

UPC CFI, Local Division Munich, 2 December 2024,
Heraeus v Vibrantz



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Change of claim to include Romania allowed (R. 263 RoP)

- The two extensions of the action shall be allowed because both parties have requested that the question of infringement and validity concerning Romania also be heard and decided.

Amendment of claim to include process claim allowed (R. 263 RoP)

- does not constitute a change of claim within the meaning of Rule 263 RoP. This is because, following the example of the Court of Appeal, no other patent is being asserted. The infringement allegation regarding the same product is merely supported by an additional patent claim. Accordingly, only **Rule 13** in conjunction with point 7 a.E. of the preamble and **Rule 9.2 Rules of Procedure** are to be examined.

This examination shows that, for the reasons of procedural economy set out above, the subsequent extension of the action to include claims for infringement of the process claim is not to be objected to. Permission is not required. The applicants' request under **Rule 263 of the Rules of Procedure** of 5 June 2024 is therefore to be dismissed in all other respects. The order of the Judge-Rapporteur of 25 September 2024 (App_33728/2024) is to be set aside.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 2 December 2024**

(Zigann, Brinkman, Pichlmaier, Ashley)

Lokalkammer München

UPC_CFI_114/2024

UPC_CFI_448/2024

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer München

erlassen am 2. December 2024

KLÄGERINNEN (ANTRAGSGENERINNEN)

1) Heraeus Electronics GmbH & Co. KG

2) Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG

vertreten durch: Paul Szynka (CBH)

BEKLAGTE (ANTRAGSTELLERIN)

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.

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

- Antrag auf Überprüfung durch den Spruchkörper gem. [Regel 333 Verfo](#) (APP_55548/2024) betreffend die Versagung der Zulassung der Klageänderung – Erweiterung um mittelbare Verletzung eines Verfahrensanspruchs - gem. [Regel. 263 Verfo](#) (App_33728/2024).

- Antrag auf Zulassung der Klageänderung gem. [Regel 263 Verfo](#) – Erweiterung der Klage um Ansprüche wegen Rumänien (App_53768/2024)

- Antrag auf Zulassung der Klageänderung gem. [Regel 263 Verfo](#) – Erweiterung der Widerklage um Rumänien (App_54229/2024)

- 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)

- diverse Anträge der Klägerin (App_48806/2024).

SACHVERHALT

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. Die Widerbeklagte wird derzeit zur Vereinfachung als Klägerin zu 2 geführt.

Der Antrag der Klägerinnen auf Zulassung der Erweiterung der Klage gem. [Regel 263 Verfo](#) um Ansprüche wegen mittelbarer Verletzung des Verfahrensanspruchs 5 (DE) bzw. 6 (FR und IT) vom 5. Juni 2024 wurde mit [Anordnung des Berichterstatters vom 25. September 2024 \(ORD 36668/2024\)](#) abgelehnt. Zur Begründung hat der Berichterstatter ausgeführt, dass Ansprüche wegen Verletzung des Anspruchs 5 bzw. 6 bereits mit der Klage geltend gemacht hätten werden können. Hiergegen haben die Klägerinnen am 10. Oktober 2024 fristgerecht Antrag auf Überprüfung durch den Spruchkörper nach [Regel 333 Verfo](#) eingereicht.

Mit Wirkung vom 1. September 2024 ist die Republik Rumänien dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht beigetreten.

Mit Antrag vom 27. September 2024 beantragten die Klägerinnen die Zulassung der Erweiterung der Klage

um Ansprüche wegen einer Patentverletzung in Rumänien. Darin enthalten sind Ansprüche wegen mittelbarer Verletzung des Verfahrensanspruchs 6. Die Beklagte ist dem entgegengetreten, beantragte aber im Falle der Zulassung eine Erwidernsfrist von drei Monaten. Zur Begründung führte sie an, dass sich das Vorbenutzungsrecht gem. [Art. 28 EPGÜ](#) nach nationalem Recht, hier rumänischem Recht, richte und die Beklagte zur Vorbereitung ihrer u.a. darauf gestützten Verteidigung diesen Zeitraum benötige. Mit Antrag vom 1. Oktober 2024 beantragte die Beklagte die Zulassung der Erweiterung der Widerklage um Rumänien.

Die Zwischenanhörung ist derzeit auf den 3. April 2024, die mündliche Verhandlung auf den 1. Juli 2024 terminiert.

Der Berichterstatter hat den Parteien am 15. November 2024 folgenden Vorschlag unterbreitet:

Der Gegenseite ist gem. [Regel 333.2 dritter Satz VerfO](#) rechtliches Gehör zu gewähren.

Vorab ist nach Rücksprache mit dem Spruchkörper darauf hinzuweisen, dass den jeweiligen Anträgen auf Klageerweiterung wegen des Beitritts Rumäniens möglicherweise schon deswegen stattzugeben sein wird, weil dies mit Blick auf ihre jeweiligen Klagen und Anträge damit dem Grunde nach beide Parteien übereinstimmend wollen ([Art. 43, 76 \(1\) EPGÜ](#)). Soweit dem Antrag auf Erweiterung der Klage wegen des Beitritts Rumäniens stattgegeben wird, ist auch die mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs 6 Streitgegenstand.

Aus Gründen der Verfahrensökonomie und der Fairness sowie in dem Bestreben, divergierende Entscheidungen durch eine noch einzureichende weitere Klage wegen Ansprüchen wegen mittelbarer Verletzung des Verfahrensanspruchs in Deutschland, Frankreich und Italien zu vermeiden, könnte es geboten dann sein, die Anordnung vom 25. September 2024 zu revidieren.

In Konsequenz würde jede Partei mit ihren Anträgen durchdringen. Der Streitwert der Klage und der Widerklage wäre jeweils auf 1,25 Mio. € zu erhöhen. Insoweit hat die Beklagte zur Klageänderung keine besseren Zahlen vorgetragen. Zur Widerklageänderung hat die Beklagte überhaupt keine Zahlen vorgetragen. Der Beklagten wäre eine Frist zur Erwidern in Bezug auf Rumänien einzuräumen. Der Spruchkörper erachtet eine Frist von 2 Monaten gerechnet ab der Zulassung der Erweiterung als ausreichend.

Der Spruchkörper regt an, dass sich die Parteien mit dieser angedachten Handhabung einverstanden erklären.

Die Klägerinnen sind mit dem in dieser Verfahrensordnung vom 15.11.2024 angeregten Prozedere einverstanden. Ergänzend weisen sie darauf hin, dass das Berufungsgericht in seiner Anordnung vom 21.09.2024 ([UPC CoA 456/2024 APL 44633/2024 – OrthoApnea](#)) ein enges Verständnis einer Klageänderung i.S.d. [R. 263 VerfO](#) vertreten habe:

„Not every new argument constitutes an ‚amendment of case‘ requiring a party to apply for leave under [R. 263 RoP](#). An amendment of case occurs when the nature or

scope of the dispute changes. For example, in an infringement case, this occurs if the plaintiff invokes a different patent or objects to a different product.“

Die Beklagte teilt mit, dass sie der angedachten Handhabung der Kammer bezüglich der beiden Klageerweiterungen auf Rumänien nicht entgegenstelle. Sie halte jedoch weiterhin die beantragte Erwidernsfrist von drei Monaten für sachgerecht. Damit solle eine angemessene Vorbereitung der Stellungnahme sichergestellt werden. Eine Revidierung der Entscheidung vom 25. September 2024 betreffend die Erweiterung auf den Verfahrensanspruch hält sie hingegen für unzulässig.

Unter App_48806/2024 stellten die Klägerinnen darüber hinaus Anträge in Bezug auf die Passivlegitimation bei der Widerklage.

Der Berichterstatter hat mit Anordnung vom 25. September 2024 in App_48806/2024 angeordnet:

1. Es wird klargestellt, dass die Fristen zur Erwidern auf die Klageerwidern sowie die Widerklage erst dann zu laufen beginnen, wenn den Klägerinnen und ihren anwaltlichen Vertretern ungeschwärzte Fassungen der Klageerwidern bzw. der Widerklage vorliegen.

2. Die Beklagte kann zu dem Schriftsatz vom 27. August 2024 innerhalb von 10 Tagen Stellung nehmen.

Der Berichterstatter hat mit [weiterer Anordnung vom 25. September 2024 \(ORD 53396/2024 in APP 48805/2024\)](#) im Rahmen eines Einspruchs der Klägerin zu 2 gegen die Widerklage mitgeteilt, dass

- [R. 25.1 VerfO](#) dahingehend zu verstehen sei, dass die Nichtigkeitswiderklage auch gegen die „R. 8.6-Inhaberin“ (die Widerbeklagte) gerichtet werden könne;
- [R. 25.1 VerfO](#) ferner auch als Verweis auf [R. 42.2 VerfO](#) zu verstehen sei.

Unter App_54645/2024 stellten die Klägerinnen daraufhin einen Antrag nach [Regel 305.1 \(C\) VerfO](#) in Bezug auf die Widerklage. Die Beklagte hat diesen Antrag trotz Gelegenheit hierzu nicht weiter kommentiert.

Der Berichterstatter hat sämtliche hier behandelten Anträge an den Spruchkörper zur gemeinsamen Entscheidung verwiesen.

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Klägerinnen beantragen in APP_5548/2024:

beantragen wir gem. [R. 333.1 VerfO](#) die Überprüfung der Anordnung (ORD_36668/2024) vom 25.09.2024 durch den Spruchkörper im Umfang der Ablehnung des Antrags zu Ziff. II.2 (mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs) sowie der darauf Bezug nehmenden Folgeansprüche.

Wegen der Anträge der Klägerinnen in App_33728/2024 wird auf die Anordnung vom 25. September 2024 (ORD_36668/2024) Bezug genommen.

Die Beklagte beantragt in App_54229/2024:

beantragen wir gemäß [R. 263 VerfO](#) die Zulassung der Klageerweiterung der Widerklage auf Nichtigerklärung um den rumänischen Teil des Klagepatents wie folgt: (Änderungen hervorgehoben):

1. Das Europäische Patent EP 3 215 288 wird auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (DE), der Französischen Republik (FR), der Italienischen

Republik (IT) und der Republik Rumänien (RO) für nichtig erklärt.

2. Die Widerbeklagte trägt die Kosten der Widerklage.

Die Klägerinnen beantragen unter App_48806/2024:

1. Wir beantragen gem. [R. 9.1 VerFO](#), dass das Gericht den Parteien gem. [R. 361 VerFO](#) rechtliches Gehör zur Passivlegitimation gewährt und regen an, hiernach die Widerklage gem. [R. 361, 363 VerFO](#) als offensichtlich aussichtslos zurückzuweisen.

2. Höchstvorsorglich erheben wir Einspruch gem. [R. 48, 19.1 \(b\) VerFO](#) unter Rüge der Zuständigkeit der Lokalkammer München und beantragen, die Widerklage als unzulässig zurückzuweisen.

3. Ferner bitten wir um und beantragen gem. [R. 9.1 VerFO](#) den Erlass einer verfahrensleitenden Anordnung, die klarstellt, dass die von der Verfahrensordnung an die Zustellung der Widerklage geknüpften Fristen (insb. [R. 29 \(a\) VerFO](#)), gleichlaufend mit der Frist zur Erwidern auf die Klageerwidern, erst mit Zustellung einer ungeschwärtzten Fassung der Widerklage nebst Anlagen zu laufen beginnen

Die Beklagte beantragt unter App_48806/2024:

Die Anträge der Widerbeklagten gem. [Regel 9.1, 361, 363, 48, 19.1](#) vom 27. August 2024 werden zurückgewiesen.

Die Klägerinnen beantragen unter App_54645/2024 beantragen wir namens der Widerbeklagten sowie der Klägerin, die Widerbeklagte im Nichtigkeitswiderklageverfahren CC_43919/2024 gem. [R. 25.1, 42.2, 305.1 \(c\) VerFO](#) durch die Klägerin zu ersetzen.

Die Beklagte stellt unter App_54645/2024 keinen Antrag.

GRÜNDE

Erweiterung um Klage und Widerlage wegen Rumänien

Die beiden Klageerweiterungen sind zu gestatten, weil beide Parteien darum nachsuchen, dass auch über die Frage von Verletzung und Validität betreffend Rumänien verhandelt und entschieden wird. Insoweit hat die Beklagte um die Gestattung einer unbedingten Erweiterung der Widerlage nachgesucht. Mithin hat die Beklagte den Wunsch geäußert, dass über die Frage der Validität des rumänischen Teils des Europäischen Patents unabhängig davon verhandelt werden soll, ob die von der Klägerin nachgesuchte Gestattung der Klageerweiterung betreffend Rumänien stattgegeben wird. Daher tragen beide Parteien im Kern dasselbe an. Rumänien soll nachträglich zum Gegenstand der Klage und der Widerklage werden. Mithin ist die Gestattung auszusprechen.

Klageerweiterung um Verfahrensanspruch

Das Berufungsgericht hat in seiner Anordnung vom 21.09.2024 ([UPC CoA 456/2024 APL 44633/2024 – OrthoApnea](#)) ein engeres Verständnis vom Vorliegen einer Klageänderung i.S.d. [R. 263 VerFO](#) vertreten, als es der Anordnung des Berichterstatters zu Grunde lag:

“Not every new argument constitutes an ‘amendment of case’ requiring a party to apply for leave under Regel 263 RoP. An amendment of case occurs when the nature or scope of the dispute changes. For example, in an

infringement case, this occurs if the plaintiff invokes a different patent or objects to a different product.”

Dementsprechend stellt das ergänzende Abstellen auf den Verfahrensanspruch keine Klageänderung im Sinne der [Regel 263 VerFO](#) dar. Denn es wird, dem Beispiel des Berufungsgerichts folgend, kein weiteres Patent geltend gemacht. Der Verletzungsvorwurf betreffend dasselbe Produkt wird lediglich mit einem weiteren Patentanspruch untermauert. Es sind demnach allein Regel 13 in Verbindung mit Ziffer 7 a.E. der Präambel und [Regel 9.2 VerFO](#) zu prüfen.

Diese Prüfung ergibt, dass aus den oben dargelegten prozessökonomischen Gründen die nachträgliche Erweiterung der Klage um Ansprüche wegen der Verletzung des Verfahrensanspruchs nicht zu beanstanden ist. Einer Gestattung bedarf es nicht. Der Antrag der Klägerinnen nach [Regel 263 VerFO](#) vom 5. Juni 2024 ist daher im Übrigen zurückzuweisen. Die [Anordnung des Berichterstatters vom 25. September 2024 \(App_33728/2024\)](#) ist aufzuheben.

Korrektur des Aktivrubrums

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.

Erhöhung des Streitwerts

Der Streitwert der Klage und der Widerklage wird jeweils auf 1,25 Mio. € erhöht. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte legt die Kammer die Schätzung der Klägerin zugrunde. Die weiteren Gerichtskosten sind innerhalb von 10 Werktagen einzuzahlen.

ANORDNUNG

1. Die Anordnung des Berichterstatters vom 25. September 2024 (App_33728/2024) wird aufgehoben. Die nachträgliche Erweiterung der Klage um Ansprüche wegen der Verletzung des Verfahrensanspruchs wird nicht beanstanden. Im Übrigen wird der Antrag der Klägerinnen nach [Regel 263 VerFO](#) vom 5. Juni 2024 zurückgewiesen.

2. Dem Antrag der Klägerinnen nach [Regel 263 VerFO](#) vom 27. September 2024 (App_53768/2024) wird stattgegeben.

3. Dem Antrag der Beklagten und Widerklägerin nach Regel 263 vom 1. Oktober 2024 (App_54229/2024) wird stattgegeben.

4. Das weitere Schriftsatzregime gestaltet sich – einheitlich für Klage und Widerklage/Änderung des Patents - wie folgt: Klägerinnen 14. Januar 2025 und 14. April 2025 Beklagte 14. März 2025 und 14. Mai 2025 Die Klägerinnen dürfen im Schriftsatz vom 14. Januar 2025 zur Erweiterung der Widerklage auf Rumänien Stellung nehmen. Die Beklagte darf im Schriftsatz vom 14. März 2025 auf die Erweiterung der Klage auf Rumänien sowie die Erweiterung am Anspruch 5 Stellung nehmen. Die Klägerinnen dürfen im Schriftsatz vom 14. April 2025 ferner zur Erwidern auf die Klageerweiterung Stellung nehmen.

5. Im Übrigen werden die Anträge der Parteien zurückgewiesen.
6. Das schriftliche Verfahren wird am 14. Mai 2025 geschlossen.
7. Der Termin für die Zwischenanhörung wird verlegt auf den 23. Mai 2025, 10.00 Uhr, per Videokonferenz.
8. Der Haupttermin am 1. Juli 2025 in Präsenz bleibt.
9. Der Streitwert der Klage und der Widerklage wird jeweils auf 1,25 Mio. € erhöht. Die weiteren Gerichtskosten sind innerhalb von 10 Werktagen einzuzahlen.
10. Die Berufung wird zugelassen.

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](#))

DETAILS DER ANORDNUNG

Order no. ORD_61305/2024 in ACTION NUMBER: ACT_13227/2024

UPC number: UPC_CFI_114/2024 Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.: 55548/2024

Application Type: APPLICATION_ROP_333

Anordnung Nr. ORD_54024/2024 im VERFAHREN NUMMER: ACT_13227/2024

UPC Nummer: UPC_CFI_114/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 53768/2024

Art des Antrags: Antrag auf Zulassung von Klageänderungen oder -erweiterungen (Regel 263 VO)

Anordnung Nr. ORD_54346/2024 im VERFAHREN NUMMER: ACT_13227/2024

UPC Nummer: UPC_CFI_448/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 54229/2024

Art des Antrags: Antrag auf Zulassung von Klageänderungen oder -erweiterungen (Regel 263 VO)

Anordnung Nr. ORD_55044/2024 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

Anordnung Nr. ORD_53066/2024 im VERFAHREN NUMMER: ACT_13227/2024

UPC Nummer: UPC_CFI_448/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 48806/2024

Art des Antrags: Vorlage für Verfahrensantrag

Unterzeichnet in München am 2. Dezember 2024

Dr. Zigann Vorsitzender Richter und Berichterstatter

Brinkman Rechtlich qualifizierter Richter
Pichlmaier Rechtlich qualifizierter Richter
Ashley Technisch qualifizierter Richter
