4b O 43/24

Verkündet am 27.02.2025

Beihof, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Landgericht Düsseldorf

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In der Zivilsache

der **Ellodi Pharmaceuticals, L.P.**, vertreten durch den Geschäftsführer John Fraher, Suite 200, 325 Sentry Parkway, Building 5 West, PA 19422 Blue Bell, Vereinigte Staaten,

Klägerin,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Osborne Clarke, Innere Kanalstraße 15, 50823 Köln,

gegen

die **Dr. Falk Pharma GmbH**, vertreten durch die Geschäftsführer Philipp Argast, Dr. Kai Pinkernell, Dr. Andreas Rascher und Torben Zachmann, Leinenweberstraße 5, 79108 Freiburg,

Beklagte,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte rospatt Rechtsanwälte PartGmbB, Emanuel-Leutze-Straße 11, 40547 Düsseldorf,

Dr. Falk Pharma v. Ellodi Pharmaceuticals
IPR2025-00054
Dr. Falk Pharma Ex. 1120

hat die 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2025 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Voß, die Richterin am Landgericht Dr. Schröder und den Richter Dr. Janich

für R e c h t erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Auf die Widerklage der Beklagten und Widerklägerin wird festgestellt,

1. dass das „Settlement Agreement“ vom 29.06/03.07.2022 es der Beklagten und Widerklägerin nicht verbietet, Inter-Partes-Review(IPR)-Verfahren gegen US-amerikanische Schutzrechte der Klägerin,

   die zu derselben Patentfamilie gehören wie ein Patent in einem europäischen Land, welches Vertragsstaat der Europäischen Patentorganisation ist, und das sich auf Jorveza (Budesonid ODT) und/oder APT-1011 (Fluticasonpropionat ODT) bezieht einschließlich solcher Patente, die sich mit (i) Kortikosteroiden zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, (ii) Kortikosteroiden zur Behandlung eosinophiler Osophagitis, (iii) Budesonid, Fluticason, Flunisolid, Ciclesonid, Mometason, Beclomethason, Toxicortol oder deren Salze, Ester oder Solvate, zur Behandlung der eosinophilen Osophagitis und/oder (iv) Verfahren zu deren Herstellung oder Verwendung befassen,

   einzuleiten oder zu betreiben;

2. dass die Klägerin und Widerbeklagte verpflichtet ist, der Beklagten und Widerklägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Einleitung des US-Verfahrens 1:24-cv-01392 bei dem US District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, entstanden ist und noch entsteht.

III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Klägerin macht gegen die Beklagte Ansprüche hinsichtlich eines vor dem US-Patentamt (im Folgenden: USPTO) eingeleiteten, sogenannten „Inter-Partes-Review"-Verfahrens (im Folgenden: IPR-Verfahren) gegen das US-Patent mit der Veröffentlichungsnummer US 8,771,729 B2 (im Folgenden: US'729) geltend. Die Beklagte begehrt widerklagend im Wege der Zwischenfeststellungsklage die Feststellung, dass ihr die Einleitung von IPR-Verfahren nicht verboten werden könne, und im Wege der Feststellungsklage die Feststellung, dass ihr wegen eines weiteren von der Klägerin vor einem US-Gericht betriebenen Verfahrens Schadensersatzansprüche gegen die Klägerin zustünden.

Die Parteien sind pharmazeutische Unternehmen und Wettbewerber auf dem Gebiet für Produkte zur Behandlung eosinophiler Ösophagitis. Die Klägerin ist Entwicklerin einer oral zerfallenden Tablette, die Fluticasonpropionat enthält und als „APT-1011" bezeichnet wird. Die Beklagte vertreibt in Europa ein Produkt unter der Bezeichnung „Jorveza", bei dem es sich um eine oral dispergierende Tablette mit dem Bestandteil Budesonid handelt. Bei beiden Präparaten handelt es sich um Darreichungsformen von Kortikosteroiden, die zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, vor allem des oberen Magen-Darm-Trakts, insbesondere der Speiseröhre, verwendet werden.

Beide Parteien sind Inhaber mehrerer technischer Schutzrechte auf diesem technischen Gebiet, wobei es in der Vergangenheit zwischen den Parteien zahlreiche patent- bzw. gebrauchsmusterrechtliche Streitigkeiten gab. Die Beklagte hatte Einspruch gegen Patenterteilungen beim Europäischen Patentamt (im Folgenden: EPA) eingelegt und umgekehrt. Ebenso hatte die Klägerin die Beklagte wegen

Patentverletzung (LG Mannheim, Az. 7 O 75/19, betreffend EP 2 482 822 B1) und Gebrauchsmusterverletzung (LG Düsseldorf, Az. 4c O 10/19, betreffend DE20201018594U1) in Anspruch genommen. Das Patent EP 2 482 822 (im Folgenden: EP‘822) der Klägerin wurde vom Europäischen Patentamt für nichtig erklärt.

Zur Beilegung der Streitigkeiten traten die Parteien in Verhandlungen, wobei neben einem sogenannten „Term Sheet“ (Anlage rop2) vorab verschiedene Entwürfe einer Vergleichsvereinbarung ausgetauscht wurden. Daraufhin schlossen die Parteien am 3. Juli 2022 ein Settlement Agreement (siehe Anlage K1, in deutscher Übersetzung Anlage K1a; im Folgenden: Vergleichsvertrag).

In dem Vergleichsvertrag findet sich in Klausel 1.4 eine Definition des Begriffs „Patent“, die wie folgt lautet:

> *“Patent” shall mean any patent application or patent relating to Jorveza (Budesonide ODT) and/or APT-1011 (Fluticasone propionate ODT), including Patents addressing (i) corticosteroids to treat inflammatory disorders of the gastrointestinal tract, (ii) corticosteroids to treat eosinophilic esophagitis, (iii) budesonide, fluticasone, flunisolide, ciclesonide, mometasone, beclomethasone, toxicortol, or salts, esters or solvates thereof, to treat eosinophilic esophagitis and/or (iv) methods of manufacturing or uses of thereof, in any European country that is a contracting member state of the European Patent Organization. This includes all of the following categories of patents and patent applications, and their national equivalents: provisional, utility, divisional, continuation, continuation-in-part, and substitution applications; utility models, re-issue, re-examination, renewal and extended patents, and patents of addition, and any supplementary protection certificates, restoration of patent terms and other similar rights.*

In Klausel 2.4 findet sich eine Klageverzichtsklausel (*Covenant Not to Sue*) mit folgendem Inhalt:

Ellodi covenants, on behalf of itself, its Affiliates and its successors and assigns, not to sue the other Party, or its Affiliates (except on the basis of representations and obligations expressly included in this Agreement) or their respective vendors, suppliers, manufacturers, developers, distributors, contractors, partners, hosts, customers and end-users for direct or indirect infringement of a Patent with respect to making, having made, using, selling, offering for sale, or importing Jorveza (Budesonide ODT) in a European country under the jurisdiction of the European Patent Organization. Falk covenants, on behalf of itself, its Affiliates and its successors and assigns, not to sue the other Party, or its Affiliates (except on the basis of representations and obligations expressly included in this Agreement) or their respective vendors, suppliers, manufacturers, developers, distributors, contractors, partners, hosts, customers and end-users for direct or indirect infringement of a Patent with respect to making, having made, using, selling, offering for sale, or importing APT-1011 (Fluticasone propionate ODT) in a European country under the jurisdiction of the European Patent Organization. Upon execution of this Agreement, the covenant not to sue provided in this Agreement shall be irrevocable, and in the event of any accusation of breach of this Agreement, the sole and exclusive remedy available to the accusing Party shall be compensatory damages proximately caused by said breach.

Klausel 2.5 regelt eine Nichtangriffsverpflichtung (*Covenant Not to Challenge*) der Parteien, die wie folgt lautet:

Each Party covenants, on behalf of itself, its Affiliates and its successors and assigns, not to challenge the validity, or otherwise pursue any claims, challenges, demands, obligations, liabilities, damages, costs, fees, expenses, actions, causes of action, or suits at law or in equity, related to the validity of the Patents of the other Party as defined above under 1.4. This covenant includes, but is not limited to, filing an opposition or third party observations, in any country under the jurisdiction of the European Patent Organization. Upon execution of this Agreement, the covenant not to challenge provided in this Agreement shall be irrevocable, and in the event of any accusation of breach of this Agreement,

the sole and exclusive remedy available to the accusing Party shall be compensatory damages proximately caused by said breach.

In Klausel 3.10 einigten sich die Parteien auf die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf und die Geltung deutschen Rechts (*Choice of Law and Venue*):

This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Germany, without regard to choice-of-law or conflicts of law principles. Each Party hereby consents to the exclusive jurisdiction and venue of the courts in Düsseldorf, Germany, in any action arising out of or relating to this Agreement.

Außerdem wird in Klausel 3.11 weiter zum Gerichtsstand (*Jurisdiction*) ausgeführt:

Any action arising out of, or relating to, any of the provisions of this Agreement shall be brought and prosecuted only and exclusively in Dusseldorf, Germany, or if such court does not have jurisdiction or will not accept jurisdiction, in any court of general jurisdiction in Germany.

Im Mai 2024 entfachte zwischen den Parteien ein Streit über den Geltungsbereich des Vergleichsvertrags, insbesondere hinsichtlich des geographischen Anwendungsbereichs der Klausel 2.5 (alle folgenden, nicht näher bezeichneten Klauseln sind solche des Vergleichsvertrags). Zu diesem Zeitpunkt trat die Beklagte an die Klägerin mit dem Wunsch heran, den Vergleichsvertrag auf eine weltweite Anwendung auszuweiten und kündigte an, anderenfalls ein IPR-Verfahren vor dem USPTO mit dem Ziel einzuleiten, das US‘729 zu widerrufen.

Nachdem eine Einigung nicht zustande gekommen war, reichte die Beklagte am 22. Juli 2024 vor dem USPTO einen IPR-Antrag gegen das Patent US‘729 zwecks Prüfung der Rechtsbeständigkeit unter der Case No. IPR2024-01197 ein. Das Patent US‘729, deren Inhaberin die Klägerin ist, ist ein am 1. Oktober 2010 angemeldetes Patent, das die Priorität der am 1. Oktober 2009 angemeldeten US-amerikanischen *provisional application* 61/247,642 in Anspruch nimmt. Auch das EP‘822, das am 30. September 2010 unter der (europäischen) Anmeldenummer 10821232.5 angemeldet

wurde, nimmt die Priorität dieser *provisional application* in Anspruch. Die zugrundeliegende PCT-Anmeldung WO 2011/041509 A1 (im Folgenden: WO‘509), das Europäische Patent EP‘822 sowie das US-Patent US‘729 sind alle Mitglieder derselben Patentfamilie. Gegenstand der Erfindung sind jeweils „Oral verabreichte Corticosteroid-Zusammensetzungen“.

Die Klägerin leitete daraufhin vor dem US District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division (im Folgenden: District Court) ein Verfahren ein, das eine Hauptsacheklage und einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen einer Verletzung des Vergleichsvertrags umfasste. Das dortige Gericht wies die Anträge als unzulässig ab.

Die Klägerin wendet sich gegen das von der Beklagten vor dem USPTO eingeleitete IPR-Verfahren. Sie meint, dass auch US-Schutzrechte wie das US`729 von dem Vergleichsvertrag umfasst seien und die Einleitung des IPR-Verfahrens einen Verstoß gegen den Vergleichsvertrag darstelle.

Sie ist der Auffassung, dass nicht nur das EP‘822 von der Klausel 1.4 umfasst sei, sondern auch das US‘729, bei dem es sich um ein nationales Äquivalent zum EP‘822 handele. Die Definition umfasse jede Patentanmeldung oder jedes Patent, das sich auf Jorveza und/oder APT-1011 beziehe und sei nicht auf Verfahren in Ländern im Geltungsbereich der Europäischen Patentorganisation beschränkt. Streitigkeiten in diesen Ländern stellten zwar den Anlass zum Abschluss des Vergleichsvertrags dar, sollten aber nicht deren territoriale Grenze sein.

Die Klägerin beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen, den Antrag auf Durchführung eines Inter-Partes Review Verfahrens gegen das US-Patent mit der Veröffentlichungsnummer US 8,771,729 B2, eingeleitet von der Beklagten am 22. Juli 2024 beim United States Patent and Trademark Office unter der Case No. IPR2024-01197, zurückzunehmen;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die der Klägerin durch die Einleitung des Inter-Partes-Review Verfahrens am 22. Juli 2024 beim United States Patent and Trademark Office gegen das US-Patent mit der Veröffentlichungsnummer US 8,771,729 B2, Case No. IPR2024-01197, entstehen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie meint, dass das von der Klägerin im Klageantrag genannte US-amerikanische IPR-Verfahren in zweifacher Hinsicht nicht unter die Klausel 2.5 falle. Denn zum einen beziehe sich das Verfahren nicht auf eines der in dieser Ziffer genannten Objekte, weil das US‘729 kein Patent in einem europäischen Staat sei, der Mitgliedsstaat der Europäischen Patentorganisation sei, sondern ein US-Patent. Zum anderen handele es sich nicht um ein Verfahren in einem Land unter der Jurisdiktion der Europäischen Patentorganisation.

Die Beklagte trägt ferner vor, dass sie ein Interesse an der Zwischenfeststellung daran habe, dass sie über das hier in Streit stehende, unter der Case No. IPR2024-01197 geführte IPR-Verfahren hinaus auch weitere IPR-Verfahren vor dem USPTO anstrengen dürfe.

Sie sei nicht verpflichtet gewesen, vor einer Maßnahme, die aus Sicht einer der Vertragsparteien nach dem Vergleichsvertrag nicht erlaubt sei, durch eine Feststellungsklage vor dem nach Ziff. 3.11 zuständigen Gericht zu klären, ob diese Maßnahme nach dem Settlement Agreement erlaubt sei oder nicht. Dies gelte für jedes denkbare Gerichtsverfahren, also auch für Anträge auf Erlass einstweiliger Verfügungen.

Darüber hinaus seien ihr – der Beklagten – Kosten durch die von der Klägerin vor dem US District Court for the Easter District of Virginia in die Wege geleiteten Verfahren entstanden. Die Klägerin habe keinen Anlass gehabt, in den USA Gerichtsverfahren gegen die Beklagte anzustrengen. Denn nach Klausel 3.11 sei für Streitigkeiten aus

dem Vergleichsvertrag oder mit Bezug zu diesem Vertrag das hiesige Gericht ausschließlich zuständig. Vor diesem Hintergrund sei die Klägerin gemäß §§ 280 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB wegen Vertragsverletzung zum Schadenersatz verpflichtet. Der Beklagten sei durch die Einleitung der Verfahren vor dem US Court auch ein Schaden entstanden, weil sie die dadurch entstandenen Anwaltskosten zu tragen habe. In US-Zivilverfahren sei – selbst im Fall eines Obsiegens – eine Erstattung von Anwaltskosten nicht vorgesehen.

Die Beklagte beantragt im Wege der Widerklage,

I. festzustellen, dass das „Settlement Agreement“ vom 29.06/03.07.2022 es der Beklagten nicht verbietet, Inter-Partes-Review(IPR)-Verfahren gegen US-amerikanische Schutzrechte der Klägerin,

die zu derselben Patentfamilie gehören wie ein Patent in einem europäischen Land, welches Vertragsstaat der Europäischen Patentorganisation ist, und das sich auf Jorveza (Budesonid ODT) und/oder APT-1011 (Fluticasonpropionat ODT) einschließlich (i) Kortikosteroiden zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts befassen, (ii) Kortikosteroiden zur Behandlung eosinophiler Osophagitis, (iii) Budesonid, Fluticason, Flunisolid, Ciclesonid, Mometason, Beclomethason, Toxicortol oder deren Salze, Ester oder Solvate, zur Behandlung der eosinophilen Osophagitis und/oder (iv) Verfahren zu deren Herstellung oder Verwendung bezieht,

einzuleiten oder zu betreiben.

II. festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Einleitung des US-Verfahrens 1:24-cv-01392 bei dem US District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, entstanden ist und noch entsteht.

Die Klägerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Die Klägerin meint, dass die Beklagte gemäß Klausel 3.11 verpflichtet gewesen sei, bei einer Meinungsverschiedenheit über die Auslegung des Vergleichsvertrags zunächst eine gerichtliche Klärung herbeizuführen.

Hinsichtlich der Schadensersatzfeststellungsklage meint die Klägerin, dass keine Pflichtverletzung ihrerseits vorliege. Einstweilige Verfügungsverfahren lägen bereits nicht im Anwendungsbereich des Vergleichsvertrags, weil damit keine endgültige Klärung herbeigeführt werde. Außerdem habe die Klägerin mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung lediglich aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes und der prozessualen Waffengleichheit „vor Ort“ auf das vertragswidrige Einleiten des IPR-Verfahrens durch die Beklagte reagiert.

Zumindest aber handele die Beklagte rechtsmissbräuchlich. Die Beklagte verhalte sich widersprüchlich, indem sie sich selbst mit der Einleitung des IPR-Verfahrens in den USA über die eindeutige Gerichtsstandsvereinbarung des Vergleichsvertrags hinweggesetzt habe, nun aber der Klägerin im Rahmen der Widerklage die Nichteinhaltung derselben vorwerfe.

Hilfsweise sei der Schadensersatzanspruch der Höhe nach wegen Mitverschuldens der Beklagten zu kürzen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. Die Widerklage hingegen ist zulässig und begründet.

A

Die zulässige Klage ist unbegründet.

I.

Die Klage ist zulässig.

1.

Die internationale und örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf folgt aus Art. 25 EuGVVO i.V.m. Klausel 3.11 des Vergleichsvertrags.

a)

Die EuGVVO ist gemäß Art. 1 EuGVVO anwendbar. Das HGÜ geht der Anwendbarkeit der EuGVVO nicht vor, weil die USA, wo die Klägerin ihren Sitz hat, das HGÜ nicht ratifiziert hat.

b)

Die Parteien haben im Sinne von Art. 25 Abs. 1 S. 1 EuGVVO vereinbart, dass ein Gericht eines Mitgliedstaats der EuGVVO über eine künftige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit entscheiden soll.

Denn Klausel 3.11 beinhaltet eine Gerichtsstandsvereinbarung, nach welcher das Landgericht für alle Klagen aus oder im Zusammenhang mit dem Vergleichsvertrag zuständig sein soll. Um eine solche Klage handelt es sich hier. Die Klägerin begehrt im Streitfall gestützt auf den Vergleichsvertrag die Rücknahme eines Antrags auf Durchführung eines IPR-Verfahrens und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten mit der Begründung, dass der Antrag auf Durchführung des IPR-Verfahrens gegen die Verpflichtungen der Beklagten im Vergleichsvertrag verstoße.

c)

Die nach Art. 25 Abs. 1 S. 3 erforderlichen Formvorschriften wurden eingehalten.

d)

Zudem steht Art. 24 Abs. 4 EuGVVO der hier vorgenommenen Prorogation nicht entgegen. Nach diesem gilt eine ausschließliche Zuständigkeit für Verfahren, die die Gültigkeit von Patenten zum Gegenstand haben, zugunsten der Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Unionsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt. Der Vergleichsvertrag

regelt nicht die Durchführung eines solchen Verfahrens, sondern die gegenseitige Verpflichtung zum Unterlassen desselben.

2.
Der Klageantrag zu II. ist weiterhin als Feststellungsklage gemäß § 256 ZPO zulässig.

a)
Der Klageantrag ist auf die Feststellung eines Rechtsverhältnisses gerichtet.

Feststellungsfähig sind grundsätzlich subjektive Rechte aller Art, zu denen auch schuldrechtliche Vertragsverhältnisse gehören (MüKoZPO/Becker-Eberhard, 6. Aufl. 2020, ZPO § 256 Rn. 11). Ein solches ist hier gegeben. Die Klägerin trägt vor, gegen die Beklagte aus dem Vergleichsvertrag einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz durch die Einleitung des streitgegenständlichen IPR-Verfahrens zu haben. Dabei handelt es sich um ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis.

b)
Außerdem ist das Feststellungsinteresse gegeben.

Dies ist der Fall, wenn dem Recht oder der Rechtslage des Klägers eine gegenwärtige Gefahr oder Unsicherheit droht und das Feststellungsurteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (MüKoZPO/Becker-Eberhard, a.a.O., Rn. 39 m.w.N.). Eine Gefährdung liegt regelmäßig darin, dass der Beklagte das Recht des Klägers ernstlich bestreitet (MüKoZPO/Becker-Eberhard, a.a.O., Rn. 42 m.w.N.). Die Beklagte stellt eine Verletzung ihrer vertraglichen Pflichten aus dem Vergleichsvertrag durch die Einleitung des IPR-Verfahrens vor dem USPTO in Abrede. Da die Klägerin die ihr durch das IPR-Verfahren entstandenen Schäden noch nicht beziffern kann, durch den Leistungsantrag zu I. jedoch zwischen den Parteien streitige Fragen zum Anspruchsgrund geklärt werden und ohne eine Feststellung des Schadensersatzanspruchs die Verjährung dieses Anspruchs nicht ausgeschlossen ist, stellt das angestrebte Feststellungsurteil trotz der fehlenden Vollstreckbarkeit in der Hauptsache das am besten geeignete Mittel dar, um die zwischen den Parteien strittigen Fragen endgültig zu klären (vgl. MüKoZPO/Becker-Eberhard, a.a.O., Rn. 47).

II.

Die Klage ist begründet.

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Rücknahme des IPR-Verfahrens gemäß Klausel 2.5 i.V.m. §§ 280 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB und den Grundsätzen der Naturalrestitution oder aufgrund anderweitiger Grundlage. Sowohl die Auslegung der Klausel 2.5 als auch der inzident zu prüfenden Klausel 1.4 (siehe unten, Ziff. 1) ergibt, dass der Vergleichsvertrag der Einleitung des IPR-Verfahrens nicht entgegenstand. Für eine ergänzende Vertragsauslegung ist kein Raum (siehe unten, Ziff. 2). Dementsprechend steht der Klägerin auch kein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der Beklagten zu.

1.

Der Vergleichsvertrag ist gemäß Klausel 3.10 nach deutschem Recht auszulegen. Daher gelten die für die Vertragsauslegung maßgeblichen §§ 133, 157 BGB. Es handelt sich dabei um nebeneinanderstehende, grundsätzlich gleichrangige und einander ergänzende Anordnungen, die auch bei der Auslegung von Verträgen nebeneinander anzuwenden sind. Beide Vorschriften bilden die methodische Basis sowohl für die einfache (erläuternde) Auslegung, die sich vorrangig am wirklichen Willen der Erklärenden orientiert, als auch für die ergänzende Auslegung, bei der es darum geht, Lücken in rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen insbesondere anhand normativer Kriterien zu schließen (MüKoBGB/Busche, 10. Aufl. 2025, BGB § 133 Rn. 20). Vertragsbestimmungen und andere rechtsgeschäftliche Regelungen sind so zu verstehen, dass sie sich nicht als einseitige Interessendurchsetzung darstellen, sondern eine angemessene Berücksichtigung der Interessen der jeweiligen Gegenseite ermöglichen. Insoweit ist eine umfassende Abwägung der Parteiinteressen erforderlich (MüKoBGB/Busche, 10. Aufl. 2025, BGB § 157 Rn. 7). Darüber hinaus können die Gerichte auch andere äußere Umstände berücksichtigen, die die Absicht der Parteien aus der Sicht eines objektiven Beobachters zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses widerspiegeln (Jauernig/Mansel, 19. Aufl. 2023, BGB § 133 Rn. 3). Die Darlegungs- und Beweislast für solche ergänzenden Tatsachen liegt bei der Partei, die eine vom schriftlichen Wortlaut abweichende Vertragsauslegung geltend machen will, falls die Gegenpartei dies bestreitet (BGH NJW 1999, 1702, Leitsatz).

Ausgangspunkt für die Auslegung ist die Sprache des Vertrags (MüKoBGB/Busche, 10. Aufl. 2025, BGB § 133 Rn. 63). Demnach ist also der englische Wortlaut des Vergleichsvertrags maßgeblich. Dies und der Umstand, dass es sich bei der Klägerin um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt, führen jedoch nicht dazu, dass von dem nach dem hier gemäß Klausel 3.10 anwendbaren deutschen Recht geltenden Auslegungsmaßstab abzuweichen wäre. Es handelt sich dabei lediglich um einen Umstand, der bei der Vertragsauslegung zu berücksichtigen ist.

Unter Würdigung aller Umstände ergibt sich, dass der Vergleichsvertrag der Einleitung eines IPR-Verfahrens gegen ein US-amerikanisches Patent vor dem USPTO nicht entgegensteht.

Die in Klausel 2.5 geregelte Nichtangriffsverpflichtung verpflichtet die Parteien dazu, die Patente der anderen Partei nicht anzufechten. Gegenstand des „Nichtangriffs“ sind damit die in Klausel 1.4 genannten Patente, zu denen nur die Patente in den Mitgliedsstaaten des EPÜ gehören.

a)

Der erste Satz der Klausel 1.4 definiert zum einen den sachlichen Anwendungsbereich, indem darin abschließend angegeben wird, welche Patente mit welchem Inhalt vom Vergleichsvertrag umfasst sind. Zum anderen wird darin bereits mit „*in any European country that is a contracting member state of the European Patent Organization*“ der geographische Geltungsumfang des Vertrags festgelegt. Und zwar geht es um die Patente in solchen Ländern, die Mitgliedsstaat der Europäischen Patentorganisation sind (im Folgenden als „Mitgliedsstaat“ bezeichnet). Dabei erfolgt jedoch keine Beschränkung auf die nationalen Teile europäischer Patente oder Patentanmeldungen, so dass schlichtweg alle Patente – auch „rein nationale“ – in diesen Ländern gemeint sind.

Im zweiten Satz dieser Klausel heißt es, dass (die im ersten Satz genannten) Patente sämtliche näher bezeichneten Kategorien von Patenten und Patentanmeldungen umfassen, sowie deren nationalen Äquivalente. Dabei können mit den nationalen Äquivalenten nur die nationalen Teile europäischer Patente gemeint sein. Zwar hätte es dieser Klarstellung nicht bedurft, weil diese nationalen Teile bereits unter die

Definition des ersten Satzes fallen. Schließlich handelt es sich bei den nationalen Teilen europäischer Patente jeweils um Patente in einem europäischen Land, das ein Mitglied der Europäischen Patentorganisation ist. Diese zusätzliche und damit überflüssige Nennung der „nationalen Äquivalente“ führt jedoch nicht dazu, dass der Anwendungsbereich des Vergleichsvertrags auf jegliche Patente zu erweitern wäre, die der gleichen Patentfamilie wie eines der unmittelbar unter Satz 1 der Klausel 1.4 fallenden Patente angehören, aber in einem Land angemeldet wurden, das nicht Mitgliedsstaat der Europäischen Patentorganisation ist.

Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass mit „nationalen Äquivalenten“ Patente in anderen Staaten als den in Satz 1 der Klausel 1.4 genannten Mitgliedsstaaten der Europäischen Patentorganisation gemeint sein könnten. Satz 2 der Klausel 1.4 wird damit eingeleitet, dass „folgende Patente und Kategorien von Patenten, sowie deren nationalen Äquivalente“ erfasst sein sollen. Dann werden verschiedene Kategorien von Patenten sowie Gebrauchsmuster aufgezählt und damit ausdrücklich die inhaltliche Reichweite festgelegt. Dies macht insbesondere die Nennung von Gebrauchsmustern deutlich, die inhaltlich nicht mit einem Patent gleichzusetzen sind, aber vom Vergleichsvertrag erfasst sein sollen. Die Regelung ist dabei offenkundig nicht darauf ausgelegt, den in Satz 1 festgelegten geographische Anwendungsbereich zu erweitern.

Zudem würde dieser Bereich nicht nur über den in Satz 1 der Klausel 1.4 eindeutig festgelegten auf eine unbestimmte Vielzahl von weiteren Staaten ausgeweitet, sondern dies stünde auch nicht in Einklang mit der Präambel. Denn diese nimmt ausdrücklich Bezug auf mehrere, zum damaligen Zeitpunkt zwischen den Parteien bestandenen Rechtsstreitigkeiten. Dazu gehören vornehmlich vor dem Europäischen Patentamt eingereichte Einsprüche, aber auch eine Gebrauchsmusternichtigkeitsklage betreffend ein deutsches Gebrauchsmuster sowie Patentverletzungsverfahren vor den Gerichten in Mannheim und Düsseldorf. Es heißt in der Präambel, dass die Parteien diese Verfahren einvernehmlich beilegen wollen. Es handelt sich damit allesamt um Streitigkeiten vor dem EPA oder Gerichten der Mitgliedsstaaten, die beigelegt werden sollten. Die Parteien verfolgten mit dem Abschluss des Vergleichsvertrags die Beilegung dieser Streitigkeiten sowie die Verhinderung derselben in der Zukunft. Dabei haben sie es jedoch offensichtlich nur

für notwendig empfunden, eine Regelung begrenzt auf die Mitgliedsstaaten zu schaffen.

Eine andere Auslegung ergibt sich auch nicht vor dem Hintergrund der weiteren Umstände. Die Klägerin führt an, dass es sich bei ihr um ein amerikanisches Unternehmen handele und der Vergleichsvertrag in englischer Sprache gehalten sei. Insofern sei „international“ zu denken und der Vertrag entsprechend auszulegen. Konkret trägt sie vor, dass die in Satz 2 der Klausel 1.4 genannten Kategorien von Patenten und Patentanmeldungen teilweise ausschließlich im US-Patentrecht existierten. Ob dies tatsächlich der Fall ist und inwiefern sich die Begrifflichkeiten auch in Zusammenhang mit Patenten oder Patentanmeldungen in den Mitgliedsstaaten finden, spielt für die Vertragsauslegung keine Rolle. Selbst wenn man davon ausginge, dass es sich um eine Standardformulierung nach amerikanischem Recht handelt, kann diese aufgenommen worden sein, damit sich auch die Klägerin als US-amerikanisches Unternehmen darin wiederfindet und sicher sein kann, dass alle – ihr bekannten – Arten von Patenten oder Patentanmeldungen in den EPA-Mitgliedstaaten erfasst sind. Keinesfalls ist die Aufnahme einer solchen – wenn auch nach US-amerikanischem Recht üblichen – Formulierung geeignet, den geographischen Anwendungsbereich der Nichtangriffsverpflichtung auf einen unbestimmten Umfang zu erweitern. Vor diesem Hintergrund bestand auch keine Pflicht des Gerichts, sich auf Grund der Notwendigkeit der Auslegung eines Vertrags in englischer Sprache sachverständig beraten zu lassen (so BGH NJW 1987, 591 (592) in einem Fall, in welchem es um die Auslegung einer üblicherweise in internationalen Verträgen verwendeten Klausel ging).

Auch die Verhandlungshistorie lässt nicht den Schluss darauf zu, dass die Parteien in beiderseitigem Einvernehmen von einer umfassenderen Anwendungsbereich der Nichtangriffsverpflichtung ausgingen. Insbesondere das sogenannte *Term Sheet* nennt unter *Territory* Europa, wobei dies noch zur Diskussion stand (*Exact list of countries to be discussed*). Daraus kann also kein verbindlicher Rückschluss auf den Umfang des geographischen Anwendungsbereichs gezogen werden. Gleiches gilt für den Umstand, dass in einem der Entwürfe zur Debatte stand, ob das Recht des US-Bundesstaates Pennsylvania anzuwenden sei und die Zuständigkeit "nur und ausschließlich dem United States District Court for the Eastern District of

Pennsylvania" übertragen werden sollte. Denn letztlich haben sich die Parteien verbindlich auf die Anwendung deutschen Rechts geeinigt, so dass derartige frühere Überlegungen keine Rolle spielen.

Sofern der ursprüngliche Entwurf des Vergleichsvertrags den Begriff "ausländische Äquivalente" in Abschnitt 1.4 enthielt und die Parteien dies später durch den Begriff "nationale Äquivalente" ersetzten, unterstreicht auch dies nur den übereinstimmenden Willen der Parteien, den Geltungsbereich auf die Mitgliedsstaaten zu beschränken.

b)

Eine andere Auslegung ergibt sich auch nicht aus Klausel 2.5. Diese Klausel enthält die Klarstellung, dass die Zusicherung zum Nichtangriff die Einlegung eines Einspruchs oder die Stellungnahme eines Dritten in einem Land beinhalte, das dem Geltungsbereich der Europäischen Patentorganisation unterliegt, jedoch nicht darauf beschränkt sei. Diese Klausel ist – unabhängig von der Frage, ob und an welcher Stelle sich ein Komma befindet – isoliert betrachtet insoweit nicht eindeutig, als dass sich die fehlende Beschränkung entweder auf die Einlegung eines Einspruchs bzw. die Stellungnahme eines Dritten beziehen könnte mit der Folge, dass auch andere als diese Angriffe auf den Rechtsbestand gemeint sein können; oder die fehlende Beschränkung könnte sich auf den geographischen Anwendungsbereich beziehen mit der Folge, dass auch Angriffe auf den Rechtsbestand in Ländern außerhalb der Europäischen Patentorganisation gemeint sein können. Alternativ denkbar ist, dass sich die fehlende Beschränkung auf beides bezieht.

Aus dem Zusammenhang mit Satz 1 der Klausel 2.5 ergibt sich jedoch, dass der geographische Anwendungsbereich nicht uneingeschränkt erweitert werden sollte. Denn Satz 2 der Klausel 2.5 bezieht sich durch die Nennung „dieser Zusicherung“ (*this covenant*) ausdrücklich auf die in Satz 1 bereits genannte Zusicherung. Diese wiederum bezieht sich allein auf die Patente der jeweils anderen Partei. Die Reichweite dieses Begriffs ist jedoch – wie bereits festgestellt – auf die Patente in den Mitgliedsstaaten beschränkt.

Insofern ist die in Satz 2 der Klausel 2.5 genannte Aufzählung als nicht erschöpfend dahingehend zu verstehen, als dass es eventuelle weitere in den Mitgliedstaaten

mögliche Anfechtungsmöglichkeiten eines Patents gibt und gewährleistet werden sollte, dass *alle* Formen der Anfechtung ausgeschlossen sind.

Dies steht auch in Einklang mit der Klausel 2.4 des Vergleichsvertrags. In der Klageverzichtsklausel heißt es, dass die Parteien zusichern, die jeweils andere Partei nicht zu verklagen in einem europäischen Land, das dem Geltungsbereich der Europäischen Patentorganisation unterliegt. Diese geographische Reichweite entspricht damit exakt der der Nichtangriffsverpflichtung. Würde man die geographische Reichweite der Nichtangriffsverpflichtung nicht auf die Patente der Mitgliedsstaaten beschränken, den Umfang des Klageverzichts aber schon, führte dies zu einem Widerspruch, der nicht im beiderseitigen Interesse der Parteien liegt. Denn in dem Fall dürfte die Klägerin in solchen Ländern gegen die Beklagte vorgehen, in denen diese jedoch daran gehindert wäre, den Rechtsbestand des jeweiligen Schutzrechts anzugreifen.

2.

Da es dem eindeutigen, übereinstimmenden Willen der Parteien entsprach, den Geltungsbereich des Vergleichsvertrags auf Patente in den Ländern der Mitgliedsstaaten zu beschränken, bietet der Vergleichsvertrag für einen Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf Rücknahme des IPR-Verfahrens auch im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 BGB keinen Raum.

B

Die von der Beklagten erhobene Widerklage ist zulässig und begründet.

I.

Der Widerklageantrag zu I. ist als Zwischenfeststellungsklage zulässig und begründet.

1.

Der Widerklageantrag ist zulässig.

a)

Entsprechend den obigen Feststellungen unter Ziffer A I. gilt auch hier, dass das angerufene Gericht örtlich und sachlich zuständig ist. Denn die Beklagte begründet

ihre im Wege der Widerklage geltend gemachten Ansprüche mit dem Vergleichsvertrag, der eine zulässige Prorogation zugunsten des angerufenen Gerichts enthält.

Der Widerklageantrag zu I. ist auf die Feststellung des nicht-Bestehens eines für die Hauptanträge vorgreiflichen Rechtsverhältnisses gerichtet. Das feststellungsfähige Rechtsverhältnis liegt in dem Nicht-Bestehen des Verbots, IPR-Verfahren – und zwar im Hinblick auf die sachlich von Klausel 1.4 umfassten Patente – einzuleiten.

b)

Auch ist die hinsichtlich des Antrags zu I. notwendige Vorgreiflichkeit gegeben. Mit der Zwischenfeststellungsklage nach § 256 Abs. 2 ZPO wird in einem anhängigen Verfahren die Feststellung eines präjudiziellen Rechtsverhältnisses begehrt, eines Rechtsverhältnisses also, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Hauptverfahrens ganz oder zum Teil abhängt. Dabei ersetzt die Vorgreiflichkeit nach § 256 Abs. 2 ZPO das ansonsten nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse.

Unmittelbar vorgreiflich für das hiesige Verfahren ist der Antrag der Beklagten auf Feststellung, dass ihr die Durchführung von IPR-Verfahren vor dem USPTO nach dem Vergleichsvertrag verboten ist, nur insofern, als dass das konkrete Verfahren mit der Case No. IPR2024-01197 betroffen ist. Aus praktischen Erwägungen erscheint es jedoch geboten, die gesamte Feststellungsklage gemäß Antrag I. als Zwischenfeststellungsklage zu behandeln (Stein/Roth, 24. Aufl. 2024, ZPO § 256 Rn. 11). Dies erscheint hier insbesondere deshalb sachgerecht, weil das IPR-Verfahren mit der Case No. IPR2024-01197 im Hinblick auf die Auslegung der Nichtangriffsverpflichtung nicht anders zu behandeln ist als andere IPR-Verfahren.

2.

Der Widerklageantrag zu I. ist auch begründet. Insofern kann vollumfänglich auf die Ausführungen zur Klage verwiesen werden, wonach IPR-Verfahren vor dem USPTO vom Vergleichsvertrag gerade nicht erfasst werden und daher nicht verboten sind.

Aus Gründen der Klarheit wurde der Antrag der Beklagten im Rahmen der Tenorierung angepasst, denn dieser war in der im Protokoll aufgenommenen Fassung grammatikalisch unrichtig. Gewollt war von der Beklagten jedenfalls eine Feststellung im Hinblick auf die Patente, die sachlich unter Klausel 1.4 fallen. Insofern ist mit der Klarstellung eine inhaltliche Änderung der Reichweite nicht verbunden.

II.

Der von der Beklagten geltend gemachte Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin dem Grunde nach ist ebenfalls zulässig und begründet.

1.

Der Widerklageantrag zu II. ist zulässig. Die Prorogation zugunsten des Landgerichts Düsseldorf ist wirksam. Dies führt dazu, dass auch die Fragen des Bestehens und des Inhalts von aus dieser Gerichtsstandsklausel folgenden vertraglichen Sekundäransprüchen vom Landgericht Düsseldorf zu beurteilen sind (BGH, NJW 2020, 399, Rn. 21).

2.

Der Widerklageantrag zu II. ist außerdem begründet.

Wie oben unter Ziffer A I. festgestellt, ist im Vergleichsvertrag wirksam deutsches Recht als anwendbar gewählt worden.

Die Beklagte hat gegen die Klägerin einen Schadensersatzanspruch gem. § 280 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Klausel 3.11 auf Ersatz der aus dem Verfahren vor dem District Court entstandenen Kosten. Die Klägerin hat sich verpflichtet, Ansprüche aus dem Vertrag ausschließlich vor dem Landgericht Düsseldorf geltend zu machen. Diese Pflicht hat sie durch die Klageerhebung vor dem District Court schuldhaft verletzt, § 280 Abs. 1 BGB. Infolgedessen hat die Klägerin die entstandenen Kosten zu ersetzen, § 249 Abs. 1 BGB (BGH, a.a.O., Rn. 22).

Klausel 3.11 begründet zwischen den Parteien ein Schuldverhältnis iSv § 280 Abs. 1 BGB, das sie verpflichtete, Klagen aus dem Vertrag ausschließlich vor dem Landgericht Düsseldorf zu erheben (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 24).

Die Vereinbarung einer schadensersatzbewehrten Verpflichtung, ein bestimmtes Gericht anzurufen, ist nicht nur grundsätzlich rechtlich möglich (BGH, a.a.O., Rn. 25 ff.), sondern hier auch mit Klausel 3.11 erfolgt. Diese Klausel ist dahingehend auszulegen, dass die Parteien verpflichtet sind, eine Klage aus oder in Zusammenhang mit dem Vergleichsvertrag nur vor dem Landgericht Düsseldorf zu erheben. Außerdem regelt die Klausel 2.5 a.E. explizit, dass bei einem Verstoß gegen Regelungen des Vergleichsvertrags die Geltendmachung von Schadensersatz möglich ist. Es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass diese Schadensersatzverpflichtung nicht auch bei einem Verstoß gegen die Gerichtsstandsvereinbarung gelten sollte. Unabhängig davon wäre eine gesonderte Schadensersatzregelung nicht notwendig gewesen, da die Gerichtsstandsvereinbarung selbst derart auszulegen ist, dass die Verletzung dieser Pflicht einen Anspruch auf Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB begründet (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 41 ff.).

Die Klägerin hat ihre Pflichtverletzung zu vertreten. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass sie sich entlasten könnte, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB. Vereinbart ein Unternehmen wie die Klägerin bewusst die Anwendung deutschen Rechts, ist es aus seiner objektiv erkennbaren Sicht ausgeschlossen, dass es sich darauf verlassen durfte, bei Verstößen gegen die Gerichtsstandsklausel nach der „American rule of costs“ nicht für die Kosten der Rechtsverteidigung des Gegners zu haften (BGH, a.a.O., Rn. 49). Insofern hat die Klägerin zumindest fahrlässig gehandelt, weil sie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat, § 276 Abs. 2 BGB, wobei sie sich ein Verschulden ihrer Rechtsanwälte zurechnen lassen muss (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 55 ff.).

Ein Mitverschulden der Beklagten liegt nicht vor. Diese hatte weder die Verpflichtung noch Obliegenheit, vor der Einleitung des IPR-Verfahrens eine Feststellungsklage zu erheben. Eine solche wäre ihr zwar möglich gewesen, aber sie war dazu nicht verpflichtet. Da das von der Beklagten angestrengte IPR-Verfahren nicht unter den

Vergleichsvertrag fällt, war sie an der Einleitung desselben vor dem USPTO nicht gehindert und musste demzufolge im Vorhinein keine Klärung im Wege der Feststellungsklage herbeiführen. Auch die diesem Verfahren vorausgegangene außergerichtliche Korrespondenz kann eine solche Verpflichtung nicht begründen.

C

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Streitwert wird gemäß §§ 45 Abs. 1, 51 Abs. 1 GKG auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

Dr. Voß	Dr. Schröder	Dr. Janich
Vorsitzender Richter am Landgericht	Richterin am Landgericht	Richter