



UPC_CFI_54/2023
Vorläufige Verfahrensordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 03. November 2023

HEADNOTES

Endgültige Anordnung einer Vertraulichkeitsanordnung und Zugangsbeschränkung nach Regel 262A. Bestimmung und Glaubhaftmachung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Zuverlässige Personen.

KEYNOTES

Regel 262A.Art. 58 EPGÜ. Art. 9 Richtlinie (EU) 2016/943. Geschäftsgeheimnisse. Endgültige Anordnung.

STREITPARTEIEN

- 1) **Avago Technologies International Sales Pte. Limited** Vertreten durch Florian Schmidt-Bogatzky
(Partei des Hauptverfahrens - Klägerin) - 1 Yishun Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG

- 2) **Tesla Germany GmbH** Vertreten durch Dr. Marcus Grosch
(Beklagte) - Ludwig-Prandtl-Straße 27-29 - 12526 Berlin – DE

- 3) **Tesla Manufacturing Brandenburg SE** Vertreten durch Dr. Marcus Grosch
(Beklagte) - Tesla Str. 1 - 15537 Grünheide (Mark)
- DE

STREITPATENT

Patent Nummer	Inhaberin
EP1612910	Avago Technologies International Sales Pte. Limited

ANTRAGSTELLERINNEN

- 1) **Tesla Manufacturing Brandenburg SE** Vertreten durch Dr. Marcus Grosch
Tesla Str. 1 - 15537 Grünheide (Mark) - DE
- 2) **Tesla Germany GmbH** Vertreten durch Dr. Marcus Grosch
Ludwig-Prandtl-Straße 27-29 - 12526 Berlin -
DE

ANORDNENDER RICHTER:

Berichterstatter (Judge-rapporteur) Stefan Schilling

VERFAHRENSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS:

Patentverletzungsklage

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Beklagten haben mit Schriftsatz vom 02.10.2023 beantragt, den Zugang zu den in der Klageerwiderung grau hinterlegten Passagen (unter C. IV. 3 c), D. I. 2. a] [4], E. II. und sub D. I. 2. a] [5]) sowie zu den der Klageerwiderung beigegeführten Anlagen B 2 und B 4 insgesamt nach R. 262A.1 EPG-VerfO auf bestimmte Personen zu beschränken und jeden darüber hinausgehenden Zugriff für unzulässig zu erklären. Sie haben zusätzlich geschwärzte (redacted) Versionen dieser Dokumente eingereicht.

Zur Begründung der Beklagten wird auf die vorläufige Anordnung des Berichterstatters vom 04.10.2023 Bezug genommen.

Die Beklagten zu 1) und 2) beantragen:

Es wird angeordnet, dass es sich bei den in der Klageerwiderung enthaltenen

a. Informationen zur technischen Implementierung der angegriffenen Ausführungsform (sämtlich grau hinterlegt, dort insbesondere sub C.IV.3.c) sowie Anlage B 2),

b. Informationen unter D.I.2.c (sämtlich grau hinterlegt) sowie Anlage B 4,

c. Informationen hinsichtlich der Einkaufspreise einzelner Chips (sämtlich grau hinterlegt, dort insbesondere sub D.I.2.a)(4)), sowie

d. Informationen, die mit dem zu prognostizierenden Vertriebsergebnis der Beklagten in Zusammenhang stehen (sämtlich grau hinterlegt, dort insbesondere sub E.II und sub D.I.2.a)(5)),

um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt, die streng vertraulich zu behandeln sind und außerhalb des vorliegenden Rechtsstreits auch nach dessen Abschluss nicht genutzt oder offengelegt werden dürfen. Die Klägerin darf die bezeichneten Informationen nur solchen Vertretern und intern nur solchen Mitarbeitern zugänglich machen, die ein berechtigtes Interesse daran haben. Der interne Zugang ist auf höchstens drei zuverlässige Personen zu beschränken, die gegenüber dem Gericht und den Beklagten namentlich zu benennen sind. Ein darüber hinausgehender Zugriff auf die bezeichneten Informationen ist für unzulässig zu erklären.

Die Klägerin beantragt,

die vorläufige Verfahrensordnung vom 4. Oktober 2023 mit den Zugangsbeschränkungen zeitnah aufzuheben.

KURZE DARSTELLUNG DES VERFAHRENSGANGS

Mit vorläufiger Anordnung des Berichterstatters vom 04.10.2023 ist der Zugang zu der vertraulichen Version der Klageerwiderung vom 02.10.2023 und den vertraulichen Versionen der Anlagen B 2 und B 4 bis zum Erlass einer endgültigen Geheimhaltungs- bzw. Vertraulichkeitsanordnung auf den Klägervertreter persönlich begrenzt worden und der Klägervertreter zur Verschwiegenheit verpflichtet worden. Da das Case Management System allein die geschwärzten Versionen der Dokumente zur Zustellung gebracht hat, sind auf Bitten des Berichterstatters die ungeschwärzten Dokumente am 09.10.2023 von Anwalt-zu-Anwalt

übersandt worden. Der Klägervorteiler hat Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Antrag binnen 14 Tagen erhalten. Der Beklagenseite ist gleichzeitig eine Erwidierungsfrist von 10 Tagen eingeräumt worden, um der Beklagenseite Gelegenheit zu geben, insbesondere zu den von der Klägerseite benannten Personen etwaige Einwände erheben zu können. Die Klägerseite hat 14 Tage nach Erhalt der ungeschwärtzten Dokumente eine Stellungnahme eingereicht, die Beklagenseite hat darauf nach 7 Tagen erwidert.

Die Parteien streiten darum, ob die Informationen zur technischen Implementierung der angegriffenen Ausführungsform (Klagerwidierung unter C. IV. 3 c] und Anlage B 2) mit Blick auf das auch für Dritte erhältlich ausführliche Datenblatt, das klägerseits als Anlage EIP 7 vorgelegt worden ist, um ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Die Beklagten machen dagegen geltend, die genaue, produktspezifische Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform sei weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile allgemein bekannt und zudem Gegenstand von Geheimhaltungsmaßnahmen innerhalb des Tesla Konzerns.

Sie streiten ferner darum, ob es sich bei den in der Klageerwidierung unter D. I. 2. a) (4) wiedergegebenen und grau hinterlegten Informationen hinsichtlich der Einkaufspreise einzelner Chips um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse handelt. Der Klägervorteiler hat insoweit geltend gemacht, dass die Kosten für einen [...] Chip im Markt kein Geheimnis seien.

Weiter streiten die Parteien darum, ob es sich auch bei den unter sub E. II. und sub D. I. 2. a) (5) wiedergegebenen Angaben auf das zu prognostizierende Vertriebsergebnis um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse handelt. Der Klägervorteiler hat insoweit geltend gemacht, dass die auf den Seiten 36 ff. der Klageerwidierung befindlichen Ausführungen der Beklagten selbst „auf Grundlage öffentlich zugänglicher Zahlen“ referiert worden seien.

Hinsichtlich der auf die Anlage B 4 bezogenen Angaben hatte der Berichterstatter in der vorläufigen Anordnung vom 04.10.2023 bereits darauf hingewiesen, dass es für deren Einstufung als Geschäftsgeheimnis es auf die Einzelheiten der Preisgabe gegenüber der Klägerin ankommen dürfte.

GRÜNDE DER ENDGÜLTIGEN ANORDNUNG:

1.

Im Hinblick auf die Vertraulichkeitsanträge nach lit. a) und c) ist mit der nach Maßgabe der für eine Anordnung nach R. 262A VerfO erforderlichen Gewissheit vom Vorliegen von Geschäfts- bzw. Betriebsgeheimnissen auszugehen, nicht aber hinsichtlich der Vertraulichkeitsanträge nach lit. b) und d).

a)

Der Antrag ist zulässig. Nach Art. 9 Abs. 1 und 2, UAbs. 2 lit a) der Richtlinie (EU) 2016/943 ist vorgesehen, dass in einem gerichtlichen Verfahren auf Antrag der Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten, die Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimnisse enthalten, ganz oder teilweise auf eine begrenzte Anzahl von Personen beschränkt werden kann. Der Schutz vertraulicher Informationen ist im EPGÜ in Art. 58 vorgesehen und in der VerfO des EPG in R. 262A implementiert. Die Anforderungen an den Antrag nach R. 262A.2 und .3 VerfO sind gewahrt. Das Gericht hat den Vertreter der anderen Partei nach R.262A.4 VerfO zur

Stellungnahme aufgefordert; dieser hat davon auch Gebrauch gemacht.

b)

Der Antrag ist hinsichtlich der Vertraulichkeitsanträge nach lit. a) und c) begründet. Nach R. 262A.5 VerfO ist dies insbesondere dann der Fall, wenn die von dem Antragsteller angeführten Gründe für die Anordnung das Interesse der anderen Partei an einem uneingeschränkten Zugang zu den betreffenden Informationen oder Beweismitteln beträchtlich überwiegen.

aa)

Die Beklagten können sich mit Erfolg darauf berufen, dass es sich bei den Informationen zur technischen Implementierung der angegriffenen Ausführungsform (Klagerwiderung unter C. IV. 3 c) und Anlage B 2) mit der für einen Vertraulichkeitsantrag nach R. 262A VerfO erforderlichen Gewissheit um Geschäftsgeheimnisse handelt. Dabei muss das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses nicht zur Überzeugung des Gerichts feststehen, sondern es reicht, wenn dies überwiegend wahrscheinlich ist, was die Formulierung in Art. 9 Abs. 1 und 2 lit a) der Richtlinie (EU) 2016/943 zeigt, die alternativ von „angeblichen Geschäftsgeheimnissen“ spricht. Auch Art. 58 EPGÜ spricht von der Möglichkeit Schutzmaßnahmen anzuordnen, „zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, personenbezogenen Daten oder sonstigen vertraulichen Informationen einer Verfahrenspartei“ und legt damit einen erweiterten Kreis schutzfähiger Informationen zu Grunde.

Dass vorliegend die genaue, produktspezifische Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform in ihrer Gesamtheit bzw. in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile allgemein bekannt ist, ist nicht ersichtlich. Vielmehr handelt es sich bei ihrer Ausgestaltung und den genutzten Funktionalitäten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit um Betriebsgeheimnisse. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass das klägerseits als Anlage EIP 7 vorgelegte, 182-seitige Datenblatt des ähnlichen Chips MP 2855 die grundsätzliche Funktionalität enthalten mag, denn dies besagt nichts über die von den Beklagten gewählten Implementierungen, die vorliegend auch streitig sind.

Da die Klägerin bereits im Besitz des Datenblattes eines ähnlichen Chips (MP 2855) ist, ist mit der Vertraulichkeitsanordnung das Interesse der Klägerin an einem uneingeschränkten Zugang zu den betreffenden Informationen auch nicht über Gebühr beeinträchtigt. Mit der Freigabe gegenüber ihrem Parteivertreter und bis zu drei Mitarbeitern ihres Konzerns ist zudem ihre Möglichkeit zur effektiven Rechtsverfolgung hinreichend gewahrt.

bb)

Die Beklagten können sich ferner mit Erfolg darauf berufen, dass es sich bei den Informationen hinsichtlich der Einkaufspreise einzelner Chips (sämtlich grau hinterlegt, dort insbesondere sub D.I.2.a)(4)), mit der für einen Vertraulichkeitsantrag nach R. 262A VerfO erforderlichen Gewissheit um Geschäftsgeheimnisse handelt. Soweit die Klägerin geltend macht, dass die Kosten für einen [...] Chip im Markt kein Geheimnis seien, trifft dies nicht den Kern des Vertraulichkeitsantrags. Denn dieser ist, wie auch die Verletzungsklage selbst, nicht auf den [...] Chip gerichtet, sondern auf die angegriffenen Komponenten zur Leistungssteuerung eben dieses [...] Chips. Dass auch deren Kosten im Markt bekannt seien, hat die Klägerin nicht eingewandt.

Auch in diesem Punkt ist mit der Vertraulichkeitsanordnung das Interesse der Klägerin an einem uneingeschränkten Zugang zu den betreffenden Informationen und die Möglichkeit zur effektiven Rechtsverfolgung nicht über Gebühr beeinträchtigt. Zudem ist mit der Freigabe der Einkaufspreise

gegenüber ihrem Parteivertreter und bis zu drei Mitarbeitern ihres Konzerns die Verhältnismäßigkeit gewahrt.

c)

Der Antrag ist hinsichtlich der Vertraulichkeitsanträge nach lit. b) und d) ist dagegen unbegründet.

aa)

Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten darauf, dass es sich bei den Informationen unter D.I.2.c (sämtlich grau hinterlegt) sowie Anlage B 4 um Informationen handelt, die auch gegenüber der Klägerin selbst noch schutzbedürftig seien. Dem steht der Umstand entgegen, dass die Beklagten der Klägerin das Schreiben gemäß Anlage B 4 bereits außergerichtlich übermittelt hatten. Zwar haben die Beklagten vorgetragen, dass das Schreiben dem Klägervertreter auf einem sicheren Übermittlungsweg (beA) sowie der für das Klagepatent im DPMA-Register geführten Inlandsvertreterin in einem verschlossenen Umschlag per Kurier übermittelt worden sei, jeweils verbunden mit einer Vertraulichkeitsvorgabe. Indes lässt sich der Anlage B 4 die Bedingung einer Begrenzung des Adressatenkreises, wie jetzt mit dem Vertraulichkeitsantrag nach lit. b) verbunden, nicht entnehmen, so dass im Verhältnis zur Klägerin mit überwiegender Wahrscheinlichkeit kein Grund zur Geheimhaltung angenommen werden kann. Insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass das Geheimhaltungsinteresse der Beklagten das Interesse der anderen Partei an einem uneingeschränkten Zugang zu den betreffenden Informationen oder Beweismitteln beträchtlich überwiegen würde.

Insoweit ist auch in Unterscheidung zwischen Anträgen nach R. 262.2 VerfO einerseits und R. 262A VerfO andererseits zu berücksichtigen, dass ein Vertraulichkeitsantrag nach R.262A die Geheimhaltung gegenüber der Prozesspartei betrifft, während Anträge nach R. 262.2 die Geheimhaltung gegenüber am Verfahren nicht beteiligten Dritten betreffen. Den Beklagten bleibt es unbenommen, für den Fall eines Akteneinsichtsgesuchs die Vertraulichkeit dieser Informationen geltend zu machen. In Bezug auf die Klägerin selbst ist dies wegen der bereits erlangten Kenntnis der Klägerin selbst nicht angezeigt.

bb)

Ohne Erfolg machen die Beklagten ferner geltend, dass bei den unter sub E. II. und sub D. I. 2. a) (5) wiedergegebenen Angaben auf das zu prognostizierende Vertriebsergebnis um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse handele. Der Klägervertreter hat insoweit zutreffend geltend gemacht, dass die auf den Seiten 36 ff. der Klageerwiderung befindlichen Ausführungen der Beklagten selbst „auf Grundlage öffentlich zugänglicher Zahlen“ referiert worden seien. Denn auch die Beklagten geben mit diesen Informationen keine eigenen Prognoseeinschätzungen preis, die über die Kalkulation anhand der offiziellen Zulassungszahlen, dem von den Beklagten geforderten Durchschnittspreis des Tesla Model Y und der veröffentlichten Umsatzrendite hinausgingen. Auch die Beklagten rechnen lediglich die bereits vorliegenden Zahlen hoch in Multiplikation dieser drei Faktoren. Eigene Einschätzungen in Bezug auf etwaige, dem Markt noch nicht bekannte, aber geplante Preisänderungen, erwartete Absatzveränderungen oder auch kalkulierte Veränderungen der Umsatzrendite aus unternehmensinternen Gründen sind in diese Berechnung nicht eingeflossen und damit auch keine Betriebsgeheimnisse.

2.

Soweit den Anträgen stattzugeben war, war der Zugang zu den betroffenen Informationen oder Beweismitteln auf bestimmte Personen zu beschränken, R. 262A.1 VerfO. Nach R. 262A.6 VerfO

darf die Zahl der in Bezug genommenen Personen nicht größer sein als für die Einhaltung des Rechts der Verfahrensparteien auf einen wirksamen Rechtsbehelf und eine faires Verfahren erforderlich und muss mindestens eine natürliche Person jeder Partei sowie die jeweiligen Anwälte oder Vertreter dieser Verfahrensparteien umfassen.

Die Klägerseite hat auflagegemäß drei Personen benannt, die bei der Broadcom Inc. beschäftigt sind und die neben dem Klägervertreter Einsicht in die Vollversionen der Dokumente nehmen dürfen sollen. Die Klägerin hat insoweit ausgeführt, bei den von ihr benannten drei Personen handele es sich um diejenigen Mitarbeiter von Avago/Broadcom, welche im Allgemeinen die Prozessführungen unternehmensseitig begleiteten. Jedenfalls [...] sei den Beklagten bzw. Tesla bzw. den Prozessvertretern nach Kenntnis bekannt. [...] sei ein weiterer für Litigation zuständiger Mitarbeiter. [...] sei Ingenieur bei Avago/Broadcom.

In der Person liegende Hinderungsgründe haben die Beklagten nicht vorgebracht.

Dass diese Personen nicht bei der Klägerin selbst beschäftigt sind, ist unschädlich. Denn weder aus R. 262A.6 VerfO noch aus Art. 9 Abs. 2 UAbs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 lässt sich eine Begrenzung auf natürliche Personen des Unternehmens der Klagepartei selbst entnehmen. Auch der Berichterstatter hatte in seiner vorläufigen Anordnung die breitere Formulierung von Personen „aus dem Hause der Klägerin“ verwendet, was Mitarbeiter aus konzernverbundenen Unternehmen nicht ausschließt. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Konzernverbundenheit nicht im Streit steht. Die Beklagten haben dem Vortrag der Klägerin in der Klageschrift, wonach sie, die Klägerin, Teil von Broadcom Inc. sei, einem weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie, nicht in Abrede genommen.

Bei der Ermessensausübung des Gerichts war daher berücksichtigungsfähig, dass es keineswegs unüblich ist, gewerbliche Schutzrechte in eine andere juristische Person einzubringen als derjenigen, die die operativen Geschäfte betreibt und über den Einsatz der Schutzrechte entscheidet.

3.

Aus der nur teilweisen Aufrechterhaltung der vorläufigen Anordnung folgt notwendiger Weise, dass die Beklagten korrigierte geschwärzte (redacted) Versionen der Dokumente einreichen, in welchen diejenigen Teile, für die kein Vertraulichkeitsschutz mehr angeordnet ist, sichtbar gemacht sind. Zu diesem Zwecke wird den Beklagten eine Möglichkeit zum Dokumentenupload im Wege der Stellungnahme zu dieser Anordnung eingeräumt.

4.

Die Anordnung ist nicht nach R. 220.1 VerfO per se berufungsfähig. Eine Berufung ist daher grundsätzlich nur zusammen mit einer Berufung gegen die Endentscheidung möglich. Eine Zulassung der Berufung nach R. 220.3 VerfO hat bislang keine Partei beantragt. Eine Zulassung der Berufung von Amts wegen erscheint nicht geboten.

ENDGÜLTIGE ANORDNUNG:

1. Es wird angeordnet, dass es sich bei den in der Klageerwiderung enthaltenen
 - a. Informationen zur technischen Implementierung der angegriffenen Ausführungsform (sämtlich grau hinterlegt, dort insbesondere sub C.IV.3.c) sowie Anlage B 2),
 - b. [..]
 - c. Informationen hinsichtlich der Einkaufspreise einzelner Chips (sämtlich grau hinterlegt, dort insbesondere sub D.I.2.a)(4))
 - d. [..]

um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt, die streng vertraulich zu behandeln sind und außerhalb des vorliegenden Rechtsstreits auch nach dessen Abschluss nicht genutzt oder offengelegt werden dürfen.

2. Die Klägerin darf die bezeichneten Informationen nur solchen Vertretern und intern nur solchen Mitarbeitern zugänglich machen, die ein berechtigtes Interesse daran haben. Der Zugang ist auf die Prozessbevollmächtigten der Klägerin sowie auf folgende Personen begrenzt:
 - a. [...]
 - b. [...]
 - c. [...]

Ein darüber hinausgehender Zugriff auf die bezeichneten Informationen ist unzulässig.

3. Die weitergehende vorläufige Anordnung vom 04.10.2023 tritt mit dieser Anordnung außer Kraft.
4. Den Beklagten wird aufgegeben, umgehend eine an die Anordnung angepasste Version der Klageschrift einzureichen, damit diese ohne eine Weitere Begrenzung der Klagepartei zugeleitet werden kann.

DETAILS DER ANORDNUNG:

Anordnung Nr. 577763 im Verfahren ACT_463258/2023

UPC number: UPC_CFI_54/2023

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens: 577703/2023

Art des Antrags: APPLICATION_ROP262A

Erlassen in Hamburg am 03. November 2023

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schilling (Berichterstatter)