



Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
Lokalkammer Mannheim
erlassen am 03. September 2024
betreffend EP 2 568 724
betreffend App_49142/2024

Klägerin:

Panasonic Holdings Corporation - 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi - 571-8501 - Osaka - JP
vertreten durch Christopher Weber

Beklagte:

Xiaomi Vertreten durch Dr. Corin Gittinger
Technology
Germany GmbH
(Partei des
Hauptverfahrens -
Not provided) -
Niederlassung
Lohweg 175 -
40547 -
Düsseldorf - DE

Xiaomi Vertreten durch Dr. Corin Gittinger
Technology
France S.A.S
(Partei des
Hauptverfahrens -
Not provided) - 93
rue Nationale
Immeuble
Australia - 92100 -
Boulogne-

Billancourt - FR

Xiaomi Technology Italy S.R.L Vertreten durch Dr. Corin Gittinger
(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Viale Edoardo Jenner 53 - 20158 - Milano - IT

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Vertreten durch Dr. Corin Gittinger
(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Prinses Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den Haag - NL

Odiporo GmbH Vertreten durch Dr. Corin Gittinger
(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE

Shamrock Mobile GmbH Vertreten durch Dr. Corin Gittinger
(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE

STREITPATENT:

EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 2568724

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Lokalkammer Mannheim

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden und Berichterstatter Prof. Dr. Tochtermann erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Geheimnisschutzantrag gem. R. 262A VerfO

Sachverhalt:

Am 30. April 2024 sind in den drei parallelen Verfahren UPC_CFI_218/2023, UPC_CFI_219/2023 und UPC_CFI_223/2023 auf Antrag der Klägerin Vorlageanordnungen gegen sie selbst betreffend Drittlizenzverträge ergangen. Am 28. August 2024 lief die (verlängerte) Frist zur Duplik zur Replik nicht-technischer Teil ab. Mit ihrer entsprechenden Duplik haben die Beklagten am 28. August 2024 drei Drittlizenzverträge vorgelegt und hierzu vorgetragen. Zugleich haben sie Geheimnisschutzanträge gestellt, die mit Blick auf Zugangsbeschränkungen für zwei der drei Drittlizenzverträge auf Wunsch der jeweiligen Vertragspartner teilweise über das bisher insbesondere in der Anordnung vom 14. Februar 2024 etablierte und sodann nach Anhörung der Parteien praktizierte Geheimnisschutzregime hinausgehen. Zugleich haben sie hilfsweise für den Fall, dass ihren neu gefassten Geheimnisschutzanträgen insoweit nicht vollumfänglich entsprochen werden sollte, für die beiden Drittlizenzverträge den Erlass von Vorlageanordnungen gegen die ihrer Unternehmensgruppe angehörende ehemalige Beklagte Ziffer 6, deren Verfahren abgetrennt worden war, beantragt, um nach ihrer Auffassung eine Grundlage für die Verwendung der beiden Drittlizenzverträge unabhängig von der Zustimmung der Vertragspartner zu erhalten. Ebenso hilfsweise begehren sie weiter anzuordnen, dass die Informationen und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand ihrer Anträge betreffend die Zugangsbeschränkung sind, als nicht zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden dürfen, wenn die Beklagten [nicht] innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgültigen Entscheidung ausdrücklich erklären, 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.

Mit Anordnung vom heutigen Tag ist eine Anordnung gem. R. 262A VerfO mit Zugangsbeschränkungen ergangen, die dem bisher im Verfahren praktizierten Geheimhaltungsregime entspricht und damit hinter den für die beiden nämlichen Drittlizenzverträge beantragten Zugangsbeschränkungen zurückbleibt.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

1. Der Vortrag in der Duplik der Beklagten vom 28. August 2024, soweit er die beiden Drittlizenzverträge betrifft, die Gegenstand der beantragten weitergehenden Zugangsbeschränkungen und der beantragten Vorlageanordnung sind, bleibt im weiteren Verfahren unberücksichtigt, Regel. 9.2 VerfO.

Eine Partei, die nach ihrer Auffassung für ihren Vortrag zu Drittlizenzverträgen auf den Erlass einer Vorlageanordnung gegen sich selbst bzw. eine ihrer Unternehmensgruppe angehörende Gesellschaft angewiesen ist, muss die dafür erforderliche Grundlage regelmäßig so frühzeitig schaffen, dass sie ihren Vortrag innerhalb der geltenden Fristen halten kann. Stellt sie ihr Vorbringen für den Fall, dass beantragte Zugangsbeschränkungen gem. R. 262A VerfO nicht vollumfänglich gewährt werden, unter die weitere Bedingung, dass das Vorbringen als nicht zur Akte gereicht gelten soll und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden darf, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausdrücklich erklärt, dass die Information und/oder Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen, gilt nichts anderes. Auch insoweit muss die Partei eine Anordnung von Zugangsbeschränkungen für Drittlizenzverträge regelmäßig so frühzeitig herbeiführen, dass sie ihren Vortrag unbedingt innerhalb der geltenden Fristen halten kann.

Im Streitfall hätte für die Beklagten spätestens seit den auf Antrag der Klägerin erlassenen Vorlageanordnungen vom 30. April 2024 Veranlassung bestanden, für die Drittlizenzverträge, deren Vorlage und Behandlung sie im Verfahren beabsichtigen, Geheimnisschutzanordnungen zu beantragen und hilfsweise Vorlageanordnungen gegen die ehemalige Beklagte Ziffer 6 zu beantragen. Seither war den Parteien die Praxis des Spruchkörpers bekannt. Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, warum die Beklagten mit ihren Vorlageanträgen bis zur Duplik und bis wenige Wochen vor dem angesetzten Verhandlungstermin zugewartet haben.

Überdies haben die Beklagten den Vorlageantrag gerade gegen die in Hong Kong, SAR China, ansässige Konzerngesellschaft gerichtet, für die sich die Vertreter der noch im Verfahren befindlichen Beklagten – vor Abtrennung des gegen die in Hong Kong SAR ansässige Gesellschaft gerichteten Verfahrens – nicht bestellt haben. Im sodann gegen diese Konzerngesellschaft abgetrennten Verfahren war eine Zustellung unmöglich, weil sich die nach dem HZÜ benannten Empfangsbehörden geweigert haben, eine Zustellung ohne von der Behörde gewünschte Redaktionen vorzunehmen. Mithin steht mindestens eine erhebliche zeitliche Verzögerung für das Verfahren zu befürchten, wenn eine Zustellung und damit eine Durchsetzung einer Vorlageanordnung denn überhaupt jemals möglich wäre. Es ist seitens der Beklagten nicht vorgetragen, aus welchen Gründen eine Vorlage nur genau dieser Konzerngesellschaft möglich wäre, gegen die sich der Antrag der Beklagten richtet.

2. Aus diesen Gründen sind zudem die beantragten Vorlageanordnungen zurückzuweisen.

ANORDNUNG:

1. Das Vorbringen in der Duplik der Beklagten vom 28. August 2024, soweit es die beiden Drittlizenzverträge betrifft, die Gegenstand der beantragten weitergehenden Zugangsbeschränkungen und der beantragten Vorlageanordnung gegen die ehemalige Beklagte Ziffer 6 sind, bleibt im weiteren Verfahren unberücksichtigt.
2. Der Antrag der Beklagten vom 28. August 2024 auf Anordnung von Vorlageanordnungen gegen die ehemalige Beklagte Ziffer 6 betreffend Drittlizenzverträge wird zurückgewiesen.

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Erlassen in Mannheim am 03. September 2024

Prof. Dr. Tochtermann
Vorsitzender Richter und Berichterstatter