



Pressemitteilung vom 13. März 2026

Erstes deutsches „long arm“-Verfahren vor dem Landgericht München I zu US-Patenten endet vorzeitig durch Verzicht von Onesta. BMW, vertreten durch BARDEHLE PAGENBERG, drohen keine Ansprüche mehr.

BARDEHLE PAGENBERG kann einen weiteren Erfolg für die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) in ihrem Rechtsstreit gegen Onesta IP, LLC (Onesta) verzeichnen. Onesta hat heute alle Verletzungsklagen zurückgenommen und damit die Bemühungen, US-Patente in Deutschland durchzusetzen, faktisch aufgegeben. Bemerkenswert ist, dass Onesta zusammen mit der Rücknahme zusätzlich unwiderruflich auf sämtliche etwaigen materiell-rechtlichen Ansprüche gegen BMW aus den Streitpatenten verzichtete. Folglich hat Onesta die gesamten Kosten des Verfahrens zu tragen. Ein Verfahren zur Kostenerstattung wird in Kürze folgen.

Vor der Rücknahme der Klagen hatte Onesta beim US District Court for the Western District of Texas („WDTX“, US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas) die Einigung mit Qualcomm, dem Chiphersteller von BMW, angemeldet.

Onestas Rückzug beendet einen deutschen Patentstreit, der international große Aufmerksamkeit erregt hatte: Es war das erste Mal, dass ein deutscher Gerichtsstand zur Durchsetzung von US-Patenten gewählt wurde. Insbesondere erließ der US District Court for the Western District of Texas eine Anti-suit Injunction („ASI“, Untersagungsverfügung gegen parallele Verfahren), welche die ausschließliche Zuständigkeit der US-Gerichte für US-Patentstreitigkeiten festlegte und Onesta untersagte, die Münchner Verfahren zu US-Patenten fortzusetzen.

Hintergrund des Falles

Dieses Verfahren war der erste Fall nach der Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Sache BSH gegen Electrolux, in dem US-Patente vor einem nationalen Gericht eines EU-Mitgliedstaats geltend gemacht wurden. Die Entscheidung des EuGH hatte weitreichende Zuständigkeitsgrundsätze für zentralisierte

**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 zertifiziert

In Zusammenarbeit mit:



YUSARN AUDREY

www.yusarn.com
Singapur



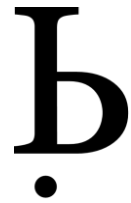
Patentverletzungsverfahren festgelegt, die Klägern vermeintlich völlig neue Möglichkeiten bei der Wahl des Gerichtsstands auf globaler Ebene eröffneten.

Am 9. Oktober 2025 reichte Onesta, eine Patentverwertungsgesellschaft, beim Landgericht München I zwei Patentverletzungsklagen gegen BMW ein, die sich auf zwei US-Patente (Aktenzeichen 13056/25 und 13057/25) und ein europäisches Patent (Aktenzeichen 12768/25) stützten. Als Reaktion darauf reichte BMW am 15. Dezember 2025 beim US District Court for the Western District of Texas eine Feststellungsklage ein, zusammen mit einem Antrag auf eine Anti-suit Injunction zur Aussetzung der deutschen Verfahren (Aktenzeichen 6:25-cv-00581). Die Verhandlung zur Anti-suit Injunction fand am 13. Januar 2026 statt und mündete darin, dass Richter Alan D. Albright dem Antrag von BMW stattgab und Onesta mündlich anwies, die deutschen Verfahren einzustellen. Die schriftliche Anordnung erging am 13. Februar 2026. Gegen die Anordnung legte Onesta Berufung ein. Das Berufungsverfahren ist beim US Court of Appeals for the Federal Circuit (US-Bundesberufungsgericht für Patentsachen) anhängig (Az. 26-1338).

Globale Auswirkungen

Trotz des frühen Verfahrensstadiums stellte diese Verfahrensreihe unter anderem einen bedeutenden Schritt in der globalen Patentstreitbeilegung dar, da sie einige der wichtigsten Fragen behandelte, die durch die EuGH-Entscheidung im Fall BSH gegen Electrolux aufgeworfen wurden. Während der EuGH bestätigte, dass Nichtigkeitseinwände grundsätzlich die internationale Zuständigkeit nicht einschränken, bleibt unklar, ob die Entscheidung für Patente aus Nicht-EPC-Staaten oder für Verfahren in zweigeteilten Systemen gilt. Zu den weiteren Unklarheiten zählen die Anerkennung und Vollstreckung grenzüberschreitender Entscheidungen sowie die Rolle von „anti-suit“- oder „anti-enforcement“-Strategien. Auch die Kriterien für die Aussetzung zentralisierter grenzüberschreitender Verletzungsverfahren aufgrund von Nichtigkeitseinwänden bedürfen der Klärung. Die vorangegangene Anti-suit Injunction-Entscheidung des texanischen Gerichts unterstreicht das Potenzial für Gerichte außerhalb der EU, ihre eigene „long arm“-Zuständigkeit geltend zu machen, was die Zukunft der globalen Patentstreitbeilegung prägen wird.

Das Rechtsteam von BMW, geleitet in Deutschland von Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy von BARDEHLE PAGENBERG und in den USA von Lionel Lavenue von Finnegan, konnte die Risiken der Vorgehensweise von Onesta erfolgreich aufzeigen und erzielte letztlich einen Erfolg für BMW.



Obwohl das Kostenerstattungsverfahren unmittelbar folgen wird und eine Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent von Onesta noch anhängig ist, lässt sich bereits jetzt sagen, dass BMW mit seiner Verteidigung erfolgreich war.

Vertreter der BMW AG:

BARDEHLE PAGENBERG (München)

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

Dr. Patrick Heckeler (Patentanwalt, European Patent Attorney, Vertreter vor dem EPG, Partner)

Dr. Martin Drews (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG, Partner)

Dr. Christian Haupt (Patentanwalt, European Patent Attorney, Vertreter vor dem EPG, Partner)

Michael Horndasch (Patentanwalt, European Patent Attorney, Vertreter vor dem EPG, Senior Associate)

Max Link (Patentanwalt)

Dr. Tomasz Klama (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG)

Finnegan, LLP (Reston, USA)

Lionel M. Lavenue (Patentanwalt, Partner)

Vertreter von Onesta IP, LLC:

Peterreins Schley (München)

Dr. Thomas Adam, Rechtsanwalt

Dr. Simon Reuter, Rechtsanwalt

Dr. Claudia Feller, Rechtsanwältin

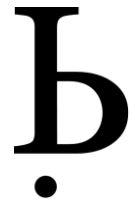
Dr. Jan-Malte Schley, Patentanwalt

LG München I

Dr. Schacht (Vorsitzender)

Dr. Benz (Richter)

Obermeier (Richterin)



BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertretern, spezialisierten Markenanwälten und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls zugeschnitten.

Folgen Sie uns auf LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/bardehle-pagenberg>



Pressekontakt:

Gabriela Tröger
Marketing & PR
Prinzregentenplatz 7
81675 München

T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
gabriela.troeger@bardehle.de
www.bardehle.com