

UPC CFI, Local Division Munich, 25 September 2024, Heraeus v Vibrantz – I

# Heraeus

## PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

**A counterclaim for revocation against a registered proprietor (R. 8.6 RoP) who is not entitled to be registered as proprietor (R. 8.5 RoP) is not manifestly bound to fail (R. 361 RoP) (R. 42 RoP, R. 25 RoP)**

- **In the event the registered proprietor and the person entitled to be registered as proprietor are not the same, the registered proprietor must file an application under Rule 305.1(c) RP as soon as possible.** According to this provision, the court may, at the request of a party, order that one person replace another.

- The purpose of this provision is to relieve the infringing defendant of the need to examine the substantive validity of the patent-in-suit for the purposes of bringing a revocation counterclaim. Insofar as the revocation counterclaim is directed against the registered proprietor, the counterclaim is always brought against the correct counter-defendant. Alternatively, however, the revocation counterclaim can also be directed against the person entitled to be registered as proprietor.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,  
Local Division Munich, 25 September 2024**

(Zigann)

Lokalkammer München

UPC\_CFI\_114/2024

UPC\_CFI\_448/2024

### Verfahrensanordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer München

erlassen am 25. September 2024

### KLÄGERINNEN

1) Heraeus Electronics GmbH & Co. KG

2) Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG  
(Nichtigkeitswiderbeklagte)

vertreten durch: Paul Szyka (CBH)

### BEKLAGTE UND

### NICHTIGKEITSWIDERKLÄGERIN

Vibrantz GmbH

vertreten durch: Christian Paul (Jones Day)

### STREITPATENT

Europäisches Patent [Nr. 3 215 288](#)

### SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München

### MITWIRKENDE RICHTER/INNEN

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen.

## VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

## GEGENSTAND

Verletzungsklage – [R 361](#), [363 VerFO](#)

## SACHVERHALT

Die Beklagte hat die Widerklage auf Nichtigkeitsklärung des Klagepatents (CC 43919/2024 UPC\_CFI\_448/2024) gegen die Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG gerichtet mit der Begründung, dass diese zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitswiderklage im Register als Patentinhaberin eingetragen gewesen sei und daher gemäß [Regel 25.1](#), [42.2](#) und [8.6 VerFO](#) aus formalen Gründen als richtige Beklagte der Nichtigkeitswiderklage anzusehen gewesen sei. Dieses Unternehmen wird im Rubrum zur Vereinfachung als Klägerin zu 2) geführt. Die Klage wurde allein von der Klägerin zu 1) erhoben.

## ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Klägerin zu 2) beantragt innerhalb eines Einspruchs-Workflows:

1. Wir beantragen gem. [R. 9.1 VerFO](#), dass das Gericht den Parteien gem. [R. 361 VerFO](#) rechtliches Gehör zur Passivlegitimation gewährt und regen an, hiernach die Widerklage gem. [R. 361](#), [363 VerFO](#) als offensichtlich aussichtslos zurückzuweisen.

2. Höchstvorsorglich erheben wir Einspruch gem. [R. 48](#), [19.1 \(b\) VerFO](#) unter Rüge der Zuständigkeit der Lokalkammer München und beantragen, die Widerklage als unzulässig zurückzuweisen.

Die Beklagte beantragt:

Die Anträge der Widerbeklagten gem. [Regel 9.1](#), [361](#), [363](#), [48](#), [19.1](#) vom 27. August 2024 werden zurückgewiesen.

## VORTRAG DER PARTEIEN

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Widerklage gegen die materielle Patentinhaberin, die Klägerin zu 1) hätte gerichtet werden müssen. Damit sei die Nichtigkeitswiderklage entweder offensichtlich aussichtslos nämlich unzulässig, oder aber ohne rechtliche Grundlage ([R 361](#), [363 VerFO](#)). Die Verweisung auf [Regel 42 VerFO](#) in [Regel 25.1 VerFO](#) sei nicht dahingehend zu verstehen, dass die Nichtigkeitswiderklage gegen den materiell nicht berechtigten aber eingetragenen Patentinhaber gerichtet werden könne. Dass allein die Klägerin zu 1) materiell berechnigte Patentinhaberin sei, sei zwischen den Parteien unstrittig.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Verweisung auf [Regel 42 VerFO](#) in [Regel 25.1. VerFO](#) es sehr wohl erlaube wenn nicht gar gebiete, die Nichtigkeitswiderklage gegen den eingetragenen Patentinhaber zu erheben. Die Klägerin zu 2) sei unstrittig nach wie vor eingetragen.

## GRÜNDE

Die Anträge der Klägerin zu 2) sind zurückzuweisen.

Nach [Regel 25.1 VerFO](#) ist die Nichtigkeitswiderklage gegen den Inhaber des Patents in Übereinstimmung mit [Regel 42 VerFO](#) zu richten. Nach [Regel 42 VerFO](#) ist die Klage auf Nichtigkeitsklärung eines Patents gegen den Inhaber des Patents zu richten. Wenn die Nichtigkeitsklage gegen den Inhaber gemäß [Regel 8.6](#)

(„der eingetragene Inhaber“) gerichtet ist, der eingetragene Inhaber aber nicht der Inhaber im Sinne von **Regel 8.5(a) oder (b)** („Regel 8.5- Inhaber“) ist, hat jeder dieser Inhaber so bald wie möglich nach der Zustellung der Klage auf Nichtigerklärung beim Gericht gemäß **Regel 305.1(c)** den Austausch des eingetragenen Inhabers durch den Regel 8.5-Inhaber zu beantragen.

Mithin kann die Nichtigkeitswiderklage sowohl gegen den **Regel 8.6-Inhaber**, also den eingetragenen Inhaber, gerichtet werden, als auch gegen den **Regel 8.5(a) oder (b)-Inhaber**, den materiellen Inhaber. Im Fall des Auseinanderfallens hat der eingetragene Inhaber, der nicht auch materieller Inhaber ist, so bald als möglich einen Antrag nach **Regel 305.1(c) VerfO** zu stellen. Nach dieser Vorschrift kann das Gericht auf Antrag einer Partei anordnen, dass eine Person eine andere Partei ersetzt.

Sinn und Zweck dieser Regelung ist, den Verletzungsbeklagten für die Zwecke der Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage von der Prüfung der materiellen Berechtigung am Klagepatent zu entbinden. Soweit er die Nichtigkeitswiderklage gegen den eingetragenen Inhaber richtet, ist die Nichtigkeitswiderklage stets gegen den richtigen Widerbeklagten erhoben. Wahlweise kann er die Nichtigkeitswiderklage aber auch gegen den materiell Berechtigten richten.

Die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach Regeln **361, 363 VerfO** liegen daher nicht vor.

Eine Kostenentscheidung ist derzeit nicht veranlasst, weil die Klägerin zu 2) derzeit als richtige Nichtigkeitswiderbeklagte im Verfahren verbleibt. Denn ein Antrag nach **Regel 305.1 (C) VerfO** liegt derzeit nicht vor.

#### **ANORDNUNG**

Die Anträge der Klägerin zu 2) werden zurückgewiesen.

#### **INFORMATIONEN ÜBER EINE ÜBERPRÜFUNG DURCH DEN SPRUCHKÖRPER**

Jede Partei kann beantragen, dass diese Anordnung im Einklang mit **R. 333 VerfO** an den Spruchkörper verwiesen wird. Bis zur Prüfung bleibt die Anordnung wirksam (**R. 102.2 VerfO**)

#### **ANGABEN ZUR ANORDNUNG**

Anordnung Nr. ORD\_53396/2024 im VERFAHREN

NUMMER: ACT\_13227/2024

UPC Nummer: UPC\_CFI\_448/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage / Nichtigkeitswiderklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 48805/2024

Art des Antrags: Einspruch

Dr. Zigann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter

-----