

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 22 April 2024,
Seoul Viosys v eper t e-Commerce



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Intervention by licensee allowed ([Rule 313 RoP](#))

• [Intervening licensee has a direct and present interest in the outcome of the revocation counterclaim as well as the joint infringement action because any change in the interpretation and determination of the scope of protection can directly influence not only the answer to the infringement question, but also the assessment of the validity of the patent in dispute](#)

aa)

If the revocation counterclaim is successful, the patent in suit will be declared invalid retroactively pursuant to [Art. 65 \(2\) and \(4\) UPCA](#). As a result, the intervener as licensee loses its preferential position over non-licensees, which is also associated with a simple licence. It can therefore intervene in the legal dispute on the side of the plaintiff and attempt to prevent such a declaration of nullity (Bopp/Kircher/Lux, Handbuch Europäischer Patentprozess, 2nd ed., § 11 para. 30; Bopp/Kircher/Burrichter/Kirchhofer, loc. cit., § 14 para. 167).

bb)

Such an intervention is not only admissible in isolation with regard to the action for annulment. If, as here, the local division has opted for a joint hearing of the infringement and revocation counterclaims ([Art. 33 \(3\) \(a\) UPCA](#)), it must decide on both the infringement and the legal validity on the basis of a uniform interpretation of the patent in suit ([UPC CFI 16/2024 \(LK Düsseldorf\), order of 15 April 2024](#)). Infringement actions and revocation counterclaims are therefore closely linked in terms of content. Any change in the interpretation and determination of the scope of protection can directly influence not only the answer to the infringement question, but also the assessment of the validity of the patent in dispute. Against this background, the intervener can only effectively pursue its interest in preventing the revocation of the patent in suit if it joins not only the revocation counterclaim in isolation, but the legal dispute as a whole. The question of whether a simple licence entitles it to join the infringement action in isolation therefore does not need to be decided in the present case.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 22 April 2024
(Thomas)
Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_363/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 22. April 2024

betreffend [EP 3 926 698 B1](#)

LEITSATZ:

1. Hat eine Nichtigkeitswiderklage Erfolg, wird das Streitpatent rückwirkend für nichtig erklärt. Dadurch verliert auch ein einfacher Lizenznehmer seine Vorzugsstellung gegenüber Nicht-Lizenznehmern. Er kann daher dem Rechtsstreit auf Klägerseite beitreten und versuchen, eine solche Nichtigerklärung zu verhindern.

2. Hat sich eine Lokalkammer dazu entschieden, sowohl über die Verletzungsklage als auch über die Nichtigkeitswiderklage zu verhandeln, entscheidet sie auf der Grundlage einer einheitlichen Auslegung sowohl über die Verletzungsfrage als auch über den Rechtsbestand. In einer solchen Konstellation kann der Lizenznehmer nicht nur isoliert der Nichtigkeitswiderklage, sondern dem gesamten Rechtsstreit beitreten.

SCHLAGWÖRTER:

Streithilfe; Zulässigkeit der Streithilfe; Verletzungsklage; Nichtigkeitswiderklage; rechtliches Interesse; isolierter Beitritt; Lizenznehmer; einfache Lizenz; einfacher Lizenznehmer.

KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTE:

Seoul Viosys Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstände ChungHoon Lee und Young Ju Lee, 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, Republik Korea, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwältin Dr. Julia Schönbohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland,

unterstützt durch: Patentanwalt Dr. Dipl.-Phys. Olaf Isfort, Kanzlei Schneiders & Behrendt, Huestraße 23, 44787 Bochum, elektronische Zustelladresse:

bolko.ehlgen@linklaters.com

STREITHELFERIN:

Seoul Semiconductor Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstände und CEOs Chung-Hoon Lee und Myeong-gi Hong, Building 0: 97-11, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, Republik Korea

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwältin Dr. Julia Schönbohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland,

elektronische Zustelladresse:

bolko.ehlgen@linklaters.com

BEKLAGTE ZU 1):

expert e-Commerce GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Stefan Müller und Michael Grandin, Bayernstraße 4, 30855 Langenhagen, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de
unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl,
HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673
München,

BEKLAGTE ZU 2) UND WIDERKLÄGERIN:
expert klein GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre
Geschäftsführer Jens Oerter und Thomas Jacob,
Jägerstraße 32, 57299 Burbach,
vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei
Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB,
Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf,
elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de
unter Mitwirkung von:

Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP,
Neumarkter Straße 18, 81673 München.

STREITPATENT:

Europäisches Patent [Nr. 3 926 698 B1](#)

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

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

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND:

[R. 313 f. RoP](#) – Anordnung bezüglich des
Streithilfeantrages der Seoul Semiconductor Co., Ltd.

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des
europäischen Patents [EP 3 926 698 B1](#) (nachfolgend:
Streitpatent). Sie hat der Streithelferin, bei der es sich
um ihre Muttergesellschaft handelt, mit Wirkung vom 4.
Januar 2023 eine einfache Lizenz am Streitpatent
einschließlich aller nationalen Teile erteilt. Die Lizenz
steht in Kraft. Hinsichtlich der Einzelheiten des
Lizenzvertrages wird auf die Anlagen SH 1 / SH 1a
Bezug genommen.

Als Lizenznehmerin des Streitpatents stellt die
Streithelferin selbst in den Schutzbereich des
Streitpatents fallende Produkte her und vertreibt diese
im Geltungsbereich des Übereinkommens über ein
einheitliches Patentgericht (EPGÜ). Daneben übt die
Streithelferin ihre Lizenz zur Nutzung des Streitpatents
auch mittelbar durch ihre 100 %-ige
Tochtergesellschaft, die Seoul Semiconductor Europe
GmbH, Frankfurter Str. 80 – 82, 65760 Eschborn, aus.
Dabei handelt es sich um eine 100 %-ige
Vertriebsgesellschaft der Streithelferin.

Mit einer am 12. Oktober 2023 eingereichten Klage
(ACT_579244/2023) nimmt die Klägerin die Beklagten
wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch. Am 22.
Dezember 2023 hat die Streithelferin in Bezug auf diese
Verletzungsklage einen Streithilfeantrag gestellt
(App_598403/2023). Nachdem die Beklagte zu 2) am
23. Januar 2024 eine Nichtigkeitswiderklage erhoben
hat (CC_3580/2024), erweitere die Streithelferin ihren
Streithilfeantrag mit anwaltlichem Schriftsatz vom 28.
Februar 2024 auf diese Widerklage.

Die Lokalkammer Düsseldorf hat mit Anordnung vom
31. Januar 2024 (ORD_3923/2024) entschieden, sowohl
über die Klage als auch über die Nichtigkeitswiderklage
zu verhandeln ([Art. 33 Abs. 3 lit. a EPGÜ](#)).

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Streithelferin beantragt,
den Beitritt zu dem Verletzungsverfahren mit dem
Aktenzeichen 579244/2023 (UPC_CFI_363/2023) auf
Seiten der Klägerin, um die Klägerin bei den in der
Klageschrift vom 12. Oktober 2023 gestellten Anträgen
in Bezug auf EP 3 926 698 (Anträge Ziffer A. und C.)
zu unterstützen, sowie den Beitritt zu der
Nichtigkeitswiderklage mit dem Aktenzeichen
CC_3580/2024, um die Klägerin bei der Verteidigung
von EP 3 926 698 zu unterstützen.

Die Klägerin hat sich dem Vorbringen der Streithelferin
angeschlossen.

Die Beklagten beantragen,
den Streithilfeantrag der Seoul Semiconductor Co., Ltd.
zurückzuweisen.

**TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE
STREITPUNKTE:**

Nach Auffassung der Klägerin und der Streithelferin hat
Letztere aufgrund ihrer Stellung als Lizenznehmerin am
Streitpatent ein rechtliches Interesse am Ausgang des
Verfahrens. Als Lizenznehmerin stelle sie Produkte her,
die von der technischen Lehre des Streitpatents
Gebrauch machen, und vertreibe diese im
Geltungsbereich des EPGÜ. Es bestehe daher die
Möglichkeit, dass sich der Ausgang des Verfahrens
unmittelbar auf die rechtliche Position der Streithelferin
als Lizenznehmerin auswirke. Ebenso wie die Klägerin
werde die Streithelferin durch den Vertrieb der
streitgegenständlichen Produkte betroffen. Die
Streithelferin habe ein Interesse daran, die Klägerin und
Patentinhaberin dabei zu unterstützen, eine Fortsetzung
der Verletzung zu verhindern, um selbst
uneingeschränkt in den Genuss der rechtlichen Vorteile
aus dem Lizenzvertrag zu kommen.

Unabhängig davon folge das rechtliche Interesse am
Streitbeitritt auch daraus, dass sich die Lokalkammer für
eine gemeinsame Verhandlung von Verletzungs- und
Nichtigkeitswiderklage entschieden habe. Es sei zu
erwarten, dass sich Rechtsbestands- und
Verletzungsfragen, etwa bei der Auslegung des
Streitpatents, inhaltlich überschneiden.

Die Beklagte ist einem Beitritt der Streithelferin zum
Verletzungsverfahren entgegengetreten. Sie stellt ein
rechtliches Interesse der Streithelferin am Ausgang des
Verfahrens in Abrede. Die Stellung als (einfache)
Lizenznehmerin sei für ein solches rechtliches Interesse
nicht ausreichend. Dieses begründe nicht einmal ein, für
die Zulässigkeit der Streithilfe ohnehin irrelevantes,
wirtschaftliches Interesse.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Der Streithilfeantrag ist zulässig.

1.

Gemäß [R. 314.2 Verfo](#) ist ein solcher Antrag vor
Abschluss des schriftlichen Verfahrens zu stellen.
Dieser Anforderung hat die Streithelferin entsprochen.
Sie hat ihren Antrag bereits vor Eingang der
Klageerwiderung gestellt und ihn nach Erhebung der
Nichtigkeitswiderklage auch auf diese erstreckt.

2.

Die Streithelferin verfügt über ein rechtliches Interesse am Ausgang des Verfahrens, **R. 313.1 VerFO**.

a)

Ein solches rechtliches Interesse ist gegeben, wenn der Streithelfer über ein unmittelbares und gegenwärtiges Interesse am Erlass der von der unterstützten Partei beantragten Anordnung oder Entscheidung verfügt. Nicht ausreichend ist ein sich lediglich auf die Klagegründe beziehendes Interesse. Dabei ist zwischen potenziellen Streithelfern, die ein unmittelbares Interesse an der Entscheidung über den konkreten Antrag der unterstützten Partei haben, und solchen, die nur ein mittelbares Interesse am Ausgang des Rechtsstreits nachweisen können, zu unterscheiden. Ähnelt die Position des Streithelfers lediglich derjenigen einer der Parteien, ist dies für ein rechtliches Interesse nicht ausreichend (**UPC CoA 404/2024, Anordnung v. 10.01.2024, App 584498/2023, Rz. 10**).

b)

Ausgehend von diesen Grundsätzen besitzt die Streithelferin ein unmittelbares und gegenwärtiges Interesse am Ausgang des Verfahrens.

aa)

Hat die Nichtigkeitswiderklage Erfolg, wird das Streitpatent gemäß **Art. 65 Abs. 2 und 4 EPGÜ** rückwirkend für nichtig erklärt. Dadurch verliert die Streithelferin als Lizenznehmerin ihre auch mit einer einfachen Lizenz verbundene Vorzugsstellung gegenüber Nicht-Lizenznehmern. Sie kann daher dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin beitreten und versuchen, eine derartige Nichtigerklärung zu verhindern (Bopp/Kircher/Lux, Handbuch Europäischer Patentprozess, 2. Aufl., § 11 Rz. 30; Bopp/Kircher/Burrichter/Kirchhofer, a.a.O., § 14 Rz. 167).

bb)

Ein solcher Beitritt ist nicht nur isoliert in Bezug auf die Nichtigkeitswiderklage zulässig. Hat sich die Lokalkammer, wie hier, für eine gemeinsame Verhandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage entschieden (**Art. 33 Abs. 3 (a) EPGÜ**), muss sie sowohl über die Verletzung als auch über den Rechtsbestand auf der Grundlage einer einheitlichen Auslegung des Streitpatents befinden (**UPC CFI 16/2024 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 15.04.2024**). Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage sind daher inhaltlich eng miteinander verknüpft. Jede Änderung bei der Auslegung und der Bestimmung des Schutzbereichs kann nicht nur die Beantwortung der Verletzungsfrage, sondern auch die Beurteilung der Validität des Streitpatents unmittelbar beeinflussen. Vor diesem Hintergrund kann die Streithelferin ihr Interesse an einer Verhinderung der Nichtigerklärung des Streitpatents nur dann effektiv verfolgen, wenn sie nicht nur isoliert der Nichtigkeitswiderklage, sondern dem Rechtsstreit insgesamt beiträgt. Die Frage, ob eine einfache Lizenz zu einem isolierten Beitritt zur Verletzungsklage berechtigt, bedarf daher vorliegend keiner Entscheidung.

3. Gemäß **R. 315.1 (b) VerFO** hat der Berichterstatter oder der Vorsitzende eine Frist festzusetzen, innerhalb derer der Streithelfer einen Streithilfeschriftsatz einreichen kann. Dem trägt Ziffer 3. der Anordnung Rechnung.

ANORDNUNG:

1. Der Streithilfeantrag der Streithelferin ist zulässig.
2. Die Verfahrensparteien werden hiermit über die Zulässigkeit des Streithilfeantrages informiert.
3. Die Streithelferin hat die Möglichkeit, bis zum 6. Mai 2024 einen Streithilfeschriftsatz einzureichen.
4. Die Klägerin und die Streithelferin werden durch die gleichen Verfahrensbevollmächtigten vertreten. Sofern keine der Parteien oder die Streithelferin widerspricht, gelten daher zur Vereinfachung des Verfahrens bis auf Weiteres und soweit im Einzelfall keine anderweitige Regelung ergeht, folgende zusätzliche Anordnungen:
 - a. Die Lokalkammer geht ohne einen anderslautenden Hinweis der Klägerin und/oder der Streithelferin im weiteren Verfahrensverlauf bis auf weiteres davon aus, dass die Streithelferin auf die Zustellung durch die Parteien elektronisch eingereichter Schriftsätze verzichtet, so dass eine Zustellung an die Streithelferin entbehrlich ist. Gleiches gilt für sämtliche Anordnungen und Entscheidungen des Gerichts. Mit deren Zugang bei den Verfahrensbevollmächtigten der Klägerin gelten diese auch als der Streithelferin zugegangen.
 - b. Schriftsätze der Streithelferin sind grundsätzlich in Papierform einzureichen und an die Parteien zuzustellen. Es wird den gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten der Klägerin und der Streithelferin allerdings anheimgestellt, auf eine solche Zustellung zu verzichten. Machen sie davon Gebrauch, ist es ausreichend, wenn die Streithelferin den betreffenden Schriftsatz in dreifacher Ausfertigung einreicht (1x für die bei der Lokalkammer geführte Papierakte; 2x für die Zustellung an die beiden Beklagten). Andernfalls ist der betreffende Schriftsatz in vierfacher Ausfertigung einzureichen.
 - c. Die unter Ziffer 4. b. getroffene Anordnung gilt nicht für die Streitverkündungsschrift. Diese ist beiden Parteien und daher auch der Klägerin zuzustellen, weshalb sie zwingend in vierfacher Ausfertigung einzureichen ist. Erlassen in Düsseldorf am 22. April 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

DETAILS DER ANORDNUNG:

ORD_5343/2024 zu den Hauptaktenzeichen
ACT_579244/2023

UPC-Nummer: UPC_CFI_363/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage
