

UPC CFI, Local Division Mannheim, 13 June 2024,
Panasonic v Xiaomi

Panasonic



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Confidentiality regime ([Rule 262A RoP](#)) and extension of deadlines for filing Rejoinder to the Reply in infringement proceedings and Reply to the Defence in the revocation proceedings ([Rule 29\(d\) RoP](#)):

- [rejected for the technical aspects of the case \(legal facts and infringement facts\);](#)
- [granted for FRAND aspects of dispute \(plaintiff's submission contained in the pleadings designated as "Supplement Replica Part II Non-Technical Part" together with annexes on the FRAND aspect of the dispute\).](#)

The requested extension of time was to be rejected with regard to the technical aspects of the case. The defendants based their request exclusively on the delayed accessibility of the passages edited by the plaintiff dealing with the FRAND aspect of the dispute. The statements on the technical aspects on the infringement and validity side do not contain any redactions - the statements were immediately accessible to the defendants. Therefore, no extension of time is justified in this respect. This applies not only to the statements on the legal facts, but also to those on the infringement facts. Both parts must be based on a coherent interpretation of the patent.

In the present case, the defendants' interest in being granted uniform time limits is also not in dispute. In the present case, the requested extension of the time limit would in any case jeopardise the hearing date regarding EP 724. If the deadline were extended as requested, the written proceedings could only be concluded one day before the oral hearing and the proceedings could not be concluded within the period of time stipulated by the Rules of Procedure, which will in any case be exceeded in the present case - based on the mutually agreed request for later scheduling. Furthermore, it must be taken into account that the technical judges assigned on a case-by-case basis also have a valid interest in being able to familiarise themselves with the technical aspects of the case in particular with reasonable advance notice and not just shortly before the date of the hearing. Such a divergence of time limits is also not in conflict with [Rule 29 \(d\)](#) of the Rules of Procedure.

However, the request for an extension of the time limit was to be granted in order to safeguard the right to a fair hearing, insofar as it concerns the intended statement on

the plaintiff's submission on the FRAND aspect, which was initially not freely accessible. The defendants were only able to take note of this submission considerably after the end of the reply period and are not yet able to discuss the facts with the group of people they deem appropriate. The submission is also extensive and complex and must - in accordance with the case law practice of the Local Chamber cited by the defendants ([Local Chamber Düsseldorf of 4 April 2024, UPC CFI 355/2023](#); Local Chamber Mannheim of 22 April 2024, UPC_CFI_365/2023) - lead to an extension of the deadline. In this respect, an extension until 19 July 2024 appears appropriate for the time being. According to the defendant's submission, access was guaranteed for the first time on 6 June 2024, although the access authorisation of further persons on the part of the defendant is currently still being disputed. When determining the scope, it had to be taken into account that the defendants were already aware when applying for the last extension of the deadline that a submission order had been issued by the plaintiff against itself with regard to two settlement licence agreements and that the actual submission and presentation in this regard was therefore to be seriously expected. At this point in time, the defendants considered the requested and already granted extension until 19 June 2024 to be sufficient.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Mannheim, 13 June 2024

(Tochtermann)
UPC_CFI_219/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer Mannheim

erlassen am 13. Juni 2024

betreffend [EP 2 568 724](#) betreffend

App_35009/2024 betreffend

App_35013/2024

Klägerin

1) **Panasonic Holdings Corporation**

(- 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi - 571-8501 - Osaka - JP

vertreten durch Christopher Weber

Beklagte

Xiaomi Technology Germany GmbH

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) -

Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 - Düsseldorf - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

Xiaomi Technology France S.A.S

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - 93 rue

Nationale Immeuble Australia - 92100 -

BoulogneBillancourt - FR

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

Xiaomi Technology Italy S.R.L

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Viale

Edoardo Jenner 53 - 20158 - Milano - IT

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Prinses Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den Haag - NL

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

Odiporo GmbH

(Beklagter) - Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

Shamrock Mobile GmbH

(Beklagter) - Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

STREITPATENT:

EUROPÄISCHES PATENT NR. [EP 2 568 724](#)

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Lokalkammer Mannheim

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden und Berichterstatter Dr. Tochtermann erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Weitere FVL wegen Geheimnisschutzregime

SACHVERHALT

Die Beklagten beantragen in allen drei Parallelverfahren betreffend die [Patente EP 724](#), EP 270 und EP 315 die Verlängerung der Fristen betreffend

- die Duplik im Verletzungsverfahren
- die Replik zur Nichtigkeitswiderklage
- sinngemäß zudem die Erwiderung zum Antrag auf Änderung des Patents (enthalten in der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage)

bis 6. August 2024. Zuvor war das Fristenregime bereits – in weiten Teilen mit Zustimmung der Gegenseite – zugunsten der Beklagten verlängert worden.

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. Gegenwärtig ist den Parteien weitere Gelegenheit zur

Stellungnahme zum Geheimnisschutzregime gegeben worden. Über das Geheimnisschutzregime, insbesondere die Anzahl der zugangsberechtigten Personen auf Beklagtenseite, ist daher noch nicht abschließend entschieden. Bislang hat neben den Parteivertretern allein eine natürliche Person auf Seiten der Beklagten Zugang zu den unredigierten Dokumenten.

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

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Die beantragte Fristverlängerung war mit Blick auf die technischen Aspekte des Falles abzuweisen. Die Beklagten begründen ihren Antrag ausschließlich mit der verzögerten Zugänglichkeit der von der Klägerin redigierten Passagen, die sich mit dem FRAND-Aspekts der Auseinandersetzung befassen. Die Ausführungen zu den technischen Aspekten auf Verletzungs- und Rechtsbestandsseite enthalten keine Schwärzungen – die Ausführungen waren für die Beklagten sogleich zugänglich. Daher ist insoweit keine Fristverlängerung gerechtfertigt. Dies gilt nicht nur für die Ausführungen zum Rechtsbestand, sondern auch für diejenigen zum Verletzungssachverhalt. Beiden Teilen ist eine kohärente Auslegung des Patents zugrunde zu legen. Für die Beklagten streitet vorliegend auch nicht das Interesse, einheitliche Fristen eingeräumt zu bekommen. Denn vorliegend würde die beantragte Fristverlängerung dazu führen, dass jedenfalls der Verhandlungstermin betreffend EP 724 gefährdet wäre. Würde die Frist wie beantragt verlängert, könnte das schriftliche Verfahren erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung geschlossen und das Verfahren nicht binnen der von der Verfahrensordnung vorgegebenen Zeitspanne abgeschlossen werden, die ohnedies vorliegend – beruhend auf der einvernehmlichen Bitte um spätere Terminierung – überschritten werden wird. Überdies ist zu berücksichtigen, dass auch ein valides Interesse der auf Fallbasis zugewiesenen technischen Richter besteht, sich mit angemessenem Vorlauf insbesondere in die technischen Aspekte des Falles einlesen zu können und nicht erst kurz vor dem Termin zur Verhandlung. Ein solches Auseinanderlaufen der Fristen steht auch nicht in Widerspruch zu [Regel 29 \(d\) VerFO](#).

Stattzugeben war indes dem Fristverlängerungsantrag zur Wahrung des Anspruchs auf ausreichendes rechtliches Gehör, soweit er die intendierte Stellungnahme zu dem zunächst nicht frei zugänglichen Vortrag der Klägerseite zum FRAND-Aspekt betrifft. Diesen Vortrag haben die Beklagten erst erheblich nach Ende der Replikfrist zur Kenntnis nehmen können und können die Tatsachen derzeit noch nicht mit dem von Ihnen für angemessen erachteten Personenkreis besprechen. Der Vortrag ist zudem umfänglich und komplex und muss – der von den Beklagten zitierten

Rechtsprechungspraxis der Lokalkammer entsprechend (Lokalkammer Düsseldorf vom 4. April 2024, UPC CFI 355/2023; Lokalkammer Mannheim vom 22. April 2024, UPC_CFI_365/2023) – zu einer Fristverlängerung führen. Insofern erscheint einstweilen eine Verlängerung bis zum 19. Juli 2024 angemessen.

Der Zugang war nach dem Vortrag der Beklagten erstmals am 6.6.2024 gewährleistet, wobei gegenwärtig noch über die Zugangsberechtigung weiterer Personen auf Seiten der Beklagten gestritten wird. Bei der Bestimmung des Umfangs war zu berücksichtigen, dass den Beklagten bereits bei der Beantragung der letzten Fristverlängerung bekannt 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. Zu diesem Zeitpunkt erachteten die Beklagten die beantragte und bereits gewährte Verlängerung bis 19. Juni 2024 für ausreichend. Im Nachgang beantragte die Klägerin indes eine weitere Vorlageanordnung gegen sich selbst mit Blick auf einen dritten Vertrag, der sodann samt begleitendem Vortrag hierzu vorgelegt wurde. Dies rechtfertigt die weitere Fristverlängerung im derzeit ausgesprochenen Umfang.

Das Gericht behält sich vor, diese Frist in Abhängigkeit von der weiteren Dauer des Streits zwischen den Parteien um ein angemessenes Geheimnisschutzregime auf neuerlichen Antrag hin weiter zu verlängern, den sich die Beklagten ausdrücklich vorbehalten haben. Sollte dies dazu führen, dass der Fall hinsichtlich des FRAND-Aspekts betreffend EP 724 noch nicht zur Verhandlung reif scheint, bleibt vorbehalten, die Verhandlung am 7. bis 10. Oktober 2023 auf die technischen Aspekte zu beschränken und den bereits festgesetzten weiteren Termin betreffend EP 270 zur Diskussion des ohnedies alle Streitpatente betreffenden FRAND-Aspekts zu nutzen.

Die von den Beklagtenvertretern mit einiger Deutlichkeit eingeforderte unmittelbare Entscheidung durch den Spruchkörper war angesichts des mit Blick auf den technischen Vortrag evident zu weitgehenden Antrags nicht angezeigt.

Für das weitere schriftliche Verfahren wird angeordnet, dass eine Einreichung der weiteren Hauptschriftsätze in diversen – jeweils mit Geheimnisschutzanträgen flankierten – Fassungen zu unterlassen ist. Wenn etwa aufgrund von vorherigen Vorlageanordnungen des Gerichts erforderlich, sind entsprechende Fristverlängerungsanträge zu stellen und sodann der nach der Verfahrensordnung vorgesehene Schriftsatz mit kohärentem Vortrag einzureichen. Der aufgesplitterte, auf mehrere Schriftsatzfassungen verteilte Vortrag entspricht nicht der von der Verfahrensordnung geforderten Prozessförderungspflicht, da er die Erfassung des Streitstoffs für alle Beteiligten erheblich erschwert und eine Vielzahl vermeidbarer Arbeitsschritte – zumal mit Blick auf den Geheimnisschutz – mit sich bringt.

ANORDNUNG

1. Die Frist zur Erwidierung auf den Vortrag der Klägerin, der in den als „Ergänzung Replik Teil II Nicht-technischer Teil“ bezeichneten Schriftsätzen nebst Anlagen zum FRAND-Aspekt des Rechtsstreits enthalten ist, wird bis zum **19. Juli 2024** verlängert.

2. Die weitergehenden Anträge auf Fristverlängerung werden zurückgewiesen.

3. Weitere Hauptschriftsätze des schriftlichen Verfahrens sind in einer kohärenten finalen Fassung vorzulegen. Erforderlichenfalls ist um entsprechende Fristverlängerung nachzusuchen.

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Erlassen in Mannheim am 13. Juni 2024

Dr. Tochtermann

Vorsitzender und Berichterstatter.
