

UPC CFI, Local Division Mannheim, 14 February 2024, Panasonic v Xiaomi

Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Submission of SEP Patent licenses.

There is typically a recognisable need for confidentiality of business-related information contained in licence agreements and only permit submission upon a court order, which may require involving the respective license agreement partner in the proceedings.

- Incremental procedure described below enables the parties to obtain comprehensive protection of secrets and allows the parties to submit the documents in the protected proceedings even without a court order to produce them (Rule 262A RoP, Rule 190 RoP).

If, according to the parties' consensus, the clauses usually contained in licence agreements only permit submission upon a court order, this is in the interest of involving the respective licence agreement partner in the submission and the secrecy protection granted in the proceedings prior to any submission in court proceedings. This interest is fully taken into account by the subsequent proceedings, so that a court order to produce the respective documents does not appear appropriate for the time being. Rather, the agreement of the respective licence agreement partner must be obtained on this basis if necessary or, in the event of a refusal, a separate decision on the production must be made. The interests of the licence agreement partner of the party wishing to submit a licence agreement in the proceedings must therefore be safeguarded by the party wishing to submit it. In this context, it must be taken into account that the documents in question are those that the party wishes to submit and that it is able to contact the third party concerned directly and efficiently. The court would first have to involve the third party, who is generally not represented by a lawyer in the proceedings, in the proceedings via the often time-consuming route of serving court documents abroad in accordance with the HZÜ or EuZVO. It also appears appropriate to arrange for the third party's statement to be provided via the party, because the party itself has contributed to making it more difficult to produce documents in court proceedings by concluding corresponding contractual clauses.

The confidentiality regime (Rule 262 RoP, Rule 262A RoP) is organised as follows:

1) Upload the document containing confidential information without any redaction

1. the party's legal representative uploads the document containing confidential information at the time of submission without any redactions. Since this document

is the basis for the court's decision on the confidentiality application, the document must be submitted without any redaction (see also the order of the Düsseldorf Local Chamber of 14 February 2024 [in 10x Genomics v Curio Bioscience, IPPT20240214]). The document is initially not visible to the opposing party and their legal representatives. Only the court can see the document.

2) Indicate in the CMS that the document contains confidential information

2. when uploading the document, the legal representative has the option of indicating in the Case Management System (CMS) that the document contains confidential information.

3) Upload a redacted version of the document

3. for this purpose, the legal representative is requested by the CMS to upload a redacted version of the document.

4) Start the separate CMS workflow (a "related proceeding") for Rules 262/262A and again select and confirm the documents to be kept secret

4. the legal representative then starts the workflow in the CMS provided for the application in accordance with Rule 262 and Rule 262A of the Rules of Procedure and uploads his application in accordance with Rule 262 of the Rules of Procedure or Rule 262A of the Rules of Procedure. In this workflow, which is a "related proceeding" to the main proceedings, the legal representative is asked to select and confirm the documents to be kept secret again. In this workflow, however, the document to be kept secret is not uploaded again - it is only in the workflow of the main proceedings. In the 262/262A workflow, only the application is submitted.

5) The request under (4) can be linked to an intra-procedural condition to the effect that the document is only to be deemed to have been filed and may be used in the proceedings by the opposing party and by the court in the proceedings if the court grants to the request

5. the request pursuant to point 4 regarding Rule 262A of the Rules of Procedure can - if there is a need for this - be linked to an intra-procedural condition to the effect that the document which is the subject of the request is only to be deemed to have been filed and may be used in the proceedings by the opposing party and by the court in the proceedings if the court grants to the request.

If the court grants in full the preliminary injunction securing the opponent's opportunity to comment and the application for protection of secrecy concluding the secrecy protection proceedings and then issues a corresponding preliminary injunction - after hearing the opponent - concluding the proceedings.

6) If the court intends not to grant the application or to grant it only in part, it shall grant the applicant a hearing beforehand and request him to make the final decision as to whether the document should be deemed to have been submitted and can be taken into further consideration by the opponent and the court in the proceedings when making its decision.

(6) [...]. If the applicant decides to have the document treated as not submitted, its content will neither be taken into account by the court in reaching a decision, nor may it be used by the opponent in the proceedings - and of course not outside of them either.

7) In response to the request under (4) the court shall, as a first step, issue a provisional secrecy protection order which, on the basis of the applicant's unilateral submission to date that the document contains information to be kept secret, places it under comprehensive protection for the time being before the document is made accessible to the opposing legal representative - and initially only to him.

(7) [...]. If, as in the present case, it concerns the submission of licence agreements relating to SEP patent licences, a corresponding provisional interest in protection will generally be affirmed. If, in individual cases, the court has doubts as to whether the information which, according to the applicant's submission, is supposed to be confidential, is in fact confidential, it will point this out to the applicant and give him the opportunity to comment if it does not intend to issue a preliminary protective order. If the applicant then decides not to accept the document as filed, it will not be taken into account in the decision and will not be made available to the opponent in its unredacted version.

8) If the filing of the document is conditional pursuant (5), the opposing counsel shall initially be authorised to use the document solely for the purpose of submitting his observations on the application pursuant to Rule 262A of the Rules of Procedure.

9) After the interim order fully protecting the document for the purposes of the observations has been issued, or at the same time as it is issued, the court shall order the Registry to make the relevant confidential documents available to the opposing party in their unredacted version via the CMS.

The registry manually releases the documents via the available back office function. Only now does the opposing lawyer - and initially only the opposing lawyer - have access to the so-called "unredacted version" for the first time.

10) If the opposing lawyer indicates that he is not in a position to comment on the confidential nature of the information contained in the document until he has consulted with a natural person from his party, he must name this person or persons.

The applicant will then be given another opportunity to comment on this, in particular on the suitability of the persons named. Depending on the circumstances of the case, the circle of persons who have access to the document will then be extended accordingly by means of an adapted interim protection order. These persons will also be authorised to use the information initially solely for the purpose of commenting on the application pursuant to Rule 262A of the Rules of Procedure.

11) Upon receipt of the opposing party's comments, the court may grant further opportunity to comment or rule on the merits of the motion if it deems it allowable.

12) If the court considers the application to be only partially allowable or not allowable, it shall inform the applicant of this prior to the decision and give the applicant the opportunity to comment if the application was subject to the condition under (5).

If the applicant decides to accept the document as not submitted, the court may not take it into account when making its decision. The opposing party may not use the document either in the proceedings or outside the proceedings. However, since the document was the subject of the proceedings, at least with regard to the application under [Rule 262A](#) of the Rules of Procedure, it shall remain in the file with a view to a possible appeal.

13) In the event of a request for access to the file by a third party not involved in the proceedings pursuant to Rule 262.3 of the Rules of Procedure, the document is protected from access by the parallel request pursuant to Rule 262.2 of the Rules of Procedure and is not part of the access to the file by third parties.

Against the background of this regime, a decision on the requests pursuant to [Rule 190](#) of the Rules of Procedure is not intended for the time being.

It had to be taken into account that at the current early stage of the proceedings, before receipt of the reply and rejoinder to the actions for annulment, it cannot be validly assessed whether the submission of documents relating solely to the FRAND aspect could be relevant. The parties have the opportunity to submit the documents they deem relevant and to clarify and take into account any affected third-party interests themselves. Any documents to be produced can be submitted by means of an application under [Rule 9](#) (Generic procedural application) in conjunction with a corresponding application under [Rules 262/262A](#) of the Rules of Procedure (here too, only the redacted version is initially visible to the opponent) or with the main pleadings that are still outstanding.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Mannheim, 14 February 2024**

(Tochtermann)

Lokalkammer Mannheim

UPC_CFI_210/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

erlassen am 14. Februar 2024

hier: Vorlage- und Geheimhaltungsantrag gem. Regeln
[190/191](#), [262](#), [262A](#) VerFO

Klagepatent

Patent Nr. Inhaber

[EP 2568724](#) Panasonic Holdings Corporation

Es wird für das Verfahren nachfolgendes

Geheimnisschutzregime

getroffen.

Hierbei hat das Gericht eingestellt, dass typischerweise ein anerkennungsfähiges Geheimhaltungsbedürfnis an

geschäftsbezogenen Informationen besteht, die in Lizenzverträgen enthalten sind. Das nachfolgend in Schritten geschilderte Verfahren ermöglicht den Parteien einen umfassenden Geheimnisschutz und gestattet es den Parteien, die Dokumente im geschützten Verfahren auch ohne gerichtliche Vorlageanordnung vorzulegen. Wenn die nach übereinstimmendem Vortrag der Parteien üblicherweise in Lizenzverträgen enthaltenen Klauseln eine Vorlage erst auf gerichtliche Anordnung hin gestatten, so hat dies den Hintergrund, den jeweiligen Lizenzvertragspartner vor einer etwaigen Vorlage im Gerichtsverfahren in die Vorlage und den im Verfahren gewährten Geheimnisschutz einzubinden. Diesem Interesse wird durch das nachfolgende Verfahren umfassend Rechnung getragen, sodass die gerichtsseitige Anordnung einer Vorlage der jeweiligen Dokumente einstweilen nicht angezeigt erscheint. Vielmehr ist auf dieser Grundlage ggf. das Einvernehmen des jeweiligen Lizenzvertragspartners einzuholen bzw. bei Verweigerung eine eigene Entscheidung über die Vorlage zu treffen. Die Interessen des Lizenzvertragspartners derjenigen Partei, die einen Lizenzvertrag im Verfahren vorlegen möchte, sind demnach von der vorlagewilligen Partei zu wahren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es um Dokumente geht, die die Partei vorlegen möchte und ihr die effiziente unmittelbare Kontaktaufnahme zum betroffenen Dritten möglich ist. Das Gericht müsste den Dritten, der im Verfahren in aller Regel nicht anwaltlich vertreten ist, erst über den oftmals aufwendigen Weg einer Auslandszustellung von Gerichtsdokumenten gem. HZÜ oder EuZVO am Verfahren beteiligen. Es erscheint auch deshalb sachgerecht, die Beibringung der Stellungnahme des Dritten über die Partei zu veranlassen, weil die Partei selbst durch Abschluss entsprechender Vertragsklauseln daran mitgewirkt hat, die Vorlage von Dokumenten im Gerichtsverfahren zu erschweren.

Das Geheimnisschutzregime ist wie nachfolgend dargestellt ausgestaltet:

1. Der anwaltliche Vertreter der Partei lädt das Dokument, welches geheimhaltungsbedürftige Informationen enthält, bei der Einreichung ohne jedwede Schwärzungen hoch. Da dieses Dokument die Grundlage für die Entscheidungsfindung des Gerichts über den Geheimhaltungsantrag ist, muss das Dokument ohne jedwede Schwärzung eingereicht werden (vgl. in diesem Sinne auch Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 14. Februar 2024 Order Nr. 8075/2024, App 7937/2024 betreffend ACT 590953/2023 = UPC CFI 463/2023). **Das Dokument ist zunächst für die gegnerische Partei und deren anwaltliche Vertreter nicht sichtbar. Ausschließlich das Gericht sieht das Dokument.**
2. Beim Hochladen hat der anwaltliche Vertreter die Möglichkeit, im Case Management System (CMS) anzugeben, dass das Dokument vertrauliche Informationen enthält.
3. Zu diesem Zweck wird der anwaltliche Vertreter vom CMS aufgefordert, eine geschwärzte Fassung des Dokuments hochzuladen (sog. „redacted version“).

4. Der anwaltliche Vertreter startet sodann den für den Antrag gem. Regeln 262 und Regel 262A VerFO vorgesehenen workflow im CMS und lädt dort seine Antragschrift zu Regel 262 VerFO bzw. Regel 262A VerFO hoch. In diesem workflow, der ein „related proceeding“ zum Hauptverfahren ist, wird der anwaltliche Vertreter aufgefordert, nochmals die geheimzuhaltenden Dokumente auszuwählen und zu bestätigen. In diesem Workflow wird hingegen das geheimzuhaltende Dokument an sich nicht nochmals hochgeladen – es befindet sich allein im workflow des Hauptverfahrens. Im 262/262A-Workflow wird nur der Antrag gestellt.

5. Der Antrag nach Ziffer 4. betreffend Regel 262A VerFO kann dabei – sofern hierfür ein Bedürfnis besteht – dahingehend mit einer **innerprozessualen Bedingung** verbunden werden, dass das Dokument, welches Gegenstand des Antrags ist, **allein dann als zur Akte gereicht gelten soll** und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht im Verfahren verwendet werden darf, wenn das Gericht dem die Stellungnahmemöglichkeit durch den Gegner absichernden einstweiligen und dem das Geheimnisschutzverfahren abschließenden Geheimnisschutzantrag vollumfänglich stattgibt und eine entsprechende einstweilige Anordnung sodann – nach Anhörung des Gegners – abschließende Anordnung erlässt.

6. Beabsichtigt das Gericht, dem Antrag nicht oder nur in Teilen stattzugeben, wird es dem Antragsteller hierzu **vorher** rechtliches Gehör gewähren und ihn auffordern, nunmehr die finale Entscheidung zu treffen, ob das Dokument als eingereicht gelten soll und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht bei seiner Entscheidungsfindung weitere Berücksichtigung finden kann. Entscheidet sich der Antragsteller, das Dokument als nicht vorgelegt behandeln zu lassen, wird sein Inhalt weder vom Gericht bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt, noch darf es vom Gegner im Verfahren – und selbstredend auch nicht außerhalb desselben – verwendet werden.

7. Auf den Antrag nach Ziffer 4. erlässt das Gericht **im ersten Schritt eine vorläufige Geheimnisschutzanordnung**, die das Dokument auf der Grundlage des bislang einseitigen Vortrags des Antragstellers, es handele sich um geheimzuhaltende Informationen, **einstweilen umfassend unter Schutz** stellt, **bevor** das Dokument dem gegnerischen anwaltlichen Vertreter – und zunächst ausschließlich diesem – zugänglich gemacht wird. Geht es wie vorliegend um die Vorlage von Lizenzverträgen betreffend SEP-Patentlizenzen wird ein entsprechendes einstweiliges Schutzinteresse in aller Regel zu bejahen sein. Sollte das Gericht in einzelnen Fällen Bedenken haben, ob es sich bei den Informationen, die nach dem Vortrag der Antragstellerseite geheimhaltungsbedürftig sein sollen, tatsächlich um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt, wird es den Antragsteller hierauf hinweisen und Gelegenheit zur Stellungnahme geben, wenn es beabsichtigt, keine vorläufige Schutzanordnung zu erlassen. Entscheidet sich der Antragsteller daraufhin,

das Dokument nicht als eingereicht gelten lassen zu wollen, wird es bei der Entscheidung nicht berücksichtigt und dem Gegner in seiner unredacted version nicht zugänglich gemacht.

8. Wird die Einreichung des einzureichenden Dokuments gemäß Ziffer 5 unter Bedingung gestellt, so wird dem gegnerischen Anwalt die Verwendung des Dokuments zunächst allein zu den Zwecken seiner Stellungnahme zum Antrag gem. [Regel 262A VerFO](#) gestattet.

9. Nachdem die einstweilige Anordnung erlassen wurde, die das Dokument für die Zwecke der Stellungnahme umfassend schützt, oder zeitgleich mit ihr, weist das Gericht die Registratur an, die betreffenden geheimnisrelevanten Dokumente in ihrer ungeschwärzten Fassung für den Gegner über das CMS verfügbar zu machen. Die Registratur schaltet die Dokumente über die zur Verfügung stehende Backoffice-Funktion manuell frei. **Erst jetzt hat der gegnerische Anwalt – und zunächst ausschließlich dieser – erstmals Zugriff auf die sog. „unredacted version“.**

10. Zeigt der gegnerische anwaltliche Vertreter an, zu einer Stellungnahme zum Geheimnischarakter der im Dokument enthaltenen Informationen erst in der Lage zu sein, wenn er mit einer natürlichen Person von seiner Partei Rücksprache gehalten hat, so hat er diese Person oder Personen zu benennen. Dem Antragsteller wird sodann hierzu erneute Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, insbesondere zu der Eignung der benannten Personen. Je nach Umständen des Falls, wird sodann der Kreis der Personen, die Zugang zu dem Dokument haben durch eine angepasste einstweilige Schutzanordnung entsprechend erweitert. Dabei wird auch diesen Personen eine Benutzung der Informationen zunächst allein zum Zwecke der Stellungnahme zum Antrag gem. [Regel 262A VerFO](#) gestattet.

11. Nach Eingang der Stellungnahme der gegnerischen Partei kann das Gericht weitere Gelegenheit zur Stellungnahme gewähren oder in der Sache über den Antrag entscheiden, wenn es ihn für **gewährbar** erachtet.

12. Erachtet das Gericht den Antrag **nur teilweise für gewährbar oder nicht für gewährbar**, wird es den Antragsteller hierüber **vor der Entscheidung** informieren und Gelegenheit zur Stellungnahme geben, wenn der Antrag mit der Bedingung gem. Ziffer 5 versehen war.

Falls der Antragsteller sich dafür entscheidet, das Dokument als nicht eingereicht gelten zu lassen, darf das Gericht es nicht bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen. Der Gegner darf das Dokument weder im Verfahren noch außerhalb des Verfahrens nutzen. Das Dokument verbleibt allerdings – da es Gegenstand des Verfahrens jedenfalls mit Blick auf den Antrag nach [Regel 262A VerFO](#) war – schon mit Blick auf eine etwaige Berufung bei der Akte.

13. Für den Fall eines Akteneinsichtsgesuchs eines am Verfahren nicht beteiligten Dritten nach [Regel 262.3 VerFO](#), ist das Dokument vor einer Kenntnisnahme durch den parallelen Antrag nach [Regel 262.2 VerFO](#)

geschützt und ist nicht Bestandteil der Akteneinsicht Dritter.

Vor dem Hintergrund dieses Regimes ist eine Entscheidung über die Anträge nach [Regel 190 VerFO](#) einstweilen nicht beabsichtigt. Hierbei war zu berücksichtigen, dass im jetzigen frühen Verfahrensstadium noch vor Eingang der Replik und Erwiderung auf die Nichtigkeitsklagen nicht valide zu beurteilen ist, ob es auf die Vorlage der Dokumente, die allein den FRAND-Aspekt betreffen, ankommen könnte. Die Parteien haben Gelegenheit, die von ihnen für sachdienlich erachteten Dokumente vorzulegen und etwaig betroffene Interessen Dritter hierbei selbst abzuklären und zu berücksichtigen. Etwaig vorzulegende Dokumente können über einen Antrag nach [Regel 9](#) (Generic procedural application) verbunden mit einem diesbezüglichen Antrag nach [Regeln 262/262A VerFO](#) eingereicht werden (auch hier ist zunächst nur die redacted version für den Gegner sichtbar) oder mit den noch ausstehenden Hauptschriftsätzen.

Erlassen am 14. Februar 2024

Dr. Tochtermann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter
