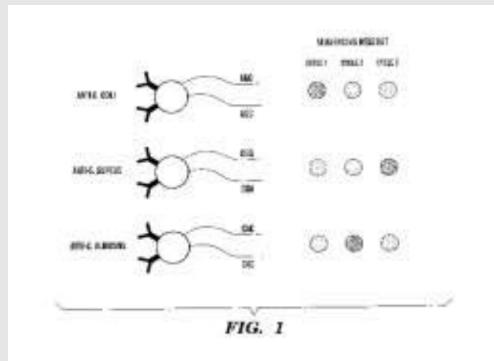


UPC CFI, Local Division Hamburg, 24 October 2024, 10x Genomics v Vizgen



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Confidentiality club arrangement

• in line with Outside Attorneys' Eyes Only agreement before US court (R. 262A RoP)

The documents submitted in Exhibit BP 34 are part of the discovery in proceedings between the parties before the U.S. District Court for the District of Delaware. There, the confidential information is protected by a protective order in such a way that only the authorised representatives of the parties have access; the document is marked '*Outside Attorneys' Eyes Only Information*'. By request of 7 June 2024 (Exhibit BP 35), the defendant applied to the US court to lift the protective order in order to produce protected documents in the present proceedings. In the request, the defendant stated that the same confidentiality standards would apply in the present proceedings as before the US court. In particular, it emphasised that the protection of the documents '*Outside Attorneys Eyes Only*' was also possible in the UPC. The request related to the documents that were also the subject of the first and second requests for a preliminary ruling. The US Court then invited the parties to agree on a list of documents that the Defendant might seek to produce in the present proceedings. The parties did so and the first proposal for such a list in an email of 14 June 2024 (Exhibit BP 36) from one of the defendant's US lawyers to the plaintiffs' US lawyer included the three documents submitted in Exhibit BP 34. In response, the plaintiffs' counsel clarified by email dated 20 June 2024 that the documents to be produced should enjoy the same protection for the UPC as was granted to them in the US proceedings by the protective order. The defendant's counsel agreed to this by email dated 21 June 2024 (see Exhibit BP 36).

The agreement to introduce a protective order similar to the protective order in the present proceedings relates to the content of all the documents listed by the defendant, which also includes the documents in Appendix BP 34. Although this agreement was concluded by the parties' US representatives before a US court, it was aimed directly at the production of documents from the US proceedings before the Kammergericht. It was agreed between the parties to the present proceedings.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Hamburg, 24 October 2024**

(Klepsch)

UPC_CFI_22/2023

Vorläufige verfahrensanordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

erlassen am 24. Oktober 2023

STREITPÄRTEIEN

1) **10x Genomics, Inc.** (Klägerin zu 1)) – 6230 Stoneridge Mall Road, 94588-3260 Pleasanton, CA, USA

Vertreten durch Prof. Dr. Tilmann Müller-Stoy

2) **President and Fellows of Harvard College**, (Klägerin zu 2)) – Richard A. and Susan F. Smith Campus Center, Suite 727E, 1350 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, USA

Vertreten durch Prof. Dr. Tilmann Müller-Stoy

3) **Vizgen, Inc.** (Beklagte) – 61 Moulton Street, 02138 Cambridge, USA

Vertreten durch Jérôme Kommer

STREITPATENT

Patent Nummer Inhaberin

EP 4 108 782 President and Fellows of Harvard College

ANORDNENDER RICHTER:

Berichterstatter (Judge-rapporteur)

VERFAHRENSSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS:

Patentverletzungsklage

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Klägerinnen haben mit Schriftsatz vom 29. August 2024 beantragt anzuordnen, dass es sich bei dem Inhalt des Anlagenkonvoluts BP 34, welches auf die Anordnung Nr. 33133/2024 im Verfahren 32879/2024 vorgelegt wurde, um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt, die streng vertraulich zu behandeln sind. Dabei dürfen die geheimhaltungsbedürftigen Informationen nur den Prozessbevollmächtigten der Beklagten nebst ihrer Sekretariate zugänglich gemacht werden („*Outside Attorneys' Eyes Only*“) wie sie im CMS als Legal Team für diesen Rechtsstreit hinterlegt sind. Ein darüber hinaus gehender Zugriff, insbesondere auch durch Mitarbeiter oder Vertreter der Beklagten, auf die geheimhaltungsbedürftigen Informationen soll unzulässig sein. Der Zugang zu den Geheimhaltungsbedürftigen Informationen durch die jeweiligen Prozessbevollmächtigten der Parteien vor dem U.S. District Court for the District of Delaware, Az. 1:22-cv00595-MFK, bleibt unberührt. Sie hat zusätzlich eine geschwärzte (redacted) Version dieses Dokuments eingereicht.

Sie machen geltend, dass es sich bei der Anlage BP 34 um einen Lizenzvertrag handele und hierauf bezogene weitere Vereinbarungen mit vollständig hochsensiblen

Geschäftsinformationen, die Rückschlüsse auf Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen der Klägerinnen zulassen würden. Diese Geschäftsinformationen seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Klägerinnen im Sinne von Art. 58 und 24 Abs. 1 lit. a) EPGÜ i.V.m. Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger Nutzung und Offenlegung ("Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen"). Sie seien den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, weder allgemein bekannt noch ohne weiteres zugänglich. Sie seien auch im Markt nicht bekannt oder ohne weiteres zugänglich. Darüber hinaus würden diese Informationen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen seitens der Klägerinnen unterliegen, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen hätten. Mit allen Mitarbeitern, die Zugang zu den Informationen haben, seien entsprechende Geheimhaltungsverpflichtungen abgeschlossen worden. Gerade weil diese Informationen geheim sind, seien sie von kommerziellem Wert.

Darüber hinaus sei der Lizenzvertrag nebst der weiteren Vereinbarungen im Rahmen der das parallele Verfahren vor dem U.S. District Court for the District of Delaware, Az. 1:22-cv-00595- MFK, (fortan: US-Verfahren) begleitenden Discovery aufgrund der zwischen den Parteien abgestimmten Protective Order nur mit der Einschränkung „Outside Attorney's Eyes Only“ offengelegt worden. Durch die Protective Order werde der Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und sonstiger vertraulicher Informationen der Parteien im US-Verfahren sichergestellt und verhindert, dass die Informationen gegenüber der Gegenseite oder der Öffentlichkeit offengelegt werden. Sollten die Informationen nicht nur auf die Prozessvertreter der Beklagten und auf das hiesige Verfahren beschränkt werden, würde das Schutzsystem der Protective Order ins Leere laufen.

Eine Beschränkung des „Confidentiality Club“ auf die anwaltlichen Vertreter sei zuzulassen, wenn beide Parteien sich hiermit einverstanden erklären (ebenso auch LK Den Haag, Anordnung vom 4. März 2024, UPC CFI 239/2023, App 589842/2023, Rn. 10). Vorliegend bestehe ein solches beiderseitiges Einverständnis. Die geheimhaltungsbedürftigen Informationen seien Bestandteil der Protective Order aus dem US-Parallelverfahren, die den Zugang auf die Outside Attorneys der Parteien unter Ausschluss der Parteien selbst beschränke (vgl. hierzu auch die Anordnung Nr. 40053/2024 im Verfahren 39808/2024, S. 2). Die Parteien hätten sich mit dem zuständigen US-Gericht darauf verständigt, dass für Dokumente, die Bestandteil der Protective Order seien und im hiesigen UPC-Verfahren von der Beklagten identifiziert und deren Vorlage von ihr beantragt werde, ein Geheimnisschutz erwirkt werden soll, der die Zugangsbeschränkung „Outside Attorneys' Eyes Only“ vorsehe.

Die Beklagte beantragt,

1. den Antrag zurückzuweisen, soweit dessen Ziffer 2 den Zugang zu der ungeschwärzten Fassung der Anlage BP 34 auf die Prozessbevollmächtigten der Beklagten beschränkt und keinem Mitarbeiter oder Vertreter der Beklagten Zugang gewährt werden soll.

2. Die Beklagte darf die bezeichneten Informationen Frau [...] zugänglich machen.

Sie stellt das Vorliegen einer geheimhaltungsbedürftigen Information mit Bezug auf den Lizenzvertrag der Anlage BP 34 sowie der darauf bezogenen weiteren Vereinbarungen nicht in Abrede. Es handele sich allerdings vorliegend nicht um eine Konstellation, in der entgegen dem Wortlaut der Regel 262A.6 VerfO ausnahmsweise auch der Zugang mindestens einer natürlichen Person jeder Partei ausgeschlossen werden könne. Ein solcher Ausschluss sei zwar mit Einverständnis aller Parteien ausnahmsweise möglich. Eine solche Abrede zwischen den Parteien liege bezüglich der Anlage BP 34 allerdings nicht vor und sei auch durch das US-Verfahren nicht veranlasst. Dabei gehe es der Beklagten mit der vorliegenden Stellungnahme insbesondere um eine Gleichbehandlung des von ihr vorgelegten Lizenzvertrags mit dem von den Klägerinnen vorgelegten Lizenzvertrags nebst Amendments in Anlage BP 34. Beide Lizenzverträge unterliegen für das US-Verfahren den Regelungen der US-Protective Order und beide Lizenzverträge sollten im hiesigen Verfahren einer Verfahrensanordnung unterliegen, die neben den Prozessbevollmächtigten auch mindestens einer natürlichen Person der Gegenpartei Zugang zum Lizenzvertrag gewährt.

GRÜNDE DER ENDGÜLTIGEN ANORDNUNG:

1.

Im Hinblick auf die Vertraulichkeitsanträge nach lit. a) bis c) ist mit der nach Maßgabe der für eine Anordnung nach R. 262A VerfO erforderlichen Gewissheit vom Vorliegen von Geschäftsbzw. Betriebsgeheimnissen auszugehen. Entsprechendes ist auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt worden.

a) Der Antrag ist zulässig. Nach Art. 9 Abs. 1 und 2, UAbs. 2 lit a) der Richtlinie (EU) 2016/943 ist vorgesehen, dass in einem gerichtlichen Verfahren auf Antrag der Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten, die Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimnisse enthalten, ganz oder teilweise auf eine begrenzte Anzahl von Personen beschränkt werden kann. Der Schutz vertraulicher Informationen ist im EPGÜ in Art. 58 vorgesehen und in der VerfO des EPG in R. 262A implementiert. Die Anforderungen an den Antrag nach R. 262A.2 und .3 VerfO sind gewahrt. Das Gericht hat den Vertreter der anderen Partei nach R.262A.4 VerfO zur Stellungnahme aufgefordert; dieser hat davon auch Gebrauch gemacht.

b) Der Antrag ist hinsichtlich des Vertraulichkeitsantrages begründet. Nach R. 262A.5 VerfO ist dies insbesondere dann der Fall, wenn die von dem Antragsteller angeführten Gründe für die Anordnung das Interesse der anderen Partei an einem uneingeschränkten Zugang zu den betreffenden

Informationen oder Beweismitteln beträchtlich überwiegen. Die Beklagte kann sich mit Erfolg darauf berufen, dass es sich insgesamt bei den Informationen mit der für einen Vertraulichkeitsantrag nach **R. 262A VerFO** erforderlichen Gewissheit um Geschäftsgeheimnisse handelt. Dabei muss das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses nicht zur Überzeugung des Gerichts feststehen, sondern es reicht, wenn dies überwiegend wahrscheinlich ist, was die Formulierung in **Art. 9 Abs. 1 und 2 lit a) der Richtlinie (EU) 2016/943** zeigt, die alternativ von „*angeblichen Geschäftsgeheimnissen*“ spricht. Auch **Art. 58 EPGÜ** spricht von der Möglichkeit Schutzmaßnahmen anzurufen, „*zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, personenbezogenen Daten oder sonstigen vertraulichen Informationen einer Verfahrenspartei*“ und legt damit einen erweiterten Kreis schutzfähiger Informationen zu Grunde. Dass die einzelnen Informationen in ihrer Gesamtheit bzw. in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile allgemein bekannt sind, ist nicht ersichtlich und von der Beklagten nicht in Abrede gestellt worden. Mit der Vertraulichkeitsanordnung ist das Interesse der Beklagten an einem uneingeschränkten Zugang zu den betreffenden Informationen auch nicht über Gebühr beeinträchtigt.

2.

Der Zugang zu den betroffenen Informationen oder Beweismitteln war auf bestimmte Personen zu beschränken. **R. 262A.1 VerFO. Nach R. 262A.6 VerFO** darf die Zahl der in Bezug genommenen Personen nicht größer sein als für die Einhaltung des Rechts der Verfahrensparteien auf einen wirksamen Rechtsbehelf und eine faires Verfahren erforderlich und muss mindestens eine natürliche Person jeder Partei sowie die jeweiligen Anwälte oder Vertreter dieser Verfahrensparteien umfassen.

Eine Ausnahme von dem Erfordernis einer natürlichen Person kann allerdings erfolgen, wenn die Parteien übereinstimmend einer Beschränkung des Zugangs auf „*Outside Attorneys' Eyes only*“ zustimmen (vgl. **LD Den Haag, Anordnung vom 4. März 2024 – UPC CFI 239/2023, App 589842/2023**, Rn. 10; LD Hamburg, Anordnung vom 15. August 2024 – **UPC_CFI_22/2023, ORD_40053/2024, APP_39808/2024**). In einem solchen Fall besteht die Möglichkeit einer Beschränkung auf die anwaltlichen Vertreter als „*confidence club*“.

Vorliegend sprechen die von den Klägerinnen vorgetragenen Umstände von einem entsprechenden Einverständnis. Die im Anlagenkonvolut BP 34 vorgelegten Dokumente sind Bestandteil einer Discovery in einem Verfahren der Parteien vor dem U.S. District Court for the District of Delaware. Dort sind die geheimhaltungsbedürftigen Informationen im Rahmen einer Protective Order in der Weise geschützt, dass lediglich den Prozessbevollmächtigten der Parteien ein Zugang erlaubt ist; das Dokument ist insoweit als „*Outside Attorneys' Eyes Only Information*“ gekennzeichnet. Mit Antrag vom 7. Juni 2024 (Anlage BP 35) ersuchte die Beklagte eine Öffnung der

Protective Order beim US-Gericht, um danach geschützte Dokumente im vorliegenden Verfahren vorlegen zu können. Mit dem Antrag machte die Beklagte geltend, dass im vorliegenden Rechtsstreit dieselben Geheimhaltungsmaßstäbe bestehen würden wie vor dem US-Gericht. Hierbei wurde insbesondere betont, dass auch beim EPG der Schutz der Dokumente „*Outside Attorneys Eyes Only*“ möglich sein würde. Dabei bezog sich der Antrag auf die Dokumente, welche auch Gegenstand des ersten und zweiten Vorlageantrags sind. Im weiteren Verlauf forderte das US-Gericht die Parteien auf, sich auf eine Liste an Dokumenten zu einigen, deren Vorlage die Beklagte möglicherweise im hiesigen Verfahren beantragen können sollte. Dies taten die Parteien und bereits der erste Vorschlag einer solchen Liste in einer E-Mail vom 14. Juni 2024 (Anlage BP 36) eines der US-Prozessbevollmächtigten der Beklagten an die USProzessvertreter der Klägerinnen enthielt die drei im Anlagenkonvolut BP 34 vorgelegten Dokumente. Daraufhin stellten die Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen mit E-mail vom 20. Juni 2024 klar, dass die vorzulegenden Dokumente vor dem EPG denselben Schutz genießen sollten, der ihnen auch durch die Protective Order im US-Verfahren gewährt wird. Dem stimmte der Prozessbevollmächtigte der Beklagten mit E-Mail vom 21. Juni 2024 zu (vgl. Anlage BP 36).

Die Einigung, im hiesigen Verfahren ein der Protective Order vergleichbares Geheimnisschutzregime zu bewirken, bezieht sich auf den Inhalt aller in der Liste der Beklagten aufgeführten Dokumente, zu denen auch die im Anlagenkonvolut BP 34 enthaltenen Dokumente zählen. Diese Einigung fand zwar durch die US-Vertreter der Parteien vor einem US-Gericht statt, sie war aber unmittelbar auf die Vorlage von Dokumenten aus dem US-Discovery-Verfahren vor dem EPG gerichtet. Sie wurde für das hiesige Verfahren zwischen den Parteien des hiesigen Verfahrens vereinbart.

Der Einwand der Beklagten, dass es keine Einigung der Parteien gebe, dass der Lizenzvertrag einem „*Outside Attorneys Eyes Only*“-Regime unterliegen solle, überzeugt insoweit nicht. Zwar mag der erste Vorlageantrag, der den gegenständlichen Lizenzvertrag als relevantes Beweismittel identifiziert, bereits mit der Klageerwiderung im November 2023 gestellt worden sein. Mit Schriftsatz vom 31. Mai 2024 hat die Beklagte dann ihren Vorlageantrag um zusätzliche Dokumente erweitert und zur vereinfachten Handhabung, die bereits gestellten Anträge aus November 2023 wiederholt, zeitlich mithin vor dem von den Klägerinnen vorgelegten Schriftverkehr (vgl. Anlagen BP 35 und 36). Die zeitlich vorangehende Antragstellung setzt allerdings die sich aus dem nachfolgenden Schriftverkehr entnehmbare Vereinbarung, ein der Protective Order vergleichbares Geheimnisschutzregime zu bewirken, welches auch die Dokumente des Anlagenkonvoluts BP 34 umfasst, nicht außer Kraft. Insofern ist zeitlich zwischen Vorlageantragstellung und den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen, welche auch den Lizenzvertrag umfassen, zu differenzieren. Denn dem

Schriftverkehr, welchen die Klägerinnen als Anlagen BP 35 und 36 vorgelegt haben, lässt sich entnehmen, dass von der Einigung auch die Dokumente der Anlage BP 34 umfasst sind. So werden in der E-Mail der US-amerikanischen Vertreter vom 14. Juni 2024 in den Ziffern 1., 5. und 23. mit Dokumentennummer benannt. Die Vertreter der Klägerinnen entgegneten hierauf mit E-Mail vom 20. Juni 2024 und machten deutlich, dass davon ausgegangen wird, dass die Beklagte die vor dem EPG vorzulegenden Dokumente mit Blick auf Vertraulichkeitsanordnungen genauso behandelt wie unter der Protective Order des US-Gerichts. Dies wurde von den US-Vertretern der Beklagten, die der Sozietät des hiesigen Vertreters angehören, mit E-Mail vom 21. Juni 2024 bestätigt. Insofern bestehend keine durchgreifenden Zweifel, dass die Einigung, im hiesigen Verfahren ein der Protective Order vergleichbares Geheimnisschutzregime zu bewirken, auch das Anlagenkonvolut BP 34 umfasst. Ein solches Verständnis mag zur Folge haben, dass damit kein Gleichlauf zum von der Beklagten vorgelegten Lizenzvertrag, welcher zwischen dieser und der Klägerin zu 2) geschlossen wurde. Denn hinsichtlich dieses Vertrages haben auf Seiten der Klägerin zu 1) drei Personen Zugang. Eine Waffengleichheit, welche die Beklagte erzielen möchte, wird also nicht erreicht. Das grundsätzlich angestrebte Ziel der Waffengleichheit kann allerdings nicht dazu führen, dass eine von den Parteien mit Blick unter anderem auf das Anlagenkonvolut BP 34 getroffene Vereinbarung, ein der Protective Order vergleichbares Geheimnisschutzregime zu bewirken, ausgehebelt werden könnte.

3.

Die Anordnung ist nicht nach [R. 220.1 VerfO](#) per se berufungsfähig. Eine Berufung ist daher grundsätzlich nur zusammen mit einer Berufung gegen die Endentscheidung möglich. Eine Zulassung der Berufung nach [R. 220.3 VerfO](#) hat bislang keine Partei beantragt. Eine Zulassung der Berufung von Amts wegen erscheint nicht geboten. Die Zuständigkeit der Berichterstatterin für die vorliegende Anordnung folgt aus [R. 331.1](#) i.V.m. [R. 334](#) und [335 VerfO](#).

ENDGÜLTIGE ANORDNUNG:

1. Es wird angeordnet, dass es sich es sich bei dem Inhalt des Anlagenkonvoluts BP 34, welches auf die Anordnung Nr. 33133/2024 im Verfahren 32879/2024 vorgelegt wurde, um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt, die streng vertraulich zu behandeln sind und außerhalb des vorliegenden Rechtsstreits auch nach dessen Abschluss nicht genutzt oder offengelegt werden dürfen („Geheimhaltungsbedürftige Informationen“).

2. Die Geheimhaltungsbedürftigen Informationen dürfen nur den Prozessbevollmächtigten nebst ihrer Sekretariate zugänglich gemacht werden („*Outside Attorneys' Eyes Only*“), wie sie im CMS als Legal Team für diesen Rechtsstreit hinterlegt sind. Ein darüber hinausgehender Zugriff, insbesondere auch durch Mitarbeiter oder Vertreter der Parteien, auf die Geheimhaltungsbedürftigen Informationen ist

unzulässig. Der Zugang zu den Geheimhaltungsbedürftigen Informationen durch die jeweiligen Prozessbevollmächtigten der Parteien in dem Verfahren vor dem U.S. District Court for the District of Delaware, Az. 1:22-cv-00595- MFK, bleibt hiervon unberührt.

3. Die unter Ziffer 2. genannten Personen sind verpflichtet, die vertraulichen Informationen nach Ziffer 1. – auch über das Verfahren hinaus – streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden. Die vorgenannten Personen sind auch gegenüber der Beklagten zur Geheimhaltung der in den ungeschwärzten Fassungen der vorgenannten Unterlagen enthaltenen Informationen verpflichtet. Die Informationen dürfen nicht außerhalb dieses Gerichtsverfahrens verwendet oder offengelegt werden, es sei denn, sie sind der empfangenden Partei außerhalb dieses Verfahrens zur Kenntnis gelangt. Diese Ausnahme greift allerdings nur dann, wenn diese Informationen von der empfangenden Partei auf nicht vertraulicher Basis aus anderer Quelle als von den Klägerinnen oder den mit ihnen verbundenen Unternehmen erlangt wurden, vorausgesetzt, diese Quelle ist ihrerseits nicht durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit den Klägerinnen oder den mit ihnen verbundenen Unternehmen oder durch eine sonstige Geheimhaltungspflicht gegenüber diesen gebunden.

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Pflichten gemäß Ziffer 3. kann ein Zwangsgeld in durch das Gericht zu bestimmender Höhe verhängt werden.

Sabine Klepsch

Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin

DETAILS DER ANORDNUNG:

Anordnung ORD_Nr. 49363/2024 im Verfahren ACT_460565/2023

UPC number: UPC_CFI_22/2023

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens: 49295/2024

Art des Antrags: APPLICATION_ROP262A