

UPC CFI, Local Division Mannheim, 8 December 2023, Panasonic v Xiaomi

Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Alternative method of service of Statement of claim requires an unsuccessful attempt ([Rule 275 RoP](#))

- [Contrary to the opinion of the Munich Local Court, Rule 275.2 RoP cannot be interpreted in principle as permitting service without first having attempted service in accordance with the provisions applicable to service abroad.](#)

2. insofar as service outside the contracting states of the UPCA is concerned, the rules correctly refer to the provisions that apply to service within the European Union and between states that are parties to the Hague Service Convention, in accordance with international and EU law.

a) In the present case, the attempt at service pursuant to [Rule 274\(a\)\(ii\)](#) of the Brussels Convention must be made in accordance with the Hague Service Convention (HCCH), as the People's Republic of China and Hong Kong do not fall within the scope of Regulation (EU) 2020/1784 but are parties to the HCCH.

b) Such an attempt at service has not yet taken place. On the contrary, the office of the local chamber has so far requested the documents required for service, in particular translations, from the plaintiff. However, these have not yet been submitted by the plaintiff to effect service abroad.

c) Contrary to the [opinion of the Munich Local Court, Rule 275.2 VerfO](#) cannot be interpreted in principle as permitting service without first having attempted service in accordance with the provisions applicable to service abroad. As the defendants rightly argue, this rule is rather an exceptional provision. Only if service was attempted in accordance with sections 1 and 2 but was unsuccessful and alternative service was then ordered on request in accordance with Rule 275.1 of the Rules of Procedure does this rule apply. If the alternative service ordered in this way was also unsuccessful, it then opens up the possibility, as a last resort in individual cases, of allowing steps already taken to suffice for service. However, the rule does not make it possible to disregard the international treaties binding the member states of the UPCA, such as the Hague Service Convention, and to consider service to have been effected on the basis of an imputation of knowledge within the corporate group. Formal service on the defendant is an internationally recognised principle and not a superfluous formality. The purpose of service is to give the addressee the opportunity to take note of the document of the statement of claim and to prepare his legal defence.

This already necessarily follows from [Art. 24\(1\)\(d\) UPCA](#), according to which the international agreements binding the contracting member states are equally

binding on the UPC. The Contracting Member States could and wanted to transfer the power to decide patent disputes to the UPC as a common court of the Member States (Art 1(2) UPCA) only to the extent permitted by the international treaty obligations entered into and Union law. If the overriding provisions of the EU Service Regulation and the Hague Service Convention were to be overridden via Rule 275.2 CRP, this would constitute a violation of Union and international law. Neither Regulation (EU) 2020/1784 nor the Hague Service Convention permit the imputation of knowledge advocated by the plaintiffs as a substitute for formal service.

aa. According to Article 1 of the Hague Convention, the Convention applies in civil and commercial matters in which a judicial document is to be transmitted abroad for the purpose of service. The Hague Convention requires that such documents have actually been transmitted in accordance with a procedure provided for in the Convention (Article 15(2)(a) Hague Convention). An attempt at service and the actual transmission in accordance with the provisions of the HZÜ is an indispensable prerequisite for a decision on the merits (Hess NJW 2001, 15, 17).

bb. The EU Service of Documents Regulation also stipulates the same in Art. 22 (see Fahrbach/Schiener IWRZ 2017, 16, 21). In this respect, there is no room for fictitious service. Insofar as service under the application of the EU Regulation is concerned, the Court of Justice has expressly stated that such service effected on the basis of a domestic fiction provision with effect vis-à-vis a foreign party is also to be regarded as foreign service within the meaning of the Regulation and that the Regulation leaves no room for such fictions ([ECJ judgement of 19 December 2012 - C-325/11, EuZW 2013, 187 - Alder](#)). This is now also reflected in the new wording of Art. 1(1) EUTMR and recital 7 (see Gottwald MDR 2022, 1185, 1186, Knöfel, RIW 2021, 473, 475). Recital 7 states that "where a recipient has no known address for service in the forum Member State but has one or more known addresses for service in one or more other Member States, [...] the document should be transmitted to the other Member State concerned for service in accordance with this Regulation and "this situation [...] should not be construed as domestic service in the forum Member State". In particular, service of the document on the addressee should not be effected by a method of fictitious service, such as service by posting on the court notice board or by keeping the document in the court file."

Otherwise, according to the European Court of Justice, this would also constitute a violation of Art. 47 Para. 2 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Art. 6 Para. 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Otherwise, according to the ECJ, it would be at the discretion of the Member States to decide in which cases there is a need for service on the basis of the Regulation, which would result in an undesirable inconsistent application of the Regulation. If, according to the case law of the ECJ, the Member States are

precluded from providing for such effects with regard to their national procedural law, nothing else can apply to the UPC as the common court of the Member States. Otherwise, the Rules of Procedure would impose a regime that violates European law. Such an interpretation must therefore be ruled out.

cc. Furthermore, such an interpretation is also prohibited against the background of Art. 42 TRIPS, which also establishes as a procedural minimum guarantee the right of the defendant to be informed in writing of the infringement allegation in a sufficiently timely manner.

dd. This right is also secured under constitutional law in the Member States and in this respect is part of the constitutionally guaranteed minimum content of fundamental procedural guarantees (for Germany with regard to the German part of the EP also asserted here: Federal Constitutional Court NJW 1988, 2361 - violation of Art. 103 (1) of the German Basic Law in the case of fictitious service without a prior possible attempt at service). To this end, the court must ensure and monitor that the affected party to the proceedings has obtained possession of the document (see only BVerfG NJW 1974, 133; 1976, 1837, NJW 2006, 2248). In the interest of legal certainty, which is particularly necessary for this purpose, the rules on service are necessarily formal in nature (cf. as representative of German constitutional and procedural law: BGH NJW 2011, 2440 para. 14). It is therefore also generally accepted in this respect that fictitious service is subsidiary to other possible forms of service (BVerfG NJW 1988, 2361, Hess NJW 2001, 15, 18; Fahrbach/Schiener IWRZ 2017, 16, 17).

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Mannheim, 8 December 2023

(Tochtermann)

UPC_CFI_219/2023

App_589186/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

erlassen am 8. Dezember 2023

Antragsteller

1) **Panasonic Holdings Corporation** (Applicant) -
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi - 571-8501 - Osaka -
JP

Vertreten durch Christopher Weber Antragsgegner zu

3) **Xiaomi Technology Germany GmbH** (Partei des
Hauptverfahrens - Not provided) - Niederkasseler
Lohweg 175 - 40547 - Düsseldorf - DE

Streitpatent

Patent Nr. Inhaber

[EP2568724](#) Panasonic Holdings Corporation

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Klageschriften bereits wirksam an die Beklagten zu 1, zu 2, zu 7 und zu 8 zugestellt wurden, indem die an diese Beklagten gerichteten Klageschriften an die in Deutschland

belegene Geschäftsadresse der Beklagten zu 3 am 21. August 2023 zugestellt wurden.

Die Beklagten zu 1, zu 2 und zu 8 haben ihren Sitz in der Volksrepublik China, die Beklagten zu 7 in der Sonderverwaltungszone Hong Kong der Volksrepublik China (im Folgenden: Hong Kong). Der Mutterkonzern der Beklagten halte ausweislich des Geschäftsberichts 2021 sämtliche Anteile an den Beklagten zu 1, zu 2, zu 3, zu 7 und zu 8 entweder unmittelbar oder mittelbar durch zwischengeschaltete Gesellschaften, an denen der Mutterkonzern wiederum sämtliche Anteile halte.

Die Beklagte zu 3 sei die Deutschlandzentrale des Konzerns der Beklagten, deutsche Vertriebsgesellschaft und für die deutschsprachige Homepage des Konzerns der Beklagten verantwortlich. Auf der Homepage werde unter Führungsteam der Vorstand der Muttergesellschaft, der Xiaomi Corporation, vorgestellt, nicht aber die Geschäftsführer der Beklagten zu 3, der deutschen Vertriebs-GmbH. Die Unternehmensgruppe der Beklagten trete damit bewusst als Einheit und nicht als Bündel nationaler Gesellschaften nach außen auf. Die Beklagte zu 3 schließe ferner Geschäfte im Namen des Mutterkonzerns ab. Den Beklagten zu 1, zu 7 und zu 8 seien die hiesigen Klagen bekannt, wie sich aus einem vor dem UK High Court geführten Verfahren ergebe (Anlage KAP A 24). Aus Aussagen in diesem Verfahren ergebe sich, dass eine einheitliche Vertretung der europäischen und asiatischen Beklagten der Unternehmensgruppe vor der Lokalkammer Mannheim erfolge. Daher seien sie zustellungsbevollmächtigt. Die Beklagte zu 2 führe für den gesamten Konzern der Beklagten die Verhandlungen über standardessenzielle Patente und stehe daher in ständigem Austausch mit den lokalen Beklagten. Die Kenntnis der Beklagten zu 1, zu 2, zu 7 und zu 8 von den Verfahren ergebe sich zudem aus Email-Korrespondenz mit den Beklagten (Anlage KAP A 25), sie sei überdies durch Presseverlautbarungen öffentlich bekannt.

Der Antrag finde seine rechtliche Grundlage in [Regel 275.2 VerFO](#). Die Schritte, die bereits unternommen worden seien, um die Zustellung zu bewirken, seien ausreichend, um eine rechtsgültige Zustellung anzunehmen. **Die Lokalkammer München habe zurecht entschieden (UPC CFI 5/2023 – ORD 576855/2023)**, dass der Antrag nicht zur Voraussetzung habe, dass eine Zustellung nach Regeln 270 bis 274 VerFO nicht habe vorgenommen werden können. Von der erforderlichen Kenntnis könne ausgegangen werden, wenn ein rechtliches Verhältnis eine Wissenszurechnung erlaube oder konkrete Umstände vorlägen, die eine Kenntniserlangung begründen könnten. Beides liege hier vor. Auch das chinesische Verfahrensrecht sehe die Möglichkeit vor, dass an eine ausländische juristische Person wirksam durch Zustellung an eine inländische Person zugestellt werden könne. Die Beklagte zu 3 hat mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2023 – wegen Funktionsfähigkeit des CMS per Email auf Anordnung des Berichterstatters übersandt – Stellung genommen und im Wesentlichen vorgetragen, dass die Beklagte zu 3 entgegen der Ansicht der Klägerin keine Niederlassung der Beklagten

zu 1, zu 2, zu 7 und zu 8 sei. Die Anordnung der Zustellung als nach Regel 275.2 VerFO bewirkt Verstöße gegen fundamentale Verfahrensgarantien, zumal diese Regel evident subsidiär gegenüber einem zuvor zu unternehmenden Zustellversuch nach den für die Auslandszustellung geltenden Vorschriften sei.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Der Antrag nach Regel 275.2 VerFO ist zurückzuweisen.

1. Bereits der bloße Wortlaut der Regel 275 VerFO lässt für die von der Klägerin vertretene Ansicht keinen Raum. Die Norm bestimmt in Absatz 1, dass eine alternative Zustellung allein dann in Betracht kommt, wenn zuvor eine Zustellung nach den Abschnitten 1 und 2 des Teils 5, Kapitel 2 nicht bewirkt werden konnte.

Daher ist zwingende Voraussetzung, dass überhaupt ein Zustellungsversuch nach den Regeln 270-274 VerFO vorgenommen wurde. Da der Geschäftssitz der Beklagten zu 1, zu 2, zu 7 und zu 8 außerhalb der Vertragsstaaten des EPGÜ belegen ist, hat eine Zustellung nach Regeln 273 und 274 VerFO zu erfolgen. Entgegen der Argumentation der Klägerin sehen diese Regeln keine Möglichkeit der Zustellung an einer Niederlassung vor. Diese Möglichkeit eröffnet allein Regel 271.5 VerFO für die Zustellung innerhalb der Vertragsstaaten. Dies ist konsequent, weil die Vertragsstaaten des EPGÜ auch allein insoweit die Rechtsmacht hatten, im Übereinkommen und der Verfahrensordnung Regelungen über die möglichen Zustellungsorte zu treffen.

Selbst wenn man diese Vorschrift – wie nicht – auf die Fälle der Auslandszustellung nach Regeln 273 und 274 VerFO erstrecken wollte, fehlt es an substantiiertem Vortrag der Klägerin dazu, dass es sich bei der Beklagten zu 3 um die Niederlassung gleich aller vier Gesellschaften handelt, hinsichtlich der die Zustellung als bewirkt angeordnet werden soll (so auch zum Begriff der Niederlassung im deutschen Zivilverfahrensrecht (§ 21 ZPO) für die Unternehmensgruppe der Beklagten LG München I Anlage FBD 7).

2. Soweit eine Zustellung außerhalb der Vertragsstaaten des EPGÜ betroffen ist, verweisen die Regeln völkerrechts- und unionsrechtskonform zutreffend auf die Regelungen, die für die Zustellung innerhalb der Europäischen Union und zwischen Staaten gelten, die Vertragsparteien des Haager Zustellungsübereinkommens sind.

a) Vorliegend muss der Zustellungsversuch gemäß Regel 274(a)(ii) VerFO nach dem Haager Zustellungsübereinkommen (HZÜ) vorgenommen werden, da die Volksrepublik China und Hong Kong nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2020/1784 fallen, aber Vertragsparteien des HZÜ sind.

b) Ein solcher Zustellversuch hat bisher nicht stattgefunden. Vielmehr hat die Kanzlei der Lokalkammer bei der Klägerin bislang zwar die für die Zustellung erforderlichen Dokumente, insbesondere Übersetzungen, angefordert. Indes sind diese bislang von der Klägerin nicht für die Bewirkung der Auslandszustellung vorgelegt worden.

c) Regel 275.2 VerFO kann entgegen der Ansicht der Lokalkammer München bereits im Grundsatz nicht dahin ausgelegt werden, dass sie eine Zustellung ermöglicht, ohne zuvor den Versuch einer Zustellung nach den für Auslandszustellung geltenden Vorschriften unternommen zu haben. Diese Regel ist wie die Beklagten zutreffend argumentieren vielmehr eine Ausnahmenvorschrift. Erst, wenn eine Zustellung nach den Abschnitten 1 und 2 versucht wurde, aber nicht erfolgreich war und daher sodann eine alternative Zustellung nach Regel 275.1 VerFO auf Antrag hin angeordnet wurde, greift diese Norm. Sie eröffnet dann, wenn auch die so angeordnete alternative Zustellung ihrerseits nicht erfolgreich war, als ultima ratio die Möglichkeit im Einzelfall, bereits unternommene Schritte für die Zustellung ausreichen zu lassen. Die Regel ermöglicht es hingegen nicht, die die Mitgliedstaaten des EPGÜ bindenden völkerrechtlichen Verträge wie das Haager Zustellungsübereinkommen zu missachten und eine Zustellung aufgrund einer Wissenszurechnung im Unternehmenskonzern als bewirkt anzusehen. Die förmliche Zustellung an die beklagte Partei ist ein international anerkannter Grundsatz und keine überflüssige Förmerei. Die Zustellung dient dazu, dem Adressaten Gelegenheit zu verschaffen, das Dokument der Klageschrift zur Kenntnis zu nehmen und seine Rechtsverteidigung darauf einzurichten.

Dies folgt bereits zwingend aus Art. 24 (1)(d) EPGÜ, wonach für das EPG die die Vertragsmitgliedstaaten bindenden internationale Übereinkünfte gleichsam bindend sind. Die Vertragsmitgliedstaaten konnten und wollten die Befugnis zur Entscheidung von Patentstreitigkeiten nur in dem Rahmen auf das EPG als gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten (Art 1(2) EPGÜ) übertragen, wie es die eingegangenen völkervertraglichen Verpflichtungen und das Unionsrecht zulassen. Würden über Regel 275.2 VerFO die vorrangigen Vorschriften der EU-Zustellungsverordnung und des Haager Zustellungsübereinkommens ausgehebelt, stellte dies eine Verletzung von Unions- und Völkerrecht dar. Weder die Verordnung (EU) 2020/1784 noch das Haager Zustellungsübereinkommen lassen die von den Klägern vertretene Wissenszurechnung als Ersatz für eine förmliche Zustellung zu.

aa. Nach Artikel 1 HZÜ ist das Übereinkommen in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, in denen ein gerichtliches Schriftstück zum Zweck der Zustellung in das Ausland zu übermitteln ist. Das HZÜ fordert, dass entsprechende Schriftstücke nach einem in dem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren tatsächlich übermittelt worden sind (Art 15 Absatz 2 a) HZÜ. Ein Zustellversuch und die tatsächliche Übermittlung nach den Vorschriften des HZÜ ist unentbehrliche Voraussetzung für die Entscheidung in der Sache (so zutreffend Hess NJW 2001, 15, 17).

bb. Auch die EU-Zustellungsverordnung statuiert Entsprechendes in Art. 22 (vgl. Fahrbach/Schiener IWRZ 2017, 16, 21). Für fiktive Zustellungen ist insoweit kein Raum. Soweit eine Zustellung unter der

Geltung der EuZVO betroffen ist, hat der Gerichtshof ausdrücklich festgestellt, dass auch eine solche, auf einer inländischen Fiktionsvorschrift bewirkte Zustellung bei Wirkung gegenüber einer ausländischen Partei als Auslandszustellung im Sinne der Verordnung anzusehen ist und dass die Verordnung für derlei Fiktionen keinen Raum lässt (EuGH Urt v. 19.12.2012 – C-325/11, EuZW 2013, 187 – Alder). Dies kommt nunmehr auch durch die Neufassung von Art. 1 Abs. 1 EuZVO und Erwägungsgrund 7 zum Ausdruck (vgl. hierzu Gottwald MDR 2022, 1185, 1186, Knöfel, RIW 2021, 473, 475). Erwägungsgrund 7 statuiert, dass dann, „wenn ein Empfänger keine bekannte Zustelladresse im Forummitgliedstaat, aber eine oder mehrere bekannte Zustelladressen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten hat, [...] das Schriftstück dem betreffenden anderen Mitgliedstaat zwecks Zustellung gemäß dieser Verordnung übermittelt werden [sollte und] „diese Situation [...] nicht als eine inländische Zustellung im Forummitgliedstaat ausgelegt werden sollte]. Insbesondere sollte die Zustellung des Schriftstücks an den Empfänger nicht durch eine Methode der fiktiven Zustellung - wie beispielsweise eine Zustellung durch Anschlag an der Gerichtstafel oder durch Aufbewahrung des Schriftstücks im Gerichtsakt - erfolgen.“

Hierin liegt ansonsten nach dem Europäischen Gerichtshof zugleich ein Verstoß gegen Art 47 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und gegen Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Andernfalls, so der EuGH, stünde es im Belieben der Mitgliedstaaten zu entscheiden, in welchen Fällen die Notwendigkeit einer Zustellung auf der Grundlage der Verordnung besteht, was eine unerwünschte uneinheitliche Anwendung der Verordnung zur Folge hätte. Ist dies den Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung des EuGH mit Blick auf ihr nationales Verfahrensrecht verwehrt, solche Wirkungen vorzusehen, kann für das EPG als gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten nichts anderes gelten. Andernfalls würde durch die Verfahrensordnung ein gegen Europarecht verstoßendes Regime angeordnet. Daher ist eine solche Auslegung auszuschließen.

cc. Weiterhin verbietet sich eine solche Auslegung auch vor dem Hintergrund von Art. 42 TRIPS, der gleichfalls als prozessuale Mindestgarantie das Recht des Beklagten statuiert, schriftlich über den Verletzungsvorwurf in hinreichender Weise rechtzeitig unterrichtet zu werden.

dd. Dieses Recht ist in den Mitgliedstaaten zudem verfassungsrechtlich abgesichert und gehört insoweit zum verfassungsrechtlich verbürgten Mindestgehalt fundamentaler Verfahrensgarantien (für Deutschland mit Blick auf den vorliegend auch geltend gemachten deutschen Teil des EP: Bundesverfassungsgericht NJW 1988, 2361 – Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes bei Zustellungsfiktion ohne vorherigen möglichen Versuch der Zustellung). Hierzu hat das Gericht sicherzustellen und zu überwachen, dass der betroffene Verfahrensbeteiligte in den Besitz des

Schriftstücks gelangt ist (vgl. nur BVerfG NJW 1974, 133; 1976, 1837, NJW 2006, 2248). Im Interesse der hierfür in besonderem Maße erforderlichen Rechtssicherheit haben die Zustellungsvorschriften notwendigerweise formalen Charakter (vgl. stellvertretend für das deutsche Verfassungs- und Verfahrensrecht: BGH NJW 2011, 2440 Rn. 14). Es entspricht daher auch insoweit allgemeiner Meinung, dass fiktive Zustellungen gegenüber anderen möglichen Zustellungsformen subsidiär sind (BVerfG NJW 1988, 2361, Hess NJW 2001, 15, 18; Fahrbach/Schiener IWRZ 2017, 16, 17).

TENOR DER ANORDNUNG:

1. Die Anträge der Klägerin vom 22. November 2023 anzuordnen, dass die Zustellung der Klageschrift für die Beklagten zu 1, zu 2, zu 7 und zu 8 an die Geschäftsadresse der Beklagten zu 3 jeweils eine rechtsgültige Zustellung an die Beklagten zu 1, zu 2, zu 7 und zu 8 darstellt, werden zurückgewiesen.

2. Der Klägerin wird aufgegeben, die für die Zustellung an die Beklagten zu 1, zu 2, zu 7 und zu 8 gemäß dem Haager Zustellungsübereinkommen erforderlichen Dokumente, insbesondere die erforderlichen Übersetzungen in die chinesische Sprache, der Lokalkammer Mannheim zu übermitteln.

NAME UND UNTERSCHRIFT:

Dr. Peter Tochtermann Vorsitzender Richter und
Berichterstatter
