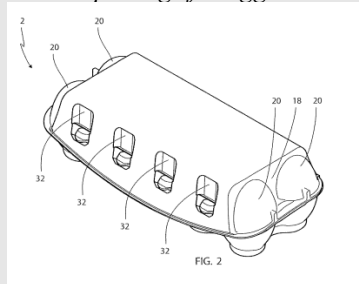


UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 4 March 2025,
Hartmann Packaging v Omni-Pac

*a display and distribution
package for eggs*



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

No further exchange of written pleadings allowed ([R. 36 RoP](#))

- **Request must be made promptly after receipt of rejoinder**

If the plaintiff wishes to comment further on the submissions in the rejoinder in the infringement proceedings in the form of a further written statement, a corresponding application must be made promptly after receipt of the rejoinder. This is the only way to ensure that the proceedings are delayed only to the extent necessary by granting a possible further period for comments. The application, which was filed only two months after receipt of the rejoinder in the infringement proceedings, does not meet these requirements.

- **No sound justification as to why, based on the defendant's submissions in the rejoinder, it was necessary for the first time to submit written statements on a possible equivalent infringement**

bb) Apart from that, the application also lacks a sound justification. Insofar as the plaintiff bases its request for the admission of a further written statement in the infringement proceedings on the double relevance of the statements on the interpretation of the contested patent and on the scope of protection, this is correct, as explained above. However, this alone does not justify why, based on the defendant's submissions in the rejoinder, it was necessary for the first time to submit written statements on a possible equivalent infringement of the patent in dispute. The additional reference to [R. 30.1\(b\) VerfO](#), according to which infringement issues must also be raised in connection with the request for amendment of the patent, does not justify a different assessment, if only because the feature in question was not introduced into the proceedings by the requests for amendment. Rather, its implementation has been at issue since the statement of defence.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 4 March 2025
(Thomas)
Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_115/2024

UPC_CFI_377/2024

Verfahrensanordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

erlassen am 4. März 2025

betreffend [EP 2 755 901 B1](#)

KLÄGERIN:

Hartmann Packaging A/S (vormals Brødrene Hartmann A/S), vertreten durch Torben Rosenkrantz-Theil, Ornegardsvej 18, 2820 Gentofte, Dänemark, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Anton Horn, Rechtsanwältin Birthe Struck, LLM, Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf, Deutschland, elektronische Zustelladresse: a.horn@heuking.de b.struck@heuking.de

mitwirkend: European Patent Attorney Jan Sørensen; Schou A/S, Hausergade 3, 1128 Kopenhagen, Dänemark,

BEKLAGTE:

1. Omni-Pac Ekco GmbH Verpackungsmittel, vertreten durch ihren Geschäftsführer Pablo Liberos, An der Kaje 1, 26931 Elsfleth, Deutschland,

2. Omni-Pac GmbH Verpackungsmittel, vertreten durch ihre Geschäftsführer Pablo Liberos, Am Tidehafen 5, 26931 Elsfleth, Deutschland, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Christof Augenstein, Rechtsanwältin Nicole Schopp, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf, Deutschland,

elektronische Zustelladresse: augenstein@katheraugenstein.com

schopp@katheraugenstein.com

mitwirkend: Patentanwalt Claus Becker, Rechts- und Patentanwälte der GLAWE DELFS MOLL Partnerschaft mbB, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg, Deutschland,

STREITPATENT:

Europäisches Patent Nr. [EP 2 755 901 B1](#)

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND:

[R. 36 VerfO](#) – Antrag auf Zulassung eines weiteren Schriftsatzes

GRÜNDE DER ANORDNUNG

Die noch vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens und damit rechtzeitig gestellten Anträge der Parteien auf Zulassung des Austauschs weiterer Schriftsätze im Verletzungsverfahren haben in der Sache keinen Erfolg.

1. Gemäß [R. 36 VerfO](#) kann der Berichterstatter auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag einer Partei, eingereicht einen Tag vor dem Tag, an dem der Berichterstatter das schriftliche Verfahren abschließen möchte, den Austausch weiterer Schriftsätze innerhalb einer festzusetzenden Frist zulassen (vgl. dazu: [UPC CFI 16/2024 \(LK Düsseldorf\), Anordnung v. 30. Oktober 2024 – Ortovox v. Mammüt;](#)

UPC CFI 11/2024 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 26. Februar 2025 – Grundfos v. Hefei).

2. Einen solchen Antrag hat die Klägerin vorliegend zunächst nicht gestellt, sondern sich dafür entschieden, in ihrer Duplik zur Nichtigkeitswiderklage ergänzend zur Verletzung des Streitpatents vorzutragen und sich in diesem Zusammenhang erstmals und ohne konkreten Bezug zur Nichtigkeitswiderklage hilfsweise auf eine äquivalente Verletzung des Streitpatents zu berufen.

Ein solches Vorgehen läuft dem in der Verfahrensordnung vorgesehenen Verfahrensablauf zuwider, wonach jeder Partei im schriftlichen Verfahren zwei Schriftsätze zur Verfügung stehen, um zur Frage der Patentverletzung vorzutragen. Mit der Einreichung der Duplik im Verletzungsverfahren ist dieses Kontingent regelmäßig erschöpft. Hält eine Partei gleichwohl weiteren schriftsätzlichen Vortrag für geboten, steht ihr die Möglichkeit offen, bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens mit einem begründeten Antrag nach R. 36 VerFO die Zulassung des Austauschs weiterer Schriftsätze zu beantragen. Die Entscheidung, ob weiterer schriftsätzlicher Vortrag zugelassen wird, liegt im Ermessen des Berichterstatters. Da in der Präambel der Verfahrensordnung das Ziel vorgegeben ist, die mündliche Verhandlung in der Regel innerhalb eines Jahres nach Klageerhebung durchzuführen, müssen erhebliche Gründe für die Zulassung weiterer Schriftsätze vorgebracht werden (vgl. Tilmann/Plassmann/Steininger,

Einheitspatent/Einheitliches Patentgericht, R. 36 VerFO, Rz. 7). Vorbringen, welches im schriftlichen Verfahren außerhalb der nach der Verfahrensordnung vorgesehenen Schriftsätze ohne eine vorherige Zulassung nach R. 36 VerFO in das Verfahren eingeführt wird, bleibt im weiteren Verfahren und bei der Entscheidungsfindung unberücksichtigt.

Die in R. 30.1 lit. b) VerFO angesprochene Möglichkeit von ergänzendem Vortrag zur Verletzung betrifft die vorgeschlagenen geänderten Patentansprüche und damit lediglich diejenigen Merkmale, die über die entsprechenden Änderungsanträge erstmals in das Verfahren eingeführt wurden.

3. Der erstmals am 8. Januar 2025 und damit nach Einreichung der Duplik zur Nichtigkeitswiderklage gestellte Antrag der Klägerin bietet für die Einräumung der Möglichkeit zur Einreichung eines weiteren Schriftsatzes im Verletzungsverfahren keinen Anlass.

a) Soweit die Klägerin in ihrer Duplik zur Nichtigkeitswiderklage ergänzend zur Auslegung des Streitpatents und zur Reichweite des Schutzbereichs vorgetragen und als Reaktion auf das Vorbringen der Beklagten zu dieser Frage ein ergänzendes Sachverständigengutachten vorgelegt hat, sind diese Fragen nicht nur für die Verletzungsklage, sondern auch für die Nichtigkeitswiderklage relevant. Insoweit bedurfte es weder einer gesonderten Zulassung noch der Gestattung des Austauschs weiterer Schriftsätze. Vielmehr stand der Klägerin hierfür die bereits nach der Verfahrensordnung vorgesehene Duplik zur Nichtigkeitswiderklage zur Verfügung, in welche das

entsprechende Vorbringen – wie geschehen – zu integrieren war.

b) Etwas anders gilt jedoch, soweit sich in der Duplik zur Nichtigkeitswiderklage erstmals Vortrag der Klägerin zu einer möglichen äquivalenten Verletzung des Streitpatents findet. Insoweit handelt es sich um neues schriftsätzliches Vorbringen zur Begründung des Verletzungsvorwurfs, welches der vorherigen Zulassung durch den Berichterstatter bedurft hätte. Einen entsprechenden Antrag hat die Klägerin jedoch zunächst nicht gestellt, sondern ihr weiteres Vorbringen unmittelbar in die Duplik zur Nichtigkeitswiderklage integriert. Der auf eine entsprechende Rüge der Beklagten hin nachgeschobene Antrag der Klägerin bietet für eine Zulassung eines Austauschs weiterer Schriftsätze keinen Anlass.

aa) Auch wenn ein Antrag auf Zulassung weiterer Schriftsätze nach R. 36 VerFO bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens gestellt werden kann, hat der Berichterstatter den Zeitpunkt eines solchen Antrages im Rahmen seiner Ermessensentscheidung über die Zulassung weiteren schriftsätzlichen Vorbringens im schriftlichen Verfahren zu berücksichtigen. Möchte die Klägerin zu dem Vorbringen in der Duplik im Verletzungsverfahren in Form eines weiteren Schriftsatzes ergänzend Stellung nehmen, ist ein entsprechender Antrag zeitnah im Anschluss an den Zugang der Duplik zu stellen. Nur so ist gewährleistet, dass das Verfahren durch die Gewährung einer möglichen weiteren Stellungnahmefrist nur im dafür notwendigen Umfang verzögert wird. Diesen Anforderungen wird der erst zwei Monate nach Zugang der Duplik im Verletzungsverfahren gestellte Antrag nicht gerecht.

bb) Abgesehen davon fehlt dem Antrag auch eine tragfähige Begründung. Soweit die Klägerin ihr Begehren auf Zulassung eines weiteren Schriftsatzes im Verletzungsverfahren mit der Doppelrelevanz der Ausführungen zur Auslegung des Streitpatents und zum Schutzzumfang begründet, trifft dies wie ausgeführt zu. Nicht begründen lässt sich allein damit jedoch, weshalb es ausgehend vom Vorbringen der Beklagten in der Duplik erstmalig auch schriftsätzlicher Ausführungen zu einer möglichen äquivalenten Verletzung des Streitpatents bedurfte. Der ergänzende Verweis auf R. 30.1 lit. b) VerFO, wonach im Zusammenhang mit dem Antrag auf Änderung des Patents auch zu Verletzungsfragen vorzutragen ist, rechtfertigt schon deshalb keine andere Bewertung, weil das in Rede stehende Merkmal nicht mit den Änderungsanträgen in das Verfahren eingeführt wurde. Dessen Verwirklichung steht vielmehr bereits seit der Klageerweiterung in Streit.

4. Nachdem der Antrag der Klägerin auf Zulassung des Austauschs weiterer Schriftsätze im Verletzungsverfahren davon ausgehend zurückzuweisen ist, ist auch für die Zulassung eines weiteren Schriftsatzes der Beklagten zur Erwiderung auf das in Rede stehende klägerische Vorbringen kein Raum.

ANORDNUNG

I. Der Antrag der Klägerin auf Zulassung eines weiteren Schriftsatzes zum Verletzungsverfahren wird zurückgewiesen.

II. Der Antrag der Beklagten auf Zulassung eines weiteren Schriftsatzes zum Verletzungsverfahren wird zurückgewiesen.
