

UPC Court of Appeal, 30 September 2024, Xiaomi v Panasonic



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

No discretionary review ([R. 220.3 RoP](#)) of refusal by Court of First Instance to grant leave to appeal of partial rejection of request for an extension of two months' time limit ([R. 29\(d\) RoP](#)) by judge-rapporteur and panel ([R. 333 RoP](#))

• [The period by which a court extends a time limit in a particular case is at the court's discretion.](#)

2. It is not apparent, and Xiaomi has not sufficiently substantiated, that the Local Division Mannheim has misinterpreted the Rules of Procedure or exceeded its discretionary powers in the Contested Order, in particular also taking into account Xiaomi's right to be heard.

3. There is no urgent need to grant the application on other grounds, also in view of the stage of the proceedings before the Court of First Instance.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of Appeal,
30 September 2024

(Kalden, Simonsson, Rombach)

UPC_CoA_543/2024 APL_52760/2024

UPC_CoA_544/2024 APL_52761/2024

UPC_CoA_545/2024 APL_52763/2024

ANORDNUNG

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts

erlassen am 30. September 2024

betreffend einen Antrag auf Ermessensüberprüfung durch das

Berufungsgericht nach [Regel 220.3 VerfO](#)

BERUFUNGSKLÄGERINNEN (UND BEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

1. **Xiaomi Technology Germany GmbH**, Düsseldorf, Deutschland

2. **Xiaomi Technology France S.A.S.**, Boulogne-Billancourt, Frankreich

3. **Xiaomi Technology Italy S.R.L.**, Mailand, Italian

4. **Xiaomi Technology Netherlands B.V.**, Den Haag, Niederlande

5. **Odiporo GmbH**, Willich, Deutschland

6. **Shamrock Mobile GmbH**, Willich, Deutschland

alle vertreten durch: Fabian Schubach, Rechtsanwalt und Kilian Seidel, Rechtsanwalt (Freshfields Bruckhaus Deringer, München, Deutschland) alle nachfolgend auch 'Xiaomi' genannt

BERUFUNGSBEKLAGTE (UND KLÄGERIN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

Panasonic Holdings Corporation, Osaka, Japan

vertreten durch: Christopher Weber, Rechtsanwalt (Kather Augenstein Rechtsanwälte, Düsseldorf, Deutschland)

Nachfolgend auch 'Panasonic' genannt.

STREITPATENTE

EP 3096315

EP 2568724

EP2207270

ENTSCHEIDENDE RICHTERIN

Diese Anordnung wurde erlassen von Rian Kalden, Ständige Richterin.

BEANSTANDETE ANORDNUNGEN DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

□ Datum: 10. August 2024 (ORD_47198/2024; ORD_47201/2024; ORD_47199/2024)

□ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz, Lokalkammer Mannheim:

UPC_CFI_218/2023, ACT_545606/2023,

App_45838/2024;

UPC_CFI_219/2023, ACT_545615/2023,

App_45837/2024;

UPC_CFI_223/2023, ACT_545817/2023,

App_45833/2024

VERFAHRENSPRACHE Deutsch

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

1. Zwischen den Parteien sind drei Verfahren wegen vermeintlicher Verletzung von drei Patenten vor der Lokalkammer Mannheim des einheitlichen Patentgerichts anhängig (UPC_CFI_218/2023 – ACT_545606/2023, UPC_CFI_219/2023 – ACT_545615/2023, UPC_CFI_223/2023 – ACT_545817/2023), wobei jede der Beklagten auch eine Widerklage auf Nichtigerklärung des jeweiligen Streitpatents anhängig gemacht hat (statt vieler bspw. CC_594296/2023, CC_591342/2023, CC_594274/2023).

2. Vorliegend in Streit steht dabei der Ablauf beziehungsweise die gebotene Verlängerung der Frist der Beklagten nach [R. 29\(d\) VerfO](#) zur Replik auf die Erwiderung auf die Widerklage, Duplik auf die Replik auf die Klageerwiderung und Erwiderung auf einen Antrag, das Patent zu ändern (nachfolgend die „Duplik“).

3. Xiaomi bringen vor:

a. Die Frist der Klägerin gemäß [R. 29\(d\) VerfO](#) zur Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung zusammen mit einer Replik auf die Klageerwiderung und (gegebenenfalls) Antrag auf Änderung des Patents (nachfolgend die „Replik“) sei am 22. März 2024 abgelaufen. Im Rahmen dieser Frist habe die Klägerin sowohl dem Gericht als auch den Beklagten allein eine teilweise geschwärzte Fassung ihrer Replik zur Verfügung gestellt. Wie nach Vorlage der ungeschwärzten Fassung zwischenzeitlich ersichtlich geworden sei, beträfen die geschwärzten Passagen dabei die nicht-technische Streitpunkte des Verfahrens, insbesondere die Drittlizenzverträge der Klägerin, zu denen die Klägerin behauptete, nicht ohne gerichtliche Vorlageanordnung vertragen zu können.

b. Auf Vorlageanträge der Klägerin vom 22. März, 15. April und 15. Mai 2024 habe der Berichterstatter

Anordnungen vom 30. April und 17. Mai 2024 zur Vorlage der betroffenen Drittlizenzverträge durch die Klägerin erlassen. Die vollständig ungeschwärzte Fassung der Replik habe die Klägerin der Lokalkammer Mannheim erstmals am 31. Mai 2024 überreicht, zusammen mit Geheimhaltungsanträgen, um den Zugang der Beklagten nach **R. 262A VerFO** zu beschränken.

c. Auf diese Anträge der Klägerin habe der Berichterstatter zunächst vorläufige Geheimhaltungsanordnungen erlassen, die den Prozessvertretern der Beklagten sowie einer weiteren Person seitens der Beklagten Zugang zu ungeschwärzten Fassung der Replik allein zum Zwecke der Stellungnahme zu den Geheimhaltungsmaßnahmen erlaubten. Eine inhaltliche Auswertung der vertraulichen Teile der Replik sei den Beklagten und ihren Prozessvertretern auf dieser Basis nicht erlaubt gewesen.

d. Mit Antrag vom 11. Juni 2024 hätten die Beklagten daher eine Verlängerung der Frist für die Duplik zunächst bis zum 6. August 2024 beantragt, sich eine weitere Fristverlängerung jedoch explizit vorbehalten. Diesem Antrag habe der Berichterstatter mit Anordnung vom 13. Juni 2024 nur teilweise stattgegeben und die Frist erstens nur für die Erwiderung auf den nicht-technischen Vortrag der Klägerin und zweitens auch diese „Teilfrist“ nur bis zum 19. Juli 2024 verlängert.

e. Am 12. Juli 2024 habe den Beklagten die ungeschwärzte Fassung der Replik sodann auf Basis der endgültigen Geheimhaltungsanordnung des Berichterstatters erstmals zur inhaltlichen Auswertung zur Verfügung gestanden.

f. Daraufhin hätten die Beklagten mit Antrag vom 19. Juli 2024 eine Verlängerung der Frist für die Duplik auf einen Zeitraum von zwei Monaten ab dem 12. Juli 2024, mithin bis zum 12. September 2024, beantragt, um zu gewährleisten, dass ihnen die volle Frist nach **R. 29(d) VerFO** EPG zur Verfügung stehe. Auf diesen Antrag habe der Berichterstatter mit Anordnung vom 25. Juli 2024 (ORD 42727/2024, ORD 42728/2024, ORD 42730/2024) die Frist zur Duplik in nicht-technischer Hinsicht bis zum 28. August 2024 verlängert, den Fristverlängerungsantrag der Beklagten im Übrigen jedoch (erneut) zurückgewiesen.

g. Gegen diese teilweise Zurückweisung seien die Beklagten mit einem Antrag vom 9. August 2024 auf Überprüfung durch den Spruchkörper gemäß **R. 333 VerFO EPG** vorgegangen

h. Mit **Anordnung vom 9. September 2024** habe der Spruchkörper den Antrag der Beklagten auf Überprüfung nach **R. 333 VerFO** zurückgewiesen und die teilweise Zurückweisung des Fristverlängerungsantrags der Beklagten durch den Berichterstatter damit im Ergebnis bestätigt. Gleichzeitig habe der Spruchkörper die Berufung nicht zugelassen.

i. Die Berufung sei zuzulassen, um eine Klärung einer uneinheitlichen Auffassung durch die verschiedenen Lokalkammern des Einheitlichen Patentgerichts zu erreichen und eine konsistente Anwendung der

Verfahrensordnung durch das Einheitliche Patentgerichts sicherzustellen. So gehe die Lokalkammer Mannheim durchgängig und auch zuletzt im Rahmen der hier beanstandeten Anordnung vom 9. September 2024 davon aus, dass die Duplikfrist der Beklagten bereits mit der Einreichung der geschwärzten Fassung der Replik der Klägerin zu laufen beginne. Soweit zunächst geschwärzter Vortrag erst später und zusammen mit Geheimhaltungsanträgen nach **R. 262A VerFO** eingereicht werde, begegne die Lokalkammer Mannheim dem grundsätzlich mit Verlängerungen dieser bereits laufenden Duplikfrist. Demgegenüber gingen beispielsweise die Lokalkammern Hamburg und München davon aus, dass Frist nach **R. 29(d) VerFO** erst nach dem Überreichen der ungeschwärzten Fassung und dem Erlass der endgültigen Geheimhaltungsanordnung nach **R. 262A VerFO** zu laufen beginne, so dass den Beklagten automatisch die volle Duplikfrist für die Auswertung der ungeschwärzten Replik zur Verfügung stehe.

j. Die Berufung sei auch zuzulassen, weil sie auf einer fehlerhaften Gewichtung des Grundsatzes des Rechts auf rechtliches Gehör beruhe.

4. Xiaomi beantragen:

1. die Entscheidung des Spruchkörpers, die Berufung gegen die **Anordnung des Spruchkörpers vom 9. September 2024** nicht zuzulassen, zu überprüfen (**R. 220.3 VerFO EPG**);

2. die Berufung zuzulassen (**R. 220.4 VerFO EPG**);

3. die Anordnung des **Spruchkörpers vom 9. September 2024 (ORD 47198/2024, ORD 47199/2024, ORD 47201/2024)** zu überprüfen und aufzuheben, soweit der Antrag der Beklagten auf Fristverlängerung damit teilweise zurückgewiesen wurde;

4. die Frist der Beklagten zur Duplik nach **R. 29(d) VerFO** EPG rückwirkend bis zu einem Zeitpunkt von mindestens zwei Wochen ab der Entscheidung des Berufungsgerichts über die Berufung zu verlängern.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Um welchen Zeitraum ein Gericht eine Frist einem bestimmten Fall verlängert, liegt im Ermessen des Gerichts.

2. Es ist nicht ersichtlich und Xiaomi haben nicht hinreichend begründet, dass die Lokalkammer Mannheim mit dem angefochtenen Beschluss die Verfahrensordnung falsch ausgelegt oder ihre Ermessensbefugnisse überschritten hat, insbesondere auch unter Berücksichtigung des Rechts von Xiaomi auf rechtliches Gehör.

3. Es besteht keine dringende Notwendigkeit, dem Antrag aus anderen Gründen stattzugeben, auch angesichts des Stadiums des Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz.

ANORDNUNG

Der Antrag auf Ermessensüberprüfung wird abgewiesen (**R.220.4 VerFO**).

Erlassen am 30. September 2024

Rian Kalden,

Ständige Richerin
