



EPG – Berufungsgericht
UPC_CoA_298/2024
APL_32345/2024
UPC_CoA_299/2024
APL_32347/2024
UPC_CoA_300/2024
APL_32350/2024

ANORDNUNG
des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 24 September 2024
betreffend: Anträge auf Anordnung der Beweisvorlage (R.190 VerFO)

LEITSÄTZE

- Ein Beklagter kann sich auf R.190.1 VerFO berufen, um eine Anordnung zur Vorlage von (Gegen-)Beweismitteln zu beantragen.
- Es bedarf einer Abwägung zwischen dem Interesse des Beklagten an der Vorlage von Beweismitteln, die für seine FRAND-Verteidigung nützlich sein können, und dem Interesse der anderen Partei und ihrer Vertragspartner, vertrauliche Informationen zu schützen. Das Gericht erster Instanz hat bei der Entscheidung über einen Antrag auf Anordnung der Beweisvorlage gemäß R.190 VerFO einen Ermessensspielraum. Dieser Ermessensspielraum umfasst auch eine Entscheidung über den Antrag unter Berücksichtigung der durch den Berichtersteller, den Vorsitzenden Richter oder den Spruchkörper gemäß R.334(e) VerFO festgelegten Reihenfolge, in der über Streitpunkte zu entscheiden ist.
- Die Beurteilung eines Antrags auf Anordnung der Beweisvorlage kann vom jeweiligen Stand des Verfahrens abhängen. Es kann vorkommen, dass ein solcher Antrag in einem bestimmten Verfahrensstand die Voraussetzungen der Erforderlichkeit, Erheblichkeit und Verhältnismäßigkeit noch nicht erfüllt, während in einem späteren Stand des Verfahrens diese Voraussetzungen als erfüllt angesehen werden können.

SCHLAGWÖRTER

Anordnung der Beweisvorlage, R.190 VerFO, FRAND-Verteidigung

BERUFUNGSKLÄGERINNEN (UND BEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

1. Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Dongguan, China

2. OROPE Germany GmbH, Düsseldorf, Deutschland

beide vertreten durch: Rien Broekstra, Advocaat, Dr. Andreas Kramer, Rechtsanwalt, Hannes Obex, Rechtsanwalt, Boukje van der Maazen, Advocaat, und Maarten Groeneveld, Advocaat (Vossius & Brinkhof UPC Litigators, Amsterdam, Niederlande)

BERUFUNGSBEKLAGTE (UND KLÄGERIN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

Panasonic Holdings Corporation, Osaka, Japan

vertreten durch: Dr. Christof Augenstein, Dr. Benedikt Walesch und Marco Berlage, Rechtsanwälte
(Kather Augenstein Rechtsanwälte, Düsseldorf, Deutschland)

STREITPATENTE

EP 2 568 724, EP 2 207 270, EP 3 096 315

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTERINNEN

Diese Anordnung wurde erlassen von dem zweiten Spruchkörper des Berufungsgerichts unter Mitwirkung von:

Rian Kalden, Vorsitzende Richterin

Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatterin

Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin

BEANSTANDETE ANORDNUNGEN DES GEI

- Datum: 16. Mai 2024 (ORD_598191/2023, ORD_3980/2024 und ORD_6152/2024)
- Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz, Lokalkammer Mannheim: UPC_CFI_210/2023, ACT_545551/2023, App_596779/2023, UPC_CFI_222/2023, ACT_545770/2023, App_1304/2024, und UPC_CFI_216/2023, ACT_545604/2023, App_4931/2024

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

MÜNDLICHE VERHANDLUNG

13. August 2024

PROZESSGESCHICHTE UND ANTRÄGE DER PARTEIEN

1. Panasonic hat vor dem Gericht erster Instanz, Lokalkammer Mannheim, Klagen gegen OPPO und OROPE wegen Verletzung der Patente EP 2 568 724, EP 2 207 270 und EP 3 096 315 erhoben.
2. Es ist unstreitig, dass Panasonic diese Patente zu standardessenziellen Patenten (SEPs) für den (hier relevanten) 4G-Standard für Mobiltelefone erklärt hat und dass die Parteien - bisher erfolglos - über eine Lizenz zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) verhandelt haben.
3. Aus der Verfahrensakte der Lokalkammer Mannheim geht hervor, dass die Parteien darüber uneinig sind, ob OPPO und OROPE willige Lizenznehmer sind und ob Panasonic OPPO und OROPE Angebote zur Lizenzierung der Patente zu FRAND-Bedingungen gemacht hat.
4. OPPO und OROPE haben in den Verletzungsverfahren den FRAND-Einwand erhoben. Parallel zur Einreichung ihrer Klageerwiderungen und Widerklagen auf Nichtigerklärung (und zusätzlich, im Verletzungsverfahren EP 724, einer Widerklage auf Bestimmung einer FRAND-Lizenz) stellten OPPO

und OROPE Anträge auf Anordnung der Beweisvorlage gemäß R.190 VerfO. Zusammengefasst haben die Beklagten beantragt:

- die Vorlage der in den Verhandlungen von Panasonic als Bezugsgröße in Anspruch genommenen Lizenzverträge „X“ und „Y“,
- die Vorlage aller sonstigen von Panasonic abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen betreffend 3G- und/oder 4G-SEP, die sich auf Mobilgeräte erstrecken,
- die Vorlage aller durch Dritte abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen betreffend 3G- und 4G-SEP, die sich auf Mobilgeräte erstrecken, soweit Panasonic deren Inhaber war oder derzeit ist und die sich in der Verfügungsgewalt von Panasonic befinden,
- die Vorlage von Lizenzverträgen zwischen Panasonic und den Lieferanten von OPPO und OROPE, die 3G- und/oder 4G-SEP zum Gegenstand haben,
- die Vorlage einer Übersicht über Veräußerungsgeschäfte in Bezug auf 3G- und/oder 4G-SEP seitens Panasonic, einschließlich der zugrunde liegenden Vereinbarungen, soweit diese Panasonic einen geldwerten Vorteil verschafft haben oder verschaffen,
- die Vorlage künftiger Lizenzvereinbarungen betreffend 3G- und/oder 4G SEP.

Darüber hinaus haben OPPO und OROPE beantragt, es ihrer Seite zu gestatten, eigene Lizenzverträge, die OPPO mit Dritten geschlossen hat und die sich auf 3G- und/oder 4G-SEP erstrecken, vorzulegen. Schließlich haben OPPO und OROPE hinsichtlich der vorstehenden Umstände die Anordnung eines näher umschriebenen Geheimnisschutzregimes begehrt.

5. Die Anträge auf die Anordnung der Beweisvorlage wurden von der Lokalkammer am 16. Mai 2024 abgelehnt. Die Lokalkammer Mannheim begründete dies unter anderem damit, dass der Inhaber eines standardessenziellen Patents nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) verpflichtet sei, ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben habe. OPPO und OROPE hätten in dem Verfahren bislang nicht mit hinreichender Substanz vorgetragen, dass zumindest konkret zu vermuten stehe, dass Panasonic in Wahrheit noch weitere, als Vergleichsbasis geeignete Verträge mit Dritten abgeschlossen habe. Auch Panasonic habe sich bislang nicht auf weitere aus ihrer Sicht geeignete Verträge bezogen, die als Vergleichsgröße dienen könnten, sondern nur Aussagen genereller Art zu dem von ihr abgedeckten Marktanteil in den vorgegerichtlichen Verhandlungen getätigt. Vor diesem Hintergrund erscheine es im gegenwärtig erreichten Verfahrensstadium, in dem über die Frage der grundsätzlichen Lizenzwilligkeit von OPPO und OROPE noch keine Entscheidung getroffen worden sei, vor dem Hintergrund der aus der EU-Kartellrecht abzuleitenden Transparenzpflicht nicht geboten, die weitere Vorlage sämtlicher unbenannter Lizenzverträge anzuordnen, die Panasonics 3G- und/oder 4G-Portfolio betreffen und deren Patente sich auf Mobilgeräte erstrecken. Hiergegen spreche auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die gebotene Berücksichtigung der jeweiligen Interessen der Dritten, die jeweils als Vertragspartner der Lizenzverträge gleichfalls ein Interesse am Schutz von Geschäftsgeheimnissen hätten, das bei der Entscheidung über die Anordnung zur Vorlage berücksichtigt werden müsse. Vielmehr erscheine es jedenfalls gegenwärtig als ausreichend, dass die Parteien sich gegenseitig mit den nun im Verfahren vorgelegten Lizenzverträgen, den diesbezüglich eingeholten und vorgelegten Sachverständigengutachten sowie ihrem jeweiligen umfangreichen Vorbringen hierzu beschäftigten. Das Vertraulichkeitsregime wurde in gesonderten Anordnungen behandelt, die nicht Gegenstand der Berufungen sind.

6. OPPO und OROPE haben gegen die Anordnungen Berufung eingelegt und beantragen deren Aufhebung und dass den im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz gestellten Vorlageanträgen stattgegeben wird.
7. Panasonic beantragt, dass das Berufungsgericht die Berufungen zurückweist und OPPO und OROPE die Kosten auferlegt.
8. OPPO und OROPE haben außerdem die Beschleunigung der Berufungsverfahren beantragt. Diesen Anträgen wurde dadurch entsprochen, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung in den Gerichtsferien stattfand.
9. Mit Zustimmung der Parteien wurde die mündliche Verhandlung auf Englisch durchgeführt.
10. In der mündlichen Verhandlung wurde erklärt, dass die Lizenzverträge „X“ und „Y“ sowie ein dritter Vertrag mit dem Titel „Z“ zwischenzeitlich bei der Lokalkammer Mannheim eingereicht wurden.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE

OPPO und OROPE führen zusammengefasst und soweit relevant Folgendes aus:

11. OPPO und OROPE hätten in der Klageerwiderung dargelegt, dass das Lizenzangebot von Panasonic nicht FRAND sei und dass ihr Gegenangebot FRAND sei.
12. Bislang hätten OPPO und OROPE dies mittels öffentlicher (z.B. Urteile) und halböffentlicher (z.B. IDC-Verkaufsdaten und IPLytics-Daten) Informationen sowie vertraulicher Informationen getan, die ihrer eigenen Kontrolle unterliegen, nämlich zwei ihrer eigenen Lizenzverträge. Sie benötigten nun Informationen, die in Panasonics Domäne lägen, um ihre Ansprüche weiter zu substantiieren.
13. Die Beurteilung, ob Panasonic ein williger Lizenzgeber sei und die Obliegenheit erfüllt habe, OPPO und OROPE ein FRAND-Lizenzangebot zu unterbreiten, erfordere eine Beurteilung der FRAND-Konformität der beiderseitigen Angebote.
14. OPPO und OROPE hätten eine Widerklage auf Festsetzung der FRAND-Lizenzgebühr eingereicht, in deren Zusammenhang alle relevanten Informationen bewertet werden müssten, damit das Gericht in die Lage versetzt werde, eine Entscheidung zu erlassen. Durch die Ablehnung der Zulassung habe das Gericht den Versuch von OPPO und OROPE, den Streit durch eine FRAND-Lizenzgebühr vor dem EPG zu lösen, stark erschwert, wenn nicht gar im Wesentlichen unmöglich gemacht.
15. Die angefochtenen Anordnungen verkannten, dass der Berichtstatter die Entscheidung über den Rechtsstreit nicht vorwegnehmen dürfe und dass eine Vertagung nach der mündlichen Verhandlung verhindert werden sollte.
16. Die angefochtenen Anordnungen verkannten, dass OPPO und OROPE eine Anordnung gegen sich selbst benötigten, um alle anderen 3G/4G-Lizenzverträge vorlegen zu können.
17. Entgegen den Ausführungen in den angefochtenen Anordnungen seien die Vorlageanträge (1), (2), (6) und (7) hinreichend spezifiziert, und es handelt sich nicht um eine „fishing expedition“.

18. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Interessen Dritter seien (nur) bei der Festlegung der Vertraulichkeitsregelung zu berücksichtigen, stünden jedoch einer Offenlegung nicht im Wege.
19. Das EPG müsse das europäische Wettbewerbsrecht anwenden und den Entscheidungen des EuGH in diesem Bereich folgen.

Panasonic führt zusammengefasst und soweit relevant Folgendes aus:

20. Die Anordnung der Lokalkammer Mannheim sei rechtmäßig und die Begründung sei ausgewogen. Es sei nicht zutreffend, wie OPPO und OROPE behaupten, dass alle Verträge, deren Vorlage begehrt werde, für die Entscheidung des Gerichts relevant seien.
21. Das Gericht könne zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens anordnen, dass eine Partei die in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Lizenzverträge vorlege. Das Gericht müsse jedoch eine solche Anordnung nicht treffen. Auch aus Art. 59 EPGÜ, der dem Gericht genauso Ermessen einräume, ergebe sich nichts anderes.
22. Das Gericht habe berücksichtigen dürfen, dass die Bereitschaft von OPPO und OROPE, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, streitig gewesen sei und dass sowohl ein SEP-Inhaber als auch dessen Vertragspartner ein Interesse daran hätten, die Vertraulichkeit ihrer Lizenzverträge zu schützen. Die Vorlage weiterer Verträge sei angesichts der fehlenden Bereitschaft von OPPO und OROPE nicht erforderlich, um über den Rechtsstreit zu entscheiden. Die Zulassung des Antrags von OPPO würde der Effizienz des Verfahrens schaden.
23. Das Vorlagebegehren gehe zu weit. Der Antrag auf Vorlage aller abgeschlossenen Lizenzverträge sei zu weitgehend. Nur vergleichbare Lizenzverträge können Gegenstand des Vorlageantrags sein, nicht aber sonstige von Panasonic abgeschlossene Lizenzverträge. Die Anträge sind daher zu weit gefasst. OPPO und OROPE definierten nicht konkrete Vergleichskriterien, sondern forderten die Vorlage aller Lizenzverträge über 3G und 4G, unabhängig vom Lizenzgegenstand. Es gehe hier aber nicht um Netzwerkinfrastruktur oder Anwendungen im Automobilbereich. Offenbar wollten sie Verträge zunächst analysieren, um im Nachhinein Kriterien zu definieren, die für ihre Zwecke vorteilhaft sein könnten. Dies sei aber kein Ziel, das bei einer gerichtlichen Ermessensentscheidung berücksichtigt werden sollte. Soweit Dritte Patentinhaber seien, seien Lizenzen für die aktuellen Diskussionen irrelevant.
24. Es sei auch zu weitgehend, dass die Beklagten Einsicht in Verträge verlangen, die sich als Gegenleistung auswirken, etwa mit etablierten Geschäftspartnern.
25. Die Widerklage auf Festsetzung einer FRAND-Lizenzgebühr sei unerheblich.
26. Durch die Vorlage von drei Lizenzverträgen im Verfahren habe Panasonic sämtliche relevanten Informationen in das Verfahren eingeführt, und weitere Informationen seien nicht erforderlich.
27. R.190.1 VerfO beschäftige sich mit der Vorlage von Beweismitteln durch einen Gegner oder eine dritte Partei, nicht aber mit Unterlagen, die eine Partei selbst vorlegen möchte.

28. Es sei weltweit akzeptiert, dass es eine Bandbreite möglicher FRAND-Bedingungen gebe. Innerhalb dieses Korridors könne der SEP-Inhaber Lizenzen verlangen, zumal wenn er diese Einigung – wie im vorliegenden Fall - ohne aufwändige gerichtliche Auseinandersetzungen erzielen könnte. Wenn die Vergleichsverträge eine Bandbreite vorgeben, hätten die Beklagten keinen Anspruch auf die günstigsten Konditionen. Die Anzahl der Vergleichsverträge korreliere daher nicht mit den Erfolgsaussichten des FRAND-Einwandes.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Zulässigkeit der Berufungen

29. Die Berufungen sind zulässig. Eine Berufung kann von einer beschwerten Partei gegen die in Art. 59 EPGÜ genannten Anordnungen (wie die angegriffene) eingelegt werden (R.220.1(c) VerfO). Es kommt nicht darauf an, ob die angefochtene Anordnung dem Antrag auf Vorlage von Beweismitteln stattgibt oder ihn ablehnt. Bei zutreffender Auslegung von R.220.1(c) VerfO ist sein Gegenstand im Sinne von „Anordnungen über Anträge gemäß ...“ zu verstehen (vgl. in Bezug auf Art. 62 EPGÜ Anordnung des Berufungsgerichts vom 26. April 2024, UPC_CoA_500/2023, APL_596892/2023, Rn. 10). Die Berufungen wurden fristgemäß innerhalb von 15 Tagen eingelegt.

Begründetheit

30. OPPO und OROPE berufen sich sowohl auf R.190 als auch auf R.191 VerfO. Auf die Anträge findet jedoch allein R.190 VerfO Anwendung. Wie aus den Anordnungen hervorgeht, hat die Lokalkammer zu Recht nur R.190 VerfO als die zutreffende rechtliche Grundlage für die Anträge angesehen.

31. R.190.1 erster Satz VerfO bestimmt, dass das Gericht, wenn eine Partei alle vernünftigerweise verfügbaren und plausiblen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und zur Begründung dieser Ansprüche Beweismittel bezeichnet hat, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befinden, auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag der Partei, welche die Beweismittel bezeichnet hat, die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei oder die dritte Partei anordnen kann.

32. Es ist zunächst festzustellen, dass ein Antrag auf Vorlage von (Gegen-) Beweismitteln gemäß R.190 VerfO, auch - wie hier - durch einen Beklagten gestellt werden kann.

33. Der englische Wortlaut von Art. 59 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) sowie von R.190.1 VerfO könnte zwar auf den ersten Blick dafür sprechen, dass eine Anordnung der Beweisvorlage für „claims“ (in der deutschen Fassung „Ansprüche“) gilt. „Claim“ ist ein Begriff, der in der Verfahrensordnung hauptsächlich verwendet wird, um zu umschreiben, was der Kläger oder Widerkläger als Verfahrensergebnis begehrt, und weniger die Einwendungen des Beklagten. Bei einer solchermaßen restriktiven Auslegung wären nur Anträge eines Klägers oder Widerklägers zulässig.

34. Aus dem weiteren Wortlaut von R.190.1 VerfO geht jedoch hervor, dass es den Parteien unabhängig von ihrer Rolle als Kläger oder Beklagter möglich ist, eine Anordnung der Beweisvorlage zu beantragen. Dies ergibt sich aus der Verwendung der neutralen Formulierungen „a party“ (eine Partei) und „the other party“ (die gegnerische Partei).

35. Darüber hinaus umfasst der Begriff „allégations“ in der französischen Fassung von Art. 59 EPGÜ und R.190.1 VerFO auch Argumente, die zur Verteidigung vorgebracht werden. In ähnlicher Weise heißt es in der dänischen Sprachversion des EPGÜ „påstande“.
36. Obwohl Artikel 59 EPGÜ und R.190 VerFO in erster Linie auf den Kläger ausgerichtet zu sein scheinen, besteht der Zweck dieser Bestimmungen darin, sicherzustellen, dass die beweisbelastete Partei Zugang zu den Mitteln hat, um ihrer Beweislast nachzukommen.
37. Eine restriktive Auslegung der R.190 VerFO ist im Hinblick auf das Prinzip der Waffengleichheit nicht hinnehmbar (vgl. EuGH-Urteil vom 17. November 2022, Harman International Industries, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895, Rn. 62). Nach Präambel 2 VerFO ist die Verfahrensordnung nach den Art. 41(3), Art. 42 und Art. 52(1) EPGÜ auf der Grundlage der Prinzipien der Verhältnismäßigkeit, Flexibilität, Fairness und Billigkeit anzuwenden und auszulegen.
38. Daraus folgt, dass Art. 59 EPGÜ und R.190.1 VerFO einen weiten Anwendungsbereich haben. Ein Beklagter kann sich auf R. 190.1 VerFO berufen, um eine Anordnung zur Vorlage von (Gegen-)Beweismitteln zu beantragen.
39. Bezüglich des sachlichen Anwendungsbereichs von R.190.1 VerFO ist zu beachten, dass R.190 VerFO Art. 6(1) der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums umsetzt. Art. 6(1) S.1 der Richtlinie 2004/48/EG bestimmt : „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und die in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche bezeichnet hat, die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei anordnen können, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird.“
40. Erwägungsgrund 20 der Präambel der Richtlinie 2004/48/EG erläutert, dass sichergestellt werden muss, dass wirksame Mittel zur Vorlage, Erlangung und zur Sicherung von Beweismitteln zur Verfügung stehen, da Beweismitteln für die Feststellung einer Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums von zentraler Bedeutung sind. Die Verfahren sollten den Rechten der Verteidigung Rechnung tragen und die erforderlichen Sicherheiten einschließlich des Schutzes vertraulicher Informationen bieten.
41. Im vorliegenden Fall beantragen OPPO und OROPE, dass Panasonic Beweise in Form von Lizenzverträgen vorlegt, die Panasonic abgeschlossen hat, und andere Unterlagen vorlegt, die für den Wert des Patentportfolios relevant sind, welches Gegenstand des zu verhandelnden Lizenzvertrags ist. OPPO und OROPE versuchen zu begründen, dass Panasonics Lizenzangebot nicht FRAND ist und dass ihr Gegenangebot FRAND ist. Sie halten die angeforderten Beweismittel für notwendig, damit das Gericht über die Widerklage auf Festsetzung von FRAND-Lizenzen entscheiden kann.
42. Die Streitpatente sind von Panasonic zu SEP erklärt worden, für die sich Panasonic verpflichtet hat, Lizenzen an Dritte zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Nach der Rechtsprechung des EuGH begründet eine Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen die berechnete Erwartung bei Dritten, dass der Inhaber des SEPs tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen erteilen wird. Eine Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu diesen Bedingungen zu erteilen, kann grundsätzlich

einen Missbrauch im Sinne des EU-Kartellrechts darstellen und kann grundsätzlich zur Verteidigung gegen Unterlassungsklagen geltend gemacht werden (Urteil vom 16. Juli 2015, Huawei Technologies, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 53-54).

43. Ein FRAND-Einwand führt zu gegensätzlichen Interessen, wenn, wie im vorliegenden Fall, der mutmaßliche Verletzer des Patents versucht, Beweise zur Stützung seines FRAND-Einwands zu erhalten. Der Patentinhaber hingegen hat ein Interesse daran, seine Geschäftsgeheimnisse (und die Geschäftsgeheimnisse Dritter) zu wahren und nicht durch verfahrensrechtliche Verpflichtungen, die zu einer Verzögerung des Rechtsstreits führen können, übermäßig belastet zu werden.
44. Es ist unstrittig, dass die Beweismittel, deren Vorlage beantragt wird, vertrauliche Informationen enthalten.
45. Im Rahmen der Entscheidung zur Abwägung zwischen dem Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens und dem Recht auf Wahrung von Geschäftsgeheimnissen hat der EuGH anerkannt, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen ein allgemeiner Grundsatz ist (Urteil vom 14. Februar 2008, Varec, C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91, Rn. 49). Wie oben erwähnt, wird in der Richtlinie 2004/48/EG, insbesondere in Art. 6, festgestellt, dass die Vorlage von Beweismitteln unter dem Vorbehalt des Schutzes vertraulicher Informationen steht.
46. Das Ziel, vertrauliche Informationen zu schützen, ist im EPGÜ (vgl. Art. 45, 58, 59 und 60) und in der Verfahrensordnung (siehe R.105, R.115, R.190, R.262 und R.262A Verfo) kodifiziert.
47. Im Streitfall muss das Interesse von OPPO und OROPE, Beweise zu erhalten, die ihren FRAND-Einwand stützen können, demgemäß gegen das Interesse von Panasonic und seinen Vertragspartnern am Schutz vertraulicher Informationen abgewogen werden. Dies wurde in der Anordnung der Lokalkammer zu Recht beachtet.
48. Aus der dargestellten Huawei-Rechtsprechung sowie dem von OPPO und OROPE zu Recht geltend gemachten Grundsatz, dass die Gerichte des EPG das EU-Kartellrecht anwenden müssen, folgt, dass es gerechtfertigt ist, die Rechtsprechung des EuGH zur Offenlegung von Beweismitteln bei der privaten Durchsetzung des Kartellrechts, insbesondere Art. 5 der Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union jedenfalls einer vergleichenden Betrachtung zu unterziehen. Dies ist angemessen, da sich OPPO und OROPE (zumindest teilweise) auf das Kartellrecht berufen. Zudem hat Art. 5(1) der Richtlinie 2014/104/EU einen ähnlichen Wortlaut wie Artikel 6(1) der Richtlinie 2004/48/EG,
49. Insoweit hat der EuGH im Wesentlichen gefordert, dass die nationalen Gerichte eine anspruchsvolle Prüfung des Antrags im Hinblick auf die Relevanz der angeforderten Beweismittel, den Zusammenhang zwischen diesen Beweismitteln und dem Anspruch, die ausreichend genaue Bezeichnung dieser Beweismittel und deren Verhältnismäßigkeit vornehmen müssen (Urteil vom 10. November 2022, PACCAR u. a., C-163/21 ECLI:EU:C:2022:863, Rn. 64).
50. Obwohl der Wortlaut von Art. 5(1) der Richtlinie 2014/104/EU auf den ersten Blick Raum für eine großzügige Betrachtung lässt, hat der EuGH bei der Auslegung der Bestimmung im Rahmen von

laufenden Ermittlungen durch eine Wettbewerbsbehörde entschieden, dass die nationalen Gerichte verpflichtet sind, die Offenlegung von Beweismitteln auf das strikt relevante, verhältnismäßige und erforderliche Maß zu beschränken (Urteil vom 12. Januar 2023, RegioJet, C-57/21, ECLI:EU:C:2023:6, Rn. 72).

51. Auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Offenlegung von Beweismitteln bei der privaten Durchsetzung des Kartellrechts ist ein Konzept gerechtfertigt, bei dem übermäßig oder allgemein gefasste Offenlegungsanträge diese Anforderung nicht erfüllen (vgl. die Mitteilung über den Schutz vertraulicher Informationen durch nationale Gerichte in Verfahren zur privaten Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts, C/2020/4829, Rn. 12).
52. Zudem wurde die freie Würdigung durch das nationale Gericht im Hinblick auf Art. 5(1) der Richtlinie 2014/104 hervorgehoben (Urteil vom 16. Februar 2023, Tráficos Manuel Ferrer, C-312/21, ECLI:EU:C:2023:99, Rn. 46).
53. Diese (in 48-52 dargestellten) Erwägungen gelten in ähnlicher Weise für den Antrag auf Beweisvorlage im vorliegenden Fall.
54. Zu den Verfahrensleitungsbefugnissen des Berichterstatters, des Vorsitzenden Richters oder des Spruchkörpers gehört auch die Festlegung der Reihenfolge, in der über die Streitpunkte zu entscheiden ist (R.334(e) VerfO); dies stimmt mit Präambel 7 VerfO überein, die anerkennt, dass komplexe Verfahren möglicherweise mehr Zeit und Verfahrensschritte erfordern. Das Gericht erster Instanz, das die beste und umfassendste Kenntnis der ihm vorliegenden Rechtssache hat, verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung über einen Antrag auf Anordnung der Beweisvorlage. Dieser Ermessensspielraum umfasst auch eine Entscheidung über den Antrag in Übereinstimmung mit der durch den Berichterstatter, den Vorsitzenden Richter oder den Spruchkörper gemäß R.334(e) VerfO festgelegte Reihenfolge, in der über die Streitpunkte zu entscheiden ist.
55. Es trifft zu, dass dies in Ausnahmefällen dazu führen kann, dass das Gericht später beschließt, das Verfahren zu vertagen, und zu weiterem Beweisantritt aufzufordern (R.114 VerfO).
56. Aus den Akten des Gerichts erster Instanz geht hervor, dass die Beklagten mehrere Verteidigungslinien vorbringen. Sie erheben Einwände gegen die Zuständigkeit des EPG, ein Einwand, der im Hauptverfahren behandelt werden wird. Sie haben Widerklage auf Nichtigerklärung der Patente erhoben und bestreiten darüber hinaus eine Patentverletzung. Darüber hinaus erheben sie den FRAND-Einwand. Sie bringen auch weitere Argumente gegen die Rechtmäßigkeit der Klageanträge von Panasonic vor.
57. In den angefochtenen Entscheidungen wurde maßgeblich auf den aktuellen Verfahrensstand abgestellt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass noch keine Entscheidung über die grundsätzliche Lizenzbereitschaft der Beklagten sowie darüber, ob Panasonic ein (begründetes) FRAND-Angebot unterbreitet hatte, getroffen worden war.
58. Solche Erwägungen halten sich innerhalb des oben erläuterten Ermessensspielraums. Die angefochtene Anordnung stellt klar, dass die Zurückweisung des Antrags auf Vorlage von Beweismitteln die Möglichkeit, eine solche Vorlage der Beweismittel zu einem späteren Zeitpunkt

anzuordnen, nicht ausschließt, wenn und sobald solche Beweismittel erforderlich, relevant und deren Vorlage verhältnismäßig ist.

59. Es ist daher in diesem Verfahrensstand nicht zu entscheiden, ob die Lokalkammer zutreffend angenommen hat (Abs. 2), dass der Antrag auf Vorlage von Beweismitteln in diesem Stand des Verfahrens nicht gewährt werden könne, da keine ausreichenden Beweise vorgelegt worden seien oder anderweitig ersichtlich sei, dass Panasonic über andere - möglicherweise sogar besser geeignete - Vergleichslizenzverträge verfüge, die von den Parteien sinnvollerweise für den Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages genutzt werden könnten, insbesondere weil es in erster Linie Panasonics eigene Entscheidung sei, ob und gegebenenfalls welche und wie viele Vergleichslizenzverträge Panasonic im Verfahren vorlege, um dem FRAND-Einwand des Beklagten entgegenzutreten und zu zeigen, dass ihr Verhalten dem EU-Kartellrecht entspreche.
60. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht zu beanstanden, dass das Gericht in dem jetzigen Verfahrensstand die Vorlage der Dokumente nicht im Hinblick auf die Widerklage auf Festsetzung der FRAND-Lizenz angeordnet hat. Aus den (gemäß R.222.1 zweiter Satz VerfO beigezogenen) Akten geht hervor, dass für die Lokalkammer noch offen ist, ob das Gericht hierfür zuständig ist. Bei derzeitigem Verfahrensstand ist nicht zu entscheiden, ob dies der Fall ist. Da die Lokalkammer über diese Frage noch nicht entschieden hat, liegt es in ihrem Ermessen bei derzeitigem Verfahrensstand von der Anordnung der Vorlage von Beweismitteln, von denen behauptet wird, sie seien für die Widerklage auf Festsetzung der FRAND-Lizenz erheblich, abzusehen.
61. Den Anträgen von OPPO und OROPE auf Anordnung der Vorlage ihrer eigenen 3G/4G-Lizenzen ist ebenfalls der Erfolg versagt. Die Lokalkammer hat zu Recht den Standpunkt eingenommen (I. Abs. 4 der angefochtenen Anordnung), dass OPPO und OROPE zunächst von ihren Vertragspartnern die Genehmigung zur Vorlage der Lizenzen im Verfahren einholen müssen, wobei die Vertraulichkeit gemäß R.262 und R. 262A VerfO gewahrt werden muss. Sollte ein solches Begehren erfolglos bleiben oder die Bedingungen der Verträge einem solchen Begehren entgegenstehen, wäre der nächste Schritt für OPPO und OROPE erneut eine Anordnung des Gerichts gegen sich selbst gemäß R.190 VerfO zu beantragen. Es obliegt ihnen, die Stellungnahme ihrer Vertragspartner zur Vertraulichkeit einzuholen. Dadurch werden unnötige Gerichtsanordnungen vermieden und die Effizienz des Verfahrens gesteigert.
62. Aus den dargelegten Gründen erfüllen die Anträge derzeit nicht den Anforderungen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit.
63. Wie ausgeführt, könnte die Würdigung in einem späteren Stand des Verfahrens durchaus anders ausfallen, insbesondere wenn ein Verfahrensstand erreicht wird, in dem nach der vom Gericht festgelegten Reihenfolge die Streitpunkte hinsichtlich der Frage der FRAND-Lizenzen behandelt werden sollen.

Kosten

64. Eine Entscheidung über die Erstattung der Prozesskosten ist in diesem Berufungsverfahren nicht zu treffen, da diese Anordnung des Berufungsgerichts weder eine endgültige Anordnung noch eine

Endentscheidung ist, d. h. keine Anordnung oder Entscheidung, die das vor dem Gericht erster Instanz anhängige Verfahren abschließt.

65. Die Verfahrensordnung sieht vor, dass die Kostengrundentscheidung in der endgültigen Anordnung oder in der Endentscheidung, insbesondere in der Entscheidung in der Sache (R.118.5 VerFO), getroffen wird, eventuell in Kombination mit einer vorläufigen Kostenerstattung (R.150.2 VerFO). Die endgültige Entscheidung ist auch das am besten geeignete Stadium im Verfahren, um zu beurteilen, ob und inwieweit eine Partei als erfolglos im Sinne von Artikel 69 EPGÜ angesehen werden kann.
66. Das in R.118.5 VerFO festgelegte Konzept, wonach die Hauptentscheidung über die Kosten des Verfahrens in der endgültigen Anordnung oder in der Endentscheidung getroffen wird, steht im Einklang mit R. 150.1 VerFO, wonach die obsiegende Partei erst nach der Sachentscheidung eine Kostenfestsetzung beantragen kann, d. h. eine Entscheidung über die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten (R. 150.1 VerFO). Dieses Konzept wird auch dadurch bestätigt, dass die vom Verwaltungsausschuss angenommene Tabelle der Obergrenzen für erstattungsfähige Kosten, die das Gericht bei der Festsetzung der Erstattung der Kosten der Vertretung berücksichtigen muss, Obergrenzen angibt, die auf dem Wert des gesamten Verfahrens beruhen (R.152.2 VerFO).
67. Da dieses Konzept auch in der Berufungsinstanz gilt, ist R.242.1 VerFO dahin auszulegen, dass das Berufungsgericht, wenn es sich bei der Entscheidung des Berufungsgerichts nicht um eine endgültige Anordnung oder eine Endentscheidung handelt, im vorliegenden Fall keine Kostenentscheidung für das erstinstanzliche Verfahren und das Berufungsverfahren erlässt. Der Ausgang des Berufungsverfahrens ist jedoch zu berücksichtigen, wenn das Gericht in der Endentscheidung über den vorliegenden Rechtsstreit entscheidet, ob und in welchem Umfang eine Partei die Kosten der anderen Partei zu tragen hat, weil sie im Sinne von Artikel 69 EPGÜ unterlegen ist.

ANORDNUNG

Die Berufungen von OPPO und OROPE werden zurückgewiesen.

Erlassen am 24 September 2024

Rian Kalden, Vorsitzende Richterin und rechtlich qualifizierte Richterin

Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatterin

Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin