

Titel:

Unterlassungsanspruch des Patentanmelders bei rechtsmissbräuchlicher Weiterverfolgung eines Aussetzungsantrags durch Vindikationskläger

Normenketten:

BGB § 1004 Abs. 1 S. 1, § 823 Abs. 1

EPÜ Art. 61

ZPO § 148

EPÜ-AO Regel 14 Abs. 1

Leitsätze:

1. Der Anmelder eines europäischen Patents hat einen Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB Abs. 1 Satz 1 BGB auf Unterlassung der Weiterbetreibung einer auf Regel 14 Abs. 1 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ-AO) gestützten Aussetzung, wenn diese Aussetzung eine Zweckentfremdung von Regel 14 EPÜ-AO darstellt. Dieser Unterlassungsanspruch umfasst den Anspruch auf Zustimmung zur Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens gemäß Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO.
2. Dieser Anspruch hat seine Grundlage in dem zumindest in der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruch auf – zeitnahe – Erteilung eines Patents. Die Zweckentfremdung stellt folglich einen unzulässigen Eigentumseingriff dar.
3. Eine Zweckentfremdung von Regel 14 EPÜ-AO liegt zum einen vor, wenn die Patentanmelderin durch gegenüber der Vindikationsklägerin eingegangene Verpflichtungen deren durch die Aussetzung gewährten Schutz – im Umfang von Sinn und Zweck der Aussetzung – sicherstellt. Im Lichte einer solchen Verpflichtungserklärung und vor dem Hintergrund der beidseitigen Interessenlage stellt die Verweigerung der Zustimmung zur Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens einen unzulässigen Eigentumseingriff dar.
4. Die Interessenlage zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass das Verfahren nach Regel 14 EPÜ-AO keinen hinreichenden Schutz der Patentanmelderin im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur mangelnden Rechtswidrigkeit der Inanspruchnahme staatlicher, gesetzlich eingerichteter und geregelter Verfahren gewährleistet.
5. Eine – nicht gerichtlich anfechtbare – Aussetzungsdauer von mindestens drei Jahren ist in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung des patentrechtlichen Schutzes (und auch absolut) nicht akzeptabel und verstößt gegen das Interesse des Patentanmelders, der finanzielle und personelle Kapazitäten bereitstellt, um Schutzrechte zu schaffen und erwarten kann, dass er durch eine zeitnahe Erteilung in die Lage versetzt wird, eine Refinanzierung zu erlangen.
6. Zum anderen zeichnet sich die Interessenlage dadurch aus, dass die Patentanmelderin bei fortlaufender Aussetzung des Erteilungsverfahrens und einem währenddessen erfolgenden Markteintritt des Vindikationsklägers später allenfalls einen Entschädigungsanspruch geltend machen kann, während sich der Vindikationskläger gegen eine potentielle Verletzungsklage nach Erteilung der Patente während des laufenden Vindikationsverfahrens mit dem Recht auf Erfindung (§ 6 PatG) verteidigen kann.
7. Die Vindikationsklägerin muss, ausgehend vom Sinn und Zweck der Aussetzung nach Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO, durch die Verpflichtungserklärung der Patentanmelderin gegen nachteilige Verfügungen betreffend das angemeldete Patent geschützt werden, nicht aber gegen eine Geltendmachung der Patentrechte nach Erteilung.
8. Zum anderen liegt eine Zweckentfremdung vor, wenn die Vindikationsklage offensichtlich missbräuchlich erhoben worden ist. Ein maßgebliches Indiz hierfür kann es sein, dass sich die Vindikationsklägerin für die Begründung der Vindikationsklage auf ein Sachverständigengutachten beruft, welches sich zu einer entscheidungserheblichen Frage nicht äußert.
9. Die internationale und örtliche Zuständigkeit des Landgerichts München I sowie die Anwendbarkeit deutschen Rechts ergibt sich aus dem am Sitz des EPA in München liegenden Erfolgsort, da das schädigende Ereignis in der Stellung und Aufrechterhaltung des Aussetzungsantrags nach Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO liegt.

Schlagworte:

Aussetzungserklärung, internationale Zuständigkeit, Zweckentfremdung, Verfahrensmissbrauch, Vindikation

Tenor

I. Der Beklagten wird bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist,

untersagt die Aussetzung der Erteilungsverfahren der Teilanmeldungen EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934 weiterzuverfolgen, welche die Klägerin daran hindert, die Erteilungsverfahren fortzusetzen, wobei diese Unterlassungsverpflichtung insbesondere auch das Gebot umfasst, die Aussetzungsanträge vom 24. Juli 2025 und 4. August 2025 durch die schriftliche Zustimmung zur Fortsetzung der Verfahren binnen 24 Stunden nach Zustellung dieser Entscheidung zurückzunehmen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, die Weiterverfolgung der Aussetzungsanträge vom 24. Juli 2025 und 4. August 2025 in Bezug auf die Erteilungsverfahren der Teilanmeldungen EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934 zu unterlassen und gegenüber dem Europäischen Patentamt ihre Zustimmung zur Fortsetzung der Verfahren zu erklären.

III. Die Widerklage wird abgewiesen.

IV. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

V. Das Urteil ist in Ziffer I. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000.000,00 Euro und in Ziffer IV. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Klägerin begehrt gemäß § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB analog im Wege einer Unterlassungsklage die Weiterverfolgung mehrerer Patenterteilungsverfahren beim Europäischen Patentamt, die derzeit nach Regel 14 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ-AO) ausgesetzt sind.

2

Ergänzend macht die Klägerin zudem einen entsprechenden Feststellungsantrag geltend. Mit diesen Anträgen verfolgt die Klägerin ihre im einstweiligen Verfügungsverfahren vor der hiesigen Kammer (Az. 7 O 14271/25) bereits zuerkannten Ansprüche im Hauptsacheverfahren weiter, wobei zuletzt eine weitergehende Verpflichtungserklärung der Klägerin abgegeben worden ist.

3

Beide Parteien sind Arzneimittelhersteller und stehen sich im Markt für Arzneimittel für die Behandlung von Achondroplasie (einer genetisch bedingten Form des Zwergwuchses) als Wettbewerber gegenüber. Die US-amerikanische Klägerin vertreibt bereits das Medikament V, welches in der EU im August 2021 als Arzneimittel für seltene Erkrankungen (Orphan Drug) zugelassen wurde. Die in Dänemark ansässige Beklagte möchte das Arzneimittel „T“ (ebenfalls als Orphan Drug) auf den Markt bringen und betreibt insoweit weltweit Zulassungsverfahren. In den USA hat „T“ im Februar 2026 eine Zulassung erhalten, das Zulassungsverfahren in der EU ist noch anhängig.

4

Die Parteien stehen im Streit über drei Patentanmeldungen der Klägerin, welche nach deren Auffassung nach Erteilung der jeweiligen Patente dem Medikament „T“ der Beklagten entgegenstehen würden. Bei diesen drei Patentanmeldungen handelt es sich um die aus dem ursprünglich erteilten Europäischen Patent 3 175 863 (DIV1) abgezwigten Anmeldungen EP 4 029 512 (DIV2), EP 4 523 749 (DIV3) und EP 4 591 934 (DIV4).

5

Die am 1. Dezember 2021 erteilte DIV1 wurde durch Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) vom 16. Oktober 2025 wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen. Daraufhin nahm die Klägerin eine auf diesem Patent beruhende Verletzungsklage vor dem Einheitlichen Patentgericht zurück. Die DIV1 ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits.

6

Hinsichtlich der drei streitgegenständlichen Teilmeldungen gilt Folgendes:

7

Hinsichtlich der DIV2 wurde am 24. Juli 2025 der Erteilungsbeschluss erlassen und die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt für den 20. August 2025 vorgemerkt (Anlage JD 3 mit Arbeitsübersetzung in Anlage JD 3a). Die seitens der Unternehmensgruppe der Beklagten eingereichten Einwendungen Dritter (Anlagenkonvolut JD 4 / JD 4a) blieben ohne Erfolg.

8

Hinsichtlich der DIV3 wurde die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes mit Prüfungsbescheid vom 23. Juli 2025 bejaht und die Klägerin aufgefordert, die Beschreibung an die Ansprüche anzupassen (Anlage JD 5 / JD 5a). Die seitens der Unternehmensgruppe der Beklagten eingereichten Einwendungen Dritter (Anlagenkonvolut JD 6 / JD 6a) blieben ohne Erfolg.

9

Die DIV4 befindet sich noch in der Recherche (Anlage JD 7 / JD 7a).

10

Falls das erteilungsreife Patent EP 4 029 512 (DIV2) nicht erteilt wird, besteht für die Klägerin – soweit ersichtlich – keine sonstige Möglichkeit, gegen den bevorstehenden Markteintritt des Arzneimittels „T“ patentrechtlich vorgehen zu können. Hinsichtlich aller drei streitgegenständlichen Patentanmeldungen gilt, dass das jeweilige Patent im Falle der Erteilung im Jahr 2030 auslaufen würde.

11

Am 24. Juli 2025 – also am Tag des Erlasses des Erteilungsbeschlusses betreffend die DIV2 – erhob die Beklagte vor dem Maritime Commercial and High Court in Dänemark eine Vindikationsklage (Az. BS-38639/2025-SHR) bezogen auf DIV2 und DIV3, die sie am 4. August 2025 auf die DIV4 erweiterte (Anlagenkonvolut JD 8 / JD 8a).

12

Die Vindikationsklage ist auf die Einräumung einer Mitberechtigung gerichtet. Die Beklagte stützt sich auf einen behaupteten erfinderischen Beitrag eines japanischen Menschen, Herrn M, der im Jahr 2008, während seiner Anstellung bei dem japanischen Unternehmen As im Rahmen einer Kooperation technische Beiträge geleistet habe, die für die Entwicklung der in den Patentanmeldungen beanspruchten Erfindungen von Bedeutung gewesen seien. Die dadurch begründeten Arbeitnehmerfinderrechte nach japanischem Recht habe Herr M durch ein „Investor Assigment“ vom 24. Juni 2025 an die Beklagte abgetreten (siehe Anlage JD 11 / JD 11a).

13

Die Hauptverhandlung im dänischen Verfahren ist derzeit auf April 2027 terminiert, ein Termin für eine Entscheidung ist noch nicht bekannt.

14

Ebenfalls am 24. Juli 2025 beantragte die Beklagte beim EPA unter Bezugnahme auf diese Klage die Aussetzung der Erteilungsverfahren für die DIV2 und die DIV3 gemäß Regel 14 EPÜ-AO; am 4. August 2025 wurde der entsprechende Antrag für die DIV4 gestellt (siehe Anlagenkonvolut JD 12 / JD 12a). Daraufhin setzte das EPA am 30. Juli 2025 bzw. am 8. August 2025 alle drei Erteilungsverfahren aus (siehe Anlagenkonvolut JD 13 / JD 13a).

15

Im Rahmen der mündlichen Verhandlungen im Verfügungsverfahren und in diesem Verfahren gab die Klägerin die nachfolgend wiedergegebenen Erklärungen ab. Bei der JD 25 handelt es sich um die im Verfügungsverfahren abgegebene Erklärung, bei der JD 34 um die in diesem Verfahren angekündigte und in der Verhandlung ergänzte Erklärung. Die Klägerin hat deutlich gemacht, dass sie beide Erklärungen in Gänze gegen sich gelten lassen möchte:

16

Die Erklärung gemäß Anlage JD 25 hat folgenden Wortlaut:

„Diese Erklärung setzt den Hinweis des Landgerichts München I vom 20. November 2025 um. Sie betrifft das dänische Verfahren BS-38639/2025-SHR der A“) gegen die B“) (das „Vindikationsverfahren“) sowie die Patentanmeldungen EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934 (zusammen die „Teilanmeldungen“) und daraus erteilte Schutzrechte oder sonstige hieraus abgeleitete Schutzrechte des geistigen Eigentums (die „Schutzrechte“).

Vor diesem Hintergrund verpflichtet sich B für den Fall des Erlasses einer einstweiligen Verfügung durch das Landgericht München I und/oder das Oberlandesgericht München auf Zustimmung zur Fortsetzung der Erteilungsverfahren für die Teilanmeldungen (derzeit Az. 7 O 12849/25, das „Verfügungsverfahren“) gegenüber A

1. eine rechtskräftige, zu Ungunsten von B ergehende Entscheidung im Vindikationsverfahren – das heißt für den Fall, dass eine Mitinhaberschaft von A festgestellt wird – auch in Bezug auf etwaige erteilte Schutzrechte anzuerkennen;
2. keine Zuständigkeitsrügen oder sonstigen Einwände dagegen zu erheben, dass A das Vindikationsverfahren auf die Schutzrechte erweitert oder anpasst oder eine neue Vindikationsklage vor dem Landgericht München I in Bezug auf die Teilanmeldungen und/oder die Schutzrechte zur Feststellung der Inhaberschaft an den Teilanmeldungen und/oder Schutzrechten erhebt. Für den Fall einer neuen Vindikationsklage vor dem Landgericht München I gilt die Verpflichtung gem. Ziff. 1 entsprechend für eine Entscheidung des Landgerichts München I;
3. rechtskräftige Entscheidungen aus den Verfahren gemäß Ziffern 1 und 2 in jedem Land anzuerkennen und gegen sich als rechtlich verbindlich gelten zu lassen, in dem die jeweiligen Teilanmeldungen oder Schutzrechte Schutz entfalten, und zwar ohne gesonderte Anerkennungs- oder Vollstreckungsverfahren;
4. bis zum rechtskräftigen Abschluss der Verfahren gemäß Ziffern 1 und 2 weder die streitgegenständlichen Teilanmeldungen noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückzunehmen und die Schutzrechte in allen benannten Vertragsstaaten zu validieren und aufrechtzuerhalten, sofern zwischen den Parteien im Einzelfall nichts anderes einvernehmlich vereinbart wird; und
5. für den Fall, dass A der Aufhebung der Aussetzung der Erteilungsverfahren zustimmt, eine weitere Teilanmeldung abzuzweigen, eine etwaige Aussetzung des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt in Bezug auf diese Anmeldung gemäß Regel 14 EPÜAO nicht anzugreifen und die Anmeldung bis zum rechtskräftigen Abschluss der Verfahren gemäß Ziffern 1 und 2 aufrechtzuerhalten.

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Regelungen des internationalen Privatrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Erklärung ist der Bezirk des Landgerichts München I. Sofern A im Rahmen des Verfügungsverfahrens nicht in Bezug auf sämtliche Teilanmeldungen und Schutzrechte verpflichtet werden sollte, gilt diese Vereinbarung nur für die Teilanmeldungen und Schutzrechte, für die im Verfügungsverfahren eine Verpflichtung ausgesprochen wurde.“

17

Die Erklärung gemäß Anlage JD 34, ergänzt um die in der mündlichen Verhandlung hinzugefügte Ziffer 4, hat folgenden Wortlaut:

„B“) hat gegenüber der A“) in der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2025 vor dem Landgericht München I (Az. 7 O 14271/25) eine Verpflichtungserklärung abgegeben (die „Verpflichtungserklärung“). Die Verpflichtungserklärung betrifft das dänische Verfahren BS-38639/2025-SHR von A gegen B (das „Vindikationsverfahren“) sowie die sich in Erteilungsverfahren befindlichen Patentanmeldungen EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934 (zusammen die „Teilanmeldungen“; die „Erteilungsverfahren“) und daraus erteilte Schutzrechte oder sonstige hieraus abgeleitete Schutzrechte des geistigen Eigentums (die „Schutzrechte“). Die Verpflichtungserklärung wurde im Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht München I als Anlage JD 25 vorgelegt (Az. 7 O 934/26; „Hauptsacheverfahren“).

In Ergänzung der hiermit selbständig erneut bekräftigten Verpflichtungserklärung verpflichtet sich B gegenüber A für den Fall (i) der Vollstreckung einer auf die Fortsetzung der Erteilungsverfahren gerichteten

Verurteilung von Ascendis im Hauptsacheverfahren und/oder (ii) der Fortsetzung der Erteilungsverfahren für die einzelnen Teilanmeldungen jeweils verbindlich und unwiderruflich:

1. gegenüber A und Dritten – insbesondere Zulieferern und Kunden von A – von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aus Urteilen, einstweiligen Verfügungen und sonstigen vollstreckbaren Titeln, die auf die Verletzung der Teilanmeldungen oder der Schutzrechte gestützt werden, temporär abzusehen.

2. Ziff. 1 verliert ihre Wirkung, soweit (a) im Vindikationsverfahren – sei es erstinstanzlich durch das dänische See- und Handelsgericht oder im Berufungsverfahren – eine Mitinhaberschaft von A an den Teilanmeldungen abgelehnt oder das Verfahren rechtskräftig beendet wird, (b) A die Klage im Vindikationsverfahren zurücknimmt, auf die geltend gemachten Ansprüche verzichtet, die Parteien das Verfahren übereinstimmend für erledigt erklären oder das Vindikationsverfahren aus sonstigen Gründen ohne eine die Mitinhaberschaft von A feststellende Sachentscheidung endet, oder (c) A die Klage im Vindikationsverfahren erweitert oder ändert und auf Antrag von A die derzeit für April 2027 angesetzte mündliche Verhandlung um mehr als drei Monate verschoben wird; es sei denn, die Parteien vereinbaren Abweichendes.

3. Diese Ergänzung entfaltet Schutzwirkung zugunsten Dritter. Ziff. 2 gilt entsprechend. Die Schutzwirkung endet spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluss des Vindikationsverfahrens.

4. Nimmt B A oder Dritte aus den Teilanmeldungen oder den Schutzrechten gerichtlich in Anspruch, so erstattet B A oder den Dritten die notwendigen und angemessenen tatsächlichen Kosten der Rechtsverteidigung, auch soweit diese die nach der jeweils anwendbaren Verfahrensordnung erstattungsfähigen Kosten übersteigen sollten. Im Falle eines Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht, finden die Kostenerstattungsregelungen des Einheitlichen Patentgerichts allein Anwendung. Der Erstattungsanspruch gem. Satz 1 entfällt rückwirkend, sofern im Vindikationsverfahren festgestellt wird, dass A kein Miteigentumsanteil an den Teilanmeldungen oder den Schutzrechten zusteht; Ziffer 2 gilt entsprechend.

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Regelungen des internationalen Privatrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Erklärung ist der Bezirk des Landgerichts München I. Sofern A im Rahmen des Hauptsacheverfahrens nicht in Bezug auf sämtliche Teilanmeldungen und Schutzrechte verpflichtet werden sollte, gilt diese Vereinbarung nur für die Teilanmeldungen und daraus erteilte Schutzrechte oder sonstige hieraus abgeleitete Schutzrechte des geistigen Eigentums, für die im Hauptsacheverfahren eine Verpflichtung ausgesprochen wurde. Diese Ergänzung begründet keinen Verzicht auf Ansprüche gleich welcher Art gegenüber A oder Dritte, insbesondere keinen Verzicht auf Ansprüche aus den Teilanmeldungen, den Schutzrechten oder aus einer Verurteilung im Hauptsacheverfahren.“

18

Die Klägerin ist der Ansicht, die Vindikationsklage sei missbräuchlich und allein deshalb erhoben worden, um das Europäische Patentamt zur Aussetzung der Erteilungsverfahren zu zwingen und so die Entstehung und Durchsetzung der Eigentumsrechte der Klägerin zu verhindern. Mit rechtskräftigem Abschluss des dänischen Verfahrens sei frühestens im Jahr 2029 zu rechnen. Da die Patente im Falle ihrer Erteilung im Jahr 2030 ausliefen, vereitele die Aussetzung faktisch die Durchsetzung der Eigentumsrechte der Klägerin. Der dadurch entstehende Schaden könne nicht kompensiert werden, da die Klägerin mangels erteilten Patents auf Entschädigungsansprüche nach der Lizenzanalogie beschränkt wäre.

19

Die Klägerin beantragt,

I. Der Beklagten wird bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist,

untersagt,

die Aussetzung der Erteilungsverfahren der Teilanmeldungen EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934 weiterzuverfolgen, welche die Klägerin daran hindert, die Erteilungsverfahren fortzusetzen, wobei diese

Unterlassungsverpflichtung insbesondere auch das Gebot umfasst, die Aussetzungsanträge vom 24. Juli 2025 und 4. August 2025 durch die schriftliche Zustimmung zur Fortsetzung der Verfahren binnen 24 Stunden nach Zustellung dieser Entscheidung zurückzunehmen.

Hilfsweise zu I:

1. Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Europäischen Patentamt in den Erteilungsverfahren zu den Teilanmeldungen EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934 jeweils die Zustimmung zur Fortsetzung der Erteilungsverfahren zu erklären und die Aussetzungsanträge vom 24. Juli 2025 und 4. August 2025 zurückzunehmen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu dulden, dass die Klägerin beim Europäischen Patentamt die Aufhebung der Aussetzung der Erteilungsverfahren nach Regel 14 Abs. 3 EPÜAO beantragt und das EPA hierüber entscheidet, ohne dass die Beklagte dem widerspricht.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, die Weiterverfolgung der Aussetzungsanträge vom 24. Juli 2025 und 4. August 2025 in Bezug auf die Erteilungsverfahren der Teilanmeldungen EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934 zu unterlassen und gegenüber dem Europäischen Patentamt ihre Zustimmung zur Fortsetzung der Verfahren zu erklären.

20

Die Beklagte beantragt,

die Klage kostenpflichtig abzuweisen, hilfsweise das Urteil in Bezug auf den Unterlassungsanspruch nur gegen Sicherheitsleistung der Klägerin in Höhe von EUR 12.000.000,00 für vorläufig vollstreckbar zu erklären; sowie der Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 12.000.000,00 unabhängig von einer Sicherheitsleistung der Klägerin, abzuwenden. Ferner beantragt die Beklagte, den vollständigen Namen des Miterfinders Dr. M. als geheimhaltungsbedürftig einzustufen und anzuordnen, dass dieser im weiteren Verfahren, insbesondere in Schriftsätzen, Entscheidungen, Protokollen sowie im Rahmen der mündlichen Verhandlung durch Anonymisierung vertraulich zu behandeln ist und nicht außerhalb der Zwecke dieses Rechtsstreits verwendet werden darf.

Hilfsweise, für den Fall, dass der Klage stattgegeben werden sollte, erhebt die Beklagte Widerklage und beantragt Die Klägerin und Widerbeklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, bis zum rechtskräftigen Abschluss der seit dem 24. Juli 2025 beim dänischen See- und Handelsgericht in erster Instanz anhängigen Vindikationsklage (Az. BS-38639/2025- SHR) zu unterlassen, gerichtliche Verfahren jeglicher Art, ob national oder international, im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens, hilfsweise in Deutschland, gegen die Beklagte und Widerklägerin, ihre Zulieferer und Kunden wegen einer Verletzung eines aus den europäischen Patentanmeldungen mit den Anmelde-nummern 21211450.8, 25151367.7 und 25175852.0 möglicherweise hervorgehenden erteilten Patenten, insbesondere EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934, sowie aus Patentanmeldungen und Patenten, die aus einer der vorgenannten Anmeldungen abstammen, einschließlich Teilanmeldungen, insbesondere durch die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Gebrauchen oder die Einfuhr oder den Besitz zu den genannten Zwecken von T bzw. Y einzuleiten, zu betreiben und/oder einleiten zu lassen und/oder betreiben zu lassen.

Hilfsweise (Hilfsantrag 1),

Die Klägerin und Widerbeklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, bis zur erstinstanzlichen Entscheidung der seit dem 24. Juli 2025 beim dänischen See- und Handelsgericht anhängigen Vindikationsklage (Az. BS-38639/2025-SHR) zu unterlassen, gerichtliche Verfahren jeglicher Art, ob national oder international, im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens, hilfsweise in Deutschland, gegen die Beklagte und Widerklägerin,

ihre Zulieferer und Kunden wegen einer Verletzung eines aus den europäischen Patentanmeldungen mit den Anmeldenummern 21211450.8, 25151367.7 und 25175852.0 möglicherweise hervorgehenden erteilten Patenten, insbesondere EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934, sowie aus Patentanmeldungen und Patenten, die aus einer der vorgenannten Anmeldungen abstammen, einschließlich Teilanmeldungen, insbesondere durch die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Gebrauchen oder die Einfuhr oder den Besitz zu den genannten Zwecken von T bzw. Y einzuleiten, zu betreiben und/oder einleiten zu lassen und/oder betreiben zu lassen.

Äußerst hilfsweise (Hilfsantrag 2),

Die Klägerin und Widerbeklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, bis zum rechtskräftigen Abschluss der seit dem 24. Juli 2025 beim dänischen See- und Handelsgericht in erster Instanz anhängigen Vindikationsklage (Az. BS-38639/2025- SHR) zu unterlassen, gerichtliche Entscheidungen oder Anordnungen, die in gerichtlichen Verfahren jeglicher Art, ob national oder international, im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens, hilfsweise in Deutschland, wegen einer Verletzung einer aus den europäischen Patentanmeldungen mit den Anmeldenummern 21211450.8, 25151367.7 und 25175852.0 möglicherweise hervorgehenden erteilten Patenten, insbesondere EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934, sowie aus Patentanmeldungen und Patenten, die aus einer der vorgenannten Anmeldungen abstammen, einschließlich Teilanmeldungen, insbesondere durch die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Gebrauchen oder die Einfuhr oder den Besitz zu den genannten Zwecken von T bzw. Y, ergangen sind, gegen die Beklagte und Widerklägerin, ihre Zulieferer und Kunden durchzusetzen oder durchsetzen zu lassen.

Äußerst hilfsweise (Hilfsantrag 3),

Die Klägerin und Widerbeklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, bis zur erstinstanzlichen Entscheidung der am 24. Juli 2025 beim dänischen See- und Handelsgericht anhängigen Vindikationsklage (Az. BS38639/2025-SHR) zu unterlassen, gerichtliche Entscheidungen oder Anordnungen, die in gerichtlichen Verfahren jeglicher Art, ob national oder international, im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens, hilfsweise in Deutschland, wegen einer Verletzung eines aus den europäischen Patentanmeldungen mit den Anmeldenummern 21211450.8, 25151367.7 und 25175852.0 möglicherweise hervorgehenden erteilten Patenten, insbesondere EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934, sowie aus Patentanmeldungen und Patenten, die aus einer der vorgenannten Anmeldungen abstammen, einschließlich Teilanmeldungen, insbesondere durch die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Gebrauchen oder die Einfuhr oder den Besitz zu den genannten Zwecken von T bzw. Y, ergangen sind, gegen die Beklagte und Widerklägerin, ihre Zulieferer und Kunden durchzusetzen oder durchsetzen zu lassen.

Äußerst hilfsweise (Hilfsantrag 4), es wird festgestellt, dass die Klägerin und Widerbeklagte nicht berechtigt ist, bis zum rechtskräftigen Abschluss, hilfsweise bis zur erstinstanzlichen Entscheidung der seit dem 24. Juli 2025 beim dänischen See- und Handelsgericht anhängigen Vindikationsklage (Az. BS-38639/2025-SHR), gerichtliche Verfahren jeglicher Art, ob national oder international, im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens, hilfsweise in Deutschland, gegen die Beklagte und Widerklägerin, ihre Zulieferer und Kunden wegen einer Verletzung eines aus den europäischen Patentanmeldungen mit den Anmeldenummern 21211450.8, 25151367.7 und 25175852.0 möglicherweise hervorgehenden erteilten Patenten, insbesondere EP 4 029 512, EP 4 523 749 und EP 4 591 934, sowie aus Patentanmeldungen und Patenten, die aus einer der vorgenannten Anmeldungen abstammen, einschließlich Teilanmeldungen, insbesondere durch die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Gebrauchen oder die Einfuhr oder den Besitz zu den genannten Zwecken von T bzw. Y einzuleiten, zu betreiben und/oder einleiten zu lassen und/oder betreiben zu lassen und/oder weiter hilfsweise Entscheidungen oder Anordnungen, die in derartigen Verfahren ergangen sind, gegen die Beklagte und Widerklägerin, ihre Zulieferer und Kunden durchzusetzen oder durchsetzen zu lassen, zum Beispiel durch Vollstreckungsmaßnahmen.

Die Klägerin beantragt

die Abweisung der Hilfswiderklage.

21

Die Beklagte ist der Ansicht, das Landgericht München I sei international nicht zuständig, da der die Zuständigkeit nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-Verordnung alternativ begründende Handlungs- oder Erfolgsort der vorgeworfenen unerlaubten Handlung jeweils in Dänemark am Sitz der Beklagten liege.

22

Die Klägerin versuche in unberechtigter Weise, das etablierte Verfahren des EPA nach Regel 14 zu umgehen. Dies sei völkerrechtlich unzulässig. Würde dem Antrag der Klägerin stattgegeben, verlöre die Beklagte endgültig ihre Rechte nach Art. 61 EPÜ, das Erteilungsverfahren sowie die Wahl des patentrechtlichen und geografischen Schutzbereichs zu beeinflussen. Die von der Klägerin getätigten Erklärungen stellten keine ausreichende Kompensation dieses Rechtsverlusts dar.

23

Sollten die DIV2, DIV3 und DIV 4 erteilt werden, bevor der Beklagten ihre Rechte als Mitmelderin gewährt würden, sei davon auszugehen, dass die Klägerin unverzüglich versuchen würde, die Patente gegen die Beklagte durchzusetzen. Die Beklagte müsste sich daher gegen Angriffe auf der Basis von Patenten verteidigen, deren Miteigentümerin sie sei.

24

Die Klägerin ist der Ansicht, die Hilfswiderklage sei wegen anderweitiger Rechtshängigkeit unzulässig, da bereits im Rahmen der Klage geprüft werden müsse, ob die Klägerin Verletzungsklagen gegen die Beklagte einreichen könne. Zudem seien die Widerklageanträge jedenfalls unbegründet, da die Geltendmachung von Patentrechten durch einen Patentinhaber keinen rechtswidrigen Eingriff darstelle.

25

Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. Juni 2026 verwiesen.

Entscheidungsgründe

26

Die zulässige (A.) Klage ist sowohl hinsichtlich der geltend gemachten Unterlassung (B. I.) als auch hinsichtlich des Feststellungsantrags (B. II.) begründet.

27

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch aus § 823 Abs. 1 in Verbindung mit § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog, dass diese es unterlässt, die Aussetzung der Erteilungsverfahren weiterzubetreiben. Deshalb hat sie inhaltlich einen Anspruch auf Zustimmung zur Fortsetzung der Verfahren. Dieser Anspruch gegen die Beklagte ist zu unterscheiden von einer etwaigen originären Entscheidung der zuständigen Stelle des EPA, die Verfahren trotz anhängigem Vindikationsverfahren fortzusetzen. Diese Möglichkeit steht unabhängig neben dem in diesem Verfahren streitgegenständlichen Unterlassungsanspruch.

28

Der Anspruch der Klägerin hat seine Grundlage in dem zumindest in der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruch auf – zeitnahe – Erteilung eines Patents. Das Handeln der Beklagten stellt sich als Zweckentfremdung des Aussetzungsverfahrens beim EPA dar. In der hiesigen Situation, im Lichte namentlich der von der Klägerin abgegebenen Verpflichtungserklärung, gibt es keinen rechtlich anzuerkennenden Grund für die Weigerung der Beklagten, die Zustimmung zur Fortsetzung der Erteilungsverfahren zu erklären.

29

Die Widerklage ist hingegen bereits wegen anderweitiger Rechtshängigkeit unzulässig (C.). Dementsprechend waren die Nebenfolgen festzusetzen (D.).

A.

30

I. Das Landgericht München I ist international und örtlich zuständig nach Art. 7 Nr. 2 der Verordnung Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel Ia-VO) bzw. § 32 ZPO.

31

1. Gemäß Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, im Falle einer unerlaubten Handlung in einem anderen Mitgliedstaat am Ort des schädigenden Ereignisses (Erfolgsort) verklagt werden.

32

Das schädigende Ereignis ist am Sitz des EPA in München eingetreten, weil dort durch die Stellung und Aufrechterhaltung des Aussetzungsantrags nach Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO der Anspruch der Klägerin auf die dort zu erfolgende Erteilung der Patente DIV2, DIV3 und DIV4 verletzt wird.

33

Art. 29 und 30 der Brüssel-Ia-Verordnung stehen der Zuständigkeit nicht entgegen, da es sich bei dem hiesigen Antrag und der in Dänemark erhobenen Vindikationsklage um unterschiedliche Streitgegenstände handelt und die Vindikationsklage nicht vorgreiflich ist.

34

2. Dementsprechend begründet § 32 ZPO die örtliche Zuständigkeit am LG München I.

35

II. Auch der Feststellungsantrag ist zulässig, namentlich liegt das erforderliche Feststellungsinteresse (§ 256 ZPO) vor.

36

Es ist anerkannt, dass dem Kläger das Feststellungsinteresse grundsätzlich fehlt, wenn ihm eine Klage auf Leistung möglich und zumutbar ist und sie das Rechtsschutzziel erschöpft (BGH, VIII ZR 272/20, NJW 2023, 1567 Rn. 30 mit Nachweisen).

37

An dieser Erschöpfung des Rechtsschutzziels durch die Leistungsklage auf Unterlassung fehlt es vorliegend. Die Leistungsklage zielt unmittelbar auf die Beklagte ab, indem jener untersagt wird, die Aussetzung der Erteilungsverfahren betreffend die streitgegenständlichen Patentanmeldungen weiterzuverfolgen. Diese Untersagung ist verbunden mit dem Gebot, die Zustimmung zur Wiederaufnahme der Erteilungsverfahren im Sinne von Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO zu erklären.

38

Der Feststellungsantrag zielt indes ausweislich der Erläuterung der Klägerin auf die Beeinflussung der Ermessensentscheidung des EPA nach Regel 14 Abs. 3 EPÜ-AO. Hieran hat die Klägerin ein rechtliches Interesse, weil die Durchsetzung des Unterlassungsgebots durch Ordnungsmittel zu einer weitergehenden Verzögerung führen kann und zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beklagte nicht bereits durch die angedrohten Ordnungsmittel veranlasst wird, dem Unterlassungsausspruch Folge zu leisten.

B.

39

I. Durch die Stellung und Aufrechterhaltung des Antrags beim EPA, das Erteilungsverfahren betreffend die drei Patentanmeldungen DIV2, DIV3 und DIV4 der Klägerin gemäß Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO auszusetzen, greift die Beklagte rechtswidrig in den verfassungsrechtlich geschützten Anspruch der Klägerin auf Erteilung eines Patents ein.

40

1. Auf den Sachverhalt ist deutsches Recht anzuwenden.

41

Gemäß Art. 4 Abs. 1 der Verordnung Nr. 864/2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II-VO“) ist – soweit in der Verordnung nichts anderes vorgesehen ist – auf ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das Recht des Staates anzuwenden, in dem

der Schaden eintritt, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte Schadensfolgen eingetreten sind.

42

Wie bereits im Rahmen der Diskussion der Zuständigkeit festgestellt, ist der Schaden vorliegend am Sitz des EPA in München – und somit in Deutschland – eingetreten, weil dort durch die Stellung und Aufrechterhaltung des Aussetzungsantrags nach Regel 14 EPÜ-AO der Anspruch der Klägerin auf die dort zu erfolgende Erteilung der Patente DIV2, DIV3 und DIV4 verletzt wird.

43

Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt keine offensichtlich engere Verbindung im Sinne von Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO zum dänischen Recht vor. Die Norm ist eng auszulegen (BeckOK BGB/Spickhoff, 78. Ed. 1.5.2026, VO (EG) 865/2007 Art. 4 Rn. 13 mit Nachweisen). Die Tatsache, dass die Beklagte die Vindikationsklage gemäß Art. 3 des Protokolls über die gerichtlichen Zuständigkeiten, die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines Europäischen Patentbesitzes vom 5. Oktober 1973 („Anerkennungsprotokoll“) in Dänemark erhoben hat, begründet keine offensichtlich engere Verbindung zum dänischen Recht im Sinne der Vorschrift. Der rechtswidrige Eingriff der Beklagten besteht nicht in der Erhebung der Vindikationsklage, sondern in der Stellung und Aufrechterhaltung des Aussetzungsantrags beim EPA. Für die Bewertung als rechtswidrigen Eingriff kommt es nicht maßgeblich auf die inhaltliche Beurteilung der Vindikationsklage an. Entscheidend ist vielmehr die Bewertung der gegenseitigen Interessenlagen der Parteien vor dem Hintergrund der Auslegungspraxis von Regel 14 EPÜ-AO durch das EPA.

44

2. Der Klägerin steht ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 in Verbindung mit § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog zu, weil die Beklagte durch die Erhebung und Aufrechterhaltung des Aussetzungsantrags beim EPA gemäß Regel 14 EPÜ-AO in unzulässiger Weise in den verfassungsrechtlich geschützten Anspruch der Klägerin auf Erteilung eines Patents ohne schuldhaft verursachte Verzögerungen eingegriffen hat.

45

Die Kammer sieht den Schwerpunkt des an die Beklagte zu richtenden Gebots also in der Unterlassung der Weiterbetreibung der Aussetzungsverfahren; die Zustimmung zur Wiederaufnahme der Verfahren stellt folglich die unter das Unterlassungsgebot fallende Beseitigung einer Störung dar (vgl. BGH, I ZR 109/14, GRUR 2016, 720 Rn. 34 – Hot Sox).

46

Es ist anerkannt, dass gewerbliche Schutzrechte unter die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie des Art. 14 GG fallen. Dabei umfasst die verfassungsrechtliche Garantie auch ein zeitliches Element, insbesondere bei dem zeitlich begrenzten Patentrecht. Hintergrund ist das Wesen des Patentsystems, welches die öffentliche Bekanntgabe einer Erfindung (durch die Anmeldung und die zeitlich später folgende Veröffentlichung) mit der Vergabe eines zeitlich begrenzten Monopols honoriert. Durch dieses Zusammenspiel der Kundgabe von Wissen und einem zeitlich begrenzten Monopol soll Fortschritt und Innovation gefördert werden. Grundlage für das Funktionieren dieses Systems ist eine zeitnahe Erteilung von Patenten, weil ansonsten die Zeitspanne, in der das Patent tatsächlich gewinnbringend ausgewertet werden kann, unangemessen verkürzt werden würde.

47

Durch die konkrete Ausgestaltung von Regel 14 EPÜ-AO in Kombination mit der Weigerung der Beklagten, der Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zuzustimmen, wird in dieses eigentumsgleiche Recht eingegriffen.

48

Dieser Eingriff ist in den folgenden zwei Fallgruppen nicht gerechtfertigt: (1) wenn die Patentanmelderin durch gegenüber der Vindikationsklägerin eingegangene Verpflichtungen deren durch die Aussetzung gewährten Schutz – im Umfang von Sinn und Zweck der Aussetzung – sicherstellt (dazu b.); (2) wenn die Vindikationsklage offensichtlich missbräuchlich erhoben ist (dazu c.). Das vorliegende Urteil ist auf die erste Fallgruppe gestützt, es werden aber Ausführungen zur zweiten Fallgruppe getätigt zur Illustration des Maßstabs der Kammer. Vorab wird Regel 14 EPÜ-AO und ihre Anwendung näher dargestellt (dazu a.).

49

a. Art. 61 EPÜ regelt die Folgen einer rechtskräftigen Entscheidung, mit welcher der Anspruch auf Erteilung des Patents jemand anderem zugesprochen wird als dem Anmelder. In diesem Zusammenhang trifft Regel 14 EPÜ-AO folgende Regelung:

„(1) Weist ein Dritter nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung im Sinne des Artikels 61 Absatz 1 zu erwirken, so wird das Erteilungsverfahren ausgesetzt, es sei denn, der Dritte erklärt dem Europäischen Patentamt gegenüber schriftlich seine Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens. Diese Zustimmung ist unwiderruflich. Das Erteilungsverfahren wird jedoch nicht vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt.

(2) Wird nachgewiesen, dass eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Artikels 61 Absatz 1 ergangen ist, so teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mit, dass das Erteilungsverfahren von dem in der Mitteilung genannten Tag an fortgesetzt wird, es sei denn, nach Artikel 61 Absatz 1b) ist eine neue europäische Patentanmeldung für alle benannten Vertragsstaaten eingereicht worden. Ist die Entscheidung zugunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren frühestens drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, der Dritte beantragt die Fortsetzung.

(3) Bei der Aussetzung des Erteilungsverfahrens oder später kann das Europäische Patentamt einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das Erteilungsverfahren ohne Rücksicht auf den Stand des nach Absatz 1 eingeleiteten nationalen Verfahrens fortzusetzen. Diesen Zeitpunkt teilt es dem Dritten, dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mit. Wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, dass eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so kann das Europäische Patentamt das Verfahren fortsetzen.

50

(1) Der Wortlaut von Regel 14 Abs. 1 stellt klar, dass die Aussetzung des Erteilungsverfahrens stets erfolgen muss, wenn ein Vindikationsverfahren nachgewiesen ist; das EPA besitzt insoweit kein Ermessen, kann folglich die Umstände des jeweiligen Einzelfalls an dieser Stelle nicht berücksichtigen. Der Zweck der Aussetzung des Erteilungsverfahrens besteht darin, zu verhindern, dass der nicht berechtigte Anmelder die Rechtslage für den potentiell wahren Berechtigten dadurch verschlechtert, dass er für den Letzteren schädliche Verfügungshandlungen in Bezug auf die Patentanmeldung vornimmt, namentlich diese verändert oder sogar zurücknimmt ohne die Zustimmung des wahren Berechtigten (Juristische Beschwerdekammer des EPA, J 14/19 unter 9.3; J 02/14 unter 3.4; J 28/94 unter 2.1). Dementsprechend verbietet Regel 15 explizit während der Aussetzung des Erteilungsverfahrens die Rücknahme der Anmeldung.

51

Nach dem Verständnis der Kammer hat Regel 14 folglich lediglich eine rein zeitlich begrenzte Sicherungsfunktion. Demgegenüber liegt der Zweck der Vorschrift nach Auffassung der Kammer nicht darin, den Vindikationskläger vor Verletzungsklagen des Anmelders zu schützen (so aber OLG Düsseldorf, 2 U 29/25, GRUR-RS 2026, 6221 Rn. 124 – Katheteranordnung), auch wenn die Aussetzung diesen Effekt bewirkt. Gegen ein solches Verständnis spricht insbesondere, dass das Erteilungsverfahren ohne Rücksicht auf die Erfolgsaussichten des Vindikationsverfahrens ausgesetzt wird, was sich mit einer Sicherungsfunktion besser vereinbaren lässt als mit der Bewirkung vollendeter Tatsachen (in Form der nicht wiedergutzumachenden Verhinderung von Unterlassungsklagen gestützt auf die Verletzung des erteilten Patents).

52

(2) Demgegenüber steht die Entscheidung nach Regel 14 Abs. 3 im Ermessen des EPA, wobei die maßgebenden Kriterien wie folgt lauten: i) wie lange das Verfahren vor den nationalen Gerichten oder Behörden bereits andauert, ii) wie lange die Aussetzung des Erteilungsverfahrens bereits andauert, iii) ob die Aussetzung in einem späten Stadium des Erteilungsverfahrens beantragt wurde, und iv) ob seitens des Dritten rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegt (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 11. Aufl. 2025, Abschn. III.M.3. Ziff. 3.2 mit den dortigen Nachweisen). Demgegenüber werden die Erfolgsaussichten des Vindikationsverfahrens vom EPA nicht geprüft (siehe aaO). Auch die Restlaufzeit des zur Erteilung anstehenden Patents gehört nicht zu den genannten Kriterien.

53

Hinsichtlich der ersten beiden Parameter ist festzustellen, dass eine Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens regelmäßig erst nach mehreren Jahren in Betracht kommt. So urteilte die Juristische Beschwerdekammer im Verfahren J 3/18, dass die Tatsache, dass das Vindikationsverfahren in Belgien „mindestens noch sechs Jahre“ andauern könne – was die Beschwerdekammer selbst als „extrem lang“ bezeichnete – die Frage der Wiederaufnahme nicht beeinflussen könne; konsequenterweise wurde die Wiederaufnahme abgelehnt. Im Verfahren J 6/10 wurde das Verfahren zwar nach circa vier Jahren wiederaufgenommen; dabei spielte der Zeitablauf alleine aber nicht die entscheidende Rolle, hinzukam die Tatsache, dass der Vindikationskläger im Vorfeld der Aussetzung drei Jahre Zeit gebraucht hatte, einen formell ordnungsgemäßen Aussetzungsantrag zu stellen.

54

Konkret im vorliegenden Verfahren teilte das EPA den Parteien am 23. Dezember 2025 – also im Anschluss an die einstweilige Verfügung der Kammer – mit, die Wiederaufnahme des Verfahrens „kann“ gerechtfertigt sein, „wenn das nationale Verfahren bzw. die Aussetzung drei oder mehr Jahre gedauert hat“ (siehe Klage Rn. 55).

55

(3) Gemäß Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO erfolgt trotz des Nachweises des eingeleiteten Vindikationsverfahrens keine Aussetzung des Erteilungsverfahrens, wenn der Vindikationskläger dem EPA gegenüber schriftlich seine Zustimmung zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens erklärt. Diese Zustimmung führt zur Verpflichtung des EPA, das Erteilungsverfahren fortzusetzen (siehe J 15/06 unter 2., S. 10, wiedergegeben in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, aaO, Abschn. III.M.3. Ziff. 3.1.1). Ob das auch gilt – oder ob das EPA in eine Ermessensprüfung einsteigt –, wenn die Zustimmung aufgrund der von einem nationalen Gericht angeordneten Ordnungsmittel erteilt wird, wurde – soweit ersichtlich – vom EPA bislang nicht entschieden. Wenn das EPA eine Ermessensprüfung vornehmen sollte, kann die vorliegende Entscheidung zugunsten einer Wiederaufnahme sprechen.

56

b. Die Klägerin hat vorliegend eine so umfassende Verpflichtungserklärung gegenüber der Beklagten abgegeben, die Letzterer den durch die Aussetzung gewährten Schutz im Umfang von Sinn und Zweck der Aussetzung sichert, dass sich das Weiterbetreiben der Aussetzungsverfahren durch die Beklagte als unzulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte der Klägerin darstellt. Im Lichte dieser Verpflichtungserklärung (dazu (2)) und auf Grundlage der beidseitigen Interessenlage (dazu (1)) begeht die Beklagte eine rechtsmissbräuchliche Zweckentfremdung des Aussetzungsverfahrens.

57

(1) Die beidseitige Interessenlage stellt sich wie folgt dar:

58

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs greift derjenige, der sich eines staatlichen, gesetzlich eingerichteten und geregelten Verfahrens bedient, auch dann nicht rechtswidrig in den geschützten Rechtskreis seines Verfahrensgegners ein, wenn sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem anderen Teil aus dem Verfahren Nachteile erwachsen. Das wird damit begründet, dass der Schutz des Prozessgegners regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung gewährleistet wird (BGH, I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 Rn. 76 – Ballerinaschuh). Im Umkehrschluss folgt daraus, dass es einen rechtswidrigen Eingriff darstellen kann, wenn das unberechtigt in Anspruch genommene Verfahren keinen hinreichenden Schutz des Prozessgegners bietet.

59

So liegt der Fall hier.

60

aa. Wie dargestellt, hat das EPA nach Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO keinen Ermessensspielraum. Es setzt das Erteilungsverfahren mit Nachweis der Einreichung eines Vindikationsverfahrens aus, ohne – zu irgendeinem Zeitpunkt – die Erfolgsaussichten des Vindikationsverfahrens zu prüfen. Der Patentanmelder wird vor der Aussetzung nicht angehört (J 28/94 unter 2.1). und verfügt über keine Rechtsmittel gegen diese Entscheidung. Er kann nur beim EPA anregen, das Erteilungsverfahren gemäß Regel 14 Abs. 3 durch eine Ermessensentscheidung wiederaufzunehmen. Vorliegend hat das EPA zu erkennen gegeben, dass mit

einer Wiederaufnahme des Verfahrens nicht vor Ablauf von drei Jahren zu rechnen sei, mithin kurz vor Ablauf der Restlaufzeit der Anmeldungen.

61

Dementsprechend sind der Kammer – ohne den konkreten Fall zu bewerten – hinreichend Fälle bekannt, bei denen die Mechanismen der Regel 14 im Rahmen von Patentstreitigkeiten genutzt wurden, um zur Erteilung anstehende Patente zu verhindern. Es ist deshalb davon auszugehen, dass ein hohes Missbrauchspotential mit dieser Regel einhergeht, denn Regel 14 EPÜ-AO verfügt über kein wertendes Element und die dargestellte Praxis des EPA gibt missbräuchlichem Verhalten Vorschub.

62

Eine Zeitdauer von mindestens drei Jahren ist in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung des patentrechtlichen Schutzes (und auch absolut) nicht akzeptabel und verstößt gegen das Interesse des Patentanmelders, der finanzielle und personelle Kapazitäten bereitstellt, um Schutzrechte zu schaffen und erwarten kann, dass er durch eine zeitnahe Erteilung in die Lage versetzt wird, eine Refinanzierung zu erlangen.

63

bb. Für die Zeit, in der das Erteilungsverfahren ausgesetzt ist, ist der Patentinhaber zudem nicht nur daran gehindert, einen Unterlassungstitel gegen Patentverletzer zu erlangen und durchzusetzen, sondern auch daran, im Nachhinein einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Denn die Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens erfolgt nur für die Zukunft (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, aaO, Abschn. III.M.3. Ziff. 3.1.1). Schadensersatzansprüche können jedoch nur auf Basis eines erteilten Patents geltend gemacht werden.

64

Für die Zeit ab der Anmeldung steht dem Patentanmelder nur der Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG zur Verfügung. Dieser bemisst sich auf der Grundlage der Lizenzanalogie, wenn auch die Umstände des Einzelfalls zu Anpassungen führen können (Benkard/Schacht, PatG, 12. Aufl., § 33 Rn. 27). Demgegenüber können weder der entgangene Gewinn noch der Verletzergewinn verlangt werden (BGH, X ZR 85/14, GRUR 2017, 890 Rn. 60 – Sektionaltor II; X ZR 26/87, GRUR 1989, 411, 413 f. – Offenend-Spinnmaschine). Es kommt hinzu, dass die Geltendmachung und Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen (wie auch von Schadensersatzansprüchen) oft an den entsprechenden Darlegungsvoraussetzungen scheitern werden.

65

Der Vindikationskläger kann hingegen im Falle der Erteilung der Patente und einer folgenden gerichtlichen Inanspruchnahme wegen deren Verletzung sein Recht auf die Erfindung (§ 6 PatG) bereits einwenden, ohne dass er den Ausgang des Vindikationsverfahrens abwarten müsste. Ein Schaden droht ihm folglich nur, wenn das Verletzungsgericht diesen Vortrag anders bewerten (und das Verfahren nicht im Hinblick auf das Vindikationsverfahren gemäß § 148 ZPO aussetzen) würde als das mit der Vindikationsklage befasste Gericht, der Einwand also nicht erfolgreich wäre, die Vindikationsklage aber schon.

66

cc. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Klägerin im eigenen Interesse die Patente bestmöglich verteidigen und durchsetzen wird. Dem steht auch nicht entgegen, dass nach Erteilung des Patents eine Wahl zwischen Erlangung des Einheitspatents oder einer nationalen Validierung getroffen werden muss, da bei einer wirtschaftlichen Betrachtung davon auszugehen ist, dass die Klägerin den weitestmöglichen Schutz erlangen will, was im Falle des Erfolgs der Vindikationsklage auch der Beklagten zugutekäme.

67

dd. Darauf, ob die Beklagte trotz ihres Vortrags, wonach auf absehbare Zeit keine weiteren Wettbewerber auf den Markt träten, von einer frühen Patenterteilung profitiert, kommt es im vorliegenden Fall nicht mehr an.

68

(2) Die von der Klägerin gegenüber der Beklagten abgegebene Verpflichtungserklärung schützt die Beklagte so umfassend – entsprechend dem Sinn und Zweck der Aussetzung gemäß Regel 14 EPÜ-AO –, dass sich die Weiterbetreibung der Aussetzungen als rechtsmissbräuchlich darstellt.

69

Die Kammer ist der Ansicht, dass im Streit zwischen Wettbewerbern viele Maßnahmen zulässig sind, die für die andere Seite nachteilig sein können. Es entspricht der Natur einer Auseinandersetzung, dass vorhandene Rechte ausgenutzt werden können und jede Partei Einzelmaßnahmen treffen kann, um das Gesamtergebnis zu beeinflussen. Die Grenze des zulässigen Handelns ist aber jedenfalls dann überschritten, wenn eine Partei an sich zulässige Instrumentarien zweckentfremdet. Das ist vorliegend durch die Haltung der Beklagten, dass die Aussetzung trotz der vorliegenden Umstände fort dauern soll, der Fall.

70

Namentlich hat die Klägerin in Ziffer 4 der Erklärung gemäß Anlage JD 25 die Verpflichtung übernommen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Vindikationsverfahrens weder die streitgegenständlichen Teilanmeldungen noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückzunehmen und die Schutzrechte in allen benannten Vertragsstaaten zu validieren und aufrechtzuerhalten, sofern zwischen den Parteien im Einzelfall nichts anderes einvernehmlich vereinbart wird. Damit sichert die Klägerin den primären Zweck von Regel 14 EPÜ-AO ab.

71

Des Weiteren hat die Klägerin in Ziffer 3 der Erklärung gemäß Anlage JD 25 die Verpflichtung anerkannt, eine rechtskräftige Vindikationsentscheidung in jedem Land anzuerkennen und gegen sich als rechtlich verbindlich gelten zu lassen, in dem die jeweiligen Teilanmeldungen oder Schutzrechte Schutz entfalten, und zwar ohne gesonderte Anerkennungs- oder Vollstreckungsverfahren. Damit ist sie dem Einwand der Beklagten entgegnet, sie müsse bei Erteilung der Patente vor Eintragung ihrer Miterfinderstellung Vindikationsverfahren in allen betroffenen Ländern führen.

72

In der Erklärung gemäß Anlage JD 34 hat die Klägerin sich dazu verpflichtet, gegenüber der Beklagten sowie Dritten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aus Urteilen, einstweiligen Verfügungen und sonstigen vollstreckbaren Titeln, die auf die Verletzung der Teilanmeldungen oder der Schutzrechte gestützt werden, temporär abzusehen, solange die Vindikationsklage nicht erstinstanzlich oder in einer höheren Instanz abgewiesen worden ist. Damit hat die Klägerin namentlich die von der Beklagten vorgetragene Situation entschärft, wonach die Beklagte bei Erteilung der Patente gegen diese vorgehen müsste, obwohl sie evtl. eine Miteigentümerstellung beanspruchen könnte (im Übrigen besteht zum einen kein Anspruch auf Miteigentümerstellung an nicht erteilungsfähigen Patenten, zum anderen kann sich die Beklagte gegen Patentverletzungsklagen, wie bereits ausgeführt, auch unter Berufung auf ein Recht an der Erfindung verteidigen). In der in der mündlichen Verhandlung ergänzten Ziffer 4 zur Erklärung gemäß Anlage JD 34 hat die Klägerin sich außerdem dazu verpflichtet, der Beklagten sowie Dritten übergebührlig Kosten der Rechtsverfolgung zu ersetzen, solange nicht im Vindikationsverfahren festgestellt wird, dass die Beklagte keinen Miteigentumsanteil an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen geltend machen kann.

73

Die Tatsache, dass die Erklärung gemäß Anlage JD 34 nur das Absehen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (nicht das Absehen gerichtlicher Geltendmachung) erfasst und dass dies schon dann nicht mehr gelten soll, wenn die Vindikationsklage in erster Instanz abgewiesen wird, ändert nichts daran, dass die Beklagte nach Auffassung der Kammer im Einklang mit Sinn und Zweck von Regel 14 EPÜ-AO ausreichend gesichert ist. Soweit das OLG Düsseldorf insoweit anderer Auffassung sein sollte (siehe aaO, Rn. 159 im obiter dictum), folgt die Kammer dem nicht. Denn die Kammer erkennt den Sinn und Zweck von Regel 14 EPÜ-AO nicht darin, den Vindikationskläger vor Verletzungsklagen zu schützen. Eine – wie von der Beklagten gewünschte – umfassende Nichtangriffsverpflichtung bis zur Rechtskraft des Urteils im Vindikationsverfahren würde eine weitgehende Aushöhlung des Rechts der Klägerin auf Erteilung des Patents bedeuten und kann daher nicht gefordert werden.

74

c. Es spricht zudem viel dafür, dass die Vindikationsklage offensichtlich missbräuchlich erhoben worden ist, da das insoweit maßgebliche Sachverständigengutachten einen durchgreifenden Begründungsmangel enthält.

75

(1) Die Beklagte beruft sich darauf, im Jahr 2008 habe der damals beim japanischen Unternehmen As angestellte Herr M anlässlich von Studien, die sein Unternehmen für die Klägerin durchgeführt habe, einen erfinderischen Beitrag geleistet, der Eingang in die streitgegenständlichen Patentanmeldungen gefunden habe. Nach dem damals maßgeblichen japanischen Recht hätte Herr M diese Erfindung durch eine aktive Handlung an seinen Arbeitgeber übertragen müssen, damit Letzterer die Erfindung als Arbeitnehmererfindung hätte in Anspruch nehmen können. Da dies nicht geschehen sei, sei Herr M Inhaber der Erfinderrechte geblieben und habe jene folglich am 24. Juni 2025 an die Beklagte übertragen können („Inventor Assignment“, Anlage JD 11 / JD 11a).

76

(2) Hiergegen spricht die Auslegung der damals maßgeblichen Betriebsvereinbarung der As Die Kammer hält die diesbezüglichen Ausführungen des Sachverständigen der Klagepartei, Prof. S, (siehe Ergänzungsgutachten vom 27. April 2026, Anlage JD 32 / JD 32a) für plausibel. Unbestritten galt zum damaligen Zeitpunkt bei der As die „Invention and Reward Policy“ vom 1. April 2007. Deren Ziffer 6.1 betreffend „Employee Inventions“ lautet (in englischer Übersetzung):

„The Company shall succeed from the inventor the rights to receive patents for Employee Inventions both domestically and internationally.“

77

Ziffer 6.2 lautet demgegenüber (in englischer Übersetzung):

„For Business Inventions excluding Employee Inventions, the Company may, with the consent of the inventor, succeed the rights to receive patents for such inventions both domestically and internationally.“

78

Die Kammer folgt dem Sachverständigen darin, dass diese differenzierte Formulierung dafür spricht, dass für die in Ziffer 6.1 erwähnten „Employee Inventions“ – wie sie unstreitig in Bezug auf die von Herrn M angeblich getätigten Beiträge vorliegen – ein automatischer Rechteübergang basierend auf einer pauschalen Vorabzustimmung stattfindet, während für die in Ziffer 6.2 erwähnten „Business Inventions excluding Employee Inventions“ eine individuelle Zustimmung („consent“) des Arbeitnehmers erforderlich ist für den Rechteübergang. Die Sachverständige der Beklagtenpartei, Frau Prof. K, ist hingegen auf diese Differenzierung in ihrem Gutachten (Anlage B 18) nicht eingegangen, sondern hat Ziffer 6.1 isoliert ausgelegt, ohne auf Ziffer 6.2 hinzuweisen. Die Parteien sind sich auch darin einig, dass eine pauschale Vorabzustimmung zum Rechteübergang auch vor der Gesetzesänderung im Jahr 2015 rechtlich möglich war.

79

Demnach erscheint es als überwiegend wahrscheinlich, dass selbst wenn Herr M relevante Beiträge zur gegenständlichen Erfindung geleistet hätte, die hieraus resultierenden Rechte unmittelbar auf seinen Arbeitgeber übergegangen wären. Eine Rechteübertragung von Herrn M an die Beklagte im Jahr 2025 wäre damit gegenstandslos.

80

Vor diesem Hintergrund ist die Wortwahl im „Inventor Assignment“ (wonach Herr M alle Rechte an die Beklagte überträgt, „which the ASSIGNOR may have“) oder die offensichtlich als Platzhalter eingetragene Gegenleistung von 100 Yen (was etwa 50 Euro-Cent entspricht) nicht entscheidend.

81

d. Das Völkerrecht steht diesem Ergebnis nicht entgegen.

82

Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO sieht selbst vor, dass die Aussetzung des Erteilungsverfahrens unterbleibt, wenn der Vindikationskläger seine Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens erteilt. Auf welche Weise diese Zustimmung zustande kommt, lässt Regel 14 Abs. 1 EPÜ-AO offen, so dass das nationale Recht insoweit Antworten bereitstellen kann.

83

Im Übrigen behält das EPA gemäß Regel 14 Abs. 3 EPÜ-AO die Kompetenz, in eigener Verantwortung über die Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens zu entscheiden.

84

3. Ob die Klägerin daneben ihren Anspruch auch auf § 826 BGB in Verbindung mit § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB stützen könnte, kann demnach offenbleiben.“

85

II. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen hat die Klägerin ebenfalls Anspruch auf Feststellung der Unterlassungsverpflichtung der Beklagten nach § 256 ZPO.

C.

86

Die Widerklage ist bereits wegen anderweitiger Rechtshängigkeit unzulässig, im Übrigen aber auch unbegründet.

87

I. Die Widerklage ist wegen anderweitiger Rechtshängigkeit unzulässig (§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

88

Die Widerklage ist nur zulässig, wenn sie einen eigenen Streitgegenstand verkörpert. Das ist vorliegend in Bezug auf keinen der mit der Widerklage verfolgten Anträge der Fall.

89

Das beantragte Gebot an die Klägerin, von der gerichtlichen Geltendmachung von aus den streitgegenständlichen Patentanmeldungen hervorgehenden Patenten abzusehen, ist nämlich mit dem Gegenstand der Klage identisch. Denn wie die Diskussion des Unterlassungsantrags gezeigt hat (siehe oben Rn. 71 f.), könnte dieser nicht begründet sein, wenn es der Klägerin untersagt wäre, die aus den streitgegenständlichen Patentanmeldungen hervorgehenden Patente gerichtlich geltend zu machen.

90

II. Darüber hinaus ist die Widerklage aber auch unbegründet. Es gibt keinerlei Rechtssatz, der es der Klägerin verbieten könnte, erteilte Patente gegen die Beklagte gerichtlich geltend zu machen. Dies gilt umso mehr, als die Klägerin die Verpflichtung eingegangen ist, etwaige Titel aus einer solchen Geltendmachung nicht gegen die Beklagte sowie Dritte zu vollstrecken bis zur erstinstanzlichen oder späteren Abweisung der Vindikationsklage.

D.

91

I. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

92

II. 1. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO. Dabei folgt die Höhe der Sicherheitsleistung dem Streitwert. Die Festsetzung des Streitwerts richtet sich nach § 3 ZPO. In der Klage hat die Klägerin den Streitwert mit 1.000.000,00 EUR angegeben. Der seitens der Beklagten im Rahmen der mündlichen Verhandlung beantragte Streitwert von 12.000.000,00 EUR (orientiert an einem Streitwert von 4.000.000,00 im Verletzungsverfahren vor dem EPG betreffend das Stammpatent) erscheint zu hoch, zumal das vorliegende Verfahren nur die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zum Gegenstand hat. Aus Sicht der Kammer ist das Interesse mit 1.000.000,00 EUR zu bewerten, was regelmäßig als Streitwert für Patentverfahren mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung angesetzt wird.

93

2. Dem Antrag der Beklagten auf Gestattung, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden (§ 712 ZPO), konnte nicht entsprochen werden.

94

Aufgrund der Wertungen des Immaterialgüterrechts überwiegen regelmäßig die Interessen des Vollstreckungsgläubigers an der Möglichkeit der vorläufigen Vollstreckbarkeit. Die Gestattung nach § 712 ZPO kommt daher nur für Fälle in Betracht, bei denen die wirtschaftliche Existenz des Schuldners sicher vernichtet würde und durch die Vollstreckung irreparable Fakten geschaffen würden (Cepl/Voß/Lunze,

Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl. 2022, § 712 ZPO Rn. 1 mit Nachweisen).

95

Das ist vorliegend nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich. Die Klägerin hat sich verpflichtet, mindestens bis zu einer erstinstanzlichen Abweisung der Vindikationsklage aus keinem eventuellen Verletzungstitel gegen die Beklagte oder Dritte zu vollstrecken. Im Übrigen kann die Beklagte, wie bereits ausgeführt, gegen die Verletzungsklage ein Recht auf Erfindung (§ 6 PatG) einwenden und auch Aussetzung des Verletzungsverfahrens im Hinblick auf das Vindikationsverfahren beantragen. Nur wenn die Klägerin nach einer erstinstanzlichen Abweisung der Vindikationsklage einen erlangten Verletzungstitel gegen die Beklagte vollstrecken, die Vindikationsklage aber in der höheren Instanz für begründet erklärt würde, hätte die Beklagte einen Schaden erlitten, den sie wohl nur unter den Voraussetzungen des § 826 BGB einklagen könnte. Diese hypothetische Konstellation reicht aber für die Gestattung nach § 712 ZPO nicht aus.

96

Die von der Beklagten angeführten Drittinteressen sind zudem im Rahmen von § 712 ZPO nicht zu betrachten (OLG Düsseldorf, 2 U 15/78, GRUR 1979, 188, 189 – Flachdachabläufe; Cepl/Voß/Lunze, aaO, § 712 ZPO Rn. 6).