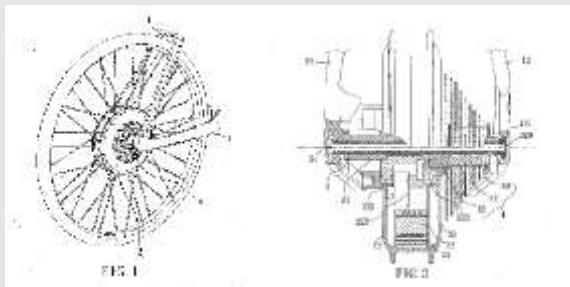


UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 22 November 2023, myStromer v Revolt Zycling



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Local Division Düsseldorf orders before the conclusion of the written procedure, after hearing the parties, that it

- will hear both the infringement action and the counterclaim for a declaration of invalidity.
- will request the President of the Court of First Instance to assign a technically qualified judge to the panel ([article 33\(3\)\(a\) UPCA, Rule 37 RoP](#)).

The joint hearing of infringement and revocation counterclaims can be useful for reasons of efficiency alone. It is also advantageous in terms of content, as it allows a decision to be made on both the legal status and the question of infringement on the basis of a uniform interpretation by the same panel in the same composition. This applies all the more if the complexity of the technology in dispute is rather moderate in the known spectrum of patent disputes and the number of validity attacks is also manageable.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 11 November 2023**

(Thomas, Thom, Kupecz)
Düsseldorf - Lokalkammer
Verfahrensanordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts
Lokalkammer Düsseldorf
erlassen am 22. November 2023
betreffend EP 2 546 134 B1

Leitsätze:

1. Auch wenn der Spruchkörper gemäß R. 37.1 VerfO so bald wie möglich nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens durch Anordnung über das Vorgehen nach Art. 33 Abs. 3 EPGÜ entscheiden soll, kann er gemäß R. 37.2 VerfO eine frühere Entscheidung treffen, wenn er das Vorbringen der Parteien berücksichtigt und ihnen rechtliches Gehör gewährt.

2. Die gemeinsame Verhandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage kann schon aus Effizienzgründen sinnvoll sein. Sie ist auch inhaltlich vorteilhaft, da so auf der Grundlage einer einheitlichen Auslegung durch denselben Spruchkörper in der gleichen Besetzung sowohl über den Rechtsbestand als

auch über die Verletzungsfrage entschieden werden kann. Dies gilt umso mehr, wenn sich die Komplexität der streitgegenständlichen Technik im bekannten Spektrum von Patentstreitigkeiten als eher moderat darstellt und auch die Anzahl der Rechtsbestandsangriffe überschaubar ist

Schlagwörter:

Anwendung von [Artikel 33 Abs. 3 EPGÜ](#); Ermessen, mit dem Verletzungsverfahren fortzufahren; Zuweisung eines technisch qualifizierten Richters

Klägerin:

myStromer AG, Freiburgstraße 798, 3173 Oberwangen b Bern, Schweiz, vertreten durch: Rechtsanwalt Klaus Haft, Kanzlei Hoyng, ROKH, Monegier, Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse: [...]

Beklagte:

1. Revolt Zycling AG, Allmendstraße 15, 8320 Fehraltdorf, Schweiz, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Jan Phillip Rektorschek, Kanzlei Taylor Wessing PartG mbB, Isartorplatz 8, 80331 München, elektronische Zustelladresse: [...] unter Mitwirkung von: Europäischer und Schweizer Patentanwalt Dr. Theodore Choi, Kanzlei Schaad Balass Menzl & Partner AG, Bellerivestraße 20, 8034 Zürich, Schweiz,

2. George Merachtsakis, c/o Revolt Zycling AG, Allmendstraße 15, 8320 Fehraltdorf, Schweiz, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Jan Phillip Rektorschek, Kanzlei Taylor Wessing PartG mbB, Isartorplatz 8, 80331 München, elektronische Zustelladresse: ... unter Mitwirkung von: Europäischer und Schweizer Patentanwalt Dr. Theodore Choi, Kanzlei Schaad Balass Menzl & Partner AG, Bellerivestraße 20, 8034 Zürich, Schweiz,

STREITPATENT:

[Europäisches Patent Nr. EP 2 546 134 B1](#)

Spruchkörper/Kammer:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter, die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom sowie den rechtlich qualifizierten Richter Kupecz erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: [Regel 37.2 VerfO](#) i.V.m. [Art. 33 Abs. 3 EPGÜ](#)

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Nachdem die Parteien gegen ein solches Vorgehen keine Einwände erhoben haben, konnte über die Frage, wie in Bezug auf Art. 33 Abs. 3 EPGÜ zu verfahren ist, bereits vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens entschieden und diese im Sinne eines Vorgehens nach Art. 33 Abs. 3 lit. a) EPGÜ beantwortet werden. Auch wenn der Spruchkörper gemäß R. 37.1 VerfO so bald wie möglich nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens durch Anordnung über das Vorgehen nach Art. 33 Abs. 3 EPGÜ entscheiden soll, kann er gemäß R. 37.2 VerfO eine frühere Entscheidung treffen, wenn er das Vorbringen der Parteien berücksichtigt und ihnen rechtliches Gehör gewährt. Eine solche frühe

Entscheidung ist vorliegend schon aufgrund der aktuellen Situation des Gerichts gerechtfertigt und geboten, das sich in seinen Anfängen befindet. Da Teile des Spruchkörpers derzeit nur auf Teilzeit- bzw. auf case-by-case-Basis beschäftigt sind, erscheint es aus prozessökonomischen Gründen angezeigt, frühzeitig die Zuweisung des technischen Richters zu erhalten, um diesen in der Terminplanung so früh wie möglich berücksichtigen zu können. Andernfalls bestünde ein erhebliches Risiko von Verzögerungen, wenn der technische Richter erst im Zwischenverfahren hinzugezogen wird und bereits terminlich anderweitig verhindert ist. Die Lokalkammer macht von dem ihr zustehenden Ermessen dahingehend Gebrauch, dass sie sowohl die Verletzungsklage als auch die Widerklage auf Nichtigerklärung verhandelt (Art. 33 Abs. 3 lit. a) EPGÜ). Eine solche gemeinsame Verhandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage erscheint schon aus Effizienzgründen sinnvoll. Sie ist auch inhaltlich vorteilhaft, da so auf der Grundlage einer einheitlichen Auslegung durch denselben Spruchkörper in der gleichen Besetzung sowohl über den Rechtsbestand als auch über die Verletzungsfrage entschieden werden kann. Ein solches einheitliches Vorgehen ist umso mehr gerechtfertigt, wenn sich die Komplexität der streitgegenständlichen Technik – wie hier – im bekannten Spektrum von Patentstreitigkeiten eher moderat darstellt und auch die Anzahl der Rechtsbestandsangriffe überschaubar ist.

ANORDNUNG:

Aus diesen Gründen ordnet die Lokalkammer Düsseldorf nach Anhörung der Parteien an, dass sie sowohl die Verletzungsklage als auch die Widerklage auf Nichtigerklärung verhandelt.

Anweisungen an den Berichterstatter:

Der Berichterstatter soll die Präsidentin des Gerichts erster Instanz ersuchen, dem Spruchkörper einen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen.

Erlassen in Düsseldorf am 22. November 2023

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom Rechtlich qualifizierter Richter Kupe
