

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 5 August 2024,
Seoul Viosys v eper e-Commerce



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Subsequent request to amend the patent requires permission of the Court,

- which permission can be postponed at the discretion of the Court, in which case admission of the auxiliary request is still possible depending on the further progress of the proceedings (Rule 30(2) RoP)

R. 30.2 RoP is a strict preclusion provision that only allows subsequent requests to amend the patent with the permission of the court (UPC CFI 210/2023 (LK Mannheim), order of 27 June 2024 - Panasonic Holdings v. Oppo). A rejecting order is not required. As long as the subsequent request for amendment has not been admitted by the court, it is inadmissible (see Tilmann/Plassmann/Dorn, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, R. 30 VerfO, para. 47). On this basis, the judge-rapporteur ordered that there was currently (emphasis added) no reason to admit the request for amendment and thus at the time the order was issued. Thus, the application for amendment has neither been admitted nor rejected to date.

On the contrary, the judge-rapporteur has postponed the decision on admission. Admission of the auxiliary requests is therefore still possible. **R. 30.2 RoP** leaves the time of a decision on the admission of a further amendment application open and therefore leaves this to the discretion of the court. In the present case, the judge-rapporteur made use of the discretionary powers granted to him and decided not to allow the amendments immediately, but to wait for the further progress of the proceedings.

Two month period of Rule 32(1) RoP for lodging a Defence to the Application to amend the patent does not apply to later subsequent requests to amend the patent of Rule 30(2) RoP

This is made clear by the wording of **R. 32.1 RP**, which refers to a request for amendment of the patent and, unlike **R. 30.2 RoP**, not to a subsequent request for amendment (emphasis added). Moreover, only such an understanding can be harmonised with point 7 of the preamble to the Rules of Procedure. According to this, the proceedings must be conducted in such a way that the final oral hearing on infringement and validity in the first instance can normally take place within one year (see also UPC CoA 22/2024, Order of 28 May 2024, Ru. 23 - Carrier Corporation v. Bitzer Electronics A/S). This objective would not be achievable, or at least only with difficulty, if each subsequent request for amendment to be allowed on substantive grounds were to trigger the time limit regime standardised in R. 32 of

the Rules of Procedure again and thus three further written submissions.

Such a delay cannot be justified by the defendant's right to be heard. On the one hand, the interests of the defendant must already be appropriately taken into account in the authorisation decision. On the other hand, the defendant can also be adequately taken into account outside of the fixed time limit regime standardised in **R. 32 RoP**. Not every amendment, even a minor one, to the auxiliary requests originally submitted necessitates the exchange of three further written submissions, each with legally standardised one- or two-month deadlines.

Source: Unified Patent Court

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

(Thomas, Thom, Mlakar, Sani)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_363/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 5 August 2024

betreffend **EP 3 926 698 B1**

LEITSÄTZE:

1. **Regel 30.2 VerfO** lässt den Zeitpunkt einer Entscheidung über die Zulassung eines Antrages auf Änderung des Patents offen und stellt diesen daher in das Ermessen des Gerichts. Der Berichterstatter kann eine solche Entscheidung daher auch zurückstellen.

2. Soweit **Regel 32.1 VerfO** für die Erwiderung auf einen Antrag auf Änderung des Patents eine Zweimonatsfrist ab Zustellung des Änderungsantrages vorsieht, sind spätere Änderungsanträge nach **R. 30.2 VerfO** davon nicht erfasst. Bei derartigen Anträgen kann den Interessen des Beklagten nicht nur im Rahmen der Zulassungsentscheidung Rechnung getragen werden. Vielmehr ist die Gewährung rechtlichen Gehörs auch außerhalb des in **Regel 32 VerfO** normierten gesetzlichen Fristenregimes möglich.

SCHLAGWÖRTER:

Antrag auf spätere Änderung des Patents; **Regel 30.2 VerfO**; Zurückstellung der Zulassungsentscheidung; Stellungnahmefrist

KLÄGERIN:

Seoul Viosys Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstände ChungHoon Lee und Young Ju Lee, 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwongu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, Republik Korea, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwältin Dr. Julia Schönbohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland,

unterstützt durch: Patentanwalt Dr. Dipl.-Phys. Olaf Isfort, Kanzlei Schneiders & Behrendt, Huestraße 23, 44787 Bochum, elektronische Zustelladresse: bolko.ehlgen@linklaters.com

STREITHELFERIN:

Seoul Semiconductor Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstände und CEOs Chung-Hoon Lee und Myeong-gi Hong, Building 0: 97-11, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, Republik Korea
vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwältin Dr. Julia Schönbohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland,
elektronische Zustelladresse:
bolko.ehlgen@linklaters.com

BEKLAGTE:

1. expert e-Commerce GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Stefan Müller und Michael Grandin, Bayernstraße 4, 30855 Langenhagen, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf,
elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de
unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 München,

2. expert klein GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Jens Oerter und Thomas Jacob, Jägerstraße 32, 57299 Burbach, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf,
elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de
unter Mitwirkung von:
Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 München.

STREITPATENT:

Europäisches Patent [Nr. 3 926 698 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, die rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar sowie die technisch qualifizierte Richterin Sani erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND:

[R. 30.2 VerFO](#) – Antrag auf Zulassung eines weiteren Änderungsantrages

[R. 333 VerFO](#) – Überprüfung einer verfahrensleitenden Anordnung

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen einer Verletzung des [EP 3 926 698 B1](#) (nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch.

Auf eine durch die Beklagte zu 2) erhobene Nichtigkeitswiderklage hat die Klägerin am 23. März 2024 einen Antrag auf Änderung des Patents (App_14781/2024) gestellt, mit welchem sie insgesamt 11 Hilfsanträge in das Verfahren eingeführte.

Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2024 stellte die Klägerin darüber hinaus einen Antrag nach [R. 30.2 VerFO](#), mit welchem die bisherigen Hilfsanträge um vier weitere Hilfsanträge ergänzt werden sollen.

Ihren Antrag auf Zulassung der weiteren Hilfsanträge begründete die Klägerin damit, die Beklagte zu 2) habe in der Replik zur Nichtigkeitswiderklage erstmals vorgetragen, in der D3 sei bereits eine, die gesamte Oberfläche des Substrats bedeckende Stromaufweitungsschicht im Sinne der Einschränkung E verwirklicht, obwohl dort tatsächlich keine geschlossene Schicht, sondern eine Gitterstruktur offenbart sei, die erkennbar große Teile der Chipoberfläche freilasse. Die Klägerin verstehe diese Argumentation so, dass nach Meinung der Beklagten zu 2) die Gitterstruktur der D3 gleichsam „als Ganzes“ als Stromaufweitungsschicht aufgefasst werde, die sich über die gesamte Chipoberfläche erstreckt. Diese Argumentation sei für die Klägerin nicht vorhersehbar gewesen. Andererseits trage die Beklagte zu 2) vor, aus der Angabe „im Wesentlichen“ in der Einschränkung E resultiere eine Unklarheit. Auch dieser Einwand komme für die Klägerin überraschend, weil die Klarheit eindeutig gegeben sei.

Den Argumenten der Beklagten trete die Klägerin entgegen. Dennoch sei es höchst vorsorglich geboten, eine gegenüber der bisherigen Einschränkung E geringfügig modifizierte Fassung der Einschränkung E' zu beantragen, die den Einwänden der Beklagten zu 2) im Hinblick auf die Klarheit die Grundlage entziehe.

Mit einer Verfahrensordnung vom 1. Juli 2024 hat der Berichterstatter mitgeteilt, für eine Zulassung des weiteren Änderungsantrages bestehe derzeit keine Veranlassung (Hervorhebung hinzugefügt).

Im Hinblick auf diese Verfahrensordnung hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 15. Juli 2024 einen Antrag auf Überprüfung dieser Anordnung durch den Spruchkörper nach [R. 333.1 VerFO](#) gestellt.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Nach Auffassung der Klägerin handele es sich bei der Ablehnung des weiteren Änderungsantrages um eine verfahrensleitende Anordnung des Berichterstatters im Sinne von [R. 333.1 VerFO](#). Ein Überprüfungsantrag sei daher statthaft. Eine Überprüfung sei auch geboten. In der Anordnung sei aufgeführt, derzeit bestehe keine Veranlassung für die Zulassung eines weiteren Änderungsantrages. Dies lasse für die Klägerin nicht erkennen, ob für einen weiteren Änderungsantrag keine Notwendigkeit bestehe, weil die Zulässigkeitseinwände der Beklagten nicht verfangen, ob die Modifikation gegenüber den bereits gestellten Änderungsanträgen so geringfügig sei, dass ein weiterer Änderungsantrag erforderlichenfalls auch noch später im Verfahren gestellt werden kann oder ob ein weiterer Änderungsantrag tatsächlich abgeschnitten sein solle. Für den Fall, dass mit der Anordnung eine weitere Änderung des Patents als verspätet nicht mehr zugelassen werden sollte, schöpfe die Klägerin vorsichtshalber die Möglichkeit der Überprüfung dieser Entscheidung aus.

Die Änderung sei zuzulassen. Die neu und hilfsweise eingebrachte Änderungsfassung des Patents sei nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die Argumentation der Nichtigkeitsklägerin und Beklagten

zu 2) geboten gewesen. Darüber hinaus sei durch den neuen Änderungsantrag keine Verzögerung des Verfahrens zu besorgen. Es handle sich bei der neuen Einschränkung E' und den hieraus resultierenden Hilfsanträgen um nur geringfügige Modifikationen gegenüber der sich bereits im Verfahren befindlichen Einschränkung E und der darauf basierenden Hilfsanträge. Auch seien die weiteren Einschränkungen so früh wie möglich eingebracht worden.

Die Beklagten sind dem Überprüfungsantrag sowie einer Zulassung der weiteren Hilfsanträge entgegengetreten. Das Vorbringen der Beklagten sei weder überraschend noch unvorhersehbar gewesen. Vor allem trete durch die Zulassung der Hilfsanträge eine weitere Verzögerung des Verfahrens ein. Nach **R. 32.1 VerFO** stehe der Nichtigkeitsklägerin eine Frist von zwei Monaten ab Zustellung des Änderungsantrages zur Verfügung. Die Regelung beziehe sich auf jeden Fall der Zustellung eines Antrages auf Änderung des Patents und daher auch auf Änderungsanträge nach **R. 30.2 VerFO**.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Der gemäß **R. 333.1 VerFO** statthafte, fristgerecht eingereichte und auch im Übrigen zulässige Antrag auf Überprüfung hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

R. 30.2. VerFO ist eine strenge Präklusionsvorschrift, die spätere Anträge auf Änderung des Patents nur mit Erlaubnis des Gerichts zulässt (**UPC CFI 210/2023 (LK Mannheim), Anordnung v. 27. Juni 2024 – Panasonic Holdings v. Oppo**). Einem zurückweisenden Beschluss bedarf es nicht. Solange der spätere Änderungsantrag durch das Gericht nicht zugelassen worden ist, ist er unzulässig (vgl. dazu Tilmann/Plassmann/Dorn, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, R. 30 VerFO, Rz. 47).

Davon ausgehend hat der Berichterstatter angeordnet, für eine Zulassung des Änderungsantrages bestehe derzeit (Unterstreichung hinzugefügt) und damit im Zeitpunkt des Erlasses der Anordnung keine Veranlassung. Somit wurde der Änderungsantrag bisher weder zugelassen noch abgelehnt.

Vielmehr hat der Berichterstatter die Entscheidung über die Zulassung zurückgestellt. Eine Zulassung der Hilfsanträge ist damit noch immer möglich. **R. 30.2 VerFO** lässt den Zeitpunkt einer Entscheidung über die Zulassung eines weiteren Änderungsantrages offen und stellt diesen daher in das Ermessen des Gerichts. Von dem ihm damit eingeräumten Ermessensspielraum hat der Berichterstatter vorliegend Gebrauch gemacht und sich dafür entschieden, die Änderungsanträge nicht sofort zuzulassen, sondern zunächst den weiteren Fortgang des Verfahrens abzuwarten.

2.

Der Auffassung der Beklagten, ihnen stünde zwingend für eine Erwiderung auf die weiteren Änderungsanträge ein Zweimonatszeitraum zur Verfügung, vermag die Lokalkammer nicht beizutreten.

Gemäß **R. 32.1. VerFO** hat der Beklagte eine Erwiderung auf einen Antrag auf Änderung eines Patents innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung desselben einzureichen. Ausgelöst wird eine

solche zweimonatige Stellungnahmefrist daher durch einen Änderungsantrag nach **R. 30.1 VerFO**, nicht aber durch einen späteren Antrag auf Änderung des Patents im Sinne **von R. 30.2 VerFO**.

Das dem so ist verdeutlicht bereits der Wortlaut von **R. 32.1 VerFO**, der von einem Antrag auf Änderung des Patents und, anders als R. 30.2. VerFO, nicht von einem späteren Änderungsantrag spricht (Hervorhebung hinzugefügt). Nur ein solches Verständnis lässt sich überdies mit Ziffer 7 der Präambel zur Verfahrensordnung in Einklang bringen. Danach ist das Verfahren so zu führen, dass die letzte mündliche Verhandlung zur Verletzung und zur Rechtsgültigkeit in der ersten Instanz normalerweise innerhalb eines Jahres stattfinden kann (vgl. dazu auch **UPC CoA 22/2024, Anordnung v. 28. Mai 2024, Ru. 23 – Carrier Corporation v. Bitzer Electronics A/S**). Dieses Ziel wäre nicht oder zumindest nur schwer erreichbar, würde jeder spätere und aus Sachgründen zuzulassende Änderungsantrag erneut das in R. 32 VerFO normierte Fristenregime und damit drei weitere Schriftsätze auslösen.

Eine solche Verzögerung lässt sich auch nicht mit dem Anspruch des Beklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs rechtfertigen. Die Interessen des Beklagten sind vielmehr zum einen bereits im Rahmen der Zulassungsentscheidung angemessen zu berücksichtigen. Zum anderen kann dem Beklagten auch außerhalb des in R. 32 VerFO normierten festen Fristenregimes hinreichend Rechnung getragen werden. Nicht jede, auch nur geringfügige Änderung gegenüber den ursprünglich eingereichten Hilfsanträgen macht den Austausch von drei weiteren, jeweils mit gesetzlich normierten ein- bzw. zweimonatigen Fristen verbundenen Schriftsätzen notwendig.

ANORDNUNG:

Die verfahrensleitende Anordnung des Berichterstatters vom 1. Juli 2024 wird aufrechterhalten.

DETAILS DER ANORDNUNG:

App_41447/2024 zum Änderungsantrag
App_14781/2024 zum Hauptaktenzeichen
CC_3580/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI_363/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Erlassen in Düsseldorf am 5. August 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom

Rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar

Technisch qualifizierte Richterin Sani
