

**UPC CFI, Local Division Mannheim, 10 July 2024,
MED-EL v Advanced Bionics**

mri-safe disk magnet for implants

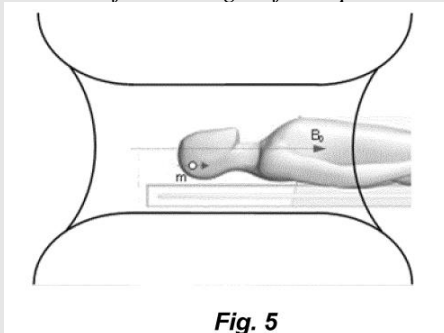


Fig. 5

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

By way of exception: revocation counterclaim and plaintiff's application for amendment of the patent are referred to the Paris Central Division

- [because almost all attacks against the patent in suit contained in the nullity counterclaim are also already asserted in the previously filed central nullity action \(Article 33\(3\)\(b\) UPCA\)](#)

In principle, the present Board is of the opinion that it is generally appropriate for the local division to also hear and decide on the revocation counterclaim pursuant to [Art. 33\(3\)\(a\) UPCA](#). It is thus in agreement with all the orders of other Boards cited by the defendants 2 and 3 in their statement of 24 June 2024 (page 5 et seq.). However, the present case has the particularity that almost all attacks against the patent in suit contained in the nullity counterclaim are also already asserted in the previously filed central nullity action. In this particular case constellation, the Board exceptionally exercises the discretion granted to it in such a way that the nullity counterclaim is referred to the central division. The decisive factor for the Chamber is, in particular, the aspect of the efficiency of the proceedings, which, according to [point 4 of the preamble to the Rules of Procedure](#), always carries particular weight when exercising its discretion. In the present case, the aspect of efficiency requires the central division to also decide on the nullity counterclaim, as it is (at least largely) familiar with the subject matter of the nullity counterclaim due to the significantly more advanced central nullity action. By contrast, dealing with the same subject matter in two different panels would be contrary to the principle of procedural economy and would therefore be inefficient.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Mannheim, 10 July 2024**

(Tochtermann, Kircher, Kupecz)

Lokalkammer Mannheim

UPC_CFI_410/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts,

erlassen am: 10/07/2024

KLÄGERSEITE

**1) MED-EL Elektromedizinische Geräte
Gesellschaft m.b.H.**

(Klägerin und Widerbeklagte) - Fürstenweg 77a - 6020
- Innsbruck - AT

BEKLAGTENSEITE

1) Advanced Bionics AG

(Beklagte) - Laubisrütistrasse 28 - 8712 - Stäfa – CH

2) Advanced Bionics GmbH

(Beklagte und Widerklägerin) - Max-Eyth Strasse 20 -
70736 - Fellbach-Oeffingen - DE

3) Advanced Bionics Sarl

(Beklagte und Widerklägerin) - 9 rue Maryse Bastié, CS
90606 - 69675 - Bron Cedex - FR

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

Patent Nr. Inhaber

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

ENTSCHEIDENDE RICHTER

Vorsitzender Richter Dr. Peter Tochtermann

Berichterstatter Dr. Holger Kircher

Rechtlich qualifizierter Richter András Kupecz

SACHVERHALT

Mit der vorliegenden Verletzungsklage (ACT_585052/2023), die am 07.11.2023 bei der Lokalkammer Mannheim eingegangen ist, nimmt die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des EP 4 074 373 (nachfolgend: Klagepatent) in Anspruch. Mit Schriftsatz vom 22.3.2024 haben die Beklagten auf die Verletzungsklage erwidert. Darüber hinaus haben die Beklagten zu 2 und 3 das Klagepatent im Wege einer Nichtigkeitswiderklage angegriffen (CC_15513/2024). Mit Schriftsätzen vom 24.5.2024 hat die Klägerin zum einen auf die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und 3 erwidert und zum anderen hilfsweise die Änderung des Klagepatents beantragt.

Bereits vor Anhängigkeit der vorliegenden Verletzungsklage – nämlich am 27.09.2023 – hat die Beklagte zu 1 bei der Zentralkammer in Paris eine Nichtigkeitsklage betreffend das Klagepatent eingereicht, welche der Klägerin am 16.10.2023 zugestellt wurde (ACT_576555/2023, UPC_CFI_338/2023; nachfolgend: zentrale Nichtigkeitsklage). Die zentrale Nichtigkeitsklage enthält im Wesentlichen dieselben Angriffe gegen das Klagepatent wie die hiesige Nichtigkeitswiderklage. Die beiden Klagen unterscheiden sich allein darin, dass in der hiesigen Nichtigkeitswiderklage ergänzend der Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung geltend gemacht wird.

Im Verfahren vor der Zentralkammer wurde das schriftliche Verfahren mit Anordnung vom 15.5.2024 abgeschlossen. Die mündliche Verhandlung vor der Zentralkammer ist auf den 29.10.2024 anberaumt. Ein Zwischenanhörung soll am 15.7.2024 stattfinden.

Im vorliegenden Verfahren wurde den Parteien mit Anordnung vom 13.6.2024 rechtliches Gehör zu einer möglichen Verweisung der Nichtigkeitswiderklage und

des Änderungsantrags gewährt. Die Beklagten zu 2 und 3 sind der Verweisung in ihrer Stellungnahme vom 24.6.2024 entgegengetreten. Die Klägerin hat in ihrer ebenfalls am 24.6.2024 eingereichten Stellungnahme keine Einwände gegen eine Verweisung erhoben.

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

I

Die vorliegend angeordnete Verweisung der Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und 3 hat ihre Grundlage in [Art. 33 Abs. 3 lit. b EPGÜ](#).

Gemäß [Art. 33 Abs. 3 EPGÜ](#) stehen der Lokalkammer nach Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage verschiedene Optionen für das weitere Vorgehen zur Verfügung. Welche Option die Lokalkammer letztlich wählt, steht in deren pflichtgemäßem Ermessen. Die hiesige Kammer vertritt dabei im Grundsatz die Auffassung, dass es regelmäßig sachgerecht ist, wenn die Lokalkammer gemäß [Art. 33 Abs. 3 lit. a EPGÜ](#) auch über die Nichtigkeitswiderklage verhandelt und entscheidet. Damit befindet sie sich in Übereinstimmung mit sämtlichen von den Beklagten zu 2 und 3 in ihrer Stellungnahme vom 24.6.2024 (dort Seite 5 ff.) zitierten Anordnungen anderer Kammern.

Der vorliegende Fall weist indessen die Besonderheit auf, dass nahezu sämtliche in der Nichtigkeitswiderklage enthaltenen Angriffe gegen das Klagepatent auch bereits mit der zuvor erhobenen zentralen Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. In dieser besonderen Fallkonstellation übt die Kammer das ihr eingeräumte Ermessen ausnahmsweise dahin aus, dass die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verwiesen wird. Ausschlaggebend ist für die Kammer dabei insbesondere der Gesichtspunkt der Effizienz der Verfahrensführung, der nach [Ziffer 4 der Präambel der VerFO](#) bei der Ermessensausübung stets besonderes Gewicht hat. Im vorliegenden Fall gebietet es der Gesichtspunkt der Effizienz, dass die Zentralkammer auch über die Nichtigkeitswiderklage entscheidet, da sie aufgrund der bereits deutlich fortgeschrittenen zentralen Nichtigkeitsklage mit dem Streitstoff der Nichtigkeitswiderklage (jedenfalls weitgehend) vertraut ist. Eine Befassung zweier unterschiedlicher Spruchkörper mit demselben Streitstoff widerspräche demgegenüber dem Grundsatz der Prozessökonomie und wäre damit ineffizient.

Die von den Beklagten zu 2 und 3 gegen die Verweisung vorgetragene Einwände sind nicht stichhaltig.

1. Zwar weist die Klägerin im Ansatz zutreffend auf die Gefahr einer uneinheitlichen Auslegung hin, wenn unterschiedliche Spruchkörper über die Verletzung eines Patents einerseits und dessen Rechtsbestand andererseits zu entscheiden haben. Indessen besteht diese Gefahr im vorliegenden Fall unabhängig davon, ob die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verwiesen wird oder nicht. Denn die Aufspaltung der Zuständigkeiten folgt im vorliegenden Fall bereits allein daraus, dass die Beklagte zu 1 vorab die zentrale Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer in Paris erhoben hat, anstatt – wie die Beklagten zu 2 und 3 – das Klagepatent innerhalb des vorliegenden Verletzungsverfahrens im Wege einer

Nichtigkeitswiderklage anzugreifen. Die Beklagtenseite – hier die Beklagte zu 1 – hat somit selbst die Ursache für die Aufspaltung der Zuständigkeiten gesetzt. Bei Einreichung der zentralen Nichtigkeitsklage war ihr klar, dass die Klägerin nicht verpflichtet sein würde, eine spätere Verletzungsklage ebenfalls bei der Zentralkammer zu erheben ([Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGÜ](#)). Vielmehr hat sie bewusst in Kauf genommen, dass die Klägerin – wie letztlich geschehen – sich dafür entscheiden kann, die Verletzungsklage bei der Lokalkammer anhängig zu machen. Selbst wenn daher – wie die Beklagten zu 2 und 3 fordern – deren Nichtigkeitswiderklage nicht an die Zentralkammer verwiesen würde, könnte aufgrund der von der Beklagten zu 1 dort bereits vorab erhobenen zentralen Nichtigkeitsklage nicht vermieden werden, dass im vorliegenden Fall über die Verletzung und den Rechtsbestand des Klagepatents durch unterschiedliche Spruchkörper entschieden wird.

2. Gegen die Verweisung der Nichtigkeitswiderklage spricht auch nicht der Umstand, dass diese zu einer Änderung der Verfahrenssprache – von der deutschen Sprache zur englischen Sprache – führen wird. Zwar kann eine Änderung der Verfahrenssprache im Einzelfall durchaus mit erheblichem Übersetzungsaufwand verbunden sein, was grundsätzlich im Rahmen der gerichtlichen Ermessensausübung zu berücksichtigen ist. Im vorliegenden Fall besteht jedoch die Besonderheit, dass der Streitstoff der Nichtigkeitswiderklage weitgehend identisch ist mit dem Streitstoff der zentralen Nichtigkeitsklage. Daher haben die Parteien bei der Zentralkammer bereits Schriftsätze in der englischen Sprache eingereicht. Selbst wenn daher der Berichterstatter bei der Zentralkammer Übersetzungen der bisher bei der hiesigen Kammer ausgetauschten Schriftsätze bei den Parteien anfordern sollte ([R. 39.1 und 2 VerFO](#)), so wäre damit kein nennenswerter Aufwand für die Parteien verbunden.

3. Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 2 und 3 steht der Verweisung schließlich auch nicht entgegen, dass das zentrale Nichtigkeitsverfahren vor der Zentralkammer bereits „zu weit fortgeschritten“ ist. Insbesondere trifft es nicht zu, dass die Verweisung „den Widerklägerinnen mindestens die Replik abschneiden“ wird. Die Beklagten zu 2 und 3 unterstellen zu Unrecht, dass die Zentralkammer verpflichtet sei, die verwiesene Nichtigkeitswiderklage mit der dort bereits anhängigen zentralen Nichtigkeitsklage unverzüglich zu verbinden. Eine solche Verpflichtung zur (unverzüglichen) Verbindung ist indessen in der VerFO nicht vorgesehen. Vielmehr kann die Zentralkammer die beiden Verfahren zum Beispiel auch zu einem späteren Zeitpunkt verbinden oder von einer Verbindung gänzlich absehen. Auch im zuletzt genannten Fall ist eine Verweisung der Nichtigkeitswiderklage freilich prozessökonomisch. Mangels einer (formellen) Verbindung werden beide Verfahren – die bereits anhängige zentrale Nichtigkeitsklage und die verwiesene Nichtigkeitswiderklage – dann zwar bei der Zentralkammer jeweils (formal) gesondert geführt. Da

beide Verfahren jedoch im Wesentlichen denselben Streitstoff betreffen, führt dies bei der Zentralkammer praktisch zu keinem nennenswerten Mehraufwand.

II

Neben der Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und 3 ist auch der damit korrespondierende Antrag der Klägerin auf Änderung des Klagepatents (**R. 30 Verfo**) an die Zentralkammer zu verweisen. Zwar ist die Verweisung des Änderungsantrags in **Art. 33 Abs. 3 lit. a EPGÜ** nicht ausdrücklich geregelt. Da es sich bei dem Änderungsantrag jedoch in der Sache um eine Verteidigung des Patentinhabers gegen die Nichtigkeitswiderklage handelt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass er bei Verweisung der Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer nicht bei der Lokalkammer zurückbleiben kann.

III

Gemäß **R. 37.2 Verfo** kann die Anordnung gemäß **Art. 33 Abs. 3 EPGÜ** bereits vor dem Schluss des schriftlichen Verfahrens ergehen. Von dieser Befugnis macht die Kammer im vorliegenden Fall Gebrauch.

Durch die frühzeitige Verweisung wird gewährleistet, dass der Zentralkammer ein größtmöglicher Gestaltungsspielraum beim weiteren Vorgehen im Hinblick auf die verwiesene Nichtigkeitswiderklage zur Verfügung steht. Dementsprechend hat die Berichterstatterin der Zentralkammer auf Anfrage des hiesigen Berichterstatters mitgeteilt, dass die Zentralkammer im Fall einer Verweisung daran interessiert sei, dass diese möglichst frühzeitig erfolgen möge.

Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 2 und 3 besteht keine Veranlassung, abzuwarten, ob das Berufungsgericht – anders als die hiesige Kammer – dem auf **R. 340 Verfo** gestützten Antrag der Beklagten stattgibt, den gesamten Rechtsstreit an die Zentralkammer zu verweisen. Die insoweit vom Berufungsgericht aufgrund der mündlichen Verhandlung am 17.7.2024 zu treffende Anordnung ist in keiner Weise vorgreiflich für die hier anstehende Anordnung nach **Art. 33 Abs. 3 EPGÜ**. Im Gegenteil: Sollte das Berufungsgericht entsprechend dem Antrag der Beklagten tatsächlich den gesamten Rechtsstreit an die Zentralkammer verweisen, so würde die hier angeordnete (bloße) Verweisung der Nichtigkeitswiderklage und des Änderungsantrags die Anordnung des Berufungsgerichts sogar teilweise – nämlich betreffend die Nichtigkeitswiderklage und den Änderungsantrag – vorwegnehmen.

ANORDNUNG

1. Die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und 3 sowie der Antrag der Klägerin auf Änderung des Klagepatents werden an die Zentralkammer – Paris – verwiesen.
2. Die Berufung wird nicht zugelassen.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_35569/2024 im VERFAHREN

NUMMER: ACT_585052/2023

UPC Nummer: UPC_CFI_410/2023

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Dr. Peter Tochtermann Vorsitzender Richter

Dr. Holger Kircher Berichterstatter
András Kupecz Rechtlich qualifizierter Richter
