



Aktenzeichen:
APL_12739/2024
UPC_CoA_106/2024

Anordnung

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts

erlassen am 5. September 2024

LEITSATZ

1. Eine Verbindung wegen Zusammenhangs gemäß R. 340 VerFO kann nicht dazu führen, dass eine Klage an eine andere Kammer des Gerichts erster Instanz außerhalb der Möglichkeiten der Verweisung von Klagen gemäß Art. 33 EPGÜ verwiesen wird.
2. Art. 33 EPGÜ lässt die Verweisung einer Verletzungsklage von einer Lokalkammer an die Zentralkammer ohne Zustimmung der Parteien nicht zu.

SCHLAGWÖRTER

Berufung; Verbindung wegen Zusammenhangs; Verweisung einer Verletzungsklage

BERUFUNGSKLÄGER (BEKLAGTE IM HAUPTSACHEVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ)

1. **ADVANCED BIONICS AG**

Laubisrütistraße 28, 8712 Stäfa, Schweiz

2. **ADVANCED BIONICS GMBH**

Max Eyth Straße 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Deutschland

3. **ADVANCED BIONICS SARL**

9 rue Maryse Bastié, CS 90606 - 69675 Bron Cedex, Frankreich

nachfolgend: Advanced Bionics,

vertreten durch Rechtsanwälte Miriam Kiefer and Carsten Plaga (Kather Augenstein)

BERUFUNGSBEKLAGTE (KLÄGERIN IM HAUPTSACHEVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ)

MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE GESELLSCHAFT M.B.H.

Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, Österreich

nachfolgend: MED-EL

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Rüberg (Boehmert & Boehmert)

STREITPATENT

EP 4074373

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER:

Panel 1c

Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter

Emanuela Germano, rechtlich qualifizierte Richterin

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

- Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer Mannheim vom 22 Februar 2024
- Aktenzeichen: App_597488/2023
 ACT_585052/2023
 UPC_CFI_410/2023
 ORD_597898/2023

TATBESTAND UND ANTRÄGE DER PARTEIEN

1. Am 27. September 2023 erhob die Advanced Bionics AG vor dem Gericht erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts (nachfolgend: EPG), Zentralkammer, Sitz Paris, eine Klage auf Nichtigerklärung des europäischen Patents 4074373 (nachfolgend: Streitpatent) gegen MED-EL (ACT_576555/2023 UPC_CFI_338/2023) (nachfolgend: Nichtigkeitsverfahren). Das schriftliche Verfahren des Nichtigkeitsverfahrens wurde abgeschlossen. Die mündliche Verhandlung ist für den 29. Oktober 2024 bestimmt.
2. Am 2. November 2023 erhob MED-EL gegen Advanced Bionics eine Klage wegen Verletzung des Streitpatents vor dem Gericht erster Instanz des EPG, Lokalkammer Mannheim

(ACT_585052/2023 UPC_CFI_410/2023) (nachfolgend: Verletzungsverfahren). Das schriftliche Verfahren des Verletzungsverfahrens wurde abgeschlossen. Die mündliche Verhandlung ist für den 15. Januar 2025 bestimmt.

3. Am 22. Dezember 2023 erhoben Advanced Bionics Einspruch in dem Verletzungsverfahren. Advanced Bionics beantragten,
 - I. das Verletzungsverfahren an die Zentralkammer mit Sitz in Paris zu verweisen, damit die Zentralkammer das Verletzungsverfahren und das Nichtigkeitsverfahren gemeinsam verhandeln kann;
 - II. das Verletzungsverfahren bis zur endgültigen Entscheidung über die Verweisung vorläufig auszusetzen;
 - III. hilfsweise, das Verletzungsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen;
 - IV. weiter hilfsweise, das Verletzungsverfahren bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen.

4. Mit der angefochtenen Anordnung hat das Gericht erster Instanz
 - I. die Anträge auf Verweisung des Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer und auf vorläufige Aussetzung des Verletzungsverfahrens bis zur endgültigen Entscheidung über die Verweisung zurückgewiesen;
 - II. die Entscheidung über die Aussetzung des Verletzungsverfahrens vorläufig ausgesetzt; und
 - III. die Berufung gegen die Abweisung der Anträge gemäß Ziffer I. zugelassen.

5. Die Begründung des Gerichts erster Instanz kann wie folgt zusammengefasst werden.
 - R. 340.1 der Verfahrensordnung des EPG (nachfolgend: VerfO) verlange die Beteiligung beider Spruchkörper. Sie biete keine Grundlage für eine einseitige Verweisung.
 - Das Gericht verstehe den Verweisungsantrag von Advanced Bionics als Antrag, die Zustimmung der Zentralkammer zu einer gemeinsamen Verhandlung des Verletzungsverfahrens und des Nichtigkeitsverfahrens gemäß R. 340.1 VerfO einzuholen.
 - Es könne offenbleiben, ob mit der gemeinsamen Verhandlung im Sinne von R. 340.1 VerfO eine Verhandlung vor einem der beiden Spruchkörper oder eine Verhandlung vor beiden „zusammengelegten“ Spruchkörpern gemeint ist.
 - Der Antrag auf eine gemeinsame Verhandlung stehe im Widerspruch zu R. 340.1 Satz 2 VerfO, wonach Art. 33 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden: EPGÜ) zu beachten ist. Dies bedeute, dass eine gemeinsame Verhandlung unzulässig sei, wenn sie in Widerspruch zur Zuständigkeitsregelung in Art. 33 EPGÜ stehe.
 - Es sei zweifelhaft, ob Art. 33(5) EPGÜ im vorliegenden Fall anwendbar sei, da die Beklagten zu 2 und 3 nicht an dem Nichtigkeitsverfahren beteiligt seien.
 - Selbst wenn der Klägerin das Recht hätte, bei der Einleitung des Verletzungsverfahrens zwischen der Lokal- und der Zentralkammer zu wählen, sollte seine Entscheidung für die Lokalkammer nicht durch eine gemeinsame Verhandlung gemäß R. 340.1 VerfO aufgehoben werden. Dies folge aus R. 340.1 Satz 2 VerfO und aus dem Gebot, die Verfahrensordnung im Einklang mit Art. 33(5) EPGÜ auszulegen.
 - In jedem Fall übe das Gericht das in R. 340.1 VerfO vorgesehene Ermessen, von einer gemeinsamen Verhandlung abzusehen, insbesondere im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Rechtspflege aus. Eine gemeinsame Verhandlung würde zu einer Verzögerung des Nichtigkeitsverfahrens und zu einer Änderung der Verfahrenssprache führen.

- Das Gericht sehe keine Veranlassung, dem Antrag II von Advance Bionics auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Einlegung eines Rechtsmittels stattzugeben.
 - Über die Hilfsanträge III und IV von Advanced Bionics sei derzeit nicht zu entscheiden. Über die Frage, ob das Verletzungsverfahren im Hinblick auf das parallele Nichtigkeitsverfahren auszusetzen sei, sei zu entscheiden, sobald die Parteien zu allen relevanten Punkten abschließend vorgetragen haben.
6. Advanced Bionics haben gegen die angefochtene Anordnung Berufung eingelegt. Sie beantragen, dass das Berufungsgericht die angefochtene Anordnung aufhebt und das Verletzungsverfahren an die Zentralkammer, Sitz Paris, verweist, damit die Zentralkammer über das Verletzungsverfahren und das Nichtigkeitsverfahren gemeinsam entscheiden kann. Die Berufungsgründe können wie folgt zusammenfasst werden:
- Das Gericht habe sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt.
 - Das Gericht habe den Aspekt der Vermeidung von widersprüchlichen Entscheidungen nicht berücksichtigt.
 - Die Anordnung des Gerichts beruhe auf unzutreffenden Erwägungen hinsichtlich des Zeitplans für das Nichtigkeitsverfahren und die Änderung der Verfahrenssprache.
 - Die weiteren Voraussetzungen von R. 340.1 VerfO seien erfüllt.
 - Das Gericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Entscheidung von MED-EL, die Verletzungsklage vor der Lokalkammer Mannheim zu erheben, von besonderem Interesse im Sinne von R. 340.1 VerfO sei.
7. MED-EL hat eine Berufungserwiderung eingereicht. MED-EL beantragt, die Berufung als unzulässig oder unbegründet abzuweisen oder die Sache an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen. Ihre Erwiderung lässt sich wie folgt zusammenfassen:
- Die Berufung sei unzulässig, weil die Beklagten zu 2) und 3) nach Erlass der angefochtenen Anordnung eine Nichtigkeitswiderklage erhoben haben. Eine Verweisung des Verletzungsverfahrens ohne die Widerklage sei nicht möglich.
 - Die Berufung sei auch unbegründet. Die Ermessensentscheidung könne vom Berufungsgericht nur auf Ermessensfehler überprüft werden, die hier nicht vorlägen.
 - Auch die Nichtigkeitswiderklage spreche gegen eine Ermessensausübung zugunsten von Advanced Bionics.
 - Das Gericht habe zu Recht festgestellt, dass das Erfordernis der geordneten Rechtspflege nicht erfüllt sei; eine Entscheidung zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen sei daher nicht erforderlich gewesen.
 - Wie das Gericht in seiner Anordnung ausgeführt habe, könne eine Entscheidung über den Antrag nach R. 340 VerfO nur gemeinsam mit dem anderen an der Verbindung des Verfahrens beteiligten Spruchkörper getroffen werden. Das Berufungsgericht könne diese gemeinsame Entscheidung nicht ersetzen. Die Rechtssache sei daher an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen, falls das Berufungsgericht zu der Auffassung gelange, dass das Gericht erster Instanz sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

8. Eine Verbindung wegen Zusammenhangs gemäß R. 340 VerfO kann nicht dazu führen, dass eine Klage an eine andere Kammer des Gerichts erster Instanz außerhalb der Möglichkeiten der Verweisung von Klagen gemäß Art. 33 EPGÜ verwiesen wird. Eine Auslegung von R. 340 VerfO, die solche Verweisungen zuließe, stünde im Widerspruch zur Zuständigkeitsregelung des EPGÜ und damit im Widerspruch zu Art. 41(1) EPGÜ und R. 1.1 VerfO, die vorschreiben,

dass die Bestimmungen des EPGÜ Vorrang vor der Verfahrensordnung haben. Außerdem sieht R. 340 VerFO ausdrücklich vor, dass Art. 33 EPGÜ zu beachten ist.

9. Art. 33 EPGÜ lässt die Verweisung einer Verletzungsklage von einer Lokalkammer an die Zentralkammer ohne Zustimmung der Parteien nicht zu. Nach Art. 33(5) EPGÜ kann eine Lokalkammer gemäß Art. 33(3) EPGÜ vorgehen, wenn sie mit einer Verletzungsklage befasst wird, während bei der Zentralkammer eine Nichtigkeitsklage zwischen denselben Parteien in Bezug auf dasselbe Patent anhängig ist. Art. 33(3)(c) EPGÜ erlaubt die Verweisung einer Verletzungsklage mit einer Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer mit Zustimmung der Parteien. Art. 33(5) in Verbindung mit Art. 33(3) EPGÜ lässt eine Verweisung einer Verletzungsklage ohne Zustimmung der Parteien nicht zu.
10. Der Antrag von Advanced Bionics ist daher abzulehnen. Advanced Bionics beantragen die Verweisung des Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer. Es gibt jedoch keine Vereinbarung zwischen den Parteien über eine solche Verweisung. Vielmehr lehnt MED-EL die Verweisung ausdrücklich ab. Die beantragte Verweisung beachtet daher nicht Art. 33 EPGÜ.
11. Die Befürchtung von Advanced Bionics, dass MED-EL in dem Verletzungsverfahren eine Auslegung der Patentansprüche vortragen könnte, die im Widerspruch zu ihrer Auslegung in dem Nichtigkeitsverfahren steht, und dass die Lokalkammer und die Zentralkammer widersprüchliche Entscheidungen treffen könnten, kann nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Abgesehen davon, dass Advanced Bionics nicht nachgewiesen haben, dass MED-EL tatsächlich widersprüchliche Auslegungen vorgelegt hat, kann das Risiko widersprüchlicher Auslegungen und Entscheidungen auf andere Weise als durch eine Verweisung des Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer minimiert werden. So befindet sich das Nichtigkeitsverfahren derzeit in einem fortgeschritteneren Stadium als das Verletzungsverfahren und wird wahrscheinlich zuerst entschieden werden. Daher kann der Spruchkörper der Mannheimer Lokalkammer die Entscheidung in dem Nichtigkeitsverfahren, einschließlich der Auslegung der Patentansprüche durch die Zentralkammer, bei der Entscheidung über die Verletzungsklage berücksichtigen. Advanced Bionics können die Lokalkammer Mannheim auch auf die von MED-EL in dem Nichtigkeitsverfahren vorgelegte Anspruchsauslegung aufmerksam machen.
12. Folglich ist die Berufung zurückzuweisen. Das Gericht erster Instanz hat zu Recht festgestellt, dass die beantragte Verweisung des Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer im Widerspruch zur Regelung des Art. 33 EPGÜ steht und daher nicht zulässig ist. Da die Berufung zurückgewiesen wird, braucht über den Hilfsantrag von MED-EL auf Verweisung der Rechtssache an das Gericht erster Instanz nicht entschieden zu werden.

ANORDNUNG

Die Berufung wird zurückgewiesen.

Die Anordnung wurde am 5 September 2024.

Klaus Grabinski Präsident des Berufungsgerichts	
Peter Blok Rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter	
Emanuela Germano Rechtlich qualifizierte Richterin	