

UPC CFI, Local Division Munich, 4 July 2024,
Xiaomi v Panasonic I

See also: [IPPT20240704, UPC CFI, LD Munich, Xiaomi v Panasonic II](#)

Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Confidentiality and confidentiality club rules ([Rule 262A RoP](#))

- [Disclosure limited to authorised representatives in the present proceedings, parallel proceedings before the Landgericht München and the Landgericht Mannheim, the UPC Local Divisions in München and Mannheim and before the High Court of Justice of England & Wales.](#)

- [Penalty payment threat amended to the effect that a penalty payment of up to € 100,000.00 can be imposed in the event of a culpable violation.](#)

The wording offers the possibility of penalising the smallest infringements with a lower amount. The culpability requirement is inherent to an offence, but can be included upon request.

- [Time limit for filing Rejoinder to the Statement of Reply does not start to run until the fully unredacted Reply is available \(Rule 9\(3\) RoP, Rule 29 RoP, Rule 262A RoP\)](#)

- [Time limits regarding the revocation counterclaim and the \(alternative\) amendment of the patent run independent therefrom. Revocation is independent from FRAND-defence.](#)

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 4 July 2024

(Zigann)

UPC_CFI_220/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

in dem Hauptsacheverfahren betreffend das Europäische
Patent [3 024 163](#)

erlassen am: 4 July 2024

Datum des Eingangs der Klageschrift: 31 July 2023

Xiaomi Inc.

(Beklagter) - No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33,
Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 – Beijing
- CN

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd.

(Beklagter) - No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33
Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 – Beijing
- CN

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Xiaomi Technology Germany GmbH

(Beklagter) - Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 -
Düsseldorf - DE

Klageschrift zugestellt am 08/09/2023

Xiaomi Technology France S.A.S

(Beklagter) - 93 rue Nationale Immeuble Australia -
92100 - Boulogne-Billancourt - FR

Klageschrift zugestellt am 08/09/2023

Xiaomi Technology Italy S.R.L

(Beklagter) - Viale Edoardo Jenner 53 - 20158 – Milano
- IT

Klageschrift zugestellt am 19/09/2023

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

(Beklagter) - Prinses Beatrixlaan 582 - 2595BM – Den
Haag - NL

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Xiaomi H.K. Limited

(Beklagter) - Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway,
Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
- 999077 - Hong Kong - HK

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Xiaomi Communications Co., Ltd.

(Beklagter) - No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33,
Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 – Beijing
- CN

Klageschrift zugestellt am 08/09/2023

Odiporo GmbH

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

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

Shamrock Mobile GmbH

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

Klageschrift zugestellt am 10/09/2023

ANTRAGSTELLERIN

1) Panasonic Holdings Corporation

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

Vertreten durch: Jonas Block

BERUFUNGSBEKLAGTE

1) Xiaomi Inc.

No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Xierqi Middle
Road, Haidian District - 100085 - Beijing - CN

Vertreten durch: Henrik Lehment

2) Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd.

No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33 Xierqi
Middle Road, Haidian District - 100085 - Beijing - CN

Vertreten durch: Henrik Lehment

3) Xiaomi Technology Germany GmbH

Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 - Düsseldorf - DE

Vertreten durch: Henrik Lehment

4) Xiaomi Technology France S.A.S

93 rue Nationale Immeuble Australia - 92100 -
Boulogne-Billancourt - FR

Vertreten durch: Henrik Lehment

5) Xiaomi Technology Italy S.R.L

Viale Edoardo Jenner 53 - 20158 – Milano - IT

Vertreten durch: Henrik Lehment

6) Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582 - 2595BM – Den Haag - NL

Vertreten durch: Henrik Lehment

7) Xiaomi H.K. Limited

Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City,
15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon - 999077 -
Hong Kong - HK

Vertreten durch: Henrik Lehment

8) Xiaomi Communications Co., Ltd.

No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33,
Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 – Beijing
- CN

Vertreten durch: Henrik Lehment

9) Odiporo GmbH

Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch: Henrik Lehment

10) Shamrock Mobile GmbH

Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch: Henrik Lehment

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

Patentnr. Inhaberin

EP3024163 Panasonic Holdings Corporation

ENTSCHEIDENDE RICHTER

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS

(PANEL 1) – VOLLSTÄNDIGE

ZUSAMMENSETZUNG

Vorsitzender Richter und Berichterstatter: Matthias
Zigann

Rechtlich qualifizierter Richter: Tobias Pichlmaier

Rechtlich qualifizierter Richter: András Kupecz

Technisch qualifizierte Richterin: Kerstin Roselinger

Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter

Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND DER RECHTSSACHE:

Patentverletzung;

hier: Antrag auf Geheimnisschutz

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Klägerin beantragt den Erlass von Anordnungen
zum Geheimnisschutz für die Replik nach [Regel 262A](#)

Verfo:

I. gemäß [R. 262A Verfo](#)

1. die folgenden Informationen als vertraulich einzustufen, so dass die Bestimmungen von [R. 262A Verfo](#) Anwendung finden, nämlich Informationen über die Lizenzverhandlungen, die diesem Rechtsstreit voraus gegangen sind und noch immer andauern betreffen sowie betriebsinterne Erwägungen und Berechnungen, insbesondere nämlich

– die grau hinterlegten Ausführungen

– die als „Streng vertraulich“ gekennzeichneten „Anlagen KAP FRAND“

Solche Informationen nach Ziffer I.1. sind in der Replik enthalten; soweit wir uns in nachfolgenden Schriftsätzen auf diese Informationen beziehen, werden wir diese entsprechend kennzeichnen.

2. anzuordnen, dass die Beklagten die Informationen unter Ziffer I.1 nur

– den Prozessbevollmächtigten, deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis bringen und nicht an Dritte weitergeben dürfen und

– diese Informationen nicht außerhalb dieses Verfahrens verwendet werden dürfen, es sei denn, dass sie nachweislich von den als geheimhaltungsbedürftigen

Informationen außerhalb des vorliegenden Verfahrens rechtmäßig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen der ggf. mit dieser anderen Kenntniserlangung verbundenen Beschränkungen, insbesondere solchen Beschränkungen aus vertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, halten.

3. anzuordnen, dass nach endgültiger Beendigung des Verfahrens jede Partei und die unter Ziffer I.2 genannten Personen die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1 herausgibt oder vernichtet;

4. die Anordnung mit einer verhältnismäßigen Zwangsgeldandrohung in Höhe von mindestens EUR 100.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu versehen;

5. die Parteien und die unter Ziffer I.2 genannten Personen zu verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1 über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden;

Hilfsweise für den Fall, dass der Spruchkörper den Anträgen zu Ziffer I nicht vollumfänglich stattgibt b e a n t r a g e n wir, dass

II. die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand der vorstehenden Anträge nach Ziffer I sind, nicht als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden dürfen, wenn nicht die Klägerin innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgültigen Entscheidung ausdrücklich erklärt, dass die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten.

Unter dem 09/05/2024 hat der Berichterstatter vorläufig Geheimnisschutz wie beantragt gewährt und die Beklagten dazu aufgefordert, zu dem Antrag Stellung zu nehmen.

Die Beklagten beantragen:

1. Ziffer I.2, erster Spiegelstrich der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuändern:

- den Prozessbevollmächtigten im vorliegenden Verfahren (ACT_545619/2023) sowie in den Parallelverfahren zwischen der Klägerin und den jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 21 O 9854/23, 21 O 9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14 O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_545562/2023 und ACT_546092/2023), der Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_245615/2023, ACT_545817/2023 und ACT_545606/2023) sowie vor dem High Court of Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-2023-000025), deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis bringen und nicht an Dritte weitergeben dürfen

2. Ziffer I.3 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung zu streichen oder – hilfsweise – wie folgt abzuändern:

„3. anzuordnen, dass nach endgültiger Beendigung des Verfahrens jede Partei und die unter Ziffer I.2 genannten Personen die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1 herausgibt oder vernichtet, soweit sich die vorbezeichneten Informationen im Besitz der jeweiligen Partei bzw. Person befinden und die Herausgabe oder Vernichtung nicht mit gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für die Partei oder die unter Ziffer I.2 genannten Personen kollidiert;,,

3. Ziffer I.4 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuändern:

„4. die Anordnung mit einer verhältnismäßigen Zwangsgeldandrohung in Höhe von mindestens EUR 100.000,00 für jeden schuldhaften Fall der Zuwiderhandlung zu versehen;,,

4. Ziffer I.5 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuändern:

„5. die Parteien und die unter Ziffer I.2, erster Spiegelstrich genannten Personen zu verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1 über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden;“

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

Die Anordnung des vorläufigen Geheimnisschutz vom 09/05/2024 ist im von den Beklagten beantragten Umfang aufzuheben und im Übrigen zu bestätigen. Im Umfang der Aufhebung ist der Antrag zurückzuweisen.

1. In ihrer Stellungnahme vom 21/05/2024 stellen die Beklagte die Schutzbedürftigkeit der vom Antrag betroffenen Informationen nicht in Abrede. Mithin ist von der Schutzbedürftigkeit auszugehen.

2. Die Beklagten haben die nachfolgenden formellen Einwände vorgetragen:

a. Es bestehe die Möglichkeit, den Begriff der "Prozessbevollmächtigten" in Ziffer I.2 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung in verschiedener Weise zu verstehen. Insofern sei eine Klarstellung zur Vermeidung von Missverständnissen zumindest sinnvoll.

Diese Klarstellung ist zur Vermeidung von Missverständnissen sinnvoll. Die vorläufige Anordnung ist daher insoweit zu modifizieren.

b. Für die Herausgabe- und Vernichtungsverpflichtung (Ziffer I.3 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung) biete die Verfahrensordnung keinerlei Grundlage. Darüber hinaus habe die Klägerin entgegen R. 262A.2 VerfO die beantragte Herausgabe- bzw. Vernichtungsverpflichtung auch nicht begründet, sodass diese nicht gewährbar ist. In jedem Fall müsste gewährleistet sein, dass eine solche Verpflichtung nicht mit entgegenstehenden gesetzlichen Verpflichtungen kollidiere.

Für die Herausgabe-Vernichtungsverpflichtung bietet die Verfahrensordnung keinerlei Grundlage. Die vorläufige Anordnung ist daher insoweit aufzuheben.

c. Ferner sei auch die beantragte Mindesthöhe für die Zwangsgeldandrohung nach Ziffer I.4 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung weder hinreichend begründet (entgegen R. 262A.2 VerfO)

noch verhältnismäßig. Ein Verschuldenserfordernis fehle.

Die Zwangsgeldandrohung ist aus den angeführten Gründen dahingehend abzuändern, dass ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 100.000,00 € bei einem schuldhaften Verstoß verhängt werden kann. Diese Summe wurde auch in den deutschen Verfahren so festgesetzt und als ausreichend betrachtet. Die Formulierung bietet die Möglichkeit, kleinste Verstöße mit einem geringeren Betrag zu ahnden. Das Verschuldenserfordernis ist einem Verstoß immanent, aber auf Antrag aufzunehmen.

d. Schließlich sei der Inhalt der Verpflichtung in Ziffer I.5 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung in Bezug auf die Beklagten bereits im zweiten Spiegelstrich der Ziffer I.2 der vorläufig angeordneten Geheimhaltungsregelung enthalten, sodass eine unnötige Dopplung der Anordnungen bestehe.

Die Doppelung ist zu bereinigen.

3. Es wird darauf hingewiesen, dass dem Gericht immer noch keine vollständig ungeschwärzte Fassung der Replik vorliegt. In der als „*ungeschwärzte Fassung*“ vorgelegten Replik befinden sich auf den Seiten 142-167 zahlreiche Schwärzungen. Diese Vorgehensweise ist unzulässig (vgl. Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023).

Vorliegend ist, weil das Problem erstmals vom Einheitlichen Patentgericht adressiert wird, eine Ausnahme zu machen. Allerdings läuft die Frist zur Einreichung einer Duplik derzeit nicht. Die Frist zur Einreichung einer Duplik läuft erst ab demjenigen Zeitpunkt, in dem den Beklagten eine vollständig ungeschwärzte Replik zugestellt worden ist. Denn die Beklagten haben ein Recht, sich umfassend, einheitlich und in Kenntnis des gesamten klägerischen Vortrags in der Replik und unter Ausschöpfung der von der Verfahrensordnung vorgesehenen Fristen zu verteidigen, ohne gezwungen zu sein, insoweit Fristverlängerungsanträge mit ungewissem Ausgang stellen zu müssen. Die Beklagten haben auch das Recht, einheitlich auf die Replik zu erwidern. Wollte man dies anders sehen, so wären die geschwärzten Teile der Duplik als nicht eingereicht zu betrachten. Eine spätere Einreichung könnte dann gem. Regel 9.2 VerfO behandelt werden.

Die Fristläufe zur Widerklage sowie zur (hilfsweisen) Änderung des Patents sind hiervon getrennt zu betrachten. Diese Fristen fußen auf dem Entschluss der Beklagten, den Rechtsbestand des Patents mit einer Nichtigkeitswiderklage anzugreifen. Dieser Angriff ist rechtlich unabhängig vom kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Schwärzungen, die eindeutig nur Ausführungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand betreffen haben daher in der Regel keinen Einfluss auf diese. Regel 29.d VerfO ändern hieran nichts (vgl. Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023), denn ein Auseinanderfallen dieser Fristen steht hierzu nicht in Widerspruch. Nach Ablauf der Frist zur Einreichung einer Replik auf die Duplik zur Klagerwiderung im

Verletzungsstreit ist von der Verfahrensordnung insoweit kein weiterer Austausch von Schriftsätze vorgesehen, während in Bezug auf den Antrag auf Änderung des Patents noch weitere Schriftsätze auszutauschen sind. Der Antrag auf Verlängerung dieser Fristen wird unter App_33754/2024 verbeschieden werden.

ANORDNUNG

1. Die Anordnung des vorläufigen Geheimnisschutz vom 09/05/2024 wird im von den Beklagten beantragten Umfang aufgehoben und im Übrigen bestätigt. Im Umfang der Aufhebung wird der Antrag zurückgewiesen.

2. Die endgültige Anordnung zum Geheimnisschutz lautet nunmehr konsolidiert wie folgt:

a. Die folgenden Informationen werden als vertraulich eingestuft:

- die grau hinterlegten Ausführungen in der Replik
- die als „*Streng vertraulich*“ gekennzeichneten „Anlagen KAP FRAND“

b. Es wird angeordnet, dass

- die Beklagten die Informationen unter Ziffer 2.a nur den Prozessbevollmächtigten im vorliegenden Verfahren (ACT_545619/2023) sowie in den Parallelverfahren zwischen der Klägerin und den jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 21 O 9854/23, 21 O 9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14 O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_545562/2023 und ACT_546092/2023), der Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts (ACT_245615/2023, ACT_545817/2023 und ACT_545606/2023) sowie vor dem High Court of Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-2023-000025), deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis bringen und nicht an Dritte weitergeben dürfen, es sei denn, dass sie nachweislich von den als geheimhaltungsbedürftigen Informationen außerhalb des vorliegenden Verfahrens rechtmäßig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen der ggf. mit dieser anderen Kenntniserlangung verbundenen Beschränkungen, insbesondere solchen Beschränkungen aus vertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, halten.

- und dass die Beklagten diese Informationen nicht außerhalb dieses Verfahrens verwenden dürfen.

c. Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diese Geheimhaltungsanordnung wird die Verhängung eines Zwangsgeldes in Höhe von bis zu 100.000,00 € für jeden Fall der Zuwiderhandlung angedroht.

3. Die Frist zur Einreichung einer Duplik läuft erst ab demjenigen Zeitpunkt, in dem den Beklagten eine vollständig ungeschwärzte Replik zugestellt worden ist. Der Lauf der Schriftsatzfristen betreffend die Nichtigkeitswiderklage und betreffend die (Hilfs-)Anträge auf Änderung des Patents bleibt hiervon unberührt.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

UPC Nummer: UPC_CFI_220/2023

Nr. Verletzungsklage: ACT_545619/2023

Nr. Widerklagen: CC_3450/2024; CC_3452/2024; CC_3455/2024;

CC_3457/2024; CC_3458/2024; CC_3459/2024;

CC_3460/2024; CC_3465/2024; CC_3470/2024;

CC_3469/2024

Antragsnummer: App_21945/2024

Art des Antrags: 262A (Replik)
