



Lokalkammer Mannheim

UPC_CFI_219/2023

UPC_CFI_223/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer Mannheim

erlassen am 09.09.2024

betreffend EP 2 568 724

betreffend App_45837/2024

(Antrag gem. R.333 VerfO zu App_42646/2024_UPC_CFI_219/2023)

betreffend EP 2 207 270

betreffend App_45833/2024

(Antrag gem. R.333 VerfO zu App_42650/2024_UPC_CFI_223/2023)

Klägerin:

Panasonic Holdings Corporation - 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-Shi - 571-8501 - Osaka – JP

Beklagte:

Xiaomi Technology Germany GmbH

- Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 - Düsseldorf - DE

Xiaomi Technology France S.A.S.

- 93 rue Nationale Immeuble Australia - 92100 -

Boulogne-Billancourt - FR

Xiaomi Technology Italy S.R.L.

- Viale Edoardo Jenner 53 - 20158 - Milano - IT

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

- Prinses Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den Haag - NL

Odiporo GmbH

- Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE

Shamrock Mobile GmbH

- Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT:

Europäisches Patent Nr. EP 2 568 724 / EP 2 207 270

SPRUCHKÖRPER:

Lokalkammer Mannheim

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde erlassen unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters und Berichterstatters im Verfahren UPC_CFI_219/2023 Prof. Dr. Tochtermann, des rechtlich qualifizierten Richters und Berichterstatters im Verfahren UPC_CFI_223/2023 Böttcher, des rechtlich qualifizierten Richters Edger Brinkman und des technisch qualifizierten Richters Loibner.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Überprüfung gem. R. 333 VerfO betreffend eine Fristverlängerung

SACHVERHALT

Die Beklagten wenden sich mit inhaltlich identischen Anträgen auf Überprüfung in allen drei Parallelverfahren betreffend die Patente EP 270, EP 274 und EP 315 jeweils gegen die Anordnung des Berichterstatters, mit der eine mit Antrag vom 19. Juli 2024 beantragte Verlängerung der Frist zur Duplik auf die Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ der Klägerin jeweils nur teilweise entsprochen worden ist (ORD_42727/2024, ORD_42728/2024, ORD_42730/2024). Zuvor war das Fristenregime bereits – in weiten Teilen mit Zustimmung der Gegenseite – zugunsten der Beklagten verlängert worden, zuletzt allerdings nur noch für die Duplik auf die Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ der Klägerin.

Die Verhandlungstermine wurden für das EP 724 auf den 7. bis 10. Oktober 2024 bestimmt, für das EP 270 auf den 10. und 11. Dezember 2024 und für das EP 315 auf den 4. und 5. Februar 2025.

Die Klägerin hat ihre Replik in allen Verfahren jeweils zunächst mit Totalschwärzungen eingereicht, die sich in auch für das Gericht nur eingeschränkt lesbaren Teilen der Replik befinden, die den FRAND-Aspekt der Auseinandersetzung betreffen. Auf verschiedene gegen sich selbst gerichtete

Vorlageanträge hin hat die Klägerin sodann weitere Schriftsätze nebst Anlagen eingereicht, die sie als „Ergänzung Replik“ bezeichnet hat. Die Schriftsätze enthalten nunmehr umfänglichen, abgeschichteten Vortrag zu den Vergleichslizenzen, die die Klägerin heranzieht und vorgelegt hat. Zu diesen konsekutiv eingereichten weiteren schriftlichen Eingaben hat die Klägerin jeweils begleitende Anträge nach Regel 262A VerfO eingereicht. Das Gericht hat insoweit einstweilige Geheimnisschutzanordnungen erlassen und Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Details der Geheimnisschutzanordnung eingeräumt. Zudem haben die Beklagten – teils über Freigabe durch die Kanzlei im CMS, teils aufgrund technischer Probleme des CMS oder Fehlanwendungen, deren Ursprung derzeit noch nicht aufgeklärt werden konnte, außerhalb desselben – Zugang zu den unredigierten Fassungen der letzten Fassung der von der Klägerin als „Replik“ bezeichneten Schriftsätze erhalten. Nach ihrem Vortrag haben die Beklagten und ihre Prozessbevollmächtigten bestimmungsgemäß nicht auf den Zweck der Stellungnahme zum Geheimnisschutzantrag beschränkten Zugang zu den unredigierten letzten Fassungen erstmals am 12. Juli 2024 im Verfahren UPC_CFI_219/2023 und in den Parallelverfahren UPC_CFI_218/2023 und UPC_CFI_223/2023 am 15. bzw. 16. Juli 2024 erhalten.

Die Replik zu den technischen Aspekten des Falles ebenso wie die Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage sowie die Ausführungen zum Antrag, das Patent zu ändern, enthalten keine Schwärzungen. Die Geheimnisschutzanträge der Klägerin bezogen sich nicht auf den Vortrag zu den technischen Aspekten auf Verletzungs- und Rechtsbestandsseite.

Die Beklagten sind der Auffassung, dass ihnen zur Wahrung ihres Rechts auf rechtliches Gehör die volle zweimonatige Frist zur Duplik jedenfalls ab dem 12. Juli 2024 zustehe, weshalb die Frist zumindest bis zum 12. September 2024 wie beantragt zu verlängern sei. Die Klägerin ist der Fristverlängerung entgegengetreten. Der Berichterstatter hat die zuvor am 14. August 2024 ablaufende Frist unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags bis zum 28. August 2024 verlängert.

Hiergegen wenden sich die Beklagten mit ihrem Antrag auf Überprüfung gem. R. 333 VerfO unter Wiederholung und Vertiefung ihres Vorbringens. Die Klägerin tritt einer Fristverlängerung weiterhin entgegen.

Die Beklagten beantragen in allen drei Parallelverfahren übereinstimmend:

1. die Anordnung des Berichtstatters vom 25. Juli 2024 durch den gesamten Spruchkörper überprüfen zu lassen (Regel 333.1 VerfO EPG),
hilfsweise
2. die Berufung gegen diese Entscheidung des Spruchkörpers über den Antrag auf Fristverlängerung zuzulassen, und
3. den Beklagten eine zusätzliche Frist zur Ergänzung ihrer Duplik auf die „Replik Teil II - nicht-technischer Teil“ der Klägerin bis zum 12. September 2024 zu setzen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Der zulässige Antrag bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Spruchkörper übt die Befugnis zur Anordnung der Fristverlängerung in gleicher Weise wie der Berichterstatter aus.

1. Der Spruchkörper teilt zunächst die Auffassung des Berichterstatters, dass im Fall von Geheimnisschutz nach R. 262A VerFO eine Frist zur inhaltlichen Stellungnahme nicht erst ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, ab dem die zugangsberechtigten natürlichen Personen der zur Stellungnahme aufgerufene Gegenpartei und ihre Prozessbevollmächtigten Zugang zu einer unredigierten Fassung des Schriftsatzes mit den vertraulichen Informationen zum Zweck der inhaltlichen Stellungnahme erhalten haben (aA Lokalkammer München, Anordnung vom 04.07.2024, UPC_CFI_220/2023). Vielmehr ist dem verzögerten Zugang durch eine angemessene Fristverlängerung Rechnung zu tragen (vgl. Lokalkammer Düsseldorf, Anordnung vom 04.04.2024, UPC_CFI_355/2023; Berufungsgericht, Anordnung vom 13.10.2023, UPC_CoA_320/2023 zur Verlängerung der Klageerwiderungsfrist bei späterer Nachreichung der Anlagen zur Klageschrift).

2. Der dortige Berichterstatter hat die maßgeblichen Erwägungen für die Zurückweisung des weitergehenden Fristverlängerungsantrags bereits in der Anordnung vom 13.06.2024 im Verfahren 219/2023 (ORD_35648/2024) betreffend eine frühere Fristverlängerung niedergelegt. Der Spruchkörper schließt sich dem an.

Demnach ist es vorliegend auch unter Berücksichtigung des weiteren Vorbringens nicht geboten, die Frist zur Duplik auf die Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ in einem solchen Umfang zu verlängern, dass der Beklagtenseite die volle Duplikfrist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt zusteht, ab dem die natürlichen Personen, die nach den Geheimnisschutzanordnungen für die Beklagenseite zugangsberechtigt sind, und die Prozessbevollmächtigten der Beklagten Zugang zur letzten unredigierten Fassung der Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ zum Zwecke der inhaltlichen Stellungnahme erhalten haben. Zwar muss die Fristverlängerung grundsätzlich den Zeitraum kompensieren und diesem damit entsprechen, in dem die betroffene Partei keinen vollständigen Zugriff auf den Streitstoff zur Rechtsverteidigung bzw. Rechtsverfolgung in der Sache hat (vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 13.10.2023, UPC_CoA_320/2023 zur Verlängerung der Klageerwiderungsfrist bei späterer Nachreichung der Anlagen zur Klageschrift; Lokalkammer Düsseldorf, Anordnung vom 04.04.2024, UPC_CFI_355/2023). Auch trägt die Klägerin als Gegenpartei in diesem Fall die Beweislast für solche Umstände, die eine Abweichung vom Grundsatz rechtfertigen. Eine Übertragung dieser Grundsätze auf den Streitfall rechtfertigt jedoch keine Fristverlängerung über den gewährten Umfang hinaus. Daher kann dahinstehen, ob diese Grundsätze auch dann Anwendung finden, wenn wie im Streitfall eine Vorlage von Vergleichslizenzen und ungeschwärzter Vortrag hierzu erst nach Erlass von Vorlageanordnungen der Partei selbst erfolgt, oder ob bei einer solchen Sachlage, wie die Klägerin meint, die gesetzlichen Schriftsatzfristen von vornherein keine Anwendung finden, sondern ausschließlich eine originär richterlich gesetzte Frist gilt, die für die Stellungnahme der Gegenpartei zu den Vergleichslizenzen und dem dazu gehaltenen Vortrag separat zu setzen ist.

Im Streitfall ist zu berücksichtigen, dass die Zweimonatsfrist der R. 29 (d) VerFO insgesamt für die Duplik auf die Replik im Verletzungsstreit und die Replik auf die Klageerwiderung zur Nichtigkeitswiderklage gilt. Diese Verlängerung um einen Monat im Vergleich zu einem Verletzungsverfahren ohne Nichtigkeitswiderklage trägt dem Umstand Rechnung, dass die Auseinandersetzung mit Fragen sowohl der Verletzung als auch des Rechtsbestands zum einen mehr Zeit in Anspruch nimmt und zum anderen regelmäßig nicht losgelöst voneinander erfolgen

kann. Die Ausführungen der Klägerin zu den technischen Aspekten auf Verletzungs- und Rechtsbestandsseite in ihrer jeweiligen Replik und Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage vom 22. März 2024 enthalten keine Schwärzungen. Vielmehr waren diese Ausführungen der Beklagtenseite sogleich zugänglich. Für die Erwiderung hierauf, die unabhängig von den redigierten vertraulichen Informationen in der Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ erfolgen konnte, standen den Beklagten infolge von Fristverlängerungen bereits je nach Verfahren zwischen drei und vier und damit deutlich mehr als zwei Monate zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht geboten und ohne weiteres auch nicht gerechtfertigt, den Beklagten die volle Frist von zwei Monaten ab dem Zugang zur unredigierten letzten Fassung der Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ allein für die noch ausstehende Duplik zu den FRAND-Aspekten zu gewähren. Vielmehr reicht die insoweit gewährte Fristverlängerung bis zum 28. August 2024 aus. Zwischen dem 12. bzw. 15./16. Juli 2024 und dem 28. August 2024 stehen den Beklagten fast sieben bzw. mehr als sechs Wochen zur Verfügung, ohne dass sie in diesem Zeitraum zusätzlich die vollständige Duplik im Verletzungs- und die Replik im Nichtigkeitswiderklageverfahren erstellen müssten. In den Verfahren UPC_CFI_219/2023 und 223/2024 waren die Dupliken zu den technischen Aspekten des Verletzungsverfahrens und die Repliken zur Erwiderung in der Nichtigkeitswiderklage bereits vor dem 12. Juli 2024, im Verfahren UPC_CFI_218/2023 am 22. Juli 2024, mithin nur 10 Tage nach dem 12. Juli 2024 eingereicht. Bis zum 12. Juli 2024 hatten die Beklagten im letztgenannten Verfahren indes mehr als dreieinhalb Monate seit der Replik und der Erwiderung der Klägerin auf die Nichtigkeitswiderklage, um sich allein mit den technischen Aspekten des Streitfalls zu befassen. Dabei mussten sie ernstlich damit rechnen und im Rahmen ihrer Zeitplanung berücksichtigen, dass vor dem Ablauf der insoweit gewährten Frist am 22. Juli 2024 die unredigierte Fassung der Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ zur Verfügung stehen wird und sie sich ab diesem Zeitpunkt erforderlichenfalls vorrangig mit dieser zu befassen haben werden. Damit stehen den Beklagten in allen drei Parallelverfahren bei Lichte besehen fast sieben Wochen allein für die Erstellung der Dupliken zur Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ zur Verfügung. Dies sind mehr als die Frist von einem Monat, die ohne Nichtigkeitswiderklage für die Stellungnahme zur Verletzungsklage mit Blick auf die Verletzungsfrage und den FRAND-Einwand zur Verfügung gestanden hätte.

Zwar kann es auch bei einer solchen Sachlage nach den Umständen des Einzelfalls geboten sein, die Frist für die Duplik zu den nichttechnischen Aspekten in einem solchem Umfang zu verlängern, dass hierfür allein zwei volle Monate verbleiben. Die Beklagten legen jedoch keine hinreichenden Umstände dar, weshalb ihnen die inhaltliche Auswertung der Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ und die Duplik hierauf nicht bis zum 28. August 2024 möglich wären. Der Ablauf der Lizenzverhandlungen ist den Beklagten naturgemäß bekannt. Die FRAND-Auseinandersetzung zwischen den Parteien ist den maßgeblichen natürlichen Personen der Beklagtenseite bereits in Teilen, wenn auch möglicherweise noch nicht mit Blick auf die in den hiesigen Repliken vorgenommene Auswertung der Vergleichslizenzverträge, bekannt, wie die Beklagten einräumen. Die involvierten natürlichen Personen der Beklagten kannten jedoch die einschlägigen drei Vergleichslizenzverträge bereits vor dem 12. Juli 2024 aus anderen nationalen Rechtsstreitigkeiten. Damit fällt der Aufwand etwa für die Analyse der lizenzierten Portfoliopatente und der lizenzierten Standards nicht erneut an. Dass externe Experten für das

Unpacking von Lizenzverträgen herangezogen werden müssen, rechtfertigt für sich genommen das Ausmaß der beantragten Fristverlängerung nicht. Da die Beklagten damit rechnen mussten, konnten sie die Heranziehung von externen Experten bereits für die Zeit nach Erhalt der unredigierten Fassungen der Replik organisieren. Die eigenen Analysen der Beklagten zur Bewertung der lizenzierten Standards und Portfoliopatente aus parallelen nationalen Verfahren unterfällt in Ermangelung abweichender Anhaltspunkte nicht der dortigen Geheimhaltung. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb Experten erneut eine Bewertung der lizenzierten Standards und Portfoliopatente vornehmen müssten. Weiter ist zu berücksichtigen, dass sich die Beklagten aufgrund der parallelen nationalen Verfahren den Aspekten der Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ selbst mit Blick auf die Analyse von Lizenzverträgen auch sonst nicht ohne Vorkenntnisse und Vorerfahrungen annehmen müssen.

Zwar mag wie im Fall der Nachreichung von Anlagen zur Klageschrift die Klägerin die Beweislast dafür tragen, dass eine ungeschmälerete Einlassungsfrist ausnahmsweise nicht erforderlich ist. Im Streitfall wurde allerdings die Frist zur Duplik bereits in erheblichem Umfang verlängert. Bei dieser Sachlage obliegt es den Beklagten, Umstände aus ihrer Sphäre aufzuzeigen, die eine Frist von zwei Monaten allein für die Duplik zur Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ rechtfertigen und die nur ihnen bekannt sind.

Dass die Klägerin in einem parallelen nationalen Rechtsstreit einen Zeitraum von neun Monaten für die Auswertung von vor allem eigenen Lizenzverträgen beanspruchen mag, kann eine konkrete und hinreichende Darlegung, weshalb die zur Verfügung stehende Zeit den Beklagten im hiesigen Verfahren für eine Duplik auf die Replik „Teil II – nicht-technischer Teil“ nicht ausreicht, nicht ersetzen. Abgesehen davon ist nicht ersichtlich, wie die anstehende zeitintensive Auswertung, die die Klägerin für das andere Verfahren derzeit vornehmen mag, vollen Eingang in die Replik im hiesigen Verfahren gefunden haben soll.

Mit Recht weist der Berichterstatter in der Anordnung vom 13. Juni 2024 betreffend eine frühere Fristverlängerung im Verfahren UPC_CFI_219/2023 zudem darauf hin, dass bei der Bemessung jener Fristverlängerung zu berücksichtigen war, dass den Beklagten bereits bei der Beantragung der vorangegangenen Fristverlängerung bekannt gewesen war, dass eine Vorlageanordnung der Klägerin gegen sich selbst hinsichtlich zweier Vergleichslizenzverträge ergangen war und daher ernstlich mit der tatsächlichen Vorlage und diesbezüglichem Vortrag zu rechnen war, und sie gleichwohl im Rahmen dieser vorangegangenen Fristverlängerung nur eine Fristverlängerung bis zum 19. Juni 2024 beantragt und in diesem Umfang offenbar für ausreichend erachtet hatten. Auch wenn es hierauf nicht mehr entscheidend ankommt, spricht auch dies – zumindest ohne weitere konkrete Erläuterung, weshalb die Beklagten nunmehr zu einer grundsätzlich anderen Einschätzung des aus ihrer Sicht erforderlichen Zeitraums für die Befassung mit den (jetzt drei statt zwei) Vergleichslizenzverträgen gelangt sind – gegen den vorliegend beantragten Umfang der Fristverlängerung.

Im Verfahren CFI_UPCI_219/2023 kommt hinzu, dass eine weitere Fristverlängerung den Verhandlungstermin gefährden würde. Im Fall der weitergehenden Fristverlängerung stünde dem Spruchkörper einschließlich des technisch qualifizierten Richters keine angemessene Zeit zur Vorbereitung mehr zur Verfügung.

Sollte es hierauf ankommen, schließt sich der Spruchkörper weiter dem Berichtersteller auch insoweit an, dass eine Fristverlängerung allein mit Blick auf die Aspekte des FRAND-Einwands möglich ist und nicht im Widerspruch zu R. 29 (d) VerfO steht (vgl. Anordnung vom 13.06.2024, CFI_UPCI_219/2023). Diese nicht-technischen Aspekte sind insbesondere unabhängig von den technischen Aspekten der Verletzungs- und Rechtsbestandsfrage und erfordern keinen einheitlichen Fristenlauf.

3. Dem weiteren Antrag, hilfsweise zum Überprüfungsantrag eine zusätzliche Frist zur Ergänzung ihrer Duplik auf die „Replik Teil II - nicht-technischer Teil“ der Klägerin bis zum 12. September 2024 zu setzen, ist aus den angeführten Gründen ebenfalls nicht zu entsprechen.

Über diesen Antrag kann der Spruchkörper, wie von den Beklagten intendiert, entscheiden. Die Entscheidungskompetenz folgt als Annex zur Überprüfungscompetenz, weil die Setzung einer Frist für eine Ergänzung der Duplik dem Begehren der Beklagten der Sache nach zumindest teilweise abhilft. Abgesehen davon kann das Gericht auch außerhalb eines Überprüfungsverfahrens jede seiner verfahrenleitenden Anordnungen von Amts wegen abändern und aufheben (vgl. R. 335 VerfO). Anhaltspunkte, dass der Spruchkörper dafür bis zum Verfahrensabschnitt der mündlichen Verhandlung abwarten müsste, liegen nicht vor. Ein solches Erfordernis widerspräche zudem dem Grundsatz der effizienten Verfahrensführung. In der Setzung einer Frist für eine Ergänzung der Duplik liegt der Sache nach eine Abänderung der abschließenden Anordnung zur letzten Verlängerung der Duplikfrist.

4. Die Berufung wird nicht zugelassen.

Mit der Anordnung weicht der Spruchkörper nicht von den zitierten Anordnungen des Berufungsgerichts und der Lokalkammer Düsseldorf ab. Nach diesen Anordnungen muss die Fristverlängerung nicht ausnahmslos die volle Frist gewährleisten. Dementsprechend kommt der Spruchkörper im Streitfall unter Abwägung der Umstände des Einzelfalls zu dem Ergebnis, dass die gewährte Fristverlängerung ausreichend ist.

Zwar vertritt der Spruchkörper mit Blick auf den Beginn des Laufs von Fristen eine andere Auffassung als die Lokalkammer München in der Anordnung vom 4. Juli 2024. Damit weicht die Lokalkammer München jedoch von der zitierten Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf und den Grundsätzen ab, die das Berufungsgericht in der zitierten Anordnung für den Fall der späteren Nachreichung von Anlagen zur Klageschrift aufgestellt hat. Eine Veranlassung, die Berufung zuzulassen, ergibt sich hieraus für die vorliegende Anordnung nicht.

ANORDNUNG

1. Der Antrag der Beklagten vom 9. August 2024 auf Überprüfung der Anordnung des Berichterstatters gem. R. 262A VerfO vom 25. Juli 2024 durch den Spruchkörper wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beklagten vom 9. August 2024, ihnen eine zusätzliche Frist zur Ergänzung ihrer Duplik auf die „Replik Teil II - nicht-technischer Teil“ der Klägerin bis zum 12. September 2024 zu setzen, wird abgelehnt.

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Erlassen in Mannheim am 9. September 2024

Prof. Dr. Peter Tochtermann
Vorsitzender Richter

Dirk Böttcher
Rechtlich qualifizierter Richter

Edger Brinkman
Rechtlich qualifizierter Richter

Klaus Loibner
Technisch qualifizierter Richter