

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 15 April 2024,
Ortovox v Mammut

[EP 3 466 498 B1](#)

Search device for avalanche victims

v



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

If the local division has already dealt with both infringement and validity issues in summary proceedings,

- [a joint hearing of the infringement and nullity counterclaims in the proceedings on the merits appears to be sensible and necessary for reasons of efficiency alone \(Article 33\(3\) UPCA, Rule 37 RoP\)](#)

Even if, according to R. 37.1 RPBA, the panel is to decide on the procedure according to [Art. 33\(3\) UPCA](#) by order as soon as possible after the conclusion of the written procedure, it may take an earlier decision according to [R. 37.2 RPBA](#) if it takes into account the submissions of the parties and grants them the right to be heard. In the present case, such an early decision is justified and necessary due to the current situation of the court, which is in its infancy. As parts of the panel are currently only employed on a part-time or case-by-case basis, it appears appropriate for reasons of procedural economy to obtain the assignment of the technical judge at an early stage in order to be able to take this into account in the scheduling as early as possible. Otherwise, there would be a considerable risk of delays if the technical judge is only called in during the interim proceedings and is already otherwise prevented from attending.

The local division exercises its discretion by hearing both the infringement action and the counterclaim for a declaration of invalidity ([Art. 33 \(3\) \(a\) UPCA](#)). Such a joint hearing of the infringement action and the counterclaim for a declaration of invalidity appears sensible and necessary for reasons of efficiency alone, since the panel has already dealt with both infringement and validity issues in the previous summary proceedings (ACT_589655/2023, UPC_CFI_452/2023). It is also advantageous in terms of content, as it allows a decision to be made on both the legal status and the infringement issue on the basis of a uniform interpretation by the same panel of judges in the same composition. Such a uniform

approach is all the more justified if the complexity of the technology in dispute - as here - is rather moderate in the known spectrum of patent disputes and the number of legal validity attacks is also manageable.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 15 April 2024

(Thomas, Thom, Schober)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_16/2024

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 15. April 2024

betreffend [EP 3 466 498 B1](#)

LEITSATZ:

Hat sich der Spruchkörper bereits in einem vorausgegangenen Eilverfahren sowohl mit Verletzungs- als auch Rechtsbestandsfragen befasst, erscheint eine gemeinsame Verhandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage schon aus Effizienzgründen sinnvoll und geboten.

SCHLAGWÖRTER:

Hauptsacheverfahren; einheitliche Entscheidung; vorausgegangenes Eilverfahren; Effizienz

KLÄGERIN:

Ortovox Sportartikel GmbH, Rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, vertreten durch den Geschäftsführer Christian Schneidermeier, ebenda,

vertreten durch: Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Robert Knaps, Kanzlei Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf, elektronische

Zustelladresse:

kiefer@katheraugenstein.com

mitwirkend: Patentanwalt Michael Siebel, Kanzlei Hofstetter, Schurack & Partner, Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,

BEKLAGTE:

1. Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,

2. Mammut Sports Group GmbH, Mammut-Basecamp 1, 87787 Wolfertschwenden, Deutschland, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,

vertreten durch: Rechtsanwalt Oliver Jan Jüngst, Rechtsanwalt Dr. Moritz Schroeder, Rechtsanwalt Dr. Alexander Bothe, Kanzlei Bird & Bird LLP,

Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf,

elektronische

Zustelladresse:

oliver.jan.juengst@twobirds.com

mitwirkend: Patentanwalt Dr. Dr. Fabian Leimgruber, Sozietät Thomann Fischer, Elisabethenstraße 30, CH-4010 Basel,

STREITPATENT:

Europäisches Patent [Nr. EP 3 466 498 B1](#)

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom sowie den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Schober erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: [Regel 37.2 Verfo](#) i.V.m. [Art. 33 Abs. 3 EPGÜ](#)

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Nachdem die Parteien gegen ein solches Vorgehen keine Einwände erhoben haben, konnte über die Frage, wie in Bezug auf [Art. 33 Abs. 3 EPGÜ](#) zu verfahren ist, bereits vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens entschieden und diese im Sinne eines Vorgehens nach [Art. 33 Abs. 3 lit. a\) EPGÜ](#) beantwortet werden.

Auch wenn der Spruchkörper gemäß [R. 37.1 Verfo](#) so bald wie möglich nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens durch Anordnung über das Vorgehen nach [Art. 33 Abs. 3 EPGÜ](#) entscheiden soll, kann er gemäß [R. 37.2 Verfo](#) eine frühere Entscheidung treffen, wenn er das Vorbringen der Parteien berücksichtigt und ihnen rechtliches Gehör gewährt. Eine solche frühe Entscheidung ist vorliegend schon aufgrund der aktuellen Situation des Gerichts gerechtfertigt und geboten, das sich in seinen Anfängen befindet. Da Teile des Spruchkörpers derzeit nur auf Teilzeit- bzw. auf case-by-case-Basis beschäftigt sind, erscheint es aus prozessökonomischen Gründen angezeigt, frühzeitig die Zuweisung des technischen Richters zu erhalten, um diesen in der Terminplanung so früh wie möglich berücksichtigen zu können. Anderenfalls bestünde ein erhebliches Risiko von Verzögerungen, wenn der technische Richter erst im Zwischenverfahren hinzugezogen wird und bereits terminlich anderweitig verhindert ist.

Die Lokalkammer macht von dem ihr zustehenden Ermessen dahingehend Gebrauch, dass sie sowohl die Verletzungsklage als auch die Widerklage auf Nichtigerklärung verhandelt ([Art. 33 Abs. 3 lit. a\) EPGÜ](#)). Eine solche gemeinsame Verhandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage erscheint schon aus Effizienzgründen sinnvoll und geboten, nachdem sich der Spruchkörper bereits im vorausgegangenen Eilverfahren (ACT_589655/2023, UPC_CFI_452/2023) sowohl mit Verletzungs- als auch mit Rechtsbestandsfragen befasst hat. Sie ist auch inhaltlich vorteilhaft, da so auf der Grundlage einer einheitlichen Auslegung durch denselben Spruchkörper in der gleichen Besetzung sowohl über den Rechtsbestand als auch über die Verletzungsfrage entschieden werden kann. Ein solches einheitliches Vorgehen ist umso mehr gerechtfertigt, wenn sich die Komplexität der streitgegenständlichen Technik – wie hier – im bekannten Spektrum von Patentstreitigkeiten eher moderat darstellt und auch die Anzahl der Rechtsbestandsangriffe überschaubar ist.

ANORDNUNG:

Aus diesen Gründen ordnet die Lokalkammer Düsseldorf nach Anhörung der Parteien an, dass sie sowohl die Verletzungsklage als auch die Widerklage auf Nichtigerklärung verhandelt.

Anweisungen an den Berichterstatter:

Der Berichterstatter soll die Präsidentin des Gerichts erster Instanz ersuchen, dem Spruchkörper einen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen.

Erlassen in Düsseldorf am 15. April 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schober

DETAILS DER ANORDNUNG:

ORD_18121/2024 zu den Hauptaktenzeichen ACT_2379/2024 und CC_17292/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI_16/2024

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage