

UPC CFI, LD Mannheim, 17 September 2024,
Panasonic v Oropo

Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Request after conclusion of interim conference to hear party expert as a witness at the oral hearing rejected ([R. 110 RoP](#), [R. 181 RoP](#))

The request was to be rejected on several grounds.

First, the request was made after the conclusion of the interim procedure. The parties were only given the opportunity to provide information on organisational aspects of the proceedings, on the persons attending and on documents used in the hearing by order of 16 September 2024. The formal conclusion of the interim interim procedure under [Rule 110 of the Rules of Procedure](#) documents that, in the view of the Judge-Rapporteur, the proceedings are sufficiently prepared for the hearing. The deadlines for the mutual written submissions are laid down by law and have been extended by the court in individual cases after a hearing. In the case of the FRAND counterclaim at issue here, the deadline was set by the court in the absence of an explicit provision in the Rules of Procedure, weighing up the interests of all parties involved, including those of the panel of judges, which has to prepare for the hearing after the conclusion of the interim proceedings. For this reason, there is only room for further pleadings and requests after the conclusion of the interim proceedings under special circumstances that are not apparent here. The time limit set for the rejoinder to the FRAND counterclaim is almost the same as the time limit under [Rule 29 \(c\) of the Rules of Procedure](#). The plaintiff claims that it was only after analysing the expert opinion that it realised that the extended time limit was insufficient, which it had obtained in agreement with the opponent in accordance with the application. No further request for an extension of the time limit has been filed. The present request is aimed at making the presentation of the methodology of the counter-expert opinion, which was not provided within the set deadline, the subject of the oral proceedings by way of a ‘*hearing of witnesses*’ of the party’s own expert by means of a request after the conclusion of the interim proceedings. This is not provided for in the proceedings before the UPC.

Moreover, the request fails to recognise that, according to the party’s own submission, the person named is not to be heard as a witness. Witnesses provide information on facts that are disputed and relevant to the decision. However, according to the request, the ‘*witness*’ is not to be questioned about his or her own perceptions of facts. Rather, he or she is to present his or her expert opinion as to why the expert statements of the opposing party are methodically flawed. This is not a matter of fact in the legal sense. There is also no reason at present to hear

the party-appointed expert in accordance with [Rule 181 RoP](#).

Inssofar as the plaintiff also objects to the fact that the defendant’s submission in the main pleading itself is insufficient for an understanding of the private expert opinion submitted as an annex, the court will, if necessary, address the question in the hearing to what extent – if applicable – a submission that is not sufficiently made in the main pleading, and which can only be understood in detail by studying an annex on one’s own, can be taken into account. If the submission is not eligible for consideration, a hearing of the party-appointed expert is unnecessary in any case.

Should the submission, if deemed admissible, be relevant and the court consider it necessary to examine the party-appointed expert, this will have to be discontinued as part of a decision pursuant to [Rule 114 of the Rules of Procedure](#).

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Mannheim, 17 September 2024

(Tochtermann)

UPC_CFI_210/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer Mannheim

erlassen am 17. September 2024

betreffend EP 2 568 724

App_52033/2024

Klägerin:

Panasonic Holdings Corporation - 1006, Oaza
Kadoma, Kadoma-shi - 571-8501 - Osaka - JP vertreten
durch Christopher Weber

Beklagte:

OROPE Germany GmbH - Graf-Adolf-Platz 15 -
40213 - Düsseldorf – DE

vertreten durch Andreas Kramer

2) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications

Corp. Ltd. - NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an

Town, Guangdong Province - 523860 - Dongguan – CN

vertreten durch Andreas Kramer

STREITPATENT

EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 2 568 724

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Lokalkammer Mannheim

MITWIRKENDE RICHTER:

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

VERFAHRENSSPRACHE:

Deutsch/Englisch

GEGENSTAND: Antrag auf Zeugenvernehmung

Sachverhalt

Die Klägerin beantragt nach Abschluss des
Zwischenverfahrens mit am Abend desselben Tages
eingereichtem Schriftsatz, ihren Parteisachverständigen
persönlich als Zeugen in der angesetzten mündlichen

Verhandlung zu vernehmen, weil die Frist für die Analyse des schriftlichen Parteigutachtens der Gegenseite in der kurzen Duplikfrist betreffend die Widerklage FRAND nicht auskömmlich gewesen sei, um das von den Beklagten nur unzureichend im Hauptschriftsatz aufbereitete Parteigutachten zu adressieren. Die Vernehmung des eigenen Parteigutachters als Zeuge sei geboten, um die methodischen Fehler des Parteisachverständigen des Gegners aufzuzeigen und die prozessuale Waffengleichheit herzustellen – denn die Beklagten hätten insgesamt fünf Monate Zeit gehabt, sich mit dem Vortrag der Klägerin zur FRAND-Widerklage zu befassen, der Parteigutachter der Beklagten zweieinhalb Monate. Hingegen habe die Klägerin nur vom 19.8.2024 bis 16.9.2024 Zeit für die DUPLIK zur FRAND-Widerklage gehabt.

Entscheidungsgründe

Der Antrag war aus mehreren Gründen zurückzuweisen. Zunächst ist der Antrag nach Abschluss des Zwischenverfahrens gestellt. Den Parteien ist durch Anordnung vom 16. September 2024 allein die Möglichkeit eingeräumt worden, zu organisatorischen Aspekten der Verhandlung Angaben zu teilnehmenden Personen und in der Sitzung verwendeten Unterlagen zu machen. Der formelle Abschluss des Zwischenverfahrens nach **Regel 110 VerFO** dokumentiert, dass das Verfahren aus Sicht des Berichterstatters hinreichend für die Verhandlung vorbereitet ist. Die Fristen für die wechselseitigen Schriftsätze sind gesetzlich festgelegt und im Einzelfall nach Anhörung richterlich verlängert worden. Für den Fall der vorliegend thematisierten FRAND-Widerklage wurde die Frist in Ermangelung einer expliziten Vorschrift in der Verfahrensordnung richterlich in Abwägung der Interessen aller Beteiligten, auch derjenigen des Spruchkörpers, der sich nach Abschluss des Zwischenverfahrens auf die Verhandlung vorbereiten muss, festgesetzt. Aus diesem Grund ist für eine Zulassung weiterer Schriftsätze und Anträge nach Abschluss des Zwischenverfahrens nur unter besonderen Umständen Raum, die hier nicht ersichtlich sind. Die für die Duplik zur FRAND-Widerklage gesetzte Frist entspricht nahezu der Frist nach **Regel 29 (c) VerFO**. Die Klägerin will erst nach Analyse des Gutachtens festgestellt haben, dass die verlängerte Frist nicht auskömmlich war, die sie im Einvernehmen mit dem Gegner antragsgemäß verlängert bekommen hatte. Ein weiterer Fristverlängerungsantrag ist nicht gestellt worden. Der vorliegende Antrag zielt nun darauf ab, den binnen gesetzter Frist nicht geleisteten Vortrag zur Methodik des Gegengutachtens im Wege einer „Zeugeneinvernahme“ des eigenen Parteigutachters durch Antrag nach Abschluss des Zwischenverfahrens zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung zu machen. Dies ist im Verfahren vor dem EPG nicht vorgesehen.

Überdies verkennt der Antrag, dass nach dem eigenen Vorbringen die benannte Person nicht als Zeuge vernommen soll. Zeugen vernommen Angaben zu Tatsachen, die umstritten und entscheidungserheblich

sind. Zur eigenen Wahrnehmungen von Tatsachen soll der „Zeuge“ indes nach dem Antrag nicht befragt werden. Er soll vielmehr seine sachverständige Auffassung darlegen, weshalb die gutachterlichen Ausführungen der Gegenseite methodisch verfehlt seien. Dies ist keine Tatsache im Rechtssinne. Für eine Vernehmung des Parteisachverständigen nach **Regel 181 VerFO** besteht gegenwärtig gleichfalls keine Veranlassung.

Soweit die Klägerin überdies beanstandet, dass der Vortrag der Beklagten im Hauptschriftsatz selbst unzureichend für das Verständnis des als Anlage unterbreiteten Privatgutachtens sei, so wird sich der Spruchkörper in der Verhandlung erforderlichenfalls mit der Frage befassen, inwieweit - so zutreffend – nicht im Hauptschriftsatz hinreichend geleisteter Vortrag, der sich erst durch Eigenstudium einer Anlage in ihren Einzelheiten erschließen lässt, berücksichtigungsfähig ist. Ist der Vortrag nicht berücksichtigungsfähig, erübrigt sich eine Anhörung des Parteisachverständigen ohnedies.

Sollte es auf den Vortrag, so zulässig gehalten, ankommen und das Gericht eine Einvernahme des Parteisachverständigen für erforderlich erachten, wird dies im Rahmen einer Entscheidung nach **Regel 114 VerFO** einzustellen sein.

Tenor der Anordnung:

Der Antrag der Klägerin, den im Schriftsatz vom 16. September 2024 benannten Parteigutachter der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, die am 7.10, 8.10. und am 10.10.2024 stattfindet, als Zeugen zu vernehmen, wird zurückgewiesen.

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Erlassen in Mannheim am 17. September 2024

Prof. Dr. Tochtermann

Vorsitzender und Berichterstatter