



UPC\_CoA\_543/2024  
APL\_52760/2024  
UPC\_CoA\_544/2024  
APL\_52761/2024  
UPC\_CoA\_545/2024  
APL\_52763/2024

**ANORDNUNG**  
**des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts**  
**erlassen am 30. September 2024**  
**betreffend einen Antrag auf Ermessensüberprüfung durch das**  
**Berufungsgericht nach Regel 220.3 Verfo**

BERUFUNGSKLÄGERINNEN (UND BEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

1. **Xiaomi Technology Germany GmbH**, Düsseldorf, Deutschland
2. **Xiaomi Technology France S.A.S**, Boulogne-Billancourt, Frankreich
3. **Xiaomi Technology Italy S.R.L**, Mailand, Italien
4. **Xiaomi Technology Netherlands B.V.**, Den Haag, Niederlande
5. **Odiporo GmbH**, Willich, Deutschland
6. **Shamrock Mobile GmbH**, Willich, Deutschland

alle vertreten durch: Fabian Schubach, Rechtsanwalt und Kilian Seidel, Rechtsanwalt  
(Freshfields Bruckhaus Deringer, München, Deutschland)

alle nachfolgend auch 'Xiaomi' genannt

BERUFUNGSBEKLAGTE (UND KLÄGERIN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

**Panasonic Holdings Corporation**, Osaka, Japan

vertreten durch: Christopher Weber, Rechtsanwalt  
(Kather Augenstein Rechtsanwälte, Düsseldorf, Deutschland)

Nachfolgend auch 'Panasonic' genannt.

STREITPATENTE

EP 3096315  
EP 2568724  
EP2207270

## ENTSCHEIDENDE RICHTERIN

Diese Anordnung wurde erlassen von Rian Kalden, Ständige Richterin.

## BEANSTANDETE ANORDNUNGEN DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

- Datum: 10. August 2024 (ORD\_47198/2024; ORD\_47201/2024; ORD\_47199/2024)
- Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz, Lokalkammer Mannheim: UPC\_CFI\_218/2023, ACT\_545606/2023, App\_45838/2024; UPC\_CFI\_219/2023, ACT\_545615/2023, App\_45837/2024; UPC\_CFI\_223/2023, ACT\_545817/2023, App\_45833/2024

## VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

## KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

1. Zwischen den Parteien sind drei Verfahren wegen vermeintlicher Verletzung von drei Patenten vor der Lokalkammer Mannheim des einheitlichen Patentgerichts anhängig (UPC\_CFI\_218/2023 – ACT\_545606/2023, UPC\_CFI\_219/2023 – ACT\_545615/2023, UPC\_CFI\_223/2023 – ACT\_545817/2023), wobei jede der Beklagten auch eine Widerklage auf Nichtigerklärung des jeweiligen Streitpatents anhängig gemacht hat (statt vieler bspw. CC\_594296/2023, CC\_591342/2023, CC\_594274/2023).
2. Vorliegend in Streit steht dabei der Ablauf beziehungsweise die gebotene Verlängerung der Frist der Beklagten nach R. 29(d) VerfO zur Replik auf die Erwiderung auf die Widerklage, Duplik auf die Replik auf die Klageerwiderung und Erwiderung auf einen Antrag, das Patent zu ändern (nachfolgend die „Duplik“).
3. Xiaomi bringen vor:
  - a. Die Frist der Klägerin gemäß R. 29(d) VerfO zur Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung zusammen mit einer Replik auf die Klageerwiderung und (gegebenenfalls) Antrag auf Änderung des Patents (nachfolgend die „Replik“) sei am 22. März 2024 abgelaufen. Im Rahmen dieser Frist habe die Klägerin sowohl dem Gericht als auch den Beklagten allein eine teilweise geschwärzte Fassung ihrer Replik zur Verfügung gestellt. Wie nach Vorlage der ungeschwärzten Fassung zwischenzeitlich ersichtlich geworden sei, betreffen die geschwärzten Passagen dabei die nicht-technische Streitpunkte des Verfahrens, insbesondere die Drittlizenzverträge der Klägerin, zu denen die Klägerin behauptete, nicht ohne gerichtliche Vorlageanordnung vertragen zu können.
  - b. Auf Vorlageanträge der Klägerin vom 22. März, 15. April und 15. Mai 2024 habe der Berichterstatter Anordnungen vom 30. April und 17. Mai 2024 zur Vorlage der betroffenen Drittlizenzverträge durch die Klägerin erlassen. Die vollständig ungeschwärzte Fassung der Replik habe die Klägerin der Lokalkammer Mannheim erstmals am 31. Mai 2024 überreicht, zusammen mit Geheimhaltungsanträgen, um den Zugang der Beklagten nach R. 262A VerfO zu beschränken.
  - c. Auf diese Anträge der Klägerin habe der Berichterstatter zunächst vorläufige Geheimhaltungsanordnungen erlassen, die den Prozessvertretern der Beklagten sowie einer weiteren Person seitens der Beklagten Zugang zur ungeschwärzten Fassung der Replik allein zum Zwecke der Stellungnahme zu den Geheimhaltungsmaßnahmen erlaubten. Eine inhaltliche

Auswertung der vertraulichen Teile der Replik sei den Beklagten und ihren Prozessvertretern auf dieser Basis nicht erlaubt gewesen.

- d. Mit Antrag vom 11. Juni 2024 hätten die Beklagten daher eine Verlängerung der Frist für die Duplik zunächst bis zum 6. August 2024 beantragt, sich eine weitere Fristverlängerung jedoch explizit vorbehalten. Diesem Antrag habe der Berichterstatter mit Anordnung vom 13. Juni 2024 nur teilweise stattgegeben und die Frist erstens nur für die Erwiderung auf den nicht-technischen Vortrag der Klägerin und zweitens auch diese „Teilfrist“ nur bis zum 19. Juli 2024 verlängert.
  - e. Am 12. Juli 2024 habe den Beklagten die ungeschwärzte Fassung der Replik sodann auf Basis der endgültigen Geheimhaltungsanordnung des Berichterstatters erstmals zur inhaltlichen Auswertung zur Verfügung gestanden.
  - f. Daraufhin hätten die Beklagten mit Antrag vom 19. Juli 2024 eine Verlängerung der Frist für die Duplik auf einen Zeitraum von zwei Monaten ab dem 12. Juli 2024, mithin bis zum 12. September 2024, beantragt, um zu gewährleisten, dass ihnen die volle Frist nach R. 29(d) VerFO EPG zur Verfügung stehe. Auf diesen Antrag habe der Berichterstatter mit Anordnung vom 25. Juli 2024 (ORD\_42727/2024, ORD\_42728/2024, ORD\_42730/2024) die Frist zur Duplik in nicht-technischer Hinsicht bis zum 28. August 2024 verlängert, den Fristverlängerungsantrag der Beklagten im Übrigen jedoch (erneut) zurückgewiesen.
  - g. Gegen diese teilweise Zurückweisung seien die Beklagten mit einem Antrag vom 9. August 2024 auf Überprüfung durch den Spruchkörper gemäß R. 333 VerFO EPG vorgegangen
  - h. Mit Anordnung vom 9. September 2024 habe der Spruchkörper den Antrag der Beklagten auf Überprüfung nach R. 333 VerFO zurückgewiesen und die teilweise Zurückweisung des Fristverlängerungsantrags der Beklagten durch den Berichterstatter damit im Ergebnis bestätigt. Gleichzeitig habe der Spruchkörper die Berufung nicht zugelassen.
  - i. Die Berufung sei zuzulassen, um eine Klärung einer uneinheitlichen Auffassung durch die verschiedenen Lokalkammern des Einheitlichen Patentgerichts zu erreichen und eine konsistente Anwendung der Verfahrensordnung durch das Einheitliche Patentgerichts sicherzustellen. So gehe die Lokalkammer Mannheim durchgängig und auch zuletzt im Rahmen der hier beanstandeten Anordnung vom 9. September 2024 davon aus, dass die Duplikfrist der Beklagten bereits mit der Einreichung der geschwärzten Fassung der Replik der Klägerin zu laufen beginne. Soweit zunächst geschwärzter Vortrag erst später und zusammen mit Geheimhaltungsanträgen nach R. 262A VerFO eingereicht werde, begegne die Lokalkammer Mannheim dem grundsätzlich mit Verlängerungen dieser bereits laufenden Duplikfrist. Demgegenüber gingen beispielsweise die Lokalkammern Hamburg und München davon aus, dass Frist nach R. 29(d) VerFO erst nach dem Überreichen der ungeschwärzten Fassung und dem Erlass der endgültigen Geheimhaltungsanordnung nach R. 262A VerFO zu laufen beginne, so dass den Beklagten automatisch die volle Duplikfrist für die Auswertung der ungeschwärzten Replik zur Verfügung stehe.
  - j. Die Berufung sei auch zuzulassen, weil sie auf einer fehlerhaften Gewichtung des Grundsatzes des Rechts auf rechtliches Gehör beruhe.
4. Xiaomi beantragen:
1. die Entscheidung des Spruchkörpers, die Berufung gegen die Anordnung des Spruchkörpers vom 9. September 2024 nicht zuzulassen, zu überprüfen (R. 220.3 VerFO EPG);
  2. die Berufung zuzulassen (R. 220.4 VerFO EPG);

3. die Anordnung des Spruchkörpers vom 9. September 2024 (ORD\_47198/2024, ORD\_47199/2024, ORD\_47201/2024) zu überprüfen und aufzuheben, soweit der Antrag der Beklagten auf Fristverlängerung damit teilweise zurückgewiesen wurde;

4. die Frist der Beklagten zur Duplik nach R. 29(d) VerfO EPG rückwirkend bis zu einem Zeitpunkt von mindestens zwei Wochen ab der Entscheidung des Berufungsgerichts über die Berufung zu verlängern.

#### ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Um welchen Zeitraum ein Gericht eine Frist einem bestimmten Fall verlängert, liegt im Ermessen des Gerichts.
2. Es ist nicht ersichtlich und Xiaomi haben nicht hinreichend begründet, dass die Lokalkammer Mannheim mit dem angefochtenen Beschluss die Verfahrensordnung falsch ausgelegt oder ihre Ermessensbefugnisse überschritten hat, insbesondere auch unter Berücksichtigung des Rechts von Xiaomi auf rechtliches Gehör.
3. Es besteht keine dringende Notwendigkeit, dem Antrag aus anderen Gründen stattzugeben, auch angesichts des Stadiums des Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz.

#### ANORDNUNG

Der Antrag auf Ermessensüberprüfung wird abgewiesen (R.220.4 VerfO).

Erlassen am 30. September 2024

Rian Kalden, Ständige Richterin