

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 25 January 2024, Ortovox Sportartikel v Mammut Sports

See for the ex parte order: [IPPT20231211, UPC CFI, LD Düsseldorf, Ortovox Sportartikel v Mammut Sports](#)

See for the workflow order: [IPPT20240125, UPC CFI, LD Düsseldorf, Ortovox Sportartikel v Mammut Sports](#)

EP 3 466 498 B1
Search device for avalanche victims
v



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Request at panel's initiative for a technically qualified judge in provisional measures proceedings ([Rule 211\(2\) RoP](#), [Article 8\(5\) UPCA](#), [Article 62\(4\) UPCA](#))

- [Sensible and advisable to also involve technically qualified judge already in the present proceedings because the respondents deal extensively with the legal status of the patent in dispute in support of their request for examination.](#)

The ordering of provisional measures can only be considered if the legal validity of the patent in dispute is sufficiently secured, [Art. 62 \(4\) UPCA](#) in conjunction with [R. 211.2 RP](#). It is therefore necessary for the panel to obtain a sufficient picture of the legal validity on the basis of the parties' submissions and, in particular, to examine whether any objections raised against the validity of the patent in suit are likely to give rise to reasonable doubts as to the validity of the patent in suit ([UPC CFI 452/2023 \(LD Düsseldorf\), order of 11 December 2023 \[IPPT20231211\]](#)).

Although the involvement of a technically qualified judge ex officio is only mentioned in the Rules of Procedure in [R. 34 RP](#) and thus in the provisions on the main proceedings, [Article 8\(5\) sentence 2 UPCA](#) grants the panel in general and thus also in summary proceedings the right, after hearing the parties, to involve such a judge on its own initiative if it considers

this appropriate (see also [UPC CFI 2/2023 \(LD Munich \[IPPT20230919\]\)](#); [UPC CFI 214/2023 \(LD Helsinki \[IPPT20231020\]\)](#)).

This is already the case in the present case because the respondents deal extensively with the legal status of the patent in dispute in support of their request for examination. If, in the main proceedings following the summary proceedings, the local division decides to also rule on a (potential) revocation counterclaim, it is mandatory to add a technically qualified judge to the bench ([Art. 33\(1\)\(a\) UPCA](#)). It therefore seems sensible and advisable to involve this judge in the summary proceedings as well.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Düsseldorf, 25 January 2024

(Thomas, Schober, Klepsch)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_452/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 25. Januar 2024

betreffend [EP 3 466 498 B1](#)

ANTRAGSSTELLERIN:

Ortovox Sportartikel GmbH, Rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, vertreten durch den Geschäftsführer ..., ebenda,

vertreten durch:

Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Robert Knaps, Kanzlei Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse: ...

mitwirkend:

Patentanwalt Michael Siebel, Kanzlei Hofstetter, Schurack & Partner, Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,

ANTRAGSGEGNERINNEN:

1. **Mammut Sports Group AG**, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz

vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,

2. **Mammut Sports Group GmbH**, Mammut-Basecamp 1, 87787 Wolfertschwenden, Deutschland, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,

vertreten durch:

Rechtsanwalt Oliver Jan Jüngst, Rechtsanwalt Dr. Moritz Schroeder, Rechtsanwalt Dr. Alexander Bothe, Kanzlei Bird & Bird LLP, Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf, elektronische Zustelladresse: ...

mitwirkend:

Patentanwalt Dr. Dr. Fabian Leimgruber, Sozietät Thomann Fischer, Elisabethenstraße 30, CH-4010 Basel,

STREITPATENT:

EUROPÄISCHES PATENT NR. [EP 3 466 498 B1](#)

Spruchkörper/Kammer:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

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

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schober
Rechtlich qualifizierte Richterin Klepsch

VERFAHRENSSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND: R. 212.3 Verfo i.V.m. R. 197.3 und .4 Verfo – Antrag auf Prüfung einer ex-parte Anordnung

ANORDNUNG:

Die Anordnung einstweiliger Maßnahmen kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn der Rechtsbestand des Streitpatents ausreichend gesichert ist, Art. 62 Abs. 4 EPGÜ i.V.m. R. 211.2 Verfo. Es obliegt daher dem Spruchkörper, sich auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien ein hinreichendes Bild über den Rechtsbestand zu verschaffen und insbesondere zu prüfen, ob die gegebenenfalls gegen die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents vorgebrachten Einwände geeignet sind, begründete Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents hervorzurufen (UPC CFI 452/2023 (LD Düsseldorf), Anordnung v. 11. Dezember 2023).

Obwohl die Hinzuziehung eines technisch qualifizierten Richters von Amts wegen in der Verfahrensordnung lediglich in R. 34 Verfo und damit in den Regelungen zum Hauptsacheverfahren Erwähnung findet, räumt Art. 8(5) S. 2 EPGÜ dem Spruchkörper allgemein und damit auch im Eilverfahren das Recht ein, nach Anhörung der Parteien auf eigene Initiative einen solchen Richter hinzuziehen, wenn er dies für angezeigt hält (so auch UPC CFI 2/2023 (LD München); UPC CFI 214/2023 (LD Helsinki)).

Dies ist vorliegend schon deshalb der Fall, weil sich die Antragsgegnerinnen zur Begründung ihres Prüfungsantrages umfassend mit dem Rechtsbestand des Streitpatents befassen. Entscheidet sich die Lokalkammer in einem auf das Eilverfahren folgenden Hauptsacheverfahren dafür, auch über eine (potentielle) Nichtigkeitswiderklage zu befinden, ist die Richterbank zwingend um einen technisch qualifizierten Richter zu ergänzen (Art. 33(1) (a) EPGÜ). Es erscheint daher sinnvoll und geboten, diesen auch bereits im Eilverfahren hinzuziehen.

ANORDNUNG:

Die Präsidentin des Gerichts erster Instanz wird ersucht, dem Spruchkörper gemäß Art. 18(3) EPGÜ einen zusätzlichen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen, der über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem das Streitpatent betreffenden Gebiet der Technik (Klassifizierung IPC: A63B) verfügt.

DETAILS DER ANORDNUNG:

ORD_3347/2024 zum Hauptaktenzeichen

ACT_589655/2023

UPC-Nummer: UPC_CFI_452/2023

Verfahrensart: Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen – Antrag auf Prüfung

Erlassen in Düsseldorf am 25. Januar 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas