

Anordnung
des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
vom 29. Oktober 2024
betreffend Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung

LEITSATZ:

1. Der Antrag auf aufschiebende Wirkung muss gemäß R.223.2 VerFO (a) die Gründe, warum der Einreichung der Berufung aufschiebende Wirkung zuzukommen hat und (b) die vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und rechtlichen Ausführungen enthalten. Das bedeutet, dass ein solcher Antrag es für sich allein ermöglichen muss, dass der Berufungsbeklagte seine Stellungnahme vorbereiten und das Berufungsgericht über diesen Antrag, gegebenenfalls auch ohne weitere Informationen, entscheiden kann. Verweise auf Schriftsätze und Dokumente in den erstinstanzlichen Akten sind zulässig, sofern die Textstellen auf die verwiesen wird, konkret genug bezeichnet werden.
2. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung kommt in Betracht, wenn die Anordnung, gegen die sich die Berufung richtet, evident fehlerhaft ist. Ob eine offenkundige Rechtsverletzung vorliegt, beurteilt sich auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen, die für die erstinstanzliche Entscheidung tragend sind. Erweisen sich diese Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen bereits bei der anzustellenden summarischen Prüfung als nicht tragfähig, ist die aufschiebende Wirkung regelmäßig anzuordnen. Dies gilt in der Regel ungeachtet dessen, ob das angefochtene Urteil sich im Ergebnis möglicherweise mit anderen Feststellungen oder auf Grund anderer rechtlicher Erwägungen als zutreffend erweisen kann.
3. Ein Geschäftsführer eines patentverletzenden Unternehmens vertritt dieses Unternehmen. Dieses Unternehmen kann damit im Verhältnis zu diesem Geschäftsführer nicht „Dritter“ im Sinne von Art. 63 EPGÜ und Art. 11 der Richtlinie 2004/48 sein. Daher kann sich eine Haftung nach 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ als Mittelsperson nicht allein aus der Funktion als Geschäftsführer eines patentverletzenden Unternehmens ergeben.
4. Eine Sicherheitsleistung ist gemäß R.352.1 VerFO mit Erlass der Entscheidung oder Anordnung anzuordnen.

SCHLAGWÖRTER:

- Antrag auf aufschiebende Wirkung
- Mittelsperson
- Anordnung der Sicherheitsleistung

BERUFUNGSKLÄGER UND ANTRAGSTELLER/BEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ

1. ██████████ ██████████ ██████████ Aschheim, Deutschland,
2. **Belkin GmbH**, Aschheim, Deutschland,
3. **Belkin International Inc.**, El Segundo, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika,
4. **Belkin Limited**, Wellingborough, Northamptonshire, Großbritannien,
5. ██████████ ██████████ ██████████ Wellingborough, Northamptonshire, Großbritannien,
6. ██████████ ██████████ ██████████ Wellingborough, Northamptonshire, Großbritannien,

(im Folgenden für alle im Singular: Belkin, für die Beklagten zu 1, 5, 6 im Folgenden: beklagte Geschäftsführer, für die Beklagten 2 bis 4 im Folgenden: beklagte Unternehmen)

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Philipp Cepl, Rechtsanwältin Dr. Constanze Krenz, Rechtsanwalt Dr. Benedikt Hammerschmid, Rechtsanwältin Julia Ortel, Rechtsanwalt Dr. Joshua Fiedler und Rechtsanwalt Dr. Carl Prior, DLA PIPER UK LLP Rechtsanwälte, München

BERUFUNGSBEKLAGTE/ANTRAGSGEGNERIN/KLÄGERIN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ

Koninklijke Philips N.V.

(im Folgenden Philips)

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Tilmann Müller, Bardehle Pagenberg, Hamburg

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER

Spruchkörper 2,
Rian Kalden, rechtlich qualifizierte Richterin und Vorsitzende Richterin
Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin,
Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatteerin
Alain Dumont, technisch qualifizierter Richter
Uwe Schwengelbeck, technisch qualifizierter Richter

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

Datum: 13. September 2024

Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz: ORD_598464/2023, ACT_583273/2023,
UPC_CFI_390/2023

STREITPATENT

EP 2 867 997

SACHVERHALT UND ANTRÄGE DER PARTEIEN

1. Die Berufungsbeklagte (im Folgenden Philips) nimmt Belkin wegen Verletzung des europäischen Patents EP 2 867 997 (Streitpatent) auf Unterlassung, Rückruf, Auskunft, Schadensersatz und Urteilsveröffentlichung in Anspruch.
2. Die Beklagten zu 2 bis 4 sind Unternehmen des Belkin-Konzerns. Der Beklagte zu 1 ist Geschäftsführer der Beklagten zu 2 und Director (Geschäftsführer) der Beklagten zu 4. Die Beklagten zu 5 und 6 sind Directors (Geschäftsführer) der Beklagten zu 4.
3. Die Beklagte zu 2 hat gegen das Streitpatent am 10. März 2022 Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht erhoben. Die Nichtigkeitsklage wurde mit (nicht rechtskräftigem) Urteil vom 12. Juli 2024 abgewiesen.
4. Philips hat am 10. August 2019 beim Landgericht Düsseldorf Klage gegen die Beklagten zu 2 und 4 wegen Verletzung des deutschen Teils des Streitpatents erhoben. Mit Urteil vom 20. März 2023 (Az. 4a O 49/22) hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Berufung gegen dieses Urteil am 18. April 2024 als unzulässig verworfen.
5. Philips hat mit Klageantrag A.1 bei der Lokalkammer (hinsichtlich der Beklagten zu 2 und 4 mit der nach Antrag G formulierten Einschränkung, dass deren Handlungen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ausgenommen sind) beantragt, die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, die im Klageantrag näher konkretisierten Leistungssender für ein System zur induktiven Leistungsübertragung in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich, Finnland, Italien, den Niederlanden, Österreich und Schweden anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, sofern der Leistungssender für die induktive Leistungsübertragung andere Chips verwendet als solche, die von der [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] oder mit dieser verbundenen Unternehmen hergestellt und/oder verkauft wurden bzw. werden.
6. In der mündlichen Verhandlung vor der Lokalkammer gab der Vorsitzende eine vorläufige Einschätzung des Streitstands zur Auslegung und Verletzung des Klagepatents und führte weiter wie folgt aus:

„Hinsichtlich der Nichtigkeitswiderklage, die dann zu betrachten ist, würden wir den Fokus legen auf die Diskussion des Arguments der unzulässigen Erweiterung. Die anderen Argumente, also Neuheitsschädlichkeit usw., erfinderische Tätigkeit, haben wir uns angeguckt, sehen da aber jetzt keinen Diskussionsbedarf“ (ca. Minute 14.25 der ersten Audioaufzeichnung).

Im weiteren Verlauf der Verhandlung (ca. Minute 2.37 der dritten Audioaufzeichnung) stellte Belkins Vertreterin folgende Frage:

„Herr Vorsitzender, entschuldigen Sie bitte, erlauben Sie mir eine Rückfrage zum Rechtsbestand. Weil es ja so ist, dass sowohl das Bundespatentgericht als auch unser Vortrag auf einer engeren Auslegung ja basiert, also auch der Hinweis basiert ja auf der landgerichtlichen Auslegung, und die D6 war ja nicht Gegenstand des Hinweises. Ich verstehe Sie aber richtig, dass Sie dennoch zu dem Stand der Technik nicht verhandeln wollen, der jetzt nicht Gegenstand des Hinweises war.“
7. Der Vorsitzende Richter antwortete: „Wir werden das dann einer Würdigung unterziehen, ja.“

8. Die Lokalkammer München hat mit Hauptsacheentscheidung vom 13. September 2024 den Klageanträgen hinsichtlich der beklagten Unternehmen hinsichtlich Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Urteilsveröffentlichung entsprochen (letzteres mit der Maßgabe, dass die Datenschutzgrundverordnung zu beachten ist).
9. Die beklagten Geschäftsführer hat die Lokalkammer gemäß Buchstabe D. verurteilt,

„es zu unterlassen, ihre Dienste als Geschäftsführer bzw. Director der Beklagten zu 2 und 4 derart auszuüben, dass die unter B.I aufgezählten Handlungen (Anmerkung: B.I beschreibt die den beklagten Unternehmen verbotenen Handlungen) von den Beklagten zu 2 und 4 außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden.“
10. Im Übrigen hat die Lokalkammer die Klage abgewiesen. Die Aussetzungsanträge Belkins und deren Widerklagen auf Nichtigkeitserklärung des Streitpatents wurden abgewiesen.
11. Gegen die Verurteilung wendet sich Belkin mit der Berufung.

Anträge der Parteien

12. Belkin beantragt:

die aufschiebende Wirkung der Berufung vom 20. September 2024, Az. 51838/2024, gegen die Entscheidung der Lokalkammer München vom 13. September 2024, Az. UPC_CFI_390/2023, ACT_583273/2023, ORD_598464/2023 gemäß Art. 74 EPGÜ, R.223 VerFO anzuordnen, insbesondere betreffend die Ziffern B.I, B.II., B.III., und/oder Ziff. D. des Tenors, wobei insoweit beantragt ist, dass auch die Anordnung der aufschiebenden Wirkung betreffend einer oder mehrerer dieser Ziffern beantragt ist, sollte dem Antrag nicht in vollem Umfang stattgegeben werden können.

Hilfsweise:

die Vollstreckung der Entscheidung der Lokalkammer München vom 13. September 2024, Az. UPC_CFI_390/2023, ACT_583273/2023, ORD_598464/2023 gemäß R.352 VerFO gegen Sicherheitsleistung auszusetzen, wobei die Höhe der festzusetzenden Sicherheit in das Ermessen des Gerichts gestellt wird.

Weiter hilfsweise:

die Vollstreckung der Entscheidung der Lokalkammer München vom 13. September 2024, Az. UPC_CFI_390/2023, ACT_583273/2023, ORD_598464/2023 gemäß R.352 VerFO nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von wenigstens EUR 6.000.000 zuzulassen.

13. Philips beantragt, die Anträge zurückzuweisen.

VORBRINGEN DER PARTEIEN

Belkin trägt zusammengefasst im Wesentlichen wie folgt vor:

14. Die Lokalkammer München habe mit der angefochtenen Entscheidung in schwerer Weise elementare Verfahrensrechte Belkins verletzt.
15. Die Lokalkammer habe den Mündlichkeitsgrundsatz und das Recht auf rechtliches Gehör und damit das Recht auf ein faires Verfahren verletzt, da sich Belkin zum Stand der Technik und zur Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit in der mündlichen Verhandlung zu keinem Zeitpunkt habe äußern dürfen. Belkins Vertreterin hätte nicht nochmals explizit nachgefragt, wenn sie nicht zum

Stand der Technik hätte verhandeln wollen. Hierin sei ein Antrag auf Verhandlung über den Stand der Technik zu sehen. Der Vorsitzende Richter habe sich bereits vor der Frage festgelegt: „Wir halten es jetzt also nicht für notwendig, irgendwelche Validitätsargumente, die schriftsätzlich ausgebreitet worden sind, ausführlich jetzt in öffentlicher Sitzung zu wiederholen“. Vor diesem Hintergrund, zu fordern, dass das Wort „beantragen“ verwendet werde, sei eine Förmelerei, zumal es nicht Aufgabe der Parteien sei, eine mündliche Verhandlung zu evident erheblichen Kernfragen des Rechtsbestands, wie dem Stand der Technik zu „beantragen“.

16. Der schlichte Kommentar des Vorsitzenden, der Stand der Technik „überzeuge nicht“ habe Belkin jede Möglichkeit genommen, in angemessener Weise auf Bedenken der Kammer eingehen zu können, da schon gar nicht spezifiziert gewesen sei, wo die Probleme gesehen würden.
17. Es sei nicht tragbar, dass die Lokalkammer den qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts hinsichtlich der Frage der Patentfähigkeit als quasi für sich vorgreiflich verstanden habe, eine entsprechende Vorgreiflichkeit für die dem Hinweis zugrunde liegende Auslegung, welche zwingend zur Nichtverletzung geführt habe, jedoch nicht angenommen habe. Als absolutes Minimum hätte es in der Einführung des Gerichts einer Spezifizierung bedurft, welche Merkmale im Stand der Technik als nicht offenbart angesehen werden. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die D6 und D7, die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht einmal durch das Bundespatentgericht gewürdigt worden seien.
18. Insbesondere fehle es mit Blick auf die D7 an jeglichem Hinweis, dass man in der Vorlage von neuem Stand der Technik eine Klageänderung im Sinne von R.263 VerfO sehe, weshalb Belkin auch nicht möglich gewesen sei, hierzu weiter vorzutragen.
19. Darüber hinaus ergebe sich aus den Entscheidungsgründen, dass der Rechtsbestandsentscheidung jedenfalls in Teilen keine eigene Würdigung der Kammer zugrunde liege. Die Ausführungen zur Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit seien wörtlich dem Urteil des Bundespatentgerichts entnommen, ohne dass dies kenntlich gemacht worden sei. Es sei nicht auszuschließen, dass die Lokalkammer bei Würdigung des Rechtsbestands zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre.
20. Die Lokalkammer habe mehrere Anträge Belkins in der Entscheidung nicht beschieden.
21. Die Lokalkammer habe den Sachvortrag Belkins als Klageänderung zurückgewiesen, habe jedoch gleichzeitig – trotz mehrfacher Verspätungsrüge Belkins – entscheidungserheblichen Vortrag Philips zu Benutzungshandlungen außerhalb Deutschlands, welche erst in der Replik vorgetragen worden seien, berücksichtigt, welcher gemessen an den Maßstäben, die an den Vortrag Belkins angelegt wurden, nicht berücksichtigungsfähig gewesen wäre. Das Urteil sei demnach nicht nur offensichtlich lückenhaft, da die Verspätungsrüge Belkins nicht beschieden worden sei. Vielmehr führe die Lücke zu einem nicht auflösbaren Widerspruch, da die Einführung von neuem Sachvortrag unterschiedlich bewertet worden sei.
22. Der Tenor der angegriffenen Entscheidung sei, soweit er die beklagten Geschäftsführer betreffe, unbestimmt und mithin nicht vollstreckungsfähig.
23. Zudem gehe die Entscheidung hinsichtlich der Verurteilung der beklagten Geschäftsführer über die Anträge von Philips hinaus und verstoße gegen Art. 76 Abs. 1 EPGÜ. Das Gericht habe die beklagten Geschäftsführer ohne einen entsprechenden Antrag von Philips als „Mittelsperson“ im Sinne von Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ verurteilt. Es handele sich bei der Haftung als Mittelsperson nicht um ein Minus, sondern um einen anderen Streitgegenstand und mithin um ein Aliud zu der von Philips beantragten Verurteilung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 EPGÜ.

24. Insoweit sei die Entscheidung auch evident unrichtig. Mittelsperson nach Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ könnten die beklagten Geschäftsführer schon deshalb nicht sein, weil die Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem Geschäftsführer keine Dritte im Sinne dieser Bestimmung sei.
25. Die angegriffene Entscheidung widersetze sich elementaren Prinzipien des Europarechts und ignoriere die Reichweite der Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Düsseldorf hinsichtlich der Beklagten zu 3. Es stelle sich die Frage, wie weit die Rechtskraft gemäß Art. 36 EuGVVO wirke. Es sei unstrittig, dass das hiesige Verfahren die identischen angegriffenen Ausführungsformen, das identische Klagepatent und die identische Vertriebsform über die Website www.belkin.com/de betreffe, die auch schon Gegenstand des deutschen Verfahrens gewesen sei. Die Lokalkammer habe hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Beklagten zu 3 allein an den Umstand geknüpft, dass diese Domaininhaberin und in den AGB auf der Website genannt sei. Nachdem der Gerichtshof der Europäischen Union jüngst entschieden habe, dass Begriffe des EuGVVO nicht restriktiv ausgelegt werden dürften (Urteil vom 8. Juni 2023 – Rs. C-567/21) hätte es jedenfalls einer Klärung durch diesen bedurft, ob das enge Verständnis von Art. 36 EuGVVO europarechtskonform sei. Jedenfalls für die Frage der Aussetzung habe sich auch das Berufungsgericht für eine weite Auslegung entschieden (CoA, Verfahrensordnung vom 17. September 2024, UPC_CoA_227/2024).
26. Die Lokalkammer habe „ihre Anwendung“ von Art. 36 EuGVVO nicht begründet und über den Antrag nicht entschieden.
27. Es sei unklar, welchen Hintergrund die Bemerkung der Lokalkammer auf Seite 18 der Entscheidungsgründe habe, wonach Belkin über Art. 36 EuGVVO hinaus das Entgegenstehen der Rechtskraft des OLG-Urteils nicht geltend gemacht habe. Losgelöst von der Tatsache, dass die Behauptung unzutreffend sei, habe die Lokalkammer entgegenstehende Rechtskraft anderer Entscheidungen von Amts wegen zu berücksichtigen, was sie offensichtlich nicht getan habe.
28. Überdies verletze die Lokalkammer mit der angegriffenen Entscheidung den Anwendungsvorrang des Rechts der Europäischen Union, wenn sie ausführe, dass eine Aussetzung nach Art. 30 EuGVVO nicht angezeigt sei, weil Art. 34 EPGÜ dem EPG eine ausschließliche Zuständigkeit zubillige.
29. Das Bundespatentgericht habe in seiner Entscheidung im deutschen Nichtigkeitsverfahren eine Auslegung des Patents gewählt, auf deren Grundlage eine Verletzung ausscheiden würde, weswegen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit bestehe, dass das Urteil in einem Berufungsverfahren aufgehoben werde.
30. Die Lokalkammer habe zu keinem Zeitpunkt eine Zwischenanhörung durchgeführt. Eine verfahrensleitende Anordnung innerhalb des Zwischenverfahrens sei zu keinem Zeitpunkt ergangen. Insbesondere sei Belkin bis zur mündlichen Verhandlung nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Kammer gedacht habe, zum Stand der Technik nicht zu verhandeln oder Teile des Vortrags als verspätet zurückgewiesen werden könnten.
31. Auch die Interessenabwägung spreche zugunsten Belkins und der beantragten Anordnung des Suspensiveffekts. Philips verfolge vorrangig ein monetäres, unabhängig vom Ausgang des Berufungsverfahrens kompensierbares Interesse und sei angesichts der IPC-Policy der dem Qi-Standard zugrundeliegenden Standardisierungsorganisation (WPC) ohnehin zur Lizenzerteilung verpflichtet. Belkin entstünde dagegen durch die Vollstreckung ein nicht wiedergutzumachender Schaden. Insbesondere eine Vollstreckung gegen die beklagten Geschäftsführer könne diese in eine existenzbedrohende Lage versetzen, vor allem wenn gefordert wäre (was unklar sei), dass diese ihr Amt nicht mehr ausüben könnten.

32. Jedenfalls sei ein etwaiges Interesse Philips durch eine Abwendungsbefugnis von Belkin ausreichend adressiert.
33. In jedem Fall aber müsse der Vollstreckung des Urteils eine erhebliche Sicherheitsleistung vorausgehen.

Philips trägt zusammengefasst im Wesentlichen wie folgt vor:

34. Wie sich aus der Zusammenschau der Vorschriften zum rechtlichen Gehör und des Mündlichkeitsgrundsatzes sowie der Verfahrensleitungsbefugnisse ergebe, setze das EPG-System für den Erlass einer Sachentscheidung nicht voraus, dass sich die Parteien in der mündlichen Verhandlung umfassend zum Sachstand erklären.
35. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs begründe auch keinen Anspruch darauf, dass die Rechtsauffassung des Gerichts vor der Entscheidung offengelegt werde und die Parteien sich hierzu äußern könnten. Eine Ausnahme könne nur dann gelten, wenn das Gericht bei seiner Entscheidung auf einen rechtlichen Gesichtspunkt abstelle, mit dem auch ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielfalt vertretbarer Rechtsauffassungen nicht zu rechnen brauche.
36. Die Lokalkammer habe in der Einführung eine Schwerpunktsetzung vorgenommen, welche im Übrigen nur vorläufig gewesen sei. Sie habe nicht zum Ausdruck gebracht, darüberhinausgehenden Vortrag zurückweisen zu wollen. Belkin habe auch nicht gefordert, zu bestimmten weiteren Aspekten mündlich vorzutragen zu dürfen.
37. Der Vorsitzende habe in seiner Einführung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vorlage der Entgegenhaltungen D7 und D8 hinsichtlich des Hauptantrags zu spät erfolgt sei und die Belkin nicht erklärt habe, warum die Entgegenhaltungen nicht schon früher überreicht worden seien. Philips habe in der Duplik auf die Nichtigkeitswiderklage vom 11. April 2024 (s. dort S. 10 f.) die Verspätung auch gerügt. Belkin habe auch die Möglichkeit gehabt, zu den Voraussetzungen der R.263 VerfO vorzutragen, und habe es mit ihrer Duplik zum Antrag auf Änderung des Patents vom 13. Mai 2024 auch getan.
38. Die Rüge Belkins, dass sämtlicher Vortrag, der über Deutschland hinausgehe, verspätet sei, habe die Lokalkammer implizit zurückgewiesen, indem die Hauptsacheentscheidung auf den betreffenden Sachvortrag Bezug nehme. Insoweit sei die Sache auch gänzlich verschieden gelagert als bei D7.
39. Der Tenor sei auch hinsichtlich der beklagten Geschäftsführer hinreichend bestimmt. Ihnen sei die Einhaltung des Unterlassungsgebotes auch möglich.
40. Im Übrigen stünde der Unmöglichkeitseinwand Belkin im Rahmen der Zwangsvollstreckung offen, auch ohne dass es dafür der aufschiebenden Wirkung bedürfe.
41. Die Lokalkammer habe nicht mehr zugesprochen, als beantragt worden sei. Der Klageantrag enthalte implizit als Minus auch den Antrag, gegenüber den beklagten Geschäftsführern eine Verfügung zu erlassen, durch die ihnen lediglich untersagt werde, ihre Dienste als Geschäftsführer bzw. Director der beklagten Unternehmen weiterhin derart zu erbringen, dass diesen eine Fortsetzung der Verletzung möglich sei.
42. Die Haftung der beklagten Geschäftsführer als Mittelspersonen stelle entgegen der Auffassung von Belkin auch keinen anderen Streitgegenstand als die beantragte Handlung dar. Hinsichtlich des

Sachverhalts bestehe keine Divergenz, da an dieselbe tatsächliche Handlung Belkins angeknüpft würde, nämlich an die Patentverletzung.

43. Insoweit liege auch keine evidente Unrichtigkeit des Urteils vor. Entgegen der Ansicht Belkins würden die Dienste der Geschäftsführer im Sinne von Art. 63 (1) S. 2 EPGÜ von der Gesellschaft „zwecks Verletzung eines Patents in Anspruch genommen“. Denn die Weisungen der Geschäftsführer einer Gesellschaft gegenüber ihren weisungsgebundenen Mitarbeitern stellten gerade die Grundlage für die Möglichkeit der Patentverletzung durch die Gesellschaft dar.
44. Wie die Lokalkammer zutreffend festgestellt habe, komme eine Anerkennung des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf hinsichtlich der Beklagten zu 3 nicht in Betracht. Bei der Haftung der Beklagten zu 3 handele es sich um eine Haftung, die von der Haftung der Beklagten zu 2 und 4 unabhängig sei. Darin liege ein erheblicher Unterschied zu der von der Lokalkammer angenommenen Haftung der beklagten Geschäftsführer als Mittelspersonen der Beklagten zu 2 bzw. 4.
45. Es liege keine Gehörsverletzung im Hinblick auf den Antrag von Belkin betreffend die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof vor. Belkin habe diese nur hilfsweise für den Fall beantragt, dass das Gericht das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf nicht anerkennen werde. Die Lokalkammer habe das Urteil jedoch im Hinblick auf die beklagten Geschäftsführer anerkannt. Dass eine Anerkennung hinsichtlich der Haftung der Beklagten zu 3 nicht erfolgt sei, sei unschädlich, denn der Vorlageantrag von Belkin habe sich auf die Haftung der beklagten Geschäftsführer bezogen.
46. Zu berücksichtigen sei zudem, dass die Entscheidung über die Vorlage zum Europäischen Gerichtshof im Ermessen der Lokalkammer stehe, R.266.1 VerFO, Art. 21 EPGÜ i.V. mit Art. 267 AEUV. Die Lokalkammer habe ihr Ermessen rechtsfehlerfrei ausgeübt.
47. Gegen eine Vorlage spreche vorliegend die Acteclair-Doktrin, denn über die Auslegung des Begriffs der Rechtskraft und somit die Anerkennung von Entscheidungen nach Art. 36 EuGVVO bestünden vernünftigerweise keine Zweifel. Nach dem unionsrechtlichen Begriff der Rechtskraft würden nicht nur der Tenor der Entscheidung, sondern auch die Gründe, die den Tenor tragen, berücksichtigt (EuGH, Urteil vom 15. November 2012, C-456/11 Rn. 40). Weder das Urteil des Landgerichts Düsseldorf noch das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf hätten Feststellungen zu den Verletzungshandlungen der Beklagten zu 3 enthalten.
48. Die Lokalkammer habe ihr Ermessen hinsichtlich der Aussetzung des Verfahrens nach Art. 30 Abs. 1 EuGVVO rechtsfehlerfrei ausgeübt. Dabei beschränke sich die Lokalkammer nicht lediglich auf einen Verweis auf Art. 34 EPGÜ und die ausschließliche Zuständigkeit des EPG, sie betone vielmehr auch, dass das deutsche Nichtigkeitsverfahren lediglich den deutschen Teil des Streitpatents betreffe, während es hier auch um die Verletzung und den Rechtsbestand des belgischen, französischen, finnischen, italienischen, niederländischen, österreichischen und schwedischen Teils des Streitpatents gehe. Hierin bestehe der Unterschied zur Entscheidung des Berufungsgerichts vom 17. September 2024 (UPC_COA_227/2024). Dort sei das Verfahren insbesondere deswegen ausgesetzt worden, weil die beiden Rechtsbehelfsverfahren nur den deutschen Teil des europäischen Patents betroffen hätten. Der Streitgegenstand sei damit – im Unterschied zum vorliegenden Fall – nahezu identisch gewesen.
49. Zudem seien in dem vorliegenden Verfahren und in dem deutschen Nichtigkeitsverfahren unterschiedliche Hilfsanträge gestellt worden. Dies bestätige nochmal, dass der Streitgegenstand der Verfahren nicht nahezu identisch und eine Aussetzung nicht veranlasst sei.
50. Des Weiteren habe die Philips ein „besonderes Interesse“ an der Entscheidung der Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage, da Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden seien.

51. Zu berücksichtigen sei auch, dass vorliegend keine Gefahr sich widersprechender Entscheidungen bestehe. Denn sowohl das Bundespatentgericht als auch die Lokalkammer hätten den Rechtsbestand des Streitpatents erstinstanzlich bestätigt.
52. Schließlich sei davon auszugehen, dass das Berufungsgericht im hiesigen Verfahren schneller entscheiden werde als der Bundesgerichtshof im parallelen deutschen Nichtigkeitsverfahren, so dass eine Aussetzung des hiesigen Rechtsstreits aus prozessökonomischen Gründen nicht veranlasst sei.
53. Belkin habe keine konkreten Schäden beziffert und keine konkreten Vollstreckungsnachteile dargelegt, die selbst dann nicht wiedergutzumachen wären, wenn die Berufung Erfolg hätte.
54. Der Antrag von Belkin auf Aussetzung der Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung habe keine Rechtsgrundlage. Als Ausnahmenvorschrift sei R.352 VerfO eng auszulegen. Jedenfalls sei der Antrag verspätet.
55. Deshalb sei auch der Antrag auf Anordnung einer Vollstreckungssicherheit gemäß R.352.1 VerfO verspätet. Entschuldigungsgründe für die Verspätung seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Der Antrag sei auch offensichtlich unbegründet. Konkrete Vollstreckungsschäden würden nicht vorgetragen.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

A. Hauptantrag

I. Zulässigkeit des Antrags auf aufschiebende Wirkung

56. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist zulässig, insbesondere statthaft gemäß Art. 74 EPGÜ, R.223.1 VerfO.

II. Begründetheit des Antrags auf aufschiebende Wirkung hinsichtlich der beklagten Geschäftsführer

57. Der Antrag auf aufschiebende Wirkung der Berufung hat, soweit er die Vollstreckung gegen die beklagten Geschäftsführer betrifft, Erfolg. Im Übrigen ist der Antrag zurückzuweisen.

1. Voraussetzungen für die Anordnung der aufschiebenden Wirkung

58. Gemäß Art. 74 Abs. 1 EPGÜ hat die Berufung keine aufschiebende Wirkung, sofern das Berufungsgericht auf begründeten Antrag einer Partei nicht etwas anderes beschließt. Das Berufungsgericht kann daher dem Antrag nur stattgeben, wenn die Umstände des Falles eine Ausnahme von dem Grundsatz rechtfertigen, dass die Berufung keine aufschiebende Wirkung hat. Dabei ist zu prüfen, ob das Interesse des Berufungsklägers an der Aufrechterhaltung des Status quo bis zur Entscheidung über seine Berufung das Interesse des Berufungsbeklagten ausnahmsweise überwiegt (EPG-Berufungsgericht, Anordnung vom 18. Januar 2024, UPC_CoA_4/2024, App_100/2024 S. 5; Anordnung vom 19. Juni 2024, UPC_CoA_301/2024, App_35055/2024, Rn. 7; Anordnung vom 19. August 2024, UPC_CoA_388/2024, APL_39884/2024, Rn. 6).
59. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung kommt insbesondere in Betracht, wenn die Anordnung, gegen die sich die Berufung richtet, evident fehlerhaft ist (EPG-Berufungsgericht, Anordnung vom 18. Januar 2024, UPC_CoA_4/2024, App_100/2024 S. 5; Anordnung vom 19. August 2024,

UPC_CoA_388/2024, APL_ 39884/2024, Rn. 7) oder die Vollstreckung aus der angefochtenen Entscheidung die Berufung weitgehend gegenstandslos machen würde (EPG-Berufungsgericht, Anordnung vom 6. November 2023, UPC_CoA_407/2023, App_584588/2023; Anordnung vom 2. Mai 2024, UPC_CoA_177/2024, APL_20002/2024 Rn. 10).

60. Ob eine offenkundige Rechtsverletzung vorliegt, beurteilt sich auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen, die für die erstinstanzliche Entscheidung tragend sind. Erweisen sich diese Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen bereits bei der anzustellenden summarischen Prüfung als nicht tragfähig, ist die aufschiebende Wirkung regelmäßig anzuordnen. Dies gilt in der Regel ungeachtet dessen, ob das angefochtene Urteil sich im Ergebnis möglicherweise mit anderen Feststellungen oder auf Grund anderer rechtlicher Erwägungen als zutreffend erweisen kann.
61. Ferner kann auch die Verletzung fundamentaler Verfahrensgrundrechte wie des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, wenn nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass das Gericht ohne den Verstoß zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre.
62. Der Antrag auf aufschiebende Wirkung muss gemäß R.223.2 VerfO (a) die Gründe, warum der Einreichung der Berufung aufschiebende Wirkung zuzukommen hat und (b) die vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und rechtlichen Ausführungen enthalten. Das bedeutet, dass ein solcher Antrag es für sich allein ermöglichen muss, dass das Berufungsgericht über diesen Antrag, gegebenenfalls auch ohne weitere Informationen, entscheiden kann. Verweise auf Textstellen in Schriftsätzen und Dokumenten in den erstinstanzlichen Akten sind zulässig, sofern diese konkret genug bezeichnet werden.

2. *Verurteilung der beklagten Geschäftsführer*

63. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die aufschiebende Wirkung anzuordnen, soweit den beklagten Geschäftsführern aufgegeben worden ist, ihre Dienste als Geschäftsführer bzw. Directors der beklagten Unternehmen derart auszuüben, dass die den beklagten Unternehmen verbotenen Handlungen von diesen außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden (Tenor Buchst. D, im Folgenden: Unterlassungsausspruch). Dasselbe gilt für die Kostenentscheidung und die Gestattung der Urteilsveröffentlichung zu Lasten der beklagten Geschäftsführer.

a) Offenkundiger Rechtsfehler

64. Die Lokalkammer hat diesen Unterlassungsausspruch hinsichtlich der beklagten Geschäftsführer in der angefochtenen Entscheidung wie folgt begründet: Für den Beklagten zu 1 habe die Klägerin eigene Benutzungshandlungen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH nicht dargetan. Der Beklagte zu 1 sei weder als Verkäufer eigener Produkte aufgetreten noch habe er im Verkehr den Eindruck erweckt, derjenige zu sein, der die streitgegenständlichen Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibe. Der Beklagte zu 1 könne aber aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer der Beklagten zu 2 und Director (Geschäftsführer) der Beklagten zu 4 bestehenden Möglichkeit, deren Geschicke zu beeinflussen, als Mittelsperson gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ in Anspruch genommen werden. Als Geschäftsführer und Director (Geschäftsführer) habe er im Verhältnis zu den Beklagten zu 2 und 4 Dienste erbracht, die zur Verletzung des Klagepatents von diesen in Anspruch genommen worden seien. Als Geschäftsführer könne er das Verletzungsgeschehen durch entsprechende Weisungen gegenüber den ihm untergebenen Mitarbeitern auch beeinflussen. Entsprechende Erwägungen hat die Lokalkammer für die anderen beklagten Geschäftsführer angestellt.

65. Dies rügt Belkin zu Recht als offenkundigen Rechtsfehler. Es besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass Geschäftsführer einer Gesellschaft nicht allein aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer als Mittelsperson im Sinne des Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ in Anspruch genommen werden können.
66. Ein Geschäftsführer eines patentverletzenden Unternehmens vertritt dieses Unternehmen. Dieses Unternehmen kann damit im Verhältnis zu diesem Geschäftsführer nicht „Dritter“ im Sinne von Art. 63 EPGÜ und Art. 11 der Richtlinie 2004/48 sein. Daher kann sich eine Haftung nach 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ als Mittelsperson nicht allein aus der Funktion als Geschäftsführer eines patentverletzenden Unternehmens ergeben.

b) Interessenabwägung

67. Angesichts des offenkundigen Rechtsfehlers überwiegt das Interesse der beklagten Geschäftsführer an der Aufrechterhaltung des Status quo vor der Anordnung bis zur Entscheidung im Berufungsverfahren das Interesse Philips an der Vollstreckung.
68. Dasselbe gilt, soweit den beklagten Geschäftsführern die Kosten des Rechtsstreits auferlegt wurden und soweit Philips gestattet wurde, auf deren Kosten die Entscheidung ganz oder teilweise in öffentlichen Medien, insbesondere im Internet bekannt zu machen.

III. Anordnung der aufschiebenden Wirkung im Übrigen

69. Soweit Belkin die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Berufung im Übrigen begehrt, hat der Antrag keinen Erfolg.
70. Aus dem Vortrag Belkins ergibt sich insoweit weder eine Verletzung von Verfahrensgrundrechten (insbesondere des Rechts auf rechtliches Gehör und des Rechts auf ein faires Verfahren) noch eine offenkundige Rechtsverletzung. Insbesondere ergibt sich aus dem Vortrag nicht, dass Belkin in der mündlichen Verhandlung daran gehindert wurde, innerhalb des Belkin eingeräumten Zeitrahmens (vgl. R.113.1 VerfO), dessen Angemessenheit nicht bestritten wurde, auch Ausführungen zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu machen. Insoweit bedarf es keiner Entscheidung, ob R.113.3 VerfO eine solche Beschränkung in sachlicher Hinsicht zulassen würde. Soweit Belkin die Nichtbescheidung von Anträgen geltend macht, sind diese jedenfalls implizit entschieden worden. Die Hauptsacheentscheidung leidet auch nicht an einem die aufschiebende Wirkung rechtfertigenden Begründungsmangel.

B. Hilfsanträge

71. Die Hilfsanträge haben keinen Erfolg.
72. Es bedarf keiner Entscheidung, ob das Berufungsgericht als mildere Maßnahme auch die Anordnung der aufschiebenden Wirkung unter einer auflösenden oder aufschiebenden Bedingung einer Sicherheitsleistung anordnen kann. Denn dies käme nur in Betracht, wenn die Umstände des Falles eine Ausnahme von dem Grundsatz rechtfertigten, dass die Berufung keine aufschiebende Wirkung hat. Solche liegen hier, soweit hierüber im Rahmen der Hilfsanträge zu entscheiden ist, nicht vor.
73. Gemäß R.352 VerfO kann zwar eine Entscheidung oder Anordnung davon abhängig gemacht werden, dass eine Partei der anderen Partei eine Sicherheit leistet. Eine solche Sicherheitsleistung ist jedoch mit Erlass der Entscheidung oder Anordnung anzuordnen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von R.352.1 VerfO, wonach eine Entscheidung oder Anordnung „davon abhängig gemacht werden“ kann sowie aus der systematischen Stellung im Kapitel 10 („Entscheidungen und Anordnungen“). Es bedarf deshalb keiner Entscheidung, ob nach R.352 VerfO auch eine Abwendungsbefugnis ausgesprochen werden kann.

C. Entscheidende Richter

74. Die Berichterstatteerin hat die Entscheidung gemäß R.102.1 VerFO an den Spruchkörper zur Entscheidung verwiesen.

ANORDNUNG:

- I. Die aufschiebende Wirkung der Berufung gegen die Hauptsacheentscheidung der Lokalkammer München vom 13. September 2024 (ORD_598464/2023, ACT_583273/2023UPC_CFI_390/2023) wird angeordnet, soweit es eine Vollstreckung gegen die Beklagten zu 1, 5 und 6 ermöglicht.
- II. Die weitergehenden Anträge werden zurückgewiesen.

Erlassen am 29. Oktober 2024

Date:
2024.10.29
15:30:33
+01'00'

Rian Kalder

Rian Kalder, rechtlich qualifizierte Richterin und Vorsitzende Richterin

Åsa
Ingeborg
Simonsson

Digitally signed by
Åsa Ingeborg
Simonsson
Date: 2024.10.29
15:22:44 +01'00'

Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin,

Patricia
Ursula
Rombach

Digitally signed by
Patricia Ursula
Rombach
Date: 2024.10.29
15:19:29 +01'00'

Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatteerin

Alain
Marie J
Dumont

Signature
numérique de
Alain Marie J
Dumont
Date : 2024.10.30
08:01:42 +01'00'

Alain Dumont, technisch qualifizierter Richter

Uwe
Schwengelbeck

Digitally signed by
Uwe Schwengelbeck
Date: 2024.10.29
18:37:53 +01'00'

Uwe Schwengelbeck, technisch qualifizierter Richter