

UPC CFI, Local Division Mannheim, 22 February 2024, MED-EL v Advanced Bionics

mri-safe disk magnet for implants

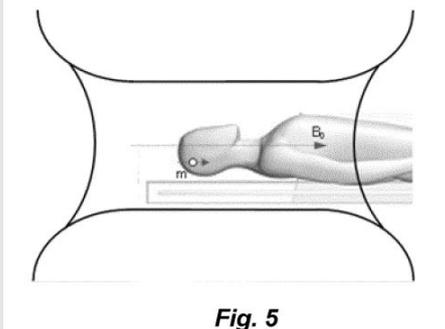


Fig. 5

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Request for joint hearing of revocation and infringement actions rejected ([Rule 340 RoP](#), [article 33 UPCA](#))

Inadmissible because it conflicts with jurisdictional regime of [article 33\(1\) and \(4\) UPCA](#).

- [Not the same parties in both actions \(article 33\(5\) UPCA\)](#)
- [Even if the plaintiff had been granted a right to choose between the local and the central division when bringing the infringement action pursuant to Art. 33\(5\), first sentence, UPCA, the exercise of this right to choose in favour of the local division may not be subsequently overridden by a joinder pursuant to R. 340.1 RoP.](#)

This follows from the second sentence of R. 340.1 RPBA (see a below), but in any case from the requirement that the Rules of Procedure PBA be interpreted in conformity with the UPCA (see b below).
a) Insofar as [R. 340.1](#) sentence 2 RP requires compliance with [Art. 33 UPCA](#), this does not only refer to the competences of the respective Boards ultimately regulated therein, i.e. to the "result". Rather, it must also be considered whether the plaintiff was granted a right to choose between different chambers under [Art. 33 UPCA](#). If this is the case, this right of choice may not be de facto withdrawn from the plaintiff retrospectively by the fact that his action is heard before the chamber in favour of which he has not opted.

b) If one did not wish to follow the above understanding of [R. 340.1](#) sentence 2 of the Rules of Procedure, the same result would also follow from the requirement to interpret the Rules of Procedure in conformity with the UPCA. According to [R. 1.1](#) sentence 2 RP, the provisions of the RP must always be interpreted in such a way that a conflict with the higher-ranking provisions of the UPCA is avoided. The same follows from point 1 of the preamble to the RP. In the present case, [R. 340 RP](#) must therefore be interpreted in such a way that the right of choice of the infringing plaintiff, which is granted to it by the higher-ranking provision of [Art. 33](#) para. 5 sentence 1 UPCA, is respected.

[It follows from this that a joint hearing before the central division pursuant to R. 340 RP cannot be ordered if the infringer has objected to this - as in the present case](#)

In any case the discretion provided in Rule 340 RoP because it does not serve the interest of a proper administration of justice

- [The nullity proceedings before the Central Division are already at a more advanced stage and a referral to the Central Division as requested would be accompanied by a change in the language of the proceedings.](#)

2 Notwithstanding the above considerations, in the event that R. 340.1 of the Rules of Procedure is applicable, the Chamber shall in any case exercise the discretion provided for therein to the effect that a joint hearing is dispensed with. According to R. 340.1 sentence 1 of the Rules of Procedure, two aspects in particular must be taken into account when exercising discretion, namely the avoidance of contradictory decisions and the interest in the proper administration of justice. At least with regard to the latter aspect of an orderly administration of justice, the Chamber does not consider a joint hearing to be appropriate.

On the one hand, the defendants themselves correctly point out that the nullity proceedings before the Central Division are already at a more advanced stage of the proceedings than the present infringement proceedings. While the deadline for the statement of defence is still running in the present infringement proceedings, the reply is already expected in the nullity proceedings on 19 February 2024. Accordingly, it is currently to be expected that the oral hearing in the nullity proceedings can take place at an earlier date than in the present infringement proceedings. A referral of the present infringement proceedings to the central division would therefore have the consequence that the nullity proceedings already pending there would be delayed. Secondly, the referral of the present infringement proceedings to the central division as requested by the defendants would be accompanied by a change in the language of the proceedings. Since the patent in suit was granted in English, the proceedings would be continued in English after a referral to the central division (Art. 49 (6) UPCA). In this case, translations of the German pleadings previously submitted in the infringement proceedings might have to be prepared.

On the basis of the current state of facts and disputes, the Board considers that both aspects speak against a joint hearing of both actions before the central division.

However, the present decision does not prejudice any decisions that may have to be taken by the Board in the future on the basis of a changed state of facts and disputes - for example in the case of an action for revocation (R. 75 RP in conjunction with Art. 33 (3) UPCA). II. The defendant's main request II, which is more likely to be an auxiliary request, also has no prospect of success.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Mannheim, 22 February 2024**

(Tochtermann, Kircher, Kupecz)

Lokalkammer Mannheim

UPC_CFI_410/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Antragsteller bzw. Beklagte

1) **Advanced Bionics AG** Laubisrütistrasse 28 - 8712 -
Stäfa - CH

vertreten durch Miriam Kiefer

2) **Advanced Bionics GmbH** Max-Eyth Strasse 20 -
70736 - Fellbach/Oeffingen - DE

vertreten durch Miriam Kiefer

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

vertreten durch Miriam Kiefer

Antragsgegnerin bzw. Klägerin

1) MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft
m.b.H. Fürstenweg 77a - 6020 - Innsbruck

vertreten durch Michael Rüberg

Streitpatent

Patent Nr. Inhaber

[EP4074373](#) MED-EL Elektromedizinische Geräte
Gesellschaft m.b.H.

Mitwirkende Richter

Vorsitzender Richter Dr. Peter Tochtermann

Berichterstatter Dr. Holger Kircher

Rechtlich qualifizierter Richter Andrés 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, sodass 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 Erwidderung 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 Sachund 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.

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
