

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------|-------|
| Vorwort | V |
| Foreword | VII |
| Abkürzungsverzeichnis | XXIII |
| Literaturverzeichnis | XXVII |

Die Patentverletzung im Einheitspatentsystem – Materielles Recht und Verfahren

Teil 1. Die Schutzrechtsalternativen – Vergleich der Systeme und Handlungsoptionen

| | |
|--|----|
| <i>I. Deutsches Patent, europäisches Patent, Einheitspatent</i> | 1 |
| 1. Zuständiges Gericht und Reichweite des Urteils | 1 |
| 2. Materielles Verletzungsrecht und anwendbares Vermögensrecht... | 2 |
| a) Verletzungsrecht | 2 |
| b) Vermögensrecht | 5 |
| 3. Torpedo | 6 |
| a) Nichtverletzungstorpedo | 6 |
| b) Nichtigkeitstorpedo? | 8 |
| 4. Doppelschutzverbot | 9 |
| 5. Bestandsverfahren | 10 |
| 6. Interaktion zwischen Verletzungsprozess und Bestands- verfahren, insbesondere das Trennungsprinzip | 12 |
| a) Deutscher Verletzungsprozess | 12 |
| b) EPG-Verletzungsprozess | 13 |
| 7. Vollstreckung | 16 |
| <i>II. Europäisches Patent und Opt-out</i> | 16 |
| 1. Schlechthin Ausschluss der EPG-Zuständigkeit? | 17 |
| 2. Fortdauer des Torpedo-Risikos nach einem Opt-out | 18 |
| 3. Rückabwicklung bei nachträglicher Vernichtung des Klagepatents | 19 |
| 4. Anwendbares materielles Verletzungsrecht nach einem Opt-out... | 20 |
| <i>III. Vom europäischen Patent zum Einheitspatent</i> | 20 |

Teil 2. Die Patentverletzung im Einheitspatentsystem

| | |
|--|----|
| <i>I. Der Schutzbereich des Patents</i> | 23 |
| 1. Der Wortsinn des Patentanspruchs | 24 |
| a) Maßgebliche Fassung | 24 |
| b) Sicht des Durchschnittsfachmanns | 25 |
| c) Auslegungshilfen | 26 |
| aa) Oberbegriff und Kennzeichen des Anspruchs | 26 |
| bb) Beschreibung und Zeichnungen | 26 |
| cc) Gründe nachträglicher Entscheidungen zum Rechtsbestand | 27 |
| dd) Allgemeines Fachwissen/Stand der Technik | 28 |
| ee) Vorgänge aus dem Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtig- | |
| keitsverfahren | 28 |
| d) Patentkategorie/Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben/ „product-by-process“-Ansprüche | 29 |
| e) Merkmalsanalyse | 31 |
| f) Die wortsinngemäße Verletzung | 33 |
| 2. Die Äquivalenz | 34 |
| a) Prüfungsmaßstäbe | 36 |
| b) Vollständigkeit der Mittel | 39 |
| c) Verschlechterte und verbesserte Ausführungsform | 39 |
| d) Zahlen-, Maß- und Bereichsangaben | 40 |
| e) Abhängige Erfindung | 42 |
| f) Freier Stand der Technik | 43 |
| <i>II. Die Verletzungsbehandlung</i> | 44 |
| 1. Die unmittelbare Benutzung | 52 |
| a) Herstellen eines geschützten Erzeugnisses (Art. 25a) EPGÜ) ... | 52 |
| b) Anbieten eines geschützten Erzeugnisses (Art. 25a) EPGÜ) | 55 |
| c) Inverkehrbringen eines geschützten Erzeugnisses (Art. 25a) | |
| EPGÜ) | 56 |
| d) Gebrauchen eines geschützten Erzeugnisses (Art. 25a) EPGÜ) . | 57 |
| e) Einführen oder Besitzen eines geschützten Erzeugnisses | |
| (Art. 25a) EPGÜ) | 58 |
| f) Anwenden eines geschützten Verfahrens (Art. 25b) EPGÜ) | 58 |
| g) Anbieten eines geschützten Verfahrens zur Anwendung | |
| (Art. 25b) EPGÜ) | 58 |
| h) Unmittelbares Verfahrenserzeugnis (Art. 25c) EPGÜ) | 59 |
| i) Sonderfall Verwendungspatent | 60 |
| 2. Die mittelbare Benutzung (Art. 26 EPGÜ) | 62 |
| a) Mittel | 62 |
| b) Eignung und Bestimmung | 64 |
| c) Tathandlung und Angebotsempfänger/Abnehmer | 65 |
| d) Mittelbare Benutzung und Erschöpfung | 66 |

| | |
|--|----|
| 3. Erlaubte Handlungen (Art. 27 EPGÜ) | 66 |
| a) Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwe- cken (Art. 27a) EPGÜ) | 66 |
| b) Handlungen zu Versuchszwecken (Art. 27b) EPGÜ) | 66 |
| c) Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken (Art. 27e) EPGÜ) | 68 |
| d) Fahrzeuge im internationalen Verkehr (Art. 27f)–h) EPGÜ) | 68 |
| e) Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken (Art. 27i) und j) EPGÜ) | 69 |
| 4. Vor- und Weiterbenutzungsrechte | 69 |
| 5. Erschöpfung | 69 |

Teil 3. Die Ansprüche aus der Verletzung

| | |
|---|----|
| <i>I. Anspruchsgrundlagen/Zeitliche Anspruchsgrenzen</i> | 70 |
| 1. Anspruchsgrundlagen | 70 |
| 2. Zeitliche Anspruchsgrenzen | 70 |
| <i>II. Der Unterlassungsanspruch</i> | 72 |
| 1. Voraussetzungen | 72 |
| 2. Gegenstand | 73 |
| 3. Benutzungshandlung | 74 |
| 4. Anordnungsermessen des Gerichts? | 75 |
| <i>III. Der Schadensersatzanspruch</i> | 78 |
| 1. Patentverletzung – schuldhaft oder schuldlos? | 78 |
| 2. Schadensersatz wegen schuldhafter Patentverletzung (Art. 68 Abs. 1–3 EPGÜ) | 81 |
| 3. Gewinnherausgabe oder Entschädigungszahlung wegen schuld- loser Patentverletzung (Art. 68 Abs. 4 EPGÜ) | 84 |
| <i>IV. Der Entschädigungs- oder Schadensersatzanspruch aus der veröf- fentlichten europäischen Patentanmeldung</i> | 84 |
| <i>V. Die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung</i> | 85 |
| <i>VI. Die Ansprüche auf Vernichtung oder auf Beseitigung der verletzen- den Eigenschaft</i> | 87 |
| <i>VII. Die Ansprüche auf Rückruf und auf endgültiges Entfernen der ver- letzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen</i> | 89 |

Teil 4. Das Verfahren vor dem Einheitspatentgericht (EPG)

| | | |
|-----|---|-----|
| I. | <i>Struktur des EPG und Zuständigkeiten</i> | 91 |
| 1. | Gerichtsaufbau (Art.7 EPGÜ) | 91 |
| 2. | Richterpool, Besetzung der Spruchkörper und Verfahrenssprache | 92 |
| a) | Richterpool | 92 |
| b) | Besetzung der Spruchkörper | 92 |
| aa) | Lokalkammer (Art. 8 Abs.2 und 3 EPGÜ) | 93 |
| bb) | Regionalkammer (Art. 8 Abs.4 EPGÜ) | 93 |
| cc) | Technisch qualifizierter Richter für Lokal- und Regional- kammer (Art. 8 Abs.5 EPGÜ) | 93 |
| dd) | Zentralkammer (Art. 8 Abs.6 EPGÜ) | 93 |
| ee) | Einzelrichter | 94 |
| c) | Verfahrenssprache | 94 |
| 3. | Internationale Zuständigkeit | 94 |
| 4. | Örtliche und sachliche Zuständigkeit | 95 |
| II. | <i>Die Parteien</i> | 97 |
| 1. | Parteifähigkeit und Vertretung vor Gericht | 97 |
| 2. | Aktiv- und Passivlegitimation | 98 |
| a) | Verletzungsklage | 98 |
| aa) | Patentinhaber | 98 |
| bb) | Ausschließlicher Lizenznehmer | 101 |
| cc) | Einfacher Lizenznehmer | 101 |
| dd) | Verletzungsbeklagter | 101 |
| b) | Klage auf Feststellung der Nichtverletzung | 102 |
| c) | Nichtigkeitsklage | 103 |
| aa) | Kläger | 103 |
| bb) | Beklagter | 103 |
| 3. | Parteienmehrheit | 104 |
| 4. | Parteiänderung | 104 |
| 5. | Insolvenz einer Partei | 105 |
| 6. | Rechtsnachfolge | 106 |
| 7. | Streithilfe | 106 |
| 8. | Besonderheiten der Verletzungsklage des ausschließlichen Lizenznehmers | 108 |
| a) | Aktivlegitimation, materielles Recht und örtlich begrenzte Lizenz | 108 |
| b) | Prozessführungsbefugnis und Unterrichtung des Patentinha- bers | 109 |
| c) | Separate Klagen von Patentinhaber und ausschließlichem Lizenznehmer? | 110 |

| | |
|--|-----|
| III. Das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz | 112 |
| 1. Die Verletzungsklage | 112 |
| a) Grundsätzliches | 112 |
| aa) Ein- oder mehrstufiges Vorgehen | 112 |
| bb) Rechtsbestandsprüfung im Verletzungsprozess | 114 |
| cc) Fristenregime | 114 |
| b) Das schriftliche Verfahren | 121 |
| aa) Die Klageschrift – formelle Anforderungen | 121 |
| bb) Die Klageschrift – materieller Inhalt | 124 |
| (1) Klageanträge | 124 |
| (2) Klagepatent | 130 |
| (3) Verletzungsgegenstand und Verletzungshandlung | 131 |
| (4) Klageansprüche | 132 |
| cc) Behandlung der Klage durch die Kanzlei | 133 |
| dd) Vorläufiger Einspruch des Beklagten | 134 |
| ee) Die Klageerwiderung – formelle Anforderungen | 136 |
| ff) Die Klageerwiderung – materieller Inhalt | 137 |
| (1) Bestreiten der Passivlegitimation | 137 |
| (2) Zurückweisung des Verletzungsvorwurfs | 137 |
| (3) „Formstein“-Einwand | 139 |
| (4) Vorbenutzungsrecht | 139 |
| (5) Weiterbenutzungsrechte | 145 |
| (6) Lizenzbereitschaftserklärung und Lizenzvertrag | 145 |
| (7) Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand | 145 |
| (8) Widerrechtliche Entnahme | 146 |
| (9) Älteres eigenes Recht | 147 |
| (10) Erschöpfung | 147 |
| (11) Verjährung | 148 |
| (12) Verwirkung | 150 |
| (13) Aufbrauch | 151 |
| (14) Versuchsprivileg | 152 |
| gg) Sicherheitsleistung | 152 |
| hh) Exkurs: Nichtigkeitswiderklage aus taktischen Gründen? .. | 154 |
| ii) Behandlung der Klageerwiderung durch die Kanzlei, Fortgang und Abschluss des schriftlichen Verfahrens | 154 |
| c) Das Zwischenverfahren | 155 |
| aa) Befugnisse des Berichterstatters | 155 |
| bb) Zwischenanhörung | 157 |
| cc) Ladung zur mündlichen Verhandlung, Simultanverdol- metschung und Abschluss des Zwischenverfahrens | 158 |
| d) Die mündliche Verhandlung | 158 |
| e) Der Beweis | 160 |
| aa) Anhörung der Parteien | 163 |
| bb) Einholung von Auskünften | 164 |
| cc) Vernehmung von Zeugen | 164 |
| dd) Eidliche Aussage in schriftlicher Form (affidavit) | 165 |

| | |
|--|-----|
| ee) Gutachten durch Sachverständige | 166 |
| ff) Versuche | 167 |
| gg) Anordnung der Beweismittelvorlage | 168 |
| hh) Anordnung zur Erteilung von Auskünften | 169 |
| f) Beweissicherung und Besichtigung | 170 |
| 2. Das gesonderte Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz und Entschädigung sowie zur Anordnung der Rechnungslegung .. | 179 |
| a) Gegenstand des Verfahrens | 179 |
| b) Klageverfahren und gesondertes Verfahren | 179 |
| c) Verfahrenseinleitender Antrag | 180 |
| d) Weiteres Verfahren | 182 |
| aa) Antrag nur auf Festsetzung von Schadensersatz | 182 |
| bb) Antrag auf Festsetzung von Schadensersatz und zur Anordnung der Rechnungslegung | 183 |
| e) Rechtsmittel | 184 |
| 3. Die Klage auf Feststellung der Nichtverletzung | 185 |
| a) Zuständigkeit, Sprachreglement und Kombination unter- schiedlicher Klagen | 185 |
| b) Parteien der Klage auf Feststellung der Nichtverletzung | 186 |
| c) Klageantrag, Darlegungs- und Beweislast | 187 |
| 4. Die Nichtigkeits- und die Nichtigkeitswiderklage | 188 |
| a) Die Nichtigkeitsklage | 188 |
| aa) EPG-Verfahren, nationale und EPA-Verfahren | 188 |
| bb) Die Klage auf Nichtigklärung des Patents | 190 |
| cc) Der vorläufige Einspruch | 191 |
| dd) Die Klagerwiderung | 192 |
| ee) Der Antrag auf Änderung des Patents | 193 |
| ff) Das weitere schriftliche Verfahren | 195 |
| gg) Das Zwischen- und das mündliche Verfahren | 195 |
| b) Die Nichtigkeitswiderklage | 195 |
| aa) Selbständige Nichtigkeitsklage und Nichtigkeitswiderklage | 195 |
| bb) Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage | 198 |
| cc) Die Widerklageschrift | 200 |
| dd) Der vorläufige Einspruch | 201 |
| ee) Die Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage | 201 |
| ff) Fristenregime für die Widerklage | 202 |
| 5. Klageänderung, Klageerweiterung und Klagerücknahme | 202 |
| 6. Das Verfügungsverfahren | 203 |
| a) Verfügungsantrag und Hauptsacheklage | 204 |
| b) Zuständigkeiten | 205 |
| c) Die Antragsschrift | 206 |
| d) Die Schutzschrift | 208 |
| e) Das Verfahren nach Eingang des Antrags auf einstweilige Maßnahmen | 210 |
| f) Rechtsbehelfe | 213 |

| | |
|---|-----|
| IV. <i>Das Berufungsverfahren</i> | 214 |
| 1. Rechtsmittelfähige Entscheidungen und Anordnungen, Berufungszulassung | 214 |
| 2. Wirkung der Berufung | 216 |
| 3. Fristen für Berufung, Berufungsbegründung und Berufungs- erwidern, Anschlussberufung | 217 |
| 4. Novenrecht und Gegenstand des Berufungsverfahrens | 219 |
| 5. Sprache des Berufungsverfahrens | 219 |
| 6. Der Verfahrensablauf | 220 |
| a) Das schriftliche Verfahren | 220 |
| b) Das Zwischenverfahren | 222 |
| c) Das mündliche Verfahren | 222 |
| V. <i>Die Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des EPG</i> .. | 223 |
| 1. Anwendbares Recht und Zuständigkeiten | 223 |
| 2. Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung | 226 |
| a) Vollstreckbare Titel | 226 |
| b) Vollstreckungsanordnung | 226 |
| c) Sicherheitsleistung | 227 |
| d) Auflösend bedingte Verletzungsentscheidung | 227 |
| e) Aufhebung der Vollstreckbarkeit | 228 |
| 3. Androhung, Festsetzung und Beitreibung von Zwangsgeldern | 228 |
| 4. Durchsetzung von Zahlungstiteln | 230 |
| 5. Eidesstattliche Versicherung | 230 |
| 6. Kompensation einer materiell ungerechtfertigten Zwangsvollstreckung | 231 |
| VI. <i>Templates des UPC</i> | 233 |
| 1. Unverbindliche Leitfäden für die Verwendung der Muster für Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patent- gerichts | 233 |
| 2. Entscheidung über eine Verletzungsklage und Widerklage auf Nichtigerklärung | 234 |
| 3. Entscheidung bei einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung | 241 |
| 4. Dem Einspruch stattgebende Entscheidung (R. 21.1 Satz 1 VerfO) | 246 |
| 5. Den Einspruch zurückweisende Anordnung (R. 21.1, Satz 2 VerfO) | 250 |
| 6. Anordnung betreffend die Anwendung von Artikel 33 (3) EPGÜ.. | 253 |
| 7. Anordnung der Beweissicherung und der Besichtigung von Räumlichkeiten | 257 |
| 8. Anordnung einstweiliger Maßnahmen | 268 |
| 9. Anordnung der Auskunftserteilung | 278 |

Infringement in the unitary patent system – substantive law and procedure

Part 1. Alternative in patents – comparison of systems and options for operation

| | | |
|------|---|-----|
| I. | <i>German patent, European patent, unitary patent</i> | 283 |
| 1. | Competent court and scope of the judgment | 283 |
| 2. | Material Infringement Law and Applicable Property Law | 284 |
| a) | Infringement law | 284 |
| b) | Property law | 287 |
| 3. | Torpedo | 287 |
| a) | Non-infringement-torpedo | 287 |
| b) | Revocation torpedo? | 289 |
| 4. | Ban on dual protection | 291 |
| 5. | Opposition and Revocation procedures | 292 |
| 6. | Interaction between infringement proceedings and opposition or revocation proceedings, in particular the bifurcation principle | 293 |
| a) | German infringement proceedings | 293 |
| b) | UPC infringement proceedings | 294 |
| 7. | Enforcement | 297 |
| II. | <i>European patent and opt-out</i> | 298 |
| 1. | Entire exclusion of UPC jurisdiction? | 298 |
| 2. | Persistence of torpedo risk after an opt-out | 299 |
| 3. | Restitution in the event of subsequent revocation of the patent in suit | 300 |
| 4. | Applicable substantive infringement law after an opt-out | 301 |
| III. | <i>From the European patent to the unitary patent</i> | 302 |

Part 2. The patent infringement in the unitary patent system

| | | |
|-----|---|-----|
| I. | <i>The scope of protection of the patent</i> | 304 |
| 1. | The literal meaning of the patent claim | 305 |
| a) | Decisive version | 305 |
| b) | View of the average person skilled in the art | 306 |
| c) | Claim Construction | 307 |
| aa) | Generic term and characteristics of the claim | 307 |
| bb) | Description and drawings | 307 |
| cc) | Reasons given in subsequent decisions on the validity of the patent | 308 |
| dd) | General knowledge/state of the art | 309 |

| | |
|--|-----|
| e) Events during the grant, opposition or revocation proceedings | 309 |
| d) Patent category/purpose-, effect- and functional specifications/"product-by-process" claims | 310 |
| e) Feature analysis | 312 |
| f) Literal infringement | 314 |
| 2. The equivalence | 314 |
| a) Examination standards | 317 |
| b) Completeness of the means | 319 |
| c) Deteriorated and improved embodiment | 320 |
| d) Numerical, dimensional and range information | 320 |
| e) Dependent invention | 322 |
| f) Free prior art | 324 |
| | |
| <i>II. The infringing act</i> | 325 |
| 1. Direct use | 332 |
| a) Manufacture of a protected product (Art. 25(a) UPCA) | 332 |
| b) Offering a protected product (Art. 25(a) UPCA) | 334 |
| c) Placing on the market of a protected product (Art. 25(a) UPCA) | 336 |
| d) Use of a protected product (Art. 25(a) UPCA) | 337 |
| e) Importing or possessing a protected product (Art. 25(a) UPCA) | 337 |
| f) Using a protected process (Art. 25(b) UPCA) | 337 |
| g) Offering a protected process for use (Art. 25(b) UPCA) | 338 |
| h) Product obtained directly by a process (Art. 25(c) UPCA) | 338 |
| i) Particular case: patents for intended use | 340 |
| 2. Indirect use (Art. 26 UPCA) | 341 |
| a) Means | 341 |
| b) Suitability and intended use | 343 |
| c) Infringing act and offeree/customer | 344 |
| d) Indirect use and exhaustion | 345 |
| 3. Limitations of the effects of the patent (Art. 27 UPCA) | 345 |
| a) Acts in the private sphere for non-commercial purposes (Art. 27(a) UPCA) | 345 |
| b) Acts for experimental purposes (Art. 27(b) UPCA) | 345 |
| c) Individual preparation of medicaments in pharmacies (Art. 27(e) UPCA) | 347 |
| d) Vehicles in international traffic (Art. 27(f) – (h) UPCA) | 347 |
| e) Use for agricultural purposes (Art. 27(i) and (j) UPCA) | 347 |
| 4. Rights of prior and continued use | 347 |
| 5. Exhaustion | 347 |

Part 3. Claims arising from infringement

| | |
|---|-----|
| <i>I. Basis for claims / Temporal limitations on claims</i> | 348 |
| 1. Basis for claims | 348 |
| 2. Temporal limitations on claims | 348 |

| | |
|---|-----|
| <i>II. The Right to Injunctive Relief</i> | 350 |
| 1. Requirements | 350 |
| 2. Subject matter | 351 |
| 3. Act of use | 352 |
| 4. Discretion of the court to issue an order? | 353 |
| <i>III. The claim for damages</i> | 355 |
| 1. Patent infringement – culpable or blameless? | 356 |
| 2. Damage for culpable patent infringement (Art. 68(1) to (3) UPCA) . | 358 |
| 3. Recovery of profits or compensation for blameless patent infringement (Art. 68(4) UPCA). | 361 |
| <i>IV. A claim for compensation or damages on the basis of a published European patent application</i> | 362 |
| <i>V. Claims for information and rendering of accounts</i> | 363 |
| <i>VI. The claims for destruction or for depriving of the infringing property</i> | 365 |
| <i>VII. The claims for recall and for definite removal of the infringing products from the channels of commerce</i> | 366 |

Part 4. The proceedings before the Unified Patent Court (UPC)

| | |
|--|-----|
| <i>I. Structure of the UPC and competences</i> | 368 |
| 1. Court structure (Art. 7 UPCA) | 368 |
| 2. Pool of judges, composition of the panels of judges and language of proceedings | 369 |
| a) Pool of judges | 369 |
| b) Composition of the panels of judges | 369 |
| aa) Local division (Art. 8(2) and (3) UPCA) | 369 |
| bb) Regional division (Art. 8(4) UPCA) | 370 |
| cc) Technically qualified judge for local and regional division (Art. 8(5) UPCA) | 370 |
| dd) Central division (Art. 8(6) UPCA) | 370 |
| ee) Single Judge | 370 |
| c) Language of proceedings | 370 |
| 3. International jurisdiction | 371 |
| 4. Local and functional jurisdiction | 371 |
| <i>II. The parties</i> | 374 |
| 1. Capacity to be a party and representation before the court | 374 |
| 2. Capacity to sue and to be sued | 375 |
| a) Infringement action | 375 |
| aa) Patent Owner | 375 |

| | |
|--|------------|
| bb) Holder of an exclusive license | 378 |
| cc) Holder of a non-exclusive license | 378 |
| dd) Infringement defendant | 378 |
| b) Action for declaration of non-infringement | 379 |
| c) Action for revocation | 380 |
| aa) Claimant | 380 |
| bb) Defendant | 380 |
| 3. Plurality of parties | 381 |
| 4. Change in parties | 381 |
| 5. Insolvency of a party | 382 |
| 6. Transfer of patent | 382 |
| 7. Intervention | 382 |
| 8. Peculiarities of the infringement action of the exclusive licensee ... | 384 |
| a) Right to sue, substantive law and territorially limited license ... | 384 |
| b) Right to institute proceedings and information of the patent proprietor | 386 |
| c) Separate actions by patent proprietor and exclusive licensee? ... | 386 |
| <i>III. Proceedings before the Court of First Instance</i> | <i>388</i> |
| 1. The infringement action | 389 |
| a) Fundamentals | 389 |
| aa) One-step or multi-step procedure | 389 |
| bb) Examination of the validity in infringement proceedings ... | 390 |
| cc) Time limit regime | 390 |
| b) The written procedure | 397 |
| aa) The statement of claim – formal requirements | 397 |
| bb) The statement of claim – material contents | 400 |
| (1) Relief sought | 400 |
| (2) Patent in suit | 406 |
| (3) Object and act of infringement | 406 |
| (4) Claims | 407 |
| cc) Handling of the statement of claim by the Registry | 408 |
| dd) Preliminary objection of the defendant | 409 |
| ee) The statement of defence – formal requirements | 411 |
| ff) The statement of defence – material contents | 412 |
| (1) Contest of passive legitimation | 412 |
| (2) Rejection of the infringement allegation | 412 |
| (3) “Formstein” objection | 414 |
| (4) Right of prior use | 414 |
| (5) Rights of further use | 419 |
| (6) Willingness to licence and licence agreement | 419 |
| (7) Objection of compulsory licence under antitrust law ... | 420 |
| (8) Unlawful taking | 421 |
| (9) Prior own right | 422 |
| (10) Exhaustion | 422 |
| (11) Limitation | 423 |

| | |
|--|-----|
| (12) Forfeiture | 425 |
| (13) Discretionary Refusal of Relief | 426 |
| (14) Experimental privilege | 426 |
| gg) Security for costs | 426 |
| hh) Excursus: Counterclaim for revocation as tactical means? .. | 428 |
| ii) Handling of the Statement of defence by the Registry, progress and closure of the written procedure | 429 |
| c) The interim procedure | 429 |
| aa) Competences of the judge rapporteur | 429 |
| bb) Interim conference | 431 |
| cc) Summons to the oral hearing, simultaneous interpretation and closure of the interim procedure | 432 |
| d) The oral procedure | 432 |
| e) The evidence | 434 |
| aa) Hearing of the parties | 436 |
| bb) Requests for information | 437 |
| cc) Hearing of Witnesses | 438 |
| dd) Sworn statement in written form (affidavit) | 439 |
| ee) Opinions by experts | 439 |
| ff) Tests and experiments | 441 |
| gg) Order to produce evidence | 441 |
| hh) Order to provide information | 443 |
| f) Preservation of evidence and inspection | 443 |
| 2. The separate proceedings for determining of damages and com- pensation and to lay open books | 451 |
| a) Subject of the proceedings | 451 |
| b) Infringement action and separate proceedings | 451 |
| c) Request initiating proceedings | 452 |
| d) Further procedure | 454 |
| aa) Application only for the determination of damages or compensation | 455 |
| bb) Application for the determination of damages and for an order to lay open books | 455 |
| e) Appeal | 456 |
| 3. The action for a declaration of non-infringement | 457 |
| a) Competent jurisdiction, language rules and combination of different actions | 457 |
| b) Parties to the action for a declaration of non-infringement | 458 |
| c) Statement of claim, burden of presentation and proof | 459 |
| 4. The action for revocation and the counterclaim for revocation | 460 |
| a) The revocation action | 460 |
| aa) UPC proceedings, national and EPO proceedings | 460 |
| bb) The action for revocation of the patent | 462 |
| cc) The preliminary objection | 463 |
| dd) The statement of defence | 464 |
| ee) The application to amend the patent | 465 |
| ff) The further written procedure | 466 |

| | |
|---|---------|
| gg) Interim and oral procedures | 467 |
| b) The revocation counterclaim | 467 |
| aa) Independent revocation action and revocation counterclaim | 467 |
| bb) Action for infringement and counterclaim for revocation | 470 |
| cc) The counterclaim | 472 |
| dd) The preliminary objection | 473 |
| ee) The reply to the counterclaim for revocation | 473 |
| ff) Time limit regime for the counterclaim | 473 |
| 5. Amendment, extension and withdrawal of the action | 474 |
| 6. The proceedings for provisional measures | 475 |
| a) Application for a preliminary injunction and the main action | 475 |
| b) Jurisdiction | 476 |
| c) The statement of claim | 477 |
| d) The protective letter | 479 |
| e) The procedure after receipt of the application for provisional measures | 481 |
| f) Appeals | 484 |
| IV. <i>The appeal procedure</i> | 485 |
| 1. Appealable decisions and orders, leave to appeal | 485 |
| 2. Effect of the appeal | 487 |
| 3. Time limits for appeal, statement of grounds of appeal and statement of defence, cross-appeal | 487 |
| 4. New facts and evidence and subject matter of the appeal proceedings | 489 |
| 5. Language of the appeal proceedings | 490 |
| 6. The course of proceedings | 490 |
| a) The written procedure | 490 |
| b) The interim procedure | 492 |
| c) The oral procedure | 492 |
| V. <i>Enforcement of decisions and orders of the UPC</i> | 493 |
| 1. Applicable law and jurisdiction | 493 |
| 2. Requirements for enforcement | 495 |
| a) Enforceable titles | 495 |
| b) Order for enforcement | 496 |
| c) Provision of security | 496 |
| d) Infringement decision subject to resolutive conditions | 497 |
| e) Repeal of enforceability | 497 |
| 3. Threat, fixing and recovery of periodic penalty payments | 498 |
| 4. Enforcement of payment decisions and orders | 499 |
| 5. Statutory Declaration | 500 |
| 6. Compensation of a materially unjustified enforcement | 501 |

| | |
|--|---------|
| VI. <i>UPC templates</i> | 503 |
| 1. Non-binding Guidances for the use of the templates for decisions and orders of the UPC | 503 |
| 2. Decision in an action for infringement with counterclaim for revocation | 503 |
| 3. Decision in an action for a declaration of non-infringement. | 509 |
| 4. Decision allowing a Preliminary objection (R. 21.1 1 st sentence RoP) | 514 |
| 5. Order rejecting a Preliminary objection (R. 21.1, 2 nd sentence RoP) | 518 |
| 6. Order on Application of Article 33(3) UPCA | 521 |
| 7. Order to inspect premises and to preserve evidence | 524 |
| 8. Order for provisional measures | 534 |
| 9. Order to communicate information | 543 |
| Sachverzeichnis | 547/563 |