



Lokalkammer München

UPC_CFI_714/2024

UPC_CFI_155/2025

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 2. April 2026

LEITSÄTZE:

1. Eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 295(a) VerfO ist in der Regel nicht veranlasst, wenn der Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem EPG *vor* der mündlichen Verhandlung bei der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes (EPA) stattfindet.
2. Eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 295 VerfO ist auch nicht zwingend deshalb veranlasst, weil die Einspruchsabteilung des EPA das Klagepatent zwischen der mündlichen Verhandlung vor dem EPG und dem vom EPG anberaumten Verkündungstermin widerrufen hat.

KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTE

biolitec Holding GmbH & Co. KG, Untere Viaduktgasse 6/9, 1030 Wien, Österreich

vertreten durch: Paul Szynka, CBH Rechtsanwälte

nachfolgend "Klägerin"

BEKLAGTE UND WIDERKLÄGERINNEN

- 1. Light Guide Optics Germany GmbH**, Werner-von-Siemens-Str. 39, 53340 Meckenheim, Deutschland
- 2. S.I.A. LIGHTGUIDE International**, Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316, Lettland

vertreten durch: Jörg Schmidt, Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner mbB

nachfolgend "Beklagte"

KLAGEPATENT

EP 3 685 783 B1

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München:

Dr. Matthias Zigann, Vorsitzender Richter

Mojca Mlakar, rechtlich qualifizierte Richterin

Tobias Pichlmaier, rechtlich qualifizierter Richter (Berichterstatter)

Dr. Torsten Duhme, technisch qualifizierter Richter

MÜNDLICHE VERHANDLUNG

17. Dezember 2025

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin des EP 3 685 783 (Klagepatent).

Das Klagepatent, welches eine

endoluminale Laserablationsvorrichtung zur Behandlung von Venen

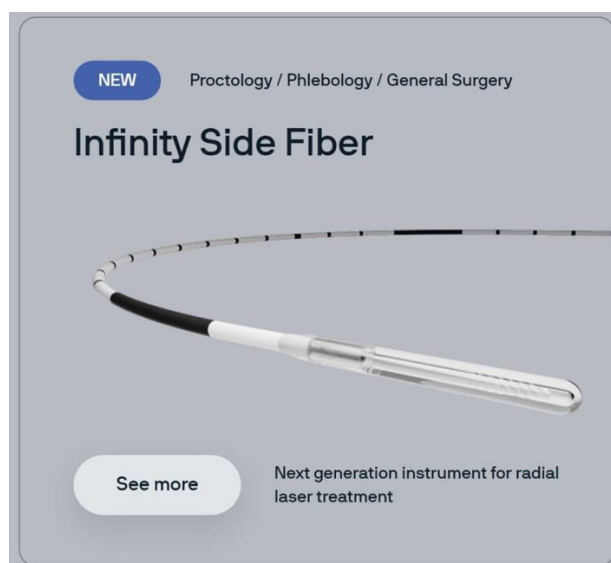
betrifft, ist ein Patent mit einheitlicher Wirkung und geht zurück auf eine Stammanmeldung EP 2 974 687 vom 2. März 2009. Diese ist eine Teilanmeldung des EP 2 620 119, welche ihrerseits eine Teilanmeldung des EP 2 254 495 ist (als WO 2009/108956 A1 veröffentlichte Ursprungsanmeldung).

Patentanspruch 1 lautet in der maßgebenden englischen Sprachfassung:

A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies, comprising:

- a flexible optical fiber (200, 500, 600, 900) defining an elongated axis,
- a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and
- a distal end receivable within the vein and including radiation emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) of the optical fiber (200, 500, 600, 900), which are adapted to emit radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the optical fiber (200, 500, 600, 900) and to emit the radiation radially and circumferentially onto an angularly extending portion of the surrounding vein, and
- a substantially transparent cap (206, 506, 606, 906) enclosing the emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) and fixedly secured to the optical fiber (200, 500, 600, 900) and sealed with respect thereto by fusing.

Die Beklagten haben ein Produkt mit der Bezeichnung „Lightguide Infinity Side Fiber“ entwickelt und bewerben dieses auf der Internetseite www.lightguide.de wie folgt:



Die Beklagte zu 1) verantwortet die Webseite www.lightguide.de, auf der die angegriffene Ausführungsform in deutscher Sprache u.a. für die Bundesrepublik Deutschland beworben wird. Die Beklagte zu 2) verantwortet die Webseite www.lightguide.com, auf der die angegriffene Ausführungsform in englischer Sprache für den gesamteuropäischen Markt beworben wird.

Bereits am 19. Juli 2024 wurde von der Beklagten zu 1) ein Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt eingeleitet und die vollständige Nichtigkeitsklärung des Klagepatents beantragt. Am 22. Oktober 2025 hat die Einspruchsabteilung den Parteien mitgeteilt, dass das Klagepatent nach der vorläufigen Einschätzung der Einspruchsabteilung die Anforderungen von Art. 76 Abs. 1, 123 Abs. 2 EPÜ nicht erfüllt (Anlage WKS 13). Die Einspruchsabteilung hat den Parteien Gelegenheit gegeben, hierzu bis zum 12. Dezember 2025 Stellung zu nehmen.

Die Beklagten haben daraufhin in den hiesigen Verfahren mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2025 **b e a n t r a g t**,

1. den Rechtsstreit auszusetzen und
2. die Termine zur Zwischenanhörung am 21. November 2025 und zur mündlichen Verhandlung am 17./18. Dezember 2025 aufzuheben.

Mit Anordnung vom 29. Oktober 2025 hat der Berichterstatter der Klägerin Gelegenheit gegeben, zum Aussetzungs- und Terminaufhebungsantrag der Beklagten bis zum 7. November 2025 Stellung zu nehmen. Mit ihrer Stellungnahme vom 7. November 2025 hat sich die Klägerin den Anträgen widersetzt.

Die Zwischenanhörung hat am 21. November 2025 stattgefunden. In dieser kündigten die Klägervorteiler im Hinblick auf die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung weitere Hilfsanträge an, um eine Parallelität der Antragstellung im Einspruchsverfahren und der hiesigen Widerklage herstellen zu können. Die Beklagten rügten dies als verspätet. Mit den Parteien wurde sodann in der Zwischenanhörung folgendes Vorgehen besprochen: Die Klägerin reicht unverzüglich die angekündigten Hilfsanträge schriftlich ein, die Beklagten erhalten Gelegenheit, hierzu noch vor der mündlichen Verhandlung (17. Dezember 2025) schriftlich Stellung zu nehmen; über die Zulassung der Hilfsanträge wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, jedenfalls nicht vor Eingang der schriftlichen Stellungnahme der Beklagten entschieden.

Mit Schriftsatz vom 21. November 2025 hat die Klägerin entsprechende Hilfsanträge (B-Hilfsanträge) eingereicht. Die Beklagten haben hierzu entsprechend der Anordnung des Berichterstatters vom 23. November 2025 am 5. Dezember 2025 Stellung genommen. Die Beklagten sind der Ansicht, die Klägerin habe die B-Hilfsanträge bereits bis zum 7. November 2025 stellen müssen. Eine Zulassung der B-Hilfsanträge gemäß Regel 30(2) VerfO liege ebensowenig vor wie ein darauf gerichteter Antrag, in dem sich die Klägerin dazu erklärt hätte, warum die zusätzlichen Hilfsanträge ausnahmsweise zulässig seien; ein solcher Antrag hätte mit der Vorlage des Hilfsantrags gestellt werden müssen.

Mit Entscheidung vom 3. Februar 2026 (Anlage WKS 15) hat die Einspruchsabteilung das Klagepatent für nichtig erklärt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagten verletzen das Klagepatent durch Herstellung und Vertrieb der angegriffene Ausführungsform. Die angegriffene Ausführungsform zeige sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents und mache daher vom Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch.

Die Beklagten sind der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache von den Merkmalen des Klagepatents keinen Gebrauch. Außerdem sei das Klagepatent für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand

- nicht neu
- nicht erfinderisch und
- nicht ausführbar sei und
- außerdem über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung und über den Inhalt der früheren Anmeldungen, auf welchen das Klagepatent beruht, hinausgehe.

Die Beklagten haben eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben. Die Klägerin hat daraufhin beantragt, die Widerklage abzuweisen und hilfsweise, das Klagepatent in beschränkter Fassung aufrecht zu erhalten. Die mit Schriftsatz vom 21. November 2025 eingereichten B-Hilfsanträge hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2025 in folgender Reihenfolge gestellt: 10B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B. Hilfsantrag 10B lautet:

1. A device for endoluminal treatment of ~~venous insufficiencies~~ varicose veins, comprising:
 - a flexible optical fiber (200, 500, 600, 900) defining an elongated axis,
 - a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and
 - a distal end receivable within the vein and including radiation emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) of the optical fiber (200, 500, 600, 900), which are formed by grooves and are adapted to emit radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the optical fiber (200, 500, 600, 900) and to emit the radiation radially and circumferentially onto an angularly extending portion of the surrounding vein, and

- a ~~substantially transparent~~ cap (206, 506, 606, 906), substantially transparent to the emitted radiation, enclosing the emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) and fixedly secured to the optical fiber (200, 500, 600, 900) and sealed with respect thereto by fusing the cap (206, 506, 606, 906) to the core of the optical fiber (200, 500, 600, 900), wherein the cap (206, 506, 606, 906) defines an optical fiber-gas interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the optical fiber (200, 500, 600, 900).

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die angegriffene Ausführungsform auch mit Blick auf die im Rahmen der Nichtigkeitswiderklage geltend gemachten Hilfsanträge eine Verletzung darstellt.

Gründe

1. Die Lokalkammer geht derzeit davon aus, dass das Klagepatent in der erteilten Fassung keinen Bestand hat.

Der Ursprungsanmeldung lässt sich zwar entnehmen, dass bei einigen Ausführungsformen eine Kappe an einem distalen Ende der Faser befestigt ist („In some embodiments, the device includes a cap fixedly secured to a distal end of the fiber“, Abs. [0033]).

Eine *Verschmelzung*, bei der es sich nach der Ursprungsoffenbarung um eine der explizit genannten Arten fester Verbindung handelt („...fused, bonded or otherwise fixedly secured“), wird allerdings nur insofern offenbart, als diese im Verhältnis von Kappe und *Faserkern* erfolgt („...fused, bonded or otherwise fixedly secured to the fiber **core**...“). Eine Verschmelzung mit anderen Faserelementen ist aus der ursprünglichen Offenbarung nicht direkt und eindeutig ableitbar.

Die Lokalkammer ist daher mit der Einspruchsabteilung der Ansicht, dass das Weglassen des Begriffs „core“ in diesem Zusammenhang eine unzulässige Erweiterung darstellt. In seiner erteilten Fassung hat Anspruch 1 des Klagepatents daher auch aus Sicht der Lokalkammer keinen Bestand.

2. Die Lokalkammer geht allerdings davon aus, dass das Klagepatent in der Fassung von Hilfsantrag 10B Bestand hat.

Die Beklagten haben die Geltendmachung von Hilfsantrag 10B, mit dem die Klägerin auf die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung reagiert hat, als verspätet gerügt. Ihrerseits haben die Beklagten auf die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung mit einem Aussetzungsantrag betreffend die hiesigen Verfahren reagiert.

Regel 295(a) VerfO, nach der eine Aussetzung mit Blick auf ein paralleles Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt möglich ist, hat den Zweck, parallel vor dem EPA und dem EPG laufende Nichtigkeitsverfahren nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich aufeinander abzustimmen. Steht eine Entscheidung der Einspruchsabteilung kurz bevor, während eine Entscheidung des EPG nicht vor der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu erwarten ist, kann das Verfahren vor dem EPG ausgesetzt werden. Nach Vorliegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die durch die Aussetzung

abgewartet werden soll, kann dann das Verfahren vor dem EPG unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Einspruchsentscheidung fortgesetzt werden.

Setzt das EPG im Hinblick auf ein Verfahren vor dem EPA aus, ergibt dies allerdings nur Sinn, wenn vor dem EPA gestellte Anträge auch in Verfahren vor dem EPG Berücksichtigung finden können; andernfalls wäre das EPG auf die bei ihm bis zur Aussetzung gestellten Hilfsanträge beschränkt und könnte beim EPA gestellte Hilfsanträge nicht zum Gegenstand des eigenen Verfahrens machen. Das könnte dazu führen, dass das EPG ein Patent nur deshalb vernichtet, weil Hilfsanträge, aufgrund derer das Patent vor dem EPA geprüft und gegebenenfalls aufrechterhalten wurde, beim EPG nicht mehr berücksichtigt werden können. Eben zur Vermeidung einer solchen Konstellation dient die Regel 295(a) VerfO.

Die Lokalkammer hat sich zunächst entschieden, die Verfahren UPC_CFI_714/2024 und UPC_CFI_155/2025 nicht bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem EPG auszusetzen, da der Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem EPG (17. Dezember 2025) noch vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 13. Januar 2026 vorgesehen war. Um die für den 13. Januar 2026 vorgesehene Entscheidung der Einspruchsabteilung gleichwohl berücksichtigen zu können, hat sie den Parteien mit der nach der mündlichen Verhandlung ergangenen Anordnung vom 27. Januar 2026 Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen.

Nach dem Vorliegen der Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung ist eine Aussetzung nicht mehr veranlasst, da eine etwaige Entscheidung der Beschwerdekammer nicht kurzfristig zu erwarten ist und eine ordnungsgemäße Rechtspflege (Regel 295(m) VerfO) mit Blick auf den Widerruf des Klagepatents durch die Einspruchsabteilung eine Aussetzung nicht zwingend erfordert.

Die in Rede stehende Änderungsanträge vom 21. November 2025 waren durch die Mitteilung der Einspruchsabteilung des EPA vom 22. Oktober 2025 veranlasst, konnten also bei gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden. Die Klägerin war insbesondere nicht gehalten, die Änderungsanträge bereits am 7. November 2025 einzureichen; die entsprechende Schriftsatzfrist betraf allein die Stellungnahme der Klägerin zum Aussetzungs- und Terminaufhebungsantrag der Beklagten. Durch die Änderung

wurden die Beklagten auch nicht in ihrer Verfahrensführung unangemessen behindert, da sie sowohl schriftsätzlich als auch mündlich darauf erwidern konnten.

3. Die Parteien streiten unter anderem darüber, ob

- es an den helixförmigen Nuten der angegriffenen Ausführungsform zu einer lateralen Emission durch Lichtbrechung kommt (orangener Pfeil in der nachfolgenden Einblendung beispielhaft für eine mögliche Brechung) oder ob die Nuten eine Totalreflexion der Laserstrahlung bewirken (blauer Pfeil, ebenfalls beispielhaft für eine mögliche Reflexion),



- die solchermaßen in die Nut emittierte Strahlung weiter an der Kappe lateral gebrochen wird und
- die Kappe mit dem Kern (core) oder mit dem Mantel (cladding) der optischen Faser verschmolzen ist.

Beide Parteien haben insofern Tests durchgeführt und hierzu Zeugen benannt. Die Tests kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, die aus Sicht der Lokalkammer nicht vereinbar sind. Da die Kammer nicht sicher beurteilen kann, welcher Vortrag zutrifft, hat sie entschieden, gemäß Regel 185 VerfO einen gerichtlichen Sachverständigen zu bestellen, um diese technischen Fragen zu klären.

Anordnung

- I. Der Aussetzungsantrag der Beklagten wird zurückgewiesen.
- II. Es wird ein gerichtlicher Sachverständiger bestellt, um folgende Fragen zu beantworten:
 1. Kommt es bei der angegriffenen Ausführungsform zu Emissionen an den bzw. in die helixförmigen Nuten der Art, dass es sich *nicht* um (interne) Totalreflexionen an den Nuten handelt?
 2. Stellt die Kappe der angegriffenen Ausführungsform eine Schnittstelle dar, an der die gemäß der vorstehenden Ziffer 1. emittierte Strahlung in lateraler Richtung gebrochen wird?
 3. Ist bei der angegriffenen Ausführungsform die Kappe mit dem Kern (core) oder mit dem Mantel (cladding) der optischen Faser verschmolzen?
- III. Die Parteien erhalten Gelegenheit, bis zum 17. April 2026 zu dieser Anordnung Stellung zu nehmen und Vorschläge zur Person des gerichtlichen Sachverständigen zu machen.

München, den 2. April 2026

Dr. Zigann (Vorsitzender Richter)	Matthias ZIGANN <small>Digital unterschrieben von Matthias ZIGANN Datum: 2026.04.02 09:12:00 +02'00'</small>
Mlakar (rechtlich qualifizierte Richterin)	MOJCA MLAKAR <small>Digitalno podpisal MOJCA MLAKAR Datum: 2026.04.02 10:30:17 +02'00'</small>
Dr. Duhme (technisch qualifizierter Richter)	Digital unterschrieben von TORSTEN DUHME Datum: 2026.04.02 09:27:31 +02'00'
Pichlmaier (rechtlich qualifizierter Richter; Berichterstatter)	TOBIAS GÜNTHER PICHLMAIER <small>Digital unterschrieben von TOBIAS GÜNTHER PICHLMAIER Datum: 2026.04.02 08:30:32 +02'00'</small>
Für den Hilfskanzler	Catrin Meyer <small>Digital unterschrieben von Catrin Meyer Datum: 2026.04.02 11:05:37 +02'00'</small>