

UPC_CFI_247/2025
Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,
erlassen am 4. September 2025

KLÄGERIN

Huawei Technologies Co. Ltd.

mit eingetragenem Sitz am Verwaltungsgebäude der Huawei Technologies Co. Ltd., Bantian,
Longgang District Shenzhen, 518129, P.R. China

Vertreten durch: Matthias Meyer, Bird & Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf

Elektronische Zustelladresse: matthias.meyer@twobirds.com

BEKLAGTE

1. MediaTek, Inc.

Hsinschu Science Park No. 1, Dusing 1st Road - 30074 - Hsinchu - TW

2. MediaTek Germany GmbH

Kesselstraße 5-7 - 40221 - Düsseldorf - DE

Beklagte zu 2. vertreten durch: Dr. Moritz Meckel, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

Elektronische Zustelladresse: moritz.meckel@finnegan.com

KLAGEPATENT: EP 3 567 731

SPRUCHKÖRPER: Lokalkammer Mannheim

ENTSCHEIDENDE RICHTER: Prof. Dr. Tochtermann als Vorsitzender und Berichterstatter

GEGENSTAND: Prozesskostensicherheit

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

SACHVERHALT

1. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen einer von ihrer behaupteten Verletzung des Streitpatents in Anspruch. Die Zustellung der Klage an die Beklagte zu 1) war bislang nicht erfolgreich. Die Beklagte zu 2), die u.a. eine Verletzung des Streitpatents in Abrede stellt, hat eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben. Die Beklagte zu 2) verlangt Stellung einer Sicherheit für die Prozesskosten.
2. Die Beklagte zu 2) ist der Ansicht, die Klägerin sei zur Sicherheitsleistung verpflichtet. Als Unternehmen mit Sitz in China sei eine Vollstreckung einer Kostenentscheidung des EPG de facto unmöglich oder zumindest erheblich erschwert, was ihr nicht zuzumuten sei.
3. Sicherheit sei in Höhe von 239.000 € zu leisten, dies innerhalb von sechs Wochen. Hierbei seien die Vertretungskosten der Verletzungs- wie auch der Nichtigkeitswiderklage bemessen nach dem von der Klägerin angegebenen Streitwert sowie die vorgestreckten Gerichtskosten zu berücksichtigen.
4. Die Beklagte zu 2) beantragt:
 - I. der Klägerin aufzugeben, innerhalb einer festgelegten Frist eine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen der Beklagten zu 2) entstehenden Kosten zu leisten (Art. 69 Abs. 4 EPGÜ, R. 158.1 VerFO);
 - II. den Erlass einer Versäumnisentscheidung für den Fall, dass die Klägerin innerhalb der festgelegten Frist keine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen Kosten leistet (R. 158.5, 355.1 (a) VerFO).
5. Die Klägerin beantragt:
 - I. den Antrag der Beklagten zu 2) auf Leistung einer Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits zurückzuweisen,
hilfsweise,
 - II. der Klägerin aufzugeben, innerhalb einer Frist, die mindestens sechs Wochen beträgt, eine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen der Beklagten zu 2) entstehenden Kosten zu leisten.
6. Die Klägerin ist der Ansicht, keine Sicherheit leisten zu müssen. Sie sei in einer Vielzahl von Gerichtsverfahren aufgetreten und sei ihren Zahlungspflichten bisher immer

nachgekommen, sie habe auch stets unter deutscher Adresse erfolgte Zustellung auch gegen die in China ansässigen Unternehmen gelten lassen. Zudem sei die Beklagte zu 2) mit dem dortigen Gerichtssystem vertraut.

7. Die Forderung sei aber auch der Höhe nach übersetzt. Die Obergrenze für erstattungsfähige Vertretungskosten liege vorliegend bei 200.000 €, die Kosten der Nichtigkeitswiderklage seien als Kosten des verletzungsverfahrens zu betrachten, um die Sicherheit zu bemessen. Diese Obergrenze gelte einheitlich für das Verfahren, unabhängig von Anzahl der Anträge und Parteien auf Beklagtenseite und daher unter ihnen aufzuteilen. Da aufgrund der Weigerungshaltung der Beklagten zu 1) sich auch durch die nämlichen Vertreter der Beklagten zu 2) vertreten zu lassen auszugehen sei, müsse von einer gesonderten anwaltlichen Vertretung ausgegangen werden. Daher könne auf die Beklagte zu 2) allenfalls das hälftige Kosteninteresse entfallen. Eine Festsetzung an der gesetzlichen Obergrenze sei vorliegend nicht angezeigt.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG

8. Der Antrag der Beklagten zu 2) hat nur teilweise Erfolg.

Sicherheitsleistung dem Grunde nach

9. Die Lokalkammer schließt sich dabei der Begründung der Lokalkammer München, Panel 2, im dort anhängigen Parallelfall bis auf die Bemessung der Höhe nach an (Anordnung vom 26. August 2025 UPC_CFI_248/2025), soweit die vorgetragenen Argumente identisch sind.
10. Hinsichtlich der vom Berufungsgericht entwickelten Grundsätze wird auf die Anordnungen Berufungsgericht, Anordnung v. 26.08.2024, UPC_CoA_328/2024 – Ballinno/Kinexon; Anordnung v. 17.09.2024, UPC_CoA_217/2024 – NST/Audi; Anordnung v. 29.11.2024, UPC_CoA_548/2024 – Sodastream/Aarke; Anordnung v. 09.07.2025, UPC_CoA_431/2025 – Chint/JingAo verwiesen, die auch in der Anordnung der Lokalkammer München sub para. 22 ff. zutreffend wiedergegeben sind.
11. Auch die Lokalkammer Mannheim übt ihr Ermessen dahin aus, eine Sicherheit, die von der Klägerin zu erbringen ist, nur mit Blick auf die gegebenenfalls der Beklagten zu 2) zu erstattenden Kosten des Verfahrens und Auslagen anzuordnen.
12. Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China, einem Land außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum. Während das Unionsrecht die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen der Gerichte der Mitgliedstaaten, einschließlich des Gerichts, in anderen Mitgliedstaaten garantiert, gibt es möglicherweise keine vergleichbaren Garantien für die Anerkennung und Vollstreckung in Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums sind.
13. Der Lokalkammer Mannheim ist es bislang in keinem der vielen bei ihr anhängigen Verfahren, insbesondere in keinem SEP-Verfahren, gelungen, ein gerichtliches Schriftstück mit Erfolg in der Volksrepublik China zuzustellen. Es ist daher zu befürchten, dass die

Vollstreckung in dort belegene Vermögenswerte erst recht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein wird. Zudem ist nicht vorgetragen und im Fall auch sonst nicht ersichtlich, dass im europäischen Wirtschaftsraum belegene namhafte Vermögenswerte vorhanden wären, die die Notwendigkeit einer Vollstreckung in China entbehrlich machen würden. Der bloß erklärte Wille zu zahlen, ist für sich nicht ausreichend, um den Beklagten das Sicherungsinteresse abzusprechen.

Sicherheitsleistung der Höhe nach

14. Allerdings sind der Höhe nach die Forderungen der Beklagten zu 2) zu weitgehend.
15. Für die Bemessung der Sicherheit sind die Obergrenzen der erstattungsfähigen Kosten ein tauglicher Orientierungspunkt, die sich im vorliegenden Fall auf 200.000 € belaufen, wobei die Kosten für die Nichtigkeitswiderklage einzubeziehen sind.
16. Mit der Lokalkammer München ist vorliegend eine Aufteilung der Obergrenzen angezeigt. Da die Beklagte zu 1) vorliegend nicht am Verfahren beteiligt ist und die Vertreter der Beklagten zu 2) der Anregung des Gerichts nicht nachgekommen sind, sich gegen eine angemessene Verlängerung der Schriftsatzfristen auch für jene zu bestellen, um die Zustellung über das Haager Zustellungsübereinkommen zu vermeiden, ist ein Verweis auf Zusammenhänge mit der Beklagten zu 1), die vorliegend argumentativ ins Feld geführt wurden, schon aus formalen Gründen ohne Belang.
17. Da bislang unklar ist, inwieweit die Beklagte zu 1) sich selbst mit einer Nichtigkeitswiderklage verteidigen wird, indes eine Aufteilung der Obergrenze auf die Parteien – die auch im Fall einer Verfahrenstrennung aufrechtzuerhalten wäre und zu keiner Nachforderung an Sicherheit berechtigen würde – vorzunehmen ist, sind vorliegend als Sicherheit für die Beklagte zu 2) allein die Hälfte des Betrages anzusetzen, mithin 100.000 €. Hierfür spricht, dass der Umfang der etwaigen Verteidigung der nicht am Verfahren beteiligten Beklagten zu 1) derzeit nicht absehbar ist und daher nicht zuverlässig genug beurteilt werden kann, ob allein die Beklagten zu 2) die Kostenlast des Nichtigkeitsangriffs tragen wird.
18. Die Sicherheit kann binnen Frist von sechs Wochen ab Zustellung der Anordnung durch Hinterlegung auf dem hierfür vorgesehenen UPC Konto (account for a deposit of Security - nicht dem Konto für Gerichtsgebühren!) oder durch Bankbürgschaft einer in der

Europäischen Union zugelassenen Bank geleistet werden. Widrigenfalls kann bei Nichteinhaltung der Frist Säumnisentscheidung ergehen.

ANORDNUNG

1. Der Klägerin wird aufgegeben, der Beklagten zu 2) Sicherheit in Höhe von 100.000 € für die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen, den Beklagten zu 2) entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten zu leisten.
2. Die Sicherheit kann nach Wahl der Klägerin durch Hinterlegung auf das für Hinterlegungen von Sicherheitsleistungen bestimmte Konto des EPG oder durch Bankbürgschaft einer in der Europäischen Union zugelassenen Bank geleistet werden.
3. Die Sicherheit ist innerhalb einer Frist von sechs Wochen, beginnend mit der Zustellung dieser Anordnung, zu leisten.
4. Die Klägerin wird darauf hingewiesen, dass eine Säumnisentscheidung gemäß Regel 355 VerFO ergehen kann, wenn die Sicherheit nicht innerhalb der genannten Frist geleistet wird.

Prof. Dr. Tochtermann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter