

UPC Court of Appeal, 11 March 2024, Netgear v Huawei

**NETGEAR**

v



**HUAWEI**

#### PATENT LAW - PROCEDURAL LAW

Leave to amend case by adding new patent ([Rule 263 RoP](#))

- [The principle of due process requires that, where a new patent is added to an action already pending, the defendant should have the same time to respond to the new patent - and, where appropriate, to bring an action for revocation - as it would have had if a new action had been brought in respect of that patent.](#)

- Extension of time limit for Statement of defense to 18 April 2024 (three months after [Order of 18 January 2024](#))

(6) Unlike in the case of the filing of a new action, the Rules of Procedure do not specify the date from which this time limit starts to run. In the case of admission under R. 263 of the Rules of Procedure, this date should therefore be specified in the order.

(7) In [his order, the judge-rapporteur](#) stated: "In the event of both patents being brought together within the same infringement proceedings, the court is obliged to grant the defendant largely the same opportunities for defense in relation to the second patent as in the case of a new, further action. This can be done by granting or extending time limits for comments. In the case of separation of the subject matter of the extension of the action, this would even be simplified. The parties will be heard in a separate workflow on the question of whether the subject matter of the extension of the action can or should be separated". A specific date was not mentioned in the order. In view of the further instructions to the parties: "The parties will be given the opportunity to comment on the issue of severance within 14 days", it was doubtful whether the deadline for the defense in the envisaged severed proceedings should be set.

8 The panel of the Court of First Instance, in its [order of January 18, 2024](#), in the review requested by Netgear under R.333 of the Rules of Procedure, confirmed the

order of the Judge-Rapporteur of December 11, 2023, stating: "The defendants shall be granted the same time limits for defending themselves in the present proceedings or in severed proceedings as would have been granted if filed as a separate action, but no more. This means that the non-extended time limit for filing a defense in relation to the subject matter of the amended complaint began to run on 11.12.2023. The defendants will still be informed of the workflow in which the statement of defense is to be submitted". Paragraph 2 of the order states: "The time limit for filing a statement of defense in relation to the subject matter of the extension of the action began on 11.12.2023 and ends (without extension) on 11.03.2024".

9 According to the Court of Appeal, in view of the absence of a specific rule in the Rules of Procedure or the Convention and the lack of clarity of the order of the Judge-Rapporteur as to the starting date of the time limit for the statement of defense in these particular circumstances - where there was insufficient clarity as to the starting date of the time limit for the defense against the amendment - the panel of the Court of First Instance should not have taken the earlier date of the order of the Judge-Rapporteur but the date of service of its own order as the starting date of the time limit. Taking into account the fact that the Court of First Instance granted a time limit of three months, which was not objected to as such, the time limit ends on April 18, 2024.

Source: [Unified Patent Court](#)

#### UPC Court of Appeal, 11 March 2024

(Kalden, Simonsson, Rombach)

UPC Berufungsgericht

UPC\_CoA\_44/2024

APL\_5395/2024

App\_12629/2024

#### ANORDNUNG

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts vom 11. März 2024

über eine verfahrensrechtliche Berufung

#### LEITSATZ:

Der Grundsatz eines ordnungsgemäßen Verfahrens erfordert, dass dem Beklagten, wenn ein neues Patent klageerweiternd zu einer bereits anhängigen Klage geltend gemacht wird, in Bezug auf das neue Patent dieselbe Frist zur Klageerwiderung - und gegebenenfalls zur Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage - zur Verfügung steht, wie dies der Fall wäre, wenn eine neue Klage in Bezug auf dieses Patent erhoben worden wäre.

#### SCHLÜSSELWÖRTER:

Klageerwiderungsfrist nach einer Klageänderung oder einer Klageerweiterung gemäß [R.263](#) der Verfahrensordnung

**KLÄGER/BEKLAGTE**

**IM**

**AUSGANGSVERFAHREN VOR DEM GERICHT**

**ERSTER INSTANZ:**

**Netgear Inc.**

**Netgear Deutschland GmbH**

**Netgear International Limited**

Im Folgenden auch gemeinsam bezeichnet als: Netgear (im Singular)

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Stephan Dorn, Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, Düsseldorf

**BEKLAGTER/KLÄGER** **IM AUSGANGSVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ**

**Huawei Technologies Co. Ltd** Nachstehend auch als Huawei bezeichnet,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Tobias J. Hessel, Clifford Chance, Düsseldorf

**VERFAHRENSPRACHE:** Deutsch

**KLAGEPATENTE**

[EP 3611989](#)

[EP 3678321](#)

**SPRUCHKÖRPER**

Zweiter Spruchkörper

**ENTSCHEIDENDE RICHTER:**

An dieser Anordnung haben mitgewirkt:

Rian Kalden, Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin

Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin

Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin

**ANGEFOCHTENER BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ**

□ Datum: 23. Januar 2024; ORD\_593106/2024 (Spruchkörper) im Anschluss der vorläufige Verfahren 593105/2023 (Berichterstatter) im Hauptverfahren ACT\_459771/2023)

□ Vom Gericht erster Instanz zugewiesenes Aktenzeichen: UPC\_CFI\_9/2023

**SACHVERHALT**

Mit der beanstandeten Anordnung hat der Spruchkörper des Gerichts erster Instanz der Lokalkammer München angeordnet, dass die auf das europäische Patent [3678321](#) gestützte Klage gemäß [Regel 302.1](#) der Verfahrensordnung von der Hauptsache abgetrennt wird.

**ANGABE DER ANTRÄGE DER PARTEIEN**

Netgear hat gegen diese Anordnung Berufung eingelegt und beantragt im Hauptverfahren vor dem Berufungsgericht (APL\_5395/2024):

1. die Anordnung der Lokalkammer München ORD\_597550/2023 (im Verfahren App\_595631/2023) sowie die Anordnung des Berichterstatters der Lokalkammer München ORD\_589178/2023 (im Verfahren App\_587438/2023) aufzuheben,

2. den Antrag von Huawei auf Zulassung der Klageerweiterung vom 23. November 2023 zurückzuweisen,

3. die Anordnung der Lokalkammer München ORD\_593106/2023 (im Verfahren ORD\_593105/2023) zur Abtrennung des Gegenstands der Klageerweiterung aufzuheben;

4. hilfsweise, für den Fall, dass das Berufungsgericht von der Zulässigkeit der Klageerweiterung ausgeht, einen angemessenen Fristlauf für die Verteidigungsmittel der Berufungsklägerinnen anzuordnen, die es den Berufungsklägerinnen ermöglicht, alle vorgesehenen Verteidigungsmittel, die

ihnen gegen eine neue Klage zustünden, auch gegen den Streitgegenstand der Klageerweiterung geltend zu machen;

5. die Beschleunigung des Berufungsverfahrens betreffend die Berufungsanträge 1 bis 4 nach [R.225\(e\)](#) in Verbindung mit [R.9.3\(b\)](#) der Verfahrensordnung anzuordnen und die Stellungnahmefristen in diesem Berufungsverfahren nach dem Ermessen des Berufungsgerichts zu verkürzen [wie in App\_7580/2024].

Während der Zwischenanhörung hat Netgear die Anträge 1 bis 3 sowie den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung unter der Antragsnummer App\_12629/2024 unter der Bedingung zurückgenommen, dass Huawei mit einer Fristverlängerung einverstanden ist, nach der eine Frist von drei Monaten zur Erwidierung auf die Klageerweiterung seit der [Anordnung des Spruchkörpers des Gerichts erster Instanz vom 18. Januar 2024](#) laufen würde. Während der Zwischenanhörung hat Huawei die Zustimmung erteilt.

**STRITTIGE PUNKTE**

Frist für die Verteidigung nach der Zulässigkeit der Klageänderung oder Klageerweiterung

**GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG**

1. Die Berufung ist zulässig.

2. Beide Parteien wurden in der Zwischenanhörung am 11. März 2024 um 9.00 Uhr angehört.

3. Gemäß [R.263.1 Verfo](#) kann ein Antrag auf Zulassung einer Klageänderung oder Klageerweiterung - und gegebenenfalls Änderung des Anspruchs/der Ansprüche als Folge davon - durch die Geltendmachung eines weiteren Patents gestellt werden. Die Zulassung wird abgelehnt, wenn einer der in [R.263.2 Verfo](#) genannten Umstände gegeben ist.

4. Bei der Prüfung der Frage, ob die Änderung die andere Partei in unzumutbarer Weise bei ihrer Verfahrensführung behindert, prüft und berücksichtigt das Gericht die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist.

5. Der Grundsatz eines ordnungsgemäßen Verfahrens erfordert, dass dem Beklagten, wenn ein neues Patent klageerweiternd zu einer bereits anhängigen Klage geltend gemacht wird, in Bezug auf das neue Patent dieselbe Frist zur Klageerwidierung - und gegebenenfalls zur Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage – zur Verfügung steht, wie dies der Fall wäre, wenn eine neue Klage in Bezug auf dieses Patent erhoben worden wäre.

6. Anders als in dem Fall der Einreichung einer neuen Klage, ist in der Verfahrensordnung nicht festgelegt, ab welchem Zeitpunkt diese Frist zu laufen beginnt. Im Falle der Zulassung nach [R. 263 Verfo](#) sollte dieser Zeitpunkt daher in der Anordnung angegeben werden.

7. Der Berichterstatter führte in seinem Beschluss aus: *"Im Falle der gemeinsamen Führung beider Patente innerhalb desselben Verletzungsverfahrens ist das Gericht verpflichtet, dem Beklagten in Bezug auf das zweite Patent weitgehend die gleichen Verteidigungsmöglichkeiten einzuräumen wie bei einer neuen, weiteren Klage. Dies kann durch Einräumung oder Verlängerung von Stellungnahmefristen*

geschehen. Im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung würde dies sogar vereinfacht. Die Parteien werden zu der Frage, ob der Gegenstand der Klageerweiterung abgetrennt werden kann oder soll, in einem gesonderten Workflow angehört werden". Ein konkreter Termin wurde in der Anordnung nicht genannt. In Anbetracht der weiteren Anweisungen an die Parteien: "Den Parteien werden Gelegenheit erhalten, innerhalb von 14 Tagen zur Frage der Abtrennung Stellung zu nehmen", waren Zweifel angebracht, ob die Frist für die Verteidigung in dem vorgesehenen abgetrennten Verfahren festgelegt werden sollte.

8. Der Spruchkörper des Gerichts erster Instanz bestätigte daraufhin in der von Netgear beantragten Überprüfung nach [R.333 VerfO](#) in seiner [Anordnung vom 18. Januar 2024](#) die [Anordnung des Berichterstatters vom 11. Dezember 2023](#) und führte aus: "Den Beklagten sind im Rahmen des vorliegenden Verfahrens bzw. im Rahmen eines abgetrennten Verfahrens dieselben Schriftsatzfristen zur Verteidigung einzuräumen, die auch bei Einreichung als separate Klage zu gewähren gewesen wären, aber auch nicht mehr. Dies bedeutet, dass die unverlängerte Klageerweiterungsfrist in Bezug auf den Gegenstand der Klageerweiterung am 11.12.2023 zu laufen begonnen hat. Den Beklagten wird noch mitgeteilt werden, in welchem Workflow die Klageerweiterung einzureichen sein wird". In Ziffer 2 der Anordnung heißt es: "Die Frist für die Einreichung einer Klageerweiterung in Bezug auf den Gegenstand der Klageerweiterung begann am 11.12.2023 und endet (ohne Verlängerung) am 11.03.2024".

9. Nach Ansicht des Berufungsgerichts hätte der Spruchkörper des Gerichts erster Instanz in Anbetracht des Fehlens einer spezifischen Regelung in der Verfahrensordnung oder des Übereinkommens und der mangelnden Klarheit der Anordnung des Berichterstatters hinsichtlich des Beginns der Frist für die Klageerweiterung unter diesen besonderen Umständen - wo keine ausreichende Klarheit über den Beginn der Frist für die Verteidigungsmittel gegen die Änderung bestand - nicht das frühere Datum der Anordnung des Berichterstatters, sondern das Datum der Zustellung seiner eigenen Anordnung als Beginn der Frist zugrunde legen müssen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gericht erster Instanz eine Frist von drei Monaten eingeräumt hat, die als solche nicht beanstandet wurde, endet die Frist am 18. April 2024.

10. Nach alledem hebt das Berufungsgericht den [Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 18. Januar 2024](#) insoweit auf, als es in Ziffer 2 der Anordnung entschieden hat: "die Klageerweiterungsfrist in Bezug auf den Gegenstand der Klageerweiterung hat am 11/12/2023 begonnen und wird (unverlängert) am 11/3/2024 enden".

#### **ANORDNUNG**

Das Berufungsgericht:

1. hebt die Anordnung des Gerichts erster Instanz vom [18. Januar 2024](#) insoweit auf, als es in Ziffer 2 der Anordnung entschieden hat: "die Klageerweiterungsfrist in Bezug auf den Gegenstand der Klageerweiterung hat

am 11/12/2023 begonnen und wird (unverlängert) am 11/3/2024 enden".

2. bestimmt die Frist für die Einreichung einer Klageerweiterung zum Gegenstand der Klageerweiterung und gegebenenfalls für die Einreichung einer Nichtigkeitswiderklage bis 18.4.2024.  
**ANWEISUNGEN AN DIE PARTEIEN UND DIE GESCHÄFTSSTELLE BEZÜGLICH DER NÄCHSTEN SCHRITTE**

Diese Anordnung erledigt APL\_5395/2024 und App\_12629/2024.

Erlassen am 11. März 2024

#### **NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN**

Richter Rian Kalden, Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin

Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin

Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin

-----