

UPC Court of Appeal, 21 August 2024, Aylo v Dish II



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Application for discretionary review of confidentiality club order in the absence of leave to appeal dismissed ([Rule 220\(3\) RoP](#), [Rule 262A RoP](#))

- No reasons set out that would justify allowing appeal against the order of the Local Division Mannheim of 22 July 2024, which is based on the principle that the abstract risk that an in-house counsel, if admitted to confidentiality club might breach the confidentiality obligation due to conflicts of interest is not sufficient to refuse admission, unless there are concrete circumstances justifying such a suspicion.

17 The Local Division's order is based on the principle that the abstract risk that an in-house counsel, if admitted to the group of persons authorised to access confidential information pursuant to [R.262A of the Rules of Procedure](#), might breach the confidentiality obligation due to conflicts of interest is not sufficient to refuse his admission, unless there are concrete circumstances justifying such a suspicion.

18 The Standing Judge cannot find any reason in the Aylo companies' submissions in the context of her discretionary review pursuant to [R.220.3 VerO](#) that would justify allowing the appeal against the [order of the Local Division Mannheim of 22 July 2024](#), both with regard to the inclusion of the In-house Counsel and with regard to the inclusion of three persons.

19 The application must be dismissed.

-

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of Appeal,
21 August 2024**

(Simonsson)

UPC_CoA_469/2024

APL_45142/2024

ANORDNUNG

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 21. August 2024

betreffend einen Antrag auf Ermessensüberprüfung
durch das Berufungsgericht nach [Regel 220.3 VerO](#)

**BERUFUNGSKLÄGERINNEN (UND BEKLAGTE
IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GED):**

1. **AYLO PREMIUM LTD**, Nikosia, Zypern

2. **AYLO Billing Limited**, Dublin, Irland

3. **AYLO FREESITES LTD**, Nikosia, Zypern

(nachstehend gemeinsam als die Aylo-Unternehmen
bezeichnet)

1-3 vertreten durch: Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy,
Rechtsanwalt, Bardehle Pagenberg, München,
Deutschland, und Conor McLaughlin

**BERUFUNGSBEKLAGTE (UND KLÄGER IM
HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI):**

1. **DISH Technologies L.L.C.**, Englewood, USA

2. **Sling TV L.L.C.**, Englewood, USA

(nachstehend gemeinsam als die Unternehmen Dish und
Sling bezeichnet)

1-2 vertreten durch: Rechtsanwältin Denise Benz, A&O
Shearman, München, Deutschland

STREITPATENT

[EP 2 479 680](#)

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

ENTSCHEIDENDE RICHTERIN:

Diese Anordnung wurde erlassen von Ingeborg
Simonsson, Ständige Richterin.

**BEANSTANDETE ANORDNUNG DES
GERICHTS ERSTER INSTANZ**

□ Datum: 22. Juli 2024, Lokalkammer Mannheim

□ [Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz:
UPC CFI 471/2023; ACT 594191/2023,
App 40530/2024, ORD 42880/2024](#)

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

1. Mit der beanstandeten [Anordnung vom 22. Juli 2024](#)
[hat die Lokalkammer Mannheim](#) einen Antrag auf
Überprüfung der Anordnung des Berichterstatters gem.
[R. 262A VerFO](#) (Geheimnisschutz) zurückgewiesen.

Mit dieser Anordnung sind zwar die geltend gemachten
zu schützenden Informationen als vertraulich eingestuft
worden. Zugleich wurde jedoch unter Zurückweisung
des weitergehenden Begehrens eine
Zugangsbeschränkung angeordnet, die als
Zugangsberechtigte unter anderem drei von den
Unternehmen Dish und Sling benannte natürliche
Personen vorsieht.

2. Nach Auffassung der Lokalkammer „streiten (...) die
hervorgehobene Funktion der von den Klägerinnen
benannten drei Personen in einschlägigen anderen
anhängigen und potentiellen
Patentverletzungsstreitigkeiten zwischen den Parteien
und deren Befassung mit einschlägigen
Schutzrechtsanmeldungen, Erteilungsverfahren und
Rechtsbestandsverfahren nicht ausschlaggebend gegen
eine Zugangsgewährung. Vielmehr haben die
Klägerinnen ein gewichtiges Interesse daran, mit der
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im
vorliegenden Rechtsstreit intern gerade diejenigen
Personen auf ihrer Seite zu befassen, die mit der
einschlägigen Schutzrechtslage und Technik besonders
vertraut sind. Gegen eine Verwendung der vertraulichen
Informationen zu verfahrensfremden Zwecken sind die
Beklagten durch die Geheimhaltungsanordnung

hinreichend geschützt. Als beim US-Patentamt zugelassene Vertreter sind die benannten Personen im Umgang mit vertraulichen Informationen bewandert. Anhaltspunkte für eine fehlende Zuverlässigkeit der benannten Personen, die vom Antragsteller des Antrags gem. R. 262A VerfO aufzuzeigen sind, sind nicht ersichtlich.“

3. Die Berufung wurde nicht zugelassen.

4. Die Aylo-Unternehmen haben Antrag auf Ermessensüberprüfung der Entscheidung der Lokalkammer gestellt und beantragen die Berufung gegen die Anordnung zuzulassen ([R.220.3 VerfO](#)).

5. Die Unternehmen Dish und Sling wurden gemäß [R.220.4 VerfO](#) angehört.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE

Einbeziehung von In-house Counseln in einen Vertraulichkeitsring gemäß [R.262A RoP](#)

VORBRINGEN DER PARTEIEN

Die Aylo-Unternehmen machen – zusammengefasst und soweit relevant – geltend:

6. Die drei Personen („Dish In-house Counsel“) seien allesamt in den USA ansässige In-house Counsel der Unternehmensgruppe der Dish und Sling und beim U.S. amerikanischen Patentamt USPTO zugelassene Patentanwälte. Sie seien weltweit im Rahmen der Anmeldung von Patenten, der Führung der Erteilungs- und Bestandsverfahren als auch der Führung von Patentverletzungsverfahren für die Unternehmen Dish und Sling tätig. Es liege auf der Hand, dass das vertrauliche Wissen über die klagegegenständliche Ausführungsform, enormen wirtschaftlichen Wert für die Unternehmen Dish und Sling haben könne, indem es nicht nur beim Maßschneidern von Prozessstrategien im Rahmen der parallelen Verfahren zwischen den Parteien sondern auch im Rahmen künftiger oder noch anhängiger Patentanmeldungen und nachfolgender Verfahren genutzt werden könne, um Patentansprüche mit Blick auf die Ausführungsformen passgenau zu „optimieren“. Es sei für die Dish In-house Counsel aufgrund ihres Aufgabenbereichs schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die Pflicht zu erfüllen, die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke des hiesigen Verfahrens zu verwenden.

7. Es sei daher eine Person auszuwählen, die einerseits die zu schützenden Informationen einordnen und verstehen könne, bei der aber zugleich das Missbrauchsrisiko etwa durch die Gefahr einer wirtschaftlichen sonstigen Verwertung der Informationen für den Arbeitgeber am geringsten erscheine. Hierzu bedürfe es keines Mitglieds der Rechtsabteilung oder eines In-house Patentanwaltes, bei denen die evidente Gefahr bestehe, dass die Informationen zum Beispiel für die zahlreichen Anmelde-, Bestands- und Verletzungsverfahren missbräuchlich genutzt werden.

8. Die Aylo-Unternehmen seien im Nachgang zu den hier gegenständlichen Beschlüssen auf die Unternehmen Dish und Sling zugegangen, um eine Erklärung der Dish In-house Counsel zu erwirken, dass sie nicht parallel zu dem hiesigen Streitverfahren in Anmeldeverfahren,

Bestandsverfahren und Verletzungsverfahren bezüglich des Klagepatents und seiner Patentfamilie tätig werden. Die Unternehmen Dish und Sling hätten dies abgelehnt.

9. Selbst, wenn nicht von einer missbräuchlichen Verwendung der Informationen durch diese drei Personen auszugehen wäre (wie nicht), wäre der benannte Personenkreis auf eine Person zu reduzieren.

10. Die Berufung sei zuzulassen. Die Entscheidung darüber, ob die Dish-In-House Counsel Zugang zu den schützenden Informationen zu gewähren sei, hänge von zwei Rechtsfragen ab, für die es keine Rechtsprechungspraxis des Einheitlichen Patentgerichts gebe und die insbesondere noch keiner Klärung durch das Berufungsgericht zugeführt worden seien, von deren Klärung aber das Geheimnisschutzregime in zahlreichen Verfahren abhängen dürfte.

11. Es sei fallübergreifend zu klären, ob das EPGÜ und die Verfahrensordnung eine sogenannte Prosecution Bar für In-house Patentanwälte, wie sie etwa in den USA die Regel sei, in Fällen wie diesem verlangten.

12. Weiterhin sei die Frage bisher ungeklärt, ob [R.262A.6 VerfO](#) es zulasse, dass auf Seiten der Partei mehr als eine natürliche Person Zugang zu den zu schützenden Informationen erhalten könne, wenn sämtliche in Betracht kommenden Personen diese Qualifikation hätten und dieselbe oder eine sehr ähnliche Funktion im Unternehmen der Partei ausübten. Die Unternehmen Dish und Sling machen – zusammengefasst und soweit relevant – geltend:

13. Eine Zulassung der Berufung sei bereits deshalb ausgeschlossen, weil die Aylo-Unternehmen mit ihrem eigenen Verhalten zum Ausdruck gebracht hätten, dass sie kein berechtigtes Interesse an der Abänderung der erstinstanzlichen Anordnung hätten. Sie meinten offenbar lediglich, dass die Geheimhaltungsverpflichtungen, die die Lokalkammer Mannheim den zugangsberechtigten In-House Counsel auferlegt habe, für einen angemessenen Schutz nicht ausreichten. Wieso eine vertragliche Regelung zur Geheimhaltung durch eine Verpflichtungserklärung („NDA“) einen demgegenüber größeren Schutz begründen solle, erläuterten die Aylo-Unternehmen nicht und sei nicht ersichtlich. Sie drückten hiermit letztlich ihr Misstrauen gegenüber dem Gerichtssystem des Einheitlichen Patentgerichts und seinem Geheimnisschutzregime aus.

14. An einem schutzwürdigen Interesse der Aylo-Unternehmen, welches eine Zulassung der Berufung begründen könnte, mangelt es auch deshalb, weil die zugangsberechtigten Personen aufseiten der Unternehmen Dish und Sling auf Grundlage der sofort vollziehbaren erstinstanzlichen Anordnung bereits Zugang zu den geheimhaltungsbedürftigen Informationen erhalten hätten. Dies könne auch durch eine Berufungsentscheidung nicht rückgängig gemacht werden. Die Aylo-Unternehmen hätten daher kein Rechtsschutzinteresse an einer Berufungsentscheidung.

15. Die Lokalkammer Mannheim habe zutreffend den drei benannten Personen Zugang zu den geheimhaltungsbedürftigen Informationen gewährt. Weder hinsichtlich der konkreten Personen noch mit

Blick auf die Anzahl der zugangsberechtigten Personen beständen Bedenken. Der Antrag zeichne sich durch pauschale und unsubstantiierte Unterstellungen aus, die die erforderliche Einzelfallbezogenheit vermissen ließen. Für ihre Behauptungen, die zugangsberechtigten Personen aufseiten der Unternehmen Dish und Sling könnten und würden ihre gerichtlich auferlegten Geheimhaltungsverpflichtungen missachten, hätten die Aylo-Unternehmen bis zum heutigen Tag weder erstinstanzlich noch in ihrem Antrag gemäß [R.220.3 VerFO](#) konkrete Anhaltspunkte vorgetragen.

16. Die genannten Personen seien für die streitigen Verfahren betreffend das Klagepatent und seine Familienmitglieder verantwortlich. Sie seien von Beginn an die – einzigen – Ansprechpartner der Verfahrensvertreter in allen die technischen wie strategischen Aspekte des hiesigen Verfahrens betreffenden Punkten und Fragestellungen. Sie allein verfügten über hinreichende Kenntnis von der beanspruchten Lehre des Klagepatents sowie die technische Expertise im Bereich, um gemeinsam mit den Verfahrensvertretern eine Bewertung der Nichtverletzungsargumente vorzunehmen. Das Recht der Unternehmen Dish und Sling auf ein faires Verfahren durch eine zweckmäßige Abstimmung mit ihren Verfahrensvertretern erfordere mithin die Zulassung des im Antrag genannten Personenkreises.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

17. Die Anordnung der Lokalkammer beruht auf dem Grundsatz, dass das abstrakte Risiko, dass ein Inhouse Counsel, wenn er in den Kreis der nach [R.262A VerFO](#) zu vertraulichen Informationen zugangsberechtigten Personen aufgenommen wird, gegen die Vertraulichkeitsverpflichtung aufgrund von Interessenkonflikten verstoßen könnte, nicht ausreicht, um seine Aufnahme zu verweigern, sofern nicht konkrete Umstände vorliegen, die einen solchen Verdacht rechtfertigen.

18. Die Ständige Richterin kann den Ausführungen der Aylo-Unternehmen im Rahmen ihrer Ermessensüberprüfung nach [R.220.3 VerO](#) keinen Grund entnehmen, der es rechtfertigen würde, die Berufung gegen die [Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 22. Juli 2024](#) zuzulassen, sowohl hinsichtlich der Einbeziehung des In-house Counsels als auch hinsichtlich der Einbeziehung von drei Personen.

19. Der Antrag ist abzuweisen.

ANORDNUNG

Der Antrag wird abgewiesen. Erlassen am 21. August 2024 Ingeborg Simonsson Ständige Richterin
