

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

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

Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Confidentiality regime ([Rule 262A RoP](#)) and extensions for filing pleadings ([Rule 9 RoP](#), [Rule 29 RoP](#))

- [The time limit for filing a Rejoinder shall only run from the date on which the defendants have been served with a completely unredacted Reply. This shall not affect the running of the time limits for the submission of pleadings relating to the Counterclaim for revocation and relating to the \(auxiliary\) requests for amendment of the patent](#)

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 Beklagten beantragen Fristverlängerung wie folgt:

I. Die Frist für die Replik auf die Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage und für die Erwiderung auf den Antrag auf Änderung des Patents beginnt erst zu laufen, wenn den Beklagten eine ungeschwärzte Fassung der Replik auf die Klageerwiderung zugestellt worden ist.

– hilfsweise zu Ziff. I –

II. Die Frist für die Replik auf die Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage und für die Erwiderung auf den Antrag auf Änderung des Patents wird verlängert, so dass sie zwei Monate nach Zustellung einer ungeschwärzten Fassung der Replik auf die Klageerwiderung an die Beklagten abläuft.

Die Klägerin hat außergerichtlich eine Zustimmung zur Fristverlängerung verweigert. Eine Einbeziehung über das CMS ist aufgrund der Zurückweisung entbehrlich.

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

Dem Gericht und den Beklagten liegt keine vollständig ungeschwärzte Fassung der Replik vor. In der als „*ungeschwärzte Fassung*“ vorgelegten Replik befinden sich auf den Seiten 142-167 zahlreiche Schwärzungen. Diese Vorgehensweise ist, wie in der Anordnung vom heutigen Tage in APP_21945/2024 ausgeführt, 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 Klageerwiderung 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 Hilfsantrag auf Verlängerung dieser Fristen wurde allein mit der Erwägung begründet, dass ein einheitlicher Fristenlauf vorteilhaft(er) sei. Dem ist nicht zuzustimmen, weil im Falle einer Verlängerung weniger Zeit zur Vorbereitung der technischen Fragestellungen verbliebe. Wie ausgeführt sind die technischen Fragestellungen rund um die Nichtigkeitswiderklage und den Antrag auf Änderung des Patents unabhängig vom kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand und aufgrund des technischen Gebiets regelmäßig hochkomplex.

ANORDNUNG

1. 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.

2. Die Anträge der Beklagten auf Feststellung eines abweichenden Fristenlaufs und auf Verlängerung dieser Fristen werden zurückgewiesen.

Dr. Zigann Vorsitzender Richter und Berichterstatter

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_33754/2024

Art des Antrags: FVA
