen Verfahren (Deutschland und Frankreich) nicht dieselbe Sach- und Rechtslage gegeben, wodurch die Gefahr unvereinbarer Entscheidungen nicht zu befürchten ist (vgl. EuGH C-539/03, *Roche Nederlands/Primus*; C3616/10, *Solvay/Honeywell*).

25. Unter diesen Voraussetzungen würde die beantragte Unzuständigkeitserklärung nach Art 30 Abs 2 EuGVVO oder eine Aussetzung nach Art 30 Abs 1 EuGVVO den Zugang der Klägerin zum EPG und somit ihren Anspruch auf einen effektiven Rechtsschutz nachteilig einschränken. Die Beklagten zu 1) bis 3) können demgegenüber keine überzeugenden Argumente vortragen, die dieses Interesse der Klägerin überwiegen können.

Gegenstand des Streitpatents

26. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines selbstfahrenden und selbstlenkenden Bodenreinigungsgerätes, wenn es vom normalen Reinigungsplan abweicht ([0068] bis [0073]), und das selbstfahrende und selbstlenkende Bodenreinigungsgerät zur Durchführung der Reinigung für einen derartigen Fall. Aus dem Stand der Technik ist nach US 6,667,592 B2 ein Bodenreinigungsgerät zum autonomen Reinigen von Räumen bekannt, wobei dieses in der Lage ist, Karten von Räumen, in denen es sich befindet, selbsttätig zu erstellen und diesen zugeordnet zu speichern. Auch in der WO 2009/132317 A1 ist ein Bodenreinigungsgerät beschrieben, das in dem Raum, in dem es platziert ist, einen vorgegebenen Reinigungsauftrag ausführen kann. Die KR 10-0730311 B1 beschreibt einen Reinigungsroboter, der vor der Reinigung eine Orientierungsfahrt durchführt, um seine Umgebung zu erfassen. Die KR 10-2004-0003089 A beschreibt ein Verfahren zum Erkennen eines Arbeitsbereiches eines Reinigungsroboters mittels fotografischer Methoden. Die US 2012/0109376 A1 beschreibt ein selbstfahrendes und selbstlenkendes Bodenreinigungsgerät, in dem eine Karte gespeichert ist, wobei das Gerät einen optischen Sensor benutzt, um Merkmale zu erfassen, die der Bestimmung innerhalb der Karte dienen. Eine weitere Ausführungsform ist in der US 2005/017 1636 A1 beschrieben.
27. Aufgabe des Streitpatents ist es, eine effiziente Abarbeitung des Reinigungsplans zu ermöglichen, wenn vom normalen Reinigungsplan abzuweichen ist, wodurch Energie und Zeit eingespart werden. Das Bodenreinigungsgerät weist eine Steuereinheit auf ([0051], Figur 2), die einen Reinigungsplan in einem oder mehreren Räumen ausführt, wobei insbesondere einem bestimmten Raum mindestens ein Reinigungsauftrag zugewiesen wird. Bei der normalen Ausführung eines Reinigungsplans werden Aufträge sequentiell ausgeführt. In diesem Falle stimmen der bestimmte Raum und der zugewiesene Auftrag immer überein. Das Gerät überprüft selbsttätig anhand (mindestens) eines Sensorsignals, ob der Reinigungsauftrag dem Raum entspricht, in dem sich das Gerät aktuell befindet. Zur Ermittlung, in welchem Raum sich das Bodenreinigungsgerät befindet, benutzt das Bodenreinigungsgerät eine Vielzahl von Sensoren (Höhen, Positions-, Kompass-Sensor, optischer Sensor etc.). Ein Sensorsignal des mindestens einen Sensors kann vom Bodenreinigungsgerät ausgewertet werden. Im Sensorsignal enthaltene Informationen können bevorzugt zur Identifikation von Merkmalen des Raums und darin enthaltenen

Gegenständen herangezogen werden [0023]. Falls das Gerät vom Benutzer in einen Raum positioniert wird (d.h. dort nicht autonom und planmäßig fährt), tritt der beanspruchte Fall ein (vgl. [0069], [0072]). Bei Nichtübereinstimmung (negativer Feststellung) wird der Auftrag nicht ausgeführt, d.h. unterlassen (aber auch unterbrochen oder beendet). Das Verfahren soll sicherstellen, dass das Bodenreinigungsgerät vor (oder bei) der Ausführung eines Reinigungsauftrags prüft, ob es sich (weiterhin) im dafür vorgesehenen Raum befindet ([0012], [0072]). Bei Diskrepanzen zwischen Standort und Reinigungsauftrag wird der Auftrag nicht ausgeführt, um Zeit und Energie zu sparen sowie sogar mögliche Schäden durch falsche Reinigungsprogramme zu vermeiden ([0012], [0014], [0031]). In diesem Fall soll (bevorzugt) eine Mitteilung gesendet werden, woraufhin der Benutzer das Gerät außer Betrieb setzen oder umsetzen oder einen neuen Reinigungsauftrag bzw. -plan erteilen kann [0015]. Das Gerät kann den Reinigungsplan auch selbstständig anpassen, indem es den Auftrag verschiebt oder bei erkanntem Standort alternative Reinigungsaufträgen ausführt [0016] - [0018].

28. Die Ansprüche 1 und 10 des Streitpatents, die (folgend dem Vortrag der Klägerin) in folgende Merkmale untergliedert werden, lauten:

Anspruch 1:

Merkmal	
1.1	Verfahren zum Betreiben eines selbstfahrenden und selbstlenkenden Bodenreinigungsgerätes,
1.2	wobei in einer Speichereinheit (32) des Bodenreinigungsgerätes (10)
1.2.1	mindestens eine Karte mindestens eines zu reinigenden Raumes (52, 54, 56) gespeichert ist sowie
1.2.2	ein von einem Benutzer vorgebbarer Reinigungsplan mit einem oder mehreren Reinigungsaufträgen,
1.3	wobei einem bestimmten, anhand der mindestens einen Karte identifizierbaren Raum (52, 54, 56) mindestens ein Reinigungsauftrag zugewiesen wird und das Bodenreinigungsgerät (10) in einem Raum (52, 54, 56) platziert wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren umfasst:
1.4	- bei der Abarbeitung des Reinigungsplans, Untersuchen, durch eine Steuereinheit (20) des Bodenreinigungsgerätes (10), mindestens eines Sensorsignals einer Sensoreinheit (42) des Bodenreinigungsgerätes (10) auf Merkmale kennzeichnend den Raum (52, 54, 56), in dem sich das Bodenreinigungsgerät (10) befindet;
1.5	- Überprüfen, ob die Merkmale in der mindestens einen in der Speichereinheit (32) gespeicherten Karte vorhanden sind;
1.6	- Feststellen, vor Beginn der oder bei der Ausführung des Reinigungsauftrags, ob es sich bei dem Raum (52, 54, 56), in dem das Bodenreinigungsgerät (10) platziert ist, um den bestimmten Raum (52, 54, 56) handelt;
1.7	und, bei negativer Feststellung:

1.7.1	- Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden der Ausführung des dem bestimmten Raum (52, 54, 56) zugeordneten Reinigungsauftrags.
-------	---

Anspruch 10

Merkmal	
10.1	Selbstfahrendes und selbstlenkendes Bodenreinigungsgerät zur Durchführung des Verfahrens nach einem der voranstehenden Ansprüche, umfassend:
10.1.1	- ein Fahrwerk (12) zum Verfahren des Bodenreinigungsgerätes (10) auf einer Bodenfläche;
10.1.2	- eine Reinigungseinheit (22) zum Reinigen der Bodenfläche;
10.1.3	- eine mit dem Fahrwerk (12) und der Reinigungseinheit (22) gekoppelte Steuereinheit (20);
10.1.4	- eine mit der Steuereinheit (20) gekoppelte Sensoreinheit (42); und
10.2	eine mit der Steuereinheit (20) gekoppelte Speichereinheit (32),
10.2.1	- in der mindestens eine Karte mindestens eines zu reinigenden Raumes (52, 54, 56) gespeichert ist, sowie
10.2.2	- ein von einem Benutzer vorgebarer Reinigungsplan mit einem oder mehreren Reinigungsaufträgen,
10.3	wobei einem bestimmten, anhand der mindestens einen Karte identifizierbaren Raum (52, 54, 56) mindestens ein Reinigungsauftrag zugewiesen ist,
10.4	dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (20):
10.4.1	- bei der Abarbeitung des Reinigungsplans, mindestens ein Sensorsignal der Sensoreinheit (24) auf Merkmale kennzeichnend den Raum (52, 54, 56) untersucht, in dem sich das Bodenreinigungsgerät (10) befindet;
10.4.2	- das Vorhandensein der Merkmale in der mindestens einen in der Speichereinheit (32) gespeicherten Karte überprüft;
10.4.3	- vor Beginn der oder bei der Ausführung des Reinigungsauftrags feststellt, ob es sich bei dem Raum (52, 54, 56), in dem das Bodenreinigungsgerät (10) platziert ist, um den bestimmten Raum (52, 54, 56) handelt;
10.5	und dass bei negativer Feststellung
10.5.1	die Ausführung des dem bestimmten Raum (52, 54, 56) zugeordneten Reinigungsauftrags unterlassen, unterbrochen oder beendet wird.

Auslegung der Merkmale

29. Der Schutzbereich des Streitpatents wurde bereits grob dargelegt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird darauf verwiesen.

30. Die Auslegung der Merkmale 1.7 und 1.7.1 des Anspruchs 1 sowie der Merkmale 10.5 und 10.5.1 des Anspruchs 10 des Streitpatents sind entscheidungserheblich, sie bedürfen daher einer näheren Erläuterung.

31. Gemäß Art. 69 EPÜ i.V.m. dem Protokoll über dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Der Patentanspruch ist aus Sicht der angesprochenen Fachperson auszulegen. Bei der Anwendung dieser Grundsätze soll ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden werden. Diese Grundsätze für die Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europäischen Patents. Das ergibt sich aus der Funktion der Patentansprüche, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen dazu dienen, den Schutzbereich des Patents nach Art. 69 EPÜ und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten nach Art. 64 EPÜ unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Art. 52 bis 57 EPÜ festzulegen (Berufungsgericht, Anordnung vom 26.2.2024 – UPC_CoA_335/2023).

Fachperson

32. Die maßgebliche Fachperson ist ein Ingenieur/eine Ingenieurin mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von autonomen mobilen Reinigungsgeräten (insbesondere Reinigungsrobotern), die über praxisbezogene Kenntnisse autonomer, robotischer Systeme, Sensorik, Steuerungs- und Regelungstechnik für mobile Geräte verfügt, einschließlich über Grundkenntnisse der Softwareentwicklung für Karten und Reinigungspläne sowie Raumstrukturierung.

Raum/Karte

33. Der Begriff eines Raums ist üblich auszulegen, d.h. eine Fläche, gekennzeichnet durch Merkmale wie Dimensionen (z.B. Länge und/oder Breite, auch Höhe), Wände oder andere Begrenzungen ([0021]).

Mindestens einem Raum kann mindestens eine Karte zugeordnet werden, welche Merkmale des Raumes oder darin enthaltener Gegenstände beinhaltet, in der Speichereinheit des Geräts gespeichert ist und von der Steuereinheit bearbeitbar ist ([0027], [0068], [0079]). Eine Karte kann auch dynamisch während der Ausführung eines Plans oder eines Auftrags generiert werden.

Reinigungsplan und Reinigungsaufträge

34. Ein Reinigungsplan weist einen oder mehrere Reinigungsaufträge auf. Ein Reinigungsauftrag ist mit einem Raum (und dessen Karte) assoziiert. Ein Raum kann zufällig, teilgeplant oder vollständig geplant gereinigt werden. Abhängig vom Reinigungsauftrag kann der Raum oder können Bereiche davon unterschiedlich gereinigt werden. Beispielsweise werden bestimmte Teile eines Raums nur gekehrt, nur gesaugt oder sowohl gesaugt als auch gekehrt ([0055]). Ein Reinigungsauftrag wird vorgegeben („zugewiesen“) und das Gerät wird vom Benutzer in einen Raum platziert. Dann überprüft es, ob der Auftrag und der Raum übereinstimmen. Bei negativer Feststellung (Merkmal 1.7) wird die Ausführung des Reinigungsauftrags unterlassen, unterbrochen oder beendet (Merkmal 1.7.1). Aufträge sind einzeln unterscheidbar und so ausführbar.

Merkmale 1.7 und 1.7.1

35. Von der Klägerin wird der Fall der negativen Feststellung als Merkmal 1.7 bezeichnet („und, bei negativer Feststellung“) und die Reaktion darauf als Merkmal 1.7.1. Obwohl in der Patentschrift eine derartige Unterteilung so nicht besteht, liest sich daraus wörtlich und grammatikalisch eine bestimmte unmittelbare Reaktion in Bezug auf den zugeordneten Reinigungsauftrag. Es wird ein direkter Zusammenhang zwischen der negativen Feststellung und den Konsequenzen der Ausführung des dem bestimmten Raum (52, 54, 56) zugeordneten Reinigungsauftrags erstellt, nämlich ein Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden.
36. Die Argumente der Klägerin, dass bevorzugte Ausführungsbeispiele nicht geeignet seien, den Schutzbereich des Klagepatents zu beschränken, sowie dass auch die in der Beschreibung geschilderten Vorteile der Erfindung – hier die Vermeidung von unnötiger Arbeit – dazu ebenfalls nicht geeignet seien, treffen grundsätzlich zu, jedoch erkennt die Fachperson, dass laut Beschreibung die beanspruchten Verfahrensschritte nach den Merkmalen 1.4 bis 1.7.1 im Gerät programmiert und von der Steuereinheit nach Figur 2 ausgeführt werden ([0051] - [0052]). Der Anspruchswortlaut ist daher in der Sprache der Programmierlogik nach dem Muster einer „IF...THEN... (ELSE...)“-Struktur auszulegen. Dabei entsteht für die Fachperson ein direkter und kausaler Zusammenhang zwischen der Erfüllung einer Bedingung („IF...“) und der darauffolgenden Anweisung(en) („THEN...“ („ELSE...“)), was das wortwörtliche Verständnis bestätigt.
37. Die Beschreibung unterstützt diese Auslegung, weil in allen genannten Ausführungsformen eine negative Feststellung direkt und unmittelbar das Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden des Auftrags verursacht. Es gibt auch keinen Hinweis, dass andere Bedingungen (etwa die Nicht-Erreichbarkeit eines Raums) verantwortlich für das anspruchsgemäße Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden eines Auftrags sein

könnten, oder dass das Gerät im [0068] genannten vorteilhaften Ausführungsbeispiel, in dem das Gerät in den Raum 52 platziert wurde, direkt den Raum 54 anzufahren versuchte, aber dann wegen eines Hindernisses den Reinigungsauftrag für den Raum 54 unterlassen würde.

38. [0072] beschreibt den Fall, dass durch die negative Feststellung in Bezug auf den zu reinigenden Raum 54 der Reinigungsauftrag unterlassen wird (*„Die im vorliegenden Fall negative Feststellung veranlasst das Bodenreinigungsgerät 10, den diesem Raum 54 zugeordneten Reinigungsauftrag nicht auszuführen, d. h. zu unterlassen.“*), aber sichtlich das Gerät die Möglichkeit hat, zu erwägen, den Raum 54 anzufahren, aber dies wegen eines Hindernisses (*„Da die Räume 52 und 54 sich in unterschiedlichen Stockwerken im Gebäude 58 befinden, kann das Bodenreinigungsgerät 10 sich auch nicht in den Raum 54 bewegen, um den Reinigungsauftrag auszuführen“*) ausschließt.
39. Weiter wird beschrieben, dass das Reinigungsgerät selbsttätig eine Änderung des vorgegebenen Reinigungsplans vornehmen kann. Besonders bevorzugt wird anstelle des unterlassenen, unterbrochenen oder beendeten Reinigungsauftrags ein anderer Reinigungsauftrag, insbesondere der Auftrag für den Raum 52 ausgeführt und die Abarbeitung des Reinigungsplans fortgesetzt ([0018], [0020], [0073]: *„... zunächst den dem Raum 52 zugewiesenen Reinigungsauftrag ausführen. Dies ermöglicht es, den Reinigungsplan besonders effizient abzuarbeiten“*, [0076]). Diese und andere Möglichkeiten (vgl. [0074] – [0077]) bestehen alle nach der Erfüllung der Merkmale 1.7 und 1.7.1 und werden auch durch die weiteren Patentansprüche 4 und 5 abgedeckt. Sie widersprechen auch nicht dem direkten Zusammenhang zwischen der negativen Feststellung und der unmittelbaren Konsequenz für die Ausführung.
40. Die Tatsache, dass bestimmte Aspekte der Erfindung als „bevorzugt“ beschrieben werden, vermag auch nicht eine Auslegung zu rechtfertigen, in der das Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden des Auftrags durch eine hypothetische andere Bedingung als die beanspruchte negative Feststellung ausgelöst würde. Diese Art der Auslegung würde die beanspruchte Bedingung („bei negativer Feststellung“) obsolet machen und zudem dem Wortlaut widersprechen.
41. Im Ergebnis sind die Merkmale 1.7 und 1.7.1 im Anspruch 1 so (funktional) auszulegen, dass die negative Feststellung (des Reinigungsgeräts in Bezug auf die richtige Örtlichkeit bei der Ausführung des Reinigungsauftrags) direkt und unmittelbar kausal für das Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden des Auftrags ist und nur diese Reaktionen auslöst. Damit ist den Beklagten zu 1) bis 3) zuzustimmen, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nur die beschriebenen Reaktionsmöglichkeiten bei negativer Feststellung umfasst und nicht die Nichtdurchführung aus anderen Gründen. Patentgemäß soll ja

Energie und Arbeitszeit eingespart oder eine schadhafte Reinigung vermieden werden ([0012] und [0014]), was mit einer unmittelbaren Reaktion auf die negative Feststellung auch funktional sichergestellt ist. Gleiches gilt für den Patentanspruch 10 und die Merkmale 10.5 und 10.5.1.

42. Dem steht auch nicht die Auffassung der Klägerin entgegen: Auch wenn [0012] und [0013] zwischen Reinigungsplan und Reinigungsauftrag unterscheiden, [0026] bspw. eine Höheninformation (z.B. „bin im falschen Stockwerk“) beinhaltet und die [0070] – [0072] ein Ausführungsbeispiel beschreiben, ist nicht von den Ansprüchen und der Beschreibung umfasst, dass auch abgeglichen werden würde, wie das Reinigungsgerät in den Raum kommt. Die vorteilhaften Ausführungsbeispiele, bei denen der bestimmte Raum und der Reinigungsauftrag nicht übereinstimmen, beschreiben nur den Fall, dass das Reinigungsgerät in einem Raum platziert wird (d.h. dort nicht autonom und planmäßig hinfährt).
43. Es ist auch nicht relevant, ob das „Unterlassen“ in Merkmal 1.7.1 (oder in Merkmal 10.5.1) nicht nur als endgültiges, sondern auch als vorläufiges Unterlassen angesehen werden könnte, das eine spätere Ausführung nicht ausschließt. Semantisch könnte das vorläufige Unterlassen einem Unterbrechen zugeordnet werden. [0073] und/oder Anspruch 3 beschreiben eine Änderung des Reinigungsplans bei negativer Feststellung, jedoch benötigt eine derartige Änderung auch einen (anderen) zugewiesenen Reinigungsauftrag.

Zur Verletzungsklage

44. Ausgehend von dem oben dargelegten Verständnis der Merkmale 1.7 und 1.7.1 von Anspruch 1 (und 10.5 und 10.5.1 von Anspruch 10) des Streitpatents liegt keine Patentverletzung durch die angegriffenen Roborock-Saugrobotern, insbesondere der Modelle Roborock S8 und Roborock Saros 10 vor.
45. Die von der Klägerin vorgetragene Funktionsweise von Roborock S8 (Seite 50 – 59 der Verletzungsklage) und Roborock Saros 10 (Seiten 80-99), nämlich dass der Roboter zunächst ermittle, wo er sich befinde; stimme der erkannte Raum mit dem beauftragten Raum überein, beginne er sofort mit der Reinigung; befinde er sich nicht im beauftragten Raum, fahre er zunächst dorthin und beginne erst nach Erreichen dieses Raums mit der Reinigung; sei der Zielraum nicht erreichbar, unterlasse er die Reinigung und gebe eine entsprechende Meldung aus; sowie auch die vorlegten Videos zeigen nicht mit der dafür erforderlichen Sicherheit, dass sämtliche Merkmale, insbesondere die Merkmale 1.5, 1.7 und 1.7.1 von Anspruch 1 sowie von 10.4.2, 10.5 und 10.5.1 von Anspruch 10 verwirklicht sind.

46. In Video 1 führt der Roboter eine Erkundungsfahrt durch. Er fährt durch die Testumgebung, erfasst die Räume und erstellt daraus eine Karte. Beim Saros 10 wird ergänzend beschrieben, dass der Roboter die Erkundung mit „*Mapping complete*“ abschließe, zur Basisstation zurückkehre und die Karte anschließend gespeichert werde. In Video 2 werden die Räume in der App benannt, also „Room I“, „Room II“, „Room III“ und „Room IV“. Damit soll der Benutzer auf der gespeicherten Karte einem bestimmten Raum einen Reinigungsauftrag zuweisen können. In Video 3 wird der Roboter in Room II gesetzt und erhält über die App den Auftrag, Room II zu reinigen. Der Roboter ortet sich; in der App erscheint „*Positioning...*“. Nach der Ortung beginnt er nach dem Vortrag der Klägerin unmittelbar mit der Reinigung. In Video 4 erhält der Roboter wieder den Auftrag, Room II zu reinigen, wird aber in Room III gestartet. Nach dem Vortrag der Klägerin ortet er sich zunächst zutreffend in Room III, fährt dann zu Room II und beginnt dort mit der Reinigung. Daraus leitet die Klägerin ab, dass der Roboter nicht einfach unabhängig vom Startpunkt reinige, sondern den Startort und den Zielraum berücksichtige. In Video 5 ist der Zielraum nicht erreichbar. Beim Saros 10 beschreibt die Klägerin, dass der Durchgang zwischen den Räumen durch den Karton des Saugroboters blockiert werde. Zu sehen sei, dass der Roboter mehrfach versuche, an beiden Seiten des Hindernisses vorbeizufahren, schaffe es aber nicht und melde „*Unable to reach the target. Returning to the dock*“. Im Anschluss fahre er zur Basisstation zurück. Auch in der App erscheine ein Hinweis. In Video 6 wird die Situation des nicht erreichbaren Zielraums wiederholt, aber nach Erteilung des Auftrags wird die WLAN-Verbindung getrennt. Die Klägerin will damit zeigen, dass sich der Roboter weiterhin an der gespeicherten Karte orientiere und der Reinigungsauftrag bzw. die Karte auf dem Gerät selbst gespeichert seien.
47. Die Kammer kann den Videos entnehmen, dass der Saugroboter in dem Raum startet, der nach der Vorgabe des Benutzers gereinigt werden soll und eine Erkundungsfahrt durchführt. Er erstellt auch eine Karte, die er selbstständig lokalisierend unterteilt. Da der Roboter ohne WLAN arbeiten kann, werden die Daten sichtlich im Roboter gespeichert. Die Videos zeigen aber nur eindeutig eine Lokalisierung in einer Karte und eine Navigation zu einem Zielbereich. Dieses Verhalten ist aber ebenso gut mit einer rein koordinatenbasierten SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)-/Navigationslogik erklärbar wie auch mit einer raumspezifischen und merkmalsbasierten Karte gemäß dem Streitpatent. Somit ist nicht zweifelsfrei belegt, dass die Roborock-Roboter Merkmal 1.5 gemäß Anspruch 1 oder Merkmal 10.4.2 gemäß Anspruch 10 verwirklichen.
48. Die Videos können auch nicht darlegen, dass die Roboter die patentgemäße raumbezogene Prüfung durchführen und bei negativer Feststellung die Ausführung unterlassen, unterbrechen oder beenden wie in Anspruch 1 und Anspruch 10 gefordert.

Damit ist der Standpunkt der Beklagten zu 1) bis 3) nicht zu widerlegen, dass die angegriffenen Roborock-Roboter nicht in Räumen „denken“ und die Aufteilung der Karte in verschiedene Räume lediglich eine bildliche Darstellung, eine visuelle Hilfe, für den Benutzer (entsprechend ist die Bezeichnung der Räume [z.B. Raum I, II, III, IV]) durch den Bediener selbst vorzunehmen) ist. Für die technischen Vorgänge des Roboters ist diese Raumbezeichnung aber unerheblich. Ferner kann die Darstellung der Beklagten nicht widerlegt werden, dass die Roboter nicht abgleichen, in welchem Raum sich die bestimmten Koordinaten befinden. Der Roboter ermittelt mit der Erkundungsfahrt jedenfalls Koordinaten der aktuellen Position (= Lokalisierung) und bestimmt anschließend die Koordinaten (reines Koordinatensystem) seines Zielpunkts am Rand des zu reinigenden Raums (= Navigation).

49. Entscheidend ist insbesondere das gezeigte Verhalten, wenn sich der Roboter nicht in dem Raum befindet, den er zu reinigen hat (vgl. Video 4): Vor Beginn der Ausführung des Reinigungsauftrags wird festgestellt, ob es sich bei dem Raum (III), in dem das Bodenreinigungsgerät platziert ist, um den bestimmten Raum (II) handelt. Bei negativer Feststellung ermittelt das Gerät aber einen Navigationspfad und versucht den bestimmten Raum anzufahren. Falls der Raum anfahrbar ist, wird der Auftrag normal ausgeführt, was aber nach anspruchsgemäßer Verwirklichung der Merkmale 1.7 und 1.7.1 nicht erfolgen dürfte, weil bei negativer Feststellung („*Ich bin nicht im bestimmten Raum*“) der dem bestimmten Raum zugeordnete Reinigungsauftrag unterlassen, unterbrochen oder beendet werden müsste. Falls das Gerät aber feststellt, dass der Raum nicht anfahrbar ist, teilt es das („*Could not reach target*“ / „*Zielbereich nicht erreicht*“) dem Nutzer mit und fährt zur Basisstation zurück. Die Rückkehr zur Basisstation und das Unterlassen eines Auftrags wird aber nicht wegen der negativen Feststellung „*ich befinde mich im falschen Raum*“ verursacht, sondern primär wegen der Nicht-Erreichbarkeit des Zielraums. Damit liegt keine patentgemäße Reaktion auf die negative Feststellung vor, die kausal dafür ist, dass der Auftrag unterlassen, unterbrochen oder beendet wird.
50. Auch im Video 5 erfolgt der Abbruch nicht, weil der Roboter festgestellt hat, dass sein Start-Raum nicht der bestimmte Raum ist. Der Abbruch erfolgt, weil das Ziel nicht erreichbar ist („*geschlossene Tür*“). Das ist eine Pfadplanungs- oder Erreichbarkeitsentscheidung, keine patentgemäße negative Feststellung.
51. Ähnlich ist die Situation bei den anderen Beispielsfällen der Klägerin (vgl. jeweils Replik Seite 40) „anderes Stockwerk“ oder „unsichtbare Wand“ („*Cannot reach target*.“). Auch hier fehlt die kausale unmittelbare Reaktion auf die Negativfeststellung, ungeachtet, dass der Roboter nicht anspruchsgemäß im zu reinigenden Raum platziert wurde. Das Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden resultiert aus dem Auftreten eines Hindernisses

oder der Nichterreichbarkeit eines Zielbereichs auf einer anderen Karte oder einer fehlerhaften oder fehlgeschlagenen Navigation.

52. Den Videos kann entnommen werden, dass eine „*negative Feststellung*“ nicht zwingend eine direkte/unmittelbare Änderung der Ausführung des Auftrags verursacht. Erst eine spätere eventuelle Nicht-Erreichbarkeit eines Raumes verhindert die Ausführung.
53. Dass später der gesamte Plan/Auftrag wieder ausgeführt werden kann, gilt auch für das erfindungsgemäße Gerät. Wenn die Klägerin argumentiert, der Saugroboter stelle fest, ob er im zu reinigenden Raum platziert sei oder nicht und plane kausal an das Ergebnis dieser Feststellung anknüpfend seinen weiteren Betrieb, ist das im Ergebnis so zutreffend. Dass der Roboter nach dieser Feststellung aber zunächst prüft, ob der zu reinigende Raum erreichbar ist, und erst wenn dies nicht der Fall ist, den Reinigungsauftrag löscht, wird aber von den Merkmalen 1.7 und 1.7.1 nicht umfasst. Es ist nach der oben dargelegten Auslegung der Merkmale der Beklagten beizutreten, dass die negative Feststellung der kausale Auslöser für das Ausführen des weiteren Verfahrensschritts sein muss, nämlich für das Unterlassen, Unterbrechen oder Beenden. Andere Auslöser, etwa die Unmöglichkeit, einen Navigationspfad zu berechnen oder ein unüberwindbares Hindernis (z.B. eine geschlossene Tür oder eine Treppe), scheiden aus und sind nicht erfasst.
54. Der Saugroboter Roborock Saros 10 verhält sich in allen für die Patentverletzung relevanten Umständen wie der Roborock S8. Er verletzt daher das Streitpatent ebenfalls nicht: Er startet von seiner Basisstation und führt eine Erkundungsfahrt durch. Er erstellt eine Karte („*Mapping complete*“), die manuell oder automatisch in verschiedene Räume unterteilt werden kann. Es wird vor Beginn der Ausführung des Reinigungsauftrags festgestellt, ob es sich bei dem Raum (blau), in dem das Bodenreinigungsgerät platziert ist, um den bestimmten Raum (orange) handelt. Bei negativer Feststellung versucht das Gerät den bestimmten Raum anzufahren. Falls das Gerät dann feststellt, dass der Raum nicht anfahrbar ist („*Ziel nicht erreichbar*“), wird der Auftrag beendet/unterlassen und es fährt zur Basisstation zurück („*Rückkehr zur Station*“). Bei mehreren zu reinigenden Räumen fängt der Saugroboter nach seiner Ortung mit der Reinigung in dem Raum an, in dem er positioniert ist. Anschließend reinigt der Saugroboter den anderen Raum und fährt nach Abschluss der Reinigung zur Basisstation zurück. Die Reihenfolge ist vom Benutzer nicht vorgegeben.

Die Klägerin hat ausführlich dargelegt, was der Patentanspruch aus ihrer Sicht funktional verlangt; sie ist ausschließlich auf die funktionale Steuerungslogik eingegangen und hat die Funktionsweise des Patents abstrakt beschrieben. Sie hat auch erläutert, was sie aus den Testvideos über die Funktionsweise der Roborock-Roboter abzuleiten gedenkt, jedoch ergibt sich daraus nicht mit der erforderlichen Überzeugung, dass die

angegriffenen Ausführungsformen auch die Merkmale 1.5, 1.7 und 1.7.1 sowie 10.4.2, 10.5. und 10.5.1 verwirklichen.

In der mündlichen Verhandlung wurde diesbezüglich erörtert, dass eine Fachperson die Logik für die Steuerung des Roboters beispielsweise durch die Preisgabe des Quellcodes objektiv nachvollziehen könnte. Der darauffolgende Antrag der Klägerin gemäß Regel 190 VerfO, dass die Beklagten zu 1) bis 3) ihren Quellcode vorlegen sollten, war nicht nur als verspätet anzusehen (vgl. Z 7 letzter Satz Präambel zur VerfO), sondern auch als nicht hinreichend begründet. Denn es fehlt ein entsprechendes Vorbringen, wo genau ihr Informationsdefizit liegt, das durch die Einsicht in den gegnerischen Quellcode behoben werden könnte. Insoweit wäre erforderlich, dass die Klägerin merkmalsbezogen vorträgt, welche Merkmale bereits jetzt als verwirklicht anzusehen sind und bei welchen Merkmalen das noch nicht der Fall ist, jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung besteht. Das hat die Klägerin nicht gemacht, womit sich ihre Anträge gegen die Beklagten zu 1) bis 3) in einen unzulässigen Erkundungs- oder Ausforschungszweck erschöpfen. Der von Regel 190 VerfO verlangte konkrete Zusammenhang zwischen den beantragten Maßnahmen und den Tatsachen, auf die sich die Klägerin stützt, ist so nicht gegeben.

55. In Bezug auf eine mittelbare Verletzung ist die App kein wesentliches Element. Der Kern der Erfindung, insbesondere die Datenverarbeitung und die Steuerung bei negativer Feststellung finden autonom in der Steuereinheit der Roboter statt. Die App dient lediglich einer benutzerfreundlicheren Eingabe der Reinigungspläne und Aufträge.

Zur Nichtigkeitswiderklage

56. Über die Nichtigkeitswiderklage muss keine Entscheidung getroffen werden.
57. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung erklärten die Beklagten zu 1) bis 3), dass sie ihre Nichtigkeitswiderklage nicht in der ursprünglich eingereichten Form weiterverfolgen würden, wenn der Spruchkörper keine Patentverletzung in diesem Verfahren feststellt. Damit haben sie ihre Widerklage vom Eintritt einer verfahrensinternen Bedingung abhängig gemacht (nämlich der Feststellung einer Patentverletzung durch das Gericht). Ein derartiges verfahrensrechtliches Vorgehen, nämlich ein vorbehaltlos gestellter Antrag, die Widerklage von einer Verletzungsfeststellung abhängig zu machen, ist zulässig (vgl. Berufungsgericht vom 16.7.2026, UPC_CoA_40/2026, Emboline gegen AorticLab). Der Übergang von einer bedingungslosen Widerklage auf Nichtigerklärung zu einer, die vom Eintritt einer verfahrensinternen Voraussetzung (d. h. einer Feststellung der Patentverletzung durch

das Gericht) abhängt, bedeutet weiterhin, dass die Widerklage gemäß R 263.3 Verfo bedingungslos beschränkt (bleibt) ist.

58. Eine derartige verfahrensinterne Bedingung benachteiligt auch die Klägerin nicht. Auch im Einklang mit dem Grundsatz der Fairness ist nicht ersichtlich, welchen Nachteil es für die Klägerin mit sich bringen könnte, wenn im Falle der Nichtfeststellung einer Patentverletzung keine Entscheidung über die Widerklage ergeht. Daher hat die Klägerin kein berechtigtes Interesse, gegen die verfahrensinterne Bedingung Einwände zu erheben. Sie hat auch keine Einwände erhoben.
59. Nach Art 76 Abs 1 EPGÜ muss das Gericht gemäß den von den Parteien gestellten Anträgen entscheiden und darf nicht über das beantragte Maß hinaus entscheiden. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass keine Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage getroffen werden kann, weil der Spruchkörper keine Patentverletzung festgestellt hat. Die Bedingung, unter der über die Nichtigkeitswiderklage zu entscheiden ist, ist nicht erfüllt.

Kostenentscheidung

60. In der mündlichen Verhandlung wurde der Streitwert der Verletzungsklage letztlich mit EUR 1 Mio und jener der Nichtigkeitswiderklage mit EUR 1,5 Mio festgesetzt, womit der Gesamtstreitwert EUR 2,5 Mio beträgt. Die Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten für die Klage und die Nichtigkeitswiderklage beträgt damit EUR 200.000.
61. Da der Klägerin durch die Nichtigkeitswiderklage (auch) Kosten entstanden sind und sie sich nicht bereit erklärt hat, diese zu übernehmen, muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, auch wenn über die Nichtigkeitswiderklage selbst keine Entscheidung ergeht. Zwar ist zu berücksichtigen, dass die Beklagten zu 1) bis 3) nach der Verfahrensordnung grundsätzlich gezwungen sind, eine Nichtigkeitswiderklage zu erheben, wenn sie sich mit der Geltendmachung von Nichtigkeitsargumenten gegen die Verletzungsklage verteidigen wollen (UPC_CoA_393/2025, Entscheidung vom 20. Juni 2025), es war aber ihre Entscheidung, die Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage unter die verfahrensinterne Bedingung zu stellen.
62. Durch den Eintritt der verfahrensinternen Bedingung bleibt offen, wie über die Nichtigkeitswiderklage entschieden worden wäre. Da es in die Sphäre der Beklagten zu 1) bis 3) fällt, dass keine Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage ergeht, ist es ihnen auch zuzurechnen, dass in dieser Hinsicht keine Entscheidung zugunsten der Klägerin ergehen kann. Wäre die Nichtigkeitswiderklage abgewiesen worden, hätten die

Beklagten zu 1) bis 3) der Klägerin die entsprechenden Kosten erstatten müssen. Daher kann nichts anderes gelten, wenn gemäß dem Antrag der Beklagten zu 1) bis 3) keine Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage ergeht, wenn keine Patentverletzung festgestellt wird. Insoweit sind die auf Seiten der Klägerin diesbezüglich entstandenen Kosten als unnötig anzusehen.

63. Nach Art 69 Abs 3 EPGÜ hat die Partei, die unnötige Kosten verursacht, diese zu tragen. Die Beklagten zu 1) bis 3) haben aus diesem Grund die durch die Nichtigkeitswiderklage entstandenen Kosten zu tragen.
64. Als unterlegene Partei im Verfahren über die Patentverletzung hat die Klägerin die diesbezüglichen Kosten der Beklagten zu 1) bis 3) zu tragen. Aufgrund der Gewichtung der unterschiedlichen Streitwerte für die Verletzungsklage und die Nichtigkeitswiderklage werden die Gesamtkosten entsprechend auf beiden Seiten aufgeteilt. Im Ergebnis haben davon die Beklagten zu 1) bis 3) 60% und die Klägerin 40% zu tragen (Art 69 Abs 2 EPGÜ).

ENTSCHEIDUNG

- I. Der Einspruch der Beklagten wird zurückgewiesen.
- II. Die Verletzungsklage wird abgewiesen.
- III. Alle weiteren Anträge der Klägerin werden zurückgewiesen.
- IV. Von den gesamten Kosten des Verfahrens (Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage) haben die Klägerin 40% und die Beklagten 60% zu tragen.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Anträgen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung eingelegt werden (Art 73(1) EPGÜ, R 220.1(a), 224.1(a) VerFO).

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG

(Art 82 EPGÜ, Art 37(2) EPGS, R 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerFO)

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

Verkündet in öffentlicher Sitzung in München am 17. August 2026

Vorsitzender Richter Dr. Zigann	
Rechtlich qualifizierter Richter Pichlmaier	
Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schober	
Technisch qualifizierter Richter Dumont	
für den Hilfskanzler	