

UPC CFI, LD Munich, 8 May 2024, Huawei v Netgear



**HUAWEI**

v

**NETGEAR**

**PATENT LAW - PROCEDURAL LAW**

**Order against the requesting party itself to produce license agreement under confidentiality regime (Article 262A UPCA)**

- [With reference to the statements of the Local Chamber Mannheim in the order of 30/04/2024 \(UPC CFI 218/2023; App 14035/2024\)](#), orders against the requesting party itself are in any case possible pursuant to [Rule 103 RoP](#).

As this is beyond dispute between the parties in the present case - as is the requested protection of secrecy - no further comments are necessary.

**ORDER**

- (1) The provisional orders on production and protection of secrecy are confirmed.
- (2) The use of the licence agreement and the confidential information contained therein is also allowed in the separate proceedings relating to EP 3 678 321 (ACT\_18917/2024 UPC\_CFI\_168/2024).

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC CFI, LD Munich, 8 May 2024**

(M. Zigann)

UPC\_CFI\_9/2023

**Anordnung**

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

in dem Hauptsacheverfahren betreffend das

Europäischen Patente [3 611 989](#)

erlassen am 08/05/2024

**Klagerin**

1) **Huawei Technologies Co. Ltd**

(Klägerin des Hauptverfahrens) - Bantian

Huawei Base Longgang District Shenzhen -

518129 - Shenzhen - CN

vertreten durch Tobias J. Hessel

**Beklagte**

1) **NETGEAR Deutschland GmbH**

(Beklagte des Hauptverfahrens) - Konrad-Zuse-Platz 1 - 81829 - München - DE

vertreten durch Stephan Dorn

2) **Netgear Inc.**

(Beklagte des Hauptverfahrens) - 350 E Plumeria Dr - 95134 - San Jose - US

vertreten durch Stephan Dorn

3) **Netgear International Limited**

(Beklagte des Hauptverfahrens) - First Floor Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road - T12K516 - Cork - IE

vertreten durch Stephan Dorn

**Klagepatente**

Patent Nr. Inhaberin

[EP3611989](#) Huawei Technologies Co. Ltd

**ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS**

Vorsitzender Richter und

Berichterstatter

Matthias Zigann

rechtlich qualifizierter Richter

Tobias Pichlmaier

rechtlich qualifizierter Richter

Edger Brinkman

technisch qualifizierter Richter

Patrice Vidon

Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen.

**VERFAHRENSSPRACHE**

Deutsch

**GEGENSTAND DES VERFAHRENS**

Antrag der Klägerin auf Anordnung der Vorlage gegen sich selbst (Regeln 9, 172.2 VerfO) und Geheimhaltungsantrag nach Regel 262A VerfO sowie Gegenantrag der Beklagten

**SACHVERHALT**

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des [EP 3 611 989](#) in Anspruch. Sie trägt vor, dass dieses Patent essenziell für den Wi-Fi 6-Standard sei.

Die Beklagten verteidigen sich u.a. mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.

Die Klägerin möchte einen kürzlich am 05/03/2024 mit Amazon abgeschlossenen Lizenzvertrag betreffend das Wi-Fi-Patentportfolio der Klägerin in das Verfahren einführen und trägt hierzu vor, dass ihr dies aus näher ausgeführten Gründen nur aufgrund einer gerichtlichen Anordnung und unter Gewährleistung gerichtlichen Geheimnisschutzes wie beantragt möglich sei.

Die Klägerin beantragt:

1. Die Klägerin hat nach Zustellung dieser Vorlageanordnung, mit Einreichung der Triplik am 2. Mai 2024, eine ungeschwärzte Kopie des Lizenzvertrages zwischen Huawei Technologies Co. Ltd. und Amazon.com Inc., welcher am 5. März 2024 öffentlich bekanntgegeben wurde, vorzulegen.

2. Die Inhalte dieses Lizenzvertrages werden als geheimhaltungsbedürftig eingestuft (R. 262.2 VerfO, R. 262A.1 VerfO), und gem. R. 262A.1 und 6 VerfO wird der Zugang zu dem Lizenzvertrag beschränkt auf:

a die Prozessbevollmächtigten der Parteien in dem hiesigen Klageverfahren,

b. Anna Lam, Vice President Legal, Netgear Inc., die mit den hiesigen Klageverfahren und/oder den Lizenzvertragsverhandlungen zwischen den Parteien befasst ist.

c. externe Sachverständige (einschließlich ihrer Teammitglieder), die die Parteien in den Verfahren zur FRAND-Fragen unterstützen.

3. die in dem Antrag auf gerichtliche Vorlageanordnung vom 23. April 2024 enthaltenen Ausführungen, insbesondere die grau hinterlegten Informationen sowie die hierzu überreichten und mit dem Hinweis "CONFIDENTIAL" oder "geheimhaltungsbedürftig" versehenen Anlagen, Abbildungen und Übersichten, die insgesamt tabellarisch wie folgt zusammengefasst sind, als geheimhaltungsbedürftig einzustufen (R.262.2):

| Tabellen-ziffer | Geheimhaltungsbedürftige Tatsache                           | Schriftsatz / Anlage                  | Randnummer |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------|
| 1.              | Vortrag zum Lizenzvertrags zwischen der Klägerin und Amazon | Antrag vom 23. April 2024             | 6, 11, 15  |
| 2.              | Korrespondenz zur Vorlage des Lizenzvertrages               | Antrag vom 23. April 2024, Anlage K36 | 8, 10      |

und anzuordnen, dass sie von den Beklagten streng vertraulich zu behandeln sind und von ihr nicht außerhalb dieses Verfahrens genutzt oder offengelegt werden dürfen, es sei denn, dass sie von diesen Informationen außerhalb dieses Verfahrens Kenntnis erlangt hat (R. 262A);

4. anzuordnen, dass die Verpflichtung nach Ziff. 3 auch nach Abschluss dieses Verfahrens fort gilt, wobei dies nicht gilt, wenn das Gericht die Geheimhaltungsbedürftigkeit dieser Informationen durch rechtskräftige Entscheidung oder Anordnung verneint hat oder sobald die streitgegenständlichen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne Weiteres zugänglich werden.

5. für den Fall der Erörterung dieses Sachvortrages in der Zwischenanhörung und/oder der mündlichen Verhandlung anzuordnen, a. die Öffentlichkeit wegen Gefährdung schutzwürdiger Interessen der Parteien für diesen Teil der Zwischenanhörung und/oder mündlichen Verhandlung gemäß Art. 45 EPGÜ i.V.m. R. 115 VerfO auszuschließen, soweit geheimhaltungsbedürftige Informationen nach Ziff. 3 erörtert werden; die bei der Zwischenanhörung und/oder mündlichen Verhandlung anwesenden Personen einschließlich der Parteivertreter, ihrer Prozessbevollmächtigten und der zur Mitwirkung an dem Rechtsstreit bestellten Patentanwälte zu verpflichten, Tatsachen, welche die nach Ziff. 3 benannten Ausführungen betreffen oder die Ausführungen in der Zwischenanhörung und/oder der mündlichen Verhandlung erstmals zu ihrer Kenntnis gelangen, gegenüber Dritten geheim zu halten, und nur zum Zweck der Prozessführung im vorliegenden Verfahren zu verwenden; b. die Öffentlichkeit für einen Teil der Verkündung der Urteilsgründe auszuschließen, soweit geheimhaltungsbedürftige Informationen nach Ziff. 3 erörtert werden;

6. die geheimhaltungsbedürftigen Informationen nach Ziff. 3 von der Akteneinsicht durch Dritte auszuschließen (Art. 58 EPGÜ i.V.m. R. 262.1 lit. b), 262.2 VerfO);

7. vor der Veröffentlichung der Urteilsgründe oder sonstiger Bekanntmachungen alle darin enthaltenen Informationen, die unter Ziff. 1 fallen, gemäß R. 262.1 lit. a), 262.2 VerfO zu schwärzen.

Mit vorläufiger Anordnung vom 25/04/2024 wurde die Vorlage angeordnet und vorläufiger Geheimnisschutz wie beantragt gewährt.

Die Beklagten haben am 29/04/2024 hierzu Stellung genommen. Sie beantragen:

Die Verwendung des Lizenzvertrages und der darin enthaltenen vertraulichen Informationen auch im abgetrennten Verfahren zu EP 3 678 321 (ACT\_18917/2024 UPC\_CFI\_168/2024) zuzulassen.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 07/05/2024 den Vertrag vorgelegt und ausgeführt, dass gegen eine Verwendung der in dem Verfahren 459771/2023 vorgelegten Lizenzverträge in dem Parallelverfahren betreffend das Klagepatent EP'321 (Az. 587438/2024) keine Einwände erhoben werden, da die in diesem Verfahren (EP'989) getroffenen Anordnungen zum Schutz der vertraulichen Informationen auch in jenem Verfahren gelten.

#### GRÜNDE

Unter Verweis auf die Ausführungen der Lokalkammer Mannheim in der Anordnung vom 30/04/2024 (UPC\_CFI\_218/2023; App\_14035/2024) sind Anordnungen gegen die beantragende Partei selbst jedenfalls gem. [Regel 103 VerfO](#) möglich. Da dies vorliegend zwischen den Parteien – ebenso wie der beantragte Geheimnisschutz – außer Streit steht, sind keine weiteren Ausführungen hierzu veranlasst.

#### ANORDNUNG

1. Die vorläufigen Anordnungen zur Vorlage und zum Geheimnisschutz werden bestätigt.

2. Die Verwendung des Lizenzvertrages und der darin enthaltenen vertraulichen Informationen wird auch im abgetrennten Verfahren zu EP 3 678 321 (ACT\_18917/2024 UPC\_CFI\_168/2024) zugelassen.

Dr. Zigann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter

#### DETAILS DER ANORDNUNG

Hauptaktenzeichen: UPC\_CFI\_9/2023

Aktenzeichen der Verletzungsklage: ACT\_459771/2023

Aktenzeichen der Widerklagen: CC\_588071/2023;

CC\_588080/2023; CC\_586627/2023

Aktenzeichen dieser Anordnung: App\_22295/2024

Gegenstand dieser Anordnung: R 9; R 103; R 172.2, 262A (2)

-----