

UPC CFI, LD Mannheim, 3 September 2024,
Panasonic v Xiaomi

Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Expansion of confidentiality restrictions for two additional third party licence agreement dismissed (Rule 9.2 RoP, Rule 262A RoP)

- [A party must regularly seek an order for access restrictions for third-party licence agreements at such an early stage that it can unconditionally present its submission within the applicable deadlines](#)

1. The submission in the defendant's reply of 28 August 2024, insofar as it relates to the two third-party licence agreements that are the subject of the requested further access restrictions and the requested order of reference, will not be considered in the further proceedings, [Rule 9.2 Rules of Procedure](#).

A party that, in its opinion, is dependent on the issuance of a submission order against itself or a company belonging to its group for its submission on third-party licence agreements must regularly create the necessary basis for this early enough to be able to make its submission within the applicable deadlines. If the party concerned makes its submission for the event that the requested access restrictions are not fully granted in accordance with [R. 262A Rules of Procedure](#) subject to the further condition that the submission is to be deemed not to have been submitted to the file and may not be used by the opponent and the court in the proceedings, unless it expressly declares within a specified period that the information and/or documents should nevertheless be deemed to have been submitted to the file and may be used by the opponent and the court in the proceedings, nothing to the contrary shall apply. In this respect, too, the party must regularly seek an order for access restrictions for third-party licence agreements at such an early stage that it can unconditionally present its submission within the applicable deadlines.

In the event of a dispute, the defendants would have had cause, at the latest since the orders of 30 April 2024 issued at the request of the plaintiff, to apply for orders of secrecy for the third-party licence agreements that they intend to submit and deal with in the proceedings, and, in the alternative, to apply for orders of submission against the former defendant, number 6. Since then, the parties were aware of the practice of the panel. It is neither stated nor otherwise apparent why the defendants waited until the reply and until a few weeks before the scheduled hearing to file their submissions. Moreover, the defendants specifically directed the submission against the group company based in Hong Kong SAR, for which the representatives of the defendants still in the proceedings – before the proceedings against the company based in Hong Kong

SAR were separated out – did not appoint themselves. In the proceedings subsequently separated out and directed against this group company, service was impossible because the receiving authorities designated after the HZÜ refused to carry out service without the redactions requested by the authority. Consequently, there is reason to fear at least a significant delay in the proceedings if service and thus enforcement of a submission order were ever possible at all. The defendant has not stated the reasons why a submission would only be possible from precisely this group company against which the defendant's application is directed.

2. For these reasons, the requested submission orders must also be rejected.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Mannheim, 3 September 2024**

(Tochtermann)
UPC_CFI_219/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer Mannheim

erlassen am 03. September 2024

betreffend [EP 2 568 724](#)

betreffend App_49142/2024

Klägerin:

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 –

Boulogne- Billancourt – 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

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) -
Formerweg 9 - 47877 –

Willich – DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

Shamrock Mobile GmbH

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) -
Siemensring 44H - 47877 -
Willich - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

STREITPATENT:**EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 2568724****SPRUCHKÖRPER/KAMMER:**

Lokalkammer Mannheim

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden und
Berichterstatler Prof. Dr. Tochtermann erlassen.

VERFAHRENSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND:Geheimnisschutzantrag gem. [R. 262A VerFO](#)**Sachverhalt:**

Am [30. April 2024](#) sind in den drei parallelen Verfahren [UPC CFI 218/2023](#), [UPC CFI 219/2023](#) und [UPC CFI 223/2023](#) auf Antrag der Klägerin Vorlageanordnungen gegen sie selbst betreffend Drittlizenzverträge ergangen. Am 28. August 2024 lief die (verlängerte) Frist zur Duplik zur Replik nicht-technischer Teil ab. Mit ihrer entsprechenden Duplik haben die Beklagten am 28. August 2024 drei Drittlizenzverträge vorgelegt und hierzu vorgetragen. Zugleich haben sie Geheimnisschutzanträge gestellt, die mit Blick auf Zugangsbeschränkungen für zwei der drei Drittlizenzverträge auf Wunsch der jeweiligen Vertragspartner teilweise über das bisher insbesondere in der Anordnung vom 14. Februar 2024 etablierte und sodann nach Anhörung der Parteien praktizierte Geheimnisschutzregime hinausgehen. Zugleich haben sie hilfsweise für den Fall, dass ihren neu gefassten Geheimnisschutzanträgen insoweit nicht vollumfänglich entsprochen werden sollte, für die beiden Drittlizenzverträge den Erlass von Vorlageanordnungen gegen die ihrer Unternehmensgruppe angehörende ehemalige Beklagte Ziffer 6, deren Verfahren abgetrennt worden war, beantragt, um nach ihrer Auffassung eine Grundlage für die Verwendung der beiden Drittlizenzverträge unabhängig von der Zustimmung der Vertragspartner zu erhalten. Ebenso hilfsweise begehren sie weiter anzuordnen, dass die Informationen und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand ihrer Anträge betreffend die Zugangsbeschränkung sind, als nicht zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden dürfen, wenn die Beklagten [nicht] innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgültigen Entscheidung ausdrücklich erklären, dass die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen.

Mit Anordnung vom heutigen Tag ist eine Anordnung gem. [R. 262A VerFO](#) mit Zugangsbeschränkungen ergangen, die dem bisher im Verfahren praktizierten Geheimhaltungsregime entspricht und damit hinter den für die beiden nämlichen Drittlizenzverträge beantragten Zugangsbeschränkungen zurückbleibt.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

1. Der Vortrag in der Duplik der Beklagten vom 28. August 2024, soweit er die beiden Drittlizenzverträge betrifft, die Gegenstand der beantragten weitergehenden Zugangsbeschränkungen und der beantragten Vorlageanordnung sind, bleibt im weiteren Verfahren unberücksichtigt, [Regel. 9.2 VerFO](#).

Eine Partei, die nach ihrer Auffassung für ihren Vortrag zu Drittlizenzverträgen auf den Erlass einer Vorlageanordnung gegen sich selbst bzw. eine ihrer Unternehmensgruppe angehörende Gesellschaft angewiesen ist, muss die dafür erforderliche Grundlage regelmäßig so frühzeitig schaffen, dass sie ihren Vortrag innerhalb der geltenden Fristen halten kann. Stellt sie ihr Vorbringen für den Fall, dass beantragte Zugangsbeschränkungen gem. [R. 262A VerFO](#) nicht vollumfänglich gewährt werden, unter die weitere Bedingung, dass das Vorbringen als nicht zur Akte gereicht gelten soll und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden darf, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausdrücklich erklärt, dass die Information und/oder Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen, gilt nichts anderes. Auch insoweit muss die Partei eine Anordnung von Zugangsbeschränkungen für Drittlizenzverträge regelmäßig so frühzeitig herbeiführen, dass sie ihren Vortrag unbedingt innerhalb der geltenden Fristen halten kann.

Im Streitfall hätte für die Beklagten spätestens seit den auf Antrag der Klägerin erlassenen Vorlageanordnungen vom 30. April 2024 Veranlassung bestanden, für die Drittlizenzverträge, deren Vorlage und Behandlung sie im Verfahren beabsichtigen, Geheimnisschutzanordnungen zu beantragen und hilfsweise Vorlageanordnungen gegen die ehemalige Beklagte Ziffer 6 zu beantragen. Seither war den Parteien die Praxis des Spruchkörpers bekannt. Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, warum die Beklagten mit ihren Vorlageanträgen bis zur Duplik und bis wenige Wochen vor dem angesetzten Verhandlungstermin zugewartet haben.

Überdies haben die Beklagten den Vorlageantrag gerade gegen die in Hong Kong, SAR China, ansässige Konzerngesellschaft gerichtet, für die sich die Vertreter der noch im Verfahren befindlichen Beklagten – vor Abtrennung des gegen die in Hong Kong SAR ansässige Gesellschaft gerichteten Verfahrens – nicht bestellt haben. Im sodann gegen diese Konzerngesellschaft abgetrennten Verfahren war eine Zustellung unmöglich, weil sich die nach dem HZÜ benannten Empfangsbehörden geweigert haben, eine Zustellung ohne von der Behörde gewünschte Redaktionen vorzunehmen. Mithin steht mindestens eine erhebliche zeitliche Verzögerung für das Verfahren zu befürchten, wenn eine Zustellung und damit eine Durchsetzung einer Vorlageanordnung denn überhaupt jemals möglich wäre. Es ist seitens der Beklagten nicht vorgetragen, aus welchen Gründen eine Vorlage nur genau dieser Konzerngesellschaft möglich wäre, gegen die sich der Antrag der Beklagten richtet.

2. Aus diesen Gründen sind zudem die beantragten Vorlageanordnungen zurückzuweisen.

ANORDNUNG:

1. Das Vorbringen in der Duplik der Beklagten vom 28. August 2024, soweit es die beiden Drittlizenzverträge betrifft, die Gegenstand der beantragten weitergehenden Zugangsbeschränkungen und der beantragten Vorlageanordnung gegen die ehemalige Beklagte Ziffer 6 sind, bleibt im weiteren Verfahren unberücksichtigt.

2. Der Antrag der Beklagten vom 28. August 2024 auf Anordnung von Vorlageanordnungen gegen die ehemalige Beklagte Ziffer 6 betreffend Drittlizenzverträge wird zurückgewiesen.

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Erlassen in Mannheim am 03. September 2024

Prof. Dr. Tochtermann Vorsitzender Richter und
Berichterstatter
