

**UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 5 August 2024,  
Ortovox v Mammut**

[EP 3 466 498 B1](#)

*Search device for avalanche victims*

v



**PATENT LAW – PROCEDURAL LAW**

**Security (deposit) to be released when the period for requesting panel review has expired ([Rule 333 RoP](#), [Rule 352\(2\) RoP](#))**

- **Double security – a deposit and a bank guarantee – can also be the reason and cause for a release decision.**

However, this does not mean that such an exchange of security is at the discretion of the applicant in the sense that the applicant can exercise the right of choice granted to it for the provision of security as often as it wishes with the consequence that the security originally provided is always released after the provision of further security. In the context of the discretionary decision to be made in accordance with [R. 352.2 Verfo](#), the interests of the opposing party and the court must be taken into account in addition to the interests of the applicant in such an exchange of the security. II.

On this basis, such an interest of the applicant in the exchange of the security is given in the present case. It is obvious that the applicant had an interest in the swift execution of the [ex parte order of 11 December 2024](#) and, accordingly, in the swift provision of security. Against this background, it appears understandable and justified that she initially opted for the deposit that she felt could be realised more quickly. Based on the processes described in detail by the applicant, it is not apparent that the applicant would have been able to obtain a corresponding guarantee and provide it as collateral just as quickly. In particular, contrary to the opinion of the defendants, the applicant did not have to make preventive efforts to obtain a bank guarantee prior to filing the application for interim measures. Rather, it was allowed to wait for the order for interim measures, including the order for a corresponding security deposit, due to the costs associated with a bank guarantee. III.

Contrary to the opinion of the defendants, the guarantee

provided by the applicant as security also fulfils the requirements of the Rules of Procedure. 1.

Pursuant to [R. 211.5 sentence 1 of the Rules of Procedure](#), the court may order the applicant to provide adequate security for any appropriate compensation to be paid by the defendant for the damage that the defendant is likely to suffer in the event that the court cancels the order for interim measures (emphasis added). The Düsseldorf Local Chamber made use of this option and provided appropriate security both in the [ex parte order of 11 December 2023](#) and in the [order confirming it of 9 April 2024](#).

With regard to the scope of the provision of security, [R. 211.5 sentence 1 Verfo](#) must be viewed in conjunction with [R. 213.2 Verfo](#). If provisional measures are revoked or lapse due to an act or omission by the applicant, or if it is subsequently established that there was no infringement or threatened infringement of the patent, the court may, at the request of the defendant, order the applicant to pay the defendant appropriate compensation for all damages incurred as a result of these measures. The simultaneous reference to [R. 354.2 Verfo](#) makes it clear that this relates to possible enforcement damages ('... appropriate compensation for damages caused by the enforcement ...'). The fact that such damage is covered by the guarantee now provided is clear from the guarantee declaration submitted. According to this, the guarantee covers 'all claims for damages incurred by the defendants against the applicant as a result of the enforcement of Sections I to III of the aforementioned order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court, Local Division Düsseldorf'. The submitted guarantee declaration is therefore sufficient in terms of content. 2.

The service of the deed of guarantee on the authorised representatives of the defendants is also not objectionable. Pursuant to [R. 45 of the 'Rules governing the Registry of the Unified Patent Court' \(hereinafter: Registry Rules\)](#), the Registry of the Unified Patent Court examines the bank guarantee provided ('... the Deputy-Registrar shall ... examine the bank guarantee...'). In other words, the applicant provides a guarantee, the validity of which is verified by the Sub-Registry.

Nothing is said about the conditions of validity of such a guarantee. This depends on the law on which the respective guarantee is based. If the applicant decides in favour of a guarantee from a German bank, the validity of the guarantee is therefore governed by Sections 765 et seq. BGB. In addition to a principal claim, the validity of the guarantee agreement therefore requires a written guarantee declaration from the guarantor, which must be received by the party entitled to the guarantee (secured party) itself or its authorised representative. The defendants rightly do not question such receipt in the present case. Against the background that the court has explicitly recognised the provision of security as an admissible means of security, an explicit declaration of acceptance by the defendants as the secured party is not

required (cf. BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf/Jaspersen, status: 01.07.2024, section 108 para. 7).

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,  
Local Division Düsseldorf, 5 August 2024**

(Thomas)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC\_CFI\_16/2024

**Verfahrensordnung**

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen  
Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 5. August 2024

betreffend [EP 3 466 498 B1](#)

**LEITSATZ:**

1. Räumt das Gericht dem Antragsteller hinsichtlich der Art der zu leistenden Sicherheit ein Wahlrecht zwischen einer Hinterlegung und der Bereitstellung einer Bankbürgschaft ein und stellt der Antragsteller im Anschluss an die Hinterlegung auch eine Bankbürgschaft bereit, kann die dadurch verursachte doppelte Sicherung Grund und Anlass für eine entsprechende Freigabeentscheidung sein.

2. Dies bedeutet nicht, dass ein solcher Austausch der Sicherheitsleistung in dem Sinne im Belieben des Antragstellers steht, dass dieser sein für die Erbringung der Sicherheit eingeräumtes Wahlrecht beliebig oft mit der Konsequenz ausüben kann, dass die ursprünglich erbrachte Sicherheit nach Bereitstellung einer weiteren Sicherheit stets freigegeben wird. Im Rahmen der nach [R. 352.2 Verfo](#) zu treffenden Ermessensentscheidung sind vielmehr neben den Interessen des Antragstellers an einem solchen Austausch der Sicherheitsleistung auch die Interessen der Gegenseite und des Gerichts zu berücksichtigen.

3. Ein anzuerkennendes Interesse des Antragstellers am Austausch der Sicherheit kann dann gegeben sein, wenn sich der Antragsteller im Interesse einer schnellen Vollziehung einer Ex parte-Anordnung zunächst für die aus seiner Sicht schneller zu realisierende Hinterlegung entschieden, zwischenzeitlich aber eine Bankbürgschaft erlangt und diese als Sicherheitsleistung bereitgestellt hat.

**SCHLAGWÖRTER:**

Anordnung                    einstweiliger                    Maßnahmen;  
Sicherheitsleistung; Austausch der Sicherheit; ex-  
parte-Anordnung;

**ANTRAGSSTELLERIN:**

**Ortovox Sportartikel GmbH**, Rotwandweg 5, 82024  
Taufkirchen, vertreten durch den Geschäftsführer  
Christian Schneidermeier, ebenda,

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

elektronische

Zustelladresse:

kiefer@katheraugenstein.com

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:

oliver.jan.juengst@twobirds.com

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 Berichterstätter erlassen

**VERFAHRENSSPRACHE:** Deutsch

**GEGENSTAND:** [R. 352.2 Verfo](#) – Antrag auf  
Freigabe einer Sicherheit

**KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:**

Am **11. Dezember 2023 ordnete die Lokalkammer  
Düsseldorf** gegenüber den Antragsgegnerinnen ex-parte  
einstweilige Maßnahmen an. Unter Ziffer 5. dieser  
Anordnung heißt es wie folgt:

„Diese Anordnung ist nur vollstreckbar, wenn  
die Antragstellerin zugunsten der  
Antragsgegnerinnen eine Sicherheit in Form  
einer Hinterlegung oder Bankbürgschaft in  
Höhe eines Betrages von 500.000,- EUR  
geleistet hat.“

(Hervorhebung hinzugefügt)

Um dem gerecht zu werden hinterlegte die  
Antragstellerin am 15. Dezember 2023 einen Betrag von  
500.000,- EUR als Sicherheit und vollstreckte die  
Anordnung. Gleiches gilt, soweit die **Lokalkammer  
Düsseldorf die ex-parte Anordnung am 9. April 2024**  
auf einen Prüfungsantrag der Antragsgegnerinnen hin  
bestätigt hat.

Am 27. März 2024 hat die Antragstellerin den  
Antragsgegnerinnen eine Original-Bürgschaftsurkunde  
per Boten übermittelt, in der es unter anderem heißt:

„Demgemäß übernimmt [Name und Anschrift  
der Bank] hiermit im Auftrag der  
Antragstellerin gegenüber den  
Antragsgegnerinnen als  
Bürgschaftsgläubigerin wegen aller  
Schadenersatzansprüche, die den  
Antragsgegnerinnen durch die Vollstreckung  
der Ziffern I. – III. der genannten Anordnung  
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen  
Patentgerichts, Lokalkammer Düsseldorf,

gegenüber der Antragstellerin entstehen, die unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB), der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (§ 770 ZPO) bis zu einem Höchstbetrag von EUR 500.000,- (in Worten: Fünfhunderttausend Euro) einschließlich sämtlicher Nebenforderungen. Die Antragsgegnerinnen sind Mitgläubiger gemäß § 432 Abs. 1 BGB.“ (Unterstreichung hinzugefügt)

Hinsichtlich deren vollständigen Inhalts der Bürgschaftserklärung wird auf die Anlage KAP Si 3 verwiesen.

Nachdem die Prozessbevollmächtigten der Antragsgegnerinnen die Bürgschaftserklärung als unzureichende Sicherheit zurückgewiesen hatten, stellte die Antragstellerin das Original der Bürgschaftsurkunde zusammen mit der Anordnung vom 8. April 2024 per Gerichtsvollzieher zu (vgl. Anlage KAP Si 4).

Vor diesem Hintergrund begehrt die Antragstellerin nunmehr die Rückzahlung des hinterlegten Betrages.

#### **ANTRÄGE DER PARTEIEN:**

Die Antragstellerin beantragt, der Antragstellerin die beim Einheitlichen Patentgericht hinterlegte Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- EUR auszukehren.

Die Antragsgegnerinnen sind dem entgegengetreten.

#### **TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:**

Nach Auffassung der Antragstellerin sind die Antragsgegnerinnen durch die Bürgschaft ausreichend gegen eventuelle Vollstreckungsschäden gesichert. Daher sei die die Freigabe des darüber hinaus als Sicherheit hinterlegten Betrages anzuordnen.

Der Antragstellerin stehe nach der gerichtlichen Anordnung hinsichtlich der Form der Sicherheitsleistung ein Wahlrecht zu, welches auch die Möglichkeit eines Austauschs der bereits geleisteten Sicherheit umfasse. Selbst wenn es für einen solchen Austausch – wie nicht – eines berechtigten Interesses bedürfte, sei ein solches im vorliegenden Fall gegeben. Die Antragstellerin habe sich unmittelbar nach der gerichtlichen Anordnung mit ihrer Bank in Verbindung gesetzt, um eine Bürgschaft zu beauftragen. Wegen des Geschäftsschlusses der Banken für das Jahr 2023 sei es der Antragstellerin nicht rechtzeitig möglich gewesen, noch eine Bankbürgschaft zu erlangen. Nach Angaben der Bank habe eine solche frühestens am 29. Dezember 2023 zur Verfügung gestellt werden können. Mit Blick auf die Notwendigkeit einer kurzfristigen Vollziehung der gerichtlichen Anordnung hätte die Antragstellerin nicht sicherstellen können, dass eine Zustellung aller notwendigen Unterlagen auch in der Schweiz rechtzeitig, d.h. binnen eines Monats, gewährleistet sei. Daher habe die Antragstellerin die Sicherheit beim Einheitlichen Patentgericht am 15. Dezember 2022 hinterlegt, um noch am selben Tag die Zustellung und die Vollziehung der Anordnung zu beauftragen. Die Sicherheitsleistung durch Hinterlegung stelle eine signifikante finanzielle Belastung der Antragstellerin

dar, da die Summe voraussichtlich noch bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens dem Geschäftsbetrieb unverzinst entzogen sei, obwohl für die Antragstellerin eine gleichwertige Alternative in Form einer weniger einschneidenden Sicherheit zur Verfügung stehe.

Die Antragsgegnerinnen sind dem entgegengetreten. Sie meinen, ein Austausch der Sicherheitsleistung sei in der Verfahrensordnung nicht vorgesehen. Sobald die Antragstellerin das ihr durch die Lokalkammer eingeräumte Wahlrecht ausgeübt habe, sei sie daran gebunden.

Überdies habe die Antragstellerin auch kein berechtigtes Interesse an einem Austausch der Sicherheit darzulegen vermocht. Die bankseitige Bereitstellung einer entsprechenden Sicherheit hätte bereits mit Einreichung des Antrages auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen eingeleitet werden können. Bei angemessener Vorbereitung hätte das Original einer geeigneten Bürgschaftsurkunde bereits am Tag nach Verkündung/Zustellung direkt abgeholt werden können. Abgesehen davon entspreche die vorgelegte Bürgschaftserklärung ohnehin nicht den Anforderungen der Verfahrensordnung. Zum einen habe die Bürgschaftsurkunde nicht an die Antragsgegnerinnen, sondern an die Geschäftsstelle der Lokalkammer Düsseldorf zugestellt werden müssen. Zum anderen beziehe sich diese lediglich allgemein auf „Schadenersatzansprüche, die den Antragsgegnerinnen durch die Vollstreckung der Ziffern I.-III. [...] gegenüber der Antragstellerin entstehen“. Dass diese Formulierung den gesamten Haftungsumfang der [Regel 213.2 VerfO](#) abdecke, sei nicht ersichtlich.

#### **GRÜNDE DER ANORDNUNG:**

Gemäß [R. 352.2 VerfO](#) kann das Gericht auf Antrag die Freigabe einer Sicherheit anordnen. Die Voraussetzungen für eine solche Freigabeanordnung liegen hier vor.

I.

Auch wenn die Regelung eine solche Freigabe nicht unmittelbar an weitere Bedingungen knüpft, sondern die Freigabe in das Ermessen des Gerichts stellt, dürfte eine derartige Freigabe im Regelfall dann in Betracht kommen, wenn der Anlass für die Leistung der Sicherheit nicht mehr besteht (vgl. Tilmann/Plassmann/Chakraborty/Schmid, Einheitspatent/Einheitliches Patentgericht, R. 352 VerfO, Rz. 14). Darauf ist die Regelung jedoch nicht beschränkt. Räumt das Gericht der Antragstellerin hinsichtlich der Art der zu leistenden Sicherheit ein Wahlrecht zwischen Hinterlegung und Bankbürgschaft und stellt die Antragstellerin im Anschluss an die Hinterlegung auch eine Bankbürgschaft bereit, kann auch die dadurch verursachte doppelte Sicherung Grund und Anlass für eine entsprechende Freigabeentscheidung sein.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass ein solcher Austausch der Sicherheitsleistung in dem Sinne im Belieben der Antragstellerin steht, dass diese ihr für die Erbringung der Sicherheit eingeräumtes Wahlrecht beliebig oft mit der Konsequenz ausüben kann, dass die

ursprünglich erbrachte Sicherheit nach Bereitstellung einer weiteren Sicherheit stets freigegeben wird. Im Rahmen der nach [R. 352.2 VerFO](#) zu treffenden Ermessensentscheidung sind vielmehr neben den Interessen der Antragstellerin an einem solchen Austausch der Sicherheitsleistung auch die Interessen der Gegenseite und des Gerichts zu berücksichtigen.

II.

Davon ausgehend ist ein solches Interesse der Antragstellerin am Austausch der Sicherheit vorliegend gegeben.

Dass die Antragstellerin ein Interesse an einer schnellen Vollziehung der Ex-parte-Anordnung vom 11. Dezember 2024 und dementsprechend auch an einer schnellen Bereitstellung einer Sicherheit hatte, liegt auf der Hand. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar und gerechtfertigt, dass sie sich zunächst für die aus ihrer Sicht schneller zu realisierende Hinterlegung entschieden hat. Dass der Antragstellerin ebenso schnell in der Lage gewesen wäre, eine entsprechende Bürgschaft zu erlangen und als Sicherheit bereitzustellen, ist ausgehend von den durch die Antragstellerin im Einzelnen geschilderten Abläufen nicht ersichtlich. Insbesondere musste sich die Antragstellerin entgegen der Auffassung der Antragsgegnerinnen auch nicht bereits im Vorfeld der Einreichung des Antrags auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen präventiv um eine Bankbürgschaft bemühen. Sie durfte vielmehr schon aufgrund der mit einer Bankbürgschaft verbundenen Kosten die Anordnung einstweiliger Maßnahmen einschließlich der Anordnung einer entsprechenden Sicherheitsleistung abwarten.

III.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerinnen entspricht die durch die Antragstellerin als Sicherheit bereitgestellte Bürgschaft auch den Anforderungen der Verfahrensordnung.

1.

Gemäß [R. 211.5 S. 1 VerFO](#) kann das Gericht anordnen, dass der Antragsteller für die im Falle der Aufhebung der Anordnung einstweiliger Maßnahmen durch das Gericht eventuell von ihm zu leistende angemessene Entschädigung des Antragsgegners für den Schaden, den dieser wahrscheinlich erleiden wird, angemessene Sicherheit zu leisten hat (Unterstreichung hinzugefügt). Von dieser Möglichkeit hat die Lokalkammer Düsseldorf Gebrauch gemacht und eine entsprechende Sicherheitsleistung sowohl in der [Ex-parte-Anordnung vom 11. Dezember 2023](#) als auch in der diese bestätigenden Anordnung vom 9. April 2024 Gebrauch gemacht.

Im Hinblick auf den Umfang der Sicherheitsleistung ist [R. 211.5 S. 1 VerFO](#) im Zusammenhang mit [R. 213.2 VerFO](#) zu sehen. Werden einstweilige Maßnahmen aufgehoben oder werden sie aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Antragstellers hinfällig, oder wird in der Folge festgestellt, dass keine Verletzung oder drohende Verletzung des Patents vorlag, kann das Gericht auf Antrag des Antragsgegners anordnen, dass der Antragsteller dem Antragsgegner angemessenen

Ersatz für alle aufgrund dieser Maßnahmen entstandenen Schäden leistet. Aus dem gleichzeitigen Verweis auf [R. 354.2 VerFO](#) wird deutlich, dass es sich dabei um möglicherweise eintretende Vollstreckungsschäden handelt („... angemessenen Ersatz für durch die Vollstreckung verursachten Schaden ...“).

Dass derartige Schäden durch die nunmehr bereitgestellte Bürgschaft abgedeckt sind, geht aus der vorgelegten Bürgschaftserklärung klar hervor. Danach umfasst die Bürgschaft „alle Schadenersatzansprüche, die den Antragsgegnerinnen durch die Vollstreckung der Ziffern I. bis III. der genannten Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer Düsseldorf, gegenüber der Antragstellerin entstehen“. Die vorgelegte Bürgschaftserklärung ist daher inhaltlich ausreichend.

2.

Ebenso wenig ist die Zustellung der Bürgschaftsurkunde an die Bevollmächtigten der Antragsgegnerinnen zu beanstanden. Gemäß [R. 45 der „Rules governing the Registry of the Unified Patent Court“ \(nachfolgend: Registry Rules\)](#) überprüft die Geschäftsstelle des Einheitlichen Patentgerichts die bereitgestellte Bürgschaft („... the Deputy-Registrar shall ... examine the bank guarantee...“). Mit anderen Worten stellt die Antragstellerin eine Bürgschaft, deren Wirksamkeit die Sub-Registry überprüft.

Nichts gesagt ist damit zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen einer solchen Bürgschaft. Diese richtet sich nach dem der jeweiligen Bürgschaft zugrundeliegenden Recht. Entscheidet sich die Antragstellerin für eine Bürgschaft einer deutschen Bank, richtet sich die Wirksamkeit der Bürgschaft somit nach den §§ 765 ff. BGB. Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages bedarf es somit neben einer Hauptforderung einer schriftlichen Bürgschaftserklärung des Sicherungsgebers, die der sicherungsberechtigten Partei (Sicherungsnehmer) selbst oder deren Verfahrensbevollmächtigten als Vertreter zugehen muss. Einen solchen Zugang stellen die Antragsgegnerinnen vorliegend zu Recht nicht infrage. Einer expliziten Annahmeerklärung der Antragsgegnerinnen als Sicherungsnehmer bedarf es vor dem Hintergrund, dass das Gericht die Stellung einer Sicherheit explizit als zulässiges Sicherungsmittel anerkannt hat, nicht (vgl. dazu. BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf/Jaspersen, Stand: 01.07.2024, § 108 Rz. 7).

III.

Da die Antragstellerin ordnungsgemäß eine Bürgschaft als Sicherheit erbracht hat, kann sie unter Berücksichtigung ihres vorliegend bestehenden Interesse an einem Austausch der geleisteten Sicherheit nunmehr eine Auszahlung des ebenfalls als Sicherheit hinterlegten Betrages verlangen. Gemäß [R. 352.2 VerFO](#) i. V. m. [R. 45.3 Registry Rules](#) ordnet das Gericht eine entsprechende Rückzahlung gegenüber dem Kanzler an. Dem trägt die vorliegende Anordnung Rechnung.

**ANORDNUNG:**

1. Der Kanzler wird angewiesen, der Antragstellerin die beim Einheitlichen Patentgericht hinterlegte Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- EUR auszukehren.

2. Die Auskehrung soll erst dann erfolgen, wenn die Frist zur Beantragung einer Überprüfung dieser Anordnung durch den Spruchkörper ([R. 333.2 VerFO](#)) abgelaufen ist, ohne dass durch die Antragsgegnerinnen ein entsprechender Prüfungsantrag gestellt wurde.

**DETAILS DER ANORDNUNG:**

App\_28993/2024 zu ACT\_589655/2023

UPC-Nummer: UPC\_CFI\_452/2023

Verfahrensart: Anordnung einstweiliger Maßnahmen

Erlassen in Düsseldorf am 5. August 2024

**NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN**

Vorsitzender Richter Thomas

-----