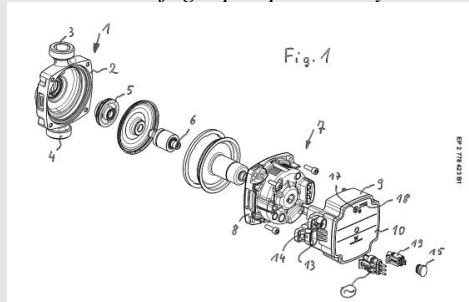


UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 13 September 2024, Grundfos v Hefei Xinh

Centrifugal pump assembly



PROCEDURAL LAW – PATENT LAW

Decided to hear both the action for infringement and the counterclaim for revocation

- **prior to the closure of the written procedure (Article 33(3) UPCA, R. 37.2 RoP)**

Such joint proceedings for infringement and for invalidity already appear sensible for reasons of efficiency. It is also advantageous in terms of content, since both the validity and the infringement can be decided on the basis of a uniform interpretation by the same panel in the same composition. Such a uniform approach is all the more justified if, as here, the complexity of the technology in dispute is rather moderate in the known spectrum of patent disputes and the number of attacks on validity is also manageable.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC CFI, Local Division Düsseldorf,
21 August 2024

(Thomas, Thom, Kupecz)

UPC_CFI_11/2024

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 13. September 2024

betreffend [EP 2 778 423 B1](#)

Klägerin:

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dänemark, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Poul Due Jensen und den Vorsitzenden ihres Verwaltungsrats, Herrn Jens Winther Moberg, ebenda,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Markus B. Bölling, Mitscherlich Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Karlstraße 7, 80333 München,

mitwirkend: Patentanwalt Christian Rupp, Mitscherlich Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Karlstraße 7, 80333 München,

elektronische
markus.boelling@mitscherlich.de

Zustelladresse:

Beklagte:

Hefei Xinh Canned Motor Pump Co., Ltd., No. 1 Yanglin Road, Hi-Tech District, Hefei, Anhui, 230088, Volksrepublik China,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Michael Rüberg, Patentanwalt Oliver Tavenkorn, Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB, Pettenkoferstraße 22, 80336 München,

elektronische Zustelladresse: rueberg@boehmert.de

STREITPATENTE:

Europäische Patente Nr. [EP 2 778 423 B1](#)

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter, die rechtlich qualifizierte Richterin Klepsch in Vertretung der rechtlich qualifizierten Richterin Dr. Thom sowie den rechtlich qualifizierten Richter Kupecz erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: [Art. 33 Abs. 3 lit. a\) EPGÜ](#) i.V.m.

[R. 37.2 VerFO](#)

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. 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 als 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.

DETAILS DER ANORDNUNG:

ORD_50641/2024 zu den Hauptaktenzeichen ACT_2097/2024 und CC_26515/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI_11/2024

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Erlassen in Düsseldorf am 13. September 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Rechtlich qualifizierte Richterin Klepsch

Rechtlich qualifizierter Richter Kupecz
