

UPC_CFI_208/2023

ACT_545535/2023

App_2352/2024

App_14378/2024

**Verfahrensordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,
erlassen am 03.04.2024**

Sachverhalt

Die Klägerin macht im Rahmen ihrer Klage die Verletzung des Klagepatents geltend. Die Streitparteien verhandelten bisher erfolglos über eine Lizenz für das 3G- und 4G-Portfolio der Klägerin.

Die Beklagten sind der Verletzungsklage unter anderem mit dem Einwand entgegengetreten, die im Rahmen besagter Verhandlungen geltend gemachten Lizenzforderungen der Klägerin seien nicht FRAND. Die Frage, was vorliegend FRAND ist, steht nach dem Vortrag der Beklagten „im Mittelpunkt des Streits“.

Sowohl die Klägerin als auch die Beklagten sind der Ansicht, sich im Rahmen der Lizenzierungsverhandlungen FRAND-gemäß verhalten zu haben. Beide Seiten haben daher beantragt, das Gericht möge die Vorlage von Beweismitteln anordnen; die Klägerin hat sich dabei auf von ihr selbst abgeschlossene Verträge bezogen, die Beklagte zu 1) sowohl auf eigene Lizenzverträge als auch solche, welche die Klägerin abgeschlossen hat bzw. abgeschlossen haben könnte.

A. Anträge der Beklagten

Die Beklagte zu 1) (OPPO) hat **b e a n t r a g t**,

die Klägerin anzuweisen, an die Beklagte zu 1) binnen zwei Wochen nach Erlass der Anordnung die folgenden Dokumente bzw. Informationen in digitaler Form zu übermitteln:

- (1) Alle von Panasonic abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen (einschließlich aller damit in Verbindung stehenden Vereinbarungen, die sich auf die Gegenleistungen auswirken, die gemäß der Lizenzvereinbarungen auszutauschen sind), wobei die lizenzierten Rechte Patente abdecken, die als standardessentiell für den 3G- und/oder 4G-Standard erklärt wurden (3G- und/oder 4G-SEP) und sich auf Mobilfunkgeräte erstrecken;
- (2) alle durch Dritte abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen (einschließlich aller damit in Verbindung stehenden Vereinbarungen, die sich auf die Gegenleistungen auswirken, die gemäß der Lizenzvereinbarungen auszutauschen sind), die 3G- und/oder 4G-SEPs zum Gegenstand haben, deren Inhaber Panasonic war oder derzeit ist, vorzulegen, die sich auf Mobilfunkgeräte erstrecken und die sich in Panasonics Verfügungsgewalt befinden;
- (3) die von Panasonic mit den Unternehmen "X" und "Y" abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen, auf die Panasonic bei den Lizenzverhandlungen Bezug genommen hat;
- (4) alle Lizenzvereinbarungen, die Panasonic mit M. und/oder Q. geschlossen hat und die 3G- und/oder 4G-SEPs zum Gegenstand haben;
- (5) eine vollständige Übersicht über alle Rechtsgeschäfte, bei denen Panasonic 3G- und/oder 4G-SEPs veräußert hat;
- (6) alle Vereinbarungen über die in der Übersicht zu Ziffer (5) aufgeführten Rechtsgeschäfte, einschließlich etwaiger Zusatzvereinbarungen und/oder weiterer finanzieller Vereinbarungen, durch die Panasonic geldwerte Vorteile zufließen bzw. zugeflossen sind;

Darüber hinaus hat die Beklagte zu 1) **b e a n t r a g t**,

anzuordnen, dass

(7) für den Fall, dass Panasonic während des hiesigen Klageverfahrens Lizenzvereinbarungen beinhaltend 3G- und/oder 4G-SEPs (vgl. (1)) abschließt, dass jede solche Vereinbarung spätestens (i) 14 Tage nach ihrer Unterzeichnung oder (ii), wenn das Dokument eine vertragliche Ankündigungsfrist in Bezug auf die Offenlegung der Vereinbarung in einem Gerichtsverfahren enthält, am Tag nach Ablauf der vertraglichen Ankündigungsfrist, offengelegt werden muss (wobei eine solche Ankündigung so bald wie möglich nach der Unterzeichnung zu erfolgen hat).

und anzuordnen,

dass es OPPO gestattet wird, eigene Lizenzverträge, die OPPO mit Dritten abgeschlossen hat und die sich auf 3G- und/oder 4G-SEPs erstrecken, vorzulegen;

und anzuordnen,

dass die Beweismittel nicht übersetzt werden müssen.

B. Anträge der Klägerin

Die Klägerin hat **b e a n t r a g t**,

- I. anzuordnen, dass die Klägerin elektronische Kopien folgender Lizenzverträge in diesem Rechtsstreit vorlegt:
 - Patent License Agreement (September 2019) zwischen der Klägerin und S.P. einerseits und S.E. andererseits;
 - Patent License Agreement (Oktober 2019) zwischen der Klägerin und S.P. einerseits und I. andererseits;

Der Klägerin wird aufgegeben, die von der Klägerin benannten Vertragsparteien vorab unter Einräumung einer kurzen Stellungnahmefrist von mindestens 15 Werktagen über die beabsichtigte Einsichtnahme zu informieren und dabei die gerichtliche Anordnung vorzulegen. Über die entsprechende Kommunikation sind die Beklagte und das Gericht zu informieren.

- II. der Klägerin zu gestatten, Auszüge aus diesen Verträgen zu schwärzen, soweit sich die Klägerin für ihre Tatsachenbehauptung nicht auf diese Auszüge stützen will;
- III. anzuordnen, dass die Klägerin bei Vorlage der unter I. genannten Verträge folgende Geheimhaltungsanträge stellen muss:

„I. Gemäß R. 262.2 VerfO:

1. die folgenden Informationen als vertraulich einzustufen, so dass die Bestimmungen von R. 262.2 VerfO Anwendung finden und die betreffenden Informationen insbesondere nicht im Register veröffentlicht oder anderweitig offengelegt werden, nämlich

Informationen betreffend Patentlizenzverträge, die die Klägerin mit Dritten geschlossen hat (wobei diese Informationen auch, aber nicht abschließend, die Patentlizenzverträge selbst umfassen), sowie Informationen betreffend Vertragsverhandlungen über diese relevanten Patentlizenzverträge, welche die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen mit Dritten geschlossen hat oder über deren Abschluss die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen derzeit in

Verhandlungen steht, wobei auch solche Informationen umfasst sind, die die jeweilige Vertragsbeziehung nach Vertragsschluss betreffen,

insbesondere

– Lizenzverträge, die infolge der Vorlageanordnung vorgelegt werden;

2. die Öffentlichkeit gemäß Art. 45 EPGÜ iVm R.115 VerfO von der Zwischenanhörung und/oder mündlichen Verhandlung auszuschließen, soweit die nach Ziffer I.1. als vertraulich eingestuft Informationen Gegenstand werden sollen;
 3. alle in den Urteilsgründen oder sonstigen Bekanntmachungen enthaltenen Angaben unkenntlich zu machen, die sich auf die gemäß Ziffer I.1. als vertraulich eingestuft Informationen beziehen (R. 262.1 lit a) VerfO);
 4. die unter Ziffer I.1. genannten Informationen vom Zugriff Dritter auszuschließen (Art. 58 EPGÜ iVm R. 262.1 b), 262 VerfO);
 5. die Parteien zu verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1. über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden;
- II. Hilfsweise für den Fall, dass den Anträgen zu Ziffer I. nicht vollumfänglich stattgegeben wird, anzuordnen, dass

die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand der vorstehenden Anträge nach Ziffer I sind, nicht als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden dürfen, wenn nicht der Kläger innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgültigen Entscheidung ausdrücklich erklärt, dass die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen.“

und

„I. Gemäß R. 262A VerfO

1. die folgenden Informationen als vertraulich einzustufen:

Informationen betreffend Patentlizenzverträge, die die Klägerin mit Dritten geschlossen hat (wobei diese Informationen auch, aber nicht abschließend, die Patentlizenzverträge selbst umfassen), sowie Informationen betreffend Vertragsverhandlungen über diese relevanten Patentlizenzverträge, welche die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen mit Dritten geschlossen hat oder über deren Abschluss die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen derzeit in Verhandlungen steht, wobei auch solche Informationen umfasst sind, die die jeweilige Vertragsbeziehung nach Vertragsschluss betreffen, insbesondere

– Lizenzverträge, die infolge der Vorlageanordnung vorgelegt werden;

2. anzuordnen, dass die Informationen unter Ziffer I.1 auf Seiten der Beklagten nur

- den Prozessbevollmächtigten, deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und
- folgender zuverlässigen Person, nämlich:
 - J. P. - Senior IP Counsel,

zur Kenntnis gebracht werden dürfen;

3. anzuordnen, dass nach endgültiger Beendigung des Verfahrens jede Partei und die unter Ziffer I.2 genannten Personen die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1 herausgibt oder vernichtet;

4. die Anordnung mit einer verhältnismäßigen Zwangsgeldandrohung in Höhe von mindestens EUR 100.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu versehen;

5. die Parteien und die unter Ziffer I.1 genannten Personen zu verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1 über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden;

Hilfsweise für den Fall, dass den Anträgen zu Ziffer I nicht vollumfänglich stattgegeben wird, anzuordnen, dass

- II. die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand der vorstehenden Anträge nach Ziffer I sind, nicht als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden dürfen, wenn nicht der Kläger innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgültigen Entscheidung ausdrücklich erklärt, dass die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen.“

- IV. auf eine Übersetzung der als Anlagen vorgelegten Unterlagen zu verzichten.

Gründe

Zwar kann im derzeitigen Verfahrensstadium, also vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens, nicht abschließend beurteilt werden, ob der beklagenseits vorgebrachte FRAND-Einwand letztlich überhaupt entscheidungserheblich sein wird, denn die Beklagten bringen neben dem FRAND-Einwand auch andere Argumente gegen eine Patentverletzung vor; sollten diese durchgreifen, kommt es auf den FRAND-Einwand und die entsprechenden Beweisangebote der Parteien nicht an. Weiter ist es möglich, dass die Beklagten als nicht hinreichend lizenzwillig angesehen werden. Auch dann bliebe der FRAND-Einwand erfolglos

Die Entscheidungserheblichkeit der FRAND-Problematik kann allerdings auch nicht ausgeschlossen werden. Dem entsprechend haben beide Seiten Vorlageanträge gestellt.

Die endgültige Entscheidung über die Erheblichkeit des FRAND-Einwandes für die Entscheidung des Rechtsstreits obliegt dem gesamten Spruchkörper nach Abschluss der mündlichen Verhandlung (Regel 118.6 VerfO). Nur in Ausnahmefällen soll das Gericht nach der mündlichen Verhandlung die Verhandlung zum Zwecke des weiteren Beweisantritts vertagen (Regel 114 VerfO). Daher ist es Ziel des Wirkens des Berichterstatters im schriftlichen Verfahren und insbesondere im Zwischenverfahren, die mündliche Verhandlung so vorzubereiten, dass eine Vertagung nicht notwendig wird. Dies gilt nach Regel 104 (e) VerfO insbesondere im Hinblick auf Anordnungen hinsichtlich der Vorlage weiterer Beweismittel. Die Verfahrensordnung erlaubt es dem Berichterstatter allerdings nicht, der dem gesamten Spruchkörper nach der mündlichen Verhandlung obliegenden Streitentscheidung vorzugreifen; gleichwohl soll der Berichterstatter bereits in diesem Verfahrensstadium Anordnungen hinsichtlich der Vorlage weiterer Beweismittel treffen können.

Die VerfO enthält keine Regel, nach der die Anordnung der Beweisvorlage nur dann erfolgen darf, wenn die Erheblichkeit des fraglichen Beweisangebotes abschließend geklärt ist. Dies gilt auch im Falle geheimhaltungsbedürftiger Beweismittel, zu deren Schutz die Verfahrensordnung die Anordnung von Geheimhaltungsmaßnahmen vorsieht, nicht hingegen die abschließend festgestellte Erforderlichkeit der Beweiserhebung als zwingende Voraussetzung einer Vorlageanordnung statuiert.

Der Berichterstatter verkennt nicht, dass vorliegend potentiell geheimhaltungsbedürftige Informationen Gegenstand der beantragten Vorlageanordnung sind. Angesichts der

verfahrensrechtlich möglichen Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen einerseits und dem Ziel einer zügigen Entscheidung des Rechtsstreits nach Abschluss der mündlichen Verhandlung andererseits ist zumindest die beschränkte Anordnung der Vorlage von Beweismitteln, wie sie hier erfolgt, gerechtfertigt; dies zumal dann, wenn – wie hier – beide Parteien die Vorlage entsprechender Informationen beantragen und damit zum Ausdruck bringen, dass – was sich im Übrigen auch aus den erfolgten FRAND-Verhandlungen ergibt – die Frage der angemessenen Lizenz den Kern der Auseinandersetzung darstellt.

Der Berichterstatter kommt im Hinblick auf die Vorlageanträge der Parteien zu dem vorläufigen Ergebnis, dass

- im Rahmen des FRAND-Einwandes potentiell relevant diejenigen Lizenzvereinbarungen zum 4G-Standard sind, die von der Klägerin abgeschlossen wurden. Soweit die Beklagte zu 1) beantragt, dass nicht nur Lizenzvereinbarungen, sondern auch mit solchen Lizenzvereinbarungen in Verbindung stehende Vereinbarungen vorzulegen sein sollen, die sich „auf die Gegenleistungen auswirken, die gemäß den Lizenzvereinbarungen auszutauschen sind“, ist der Antrag derzeit nicht ausreichend bestimmt. Die Beklagte zu 1) wird im Rahmen der Duplik Gelegenheit haben, ihren Antrag insoweit zu präzisieren.

Im Hinblick auf den Vorlageantrag der Beklagten zu 1) lässt sich andererseits entgegen der Ansicht der Klägerin mit dem Begriff „Vergleichslizenzverträge“ keine bestimmbare Eingrenzung der vorzulegenden Vereinbarungen erreichen;

- auch in der Verfügungsgewalt der Klägerin stehende Lizenzvereinbarungen zum 4G-Standard, die zwar von *dritten* Lizenzgebern abgeschlossen wurden, aber Patente zum Gegenstand haben, deren Inhaberin die Klägerin war oder derzeit ist, relevant sind;
- Lizenzvereinbarungen, die die Klägerin nach dem Vortrag der Beklagten mit zwei namentlich genannten Unternehmen (M. und Q.) geschlossen haben soll und die 4G-SEPs zum Gegenstand haben sollen, derzeit nicht als vorlagepflichtig angesehen werden. Den Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit M. hat die Klägerin verneint; die Beklagte zu 1) hat einen solchen nicht näher spezifiziert; auch hierzu besteht im Rahmen der Duplik Gelegenheit. Nach dem Vortrag der Beklagten zu 1) handelt es sich ohnehin um zwei von mehreren Chipsatz-Lieferanten der Beklagten zu 1), so dass es an der Beklagten zu 1) ist, sich an ihre Lieferanten zu

wenden, um die relevanten Informationen zu erlangen, zumal die Vorlage im Rahmen eines Erschöpfungseinwandes begehrt wird, für den die Beklagten die Darlegungs- und Beweislast tragen.

- eine vollständige Übersicht über alle Rechtsgeschäfte, bei denen Panasonic 4G-SEPs veräußert hat, nach vorläufiger Auffassung des Berichterstatters derzeit nicht klärungsbedürftig scheint.
- Lizenzvereinbarungen, die noch nicht abgeschlossen wurden, derzeit nicht relevant und vorlagepflichtig erscheinen.
- Lizenzvereinbarungen zum 3G-Standard derzeit nicht relevant und vorlagepflichtig erscheinen, weil im Rahmen der Verletzung allein die Benutzung des 4G (LTE)-Standards geltend gemacht wird.

Im Bestreben, den relevanten Parteivortrag samt dem entsprechenden Beweismittel im Rahmen des schriftlichen Verfahrens (Regel 29 VerfO) zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung möglichst vollständig aufzubereiten und damit eine Vertagung der mündlichen Verhandlung wegen noch fehlenden Beweisantritts möglichst zu vermeiden, ergeht folgende

Anordnung

1. Die **Replikfrist** einschließlich der Frist zur Erwiderung auf die Widerklage wird bis zum

17.05.2024

verlängert, um es der Klägerin im Rahmen eines sinnvollen, die Abfolge von Schriftsätzen gemäß Regel 29 VerfO währenden Fristenregimes zu ermöglichen, mit der Replik auch umfassend zu den vorgelegten bzw. vorzulegenden Lizenzvereinbarungen vorzutragen.

2. Es wird angeordnet, dass die Klägerin mit der Replik digitale Kopien derjenigen Lizenzvereinbarungen vorlegt, die kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - Die jeweilige Lizenzvereinbarung wurde von der Klägerin im Hinblick auf den 4G-Standard mit Dritten abgeschlossen und
 - sie betrifft Mobilfunkgeräte.

Soweit die Klägerin im Zusammenhang mit der Vorlage der vorgenannten Dokumente Geheimhaltungsanträge stellen möchte, wird auf die Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 14.02.2024 im Parallelerfahren UPC_CFI_210/2023 hingewiesen.

3. Es wird angeordnet, dass die Klägerin mit der Replik digitale Kopien derjenigen Lizenzvereinbarungen vorlegt, die kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - die jeweilige Lizenzvereinbarung wurde von einem dritten Lizenzgeber im Hinblick auf den 4G-Standard mit Dritten abgeschlossen und
 - sie hat ein Patent oder mehrere Patente zum Gegenstand, deren Inhaberin die Klägerin war oder derzeit ist und
 - sie betrifft Mobilfunkgeräte und
 - sie befindet sich in der Verfügungsgewalt der Klägerin.

Soweit die Klägerin im Zusammenhang mit der Vorlage der vorgenannten Dokumente Geheimhaltungsanträge stellen möchte, wird auf die Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 14.02.2024 im Parallelerfahren UPC_CFI_210/2023 hingewiesen.

4. Es wird angeordnet, dass die Klägerin mit der Replik digitale Kopien folgender Lizenzvereinbarungen vorlegt:
- Patent License Agreement (September 2019) zwischen der Klägerin und S.P. einerseits und S.E und
 - Patent License Agreement (Oktober 2019) zwischen der Klägerin und S.P. einerseits und I.

Der Klägerin steht es frei, die genannten Vertragsparteien vorab über die gerichtlich angeordnete Vorlage zu informieren und die Beklagten und das Gericht mit der Replik über die entsprechende Kommunikation zu informieren.

Der Klägerin wird vorläufig gestattet, Auszüge aus den von ihr vorzulegenden Vereinbarungen zu schwärzen, soweit sich die Klägerin für ihre Tatsachenbehauptung nicht auf diese Auszüge stützen will; das Gericht behält sich vor, die Offenlegung der Schwärzungen anzuordnen.

Soweit die Klägerin im Zusammenhang mit der Vorlage der vorgenannten Dokumente Geheimhaltungsanträge stellen möchte, wird auf die Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 14.02.2024 im Parallelerfahren UPC_CFI_210/2023 hingewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Anordnung des Gerichts dahin, dass im Zusammenhang mit der Vorlage von Dokumenten bestimmte Geheimhaltungsanträge gestellt werden müssen, nach der Verfahrensordnung nicht vorgesehen ist.

5. Es wird angeordnet, dass die Beklagte zu 1) – sofern noch nicht geschehen – mit der Duplik digitale Kopien aller Lizenzvereinbarungen vorlegt, die sie mit Dritten abgeschlossen hat und die sich auf 4G-SEPs erstrecken.

Soweit die Beklagte zu 1) im Zusammenhang mit der Vorlage der vorgenannten Dokumente Geheimhaltungsanträge stellen möchte, wird auf die Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 14.02.2024 im Parallelerfahren UPC_CFI_210/2023 hingewiesen.

6. Die Anordnung der Vorlage weiterer Beweismittel bleibt vorbehalten.
7. Die Parteien werden aufgefordert, zu dieser Anordnung nur im Rahmen des Schriftsatzregimes gemäß Regel 29 VerfO (d.h. Replik bzw. Duplik) vorzutragen bzw. Stellung zu nehmen.
8. Soweit mit App_2352/2024 und App_14378/2024 weitergehende Anträge gestellt wurden, wird die Entscheidung hierüber einstweilen zurückgestellt; das Gericht behält sich vor, die vorstehend getroffenen Anordnungen bis zum Abschluss des Zwischenverfahrens zu ergänzen.

Soweit die Parteien flankierend zu den Vorlageanträgen (App_2352/2024 und App_14378/2024) Geheimhaltungsanträge gestellt haben, werden diese im entsprechenden 262/262A-workflow verbeschieden; auf die Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 14.02.2024 im Parallelerfahren UPC_CFI_210/2023 wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen.

9. In englischer Sprache vorgelegte Beweismittel müssen nicht übersetzt werden.

Pichlmaier
Berichterstatter