

Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
in dem Hauptsacheverfahren betreffend das Europäische Patent 3 024 163
erlassen am: 04/07/2024

Datum des Eingangs der Klageschrift: 31/07/2023

Xiaomi Inc.

(Beklagter) - No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33,
Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 - Beijing
- CN

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd.

(Beklagter) - No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33 Xierqi
Middle Road, Haidian District - 100085 - Beijing - CN

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Xiaomi Technology Germany GmbH

(Beklagter) - Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 -
Düsseldorf - DE

Klageschrift zugestellt am 08/09/2023

Xiaomi Technology France S.A.S

(Beklagter) - 93 rue Nationale Immeuble Australia -
92100 - Boulogne-Billancourt - FR

Klageschrift zugestellt am 08/09/2023

Xiaomi Technology Italy S.R.L

(Beklagter) - Viale Edoardo Jenner 53 - 20158 - Milano
- IT

Klageschrift zugestellt am 19/09/2023

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

(Beklagter) - Prinses Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den
Haag - NL

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Xiaomi H.K. Limited

(Beklagter) - Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway,
Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
- 999077 - Hong Kong - HK

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Xiaomi Communications Co., Ltd.
(Beklagter) - No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33,
Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 - Beijing
- CN

Klageschrift zugestellt am 08/09/2023

Odiporo GmbH
(Beklagter) - Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Shamrock Mobile GmbH
(Beklagter) - Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

ANTRAGSTELLERIN

1) **Panasonic Holdings Corporation** Vertreten durch:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi - 571- Jonas Block
8501 - Osaka - JP

BERUFUNGSBEKLAGTE

1) **Xiaomi Inc.** Vertreten durch:
No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Henrik Lehment
Xierqi Middle Road, Haidian District -
100085 - Beijing - CN

2) **Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd.** Vertreten durch:
No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33 Xierqi Henrik Lehment
Middle Road, Haidian District - 100085 -
Beijing - CN

3) **Xiaomi Technology Germany GmbH** Vertreten durch:
Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 - Henrik Lehment
Düsseldorf - DE

4) **Xiaomi Technology France S.A.S** Vertreten durch:
93 rue Nationale Immeuble Australia - Henrik Lehment
92100 - Boulogne-Billancourt - FR

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 5) | Xiaomi Technology Italy S.R.L
Viale Edoardo Jenner 53 - 20158 - Milano
- IT | Vertreten durch:
Henrik Lehment |
| 6) | Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den
Haag - NL | Vertreten durch:
Henrik Lehment |
| 7) | Xiaomi H.K. Limited
Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway,
Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha
Tsui, Kowloon - 999077 - Hong Kong -
HK | Vertreten durch:
Henrik Lehment |
| 8) | Xiaomi Communications Co., Ltd.
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33,
Xierqi Middle Road, Haidian District -
100085 - Beijing - CN | Vertreten durch:
Henrik Lehment |
| 9) | Odiporo GmbH
Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE | Vertreten durch:
Henrik Lehment |
| 10) | Shamrock Mobile GmbH
Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE | Vertreten durch:
Henrik Lehment |

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

Patentnr.

Inhaberin

EP3024163

Panasonic Holdings Corporation

ENTSCHEIDENDE RICHTER

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS (PANEL 1) – VOLLSTÄNDIGE ZUSAMMENSETZUNG

Vorsitzender Richter und Berichterstatter	Matthias Zigann
Rechtlich qualifizierter Richter	Tobias Pichlmaier
Rechtlich qualifizierter Richter	András Kupecz
Technisch qualifizierte Richterin	Kerstin Roselinger

Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND DER RECHTSSACHE:

Patentverletzung;
hier: Antrag auf Geheimnisschutz

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Klägerin beantragt den Erlass von Anordnungen zum Geheimnisschutz für die Replik nach Regel 262A VerfO:

I. gemäß R. 262A VerfO

1. die folgenden Informationen als vertraulich einzustufen, so dass die Bestimmungen von R. 262A VerfO Anwendung finden, nämlich Informationen über die Lizenzverhandlungen, die diesem Rechtsstreit voraus gegangen sind und noch immer andauern betreffen sowie betriebsinterne Erwägungen und Berechnungen, insbesondere nämlich

- die grau hinterlegten Ausführungen*
- die als „Streng vertraulich“ gekennzeichneten „Anlagen KAP FRAND“*

Solche Informationen nach Ziffer I.1. sind in der Replik enthalten; soweit wir uns in nachfolgenden Schriftsätzen auf diese Informationen beziehen, werden wir diese entsprechend kennzeichnen.

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

- den Prozessbevollmächtigten, deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis bringen und nicht an Dritte weitergeben dürfen und*
- diese Informationen nicht außerhalb dieses Verfahrens verwendet werden dürfen,*

es sei denn, dass sie nachweislich von den als geheimhaltungsbedürftigen Informationen außerhalb des vorliegenden Verfahrens rechtmäßig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen der ggf. mit dieser anderen Kenntniserlangung verbundenen Beschränkungen, insbesondere solchen Beschränkungen aus vertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, halten.

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.2 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 der Spruchkörper den Anträgen zu Ziffer I nicht vollumfänglich stattgibt b e a n t r a g e n wir, 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 die Klägerin 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.

Unter dem 09/05/2024 hat der Berichterstatter vorläufig Geheimnisschutz wie beantragt gewährt und die Beklagten dazu aufgefordert, zu dem Antrag Stellung zu nehmen.

Die Beklagten beantragen:

1. Ziffer I.2, erster Spiegelstrich der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuändern:

- den Prozessbevollmächtigten im vorliegenden Verfahren (ACT_545619/2023) sowie in den Parallelverfahren zwischen der Klägerin und den jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 21 O 9854/23, 21 O 9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14 O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_545562/2023 und ACT_546092/2023), der Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_245615/2023, ACT_545817/2023 und ACT_545606/2023) sowie vor dem High Court of Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-2023-000025), deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis bringen und nicht an Dritte weitergeben dürfen

2. Ziffer I.3 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung zu streichen oder – hilfsweise – wie folgt abzuändern:

„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, soweit sich die vorbezeichneten Informationen im Besitz der jeweiligen Partei bzw. Person befinden und die Herausgabe oder Vernichtung nicht mit gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für die Partei oder die unter Ziffer I.2 genannten Personen kollidiert;„

3. Ziffer I.4 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuändern:

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

4. Ziffer 1.5 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuändern:

„5. die Parteien und die unter Ziffer 1.2, erster Spiegelstrich genannten Personen zu verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Ziffer 1.1 über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden;“

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

Die Anordnung des vorläufigen Geheimnisschutz vom 09/05/2024 ist im von den Beklagten beantragten Umfang aufzuheben und im Übrigen zu bestätigen. Im Umfang der Aufhebung ist der Antrag zurückzuweisen.

1. In ihrer Stellungnahme vom 21/05/2024 stellen die Beklagte die Schutzbedürftigkeit der vom Antrag betroffenen Informationen nicht in Abrede. Mithin ist von der Schutzbedürftigkeit auszugehen.

2. Die Beklagten haben die nachfolgenden formellen Einwände vorgetragen:

a. Es bestehe die Möglichkeit, den Begriff der "Prozessbevollmächtigten" in Ziffer 1.2 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung in verschiedener Weise zu verstehen. Insofern sei eine Klarstellung zur Vermeidung von Missverständnissen zumindest sinnvoll.

Diese Klarstellung ist zur Vermeidung von Missverständnissen sinnvoll. Die vorläufige Anordnung ist daher insoweit zu modifizieren.

b. Für die Herausgabe- und Vernichtungsverpflichtung (Ziffer 1.3 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung) biete die Verfahrensordnung keinerlei Grundlage. Darüber hinaus habe die Klägerin entgegen R. 262A.2 VerfO die beantragte Herausgabe- bzw. Vernichtungsverpflichtung auch nicht begründet, sodass diese nicht gewährbar ist. In jedem Fall müsste gewährleistet sein, dass eine solche Verpflichtung nicht mit entgegenstehenden gesetzlichen Verpflichtungen kollidiere.

Für die Herausgabe- Vernichtungsverpflichtung bietet die Verfahrensordnung keinerlei Grundlage. Die vorläufige Anordnung ist daher insoweit aufzuheben.

c. Ferner sei auch die beantragte Mindesthöhe für die Zwangsgeldandrohung nach Ziffer 1.4 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung weder hinreichend begründet (entgegen R. 262A.2 VerfO) noch verhältnismäßig. Ein Verschuldenserfordernis fehle.

Die Zwangsgeldandrohung ist aus den angeführten Gründen dahingehend abzuändern, dass ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 100.000,00 € bei einem schuldhaften Verstoß verhängt werden kann. Diese Summe wurde auch in den deutschen Verfahren so festgesetzt und als ausreichend betrachtet. Die Formulierung bietet die Möglichkeit, kleinste Verstöße mit einem geringeren Betrag zu ahnden. Das Verschuldenserfordernis ist einem Verstoß immanent, aber auf Antrag

aufzunehmen.

d. Schließlich sei der Inhalt der Verpflichtung in Ziffer I.5 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung in Bezug auf die Beklagten bereits im zweiten Spiegelstrich der Ziffer I.2 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung enthalten, sodass eine unnötige Dopplung der Anordnungen bestehe.

Die Doppelung ist zu bereinigen.

3. Es wird darauf hingewiesen, dass dem Gericht immer noch keine vollständig ungeschwärzte Fassung der Replik vorliegt. In der als „ungeschwärzte Fassung“ vorgelegten Replik befinden sich auf den Seiten 142-167 zahlreiche Schwärzungen. Diese Vorgehensweise ist unzulässig (vgl. Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023).

Vorliegend ist, weil das Problem erstmals vom Einheitlichen Patentgericht adressiert wird, eine Ausnahme zu machen. Allerdings läuft die Frist zur Einreichung einer Duplik derzeit nicht. Die Frist zur Einreichung einer Duplik läuft erst ab demjenigen Zeitpunkt, in dem den Beklagten eine vollständig ungeschwärzte Replik zugestellt worden ist. Denn die Beklagten haben ein Recht, sich umfassend, einheitlich und in Kenntnis des gesamten klägerischen Vortrags in der Replik und unter Ausschöpfung der von der Verfahrensordnung vorgesehenen Fristen zu verteidigen, ohne gezwungen zu sein, insoweit Fristverlängerungsanträge mit ungewissem Ausgang stellen zu müssen. Die Beklagten haben auch das Recht, einheitlich auf die Replik zu erwidern. Wollte man dies anders sehen, so wären die geschwärzten Teile der Duplik als nicht eingereicht zu betrachten. Eine spätere Einreichung könnte dann gem. Regel 9.2 VerFO behandelt werden.

Die Fristläufe zur Widerklage sowie zur (hilfsweisen) Änderung des Patents sind hiervon getrennt zu betrachten. Diese Fristen fußen auf dem Entschluss der Beklagten, den Rechtsbestand des Patents mit einer Nichtigkeitswiderklage anzugreifen. Dieser Angriff ist rechtlich unabhängig vom kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand. Schwärzungen, die eindeutig nur Ausführungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand betreffen haben daher in der Regel keinen Einfluss auf diese. Regel 29.d VerFO ändern hieran nichts (vgl. Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023), denn ein Auseinanderfallen dieser Fristen steht hierzu nicht in Widerspruch. Nach Ablauf der Frist zur Einreichung einer Replik auf die Duplik zur Klageerwidern im Verletzungsstreit ist von der Verfahrensordnung insoweit kein weiterer Austausch von Schriftsätze vorgesehen, während in Bezug auf den Antrag auf Änderung des Patents noch weitere Schriftsätze auszutauschen sind. Der Antrag auf Verlängerung dieser Fristen wird unter App_33754/2024 verbeschieden werden.

ANORDNUNG

1. Die Anordnung des vorläufigen Geheimnisschutz vom 09/05/2024 wird im von den Beklagten beantragten Umfang aufgehoben und im Übrigen bestätigt. Im Umfang der Aufhebung wird der Antrag zurückgewiesen.

2. Die endgültige Anordnung zum Geheimnisschutz lautet nunmehr konsolidiert wie folgt:

a. Die folgenden Informationen werden als vertraulich eingestuft:

– die grau hinterlegten Ausführungen in der Replik

– die als „Streng vertraulich“ gekennzeichneten „Anlagen KAP FRAND“

b. Es wird angeordnet, dass

- die Beklagten die Informationen unter Ziffer 2.a nur den Prozessbevollmächtigten im vorliegenden Verfahren (ACT_545619/2023) sowie in den Parallelverfahren zwischen der Klägerin und den jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 21 O 9854/23, 21 O 9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14 O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_545562/2023 und ACT_546092/2023), der Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_245615/2023, ACT_545817/2023 und ACT_545606/2023) sowie vor dem High Court of Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-2023-000025), deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis bringen und nicht an Dritte weitergeben dürfen, es sei denn, dass sie nachweislich von den als geheimhaltungsbedürftigen Informationen außerhalb des vorliegenden Verfahrens rechtmäßig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen der ggf. mit dieser anderen Kenntniserlangung verbundenen Beschränkungen, insbesondere solchen Beschränkungen aus vertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, halten.

- und dass die Beklagten diese Informationen nicht außerhalb dieses Verfahrens verwenden dürfen.

c. Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diese Geheimhaltungsanordnung wird die Verhängung eines Zwangsgeldes in Höhe von bis zu 100.000,00 € für jeden Fall der Zuwiderhandlung angedroht.

3. Die Frist zur Einreichung einer Duplik läuft erst ab demjenigen Zeitpunkt, in dem den Beklagten eine vollständig ungeschwärzte Replik zugestellt worden ist. Der Lauf der Schriftsatzfristen betreffend die Nichtigkeitswiderklage und betreffend die (Hilfs-)Anträge auf Änderung des Patents bleibt hiervon unberührt.

Dr. Zigann
Vorsitzender Richter und Berichterstatter

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

UPC Nummer:	UPC_CFI_220/2023
Nr. Verletzungsklage:	ACT_545619/2023
Nr. Widerklagen:	CC_3450/2024; CC_3452/2024; CC_3455/2024; CC_3457/2024; CC_3458/2024; CC_3459/2024; CC_3460/2024; CC_3465/2024; CC_3470/2024; CC_3469/2024
Antragsnummer:	App_21945/2024
Art des Antrags:	262A (Replik)