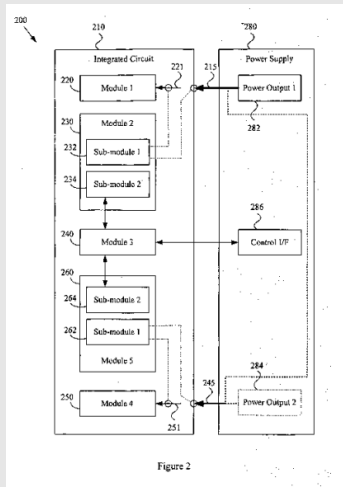


UPC CFI, Local Division Hamburg, 4 June 2024,
Avago v Tesla



On-board power supply monitor
and power control system

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Order to produce documents ([Rule 190 RoP](#))

Rebuttable presumption that the registered person is the patent proprietor ([Rule 8\(5\) RoP](#))

- [The Court must therefore assume a rebuttable presumption. The CoA has already taken the same approach for patents with unitary effect and assumed that, due to their corresponding entry in the Register for Unitary Patent Protection, this person is to be treated as the proprietor of the patent in question, Rule 8.4 RoP.](#) As such, it was entitled to request the ordering of corresponding measures, [Art. 47\(1\) UPCA \(UPC CoA 335/2023, order of 26 February 2024, p. 24\)](#).

Defendants allowed to examine

- [those resolutions to which the property right holder listed in the register, i.e. the plaintiff, has itself referred in the proceedings \(Rule 190 RoP\)](#)

It is true that the defendants have not been able to provide any tangible evidence for the absence or incorrectness of the authorisation of [...] in favour of [...]. However, since the decision making within the plaintiff's company and group is completely withdrawn from the defendants, they must be allowed to examine those resolutions to which the property right holder listed in the register, i.e. the plaintiff, has itself referred in the proceedings. In addition, as the plaintiff also admits, there is a connection between the requests under 1 and 3 concerning the authorisation of [...] and the present issue of self-dealing. This justifies a corresponding order for reference.

- the requirements of Rule 190.1 VerfO have not been met with regard to the request under 2. This is because it only follows from the power of attorney submitted by the plaintiff as Annex EIP 11 that authorisation by the Management Board is required for the transfer of rights,

but not for the acquisition of rights. In this respect, the plaintiff rightly relies on the fact that the half-sentence 'authorised by the Board' referred to by the defendants expressly refers only to '(i) Patent IP owned by the Company'. If, on the other hand, Avago General IP is the recipient of a patent assignment, this provision does not apply, so that there are no indications of authorisation by the Board.

- [The resolution of the Board of Directors of \[...\] to authorise \[...\] to act on behalf of \[...\], as referred to in the Power of Attorney submitted as Exhibit EIP 12 and the resolution of the Board of Directors of \[...\] referred to in the Power of Attorney submitted as Exhibit EIP 12 authorising the transfer of the patent-in-suit from \[...\] to Avago Technologies General IP \(Singapore\) Pte. Ltd.](#)

d) With regard to request no. 4, however, the requirements of Rule 190.1 VerfO are again met. This is because it also follows from the power of attorney submitted as Annex EIP 12 that authorisation by the Management Board is required for the transfer of rights. In this respect, the transfer of IP rights requires authorisation by the management board of [...], the absence of which the defendant cannot examine or introduce evidence without having seen it.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Hamburg, 4 June 2024

(Schilling)

UPC_CFI_54/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

erlassen am 04. Juni 2024

STREITPARTEIEN

1) **Avago Technologies International Sales Pte. Limited** (Klägerin und Widerbeklagte) - 1 Yishun Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG

Vertreten durch Florian SchmidtBogatzky

2) **Tesla Germany GmbH** (Beklagte und Widerklägerin) - LudwigPrandtl-Straße 27-29 - 12526 Berlin - DE

Vertreten durch Dr. Marcus Grosch

3) **Tesla Manufacturing Brandenburg SE** (Beklagte und Widerklägerin) - Tesla Str. 1 - 15537 Grünheide (Mark) - DE

Vertreten durch Dr. Marcus Grosch

ANORDNENDER RICHTER

Berichterstatter (Judge-rapporteur)

ANTRÄGE DER PARTIEN

Die Beklagten haben unter dem 15. Mai 2024 einen weiteren Antrag nach [Regel 190.1 EPG-VerfO](#) gestellt und beantragen, die Vorlage folgender Dokumente durch die Klägerin anzuordnen:

1. Der in der als Anlage EIP 11 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zur Bevollmächtigung des [...] zur Erteilung der

Befugnis an [...] im Namen der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zu handeln.

2. Der in der als Anlage EIP 11 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [...] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

3. Der in der als Anlage EIP 12 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der [...] zur Bevollmächtigung des [...] zur Erteilung der Befugnis an [...] im Namen der [...] Corporation zu handeln.

4. Der in der als Anlage EIP 12 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der [...] zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [...] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

Die Beklagten haben vorgetragen, dass die Beschlussfassung der Organe der Gesellschaften der Unternehmensgruppe der Klägerin ein interner Vorgang sei, der dem Zugang der Beklagten entzogen sei. Die vorgelegten Vollmachtsurkunden (Anlagen EIP 11 und EIP 12) nähmen Bezug darauf, dass der unterzeichnende [...] zur weiteren Unterbevollmächtigung seinerseits durch das „Board of Directors“ angeblich jeweils bevollmächtigt („authorized“) gewesen sei. Es bestünden Zweifel daran, dass die als Anlagen EIP 11 und EIP 12 vorgelegten Vollmachten wirksam erteilt worden seien.

Sie haben geltend gemacht, dass darüber hinaus begründete Zweifel daran bestünden, dass [...] im Rahmen der ihm angeblich durch die als Anlagen EIP 11 und EIP 12 vorgelegten Vollmachtsurkunden eingeräumten Vertretungsmacht für die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und die [...] gehandelt habe. Die Vollmachtsurkunden sähen ausdrücklich vor, dass eine Autorisierung der jeweiligen Übertragung durch das „Board of Directors“ Voraussetzung für ein wirksames Handeln mit Vertretungsmacht sei. Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Autorisierung des „Board of Directors“ hinsichtlich der Übertragung des Streitpatents erfolgt sei, ließen sich den Vollmachtsurkunden nicht entnehmen.

Mit Anordnung vom 21. Mai 2024 ist der Klägerin Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden.

Die Klägerin hat sich dem Antrag entgegengestellt.

Die Klägerin macht geltend, den Beklagten gehe es nicht mehr, wie anfangs, um die Zulässigkeit des Inlichgeschäfts, sondern um die innere Willensbildung auf Ebene der Geschäftsführung. Zweifel daran, dass eine solche Willensbildung erfolgt sei, gebe es keine. Allerhöchstens die Anträge zu 1 und 3 betreffend die Bevollmächtigung von [...] könnten etwas mit der vorliegenden Thematik zu tun zu haben.

Sie ist ferner der Ansicht, bei der Beantragung der Vorlage von Beschlüssen des „Board of Directors“ der

Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und der [...] handele es sich erkennbar nicht um „plausible Beweismittel“, wie von [R. 190.1 VerFO](#) ausdrücklich gefordert. Anknüpfungstatsachen, dass die entsprechenden Beschlüsse der Unternehmensgruppe der Klägerin nicht oder nicht wirksam getroffen worden seien, gebe es nicht. Denn die beteiligten Unternehmen [...] und Avago gehörten (und gehören) derselben Unternehmensgruppe an. Die Übertragung des Klagepatents (und der übrigen Patente der seinerzeitigen Transaktion) werde seit vielen Jahren auch täglich „gelebt“. Zudem könne es allenfalls um die übertragende, vormalige Patentinhaberin [...] gehen. Avago General IP als „Empfängerin“ der Patentübertragung sei nicht betroffen und es müsse nach den Unterlagen nichts „authorized by the Board“ sein.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

1. Nach [Regel 190.1 VerFO](#) kann das Gericht auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag der Partei, welche die Beweismittel bezeichnet hat, die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei oder die dritte Partei anordnen, wenn eine Partei alle vernünftigerweise verfügbaren und plausiblen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und zur

Begründung dieser Ansprüche Beweismittel bezeichnet hat, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befinden.

Die Beklagten haben die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede genommen und die fehlende wirksame Bevollmächtigung der handelnden Personen, insbesondere wegen eines unzulässigen Inlichgeschäfts, gerügt. Bei diesem Antrag handelt es sich um einen Folgeantrag nach Eingang der von der Klägerin überreichten Vollmachtsurkunden in Anlagen EIP 11 und 12. Bereits zuvor hatten die Beklagten mit der Klagerwiderung und mit gesondertem Antrag vom 15.04.2024 die Vorlage folgender Dokumente beantragt:
1. Die in den Gutachten des [...] vom 17. Mai 2018 (Anlage EIP 9) und des [...] („Advice on Validity of Assignment of Patents“) vom 16. Mai 2018 (Anlage EIP 10) in Bezug genommene Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“), ausweislich derer die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. mehreren Personen hinsichtlich bestimmter Rechtsgeschäfte die Befugnis erteilt, in ihrem Namen zu handeln („Power of Attorney“), unterzeichnet durch [...] als ihren „Chief Financial Officer“ am 17. Oktober 2016.

2. Die in den Gutachten des [...] vom 17. Mai 2018 (Anlage EIP 9) und des [...] („Advice on Validity of Assignment of Patents“) vom 16. Mai 2018 (Anlage EIP 10) in Bezug genommene Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“), ausweislich derer die [...] Corporation mehreren Personen hinsichtlich bestimmter Rechtsgeschäfte die Befugnis erteilt, in ihrem Namen zu handeln („Power of Attorney“), unterzeichnet durch als ihren „Secretary“ am 17. Oktober 2016.

Diesem Antrag war die Klägerin freiwillig nachgekommen.

Gegenstand der vorliegenden Anträge ist es, die der Bevollmächtigung (zur Unterbevollmächtigung) des [...] zugrunde liegenden Beschlussfassungen des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und des „Board of Directors“ der [...] vorzulegen. Weitere Gegenstand ist die Vorlage der jeweiligen Beschlüsse des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und des „Board of Directors“ der [...] Corporation zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [...] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

2.

Dem Antrag war hinsichtlich der Anträge zu 1., 3. und 4. stattzugeben, im Übrigen aber zurückzuweisen.

a)

Grundsätzlich richtet sich die Aktivlegitimation für die Geltendmachung von Annexansprüchen aus Europäischen Patenten nach der materiellen Berechtigung. Der Eintragung im Patentregister kommt daher für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, eine erhebliche Indizwirkung zu (vgl. BGH, Urteil vom 7.5. 2013 - X ZR 69/11, GRUR 2013, 713, Rn. 57 f. - Fräsverfahren). Auf der Basis des EPGÜ gilt nichts anderes. Denn nach [Regel 8.5 VerFO](#) gilt

(a) [...] in Bezug auf den Inhaber des europäischen Patents diejenige Person als Inhaber des Patents, die nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats, für den das europäische Patent erteilt wurde, berechtigt ist, als Inhaber des Patents eingetragen zu werden, unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich in das Patentregister des jeweiligen Mitgliedsstaats (im Folgenden „nationales Patentregister“) eingetragen ist, und

(b)[..]

(c) Für die Zwecke von Absatz 5 besteht die widerlegbare Vermutung, dass die Person, die im jeweiligen nationalen Patentregister und im vom Europäischen Patentamt geführten Europäischen Patentregister ausgewiesen ist, berechtigt ist, als Inhaber beziehungsweise als oder Anmelder eingetragen zu werden.

Die Kammer hat daher von einer widerleglichen Vermutung auszugehen. Entsprechendes hat der CoA bereits für Patente mit einheitlicher Wirkung zugrunde gelegt und angenommen, aufgrund ihrer entsprechenden Eintragung im Register für einheitlichen Patentschutz sei diese Person als Inhaber des Verfügungspatents zu behandeln, [Regel 8.4 VerFO](#). Als solche sei sie berechtigt, die Anordnung entsprechender Maßnahmen zu beantragen, [Art. 47\(1\) EPGÜ \(UPC CoA 335/2023, Anordnung vom 26.02.2024, S. 24\)](#).

b)

Zwar haben die Beklagten hinsichtlich der Bevollmächtigung des [...] zugunsten des [...] keine handfesten Anhaltspunkte für deren Fehlen oder Fehlerhaftigkeit vorzubringen vermocht. Da die unternehmens- und konzerninterne Willensbildung der Klägerseite den Beklagten gegenüber jedoch gänzlich entzogen ist, ist ihnen eine Vorlage derjenigen Beschlussfassungen zur Prüfung zuzubilligen, auf die

sich der im Register geführte Schutzrechtsinhaber, also die Klägerin, im Verfahren selbst berufen hat. Zudem besteht, wie auch die Klägerin einräumt, hinsichtlich der Anträge zu 1 und 3 betreffend die Bevollmächtigung von [...]mit der vorliegenden Thematik des Insichgeschäfts ein Zusammenhang. Dies rechtfertigt eine entsprechende Vorlageanordnung.

c)

Hinsichtlich des Antrags zu 2. sind die Voraussetzungen der [Regel 190.1 VerFO](#) hingegen nicht dargetan. Denn aus der von der Klägerin als Anlage EIP 11 vorgelegten Vollmacht folgt lediglich, dass für die Rechtsübertragung eine Autorisierung durch den Vorstand erforderlich ist, nicht aber für einen Rechtserwerb. Insoweit beruft sich die Klägerin zu Recht darauf, dass sich der von den Beklagten in Bezug genommene Halbsatz „authorized by the Board“ ausdrücklich nur auf „(i) Patent IP owned by the Company“ bezieht. Ist dagegen die Avago General IP Empfängerin einer Patentübertragung, greift diese Regelung nicht ein, so dass keine Anhaltspunkte für eine Autorisierung durch den Vorstand bestehen. d) Hinsichtlich des Antrags zu 4. sind die Voraussetzungen der [Regel 190.1 VerFO](#) dagegen wiederum gegeben. Denn auch aus der als Anlage EIP 12 vorgelegten Vollmacht folgt, dass für die Rechtsübertragung eine Autorisierung durch den Vorstand erforderlich ist. Insoweit bedarf es der Weggabe von IP Rechten eine Autorisierung durch den Vorstand der [...], über deren Fehlen die Beklagte keine Prüfung durch- und keinen Beweis einführen kann, ohne diesen eingesehen zu haben.

ANORDNUNG

Der Klägerin wird aufgegeben, binnen einer Woche folgende Dokumente vorzulegen:

1. Der in der als Anlage EIP 11 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zur Bevollmächtigung des [...] zur Erteilung der Befugnis an [...] im Namen der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zu handeln.

2. ...

3. Der in der als Anlage EIP 12 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der [...] zur Bevollmächtigung des [...] zur Erteilung der Befugnis an [...] im Namen der [...] zu handeln.

4. Der in der als Anlage EIP 12 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der [...] zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [...] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

5. Der weitergehende Antrag wird zurückgewiesen.

DETAILS DER ANORDNUNG:

Anordnung Nr. ORD_28831/2024 in App 27608/2024
Verfahrensnummer: ACT_463258/2023 UPC Nummer: UPC_CFI_54/2023

Art des Vorgangs: Antrag auf Anordnung der Beweisvorlage ([Regel 190 VerFO](#))

ERLASSEN IN HAMBURG AM 04. JUNI 2024
Dr. Schilling Berichterstatter
