



**UPC\_CFI\_173/2024 und 424/2024**  
**Verfahrensordnung**  
**des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,**  
**erlassen am: 28/04/2025**

HEADNOTES

1. Wird der Rechtsbestand eines Klagepatents mit Hilfsanträgen verteidigt, bei der einzelne Hilfsanträge eine Kombination bereits erläuterter Hilfsanträge darstellen, genügt im Antrag auf Änderung des Patents grundsätzlich eine Bezugnahme auf die Ausführungen zu den zu kombinierenden Hilfsanträgen, sofern diese Ausführungen inhaltlich hinreichend sind.
2. Lediglich vertiefender Vortrag auf die Verteidigung der Beklagten durch die Klägerin in der Replik ist dann nicht verspätet.

HEADNOTES

Regel 30.1. (b) VerfO, Regel 32.3 VerfO, Regel 9.2 VerfO

KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTE

**Nera Innovations Ltd.**

(Klägerin)- Suite 23, The Hyde Building, The Park,  
Carrickmines - 18 - Dublin - IE

Vertreten durch Dr. Thomas Adam

BEKLAGTE UND WIDERKLÄGERINNEN

**1. Xiaomi Communications Co., Ltd.**

(Beklagte) - No. 019, 9th Floor, Building 6, Yard 33,  
Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 - Peking  
- CN

Klageschrift zugestellt am 23/08/2024

Vertreten durch: Eva Acker

**2. Xiaomi Inc.**

(Beklagte) - No. 006, 6th floor, Yard 33, Middle Xierqi  
Road, Haidian District - 100089 - Peking - CN

Klageschrift zugestellt am 23/08/2024

Vertreten durch: Eva Acker

**3. Xiaomi Technology Netherlands B.V.**

(Beklagte) - Prinsens Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den  
Haag - NL

Klageschrift zugestellt am 25/04/2024

Vertreten durch: Eva Acker

**4. Xiaomi Technology Germany GmbH**  
(Beklagter) - Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 -  
Düsseldorf - DE

Klageschrift zugestellt am 25/04/2024  
Vertreten durch: Eva Acker

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

<i>Patentnr.</i>	<i>Inhaber</i>
<b>EP2642632</b>	Nera Innovations Ltd.

ENTSCHEIDENDER RICHTER

Berichterstatter Dr. Schilling

VORTRAG DER PARTEIEN:

Mit Schriftsatz vom 10.04.2025 haben die Beklagten beantragt, die Ausführungen der Klägerin zur Patentfähigkeit ausgewählter Hilfsanträge in ihrer Replik auf den Antrag auf Änderung des Patents vom 10. März 2025, dort in Abschnitt 15, gemäß Regel 9.2 VerfO unberücksichtigt zu lassen.

Die Beklagten meinen, dass dieser Vortrag nicht innerhalb der Frist für die Nichtigkeitswiderklage eingereicht worden sei. Vielmehr habe die Klägerin erstmalig in der Replik auf den Antrag auf Änderung des Patents zur angeblichen Rechtsbestandsfähigkeit der Hilfsanträge 19/19A und 22/22A vorgetragen, was nach Regel 30(b) VerfO aber bereits im Antrag auf Änderung des Patents hätte erfolgen müssen. Durch den Vortrag zur Patentfähigkeit der Hilfsanträge 19/19A und 22/22A in der Replik auf den Antrag auf Änderung des Patents habe sich die Klägerin entgegen Regel 32.3 VerfO auch nicht auf das in der Erwiderung auf den Antrag auf Änderung des Patents enthaltene Vorbringen beschränkt.

Die Beklagten beantragen,

alle Verfahrensschritte, Fakten, Beweismittel oder Argumente, die durch die Klägerin in ihrer Duplik auf die Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents und Replik auf den Antrag auf Änderung des Patents vom 10. März 2025 beigebracht wurden und die nicht auf den Vortrag aus der Erwiderung auf den Antrag auf Änderung des Patents erwidern, nämlich den Abschnitt 15 Ausführungen zur Patentfähigkeit ausgewählter Hilfsanträge, unberücksichtigt zu lassen.

Die Klägerin beantragt,

den Antrag der Widerklägerinnen auf Zurückweisung von Vortrag zurückzuweisen.

Sie macht geltend, mit dem Antrag auf Änderung des Patents vom 07.11.2024 habe sie die Hilfsanträge 1/1A bis 33/33A vorgelegt und die Erfordernisse der R. 30.1 VerfO in diesem Zusammenhang unter Rz. 246 ff erläutert. Sie meint, dasselbe treffe auf die Hilfsanträge 14/14A bis 33/33A zu. Denn unter Rz. 376 des Änderungsantrags sei neben den eingereichten Anspruchsfassungen eine Tabelle zu finden, anhand welcher die Merkmalskombination des

jeweiligen Hilfsantrags nachvollzogen werden könne. Beispielsweise sei daraus ersichtlich, dass der Hilfsantrag 19/19A die Merkmalskombination der Hilfsanträge 4, 7 und 8 und der Hilfsantrag 22/22A die Merkmalskombination der Hilfsanträge 4, 5, 12 und 13 beinhalteten. Folglich kombinierten diese Hilfsanträge lediglich die Merkmale der zuvor genannten Hilfsanträge. Unter Rz. 377 sei ausgeführt worden, dass für diese Hilfsanträge das zuvor Gesagte ebenfalls gelte und auf die Ausführungen zu den vorhergehenden Hilfsanträgen somit für die Anträge 14/14A – 33/33A verwiesen worden sei.

#### GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Der nach Regel 9.1. und 9.2 Verfo zulässige Antrag der Beklagten vom 10.04.2025 auf Zurückweisung von Vortrag in Bezug auf die Ausführungen unter Ziffer 15. der klägerischen Replik vom 10.03.2025 ist unbegründet.

1.

Eine Klagepartei hat nach Regel 29 (a) Verfo innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Klageerwiderung, die eine Widerklage auf Nichtigerklärung enthält, eine Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung zusammen mit einer Replik auf die Klageerwiderung und gegebenenfalls einem Antrag auf Änderung des Patents gemäß Regel 30 einzureichen. Auch muss, wenn die Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung einen Antrag des Patentinhabers auf Änderung des Patents enthält, nach Regel 30.1 (b) Verfo eine Erläuterung enthalten, warum die Änderungen den Anforderungen der Artikel 84 und 123 Absätze 2 und 3 EPÜ genügen und warum die vorgeschlagenen geänderten Patentansprüche gültig und gegebenenfalls verletzt sind.

2.

Entgegen der Ansicht der Beklagten war die Klägerin jedoch mit ihrer Erwiderung auf die Widerklage und Antrag auf Änderung des Patents vom 07.11.2024 diesen Anforderungen gerecht geworden, weshalb die ergänzenden Erläuterungen in der klägerischen Replik vom 10.03.2025 nicht als verspätet zurückzuweisen sind. Es handelt sich bei den Hilfsanträgen 19/19A und 22/22A daher nicht um neue Hilfsanträge, die nach Regel 30.2 Verfo der Zulassung durch das Gericht bedürften.

a)

Die Klägerin hatte unter Randnummer 246 ff. ihrer Erwiderung auf die Widerklage zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen der Hilfsanträge Ausführungen gemacht und erklärt, dass diese Anträge rein vorsorglich gestellt werden würden. Sie hat die Hilfsanträge 1/1A bis 33/33A eingeführt. Zwar hat sie keine spezifischen Ausführungen zu den Hilfsanträgen 19/19A und 22/22A gemacht. Allerdings hatte sie in Randnummer 376 klargestellt, dass die Hilfsanträge 14/14A bis 33/33A jeweils Merkmale der bereits besprochenen Hilfsanträge kombinieren würden. Sie hat eine Tabelle mit einer entsprechenden Übersicht eingebunden und ausgeführt, dass diese Hilfsanträge die Voraussetzungen von R. 30.1 Verfo erfüllen würden und für diese Hilfsanträge ebenso das zuvor Gesagte gelte. Damit ist den Beklagten hinreichend vor Augen geführt, dass die Hilfsanträge HA19/19A aus einer Kombination der Hilfsanträge 15/15A + 8/8A, mithin aus den Hilfsanträgen 4/4A mit 7/7a und 8/8A bestehen sollten. Ausführungen zu diesen Hilfsanträgen waren wiederum in der Erwiderung auf die Widerklage gemacht (vgl. zu den Hilfsanträgen 4/4A mit 7/7a und 8/8A in Rn. 274 ff., 303ff. und 321ff.); dasselbe gilt für die Hilfsanträge 22/22A, die auf einer Kombination der Hilfsanträge 4/4A, 5/5A, 12/12A und 13/13A beruhen sollen. Eine solche Bezugnahme genügt grundsätzlich den Anforderungen der Regel 30.1. (b) Verfo.

b)

Zwar enthält die Duplik der Klägerin vom 10.03.2025 weitere, ergänzende Ausführungen zur Patentfähigkeit der Hilfsanträge 19/19A. Da die Hilfsanträge 4/4A mit 7/7a und 8/8A, die in Kombination den Hilfsantrag 19/19A ergeben sollen, nach Vortrag der Klägerin auf Offenbarungsstellen in der Patentschrift beruhen sollen, erweist es sich als nicht zu beanstanden, dass erst mit der Duplik ergänzende Ausführungen dazu, welche technische Aufgabe zu lösen sei und dass zwischen den Merkmalen dieses Hilfsantrags eine Wechselwirkung vorliege, gemacht worden sind. Denn die Aufgabe, eine gestapelte Anordnung und dünnere Ausgestaltung zu realisieren, findet sich bereits in den Ausführungen zu den zu kombinierenden Hilfsanträgen.

Die Möglichkeit, den bereits geleisteten eigenen Vortrag in Abhängigkeit der Erwiderung der Gegenseite weiter zu vertiefen, erkennt die Verfahrensordnung in Regel 32.3 VerFO aus gutem Grund an, weil die Verteidigung der Gegenseite auf die unterbreiteten Hilfsanträge bei Einreichung der hilfsweisen Änderungsanträge ebenfalls nicht in Gänze vorhersehbar ist (vgl. allgemein CoA, 18.09.2024 - UPC\_CoA\_265/2024, APL\_30169/2024, Ls. 2). Der Grundsatz der Verfahrensökonomie erlaubt den Parteien – und gebietet es sogar zuweilen – insoweit Wiederholungen zu vermeiden und eine Bezugnahme auf bereits angestellte Erwägungen zu anderen Hilfsanträgen vorzunehmen, die kombiniert werden sollen, jedenfalls wenn und soweit diese, wie hier, eine hinreichende inhaltliche Tiefe aufweisen. Solange diese Voraussetzungen erfüllt sind, handelt es nicht um neue Hilfsanträge, die nach Regel 30.2 VerFO der Zulassung durch das Gericht bedürften.

c)

Entsprechendes gilt in Bezug auf die Hilfsanträge 22/22A.

3.

Da bereits ausreichender Vortrag zu den Hilfsanträgen 19/19A und 22/22A in der Erwiderung auf die Widerklage enthalten waren, liegt auch kein Verstoß gegen R. 30 (b) und R. 32.2 VerFO vor. Lediglich vertiefender Vortrag auf die Verteidigung der Beklagten durch die Klägerin in der Replik ist nicht verspätet.

4.

Ob diese Hilfsanträge in der Sache die Anforderungen der Regel 30.1. (b) VerFO erfüllen und ob es auf diese Hilfsanträge überhaupt ankommt, bleibt der Entscheidung des Spruchkörpers anlässlich der mündlichen Verhandlung vorbehalten. Wie bereits in der Anordnung vom 30.12.2024 (App\_62431/2024) ausgeführt, ist die Entscheidung darüber, ob die Änderungsanträge (insgesamt) den Anforderungen an Regel 30.1 lit. (b) VerFO genügen, eine Sachfrage, die der Berichterstatter dem Panel und zwar der Endentscheidung überlässt. Auf diese Sachfrage kommt es dabei im Rahmen der Endentscheidung ersichtlich nur dann an, wenn der Spruchkörper die Angriffe der Nichtigkeitswiderklage auf das Klagepatent ganz oder teilweise für erfolgreich ansieht.

#### ANORDNUNG:

Der Antrag der Beklagten vom 10.04.2025 auf Zurückweisung von Vortrag in Bezug auf die Ausführungen unter Ziffer 15. der klägerischen Replik vom 10.03.2025 wird zurückgewiesen.

#### DETAILS DER ANORDNUNG:

Anordnung Nr. ORD\_17804/2025 im VERFAHREN NUMMER: ACT\_19746/2024

UPC Nummer: UPC\_CFI\_424/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 17575/2025

Art des Antrags: Antrag auf Änderung eines Patents

ERLASSEN IN HAMBURG AM 28. APRIL 2025

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schilling

- Berichterstatler -