



## **BMW weist mit BARDEHLE PAGENBERG erneut eine Patentverwertungsgesellschaft in die Schranken**

**Mit einem Einspruch vor dem Europäischen Patentamt (EPA), der zum vollständigen Widerruf des europäischen Patents EP 3 373 570 B1 (Patent für Verfahren und Vorrichtungen zur Fernsteuerung von Assets (z. B. Fahrzeugen) geführt hat, hat sich die BMW Group erfolgreich gegen einen Angriff durch die IoT IP GmbH, eine Patentverwertungsgesellschaft, zur Wehr gesetzt.**

Die BMW Group wurde – wie auch weitere Automobilhersteller – von der IoT IP GmbH damit konfrontiert, dass u. a. Fernsteuerkomponenten in von BMW vertriebenen Fahrzeugen vom Schutzbereich des Patents umfasst seien und zur Lizenzierung aufgefordert. Daraufhin reichte die BMW Group einen Einspruch gegen das Patent vor dem EPA ein und beantragte den vollständigen Widerruf des Patents, unter anderem wegen unzulässiger Erweiterung und mangelnder Patentfähigkeit gegenüber im Prüfungsverfahren nicht berücksichtigter Patentedokumente. Daneben wurden weitere Einsprüche von Dritten eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2022 folgte die Einspruchsabteilung der Argumentation der Einsprechenden und widerrief das Patent in vollem Umfang, sowohl in Hinblick auf die erteilten Ansprüche als auch in Hinblick auf fünf Hilfsanträge, von denen im Verlauf der mündlichen Verhandlung vier zurückgenommen wurden. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde seitens der IoT IP GmbH statthaft. Es ist nicht absehbar, ob die IoT IP GmbH Beschwerde einlegen wird oder nicht, die schriftliche Entscheidungsbegründung steht noch aus. Das widerrufen Patent läuft im Mai 2023 ab.

Der Streitfall zeigt einmal mehr, dass die BMW Group Angriffen von Patentverwertungsgesellschaften auf Basis zweifelhafter Patente gelassen, aber mit aller Konsequenz entgegentritt und sich zu wehren weiß. Beispielhaft seien vorangegangene, erfolgreiche Verfahren gegen die Synchronicity IP GmbH ([BARDEHLE PAGENBERG verteidigt Notrufvorrichtung „Intelligenter Notruf“ von BMW erfolgreich im einstweiligen Verfügungsverfahren gegen die Synchronicity IP GmbH | BARDEHLE PAGENBERG](#)) und gegen die London Optical Car Systems Ltd. ([BMW erzielt mit BARDEHLE PAGENBERG Erfolg gegen Patentverwertungsgesellschaft | BARDEHLE PAGENBERG und BMW AG erzielt mit BARDEHLE PAGENBERG endgültigen Erfolg gegen Patentverwertungsgesellschaft vor dem BGH | BARDEHLE PAGENBERG](#)) erwähnt.

### **BARDEHLE PAGENBERG**

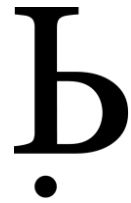
Prinzregentenplatz 7  
81675 München  
T +49.(0)89.928 05-0  
F +49.(0)89.928 05-444  
info@bardehle.de  
www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte  
Amtsgericht München  
Partnerschaftsregister 1152  
ISO 9001 certified

In cooperation with:

  
YUSARN AUDREY

www.yusarn.com  
Singapore



**Vertreter von BMW: BARDEHLE PAGENBERG (München):**

Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz,  
Wirtschaftsmediator (MuCDR), Partner)

Johannes Lang (Patentanwalt und European Patent Attorney, Stellvertretender Managing  
Partner)

Dr. Klaus Reindl (Patentanwalt, European Patent Attorney)

**Vertreter von IoT IP GmbH:**

Jan Gigerich (Patentanwalt und European Patent Attorney, IPCGS)

Dr. Roman Sedlmaier (Rechtsanwalt, IPCGS)

**EPA Einspruchsabteilung**

Herr Enrico Pasini (erster Prüfer)

Frau Isabel Plata-Andres (zweite Prüferin)

Herr Jens Baltersee (Vorsitzender)