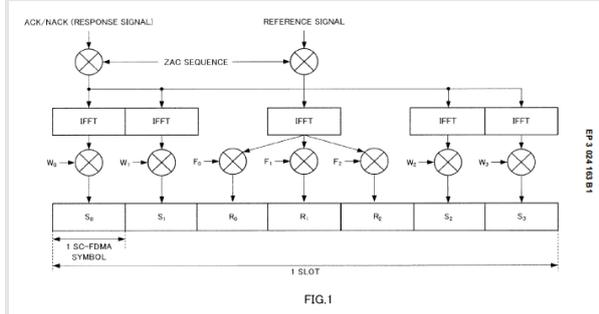


UPC CFI, Local Division Munich, 2 September 2024,
Panasonic v Guangdong OPPO

*radio communication device and
constellation control method*



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Application to add OTECH Germany as third defendant rejected as late filed ([Rule 305 RoP](#))

- [Plaintiff was in June 2023 that OTECH Germany GmbH had been found guilty of patent infringement by the Mannheim District Court.](#) [...] it could and should have used its knowledge of this judgement as an opportunity to conduct further investigations, especially since it had already taken legal action against the first and second defendants before the local chamber for patent infringement. If it had done so, it would have been able to access the annual report, which has been available online since 4 August 2023, at an earlier date than 18 February 2024 and, accordingly, file the motion to allow the extension of the action much earlier than 5 June 2024.

- [If the extension of the action were allowed, OTECH Germany GmbH would be limited](#) by [Art. 33 \(4\) UPCA](#) to doing so within the framework of a counterclaim for revocation. In this context, a further restriction to those invalidity attacks already presented by the first and second defendants in the context of their invalidity counterclaim would not appear to be fair.

c. A comparison with the provision in [Rule 263 RoP](#) on objective amendments to the statement of claim, in particular on the extension of the statement of claim, shows that in [Rule 305 RoP](#) the aspect of the delay in filing the application has not explicitly been raised to a characteristic that excludes a positive decision. However, this does not mean that this aspect is irrelevant. Rather, the regulation grants the court a broad discretion to allow a claim to be extended despite a possible delay in filing the application on the basis of other considerations, such as procedural economy. However, it must always be borne in mind that the entire Rules of Procedure are characterised by the aim of providing expeditious proceedings while ensuring that all parties have a fair hearing.

2. The application for permission to extend the subject matter of the action is to be assessed as having been filed late.

The plaintiff did not dispute that, based on the notification to FOSS PATENTS dated 7 June 2023, it was already aware in June 2023 that OTECH Germany GmbH had been found guilty of patent infringement by the Mannheim District Court. It did not state exactly when it had the reasons for the judgment. In any case, however, it could and should have used its knowledge of this judgement as an opportunity to conduct further investigations, especially since it had already taken legal action against the first and second defendants before the local chamber for patent infringement. If it had done so, it would have been able to access the annual report, which has been available online since 4 August 2023, at an earlier date than 18 February 2024 and, accordingly, file the motion to allow the extension of the action much earlier than 5 June 2024.

(3) The circumstances of the present case do not require the extension of the claim to be admitted despite this delay.

Defendants 1 and 2 have filed a counterclaim for annulment. The written procedure will be completed in September or October 2024. It is currently unknown whether and by whom OTECH Germany GmbH will be legally represented. It is also unknown whether it will exercise its right to file a separate counterclaim for annulment. If it does so, it would not be limited to the grounds for revocation presented by the first and second defendants so far. The order to be bound by the previous state of the proceedings pursuant to [Rule 306.2 of the Rules of Procedure of the UPC](#) would appear to go too far in this respect. In principle, anyone can challenge the validity of a granted patent by filing a revocation action. However, if the extension of the action were allowed, OTECH Germany GmbH would be limited by [Art. 33 \(4\) UPCA](#) to doing so within the framework of a counterclaim for revocation. In this context, a further restriction to those invalidity attacks already presented by the first and second defendants in the context of their invalidity counterclaim would not appear to be fair. In such a situation, however, the plaintiff, as patent proprietor, would then also have to be given the opportunity to defend itself against these new invalidity attacks, including by filing a further (auxiliary) request for amendment of the patent. Consequently, the written proceedings could not be shortened to such an extent that the planned date at the end of January 2025 could still be meaningfully prepared and carried out. Aspects of procedural efficiency therefore do not require the late filing of the application to be admitted. Furthermore, it cannot be inferred from the applicant's submissions that it attaches greater importance to the objective of extending the action than to the objective of keeping the date at the end of 2025. On the contrary, it is known from parallel pending applications for a stay of proceedings and removal of the trial dates with regard to parallel proceedings in the United Kingdom that the applicant vehemently opposes a stay and attaches great importance to maintaining the scheduled dates.

Another factor to be considered is that the disadvantages for the plaintiff are manageable. Finally, the plaintiff can always file a new, separate action against OTECH Germany GmbH. This new action would be brought to a decision quickly within the (efficient) procedural framework of the UPC.

4. The appeal is to be allowed because the court of appeal has not yet clarified the questions arising here.

Source: [Unified Patent Law](#)

**UPC Court of First Instance
Local Division Munich, 2 September 2024**

(Zigann, Kupecz, Pichlmaier, Roselinger)

UPC_CFI_221/2024

Verfahrensanordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer München

erlassen am 2. September 2024

KLÄGERIN (ANTRAGSTELLERIN)

Panasonic Holdings Corporation

vertreten durch: Sören Dahm (Kather Augenstein).

BEKLAGTE (ANTRAGSGEGNERINNEN)

1) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

2) OROPE Germany GmbH

vertreten durch: Tobias Hessel (Clifford Chance).

STREITPATENT Europäisches Patent [Nr. 3 024 163](#)

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTER/INNEN

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann, den rechtlich qualifizierten Richter Andrés Kupecz, den rechtlich qualifizierten Richter Tobias Pichlmaier, und die technisch qualifizierte Richterin Kerstin Roselinger erlassen.

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

Verletzungsklage – [Regel 305 VerfO](#)

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

Die Klage gegen die Beklagten zu 1 und 2 wurde am 4. August 2023 eingereicht. Haupttermin ist für Ende Januar 2025 vorgesehen.

Die Beklagte zu 2 führt als Marketing Agent gemäß den mit der Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd. und der OTECH Germany GmbH geschlossenen Dienstleistungsverträgen Supportleistungen, wie z. B. Markt- und Zielgruppenanalysen, Suchmaschinenoptimierungen, Social Media Marketing sowie ganze Marketingkampagnen durch und erbringt zusätzlich administrative Dienstleistungen. Im Jahr 2020 wickelte die Gesellschaft übergangsweise für die Schwestergesellschaft OTECH Germany GmbH die Verkaufsgeschäfte von Smartphones ab. Dieser Geschäftszweig wurde im August 2020 von der OTECH Germany GmbH übernommen.

Im Juni 2023 wurde die OTECH Germany GmbH vom Landgericht Mannheim wegen Patentverletzung verurteilt. In dem Blog „FOSS PATENTS“ wurde am 7. Juni 2023 hierüber berichtet.

Der Jahresbericht 2020/2021 der Beklagten zu 2, in dem die oben geschilderten geschäftlichen Verhältnisse dargestellt worden sind, wurde am 4. August 2024 veröffentlicht und war seitdem online abrufbar. Die Klägerevertreten haben diesen am 18. Februar 2024 online abgerufen.

Die Klägerin hat am 15 März 2024 eine vor dem Landgericht München I anhängige Patentverletzungsklage um die Beklagte zu 3 erweitert.

Am 5. Juni 2024 hat die Klägerin im vorliegenden Verfahren die Zustimmung zu einer Erweiterung der Klage auf die OTECH Germany GmbH beantragt.

Die Beklagten zu 1 und 2 wurden angehört. Sie wenden sich gegen eine Zulassung der Klageerweiterung. Sie halten diese für unzulässig und für nicht sachgerecht.

Die Klägerin hätte die OTECH Germany GmbH direkt verklagen können und müssen, jedenfalls aber hätte sie den Antrag auf Zulassung der Klageerweiterung wesentlich früher stellen können. Hilfsweise seien die Fristläufe anzupassen. Der OTECH Germany GmbH seien dieselben Fristen einzuräumen, wie jedem anderen Beklagten. Der Termin Ende 2025 könne daher nicht gehalten werden.

Die Klägerin argumentiert, dass sich die anwaltlichen Vertreter der Beklagten OTECH Germany GmbH vor dem Landgericht München I schlicht auf den Vortrag der anderen Beklagten berufen hätten. Die Haltung der (identischen) hiesigen Vertreten sei daher nicht nachvollziehbar.

Im Übrigen sei die Tätigkeit der OTECH Germany GmbH der Klägerin vor Klageerhebung nicht bekannt gewesen. Erst durch den Jahresabschluss habe die Klägerin Kenntnis davon erlangt, dass die Beklagten die Vertriebstätigkeiten der Beklagten zu 2) großteils auf die OTECH Germany GmbH verlagert haben und mutmaßlich deswegen das Landgericht Mannheim die OTECH Germany GmbH verurteilt habe. Dem Blog-Artikel auf FOSS PATENTS habe man keine Begründung dafür entnehmen können, warum das Landgericht Mannheim eine Passivlegitimation der OTECH Germany GmbH angenommen habe. Der Klägerin seien die Urteilsgründe nicht bekannt gewesen. Diese seien bis heute nicht bei Beck oder Wolters Kluwer veröffentlicht worden. Daher sei es der Klägerin nicht möglich gewesen, die OTECH Germany GmbH bereits in die Klage aufzunehmen.

Auch der Zeitpunkt der Antragstellung auf Zulassung der Klageerweiterung spreche aus prozessökonomischen Gründen nicht dagegen, die Klageerweiterung zuzulassen. Die Zulassung der Klageerweiterung verhindere, dass die Parteien in einem weiteren Prozess die gleichen Argumente austauschten. Auf den Zeitpunkt komme es dazu nicht an. Zudem benachteilige der gewählte Zeitpunkt die Beklagten nicht, wie auch ein Vergleich mit dem parallelen Verfahren vor dem LG München zeige. Um den Aufwand der Klageerweiterung insbesondere auf Seiten

des Landgerichts München I so gering wie möglich zu halten, habe die Klägerin bei dem Prozessvertreter der Beklagten zu 1) und 2) nachgefragt, ob die Klägerin mit der Klageerweiterung vor dem Landgericht München I sie als Prozessbevollmächtigte angeben könne, um die Zustellung zu vereinfachen. Dies hätte der Prozessvertreter der Beklagten zu 1) und 2) bejaht, sodass die Klageerweiterung ohne neue Zustellung durchgeführt werden können. Nachdem die Klägerin erfolgreich die Klage vor dem Landgericht München erweitert habe, habe die Klägerin auch den Entschluss gefasst, die Klage vor der Lokalkammer München zu erweitern. Um eine Zustellung über das CMS zu ermöglichen, habe die Klägerin wiederum bei dem Prozessvertreter der Beklagten zu 1) und 2) nachgefragt, ob dieser für eine Klageerweiterung auch vor der Lokalkammer München zustellungsbevollmächtigt sei. Erst nach einer wiederholten Nachfrage habe die Klägerin am 17. Mai 2024 die Antwort erhalten, dass der Prozessvertreter der Beklagten zu 1) und 2) die OTECH Germany GmbH zu diesem Zeitpunkt („*At this stage*“) vor der Lokalkammer München nicht vertrete. Parallel habe sich die Klägerin mit der Lokalkammer München in Kontakt gesetzt, um zu erfahren, wie eine subjektive Klageerweiterung über das CMS vorgenommen werden könne, weil bekannt gewesen sei, dass der Workflow für die subjektive Klageerweiterung nicht betriebsbereit gewesen sei. Das Gericht habe bestätigt, dass die subjektive Klageerweiterung nach **R. 306.1 lit a) VerFO** zu dem damaligen Zeitpunkt nicht vollständig im CMS implementiert war. Die Klägerin habe daraufhin in einer weiteren E-Mail angesprochen, ob dieses technische Problem mit einer neuen Klage, die nach Erhebung mit der bestehenden Klage sodann verbunden würde, gelöst werden könne. Das Gericht habe diese Möglichkeit grundsätzlich bestätigt, aber vorausgesetzt, dass die Klagen zur selben Zeit „*reif*“ sein müssten. Zudem habe das Gericht vorgeschlagen, dass sich insoweit die Parteien auf ein verkürztes Fristenregime einigen, damit die Klagen in einem Termin verhandelt werden könnten. Vor dem Hintergrund, dass der Prozessvertreter der Beklagten zu 1) und 2) der Klägerin zwischenzeitlich mitgeteilt habe, dass er für eine Klageerweiterung nicht zustellungsbevollmächtigt sei, sei eine solche Lösung nicht möglich gewesen. Die Klägerin habe sich daher gezwungen gesehen, dennoch den nicht vollständig implementierten Workflow im CMS zu nutzen. Dies zeige aber, dass die Klägerin sich darum bemüht habe, die Klageerweiterung für alle Seiten möglichst ohne Mehraufwand abzuwickeln. Die Abstimmung mit der Gegenseite sowie dem Gericht in Bezug auf die Unzulänglichkeit des CMS habe Zeit in Anspruch genommen, sodass die Klägerin die Klage im Vergleich zu dem Verfahren vor dem Landgericht München später erweitert habe. Dies könne ihr aber nicht zur Last gelegt werden.

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Klägerin beantragt:

„*erweitern den vorliegenden Rechtsstreit auf die Beklagte zu 3) und stellen die Anträge zu 1. bis*

einschließlich IX. aus der Klageschrift vom 31.07.2023 auch in Bezug auf die Beklagte zu 3).

Die Beklagten zu 1 und 2 beantragen:

Zurückweisung des Antrags und hilfsweise Anpassung der Fristenläufe.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

Das Gericht übt das ihm in **Regel 305 VerFO** eingeräumte Ermessen dahingehend aus, die Klageerweiterung nicht zuzulassen.

1. Gesetzeslage

a. Nach **Regel 305 VerFO** kann das Gericht auf Antrag einer Partei anordnen, dass eine Person (a) als Partei hinzugefügt wird, (b) als Partei ausscheidet, (c) eine andere Partei ersetzt. Das Gericht fordert die anderen Verfahrensparteien auf, nach Zustellung des Antrags so bald wie möglich dazu Stellung zu nehmen. Ordnet das Gericht an, dass eine Person Partei wird oder als Partei ausscheidet, kann es in Bezug auf diese Partei geeignete Anordnungen hinsichtlich der Zahlung von Gerichtsgebühren und Kosten treffen.

b. Nach **Regel 306 VerFO** erteilt das Gericht Anweisungen zur Regelung der Auswirkungen auf die Verfahrensleitung, falls es anordnet, dass eine Partei nach **Regel 305.1 VerFO** hinzugefügt, entfernt oder durch eine andere Partei ersetzt wird. Das Gericht bestimmt ferner, in welchem Maße eine neue Partei an den bisherigen Verfahrensstand gebunden ist.

c. Ein Vergleich mit der Regelung in **Regel 263 VerFO** zur objektiven Klageänderung, insbesondere zur Klageerweiterung, zeigt, dass in **Regel 305 VerFO** der Gesichtspunkt der zeitlichen Verspätung der Antragstellung nicht explizit zu einem eine positive Entscheidung ausschließenden Tatbestandsmerkmal erhoben worden ist. Dies bedeutet aber nicht, dass dieser Gesichtspunkt keine Rolle spielt. Vielmehr gewährt die Regelung dem Gericht ein weites Ermessen dahingehend, eine Klageerweiterung trotz einer etwaigen Verspätung der Antragstellung aufgrund anderer Erwägungen, wie zum Beispiel der Prozessökonomie, zuzulassen. Dabei ist aber stets zu berücksichtigen, dass die gesamte Verfahrensordnung davon geprägt ist, ein zügiges Verfahren unter Gewährung hinreichenden rechtlichen Gehörs für alle Parteien zur Verfügung zu stellen.

2. Der Antrag auf Gestattung der subjektiven Klageerweiterung ist als verspätet gestellt zu bewerten.

Die Klägerin hat nicht in Abrede gestellt, dass sie aufgrund der Meldung bei FOSS PATENTS vom 7. Juni 2023 bereits im Juni 2023 davon Kenntnis hatte, dass die OTECH Germany GmbH vom Landgericht Mannheim wegen Patentverletzung verurteilt worden war. Sie hat nicht mitgeteilt, wann genau ihr die Urteilsgründe vorlagen. Jedenfalls hätte sie aber die Kenntnis um dieses Urteil zum Anlass nehmen können und müssen, um weitere Nachforschungen anzustellen, zumal sie die Beklagte zu 1 und 2 bereits vor der Lokalkammer wegen Patentverletzung in Anspruch genommen hatte. Hätte sie das getan, dann hätte sie den seit 4. August 2023 online verfügbaren Geschäftsbericht zu einem früheren Zeitpunkt als am 18. Februar 2024 abrufen und

dementsprechend den Antrag auf Gestattung der Klageerweiterung wesentlich früher als am 5. Juni 2024 stellen können.

3. Die Umstände des vorliegenden Falls gebieten keine Zulassung der Klagerweiterung trotz dieser Verspätung.

Die Beklagten zu 1 und 2 haben eine Nichtigkeitswiderklage eingereicht. Das schriftliche Verfahren wird im September oder Oktober 2024 abgeschlossen sein. Es ist derzeit nicht bekannt, ob und durch wen sich die OTECH Germany GmbH anwaltlich vertreten lassen wird. Es ist auch nicht bekannt, ob sie von ihrem Recht Gebrauch machen wird, eine eigenständige Nichtigkeitswiderklage einzureichen. Tut sie das, so wäre sie in Bezug auf die darin vorzutragenden Nichtigkeitsangriffe nicht auf dasjenige beschränkt, was die Beklagten zu 1 und 2 bisher vorgetragen haben. Die Anordnung einer Bindung an den bisherigen Verfahrensstand gem. [Regel 306.2 VerFO](#) erschiene insoweit zu weitgehend. Denn grundsätzlich kann jeder die Nichtigkeit eines erteilten Patents mit einer Nichtigkeitsklage angreifen. Bei Zulassung der Klageerweiterung wäre die OTECH Germany GmbH aber wegen [Art. 33 \(4\) EPGÜ](#) darauf beschränkt, dies im Rahmen einer Nichtigkeitswiderklage zu tun. Eine weitere Beschränkung auf diejenigen Nichtigkeitsangriffe, die die Beklagten zu 1 und 2 im Rahmen ihrer Nichtigkeitswiderklage bereits vorgetragen habe, erschiene vor diesem Hintergrund als nicht fair. In einer solchen Situation müsste dann aber auch der Klägerin als Patentinhaberin die Möglichkeit eingeräumt werden, sich gegen diese neuen Nichtigkeitsangriffen zu verteidigen, auch mit einem weiteren (Hilfs-)Antrag auf Änderung des Patents. Mithin könnte das schriftliche Verfahren, wenn überhaupt, nicht so stark verkürzt werden, dass der geplante Termin Ende Januar 2025 noch sinnvoll vorbereitet und durchgeführt werden könnte. Prozessökonomische Gesichtspunkte gebieten daher nicht zu Zulassung des verspätet gestellten Antrags.

Dem Vortrag der Klägerin kann im Übrigen nicht entnommen werden, dass sie das Ziel der Klageerweiterung höher gewichtet, als das Ziel, den Termin Ende 2025 zu halten. Im Gegenteil ist aus parallel anhängigen Anträgen auf Aussetzung des Verfahrens und Absetzung der Verhandlungstermine mit Blick auf Parallelverfahren im Vereinigten Königreich bekannt, dass die Klägerin einer Aussetzung vehement entgegentritt und großen Wert auf die Beibehaltung der geplanten Termine legt.

Ein weiterer Faktor bei der Abwägung ist auch, dass die Nachteile für die Klägerin überschaubar sind. Schließlich kann die Klägerin jederzeit ein neues, separates Verfahren gegen die OTECH Germany GmbH einreichen. Dieses neue Verfahren würde innerhalb des (effizienten) Verfahrensrahmens des EPG rasch zur Entscheidungsreife gebracht werden.

4. Die Berufung ist zuzulassen, weil bisher keine Klärung der sich hier stellenden Fragen durch das Berufungsgericht erfolgt ist.

ANORDNUNG

1. Der Antrag wird zurückgewiesen.
2. Die Berufung wird zugelassen.

DETAILS DER ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_40296/2024 im VERFAHREN
NUMMER: ACT_545620/2023
UPC Nummer: UPC_CFI_221/2023
Art des Vorgangs: Verletzungsklage
Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 33757/2024

Art des Antrags: Antrag auf Parteiänderung
INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG, WENN ES SICH UM EINE ANORDNUNG NACH [ART. 73 \(2\) \(B\) EPGÜ](#) HANDELT:

Gegen die vorliegende Anordnung kann entweder - durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, zusammen mit der Berufung gegen die Endentscheidung des Gerichts erster Instanz in der Hauptsache Berufung eingelegt werden, oder - nach Zulassung der Berufung durch das Gericht erster Instanz binnen 15 Tagen nach Zustellung der entsprechenden Entscheidung Berufung durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, eingelegt werden ([Art. 73 \(2\) \(b\) EPGÜ](#), [R. 220.2](#), [224.1 \(b\) VerFO](#)).

Erlassen in München am 2. September 2024.

Dr. Zigann Vorsitzender Richter und Berichterstatter
Kupecz Rechtlich qualifizierter Richter
Pichlmaier Rechtlich qualifizierter Richter
Roselinger Technisch qualifizierte Richterin
[...]
