

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

Set aside by panel:

[IPPT20241202, UPC CFI, LD Munich, Heraeus v Vibrantz](#)

# Heraeus

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Leave to change claim granted following judgment of the Bundespatentgericht of 7 May 2024, except for claim II.2, which is not related thereto and could have been asserted as early as 12 March 2024 ([R. 263 RoP](#))

• [Both conditions of R. 263\(2\) RoP must be met independently. If either condition is not met, the court's discretion is reduced to zero and it must deny the request.](#)

• The burden of proving that both the requirements of [R. 263.1 CR](#) and the grounds for exclusion under [R. 263.2 CR](#) are not met lies with the petitioner. Therefore, the Petitioner must explain why the amendment was not included in the initial submissions, [R. 263.1 RoP](#). Similarly, the Court must be able to decide on the basis of the Petitioner's explanation regarding the exclusion criteria contained in [R. 263.2 RoP](#) ([LK Munich, APP 25265/2024 UPC CFI 42/2024](#)).

Claim II.2

This claim concerns the indirect use of the process claim and therefore does not take into account the judgment of the Federal Patent Court (Annex CBH 8), which became final on 7 May 2024 in the territory of the Federal Republic of Germany. This claim could therefore have been asserted as early as 12 March 2024 with the action.

• [The amendment to the action almost three months later is no longer within the bounds of due diligence and must therefore be rejected. This also applies with regard to the subsequent claims referring to it. The plaintiff is free to assert these claims by filing a separate action.](#)

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

**Verfahrensordnung**

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  
vertreten durch: Paul Szynka (CBH)

**BEKLAGTE**

Vibrantz GmbH

vertreten durch: Christian Paul (Jones Day)

**STREITPATENT**

Europäisches Patent Nr. 3 215 288

**SPRÜCHKÖRPER/KAMMER**

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München

**MITWIRKENDE RICHTER/INNEN**

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

**VERFAHRENSSPRACHE**

Deutsch

**GEGENSTAND**

Verletzungsklage – [R 263 Verfo](#)

**ANTRÄGE DER PARTEIEN**

Die Klägerin beantragt:

Die Änderung der Klageanträge gem. Anlage CBH 25 wird zugelassen

Anlage CBH 25  
Antrag a. Klageänderung v. 05.06.2024  
UPC\_CFI\_114/2024  
i.S. Heraeus / Ferro  
CBH Rechtsanwälte

- I. Das Europäische Patent EP 3 215 288 B1 ist durch die Beklagte verletzt worden.  
II. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Zwangsgeldes in Höhe von EUR 5.000,- für jedes Erzeugnis zu

unterlassen,

[II.1a](#) Metallsinterzubereitungen, die umfassen

- 1.1 (A) 50 bis 90 Gew.-% Silber,  
1.1.1 das in Form von Partikeln vorliegt, wobei die Metallpartikel die Form von Flakes oder eine unregelmäßige Form aufweisen,  
1.1.2 wobei die Metallpartikel ein Coating aufweisen, das wenigstens eine aus der aus freien Fettsäuren, Fettsäuresalzen und Fettsäureestern bestehenden Gruppe ausgewählte organische Verbindung enthält, und  
1.2 (B) 6 bis 50 Gew.-% eines oder mehrerer organischer Lösemittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus  
- Terpeneolen,  
- N-Methyl-2-pyrrolidon,  
- Ethylenglykol,  
- Dimethylacetamid,  
- 1-Tridecanol,  
- 2-Tridecanol,  
- 3-Tridecanol,  
- 4-Tridecanol,  
- 5-Tridecanol,  
- 6-Tridecanol,  
- Isotrizecanol,  
- 1-Hydroxy-C16-C20-Alkanen, die bis auf eine Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituiert sind  
- dibasischen Estern,  
- Glycerin,  
- Diethylenglykol,  
- Triethylenglykol und  
- aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit 5 bis 32 C-Atomen, wobei

1.3 das mathematische Produkt aus

- 1.3.1 Stampfdichte der Metallpartikel der Komponente (A), bestimmt gemäß DIN EN ISO 787-11 : 1995-10,  
1.3.2 spezifischer Oberfläche der Metallpartikel der Komponente (A), bestimmt gemäß DIN ISO 9277 : 2014-01,  
1.3.3 im Bereich von 50.000 bis 80.000 cm<sup>1</sup> liegt

in der ~~Bundesrepublik Deutschland~~, der Französischen Republik und der Italienischen Republik

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken zu besitzen,

(Verletzung des Anspruchs 1 [des französischen und italienischen Teils](#) der EP'288)

sowie

II.1b' Metallsinterzubereitungen nach vorstehender Ziff. II.1a

in der Bundesrepublik Deutschland

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken zu besitzen,

wenn diese dazu geeignet sind, zum festen Verbinden von Bauelementen verwendet zu werden,

(Verletzung des Anspruchs 1 des deutschen Teils der EP 288)

II.1b' HILFSWEISE zu Ziff. II.1b

Metallsinterzubereitungen nach vorstehender Ziff. II.1a

in der Bundesrepublik Deutschland

dadurch sinnfällig herzurichten, dass sie zur Verwendung zum festen Verbinden von Bauelementen empfohlen werden,

insbesondere, wenn dies geschieht mit den Worten

"Low Temperature Sintering Silver Paste",

und/oder

"especially designed for metallisation for chip bonding at low temperature",

und/oder

"Low Temperature Sintering",

und/oder

"low temperature joining technology"

sowie derartig hergerichtete Metallsinterzubereitungen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken zu besitzen

(Verletzung des Anspruchs 1 des deutschen Teils der EP 288)

sowie

II.2 Metallsinterzubereitungen nach vorstehender Ziff. II.1a

in der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik

Dritten zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik

anzubieten oder zu liefern,

wenn diese dazu geeignet sind, in einem Verfahren zum Verbinden von Bauelementen verwendet zu werden, bei dem man eine Sandwichanordnung bereitstellt, die wenigstens ein Bauelement 1, ein Bauelement 2 und eine Metallsinterzubereitung nach vorstehender Ziff. II.1a, die sich zwischen Bauelement 1 und Bauelement 2 befindet, aufweist und die Sandwichanordnung sintert,

(Verletzung des Anspruchs 5 des deutschen bzw. des Anspruchs 6 des französischen und italienischen Teils der EP 288)

insbesondere wenn

dies (Ziff. II.1a, II.1b, II.2) in Form der Sinterpaste 6380 0130 („Low Temperature Sintering Silver Paste“) geschieht.

III. Die Beklagte wird weiter unter Androhung eines Zwangsgeldes von EUR 1.000,- für jeden Tag der Verzögerung verurteilt, innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen nach Zustellung des Urteils im Sinne der R. 118.8,

1. der Klägerin in einer für jeden Monat eines Kalenderjahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 13.09.2017 alle relevanten Informationen über die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse zur Verfügung zu stellen, um alle auf dem Markt befindlichen rechtsverletzenden Erzeugnisse zum Rückruf und zur Vernichtung und ihre gegenwärtigen oder früheren Inhaber zu identifizieren und den Schadenersatz zu berechnen, einschließlich des Gewinns des Beklagten ab dem 29.08.2018, sowie für die Berechnung einer angemessenen Entschädigung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ab dem 13.09.2017 bis zum 28.08.2018, indem insbesondere Informationen vorgelegt werden über

- den Ursprung und Vertriebswege der Erzeugnisse;
  - die erzeugten, hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und die Preise, die für die Erzeugnisse gezahlt wurden;
  - die Identität aller an der Herstellung oder dem Vertrieb der Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;
2. der Klägerin ihre Bücher zum Nachweis der gemäß Nr. III.1. gemachten Angaben offen zu legen, indem sie diese für jeden Monat eines Kalenderjahres und für jedes patentverletzende Erzeugnis in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, zur Verfügung stellt:
- Nachweise über die Anzahl und die Daten der hergestellten Erzeugnisse;
  - Rechnungen – oder, falls diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Verkaufsangebote für alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Erzeugnisse;

(c) Nachweise über die durchgeführte Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebsgebiet; einschließlich der Nachweise für diese Werbematrimonien;

und für die Zeit ab dem 29.08.2018 zusätzlich

(d) die Kosten, aufgeschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen;

(e) Rechnungen – oder, wenn diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – und entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die Beklagte bei der Berechnung ihrer Gewinne beruft;

deren Richtigkeit von einem von der Klägerin benannten, vereidigten Wirtschaftsprüfer auf Kosten der Beklagten geprüft und bestätigt wird, wobei der Wirtschaftsprüfer über die vorstehend genannten Informationen hinaus der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist;

- jedes Erzeugnis, das sich unmittelbar oder mittelbar in ihrem Besitz oder Eigentum befindet und auf das in Nr. II. Bezug genommen wird, einem von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu übergeben;
  - die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse zurückzurufen und endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen und die Dritten, von denen die Erzeugnisse zurückzurufen sind, darauf hinzuweisen, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass das Erzeugnis das Europäische Patent EP 3 215 288 B1 verletzt, wobei die Beklagte den Dritten verbindlich zuzusagen hat, die entstandenen Kosten zu erstatten, die anfallenden Verpackungs- und Transportkosten zu übernehmen, die mit der Rücksendung der Produkte verbundenen Zoll- und Lagerkosten zu erstatten und die Produkte wieder entgegen zu nehmen.
- IV. Die Klägerin ist berechtigt, die Entscheidung oder Auszüge daraus auf Kosten der Beklagten mit einem Höchstbetrag von 20.000,00 EUR innerhalb von 14 Tagen zu veröffentlichen.
- V. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin
- EUR 250.000,00 als vorläufigen Schadenersatz zu zahlen, der angepasst wird, wenn die unter Nr. II. genannten Handlungen fortgesetzt werden;
  - jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der der Hereaus Precious Metals GmbH & Co. KG, Herausstraße 12-14, 63450 Hanau, für alle vergangenen Handlungen gemäß Nr. II bis zum 31.07.2023 entstanden ist sowie der Klägerin für alle vergangenen, seit dem 01.08.2023 begangenen und zukünftigen Handlungen gemäß Nr. II entstanden ist oder zukünftig entstehen wird,
  - eine angemessene Entschädigung für alle Handlungen gemäß Nr. II in der Bundesrepublik Deutschland zu zahlen, für die nicht bereits gemäß Nummer V.2 Schadenersatz zu leisten ist.
- VI. Die Beklagte wird verurteilt, die Kosten und Auslagen des Verfahrens zu tragen.
- VII. Für den Fall, dass die Beklagte nicht erwidert oder andere angeordnete Verfahrenshandlungen unterlässt, beantragen wir den Erlass einer Versäumnisentscheidung nach R. 355.

Die Beklagte beantragt:

- Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens im Umfang der gemäß Ziff. II 1b zurückgenommenen Klage.
- Dem Antrag der Klägerin vom 5. Juni 2024 auf Zulassung der Erweiterung der Klage gemäß **Regel 263.1 VerfO** um die im Schriftsatz vom 5. Juni 2024 spezifizierten Anträge gemäß Antrag II.1b' (sinnfällige Herrichtung mit „insbesondere“-Antrag) und II.2 (mittelbare Verletzung) wird nicht stattgegeben.
- Die Klageerwidlungsfrist und die Frist zur Einreichung einer Nichtigkeitswiderklage werden bis zum 29. Juli 2024 verlängert

### VORTRAG DER PARTEIEN

Die Klägerin führt zur Begründung aus, dass die beantragte Klageänderung zum einen den durch die Rücknahme der Nichtigkeitsberufung der hiesigen Beklagten gegen den deutschen Teil des Klagepatents geänderten Anspruchsgegenstand reflektiere und ferner mit der beantragten Klageänderung die Klage um die mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs erweitert werden solle.

Die beantragte Klageänderung sei nicht bereits in der ursprünglichen Klage zu berücksichtigen gewesen, da das nationale Rechtsbestandsverfahren noch nicht abgeschlossen und die mit der Klage geltend gemachte Anspruchsfassung dort mit der Anschlussberufung rechtshängig gewesen sei. Die Klageänderung sei erst durch die rechtskräftige Beendigung des nationalen Nichtigkeitsverfahrens erforderlich geworden. Dies gelte auch für die nunmehrige Geltendmachung der mittelbaren Verletzung des Verfahrensanspruchs. Im

Zeitpunkt der Klageerhebung habe hierfür kein Anlass bestanden, da die Beklagte wegen Benutzung des Sachanspruchs zur Unterlassung zu verurteilt gewesen sei. Nachdem durch die Berufungsrücknahme nun mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland ein Verwendungsanspruch geltend zu machen sei, zu dessen Behandlung im Verletzungsverfahren sich im EPG (soweit ersichtlich) noch keine Rechtsprechungspraxis gebildet habe, diene die Geltendmachung der mittelbaren Verletzung vorsorglich der Wahrung der klägerischen Ansprüche mit Blick auf den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen durch die Beklagte. Die Klägerin habe den Antrag auf Klageänderung unmittelbar nachdem ihrer Konzernschwester der verfahrensbeendende Beschluss des BGH zugestellt worden sei vorbereitet.

Die Beklagte führt aus, dass die Anträge der Klägerin als bloße Klarstellung der Antragsfassung (Antrag Ziff. II.1.a), kostenauslösende Klagerücknahme (Ziff. II.1b, Ziff. II.1b', III.) und teilweise als unzulässige Klageerweiterung (Ziff. II.2, III.) einzuordnen seien.

Die Änderungen im Antrag gem. Ziff. II.1a seien in Bezug auf den französischen und den italienischen Teil des Klagepatents lediglich klarstellend. Die Beklagte trete diesen Änderungen daher nicht weiter entgegen.

Die neue Fassung der Anträge in Ziff. II.1b sei als Klagerücknahme zulässig, führe jedoch zur Kostentragung der Klägerin im Umfang der Rücknahme.

Im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag gem. Ziff. II.1b' liege eine unzulässige Klageerweiterung vor. Die Klägerin habe das Klagepatent im deutschen Nichtigkeitsverfahren bereits in ihrer

Widerspruchsbegründung vom 17. März 2022 nur in der nunmehr geltend gemachten Fassung verteidigt, was schließlich auch vom Bundespatentgericht im Urteil vom 7. November 2023 bestätigt worden sei. Eine Berufung habe die Klägerin selbst zunächst nicht eingelegt, sondern erst am 15. März 2024 – mithin drei Tage nach der Erhebung der Klage in diesem Verfahren am 12. März 2024 – Anschlussberufung eingelegt. Warum die Klägerin nicht bereits bei Erhebung ihrer Klage eine entsprechend auf die vom Bundespatentgericht bereits bestätigte Fassung des Klagepatents abgestimmten Hilfsantrag gestellt hat, erschließe sich insoweit nicht und werde von der Klägerin auch nicht begründet. Die Klägerin hätte den nunmehr gestellten Hilfsantrag daher bei gebotener Sorgfalt und Berücksichtigung ihres eigenen Prozessverhaltens ohne Weiteres – bspw. auch als einen auf den Eintritt der Rechtskraft des Urteils des Bundespatentgerichts bedingten Hilfsantrag – „früher“ stellen können. Die Begründung der Klägerin bleibe insoweit schließlich auch unvollständig, was seinerseits die Zurückweisung des Hilfsantrags begründen könne. Darüber hinaus sei auch der „insbesondere“-Antrag nicht zuzulassen. Sog. „insbesondere“-Anträge hätten auf die materielle Reichweite des Tenors keinen Einfluss. Eine Zulassung verbiete sich daher auch aus diesem Grund.

Mit dem Antrag in Ziff. II. 2 mache die Klägerin erstmals die mittelbare Verletzung des Anspruchs 5 des deutschen bzw. des Anspruchs 6 des französischen und italienischen Teils des Klagepatents geltend und begründe die Erweiterung ihres Begehrens mit dem Eintritt der Rechtskraft im deutschen Verfahren. Dem sei nicht zu folgen. Zunächst ergebe sich aus der Entscheidung im deutschen Verfahren für die weiteren Patente in Frankreich und Italien keine Änderung durch das hiervon unabhängige deutsche Verfahren. Die Klägerin habe sich auch im deutschen Verfahren bereits seit ihrer Widerspruchsbegründung vom 17. März 2022 auf eine Verteidigung des deutschen Patents in der nunmehr bestehenden Fassung beschränkt. Der Klägerin sei daher bereits lange vor der Klageerhebung bewusst gewesen, dass eine mittelbare Patentverletzung erforderlich werden könnte. Eine Änderung der Rechtslage habe sich gemäß den eigenen Erläuterungen der Klägerin bisher nicht ergeben. Die Klägerin stütze sich zur Begründung ihres Antrags zudem allein auf die geänderte Situation in Deutschland. Für den französischen und den italienischen Teil ergäben sich insoweit bereits überhaupt keine Abweichungen, so dass für den französischen und den italienischen Teil bereits keine Gründe für die Klageänderung vorgetragen worden seien.

Schließlich übersehe die Klägerin, dass ihre Änderungen in den Hauptanträgen auch zu einer Erweiterung des Streitgegenstandes in Bezug auf die hierauf rückbezogenen Anträge in Ziff. III führten. Insoweit begründe die Klägerin ihre Erweiterung schon nicht, die daher bereits aus diesem Grund zurückzuweisen sei. Darüber hinaus sei auch insoweit nicht erkennbar, warum eine entsprechende Antragstellung nicht schon früher möglich gewesen sei.

Darüber hinaus drohe der Beklagten eine Behinderung der Verfahrensführung, weil zur Erwidmung in Bezug auf die nunmehr geltend gemachten Verletzungshandlungen weiterer Aufwand entstehe. Die Beklagte müsse entsprechende Handlungen in Bezug auf mögliche Einwände und Verhältnismäßigkeitsüberlegungen gänzlich neu prüfen, was wiederum Zeit und Ressourcen binde.

Die Klägerin trägt hierzu vor, dass die Beklagte nicht begründe, worin die Klageerweiterung liegen solle. Richtig sei, dass der Antrag zu Ziff. II.1b' nicht auf die bloße Verwendung, sondern auf die sinnfällige Herrichtung gerichtet sei. In dieser Differenzierung liege aber keine Klageerweiterung, da der bisherige Unterlassungsantrag nicht auf die Verwendung beschränkt gewesen sei. Tatsächlich handele es sich bei der sinnfälligen Herrichtung

(„Empfehlung zum festen Verbinden von Bauelementen“) um ein Minus zum Anbieten als Teil des ursprünglichen Unterlassungsantrags. Mit der Klage sei (u.a.) die Unterlassung von Angebotshandlungen hinsichtlich der klagepatentanspruchsgemäßen Sinterpasten beantragt worden. Nunmehr solle beantragt werden, die klagepatentanspruchsgemäßen Sinterpasten nicht zum festen Verbinden von Bauelementen zu empfehlen oder derartig sinnfällige hergerichtete

Metallsinterzubereitungen anzubieten. Ein inhaltlicher Überschuss sei weder dargetan noch ersichtlich. Dies bestätige sich auch anhand folgender Vergleichsüberlegung: Der Antrag nach Ziff. II.1b sei u.a. auf die Unterlassung des Anbietens von klagepatentanspruchsgemäßen Sinterpasten (wenn diese zum festen Verbinden von Bauelementen geeignet sind, was bereits aus der Verwirklichung der räumlich-körperlichen Anspruchsmerkmale folge) gerichtet gewesen. Der Antrag zu Ziff. II.1b' sei nach übereinstimmender Auffassung der Parteien ein Hilfsantrag hierzu, bilde also auch unter diesem Gesichtspunkt ein „Minus“ ab. Vor diesem Hintergrund bedürfe es zuletzt auch keiner Entscheidung, ob Hilfsanträge grundsätzlich gem. [R. 263 VfO](#) zulassungsbedürftig seien.

Der Vortrag der Beklagte zu den „insbesondere“-Anträgen (SSTZ, S. 6 Abs. 2) sei nicht ganz nachvollziehbar. Weder scheine die Rechtsprechung des LG Mannheim für das Gericht von besonderer Bedeutung, noch führe die Aufnahme von nicht materiell-beschränkenden Ausgestaltungen in den Antrag zu einer Unzulässigkeit des Antrags, geschweige denn der Klageänderung. Im Gegenteil. Die Entscheidung des LG Mannheim (7 O 145/09 BeckRS 2010, 21526 – covenant not to sue) betreffe primär die „insbesondere“-Geltendmachung von Unteransprüchen. Im Übrigen besage sie auch nicht, dass ein solcher Antrag unzulässig sei (wobei auch dies keine Frage der [R. 263 VfO](#), sondern allenfalls der [R. 13.1 \(k\) VfO](#) sein dürfte), sondern allein, dass es dem Gericht freistehe, diese nicht in den Urteilstenor aufzunehmen, also einen breiten Tenor zu wählen (vgl. i.Ü. zur nationalen Rechtsprechung auch BGH GRUR 2012, 945, Rn. 22 – Tribenuronmethyl). Das hier angerufene und zuständige Gericht habe indes „insbesondere“-Formulierungen in den Tenor aufgenommen, wenn dies – wie hier – der Konkretisierung der Verletzungshandlungen diene ([Entscheidung v. 03.07.2024 UPC CFI 7/2023 ACT 459767/2023 ORD 598324/2023 – Franz Kaldewei / Bette](#); [Anordnung v. 21.05.2024 UPC CFI 443/2023 ACT 589207/2023 ORD 598328/2023 – SharkNinja / Dyson](#)). Selbst wenn jedoch das Gericht Zulässigkeitsbedenken haben sollte, so wären diese gem. [R. 111 \(b\)](#), [334 \(c\) VfO](#) und nicht nach [R. 263.2 VfO](#) zu behandeln.

Auch der Vortrag der Beklagten zur Möglichkeit einer früheren Geltendmachung (SSTZ, S. 6 Abs. 1) sei bereits im Ausgangspunkt nicht nachvollziehbar: Der guten Ordnung halber sei einmal klarzustellen, dass die Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe erst nach Erhebung der hiesigen Verletzungsklage Anschlussberufung im deutschen Nichtigkeitsverfahren erhoben (SSTZ S. 6 Abs. 1) falsch sei – dies ergebe sich auch bereits aus der Akte. Die Klägerin habe am 12.03.2024 – vor Erhebung der hiesigen Klage am selben Tag – Anschlussberufung erhoben (Anlage CBH 09; vgl. Klage, Rn. 14). Am 15.03.2024 habe die Klägerin vorsorglich erneut Anschlussberufung erhoben (Anlage CBH 26, vgl. Antrag auf Klageänderung, Rn. 2), nachdem der Vorsitzende des X. Zivilsenats

Bedenken an der Zulässigkeit geäußert habe. Für das vorliegende Verfahren sei all dies irrelevant. Richtig sei, dass der Verwendungsanspruch mit der Widerspruchsbegründung im deutschen Nichtigkeitsverfahren eingeführt wurde (vgl. zum geltend gemachten Anspruch i.Ü. Klage, Rn. 14, 37, 117; Antrag auf Klageänderung, Rn. 1-5). Dem Gericht sei bekannt (und insoweit bestehe auch Einigkeit zwischen den Parteien, vgl. SSTZ S. 4 Abs. 2), dass nach deutscher Rechtsprechung die beschränkte Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren nicht bindend sei (vgl. vorsorglich die in Anlage CBH 26, Rn. 9 zitierte Rechtsprechung, auf die es hier aber nicht ankomme). Wenn aber im nationalen Rechtsbestandsverfahren ein Anspruch verteidigt werden könne (und verteidigt worden sei), sei nicht ersichtlich, wieso dieser nicht zum Gegenstand eines Verletzungsverfahrens gemacht werden können soll. Hiergegen wende sich die Beklagte indes auch nicht. Sie scheine vielmehr der Auffassung zu sein, dass die Klägerin gehalten gewesen sei, mit der Klage sowohl den im deutschen Nichtigkeitsverfahren verteidigten Sachanspruch als auch bereits hilfsweise den nunmehr geltend gemachten Verwendungsanspruch geltend zu machen. Dies sei indes nicht nachvollziehbar: Denn die – auch in [R. 263 VfO](#) reflektierte – Prozessförderungsmaxime erfordere es auch vor dem Hintergrund eines „front loaded“ Verfahrens nicht, das Verfahren zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit Hilfsanträgen zu belasten, für deren Stellung es keinen konkreten Anlass gebe (vergleichbar Hessel/Gessat, GRUR Patent 2024, 197, Rn. 17 ff.). Andernfalls müsste etwa ein Patentinhaber, der sein Patent im europäischen Einspruchsverfahren mit Blick auf die dortige Verfahrensordnung frühzeitig mit zahlreichen Hilfsanträgen verteidige, um sämtlichen Eventualitäten zu begegnen, all diese Hilfsanträge bereits mit der Verletzungsklage geltend machen, um sich nicht – wie dies die Beklagte hier tue – den Vorwurf gefallen zu lassen, er hätte die Hilfsanträge auch früher stellen können. [R. 263.1 S. 2](#) sowie [R. 263.2 \(a\) VfO](#) besagten damit, auch nach der Rechtsprechung der Kammer, nicht, dass neue Anträge immer dann abzulehnen sind, wenn sie theoretisch bereits früher hätten gestellt werden können. Vielmehr stelle [R. 263](#) auf die „gebotene Sorgfalt“ ab und gehe es darum, eine Verfahrensverzögerung oder unangemessene Behinderung der Beklagten in dem Fall zu verhindern, dass sich die späte Geltendmachung nicht rechtfertigen lasse. Im vorliegenden Fall habe jedoch kein Grund für eine frühere (hilfsweise) Geltendmachung des Verwendungsanspruchs bestanden: Das Bundespatentgericht habe (BPatG gem. Anlage CBH 08, S. 14, Ziff. A II.2, S. 18 ff.; vgl. hierzu Rn. 12 ff. der Anschlussberufung gem. Anlage CBH 26) in seinem Urteil festgehalten, dass es bereits den Sachanspruch für patentfähig erachte. Dass die Beklagte die Nichtigkeitsberufung zurücknehmen und damit den Verwendungsanspruch „zementiert“ würde sei bei der gebotenen Sorgfalt nicht zu erwarten gewesen. Die Beklagte werde durch die Klageänderung auch nicht behindert. Substantielles – denn ein gewisser Grad der

Behinderung stehe der Zulassung nicht entgegen ([Anordnung v. 11.12.2023 UPC CFI 9/2023 ACT 459771/2023 App 587438/2023 GRUR-RS 2023, 45174 – Huawei/Netgear](#)) – lasse sich ihrer Stellungnahme nicht entnehmen: Die „Anpassung ihres Vortrags“ (SSTZ, S. 6 a.E.) sei jeder Klageänderung immanent und begründe damit keine Behinderung. Der Verweis auf die Anpassung von Sachverständigengutachten bleibe im Vagen. Er erscheine auch un schlüssig zu sein: Erstens müsse sich die Beklagte bereits auf Ebene des (nach übereinstimmender Auffassung der Parteien zulässigen) Antrags zu Ziff. II.1b mit der Verletzung des Verwendungsanspruchs befassen. Mit der Zulassung des Antrags zu Ziff. II.1b' gehe insoweit keine Änderung einher. Zweitens seien die strukturellen bzw. räumlich-körperlichen Merkmale des Verwendungsanspruchs identisch zu dem bereits seit jeher geltend gemachten Sachanspruch (vgl. Anlage CBH 29). „Ermittlungen bei der Mandantin in drei Ländern“ seien – wenn überhaupt – bereits zuvor notwendig gewesen. Eine zusätzliche Belastung sei nicht ersichtlich. Die Behauptung zusätzlicher „erheblicher Zeit und Ressourcen“ bleibe phrasenhaft. Dass die Klägerin „bisher in noch keinem Verfahren“ einen entsprechenden Verletzungsvorwurf erhoben habe, liege daran, dass bislang noch kein Verletzungsverfahren zwischen den Parteien anhängig gewesen sei. Wie die Beklagte zutreffend festhalte, kenne sie den Verwendungsanspruch bereits seit dem 17.03.2022. Die Konzernschwester der Klägerin habe als frühere Patentinhaberin auch im anhängigen Besichtigungsverfahren (vgl. Klage, Rn. 9, 12, 108 ff.) ausgeführt, dass die Patentverletzung (sowie die Feststellungen des dortigen Gerichtssachverständigen) durch den Wechsel vom Sach- auf einen Verwendungsanspruch nicht berührt werde. Dem sei die Beklagte dort auch nicht entgegengetreten. Die Beklagte habe mit der Rücknahme ihrer Nichtigkeitsberufung die beantragte Klageänderung bewusst herbeigeführt. Sie werde auch insoweit nicht unangemessen behindert, als sie von der beantragten Klageänderung nicht überrascht sein könne.

Im Rahmen der Geltendmachung des Verfahrensanspruchs sei richtig, dass (allein) der Antrag zu II.2 mit der Geltendmachung der mittelbaren Patentverletzung des Verfahrensanspruchs eine Klageerweiterung begründe. Allein dies begründe jedoch keine Unzulässigkeit. Die Beklagte stütze sich maßgeblich darauf, dass die erfolgte Änderung des deutschen Teils des Klagepatents für die französischen und italienischen Teile nicht relevant sei. Mit Blick auf den deutschen Teil betone sie, der Klägerin müsse bewusst gewesen sein, dass eine mittelbare Verletzung „erforderlich werden könnte“. Umgekehrt werde die Beklagte dadurch behindert, dass sie die „relevanten Tatsachen“ in Bezug auf die weiteren Tatbestandsmerkmale der mittelbaren Verletzung in „drei Jurisdiktionen“ aufarbeiten müsse. Es bedürfe keiner Vertiefung, dass der durch die Rücknahme der Nichtigkeitsberufung durch die Beklagte veranlasste Wechsel zum Verwendungsanspruch Ausgangspunkt

der nunmehr geltend gemachten mittelbaren Verletzung sei. Wie bereits im Kontext der Zulässigkeit des Antrags zu Ziff. II.1b' (Rn. 15 ff.) dargelegt worden sei, gebe es keinen Rechtssatz dahingehend bzw. gehöre es nicht zur gebotenen Sorgfalt, Anträge zu stellen, für die es keinen konkreten bzw. ersichtlichen Anlass gebe. Auslöser der Klageänderung sei die nicht vorhersehbare Rücknahme der Nichtigkeitsberufung gewesen. Nachdem die Klage zulässig und entsprechend der gebotenen Sorgfalt auf den verteidigten Sachanspruch gestützt worden sei, habe es ex ante auch keinen Anlass zur Geltendmachung der mittelbaren Patentverletzung gegeben. Denn mit Geltendmachung der mittelbaren Patentverletzung habe die Klägerin nichts erreichen können, was sie nicht bereits mit Geltendmachung der unmittelbaren Verletzung des Sachanspruchs haben erreichen können. Anlass zur ergänzenden Geltendmachung der mittelbaren Verletzung des Verfahrensanspruchs habe es erst mit der „Fixierung“ des Verwendungsanspruchs durch die Beklagte gegeben. Nachdem jedoch die Klageerweiterung mit Blick auf den deutschen Verfahrensanspruch vor diesem Hintergrund ohne Weiteres gem. [R. 263 VfO](#) zulässig sei, gebe es keinen Grund, die parallele Geltendmachung des inhaltsgleichen Anspruchs der inhaltsgleichen Verfahrensansprüche des französischen und italienischen Teils des Klagepatents anders zu behandeln. Die Patentverletzung ergebe sich technisch wie patentrechtlich aus denselben Gründen. Auch insofern gelte (wie bereits i.R.d. Zulässigkeit des Antrags zu Ziff. II.1b' dargelegt worden sei – Rn. 21 ff.), dass die Beklagte ersichtlich nicht – geschweige denn unangemessen – behindert werde und dies auch nicht vortrage: Unklar bleibe bereits, welche ergänzenden Tatsachen für die mittelbare Patentverletzung aufzuklären seien. Am Vorliegen eines wesentlichen Mittels bestehe bereits mit Blick auf den Klagevortrag zur Verwirklichung des Sachanspruchs kein Zweifel. Dass die Beklagte die angegriffene Ausführungsform zur klagepatentgemäßen Verwendung empfehle und bewerbe und damit auch die Durchführung des anspruchsgemäßen Verfahrens offensichtlich sei, ergebe sich ebenfalls bereits aus dem Klagevortrag. Die Behauptung einer Aufarbeitung in „drei Jurisdiktionen“ übersehe die Anwendbarkeit einheitlichen materiellen Rechts, [Art. 24 \(1\)\(b\), 26 \(1\) EPGÜ](#).

Eine Erweiterung durch den Rückbezug des Antrags zu Ziff. III sei nicht ersichtlich. Ziff. III beinhalte die Anträge auf Auskunft (III.1), Offenlegung der Bücher (III.2), Vernichtung (III.3) und Rückruf (III.4), jeweils unter Bezug auf die Erzeugnisse gem. Nr. II. Diese Anträge seien mithin akzessorisch und gingen in ihrem Umfang nicht über die – nach dem Vorstehenden zulässigen – Änderungen in Ziff. II hinaus. Konkrete Einwände erhebe die Beklagte nur in Bezug auf die Zulässigkeit der Anträge auf Rückruf und Vernichtung hinsichtlich der mittelbaren Patentverletzung und beziehe sich auf [Art. 64](#) (EPGA, gemeint sein dürfte EPGÜ). Die Klägerin könne [Art. 64 EPGÜ](#) keine entsprechende Beschränkung entnehmen. Entsprechende Zweifel dürften sich im Übrigen auf die

Begründetheit und nicht auf die Zulässigkeit gem. [R. 263.2 VfO](#) beziehen. Zu guter Letzt mache die Klägerin nicht nur eine mittelbare Verletzung, sondern v.a. auch eine unmittelbare Patentverletzung geltend, was die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung begründete. Hinzu komme, dass nicht jede Änderung in den Anträgen zu einer [R. 263 VfO](#) unterfallenden Klageänderung führe. So wie Berichtigungen und Präzisierungen keine Klageänderung darstellten, gelte dies spiegelbildlich für – unterstellte – Unschärfen, die am inhaltlich Gewollten nichts änderten.

In Bezug auf die Kostenfolge habe das Gericht die Beklagte mit Anordnung vom 19.06.2024 zur Stellungnahme zum Antrag auf Klageänderung aufgefordert. Der vorrangig gestellte Kostenantrag zu Ziff. 1 der Beklagten betreffe keine Frage der Zulässigkeit gem. [R. 263 VfO](#). Das Gericht dürfe gem. [R. 118.5 VfO](#) eine Kostengrundsatzentscheidung zusammen mit seiner Entscheidung in der Sache treffen. Gleichwohl sei entsprechend der Anordnung vom 03.07.2024 vorsorglich bereits jetzt auch hierzu Folgendes angemerkt: [Art. 69 \(1\), \(2\) EPGÜ](#) regelt die Kostentragung grundsätzlich entsprechend dem Anteil an Obsiegen und Unterliegen. Der Antrag der Beklagten zu 1) unterstelle ein Unterliegen der Beklagten in der Sache und eine Kostentragung der Klägerin scheinbar entsprechend den Grundsätzen des § 269 Abs. 3 S. 2 der deutschen ZPO. Eine solche Regelung fehle in [R. 265 VfO](#); [R. 265.2 \(c\) VfO](#) verweise lediglich auf die [R. 150 ff. VfO](#). Auch wenn man davon ausgehe, dass eine (Teil-)Klagerücknahme entsprechend [R. 265 VfO](#) oder eine beschränkende Klageänderung entsprechend [R. 263 VfO](#) ein teilweises Obsiegen i.S.d. [Art. 69 \(2\) EPGÜ](#) darstelle, so sei ein solcher Fall hier nicht gegeben: Nach allgemeinen Grundsätzen bestimme sich die Bemessung des Obsiegens bzw. Unterliegens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Eine formalistische Betrachtungsweise sei nicht geboten. Richtig sei, dass der nunmehr geltend gemachte Verwendungsanspruch gegenüber dem ursprünglichen Sachanspruch ein Minus darstelle. Dieses Minus habe jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf das klägerische Begehren. Denn mit dem ursprünglichen Antrag zu II habe die Klägerin u.a. beantragt, der Beklagten die Herstellung, das Angebot, das Inverkehrbringen, Gebrauchen oder Besitzen zu diesen Zwecken anspruchsgemäßen Metallsinterzubereitungen/Sinterpasten in der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Mit dem nunmehrigen Antrag zu II.1b beantrage die Klägerin, der Beklagten zu untersagen, anspruchsgemäße Metallsinterzubereitungen/Sinterpasten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken zu besitzen, wenn diese dazu geeignet sind, zum festen Verbinden von Bauelementen verwendet zu werden. Nachdem die Eignung zur Verwendung aus der Anspruchsverwirklichung folge, liege das einzige inhaltliche Minus des geänderten Antrags II.1b gegenüber dem ursprünglichen Antrag II.1 darin, dass die Klägerin nicht länger die Unterlassung der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen in

der Bundesrepublik Deutschland begehre. Dem mag ein wirtschaftlicher Wert zukommen; mit Blick darauf, dass die Beklagte etwaige in Deutschland hergestellte Ausführungsformen weder in Deutschland noch sonst wie vertreiben könne – denn der Export begründe ebenfalls ein patentrechtliches Inverkehrbringen – sei dieser jedoch geringfügig. Die Klägerin hätte damit aus Billigkeitsgründen ([Art. 69 \(2\) EPGÜ](#)) keine Kosten zu tragen.

Die Beklagte hat hierzu wie folgt Stellung genommen: – Ziff. II.1a & Ziff. II.1b:

Die Klarstellungen in Ziff. II. 1a sowie die Beschränkung des Antrags in Ziff. II.1b stünden zwischen den Parteien nicht weiter in Streit (vgl. Schriftsatz vom 21. Juni 2024 S. 3 f. Ziff. I, II). Für den Fall einer Klageerweiterung verweise die Beklagte auf die bisherigen Ausführungen und merke insoweit lediglich an, dass die Feststellung der „*gebotenen Sorgfalt*“ im Sinne von [Regel 263.1 Verfo](#) nicht vom Eintritt der Rechtskraft abhängig sei, sondern von den konkreten Umständen des Einzelfalles. Dass die Klägerin die Beschränkung des Klagepatents im deutschen Nichtigkeitsverfahren seit ihrer Widerspruchsbegründung vom 17. März 2022 verfolge, sei unstreitig, §§ 404, 402 BGB (vgl. Schriftsatz vom 21. Juni 2024 S. 4).

– Ziff. II.1b’:

Die Beklagte meine, das Verbot eines sinnfälligen Herrichtens sei bereits von ihrem ursprünglichen Antrag erfasst gewesen und daher keine Klageerweiterung (vgl. Schriftsatz vom 10. Juli 2024 S. 3 f.). Dem sei nicht zuzustimmen. Das Verbot von Vorbereitungs-handlungen in Bezug auf das sinnfällige Herrichten zum Zwecke der Verwendung und das Verbot von Benutzungshandlungen in Bezug auf den Erzeugnisanspruch seien nicht deckungsgleich. Die Klägerin beanspruche Verbote in Bezug auf angebliche Verwendungsangaben wie bspw. „*Low Temperature Sintering*“ oder „*low temperature joining technology*“, die außerhalb der behaupteten Verletzung des ursprünglichen Erzeugnisanspruchs stünden und lediglich Angaben zur Verwendung enthalten sollen, ohne dass hierin gleichzeitig bspw. ein Angebot in Bezug auf das zunächst angegriffene Erzeugnis läge. Im Übrigen bleibe unstreitig, dass der Klägerin die Beschränkungen des Klagepatents bereits seit ihrer Widerspruchsbegründung vom 17. März 2022, jedenfalls aber seit dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 7. November 2023 bei Klageerhebung bekannt gewesen sei und sie daher ihren erst am 5. Juni 2024 gestellten Hilfsantrag bei gebotener Sorgfalt bereits bei Klageerhebung hätte stellen müssen. Es sei für die Klägerin – auf der Grundlage ihres eigenen Antrags – ohne weiteres erkennbar gewesen, dass das Klagepatent im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nur unter den nunmehr eingeführten Einschränkungen fortbestehen würde. Wieso die Klägerin dem nicht durch eine entsprechende Antragstellung bereits bei Klageerhebung Rechnung habe tragen können, sei nicht ersichtlich. Dass durch die vorgenommenen Änderungen ein erheblicher Mehraufwand für die

Beklagte entstehe, sei darüber hinaus evident. Unstreitig habe die Klägerin mit der Erweiterung ihrer Klage die Verletzung des Verwendungsanspruchs und der hieraus resultierenden weiteren Merkmale erstmals behauptet, obschon ihr eine entsprechende Antragstellung bereits im Zeitpunkt der Klageerhebung möglich gewesen wäre. Im Übrigen verweise die Beklagte auf die bisherigen Ausführungen hierzu (vgl. Schriftsatz vom 21. Juni 2024 S. 5 f.).

– Ziff. II.2: In Bezug auf die nunmehr geltend gemachte mittelbare Patentverletzung trage die Klägerin nichts vor. Es bleibe daher ohne jede Rechtfertigung, warum die Klägerin eine mittelbare Patentverletzung für das Gebiet der Französischen und Italienischen Republik erst nach der Klageerhebung geltend gemacht habe. Selbiges gelte in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland. Für die Klägerin wäre es in Anbetracht ihrer eingeschränkten Verteidigung des Klagepatents im Nichtigkeitsverfahren ohne weiteres möglich und geboten gewesen, einen entsprechenden (Hilfs-)Antrag bereits bei Klageerhebung zu stellen. Unmittelbare und mittelbare Patentverletzung entsprächen sich schließlich weder der Zielrichtung noch ihren Voraussetzungen nach, [Art. 25, 26 EPGÜ](#) (vgl. im Übrigen Schriftsatz vom 21. Juni 2024 S. 7 Ziff. IV).

– Ziff. III.3 & Ziff. III.4:

Die Klägerin meine, ein Rückbezug der Anträge in Ziff. III.3 und Ziff. III.4 auf die geänderten Ansprüche in Ziff. II müsse zulässig sein, da es sich lediglich um akzessorische Anträge handle (vgl. Schriftsatz vom 10. Juli 2024 S. 9 f. Ziff. 4). Dem sei nicht so. [Regel 263.1 VerFO](#) unterscheide nicht zwischen einer Erweiterung akzessorischer und nicht-akzessorischer Anträge, sondern mache eine Änderung des ursprünglichen Umfangs der Klage von den darin genannten Voraussetzungen abhängig, zu denen die darlegungsbelastete Klägerin nichts Konkretes vorgetragen habe. Die Beklagte verweise daher auf ihre bisherigen Erläuterungen hierzu (siehe Schriftsatz vom 21. Juni 2024 S. 7 f. Ziff. V).

– Kostenentscheidung:

Gemäß [Regel 265.2 lit. \(c\) VerFO](#) sei bei der Zulassung einer Rücknahme eine Kostenentscheidung zu treffen („Wird die Rücknahme zugelassen, erlässt das Gericht... eine Kostenentscheidung“; „If withdrawal is permitted, the Court shall: ... issue a cost decision“), wobei die Kosten der Lagerücknahme im Grundsatz zu Lasten der Klägerin gehen müssten, [§ 69 Abs. 2 EPGÜ](#) (vgl. Momtschilow in Luginbühl/Hüttermann, Einheitspatentsystem, 1. Auflage 2024, Art. 69 Rn. 52: „Mangels einer konkreten Regelung der Kostenfolge bei einer Klagerücknahme (hier gibt es lediglich die Rückverweisung der [R 265.2.\[c\] VerFO](#) auf das Kostenfestsetzungsverfahren der [R 150–157 VerFO](#)) oder einer Erledigungserklärung können diese Fälle als außergewöhnliche Umstände nach Abs 2 behandelt werden.“; Dold/W. Tilmann in Tilmann/Plassmann, [EPGÜ, 2024, Art. 69 Rn. 72, Rn. 109](#): „Um [Art. 69 EPGÜ](#) auf die Klagerücknahme anzuwenden, muss davon ausgegangen werden, dass im Fall der Klagerücknahme immer ein außergewöhnlicher

Umstand i. S. v. [Art. 69 Abs. 2 EPGÜ](#) vorliegt. Dann sind die Kosten nach Billigkeit zu verteilen. Das bedeutet im Grundsatz, dass der Kläger die Kosten zu tragen hat.“). Die Beschränkung des deutschen Teils des Klagepatents sei für die Klägerin infolge ihres eigenen Antrags, der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 7. November 2023 und der nicht selbst erhobenen Berufung bereits vor Klageerhebung offenkundig gewesen.

#### STRITTIGE PUNKTE

Über die Zulässigkeit der Klageänderung und die Folgen für das Fristenregime ist zu befinden.

#### BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

I. 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.

II. Die Voraussetzung zur Zulassung der Klageänderung liegen nur teilweise vor:

1. Nach [Regel 263 VerFO](#) kann eine Partei zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens beim Gericht die Zulassung einer Klageänderung oder Klageerweiterung, einschließlich einer Widerklage, beantragen. In dem Antrag ist zu begründen, weshalb die Änderung oder Ergänzung nicht schon in dem ursprünglichen Schriftsatz enthalten war. Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Zulassung abgelehnt, wenn die Partei, welche die Änderung beantragt, unter Berücksichtigung aller Umstände das Gericht nicht davon überzeugen kann, dass (a) die in Rede stehende Änderung bei gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden konnte und (b) die Änderung die andere Partei in ihrer Verfahrensführung nicht unangemessen behindert. Die bedingungslose Beschränkung eines Klageanspruchs wird immer zugelassen. Das Gericht kann die bereits entrichteten Gebühren im Lichte einer Änderung neu festsetzen.

Beide Bedingungen müssen unabhängig voneinander erfüllt sein. Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, ist das Ermessen des Gerichts auf null reduziert und es muss den Antrag ablehnen. Die Beweislast, dass sowohl die Anforderungen von [R. 263.1 VerFO](#) als auch die Ausschlussgründe gemäß [R. 263.2 VerFO](#) nicht erfüllt sind, liegt beim Antragsteller. Daher muss der Antragsteller erklären, warum die Änderung nicht in den ursprünglichen Schriftsätzen enthalten war, [R. 263.1 VerFO](#). Ebenso muss das Gericht in der Lage sein, auf der Grundlage der Erklärung des Antragstellers über die in [R. 263.2 RoP](#) enthaltenen Ausschlusskriterien zu entscheiden ([LK München, APP 25265/2024 UPC CFI 42/2024](#)).

Dies vorausgeschickt gilt folgendes:

#### 2. Antrag II.1a

Der Antrag bleibt in Bezug auf die Französische Republik und die Italienische Republik unverändert. In Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland wurde er zurückgenommen bzw. durch die Anträge II.1b und II.1b' ersetzt. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

### 3. Antrag II.1.b

Der Antrag trägt der am 7. Mai 2024 eingetretenen Rechtskraft des Urteils des Bundespatentgerichts (Anlage CBH 8) Rechnung. In diesem Urteil wurde der Vorrichtungsanspruch vernichtet und der hilfsweise geltend gemachte Verwendungsanspruch aufrechterhalten. Da der Verwendungsanspruch gegenüber dem Vorrichtungsanspruch einen geringeren Schutzzumfang aufweist und der Antrag als Hauptantrag unbedingt gestellt wird, liegt eine bedingungslose Beschränkung des Klageanspruchs vor, die immer zugelassen wird. Dies gilt auch mit Blick auf die darauf Bezug nehmenden Folgeansprüche.

Eine Kostenentscheidung ist derzeit nicht veranlasst. Es gilt der Grundsatz der Einheit der Kostenentscheidung.

### 4. Antrag II.1.b

Dieser Antrag steht zum Antrag II.1.b in einem Hilfsverhältnis, sodass keine bedingungslose Beschränkung vorliegt. Der Antrag betrifft ein sinnfälliges Herrichten für eine spätere Verwendung und trägt daher der am 7. Mai 2024 eingetretenen Rechtskraft des Urteils des Bundespatentgerichts (Anlage CBH 8) Rechnung. In diesem Urteil wurde der Vorrichtungsanspruch vernichtet und der hilfsweise geltend gemachte Verwendungsanspruch aufrechterhalten. Eine Antragsänderung vor Eintritt der Rechtskraft ist zwar möglich, im Rahmen der [Regel 263 VerFO](#) aber nicht zu fordern. Der zeitliche Verzug zwischen Zustellung des Beschlusses vom 7. Mai 2024 am 13. Mai 2024 und der Erklärung der Klageänderung am 5. Juni 2024 hält sich noch im Rahmen der gebotenen Sorgfalt. Dies gilt auch mit Blick auf die darauf Bezug nehmenden Folgeansprüche.

Die Beklagte wird durch die Zulassung in ihrer Verfahrensführung nicht unangemessen behindert. Die Erholung von technischen Gutachten erscheint insoweit nicht erforderlich, weil als weiterer Aspekt allein nicht-technische Details der Angebotshandlungen hinzugekommen sind. Unabhängig hiervon hatte die Beklagte bereits seit dem Tag der Antragstellung Zeit, sich in ihrer Verteidigung auf die neue Situation einzurichten. Vorsorglich wird ihr eine weitere Stellungnahmefrist von weiteren 30 Tagen eingeräumt

### 5. Antrag II.2

Dieser Antrag betrifft die mittelbare Verwendung des Verfahrensanspruchs und trägt daher auch nicht für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland der am 7. Mai 2024 eingetretenen Rechtskraft des Urteils des Bundespatentgerichts (Anlage CBH 8) Rechnung. Dieser Antrag hätte daher bereits mit der Klage vom 12. März 2024 geltend gemacht werden können. Die Klageänderung knapp drei Monate später bewegt sich nicht mehr im Bereich der gebotenen Sorgfalt und ist daher zwingend abzulehnen. Dies gilt auch mit Blick auf die darauf Bezug nehmenden Folgeansprüche. Der

Klägerin steht es frei, diese Ansprüche im Wege einer gesondert einzureichenden weiteren Klage geltend zu machen.

### ANORDNUNG

1. Die Klageänderung durch die Klägerin zu 1) gem. Anlage CBH 25 wird mit Ausnahme des Antrags zu Ziffer II.2 inklusive den darauf bezugnehmenden Folgeansprüche zugelassen und im Übrigen abgelehnt.

2. Die Beklagte kann zum Gegenstand der zugelassenen Klageänderung innerhalb von weiteren 30 Tagen schriftsätzlich Stellung nehmen.

### HINWEISE AN DIE PARTEIEN

Die Stellungnahme der Beklagten ist im vorliegenden Workflow einzureichen.

### 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\_36668/2024 im VERFAHREN  
NUMMER: ACT\_13227/2024

UPC Nummer: UPC\_CFI\_114/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.:  
33728/2024

Art des Antrags: Antrag auf Zulassung von Klageänderungen oder -erweiterungen (Regel 263 VO)  
Dr. Zigann Vorsitzender Richter und Berichterstatter

-----