

UPC CFI, Local Division Munich, 10 July 2024,
Panasonic v Orope

Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Lodging written pleadings and confidentiality club

Inadmissible lodging of a redacted “unredacted version” of the Reply ([Rule 9\(2\) RoP](#), [Rule 29 RoP](#), [Rule 262A RoP](#))

- [An exception be made because the problem is being addressed by the Unified Patent Court for the first time.](#)

(see [Local Chamber Mannheim, order of 13/06/2024; APP 35009/2024 and APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023; Local Chamber Munich, order of 04/07/2024 APP 21945/2024 and App 33754/2024 in UPC CFI 220/2023](#)).

Time limit for filing a rejoinder in the infringement action

- [does not start to run until the defendants have been served with a fully unredacted Reply to the Statement of defence](#) ([Rule 29\(c\) RoP](#)).

This is because the defendants have a right to defend themselves comprehensively, uniformly and in full knowledge of all the plaintiff's submissions in the reply and by exhausting the time limits provided for by the Rules of Procedure, without being forced to submit requests for extensions of time with an uncertain outcome. The defendants also have the right to respond uniformly to the reply. The Rules of Procedure do not provide for the Rejoinder to be divided into two parts and for different time limits for these parts. There is also no reason for this in the present case. The hearing date is not until January 2025. The plaintiff had it in its own hands to structure the reply it submitted differently, namely in accordance with the procedure.

Time limits for the counterclaim and the (alternative) amendment of the patent must be considered separately and have started running. Extension denied

- [These time limits are based on the defendant's decision to attack the legal validity of the patent with a counterclaim for revocation.](#) This attack is legally independent of the compulsory licence objection under antitrust law. Redactions that clearly only concern statements on the compulsory licence objection under antitrust law therefore generally have no influence on this. [Rule 29.d RoP](#) does not change this (see [Local Chamber Mannheim, order of 13/06/2024; APP 35009/2024 and APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023](#)), because a divergence of these deadlines does not contradict this. After expiry of the time limit for

filing a reply to the duplicate response to the statement of defence in the infringement dispute, no further exchange of written pleadings is provided for by the Rules of Procedure in this respect, whereas further written pleadings are still to be exchanged in relation to the request for amendment of the patent.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Munich, 10 July 2024

(Zigann)

UPC_CFI_221/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

in dem Hauptsacheverfahren betreffend [EP 3 024 163](#)

erlassen am: 10/07/2024

Datum des Eingangs der Klageschrift: 04/08/2023

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

(Beklagter) - NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Town, Guangdong Province - 523860 - Dongguan - CN
Klageschrift zugestellt am 03/09/2023

OROPE Germany GmbH (Beklagter) - Graf-Adolf-Platz 15 - 40213 - Düsseldorf - DE

Klageschrift zugestellt am 03/09/2023

ANTRAGSTELLER

1) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. (Antragsteller) - NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Town, Guangdong Province - 523860 - Dongguan - CN

Vertreten durch: Tobias J. Hessel

PARTEIEN DES RELEVANTEN VERFAHRENS

1) Panasonic Holdings Corporation (Partei des Hauptverfahrens - Kläger) - 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi - 571-8501 - Osaka - JP

Vertreten durch: Jonas Block

2) OROPE Germany GmbH (Partei des Hauptverfahrens - Beklagter) - Graf-Adolf-Platz 15 - 40213 - Düsseldorf - DE

Vertreten durch: Tobias J. Hessel

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

Patentnr. Inhaber

[EP3024163](#) Panasonic Holdings Corporation

ENTSCHEIDENDER RICHTER

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS (PANEL 1)

VOLLSTÄNDIGE ZUSAMMENSETZUNG

Vorsitzender Richter und Berichterstatter Matthias Zigann

Rechtlich qualifizierter Richter Tobias Pichlmaier

Rechtlich qualifizierter Richter Andras Kupecz

Technisch qualifizierte Richterin Kerstin Roselinger

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

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND DER RECHTSSACHE:

Patentverletzung; hier: Antrag auf Verlängerung der Duplikfrist

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

Dem Gericht und den Beklagten liegt keine vollständig ungeschwärzte Fassung der Replik im Verletzungsstreit vor. In der als „ungeschwärzte Fassung“ vorgelegten Replik befinden sich zahlreiche Schwärzungen. Die geschwärzten Teile dienen als Platzhalter für später nachzureichenden Vortrag.

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Beklagten zu 1 und 2 beantragen:

die Frist zur Duplik auf die Verletzungsklage, Replik zu der Widerklage auf Nichtigerklärung sowie der Erwiderung auf den Antrag auf Änderung des Patents bis zum 17. September 2024 zu verlängern.

Hinweis: Im CMS wurde nur die Beklagte zu 1 als Antragstellerin eingegeben, daher erscheint auch nur ein Antragsteller im Rubrum.

Die Klägerin stellt keinen bestimmten Antrag, teil aber mit, dass sie dem Antrag auf Verlängerung der Duplikfrist nicht zustimme. Sie führt auf sieben Seiten weiter aus, dass den Beklagten die meisten Informationen bereits vorlägen. Die Schwärzungen betreffen nur einen im Verhältnis kleinen Teil, der zudem von den ungeschwärzten Teilen losgelöst zu betrachten sei. Die Beklagten seien daher nicht gehindert ihre Duplik hinsichtlich der ungeschwärzten Teile zu erstellen. Eine Verlängerung der Duplikfrist zur Technik sei nicht gerechtfertigt. Die Technik-Replik habe den Beklagten unmittelbar nach Einreichung ungeschwärzt vorgelegen.

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

Im CMS wurde zwar nur die Beklagte zu 1 als Antragstellerin eingegeben. Aus dem PDF-Schriftsatz geht aber hervor, dass der Antrag von beiden Beklagten gestellt worden ist.

Die von der Klägerin gewählte Vorgehensweise (Einreichung einer geschwärzten „unredacted version“ der Replik, wobei die geschwärzten Teile als Platzhalter für später nachzureichenden Vortrag dienen) ist unzulässig (vgl. [Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023; Lokalkammer München, Anordnung vom 04/07/2024 APP 21945/2024 und App 33754/2024 in UPC CFI 220/2023](#)).

Vorliegend ist, weil das Problem erstmals vom Einheitlichen Patentgericht adressiert wird, aber eine Ausnahme zu machen. Allerdings läuft die Frist zur Einreichung einer Duplik derzeit nicht. Die Frist zur Einreichung einer Duplik läuft erst ab demjenigen Zeitpunkt, in dem den Beklagten eine vollständig ungeschwärzte Replik zugestellt worden ist. Denn die Beklagten haben ein Recht, sich umfassend, einheitlich und in Kenntnis des gesamten klägerischen Vortrags in der Replik und unter Ausschöpfung der von der Verfahrensordnung vorgesehenen Fristen zu verteidigen, ohne gezwungen zu sein, insoweit Fristverlängerungsanträge mit ungewissem Ausgang stellen zu müssen. Die Beklagten haben auch das Recht, einheitlich auf die Replik zu erwidern. Die Verfahrensordnung sieht keine Zweiteilung der Duplik und unterschiedliche Fristenläufe für diese Teile vor.

Hierfür besteht vorliegend auch kein Anlass. Verhandlungstermin ist erst im Januar 2025. Die Klägerin hatte es selbst in der Hand, die von ihr eingereichte Replik anders, namentlich verfahrenskonform, zu gestalten.

Wollte man dies anders sehen, so wären die geschwärzten Teile der Duplik als nicht eingereicht zu betrachten. Eine spätere Einreichung könnte dann gem. [Regel 9.2 VerfO](#) behandelt werden. Die Klägerin diskutiert in ihrer Stellungnahme, dass die geschwärzten Passagen überobligatorischen Vortrag betreffen mit dessen Nichtzulassung sie leben könnte. Sie verzichtet aber auch nicht explizit auf die Möglichkeit, auf diese Art und Weise vorzutragen.

Die Fristläufe zur Widerklage sowie zur (hilfsweisen) Änderung des Patents sind hiervon aber getrennt zu betrachten. Diese Fristen fußen auf dem Entschluss der Beklagten, den Rechtsbestand des Patents mit einer Nichtigkeitswiderklage anzugreifen. Dieser Angriff ist rechtlich unabhängig vom kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Schwärzungen, die eindeutig nur Ausführungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand betreffen, haben daher in der Regel keinen Einfluss auf diese. Regel 29.d VerfO ändern hieran nichts (vgl. [Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023](#)), denn ein Auseinanderfallen dieser Fristen steht hierzu nicht in Widerspruch. Nach Ablauf der Frist zur Einreichung einer Replik auf die Duplik zur Klageerwidern im Verletzungsstreit ist von der Verfahrensordnung insoweit kein weiterer Austausch von Schriftsätze vorgesehen, während in Bezug auf den Antrag auf Änderung des Patents noch weitere Schriftsätze auszutauschen sind.

Dies gilt auch mit dem Argument, dass die Klägerin bislang keine hinreichende Auslegung des Klagepatent vorgelegt haben soll. Denn der Entschluss der Beklagten, den Rechtsbestand des Klagepatents anzugreifen, ist unabhängig hiervon zu sehen.

ANORDNUNG

1. Es wird festgestellt, dass die Frist zur Duplik im Verletzungsstreit noch nicht zu laufen begonnen hat. Insoweit ist eine Verlängerung dieser Frist derzeit nicht angezeigt.
2. Die übrigen Fristen haben zu laufen begonnen. Die hierauf bezogenen Verlängerungsanträge werden zurückgewiesen.

Dr. Zigann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_40297/2024 im VERFAHREN
NUMMER: ACT_545620/2023

UPC Nummer: UPC_CFI_221/2023

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.:
39247/2024

Art des Antrags: Vorlage für Verfahrens Antrag
