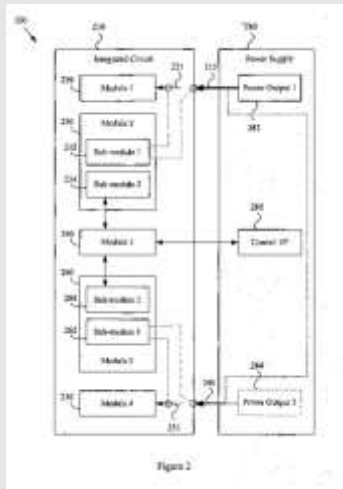


UPC CFI, Local Division Hamburg, 4 October 2023, Avago v Tesla



On-board power supply monitor and power control system

**PATENT LAW – PROCEDURAL LAW**

**Protection of confidential information (Rule 262A RoP)**

- Pursuant to Rule 262A(4) RoP, the representative of the other parties must be invited to submit written comments prior to making any order. However, in the interest of effective protection of secrets, the requirement to be heard before issuing an order only applies to the final order of a secrecy order and access restriction.

In the interest of effective protection of secrets under Directive (EU) 2016/943 access may be further restricted until a final order is issued, namely to the person of the claimant's representative. The discussion of the confidentiality application with the party is possible with the redacted versions of the documents concerned.

The provisional order must also be made to allow for the designation of any reliable persons on the plaintiff's side who may also inspect the confidential information. For this reason, the case management system of the EPG is programmed in such a way that a preliminary injunction is first issued, which provides for a statement by the plaintiff's side and the naming of specific persons at the plaintiff's premises and sets a deadline for the defendant's side to respond. The latter can be used to give the defendant the opportunity to raise any objections, in particular to the persons named by the plaintiff.

- In substance, the information on the product-specific design of the contested embodiment, the purchase prices of individual chips and the information on the sales result to be forecast are probably business or trade secrets. With regard to the information in Annex B 4, the details of the disclosure to the plaintiff are likely to be decisive.
- The competence of the judge-rapporteur for the present order in the written procedure follows from Rule

331(1) in connection with 334 and 335 of the Rules of Procedure.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance, Local Division Hamburg, 4 October 2023**

(Schilling)

UPC\_CFI\_54/2023

UPC\_CFI\_54/2023

Vorläufige Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

erlassen am 04. Oktober 2023

**HEADNOTES**

Anhörung zum Antrag auf Geheimhaltung und Zugangsbeschränkung nach Regel 262A.

Vorläufige Anordnung der Zugangsbeschränkung auf den Parteivertreter bis zu endgültigen Entscheidung über den Antrag.

**KEYNOTES**

Regel 262A. Geschäftsgeheimnisse. Vorläufige Anordnung. Zugangsbeschränkung.

**STREITPARTEIEN**

1) Avago Technologies International Sales Pte.

Limited (Klägerin) - 1 Yishun Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG

Vertreten durch Florian Schmidt-Bogatzky

2) Tesla Germany GmbH (Beklagte) - Ludwig-Prandtl-Straße 27-29 – 12526 Berlin – DE

Vertreten durch Dr. Marcus Grosch

3) Tesla Manufacturing Brandenburg SE

(Beklagte) - Tesla Str. 1 - 15537 Grünheide (Mark) - DE  
Vertreten durch Dr. Marcus Grosch

**STREITPATENT**

Patent Nummer InhaberIn

[EP1612910](#) Avago Technologies International Sales Pte. Limited

**ANTRAGSTELLERINNEN**

1) Tesla Manufacturing Brandenburg SE

Tesla Str. 1 - 15537 Grünheide (Mark) - DE

Vertreten durch Dr. Marcus Grosch

2) Tesla Germany GmbH

Ludwig-Prandtl-Straße 27-29 - 12526 Berlin - DE

Vertreten durch Dr. Marcus Grosch

**ANORDNENDER RICHTER:**

Berichterstatter (Judge-rapporteur)

**VERFAHRENSPRACHE:**

Deutsch

**GEGENSTAND DES VERFAHRENS:**

Patentverletzungsklage

**ANTRÄGE DER PARTEIEN:**

Die Beklagten beantragen mit Schriftsatz vom 02.10.2023, den Zugang zu den in der Klageerwiderung grau hinterlegten Passagen sowie zu den der Klageerwiderung beigefügten Anlagen B 2 und B 4 insgesamt nach R. 262A.1 EPG-VerfO auf bestimmte Personen zu beschränken und jeden darüber hinausgehenden Zugriff für unzulässig zu erklären. Sie haben zusätzlich geschwärzte (redacted) Versionen dieser Dokumente eingereicht.

Sie machen geltend, bei den in Antrag aufgeführten Angaben zu technischen und unternehmerischen Informationen handele es sich um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Beklagten im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. a) EPGÜ i.V.m. Art. 2 Ziff. 1 der Richtlinie (EU) 2016/943. So sei die genaue, produktspezifische Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform (Klagerwiderung unter C. IV. 3 c] und Anlage B 2) weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgingen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich und zudem Gegenstand von Geheimhaltungsmaßnahmen innerhalb des Tesla Konzerns.

Die Informationen in der Klageerwiderung unter sub D. I. 2. c) und in der Anlage B 4 seien der Klägerin zwar bereits bekannt, da das Schreiben gemäß Anlage B 4 ihr bereits außergerichtlich zugestellt worden sei. Gleichwohl handele es sich um Informationen, die im Markt nicht bekannt oder ohne weiteres zugänglich seien und aus denen sich Rückschlüsse auf Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen der Beklagten mit ihren Zulieferern ziehen ließen.

Bei den in der Klageerwiderung unter D. I. 2. a) (4) wiedergegebenen und grau hinterlegten Informationen hinsichtlich der Einkaufspreise einzelner Chips und den unter sub E. II. und sub D. I. 2. a) (5) wiedergegebenen Angaben auf das zu prognostizierende Vertriebsergebnis handele es sich ebenfalls um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse

#### **GRÜNDE DER ANORDNUNG:**

Nach Art. 9 Abs. 1 und 2 lit a) der Richtlinie (EU) 2016/943 ist vorgesehen, dass in einem gerichtlichen Verfahren auf Antrag der Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten, die Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimnisse enthalten, ganz oder teilweise auf eine begrenzte Anzahl von Personen beschränkt werden kann. In der VerFO des EPG ist dies in R. 262A implementiert.

Nach R. 262A.4 VerFO ist vor dem Erlass einer Anordnung der Vertreter der anderen Parteien zu einer schriftlichen Stellungnahme aufzufordern. Im Interesse eines effektiven Geheimnisschutzes betrifft das Erfordernis der Anhörung vor Erlass indes nur die finale Anordnung einer Geheimhaltungsanordnung und Zugangsbeschränkung. Im Interesse eines effektiven Geheimnisschutzes nach der Richtlinie (EU) 2016/943 kann dagegen bis zum Erlass einer endgültigen Anordnung der Zugang noch weiter eingegrenzt werden, namentlich auf die Person des Klägersvertreters. Die Erörterung des Geheimhaltungsantrags mit der Partei ist mit den geschwärzten Versionen der betroffenen Dokumente möglich.

Die vorläufige Anordnung ist auch deshalb vorzunehmen, um eine Benennung etwaiger zuverlässiger Personen auf Klägerseite zu ermöglichen, die auch in die vertraulichen Angaben Einsicht nehmen dürfen. Das Case Management System des EPG ist aus diesem Grunde so programmiert, dass zunächst eine

vorläufige Anordnung ergeht, die eine Stellungnahme der Klägerseite nebst Benennung konkreter Personen im Hause der Klägerin vorsieht und eine Erwidernsfrist der Beklagtenseite setzt. Letztere kann genutzt werden, um der Beklagtenseite Gelegenheit zu geben, insbesondere zu den von der Klägerseite benannten Personen etwaige Einwände erheben zu können.

In der Sache dürfte es sich bei den Angaben zur produktspezifischen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform, den Einkaufspreisen einzelner Chips und den Angaben auf das zu prognostizierende Vertriebsergebnis wohl um Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse handeln. Bei den Angaben in der Anlage B 4 dürfte es auf die Einzelheiten der Preisgabe gegenüber der Klägerin ankommen.

Die Zuständigkeit des Berichterstatters für die vorliegende Anordnung im schriftlichen Verfahren folgt aus R. 331.1 iVm 334 und 335 VerFO.

#### **ANORDNUNG:**

1. Der Zugang zu der vertraulichen Version der Klagerwiderung vom 02.10.2023 und den vertraulichen Versionen der Anlagen B 2 und B 4 wird bis zum Erlass einer endgültigen Geheimhaltungsanordnung auf den Klägersvertreter persönlich begrenzt. Der Klägersvertreter wird bis zu diesem Zeitpunkt auch gegenüber der Klagepartei zur Verschwiegenheit in Bezug auf die nur in den vertraulichen Versionen der vorgenannten Dokumente enthaltenen Angaben verpflichtet.

2. Die Klägerin erhält Gelegenheit, zum Geheimhaltungsantrag der Beklagten vom 02.10.2023 binnen zwei Wochen Stellung zu nehmen.

3. Die Klägerin wird aufgegeben, innerhalb dieser Frist bis zu drei Mitarbeiter zu benennen, denen Zugang zu den vertraulichen Versionen der vorgenannten Dokumente eingeräumt werden soll.

4. Anschließend erhalten die Beklagten Gelegenheit, binnen 10 Tagen auf die Stellungnahme der Klägerin zu erwidern.

#### **DETAILS DER ANORDNUNG:**

Anordnung Nr. 577763 im Verfahren ACT\_463258/2023

UPC number: UPC\_CFI\_54/2023

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens: 577703/2023

Art des Antrags: APPLICATION\_ROP262A

Erlassen in Hamburg am 04. Oktober 2023

-----