



UPC_CFI_410/2023
Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Antragsteller bzw. Beklagte

- 1) **Advanced Bionics AG** vertreten durch Miriam
Laubisrütistrasse 28 - 8712 - Stäfa - CH Kiefer

- 2) **Advanced Bionics GmbH** vertreten durch Miriam
Max-Eyth Strasse 20 - 70736 - Fellbach- Kiefer
Oeffingen - DE

- 3) **Advanced Bionics Sarl** vertreten durch Miriam
9 rue Maryse Bastié, CS 90606 - 69675 - Kiefer
Bron Cedex - FR

Antragsgegnerin bzw. Klägerin

- 1) **MED-EL** vertreten
Elektromedizinische durch
Geräte Gesellschaft Michael
m.b.H. Rüberg
Fürstenweg 77a -
6020 - Innsbruck -
AT

Streitpatent

<i>Patent Nr.</i>	<i>Inhaber</i>
EP4074373	MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.

Mitwirkende Richter

Vorsitzender Richter	Dr. Peter Tochtermann
Berichterstatter	Dr. Holger Kircher
Rechtlich qualifizierter Richter	András Kupecz

Sachverhalt

Mit der vorliegenden Klage nimmt die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des EP 4 074 373 (nachfolgend: Klagepatent) in Anspruch. Die Klage (ACT_585052/2023) ist am 02.11.2023 bei der Lokalkammer Mannheim eingegangen. Verfahrenssprache ist deutsch.

Bereits zuvor – nämlich am 27.09.2023 – hat die Beklagte zu 1 bei der Zentralkammer in Paris eine Nichtigkeitsklage (ACT_576555/2023 = UPC_CFI_338/2023) betreffend das Klagepatent eingereicht, welche der Klägerin am 16.10.2023 zugestellt wurde.

Die Beklagten vertreten die Auffassung, beide Klagen sollten gemäß R. 340.1 VerfO gemeinsam bei der Zentralkammer verhandelt werden, um eine einheitliche Auslegung des Klagepatents sowohl auf der Verletzungs- als auch auf der Rechtsbestandsebene zu gewährleisten. Um die gemeinsame Verhandlung bei der Zentralkammer zu ermöglichen, müsse das Verletzungsverfahren von der Lokalkammer an die Zentralkammer verwiesen werden.

Falls die Kammer dem Verweisungsantrag der Beklagten nicht entsprechen sollte, sei das vorliegende Verletzungsverfahren jedenfalls gemäß R. 295 lit. g iVm. R. 118.2 lit. b VerfO auszusetzen, bis eine (rechtskräftige) Entscheidung über die Nichtigkeitsklage vorliege.

Die Beklagten haben mit Schriftsatz vom 22.12.2023 beantragt,

I. das vorliegende Verletzungsverfahren an die Zentralkammer (Paris) zu verweisen, so dass die Zentralkammer (Paris) über das vorliegende Verletzungsverfahren und die anhängigen Nichtigkeitsklage gemeinsam verhandeln kann

II. das vorliegende Verletzungsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verweisung jedenfalls vorläufig auszusetzen

Hilfsweise haben die Beklagten beantragt,

III. das vorliegende Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen

IV. äußerst hilfsweise: das vorliegende Verfahren bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen.

Die Klägerin hat in ihrer Erwiderung vom 22.01.2024 einer Verweisung des Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer widersprochen und im Übrigen beantragt,

I. die Anträge der Beklagten zurückzuweisen.

Hilfsweise hat die Klägerin beantragt,

II. dass beide Verfahren vor der Lokalkammer verhandelt werden,

III. äußerst hilfsweise: dass beide Verfahren vor der Lokalkammer und der Zentralkammer verhandelt werden.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, R. 340.1 VerfO setze mehrere gleichartige Klagen voraus. Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen seien dagegen nicht gleichartig. Das Verletzungsverfahren könne daher nach dieser Vorschrift nicht – jedenfalls nicht gegen den Willen der Klägerin – an die Zentralkammer verwiesen werden, um dort eine gemeinsame Verhandlung über die Verletzungsklage und über die Nichtigkeitsklage zu ermöglichen. Denkbar sei allenfalls eine gemeinsame Verhandlung beider Klagen vor der Lokalkammer. Eine Aussetzung des vorliegenden Verletzungsverfahrens komme ebenfalls nicht in Betracht, da die Nichtigkeitsklage keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten der rechtlichen Argumentation der Parteien wird auf die Schriftsätze der Beklagten vom 22.12.2023 und vom 08.02.2024 sowie auf den Schriftsatz der Klägerin vom 22.01.2024 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Kammer versteht den **Hauptantrag I** der Beklagten, das vorliegende Verletzungsverfahren an die Zentralkammer zu verweisen, in der Weise, dass die Kammer zunächst ersucht wird, bei der Zentralkammer die Zustimmung zu einer gemeinsamen Verhandlung über beide Klagen bei der Zentralkammer einzuholen. Die gemeinsame Verhandlung im Sinne der R. 340.1 Satz 1 VerfO setzt nämlich stets eine Mitwirkung beider beteiligter Spruchkörper voraus („... können die Spruchkörper einvernehmlich ...anordnen, ...“). Für eine einseitige aufdrängende Verweisung bietet R. 340.1 Satz 1 VerfO hingegen keine Grundlage.

Auch der so verstandene Verweisungsantrag der Beklagten hat indessen keinen Erfolg.

Dabei kann im Ergebnis offen bleiben, ob R. 340.1 VerfO – wie die Klägerin meint – lediglich die Verbindung gleichartiger Klagen regelt oder ob – wie die Beklagten meinen – auch die gemeinsame Verhandlung unterschiedlicher Klagen vom Anwendungsbereich der Vorschrift erfasst ist.

Ebenfalls kann offen bleiben, ob unter dem „gemeinsamen Verhandeln“ der beiden Klagen im Sinne der R. 340.1 VerfO eine Verhandlung vor einem der beiden Spruchkörper – so

die Beklagten – oder eine Verhandlung vor beiden „fusionierten“ Spruchkörpern – so die Klägerin – zu verstehen ist.

Selbst wenn nämlich beide angesprochenen Fragen im Sinne der Beklagten beantwortet würden, so stünde dem Antrag der Beklagten jedenfalls R. 340.1 Satz 2 VerfO entgegen (dazu nachfolgend unter 1). Unabhängig davon übt die Kammer ihr Ermessen dahin aus, dass von einer gemeinsamen Verhandlung im Sinne der R. 340.1 Satz 1 VerfO abgesehen wird (dazu nachfolgend unter 2).

1. R. 340.1 Satz 2 VerfO stellt klar, dass im Zusammenhang mit einer Verfahrensverbindung zur gemeinsamen Verhandlung stets die höherrangige Vorschrift des Art. 33 EPGÜ zu beachten ist. In der englischen Fassung lautet R. 340.1 Satz 2 VerfO wie folgt: *Article 33 of the Agreement shall be respected*. Damit ist eine Verfahrensverbindung zur gemeinsamen Verhandlung unzulässig, wenn sie im Widerspruch zu dem in Art. 33 EPGÜ geregelten Zuständigkeitsregime steht. Dies ist vorliegend der Fall.

Nach dem in Art. 33 EPGÜ geregelten Zuständigkeitsregime liegt die Zuständigkeit für Verletzungsklagen grundsätzlich bei den Lokal- bzw. Regionalkammern (Abs. 1) und für Nichtigkeitsklagen grundsätzlich bei der Zentralkammer (Abs. 4). Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGÜ eröffnet allerdings für Verletzungsklagen eine zusätzliche „optionale“ Zuständigkeit der Zentralkammer, wenn dort bereits eine Nichtigkeitsklage betreffend dasselbe Patent anhängig ist. Im vorliegenden Fall ist die Anwendbarkeit des Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGÜ - von welcher die Parteien übereinstimmend ausgehen - allerdings zweifelhaft. Die dort geregelte „optionale“ Zuständigkeit der Zentralkammer ist nämlich nur dann eröffnet, wenn an beiden Klagen – Nichtigkeitsklage und Verletzungsklage – jeweils dieselben Parteien beteiligt sind (sogenannte „Parteiidentität“). Im vorliegenden Fall richtet sich die Verletzungsklage indessen auch gegen die Beklagten zu 2 und 3, die an der Nichtigkeitsklage nicht beteiligt sind.

Letztlich können die Zweifel an der Anwendbarkeit des Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGÜ im vorliegenden Fall jedoch dahinstehen. Denn selbst wenn der Klägerin bei der Erhebung der Verletzungsklage nach Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGÜ ein Wahlrecht zwischen der Lokal- und der Zentralkammer zugestanden hätte, so dürfte die Ausübung dieses Wahlrechts zugunsten der Lokalkammer nicht durch eine Verbindung nach R. 340.1 EPGÜ nachträglich wieder ausgehebelt werden. Dies folgt aus R. 340.1 Satz 2 VerfO (hierzu nachfolgend a), jedenfalls aber aus dem Gebot der EPGÜ-konformen Auslegung der VerfO (hierzu nachfolgend b).

a) Soweit R. 340.1 Satz 2 VerfO die Beachtung des Art. 33 EPGÜ einfordert, bezieht sich dies nicht nur auf die dort letztlich geregelten Zuständigkeiten der jeweiligen Kammern, also auf das „Ergebnis“. Vielmehr ist auch zu beachten, ob dem Kläger durch Art. 33 EPGÜ ein Wahlrecht zwischen verschiedenen Kammern eingeräumt wurde. Ist dies der Fall, so darf dieses Wahlrecht dem Kläger regelmäßig nicht nachträglich dadurch faktisch wieder entzogen werden, dass seine Klage vor der Kammer verhandelt wird, für die er sich nicht entschieden hat.

b) Wenn man dem vorstehend aufgezeigten Verständnis der R. 340.1 Satz 2 VerfO nicht folgen wollte, so würde sich dasselbe Ergebnis auch aus dem Gebot der EPGÜ-konformen Auslegung der VerfO ergeben. Nach R. 1.1 Satz 2 VerfO müssen

die Vorschriften der VerfO stets so ausgelegt werden, dass ein Widerspruch gegenüber den höherrangigen Vorschriften des EPGÜ vermieden wird. Gleiches folgt aus Ziffer 1 der Präambel zur VerfO. Im vorliegenden Fall ist R. 340 VerfO daher so auszulegen, dass das Wahlrecht des Verletzungsklägers, welches diesem durch die höherrangige Vorschrift des Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGÜ eingeräumt wird, respektiert wird. Daraus folgt, dass eine gemeinsame Verhandlung bei der Zentralkammer nach R. 340 VerfO dann nicht angeordnet werden kann, wenn der Verletzungskläger dieser – wie im vorliegenden Fall – widersprochen hat.

2. Ungeachtet der vorstehenden Erwägungen übt die Kammer im Fall der Anwendbarkeit der R. 340.1 VerfO jedenfalls das dort vorgesehene Ermessen dahin aus, dass von einer gemeinsamen Verhandlung abgesehen wird. Nach R. 340.1 Satz 1 VerfO sind im Rahmen des Ermessens insbesondere zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen, nämlich zum einen die Vermeidung widersprechender Entscheidungen und zum anderen das Interesse an einer geordneten Rechtspflege. Jedenfalls im Hinblick auf den zuletzt genannten Gesichtspunkt einer geordneten Rechtspflege erscheint aus Sicht der Kammer eine gemeinsame Verhandlung nicht sachgerecht.

Zum einen weisen die Beklagten selbst zutreffend darauf hin, dass sich das Nichtigkeitsverfahren bei der Zentralkammer bereits in einem weiter fortgeschrittenen Verfahrensstadium befindet als das vorliegende Verletzungsverfahren. Während im vorliegenden Verletzungsverfahren noch die Frist zur Klageerwidmung läuft, wird im Nichtigkeitsverfahren am 19.02.2024 bereits die Replik erwartet. Dementsprechend ist derzeit damit zu rechnen, dass die mündliche Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden kann als im vorliegenden Verletzungsverfahren. Eine Verweisung des vorliegenden Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer hätte damit zur Folge, dass das dort bereits anhängige Nichtigkeitsverfahren verzögert würde.

Zum anderen würde die von den Beklagten beantragte Verweisung des vorliegenden Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer mit einem Wechsel der Verfahrenssprache einhergehen. Da das Klagepatent in englischer Sprache erteilt wurde, würde das Verfahren nach einer Verweisung an die Zentralkammer in englischer Sprache fortgeführt (Art. 49 Abs. 6 EPGÜ). Gegebenenfalls müssten in diesem Fall Übersetzungen der bisher im Verletzungsverfahren eingereichten deutschen Schriftsätze angefertigt werden.

Beide Gesichtspunkte sprechen aus Sicht der Kammer auf der Grundlage des derzeitigen Sach- und Streitstands gegen eine gemeinsame Verhandlung beider Klagen vor der Zentralkammer.

Mit der vorliegenden Entscheidung ist freilich keinerlei Präjudiz für Entscheidungen verbunden, die möglicherweise künftig auf der Grundlage eines veränderten Sach- und Streitstands – beispielsweise im Fall einer Nichtigkeitswiderklage (R. 75 VerfO iVm. Art. 33 Abs. 3 EPGÜ) – von der Kammer zu treffen sind.

II.

Der **Hauptantrag II der Beklagten**, bei dem es sich wohl eher um einen Hilfsantrag handelt, hat ebenfalls keine Aussicht auf Erfolg.

Sollte die Klägerin die vorliegende Anordnung mit der Berufung angreifen, so hindert dies nicht den weiteren Fortgang des Rechtsstreits (Erst-recht-Schluss aus Art. 74 Abs. 3 EPGÜ). Die Kammer sieht keine Veranlassung, diese gesetzgeberische Grundentscheidung durch die Aussetzung des Rechtsstreits zu unterlaufen. Zum einen folgt aus der in R. 295 lit. c VerfO enthaltenen Spezialvorschrift, dass eine solche Aussetzung ohnehin erst nach Einlegung einer Berufung und auch nur in den dort genannten Fällen angeordnet werden soll. Zum anderen entspricht es nach Auffassung der Kammer angesichts der oben dargelegten Auslegung der R. 340 VerfO auch nicht dem Interesse an einer ordnungsgemäßen Rechtspflege, das vorliegende Verletzungsverfahren auszusetzen.

III.

Über die **Hilfsanträge III und IV der Beklagten**, das vorliegende Verletzungsverfahren auszusetzen, ist derzeit keine Entscheidung veranlasst.

Über die Frage, ob ein Verletzungsverfahren im Hinblick auf ein paralleles Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt wird, ist sinnvollerweise erst dann zu entscheiden, wenn die Parteien zu sämtlichen relevanten Punkten abschließend vorgetragen haben, insbesondere auch zur Verletzungsfrage. Dies ist frühestens nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens der Fall, gegebenenfalls aber auch erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Konsequenterweise ist die Aussetzung daher in R.118.2 lit. b EPGVerfO geregelt, also im Zusammenhang mit der vom Gericht abschließend zu treffenden Sachentscheidung. Erst jetzt kann sich das Gericht nämlich eine Auffassung darüber bilden, ob die Frage der Schutzfähigkeit des Klagepatents für die beabsichtigte Sachentscheidung überhaupt erheblich ist, so dass eine Aussetzung in Betracht kommt. Unter diesem Vorbehalt steht auch die in R. 118.2 lit. b 2. Halbsatz EPGVerfO geregelte zwingende Aussetzung für den Fall einer mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Vernichtung des Klagepatents.

IV.

Über den **Hilfsantrag II der Klägerin**, die Lokalkammer möge - quasi spiegelbildlich zum Hauptantrag der Beklagten - das bei der Zentralkammer anhängige Nichtigkeitsverfahren „an sich ziehen“, war nicht zu entscheiden. Diesen Antrag hat die Klägerin nämlich nur hilfsweise für den Fall gestellt, dass dem Hauptantrag I der Beklagten stattgegeben wird. Zwar erscheint unklar, wie in einem solchen Fall der Hilfsantrag der Klägerin Erfolg haben könnte, da der Antrag der Beklagten konkret auf eine gemeinsame Verhandlung beider Klagen vor der Zentralkammer (Paris) gerichtet ist. Ungeachtet dessen hat die Klägerin aber jedenfalls hinreichend klar zu verstehen gegeben, dass keine Entscheidung begehrt wird, wenn der Hauptantrag I der Klägerin vollständig zurückgewiesen wird. Da diese Bedingung erfüllt ist, bedarf es keiner Entscheidung über den Hilfsantrag der Klägerin.

Gleiches gilt auch für den weiteren **Hilfsantrag III der Klägerin**, der auf eine gemeinsame Verhandlung vor beiden „fusionierten“ Spruchkörpern gerichtet ist.

Tenor der Anordnung

1. Die Anträge der Beklagten

- das vorliegende Verletzungsverfahren an die Zentralkammer (Paris) zu verweisen, so dass die Zentralkammer (Paris) das vorliegende Verletzungsverfahren und die anhängige Nichtigkeitsklage (CFI_338/2023) gemeinsam verhandeln kann,
 - das vorliegende Verletzungsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verweisung des Verfahrens an die Zentralkammer (Paris) vorläufig auszusetzen,
werden zurückgewiesen.
2. Die Entscheidung über eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens wird einstweilen zurückgestellt.
3. Die Berufung gegen die Antragszurückweisung gemäß Ziffer 1 wird zugelassen.

Dr. Peter Tochtermann
Vorsitzender Richter

Dr. Holger Kircher
Berichterstatter

András Kupecz
Rechtlich qualifizierter Richter