

UPC CFI, Local Division Mannheim, 10 July 2024,  
Panasonic v Xiaomi

# Panasonic



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Confidential information and confidentiality club rules in a FRAND case ([Article 58 UPCA](#), [Rule 262A RoP](#))

Confidential information ([Rule 262A RoP](#))

- Not accepted that the circumstances of the negotiations between the parties, which are naturally already known to the defendants, are to be fully protected under Rule 262A RoP

A subsequent restriction of access on the part of the defendant is out of the question. Rather, this information can generally only be restricted in its intended use and be subject to protection against disclosure to uninvolved third parties in accordance with [Rule 262 RoP](#).

- Likewise, the plaintiff's view that the very fact that the plaintiff enquired with the third-party licence agreement partners on the basis of the court's instructions and requested their consent to the submission must be kept secret cannot be accepted. This is because it is a procedural step ordered by the court, which must also be reflected in the court's orders.

Confidentiality club rules ([Rule 262A RoP](#), [Article 48 UPCA](#))

- In the present case, the extension of access to the information in need of protection to three employees of the defendant is necessary, but also sufficient
- Access to the information in need of protection in proceedings before the UPC is to be granted exclusively to authorised representatives pursuant to Art 48 UPCA who are authorised to represent the parties in the specific proceedings.

In this respect, the Local Division Mannheim cannot accede to the order of the [Local Division Munich, Division 1, of 4 July 2024, ORD 26378/2024, UPC CFI 220/2023](#),

- The defendants must in principle be permitted to coordinate with the representatives in the parallel proceedings pending between the parties before the Local Division Munich and to discuss the information requiring protection in this context

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,

Local Division Mannheim, 10 July 2024

(Tochtermann)

UPC\_CFI\_219/2023

**Anordnung**

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer Mannheim

erlassen am 10 July 2024

betreffend [EP 2 568 724](#)

**Klägerin**

1) **Panasonic Holdings Corporation**

(- 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi - 571-8501 - Osaka - JP

vertreten durch Christopher Weber

**Beklagte**

**Xiaomi Technology Germany GmbH**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) -

Niederlasser Lohweg 175 - 40547 - Düsseldorf - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Xiaomi Technology France S.A.S**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - 93 rue

Nationale Immeuble Australia - 92100 -

BoulogneBillancourt - FR

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Xiaomi Technology Italy S.R.L**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Viale

Edoardo Jenner 53 - 20158 - Milano - IT

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Xiaomi Technology Netherlands B.V.**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Prinses

Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den Haag - NL

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Odiporo GmbH**

(Beklagter) - Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Shamrock Mobile GmbH**

(Beklagter) - Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**STREITPATENT:**

EUROPÄISCHES PATENT NR. [EP 2 568 724](#)

**SPRUCHKÖRPER/KAMMER:**

Lokalkammer Mannheim

**MITWIRKENDE RICHTER:**

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden und Berichterstatter Dr. Tochtermann erlassen.

**VERFAHRENSPRACHE:** Deutsch

**GEGENSTAND:** Geheimnisschutzantrag gem. [R. 262A Verfo](#) zum Vorlageantrag

**SACHVERHALT:**

Die Klägerin beantragt vorliegend gem. [R. 262A Verfo](#) Geheimnisschutz hinsichtlich Informationen, die in der ungeschwärtzen weiteren Fassung ihrer Replik samt Anlagen enthalten sind, sowie hinsichtlich der Verhandlungen zwischen den Parteien des Rechtsstreits. Zunächst sind zum Zwecke der Stellungnahme Anordnungen zum vorläufigen Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Informationen betreffend Lizenzverträge ergangen. Die Schutzbedürftigkeit der Informationen war hinreichend dargetan. Die Anordnung vom 30. April 2024 hatte folgenden Umfang:

1. Die folgenden Informationen werden einstweilen zum Zwecke der Stellungnahme zum Antrag auf Geheimnisschutz gemäß Regel 262A VerfO als vertraulich eingestuft: Informationen betreffend Patentlizenzverträge, die die Klägerin mit Dritten geschlossen hat (wobei diese Informationen auch, aber nicht abschließend, die Patentlizenzverträge selbst umfassen), sowie Informationen betreffend Vertragsverhandlungen über diese relevanten Patentlizenzverträge, welche die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen mit Dritten geschlossen hat oder über deren Abschluss die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen derzeit in Verhandlungen steht, wobei auch solche Informationen umfasst sind, die die jeweilige Vertragsbeziehung nach Vertragsschluss betreffen, insbesondere

–Lizenzverträge, die infolge der Vorlageanordnung vorgelegt werden; –Die gelb hinterlegten Ausführungen

–Die als „Personenbeschränkt streng vertraulich“ gekennzeichneten Anlagen FRAND BV;

Solche Informationen und Anlagen sind in dem Antrag auf Anordnung der Beweisvorlage sowie den darauf bezogenen Geheimhaltungsanträgen nach R. 262.2 und R.262A sowie den Stellungnahmen der Klägerin vom 15. April 2024 und den darauf bezogenen Geheimhaltungsanträgen nach R. 262.2 und R.262A enthalten.

2. Es wird angeordnet, dass die Informationen unter Ziffer 1 auf Seiten der Beklagten nur

– den Prozessbevollmächtigten, deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und

– folgender zuverlässigen Person, nämlich: - [...],

zur Kenntnis gebracht werden dürfen.

3. Die unter Ziffer 2 genannten Personen werden verpflichtet, die vertraulichen Informationen nach Ziffer 1 – auch über das Verfahren hinaus – streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden. Die vorgenannten Personen sind auch gegenüber den Beklagten zur Geheimhaltung der in den ungeschwärzten Fassungen der vorgenannten Unterlagen enthaltenen Informationen verpflichtet. Sie dürfen nicht außerhalb dieses Gerichtsverfahrens verwendet oder offengelegt werden, es sei denn, sie sind der empfangenden Partei außerhalb dieses Verfahrens zur Kenntnis gelangt. Diese Ausnahme greift allerdings nur dann, wenn diese Informationen von der empfangenden Partei auf nicht vertraulicher Basis aus anderer Quelle als von der Klägerin oder den mit ihr verbundenen

Unternehmen erlangt wurden, vorausgesetzt, diese Quelle ist ihrerseits nicht durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen oder durch eine sonstige Geheimhaltungspflicht gegenüber dieser gebunden.

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung kann ein Zwangsgeld in durch das Gericht zu bestimmender Höhe verhängt werden.

5. Die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand der vorstehenden Anträge sind, gelten nicht als zur Akte gereicht und dürfen im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden, wenn nicht die Klägerin innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgültigen Entscheidung ausdrücklich erklärt, dass die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen.

6. Es besteht für die **Beklagte** Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Geheimnisschutzanträgen der Klägerin bis zum **9. Mai 2024**.

7. Für die **Klägerin** besteht Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Hinweisen und zu der Frage, ob die Unterlagen als zu den Akten gelangt gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen gleichfalls bis **9. Mai 2024**.

Die Parteien hatten jeweils im Geheimhaltungsverfahren Gelegenheit zur Stellungnahme.

Die Beklagten (einheitliche Stellungnahme vom 10. Mai 2024 auf die Geheimhaltungsantragsfassungen der Klägerin vom 15. März und 15. April 2024) haben sich gegen den Umfang der beantragten Vertraulichkeitsregelung gewendet. Der Verwendungsumfang der Lizenzverträge der Klägerin solle alle beim UPC anhängigen Verfahren umfassen, auch die an der Lokalkammer München anhängigen Fälle. Zudem müsse es gestattet werden, sich diesbezüglich mit anderen Personen auszutauschen, die rechtmäßig im Besitz derselben Informationen sind, auch wenn sie zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Insbesondere müsse der Zugang anderen externen Anwälten der Beklagten, namentlich den Vertretern in den parallelen UK-Verfahren und nationalen Verletzungsverfahren vor den Landgerichten Mannheim und München I gestattet werden. Schließlich bedürfe es der Zulassung von zwei weiteren Mitarbeitern der Beklagten zu den Informationen über den bisher von Klägerseite konzidierten einen Mitarbeiter hinaus. Diese Personen würden die Informationen aus deutschen nationalen Patentverletzungsverfahren und UK-Verfahren ohnedies schon kennen. Soweit die Beklagten sich gegen den zunächst von der Klägerin gestellten Antrag wenden, die betroffenen Informationen nach rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens

herauszugeben oder zu vernichten sowie ein Zwangsgeld mit einem Mindestsatz von 100.000 € für den Verstoßfall anzudrohen, die das Gericht bereits nicht in die vorläufige Anordnung aufgenommen, sondern zurückgewiesen hat, haben sich diese Streitpunkte durch die zuletzt von der Klägerin verfolgten Antragsfassungen prozessual überholt (vgl. zu den zuletzt gestellten Anträgen der Klägerin unten). Die Beklagten beantragen zuletzt mit Blick auf die Festlegung des abschließenden Geheimhaltungsregimes:

I. Ziffer 2. der vorläufigen Anordnung vom 30. April 2024 wie folgt abzuändern:

2. Es wird angeordnet, dass die Informationen unter Ziffer 1 auf Seiten der Beklagten nur – den Prozessbevollmächtigten in den vorliegenden Verfahren (UPC\_CFI\_218/2023, UPC\_CFI\_219\_2023 und UPC\_CFI\_223\_2023) sowie in den Parallelverfahren zwischen der Klägerin und den jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 21 O 9854/23, 21 O 9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14 O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (UPC\_CFI\_213/2023, UPC\_CFI\_220/2023, UPC\_CFI\_224/2023), sowie vor dem High Court of Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-2023-000025), deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und – folgenden zuverlässigen Personen, nämlich:

o [...] zur Kenntnis gebracht werden dürfen  
II. die Anträge der Klägerin im Übrigen endgültig zurückzuweisen, soweit sie über die vorläufige Anordnung der Kammer vom 30. April 2024 hinausgehen.

Sollte die Kammer entgegen dem Antrag zu I. wider Erwarten eine Beschränkung des Zugangs für alle sechs Beklagten auf eine einzige Person für angemessen halten, beantragen wir hilfsweise

III. Ziffer 2. der vorläufigen Anordnung vom 30. April 2024 wie folgt abzuändern:

2. Es wird angeordnet, dass die Informationen unter Ziffer 1 auf Seiten der Beklagten nur – den Prozessbevollmächtigten in den vorliegenden Verfahren (UPC\_CFI\_218/2023, UPC\_CFI\_219\_2023 und UPC\_CFI\_223\_2023) sowie in den Parallelverfahren zwischen der Klägerin und den jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 21 O 9854/23, 21 O 9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14 O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts

(UPC\_CFI\_213/2023, UPC\_CFI\_220/2023, UPC\_CFI\_224/2023), sowie vor dem High Court of Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-2023-000025), deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und

– folgenden zuverlässigen Personen, nämlich:

o [...] zur Kenntnis gebracht werden dürfen

Die Klägerin hatte zu diesem Vorbringen ihrerseits Gelegenheit zur Stellungnahme und tritt den Anträgen und Argumenten der Beklagten entgegen. Eine Ausweitung des Zugangs auf drei Personen der Partei sei nicht geboten, das Geheimhaltungsregime des UPC nicht aufzuweichen, indem der Austausch mit Prozessvertretern in Gerichtsverfahren in anderen Jurisdiktionen gestattet werde.

Auf weiteren Geheimnisschutzantrag der Klägerin hin, der mit der Einreichung der Replik Teil II in der abschließenden Fassung gestellt wurde, in der auf sämtliche auf Vorlageanordnung hin vorgelegten Vergleichslicenzanträge eingegangen wird, hat das Gericht am 5. Juni 2024 in Workflow 32822/2024 zu 32818/2024 folgende weitere Geheimnisschutzanordnung erlassen:

*1. Die folgenden Informationen werden einstweilen zum Zwecke der Stellungnahme zum Antrag auf Geheimnisschutz gemäß Regel 262A VerFO als vertraulich eingestuft: Informationen betreffend Patentreizverträge, die die Klägerin mit Dritten geschlossen hat (wobei diese Informationen auch, aber nicht abschließend, die Patentreizverträge selbst umfassen), sowie Informationen betreffend Vertragsverhandlungen über diese relevanten Patentreizverträge, welche die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen mit Dritten geschlossen hat oder über deren Abschluss die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen derzeit in Verhandlungen steht, wobei auch solche Informationen umfasst sind, die die jeweilige Vertragsbeziehung nach Vertragsschluss betreffen, insbesondere –Lizenzverträge, die infolge der Vorlageanordnung vorgelegt werden; –Die als „Personenbeschränkt streng vertraulich“ gekennzeichneten Anlagen FRAND BV; Solche Informationen und Anlagen sind in der weiteren Fassung der Replik nebst Anlagen enthalten. 2. Es wird angeordnet, dass die Informationen unter Ziffer 1 auf Seiten der Beklagten nur – den Prozessbevollmächtigten, deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und – folgender zuverlässigen Person, nämlich: [...], zur Kenntnis gebracht werden dürfen.*

*3. Die unter Ziffer 2 genannten Personen werden verpflichtet, die vertraulichen Informationen nach Ziffer 1 – auch über das Verfahren hinaus – streng vertraulich zu*

*behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden. Die vorgenannten Personen sind auch gegenüber den Beklagten zur Geheimhaltung der in den ungeschwärzten Fassungen der vorgenannten Unterlagen enthaltenen Informationen verpflichtet. Sie dürfen nicht außerhalb dieses Gerichtsverfahrens verwendet oder offengelegt werden, es sei denn, sie sind der empfangenden Partei außerhalb dieses Verfahrens zur Kenntnis gelangt. Diese Ausnahme greift allerdings nur dann, wenn diese Informationen von der empfangenden Partei auf nicht vertraulicher Basis aus anderer Quelle als von der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen erlangt wurden, vorausgesetzt, diese Quelle ist ihrerseits nicht durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen oder durch eine sonstige Geheimhaltungspflicht gegenüber dieser gebunden.*

*4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung kann ein Zwangsgeld in durch das Gericht zu bestimmender Höhe verhängt werden.*

*5. Die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand der vorstehenden Anträge sind, gelten nicht als zur Akte gereicht und dürfen im Verfahren vom Gegner und vom Gericht nicht verwendet werden, wenn nicht die Klägerin innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgültigen Entscheidung ausdrücklich erklärt, dass die Information und/oder die vorgelegten Unterlagen trotzdem als zur Akte gereicht gelten sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden dürfen.*

*6. Es besteht für die **Beklagte** Gelegenheit zur Stellungnahme zu den den Geheimnisschutzanträgen der Klägerin bis zum **11. Juni 2024**.*

Zuletzt hatte die Klägerin nach Hinweisen des Gerichts zu einer möglichen sachdienlichen Umschreibung der schutzbedürftigen Informationen unter Nennung aller Aktenzeichen der Parallelverfahren und damit einheitlich beantragt, den Schutz vertraulicher Informationen wie folgt auszugestalten (einheitliche Schriftsätze betreffend alle drei Parallelfälle zwischen den Parteien betreffend die EP 724, EP 270 und EP 315 jeweils vom 31. Mai 2024 hier in App 32822/2024; die Beklagten konnten in diesem Workflow des CMS nicht im CMS zur Stellungnahme aufgefordert werden, nachdem im Workflow allein die Klägerin als Partei angelegt war – daher wurden die Parteien per Email vom 5.6.2024 angehalten, dass die Klägerin die Dokumente direkt an die Beklagte in gesicherter Weise übermittelt und diese sodann über einen neuen Antrag nach Regel 9 VerFO Stellung nimmt):

I. gemäß R. 262A VerFO

1. die folgenden Informationen als vertraulich einzustufen, so dass die Bestimmungen von R. 262A VerFO Anwendung finden, nämlich

a) Informationen über die Lizenzverhandlungen, die dem Rechtsstreit vorausgegangen sind und noch immer andauern –Die grau hinterlegten Ausführungen –Die als „streng vertraulich“ gekennzeichneten Anlagen FRAND“

b) Informationen betreffend Patentlizenzverträge, die die Klägerin mit Dritten geschlossen hat (wobei diese Informationen auch, aber nicht abschließend, die Patentlizenzverträge selbst umfassen), sowie Informationen betreffend Vertragsverhandlungen über diese relevanten Patentlizenzverträge, welche die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen mit Dritten geschlossen hat oder über deren Abschluss die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen derzeit in Verhandlungen steht, wobei auch solche Informationen umfasst sind, die die jeweilige Vertragsbeziehung nach Vertragsschluss betreffen, insbesondere

– Die gelb hinterlegten Ausführungen

– Die als „Personenbeschränkt streng vertraulich“ gekennzeichneten Anlagen FRAND

Solche Informationen sind in dem nunmehr ungeschwärzt eingereichten Teil der Replik enthalten.

2. anzuordnen, dass die Informationen unter Ziffer I.1b) auf Seiten der Beklagten nur

–den Prozessbevollmächtigten, deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und

–folgender zuverlässigen Person, nämlich:

- [...]

zur Kenntnis gebracht werden dürfen; 3. die Anordnung mit einer verhältnismäßigen Zwangsgeldandrohung in einer durch das Gericht zu bestimmenden Höhe für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu versehen;

4. die unter Ziffer I.2 genannten Personen zu verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Ziffer I.1b) über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden

Hinsichtlich der weiteren Details der Ausführungen wird auf die zum Geheimhaltungskomplex in den verschiedenen Workflows vorgelegten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen.

#### **ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:**

1. Nicht beizutreten ist der Ansicht der Klägerin, dass die den Beklagten naturgemäß bereits bekannten Umstände der Verhandlungen zwischen den Parteien nach **Regel 262A VerFO** vollumfänglich zu schützen seien. Eine nachträgliche Zugangsbeschränkung auf Seiten der Beklagten kommt nicht in Betracht. Vielmehr können diese Informationen regelmäßig nur in ihrem Verwendungszweck beschränkt und dem Schutz vor der Kenntnisnahme durch unbeteiligte Dritte nach **Regel 262 VerFO** unterstellt werden. Ein Schutz vor der Öffentlichkeit in Entscheidungen des Gerichts kommt indes nicht uneingeschränkt in Betracht soweit lediglich die abstrakten Abläufe der Verhandlungshistorie

betroffen sind wie etwa der zeitliche Ablauf der Verhandlung und die Tatsache, dass ein bestimmter die FRAND-Verhandlungen betreffender Schritt vollzogen wurde, wie dass etwa zu einem bestimmten Zeitpunkt ein schriftlich ausformuliertes Vertragsangebot oder weitere Claim-Charts vorgelegt wurden. Denn gemäß dem Übereinkommen und der Verfahrensordnung besteht eine Registeröffentlichkeit, die es erforderlich macht, dass in den sodann zu fällenden Entscheidungen auch die für das rechtliche Verständnis der Entscheidung notwendigen Zusammenhänge für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein müssen. In diesem Zusammenhang lassen sich im konkreten Fall auch hinreichend abstrakt gehaltene Formulierungen finden, die einerseits das berechtigte Informationsinteresse der Öffentlichkeit berücksichtigen, als auch die geheimhaltungsbedürftigen Informationen schützen. Schutzfähig als geheimhaltungsbedürftige Information sind hingegen etwa der als Anlagen vorgelegte konkrete Schriftverkehr zwischen den Parteien, die die Verhandlungshistorie betreffen. Mit Blick auf Zugangsbeschränkungen auf Seiten der jeweiligen Gegenpartei mag etwas Anderes für den Fall gelten, dass – wozu vorliegend kein Vortrag gehalten ist – bereits im Rahmen der Verhandlungen um eine FRAND-Lizenz die Parteien bewusst die beteiligten Personenkreise beschränkt und einer umfassenden Vertraulichkeitspflicht unterworfen haben. Allerdings wird auch in diesem Zusammenhang jeweils zu berücksichtigen sein, dass nach dem Übereinkommen und der Verfahrensordnung eine Registeröffentlichkeit besteht und in den sodann zu fällenden Entscheidungen auch die für das rechtliche Verständnis der Entscheidung notwendigen Zusammenhänge für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein müssen. In diesem Sinne war der Antrag Ziffer 1.a) der Klägerin nur teilweise zuzusprechen und im Übrigen zurückzuweisen.

2. Gleichfalls nicht gefolgt werden kann der Ansicht der Klägerin, dass bereits der Umstand, dass die Klägerin bei den Drittlizenzvertragspartnern aufgrund der Vorgaben des Gerichts angefragt und um eine Zustimmung zur Vorlage gebeten hat, geheim zu halten ist. Denn hierbei handelt es sich um einen vom Gericht angeordneten prozeduralen Schritt, der auch in den Anordnungen des Gerichts wiederzugeben ist. Der Schritt soll sicherstellen, dass die Interessen der betroffenen Dritten gewahrt worden sind, indem die Prozesspartei angehalten wurde, den Vertragspartner um Zustimmung zu bitten und ihm hierdurch die Möglichkeit zu verschaffen, sich auch eigeninitiativ ins Verfahren einzubringen, bevor eine gerichtsseitige Vorlageanordnung in Betracht kommt. Zwar ist der konkrete Inhalt der Korrespondenz zwischen der auf Vorlage antragenden Partei und ihrem Lizenzvertragspartner regelmäßig ein geheimhaltungsbedürftiges Datum, nicht aber der bloße Umstand der Anfrage und die abstrakt umrissene Antwort hierauf an sich (im Sinne der bloßen Wiedergabe in der Gerichtsanordnung, ob zugestimmt oder nicht zugestimmt wurde bzw. die Zustimmung an

weitere, möglicherweise für sich geheimhaltungsbedürftige Bedingungen geknüpft ist).

3. Im vorliegenden Fall ist mit den Beklagten die Ausweitung des Zugangs zu den schutzbedürftigen Informationen auf drei Mitarbeiter der Beklagten notwendig, aber auch ausreichend (zu den entwickelten Maßstäben vgl. Lokalkammer Mannheim UPC\_CFI\_359/2023 v. 21.3.2024 = GRUR Patent 2024, 253, 255 f. und inhaltsgleich [Lokalkammer Düsseldorf UPC\\_CFI\\_355/2023 ORD\\_7096/2024](#)). Die von der Klägerin begehrte Begrenzung auf nur eine natürliche Person ist schon angesichts der Komplexität der im vorliegenden SEP-Verfahren geführten FRAND-Diskussion unzureichend. Umgekehrt kann allerdings auch nicht das Argument der Beklagten überzeugen, dass die Zahl der Zugangsberechtigten an der Anzahl der Beklagten festzumachen sei, wenn diese zu einer einheitlichen Unternehmensgruppe gehören, für die die FRAND-Verhandlung zentral gesteuert wird. Es besteht ein berechtigtes Bedürfnis, sich mit den zwei weiteren von Beklagtenseite begehrten Personen fachlich über die komplexen Fragen austauschen zu können. Überdies ist auch aus Gründen der Arbeitsorganisation die Erweiterung des Personenkreises über nur eine Person hinaus geboten, um 10 etwa Krankheitsfälle und Urlaubszeiten oder andere Gründe abzufedern, aus denen ein Mitarbeiter der Beklagten ggf. nicht verfügbar ist. Auch ist es für eine effektive Verteidigung erforderlich, dass sich die beachtlich umfänglichen Teams an Prozessvertretern im vorliegenden Fall mit mehr als nur einer natürlichen Person von Seiten der Beklagten besprechen können. Allein aufgrund der bekannten weiteren globalen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien, in denen die nämlichen Personen zum Confidentiality Club gehören und etwa an Verhandlungen teilnehmen müssen und ggf. hierdurch fürs vorliegende Verfahren verhindert sein können, erscheint dies erforderlich. Vorbehalte gegenüber der Zuverlässigkeit der von der Beklagtenseite benannten Personen sind nicht geltend gemacht. Vielmehr ist vorgetragen, dass die Personen auch in den parallelen UK-Verfahren als hinreichend zuverlässig in den Confidentiality Club aufgenommen worden sind.

4. Zugang zu den schutzbedürftigen Informationen ist in den vor dem EPG geführten Verfahren ausschließlich zugelassenen Vertretern nach [Art 48 EPGÜ](#) zu gewähren, die die Parteien im konkreten verfahren vertreten dürfen. Insoweit kann die Lokalkammer Mannheim der Anordnung der [Lokalkammer München, Spruchkörper I, vom 4. Juli 2024, ORD 26378/2024, UPC\\_CFI 220/2023](#)), in den dort geführten Parallelverfahren nicht beitreten. Zwar mag aus prozesstaktischen Erwägungen die Möglichkeit der Koordination zwischen Prozessteams über die Grenzen des EPG hinaus auch mit Prozessteams, die nationale Verfahren betreuen, wünschenswert sein. Indes würde hierdurch der Kreis der Personen, die unmittelbar durch die Geheimnisschutzanordnungen des EPG gebunden sind, in nicht hinnehmbarer Weise aufgeweicht und das berechtigte Interesse der Parteien, die ein Verfahren vor dem EPG führen, enttäuscht, sich auf das

Geheimhaltungsregime des Gerichts verlassen und dieses in seinem Inhalt und Umfang abschließend überblicken zu können (so bereits Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 3. Juli 2024 UPC CFI 471/2023 ORD 33986/2024

Entscheidungsgründe bei 6.). Insbesondere erscheint bei einer Zulassung von Prozessvertretern in anderen Jurisdiktionen nicht mehr kontrollierbar, wie jene durch das dort jeweils etablierte Geheimnisschutzregime gebunden sind und ob es zu einer weiteren Weitergabe an wieder andere Prozessteams kommen kann. Insoweit genügt nicht der schlichte Verweis auf den Umstand, dass die in den nationalen Verfahren tätigen Vertreter gleichfalls durch ein Geheimnisschutzregime gebunden sind. Die Parteien legen im vorliegenden Verfahren, wie die hohe Anzahl an Geheimnisschutzanträgen zeigt, großen Wert auf Geheimnisschutz und konnten sich nicht darauf verständigen, inhaltlich deckungsgleiche Regime zu vereinbaren. Im vorliegenden Fall tritt hinzu, dass insbesondere der Austausch mit Prozessvertretern in den UK-Verfahren von den Beklagten begehrt wird, allerdings der dortige Confidentiality Club umgekehrt das UK-Verfahren und die dort ausgetauschten schutzbedürftigen Informationen intensiv gegenüber dem hiesigen Verfahrenskomplex abschirmt und UK weder Vertragsmitgliedstaat des EPGÜ ist, noch im Falle eines Verstoßes die erleichterten Durchsetzungsmechanismen des EU-Rechts zur Verfügung stehen, um etwaig zu verhängende Zwangsgelder des Gerichts effektiv beizutreiben.

5. Hingegen ist den Beklagten im Grunde zu gestatten, sich mit den Prozessvertretern in den vor der Lokalkammer München zwischen den Parteien anhängigen Parallelverfahren zu koordinieren und in diesem Kontext auch die schutzbedürftigen Informationen zu besprechen. Denn anders als in der sub 4. geschilderten Situation besteht hier ein einheitliches verfahrensrechtliches Regime, zumal die Lokalkammer München in ihren Verfahren ausdrücklich auf das hier etablierte Geheimnisschutzregime (vgl. Anordnung vom 14. Februar 2024 im hiesigen Verfahren) verwiesen und sich dieses auch für ihre Verfahren zu eigen gemacht hat. Selbst wenn sich die Anordnungen der Lokalkammern in Einzelheiten unterscheiden sollten, besteht ein mindestens vergleichbares Schutzniveau. Allerdings ist der Austausch mit den vor der Lokalkammer München tätigen Prozessvertretern dahingehend eingeschränkt, dass diese die aus dem hiesigen Verfahren gewonnen Erkenntnisse über schutzbedürftige Informationen nicht aufgrund der Gestattung, die die zitierte Anordnung der Lokalkammer München, Spruchkörper 1, enthält, in außerhalb des EPG geführten Verfahren verwenden dürfen. Die Verwendung ist strikt auf die Zwecke der Verfahrensführung vor dem EPG beschränkt.

6. Soweit der zuletzt gestellte Antrag noch einen Hinweis auf die „gelb hinterlegten Ausführungen“ enthält, hat die Klägerin in ihren schriftsätzlichen Ausführungen selbst klargestellt, dass nicht genau die so hinterlegten Ausführungen (in ihrem ganz konkreten Wortlaut) Antragsgegenstand sein sollen, sondern dass

die Markierung nur zur Kennzeichnung des aus ihrer Sicht gehaltenen konkret geheimhaltungsbedürftigen Vortrags erfolgt, der sich unter die konkret-generelle Antragsfassung wie zugesprochen fassen lässt.

**ANORDNUNG:**

1. Die folgenden Informationen werden gemäß Regel 262A VerFO als vertraulich eingestuft:

- a) Informationen über die Lizenzverhandlungen, die dem Rechtsstreit vorausgegangen sind und noch immer andauern, soweit es sich um Informationen aus den als „streng vertraulich“ gekennzeichneten Anlagen FRAND“ handelt
- b) Informationen betreffend Patentlizenzverträge, die die Klägerin mit Dritten geschlossen hat (wobei diese Informationen auch, aber nicht abschließend, die Patentlizenzverträge selbst umfassen), sowie Informationen betreffend Vertragsverhandlungen über diese relevanten Patentlizenzverträge, welche die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen mit Dritten geschlossen hat oder über deren Abschluss die Klägerin oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen derzeit in Verhandlungen steht, wobei auch solche Informationen umfasst sind, die die jeweilige Vertragsbeziehung nach Vertragsschluss betreffen, insbesondere
  - Die als „Personenbeschränkt streng vertraulich“ gekennzeichneten Anlagen FRAND BV;

2. Es wird angeordnet, dass die Informationen unter Ziffer 1 b) auf Seiten der Beklagten nur

- den Prozessbevollmächtigten in den vor der Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts geführten Verfahren, deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und den Prozessbevollmächtigten in den vor der Lokalkammer München, Spruchkörper 1, des Einheitlichen Patentgerichts geführten Verfahren ausschließlich für die Zwecke der Verfahrensführung vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC\_CFI\_213/2023, UPC\_CFI\_220/2023, UPC\_CFI\_224/2023);
- folgenden zuverlässigen Personen zu den vorgenannten Zwecken, nämlich:

• [...]

zur Kenntnis gebracht werden dürfen.

3. Die unter Ziffer 2 genannten Personen werden verpflichtet, die vertraulichen Informationen nach Ziffer 1 – auch über das Verfahren hinaus – streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke der Verfahrensführung vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC\_CFI\_219/2023, UPC\_CFI\_223/2023, UPC\_CFI\_218/2023, UPC\_CFI\_213/2023, UPC\_CFI\_220/2023, UPC\_CFI\_224/2023) zu verwenden. Die vorgenannten Personen sind auch gegenüber den Beklagten zur Geheimhaltung der in den ungeschwärtzen Fassungen der vorgenannten

Unterlagen enthaltenen Informationen verpflichtet. Sie dürfen generell nicht außerhalb dieser Gerichtsverfahren verwendet oder offengelegt werden, es sei denn, sie sind der empfangenden Partei außerhalb dieses Verfahrens zur Kenntnis gelangt. Diese Ausnahme greift allerdings nur dann, wenn diese Informationen von der empfangenden Partei auf nicht vertraulicher Basis aus anderer Quelle als von der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen erlangt wurden, vorausgesetzt, diese Quelle ist ihrerseits nicht durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen oder durch eine sonstige Geheimhaltungspflicht gegenüber dieser gebunden.

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung kann ein Zwangsgeld in durch das Gericht zu bestimmender Höhe verhängt werden.

5. Die weitergehenden Anträge werden zurückgewiesen.

6. Die Informationen und/oder die vorgelegten Unterlagen, die Gegenstand der vorstehenden Anträge sind, gelten mit Blick auf die teilweise Zurückweisung der Geheimnisschutzanträge der Klägerin und die damit eingetretene innerprozessuale Bedingung des Geheimnisschutzregimes vom 14. Februar 2024 erst dann als zur Akte gereicht und dürfen im Verfahren vom Gegner und vom Gericht verwendet werden, wenn nicht die Klägerin

innerhalb von **drei Tagen nach Zugang dieser endgültigen Entscheidung**

widerspricht.

**NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN**

Erlassen in Mannheim am 10. Juli 2024

Dr. Tochtermann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter

-----