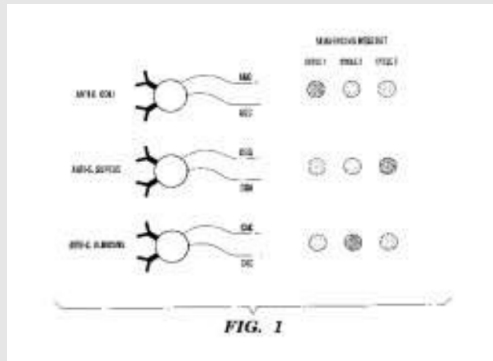


UPC CFI, Local Division Hamburg, 20 December 2024, 10x Genomics v Vizgen



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Subsequent request to amend patent rejected ([R. 30.2 RoP](#))

- [the new amendment could have been made at an earlier stage in response to the preliminary opinion of the Opposition Division](#). Irrespective of whether the defendant's view is correct that the plaintiff in 2) could have filed the two additional auxiliary requests of the third amendment together with the first amendment due to the defendant's attacks on the legal status, it is still not clear why the request was filed at the end of October 2024, even though the EPO's preliminary indication was issued on 2 August 2024.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Hamburg, 20 December 2024

(Klepsch, Schilling, Kokke, Burrichter)

UPC_CFI_22/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

erlassen am 20 Dezember 2024

Leitsätze:

Nach [Regel 30.2 VerFO](#) werden weitere Anträge auf Änderung des Patentes nur mit Erlaubnis des Gerichts zugelassen. Eine Zulassung scheidet aus, wenn zwischen dem behaupteten Grund für die Antragsänderung und der Einreichung des Antrags ungefähr drei Monate liegen. Auf die Sichtweise des Patentinhabers kommt es bei der Beurteilung der Frage einer möglichen Verzögerung nicht an.

Keywords:

Weiterer Antrag auf Änderung des Patents; [Regel 30.2 VerFO](#); Verspätung

STREITPARTEIEN

1) **10x Genomics, Inc.** (Klägerin zu 1)) – 6230 Stoneridge Mall Road, 94588-3260 Pleasanton, CA, USA

Vertreten durch Prof. Dr. Tilmann Müller-Stoy

2) **President and Fellows of Harvard College**, (Klägerin zu 2)) – Richard A. and Susan F. Smith

Campus Center, Suite 727E, 1350 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, USA

Vertreten durch Prof. Dr. Tilmann Müller-Stoy

3) **Vizgen, Inc.** (Beklagte) – 61 Moulton Street, 02138 Cambridge, USA

Vertreten durch Jérôme Kommer

STREITPATENT

Patent Nummer InhaberIn

[EP 4 108 782](#)

President and Fellows of Harvard College

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS:

Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin Sabine Klepsch

rechtlich qualifizierter Richter Dr. Stefan Schilling

rechtlich qualifizierte Richterin Margot Kokke

technisch qualifizierter Richter Dr. Arwed Burrichter

VERFAHRENSSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS:

Patentverletzung

Hier: Antrag nach [Regel 333.1 VerFO](#) auf Überprüfung der Anordnung der Berichterstatterin vom 8. November 2024 (ORD_60341/2024) (nachfolgend: Anordnung)

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Klägerin zu 2) beantragt mit Schriftsatz vom 26. November 2024 anzuordnen:

A. Die Verfahrensordnung ORD_60341/2024) der Frau Berichterstatterin vom 8. November 2024 im Verfahren UPC_CFI_22/2023, ACT_460565/2023 wird durch den Spruchkörper überprüft.

B. Der dritte Antrag auf Änderung des Patents vom 25. Oktober 2024, eingereicht im Workflow 58507/2024, wird zugelassen.

Ba. Hilfsweise: Die Hilfsanträge 1 und 2, die mit dem dritten Antrag auf Änderung des Patents vom 25. Oktober 2024 im Workflow 58507/2024 eingereicht wurden, werden in das Verfahren zugelassen.

Bb. Weiter Hilfsweise: Die Berufung wird zugelassen.

Die Beklagte beantragt:

Die Anträge B bis Bb. der Klägerin zu 2) zurückzuweisen.

SACHVERHALT:

Die Klägerin zu 2) reichte mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2024 einen dritten Antrag auf Änderung des Klagepatentes ein. Zum Hintergrund wird ausgeführt: Die Klägerin zu 2) habe innerhalb der Frist gemäß [Regel 29.a VerFO](#) am 14. März 2024 einen Antrag auf Änderung des Patents („1AÄP“) eingereicht und die Hilfsanträge 1-30 (AR1 bis AR30; Anlagenkonvolut BP 27-AR1-AR30) überreicht. Vor dem Hintergrund des beim Europäischen Patentamt („EPA“) anhängigen parallelen Einspruchsverfahrens habe die Klägerin zu 2) am 25. Juli 2024 einen zweiten Antrag auf Änderung des Patents ([Regel 30.2 VerFO](#)) gestellt, mit dem weitere 23 Hilfsanträge überreicht worden sind („2AÄP“). Am 2. August 2024 sei die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung des EPA ergangen. Im Hinblick darauf stellte die Klägerin zu 2) nunmehr den dritten Antrag auf Änderung des Patents ([R 30.2 VerFO](#)), mit dem, neben den 53 bereits bekannten, weitere 2 Hilfsanträge überreicht werden wurden.

Basierend auf den Hilfsanträgen betreffend das Klagepatent würden die Klägerinnen hilfsweise Klageanträge stellen. Diese seien als Antrag gemäß [Regel 9 Verfo](#) mit der Nummer 58510/2024 zum Hauptworkflow des Verfahrens (ACT_460565/2023) überreicht worden.

Die Beklagte hat zur Zulässigkeit des Antrags auf Änderung des Klagepatentes mit Schriftsatz vom 4. November 2024 im genannten Workflow 58510/2024 Stellung genommen. Sie ist der Ansicht, dass eine entsprechende Änderung bereits zu einem früheren Zeitpunkt hätte erfolgen können. Die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung gebiete keine entsprechend geänderten Hilfsanträge.

Mit Anordnung vom 8. November 2024 – ORD_60341/2024 – hat die Berichterstatterin den dritten Antrag auf Änderung des Klagepatentes zurückgewiesen.

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Antrag unzulässig sei und eine Zulassung nicht in Betracht komme. Denn die neue Änderungsfassung hätte bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung erfolgen können. Die Klägerin zu 2) werde mit Blick auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung und des möglichen Ausgangs des Einspruchsverfahrens nicht rechtlos gestellt. Sollte das Klagepatent in einem anderen Rechtsbestandsverfahren vor Abschluss des hiesigen Verfahrens rechtskräftig eingeschränkt aufrechterhalten werden, könnte dies im hiesigen Verfahren berücksichtigt werden, genauso wie eine rechtskräftige vollständige Vernichtung zu berücksichtigen wäre, weil eine solche Entscheidung dann erga omnes wirken würde.

Hiergegen wendet sich die Klägerin zu 2) mit ihrem Antrag vom 26. November 2024 auf Überprüfung durch den Spruchkörper.

Sie ist der Ansicht, dass die beiden Aspekte von der Berichterstatterin zur Begründung angeführten Aspekte eine Zurückweisung nicht rechtfertigen würden. Der dritte Antrag auf Änderung des Klagepatentes habe nicht zu einem früheren Zeitpunkt gestellt werden können. Der richtige Maßstab für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit der Stellung eines Antrags auf Änderung des Patents gemäß [Regel 30.2 Verfo](#) müsse sein, ob der Patentinhaber bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine Verzögerung des Rechtsstreits ausgelöst wird. Vorliegend konnte die Klägerin zu 2) erwarten, dass, selbst bei vollständiger Übertragung des von der Verfahrensordnung für einen mit der Erwiderung auf eine Nichtigkeitswiderklage vorgesehenen Fristenregimes auf den weiteren Antrag auf Änderung des Patents, der letzte Schriftsatz zu diesem Thema nach vier Monaten, also bis Ende Februar 2025 und somit zumindest mehrere Wochen vor der mündlichen Verhandlung bei der Lokalkammer vorliege. Auch der Hinweis, dass eine rechtskräftig eingeschränkte Fassung des Klagepatentes vor dem EPG Berücksichtigung fände, überzeuge nicht, da nicht klar

sei, ob ein Antrag auf Änderung des Klagepatentes in der Berufungsinstanz zugelassen werde.

Die Beklagte vertritt demgegenüber die Ansicht, dass es für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit eines Antrags nach [Regel 30.2 Verfo](#) nicht auf die Erwartungshaltung des Patentinhabers ankomme. Es sei nicht maßgeblich, ob dieser erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine Verzögerung des Rechtsstreits ausgelöst werde. Damit verkenne die Klägerin zu 2) die Bedeutung des front-loaded-systems im Verfahren vor dem EPG, hier insbesondere in Bezug auf [Regel 30 Verfo](#), die ein klares Regel-Ausnahme-Verhältnis vorgebe. Gemäß [Regel 30.1 Verfo](#) könne der Antrag des Patentinhabers auf Änderung des Patents in der Erwiderung auf die Widerklage enthalten sein. In diesem Stadium des Verfahrens kenne der Patentinhaber bereits die wesentlichen Angriffslinien aus der Nichtigkeitswiderklage, aufgrund welcher er befähigt sei, entsprechende Änderungsanträge zu stellen. Eine Reaktion auf sämtliche bereits in der Nichtigkeitswiderklage enthaltenen Rechtsbestandsangriffe in Form eines Antrags auf Änderung des Patents müsse daher grundsätzlich bereits mit der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage erfolgen und diese umfassend abdecken.

Ausnahmsweise sehe [Regel 30.2 Verfo](#) die Zulassung späterer Anträge auf Änderung des Patents mit Erlaubnis des Gerichts vor. Damit es bei der Ausnahme bleibe, müssten solche späteren Anträge besonders gerechtfertigt sein. Ob der Patentinhaber subjektiv davon ausgegangen sei, das Verfahren zu verzögern oder nicht, könne dabei keine Rolle spielen, auch wenn ein objektives Verzögerungspotential eines solchen späteren Antrags in die Bewertung einzufließen habe. Entscheidend sei, ob sich seit der Nichtigkeitswiderklage eine Veränderung ergeben habe, auf welche die Klägerin zu 2) ausnahmsweise reagieren musste, und ob sie das rechtzeitig getan hat, ohne das Verfahren zu verzögern.

Die Rechtsstellung der Klägerin zu 2) sei auch hinreichend gesichert. Eine Einschränkung des Klagepatentes durch das EPA habe das Berufungsgericht aufgrund der Wirkung dieser Entscheidung erga omnes zu berücksichtigen, was sich aus Art. 105b Abs. 3 EPÜ ergebe. Im Übrigen führe die Rechtsauffassung der Klägerin zu 2) dazu, dass bei einem parallelen Rechtsbestandsverfahren immer die Zulassung weiterer Hilfsanträge erzwungen werden könnte, sobald in diesem anderen Rechtsbestandsverfahren neue Hilfsanträge eingereicht würden. Damit hätte es die Patentinhaberin losgelöst von den Vorschriften der Verfahrensordnung und unabhängig vom Schicksal solcher Hilfsanträge in dem Parallelverfahren in der Hand, durch die bloße Einreichung sogar von möglicherweise im Parallelverfahren unzulässigen Hilfsanträgen den Gegenstand des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht zu jedem Zeitpunkt zu bestimmen.

Die Klägerin zu 2) hat mit Schriftsatz vom 26. November 2024 einen Überprüfungsantrag nach [Regel 333.1 Verfo](#) eingereicht (App_62866/2024). Die

Beklagte hat hierzu mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2024 Stellung genommen.

GRÜNDE:

Der Überprüfungsantrag ist zulässig, aber unbegründet. Der Spruchkörper stimmt ausdrücklich der von der Berichterstatterin vertretenen Ansicht, dass der dritte Antrag auf Änderung des Klagepatentes unzulässig ist, zu.

1. Der Antrag ist zulässig.

Der Antrag vom 26. November 2024 ist, nachdem die Frist rückwirkend um einen Tag verlängert wurde, da der Antrag ursprünglich in englischer Sprache eingelegt wurde, binnen der Frist nach [Regel 333.2 Verfo](#) gestellt und die Gebühr entrichtet. Die Beklagte hatte Gelegenheit zur Stellungnahme nach Regel 333.2, die sie wahrgenommen hat. Bei der Anordnung der Berichterstatterin zur Zulässigkeit eines Antrags auf Änderung des Patents im schriftlichen Verfahren handelt es sich um eine in den Anwendungsbereich der [Regel 333.1 Verfo](#) fallende Anordnung. Nach Regel [333.1 Verfo](#) sind alle verfahrensleitenden Entscheidungen oder Anordnungen des Berichterstatters oder des Vorsitzenden Richters (Englische Fassung: "Case management decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge"; Französische Fassung: "Les décisions ou ordonnances relatives au traitement des affaires rendues par le juge-rapporteur ou le président") auf begründeten Antrag durch den Spruchkörper überprüfbar. Die Anordnung der Zurückweisung des Antrags auf Änderung des Klagepatentes nach [Regel 30 Verfo](#) gestaltet den Verfahrensgang und ist mithin verfahrensleitend.

2. Der Antrag ist unbegründet.

Der Spruchkörper hält an der von der Berichterstatterin geäußerten Ansicht, dass eine Zulassung nicht in Betracht kommt, da die Änderungsfassung bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung hätte erfolgen müssen, fest. Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit eines Antrags nach [Regel 30.2 Verfo](#) kommt es, worauf die Beklagte zutreffend verwiesen hat, nicht auf die Erwartungshaltung des Patentinhabers an. Es ist nicht maßgeblich, ob dieser erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine Verzögerung des Rechtsstreits ausgelöst werde. Denn die [Regel 30 Verfo](#) gibt ein klares Regel-Ausnahme-Verhältnis vor. So kann gemäß [Regel 30.1 Verfo](#) der Antrag des Patentinhabers auf Änderung des Patents in der Erwiderung auf die Widerklage enthalten sein. Denn in diesem Stadium des Verfahrens kennt der Patentinhaber die wesentlichen Angriffe aus der Nichtigkeitswiderklage. Insofern wird er bereits zu diesem Zeitpunkt in die Lage versetzt, entsprechende Änderungsanträge zu stellen. Eine Reaktion auf sämtliche bereits in der Nichtigkeitswiderklage enthaltenen Rechtsbestandsangriffe in Form eines Antrags auf Änderung des Patents muss daher grundsätzlich bereits mit der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage erfolgen. Lediglich ausnahmsweise kann gemäß [Regel 30.2 Verfo](#) ein späterer Antrag auf Änderung des Patentes durch das Gericht zugelassen werden. Hierbei

handelt es sich um eine strenge Präklusionsvorschrift. Bei der Frage, ob eine neue Änderung zugelassen wird, ist zu berücksichtigen, ob die neue Änderungsfassung bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die bereits vorgetragene Argumentation des Nichtigkeitsklägers geboten gewesen wäre und ob durch den späten Änderungsantrag Verzögerungen im Verfahren entstehen. Für die Beurteilung kommt es allerdings nicht auf die Sichtweise des Patentinhabers an; die Frage ist vielmehr objektiv zu beurteilen.

Hiervon ausgehend kommt eine Zulassung nicht in Betracht. Denn die neue Änderungsfassung hätte bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung erfolgen können. Ungeachtet der Frage, ob die Ansicht der Beklagten zutrifft, dass die Klägerin zu 2) aufgrund der Rechtsbestandsangriffe der Beklagten die beiden zusätzlichen Hilfsanträge des dritten Änderungsantrages mit dem ersten Änderungsantrag hätte einreichen können, ist es weiterhin nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund der Antrag Ende Oktober 2024 gestellt wurde, obwohl der vorläufige Hinweis des EPA am 2. August 2024 erging.

Die Berufung ist zuzulassen, weil die Fragen zur Zulässigkeit von späteren Anträgen auf Änderung des Patentes nach [Regel 30.2 Verfo](#) noch nicht einheitlich entschieden wurden und eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat.

ANORDNUNG:

I. Die Anordnung der Berichterstatterin vom 8. November 2024 wird bestätigt.

II. Die Anträge B. und Ba. der Klägerin zu 2) werden zurückgewiesen.

III. Die Berufung wird zugelassen.

DETAILS DER ANORDNUNG:

Anordnung Nr. ORD_62955/2024 in ACTION NUMBER: ACT_460565/2023

UPC number: UPC_CFI_22/2023

Action type: Infringement Action

Application No.: 62866/2024

Application Type: APPLICATION_ROP_333

Sabine Klepsch

Vorsitzende Richterin

und Berichterstatterin

Dr. Stefan Schilling

rechtlich qualifizierter Richter

Margot Kokke

rechtlich qualifizierte Richterin

Dr. Arwed Burrichter

technisch qualifizierter Richter

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG

Gegen die vorliegende Anordnung kann entweder durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, zusammen mit der Berufung gegen die Endentscheidung des Gerichts erster Instanz in der Hauptsache Berufung eingelegt werden, oder - unter Hinweis auf die in diesen Anordnung zu diesem Zweck erteilte Zustimmung - binnen 15 Tagen nach Zustellung der entsprechenden Entscheidung Berufung durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen

erfolglos war, eingelegt werden ([Art. 73 \(2\) \(b\) EPGÜ](#),
[R. 220.2, 224.1 \(b\) VerfO](#))
