



UPC_CFI_247/2025
Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 16. September 2025
bezogen auf App_33294/2025

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

BEKLAGTE

1. MediaTek, Inc.

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

2. MediaTek Germany GmbH

(Antragstellerin) Kesselstraße 5-7 - 40221 - Düsseldorf - DE

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

KLAGEPATENT: EP 3 567 731

SPRUCHKÖRPER: Lokalkammer Mannheim

ENTSCHEIDENDE RICHTER: Rechtlich qualifizierter Richter Sender als Berichterstatter

GEGENSTAND: Klageerwiderung; Antrag gem. R. 190 VerfO.

TATBESTAND:

Die Beklagte zu 2) beantragt die Vorlage von Lizenzverträgen, die die Klägerin [...] angeführt hat, einschließlich der Vorlage von Lizenzverträgen mit (weiteren) von der Beklagten zu 2) namentlich bezeichneten Lizenznehmern der Klägerin.

Die Klägerin tritt dem Antrag der Beklagten zu 2) insoweit entgegen, als über die auf den Seiten 2 und 3 ihrer Stellungnahme vom 15.08.2025 (= Ziff. I des Antrags der Klägerin) genannten Lizenzverträge hinaus zwei weitere Lizenzverträge vorgelegt werden sollen. Diese weiteren Lizenzverträge betreffen ausschließlich Netzwerkinfrastrukturprodukte und keine Mobilfunkendgeräte. Sie seien damit *a priori* keine tauglichen Vergleichsverträge. Der Klägerin sei es außergerichtlich nicht möglich gewesen, der Beklagtenseite inhaltliche Details zu den Lizenzverträgen mitzuteilen, da diese strenge Vertraulichkeitsverpflichtungen enthielten. Für eine Preisgabe dieser streng vertraulichen Informationen bedürfe es der Zustimmung der jeweiligen Vertragsparteien, die nach entsprechender Anfrage nicht erteilt worden sei (Anlage K-NT22 (vertraulich)), weshalb nunmehr eine gerichtliche Vorlageanordnung erforderlich sei.

Wegen des weiteren Vorbringens und der Anträge der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze vom 20.07.2025 (Antrag der Beklagten zu2) bzw. 15.08.2025 (Stellungnahme der Klägerin) nebst Anlagen Bezug genommen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Der Antrag der Beklagten ist teilweise begründet.

Mit Ausnahme der Lizenzverträge mit [...] hat die Klägerin die von ihr auf Seiten 2 und 3 ihrer Stellungnahme vom 15.08.2025 genannten Lizenzverträge mit ihrer Replik auf die Klageerwiderung im Verletzungsverfahren vorzulegen. Dabei ist es ihr gestattet, die Teile zu schwärzen, die sie nicht für ihren tatsächlichen Vortrag oder ihre rechtliche Argumentation heranziehen will.

I. Soweit die Klägerin mit einer Vorlage der von ihr im Einzelnen bezeichneten Lizenzverträge einverstanden ist und sich zwischenzeitlich – wie sie gegenüber dem Gericht dokumentiert hat – erfolglos um die Zustimmung zur Vorlage bei ihren jeweiligen Vertragspartnern bemüht hat, war das in R. 190 VerfO eingeräumte Ermessen im erreichten Verfahrensstand hier dahin auszuüben, die Vorlage anzuordnen. Wegen der diesbezüglich geltenden Grundsätze wird auf Entscheidung der Lokalkammer Mannheim vom 30. April 2024, UPC_CFI_223/2023, Panasonic v. Xiaomi et al, Bezug genommen. Der Berichterstatter versteht das Vorbringen der Klägerin unter Rn. 5 ihrer Stellungnahme vom 15.08.2025 so, dass die vorzulegenden Lizenzverträge sämtliche [...] genannten Verträge erfassen, auch wenn dort zwei Verträge mit Abschlussdatum [...] genannt sind, die keine datumsmäßige Entsprechung in der Auflistung der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 15.08.2025 gefunden haben.

II. Die Vorlage der Lizenzverträge mit [...] war (mindestens derzeit) demgegenüber nicht anzuordnen.

1. Das Gericht erster Instanz verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung über einen Antrag auf Erlass einer Anordnung zur Vorlage von Beweismitteln gemäß R. 190 VerfO. Der Ermessensspielraum umfasst auch die Entscheidung des Berichterstatters über die zeitliche Reihenfolge, in der Fragen gemäß R. 334(e) VerfO zu entscheiden sind. Die Beurteilung eines Antrags auf Erlass einer Beweisanordnung kann zudem vom Stadium des Verfahrens abhängen. Ein

solcher Antrag kann in einer bestimmten Phase des Verfahrens als nicht den Kriterien der Notwendigkeit, Relevanz und Verhältnismäßigkeit entsprechend angesehen werden, in einer späteren Phase jedoch als diesen Kriterien entsprechend (vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 24. September 2024, UPC_CoA 298-300/2024, Oppo et al v. Panasonic).

2. Gemessen daran war die Vorlage insoweit nicht anzuordnen.

Es sind bisher keine zureichenden Anhaltspunkte vorgetragen oder sonst ersichtlich, dass die Klägerin über weitere – etwa noch geeignetere – Vergleichslizenzverträge verfügt, die die Parteien auf ihrem Weg zum Abschluss einer FRAND-Lizenz sinnvoll nutzen könnten, zumal es vorrangig die eigene Entscheidung der Klägerin ist, ob und wenn ja welche und wie viele Vergleichslizenzverträge sie im Prozess vorlegt, um so einem möglichen FRAND-Einwand der Beklagten zu begegnen und ihr Verhalten als EU-kartellrechtskonform zu kennzeichnen. Prozessuale Konsequenzen könnten erst dann gezogen werden, wenn sich in einem Verfahren etwa herausstellen sollte, dass ein SEP-Inhaber bewusst als Vergleichslizenzen geeignete Verträge nicht in die Verhandlungen und ins Verfahren eingebracht hat, um hierdurch unter Ausnutzung seiner Monopolstellung überhöhte Lizenzen durchzusetzen (vgl. LK Mannheim, Anordnung vom 16.05.2024, UPC_CFI_216/2023, Panasonic v. Oppo et al).

III. Zudem ist der mit dem Vorlageantrag der Beklagten zu 2) im Zusammenhang stehende Antrag, der Klägerin aufzugeben, die Lizenzverträge vorzulegen samt *„sämtlicher Lizenzvertragsänderungen und -ergänzungen, etwaiger Nebenvereinbarungen und sonstiger Vereinbarungen betreffend die vorstehend genannten Verträge“*, zu weitgehend und damit gleichfalls abzuweisen.

Die sachgerechte Einordnung des Angebots der Klägerin als FRAND-konform oder FRAND-widrig erscheint auch ohne Kenntnis dieser Umstände auf der Grundlage der nunmehr in das Verfahren einzubringenden Verträge möglich, weil hierdurch der *status quo* des Portfolios der Klägerin zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vergleichslizenzverträge mit dem heutigen Portfolio abgeglichen werden und so beurteilt werden kann, ob sich möglicherweise relevante Veränderungen ergeben haben (vgl. LK Mannheim, Anordnung vom 16.05.2024, UPC_CFI_216/2023, Panasonic v. Oppo et al). Hinzutritt, dass es auch insoweit das Risiko der Klägerin ist, geeignete Vergleichslizenzverträge vorzulegen und zu erläutern, um ihr Verhalten als EU-kartellrechtskonform zu kennzeichnen.

IV. Aus dem letztgenannten Grund ist es der Klägerin zudem gestattet, Teile der vorzulegenden Lizenzverträge zu schwärzen, die sie nicht für ihre rechtliche Argumentation oder ihren tatsächlichen Vortrag heranziehen will.

V. Mit Blick auf das weitere Verfahren ist es sachgerecht und angemessen, dass die Klägerin die vorzulegenden Verträge im Zusammenhang mit ihren hierauf bezogenen Ausführungen in der Replik vorlegt. Die berechtigten Interessen der Beklagten zu 2) werden hierdurch nicht beeinträchtigt, weil diese sich innerhalb der Frist zur Duplik hinreichend mit dem Vorbringen der Klägerin auseinandersetzen kann.

VI. (Weitere) Anordnungen nach R. 262A VerFO werden im Zusammenhang mit der Vorlage der genannten Verträge mit der Replik auf der Grundlage entsprechender Anträge ergehen, die mit Blick auf die weiteren Ausführungen in der Replik zur FRAND-Thematik ohnehin zu erwarten sind. Hierdurch ist auch kein Verlust geheimer Informationen zu befürchten, da nach der inzwischen im CFI etablierten Verfahrensweise eine Freigabe der unredigierten Fassungen der jeweiligen Schriftsätze erst erfolgt, nachdem eine vorläufige Geheimnisschutzanordnung ergangen ist, die ausreichenden Schutz bietet.

ANORDNUNG:

1. Die Vorlage folgender Lizenzverträge mit der fristgemäß einzureichenden Replik im Verletzungsverfahren wird angeordnet:
 - Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und [...];
 - Lizenzvertrag zwischen der [...] und [...];
 - Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und [...];
 - Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und [...].

Hierbei können Passagen geschwärzt werden, soweit sich die Klägerin für ihre Tatsachenbehauptungen und rechtliche Argumentation nicht auf diese Passagen bezieht.

2. Die weitergehenden Anträge werden zurückgewiesen.
3. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht es berücksichtigen kann, wenn dieser Vorlageanordnung nicht nachgekommen wird (R. 190.7 VerfO entsprechend).
4. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass das Gericht Verfahrensschritte, Fakten, Beweismittel oder Argumente unberücksichtigt lassen kann, wenn diese von der Partei nicht innerhalb der vom Gericht festgesetzten Frist unternommen beziehungsweise beigebracht wurden (R. 9.2 VerfO).

Erlassen in Mannheim am 16. September 2025

Name und Unterschrift

Sender

Rechtlich qualifizierter Richter

Rechtsmittelbelehrung (Art. 73(2)(a), 59 EPGÜ, R. 190, R. 220.1 (c), 224.1 (b) VerfO): Die von dieser Entscheidung beschwerte Partei kann innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Berufung einlegen.