

UPC CFI, Local Division Munich, 26 February 2025,
Heraeus v Vibrantz

Heraeus

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Rectification of [order of 2 December 2024](#)

- [by inserting an order corresponding to the grounds, which was simply overlooked \(R. 353 RoP\)](#)

Court exercise discretion to postpone decision on absolute bar to proceeding with counterclaim for revocation against the German part of the patent because of a decision by the Bundespatentgericht until after main hearing of 1 July 2025 ([R. 362 RoP](#), [R. 363 RoP](#))

- [since both parties do not want to jeopardize the main hearing](#)

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 26 February 2025
(Zigann, Brinkmann, Pichlmaier, Ashley)

Lokalkammer München

UPC_CFI_114/2024

UPC_CFI_448/2024

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer München

erlassen am 25. Februar 2025

KLÄGERINNEN

1) Heraeus Electronics GmbH & Co. KG

2) Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG

vertreten durch: Paul Szyuka (CBH)

BEKLAGTE

Vibrantz GmbH

vertreten durch: Christian Paul (Jones Day)

STREITPATENT

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

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTER

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann als Berichterstatter, die rechtlich qualifizierten Richter Brinkman und Pichlmaier und den technisch qualifizierten Richter Ashley getroffen.

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

- Antrag, die Widerbeklagte im Nichtigkeitswiderklageverfahren CC_43919/2024 gem. [R. 25.1](#), [42.2](#), [305.1 \(c\) Verfo](#) durch die Klägerin zu ersetzen (App_54645/2024)

- Berichtigung der [Anordnung vom 2. Dezember 2024 \(App_54645/2024\)](#)

- Antrag der Klägerin gem. [Regel 362 Verfo](#) in Bezug auf die Widerklage betreffend den deutschen Teil des Europäischen Patents [3 215 288](#)

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

Die Klägerin zu 1 nimmt die Beklagte wegen behaupteter Verletzung des EP 3 215 288 betreffend eine Metallsinterzubereitung in Deutschland, Italien und Frankreich in Anspruch (ACT_13227/2024 UPC_CFI_114/2024). Die Beklagten verteidigen sich unter anderem mit einem betrieblichen Vorbenutzungsrecht. In der gegen die Klägerin zu 2 als noch eingetragene Patentinhaberin gerichteten Nichtigkeitswiderklage (CC_43919/2024 UPC_CFI_448/2024) macht sie darüberhinausgehend auf der Grundlage des betrieblichen Vorbenutzungsrechts auch eine offenkundige Vorbenutzung geltend.

I. Berichtigung

In der [Anordnung vom 2. Dezember 2024 \(App_54645/2024\)](#) hat die Kammer unter dem Punkt „Korrektur des Aktivrubrums“ ausgeführt:

Die Widerbeklagte im Nichtigkeitswiderklageverfahren (Klägerin zu 2) CC_43919/2024 ist gem. [R. 25.1](#), [42.2](#), [305.1 \(c\) Verfo](#) durch die Klägerin (zu 1) zu ersetzen. Da die Beklagte hiergegen keine Einwände vorgebracht hat, kann auf die Begründung des Antrags verwiesen werden.

Der vorsorglich erhobene Einspruch der Klägerinnen ist daher jedenfalls unbegründet und zurückzuweisen.

Im Tenor findet sich aber keine entsprechende Anordnung. Dies gilt es zu berichtigen. Die Parteien wurden angehört.

Heraeus hat ausgeführt:

Zur beabsichtigten Korrektur der Anordnung vom 02.12.2024 (Austausch der Widerbeklagten) erübrigt sich nach den Gründen der Anordnung vom 25.09.2024 (Passivlegitimation der bisherigen Widerbeklagten) eine weitere Stellungnahme.

Vibrantz hat ausgeführt:

Der Ersetzungsantrag vom 7. Oktober 2024 wurde „namens der Widerbeklagten sowie der Klägerin“ gestellt. Gem. [Regel 42.2 Verfo](#) kann lediglich der eingetragene Inhaber (engl. Fassung: „...each such registered proprietor shall as soon as practicable after service of the Statement for revocation apply to Court...“) einen Ersetzungsantrag stellen. Der Antrag der – nicht eingetragenen – Klägerin ist daher zurückzuweisen. 2 In Bezug auf den Ersetzungsantrag der Widerbeklagten merken wir lediglich an, dass dieser erst zwei Monate nach der Zustellung der Nichtigkeitswiderklage gestellt wurde, obschon die Übertragung des Klagepatents bereits vor der Erhebung der Verletzungsklage erfolgt sein soll (vgl. [Regel 42.2](#) „so bald wie möglich“). Die Entscheidung über die Ersetzung, die Bindung der in die Widerklage eintretenden Klägerin an den bisherigen Verfahrensstand und die Kosten stellen wir in das Ermessen des Gerichts.

II. absolutes Verfahrenshindernis

In App_2369/2025 hat Heraeus beantragt:

Das Gericht entscheidet im Wege der Anordnung, dass der Fortführung des Verfahrens, soweit es gegen den deutschen Teil der EP 3 215 288 gerichtet ist, aufgrund entgegenstehender Rechtskraft ein absolutes Verfahrenshindernis entgegensteht.

Zur Begründung hat Heraeus ausgeführt:

Die Nichtigkeitswiderklage missachtet mit Blick auf den deutschen Teil des Streitpatents die entgegenstehende Rechtskraft des vorangehenden nationalen Nichtigkeitsurteils und ist damit unzulässig. Der Fortführung des Verfahrens steht insoweit ein absolutes Verfahrenshindernis entgegen.

Vibrantz hat beantragt:

Der Antrag wird zurückgewiesen.

Wir beantragen insoweit vorsorglich, die Anerkennung der Entscheidung des Bundespatentgerichts gem. Art. 45 Abs. 1 lit. a) EuGVVO für eine Entscheidung des Gerichts über den aufrechterhaltenen Teil des Streitpatents zu versagen.

Zur Begründung hat Vibrantz u.a. ausgeführt:

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts stelle keine rechtskräftige Entscheidung im Sinne eines absoluten Verfahrenshindernis gem. [R. 362 VerFO](#) dar.

Der Berichterstatter hat hierzu am 30. Januar 2025 Hinweise erteilt.

Heraeus beantragt:

Wir beantragen insoweit den Antrag der Widerklägerin (SSTZ v. 30.01.2025, Rn. 27) zurückzuweisen.

Zur Begründung hat Heraeus ausgeführt:

Vorab ist mit Blick auf den Hinweis des Gerichts Folgendes festzuhalten: Wann das Gericht über den Antrag in App_2369/2025 entscheidet, liegt selbstverständlich im Ermessen des Gerichts. Soweit jedoch – eine antragsgemäße Entscheidung und entsprechende Berufung der Widerklägerin unterstellt – Letztere aufgrund einheitlicher Verhandlung zur Verzögerung des Verletzungsverfahrens führen sollte, scheint der Widerbeklagten eine Entscheidung noch vor der mündlichen Verhandlung nicht angezeigt.

Vibrantz hat hierzu ausgeführt:

Im Übrigen ist eine Entscheidung über den Antrag gem. [Regel 362 VerFO](#) im Sinne einer gesamtheitlichen Prüfung und einer möglichen Berufung mit anschließender Zurückverweisung und Abtrennung aus der Sicht der Nichtigkeitsklägerin nicht angezeigt.

GRÜNDE

Zu I:

Die [Anordnung vom 2. Dezember 2024](#) ist im Tenor gem. [Regel 353 VerFO](#) dadurch zu berichtigen, dass eine der Begründung entsprechende Anordnung eingefügt wird. Dies wurde im Dezember schlicht übersehen.

Zu II:

Eine Entscheidung noch vor der mündlichen Verhandlung würde wegen [Regel 363.2 VerFO](#) den weiteren Fortgang des Verfahrens gefährden. Denn eine Klärung durch das Berufungsgericht dürfte nicht vor dem 1. Juli 2025, dem Tag des Haupttermins, zu erzielen sein. Da beide Parteien letztendlich befürworten, eine einheitliche Verhandlung im Haupttermin nicht zu gefährden, übt die Kammer ihr Ermessen dahingehend

aus, über den Antrag erst im Anschluss an den Haupttermin zu befinden.

ANORDNUNG

I. Der Tenor der Anordnung vom 2. Dezember 2024 (App_54645/2024) wird wie folgt ergänzt: „10. Die Widerbeklagte im Nichtigkeitswiderklageverfahren (Klägerin zu 2) CC_43919/2024 ist durch die Klägerin (zu 1) zu ersetzen.“ Die bisherige Ziffer 10 wird zur Ziffer 11 und lautet wie folgt: „Die Berufung wird zugelassen.“

II. Über den Antrag nach [Regel 362 VerFO](#) (App_2369/2025) wird die Kammer im Anschluss an den Haupttermin befinden.

INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG, WENN ES SICH UM EINE ANORDNUNG NACH [ART. 73 \(2\) \(B\) EPGÜ](#) HANDELT

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

- nach Zulassung der Berufung durch das Gericht erster Instanz 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](#))

ANWEISUNGEN AN DIE KANZLEI

Die Anordnung vom 2. Dezember 2024 (App_54645/2024) ist entsprechend zu berichtigen. Die Widerbeklagte im Nichtigkeitswiderklageverfahren (Klägerin zu 2) CC_43919/2024 ist durch die Klägerin (zu 1) zu ersetzen.

DETAILS DER ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_9486/2025 im VERFAHREN
NUMMER: ACT_13227/2024

UPC Nummer: UPC_CFI_448/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.:
54645/2024

Art des Antrags: Antrag auf Parteiänderung

Order no. ORD_2567/2025 in ACTION NUMBER:
ACT_13227/2024

UPC number: UPC_CFI_448/2024

Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.: 2369/2025

Application Type: Application to bar an action
proceeding (RoP362)

Unterzeichnet in München am 26. Februar 2025
