

UPC CFI, Local Division Hamburg, 30 December 2024, Nera Innovation v Xiaomi



## PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Requests to be decided by the judge-rapporteur or the panel

Procedural economy: request to amend the action based on a request to amend the patent ([R. 30 RoP](#), [R. 263 RoP](#), [R. 334\(h\) RoP](#))

- [The Judge-Rapporteur must keep in mind the principle of procedural economy not only with regard to the parties, but also as a representative for the bench as a whole.](#)
- [In the interests of procedural economy, it is not normally necessary](#), outside the standardised cases of opposition under [Rule 19 RoP](#), for the panel to decide, in the context of a preliminary ruling under [Rule 334 \(h\) RoP](#), on questions of substantial significance for the decision on the merits, such as the substantive admissibility of five requests for amendment of the action ([R. 263 RoP](#)), which are based on a request for amendment of the patent ([R. 30 RoP](#)).
- [Substantive decisions of this scope are regularly to be left to the main proceedings, namely the oral proceedings, in particular the final decision by the panel](#)

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,  
Local Division Hamburg, 30 December 2024  
(Schilling)

UPC\_CFI\_173/2024 und 424/2024

### Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,  
erlassen am: 30/12/2024

### HEADNOTES

1. Der Berichterstatter hat den Grundsatz der Verfahrensökonomie nicht nur in Bezug auf die Parteien, sondern als Stellvertreter auch für den Spruchkörper insgesamt im Blick zu behalten.
2. Die Verfahrensökonomie gebietet es regelmäßig nicht, im Rahmen einer Vorabentscheidung durch den Spruchkörper nach [Regel 334 lit. h\) VerFO](#) über die materielle Zulässigkeit von Klageänderungsanträgen ([R. 263 VerFO](#)) zu entscheiden, die auf Anträgen auf Änderung des Patents ([R. 30 VerFO](#)) beruhen.

3. Materielle Entscheidungen von dieser Tragweite sind regelmäßig dem Hauptverfahren, namentlich der mündlichen Verhandlung, insbesondere der Endentscheidung durch den Spruchkörper zu überlassen.

### KEYWORDS

[Regel 263 VerFO](#). Klageänderungsanträge ([R. 263 VerFO](#)), die auf einem Antrag auf Änderung des Patents ([R. 30 VerFO](#)) beruhen.

Vorabentscheidung nach durch den Spruchkörper nach [Regel 334 lit. h\) VerFO](#)

### KLÄGERIN

**Nera Innovations Ltd.**

(Klägerin)- Suite 23, The Hyde Building, The Park, Carrickmines - 18 - Dublin - IE

Vertreten durch Dr. Thomas Adam

### BEKLAGTE

1. **Xiaomi Communications Co., Ltd.**

(Beklagte) - No. 019, 9th Floor, Building 6, Yard 33, Xierqi Middle Road, Haidian District - 100085 - Peking - CN

Klageschrift zugestellt am 23/08/2024

Vertreten durch: Eva Acker

2. **Xiaomi Inc.**

(Beklagte) - No. 006, 6th floor, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District - 100089 - Peking - CN

Klageschrift zugestellt am 23/08/2024

Vertreten durch: Eva Acker

3. **Xiaomi Technology Netherlands B.V.**

(Beklagte) - Prinsens Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den Haag - NL

Klageschrift zugestellt am 25/04/2024

Vertreten durch: Eva Acker

4. **Xiaomi Technology Germany GmbH**

(Beklagter) - Niederkasseler Lohweg 175 - 40547 - Düsseldorf - DE

Klageschrift zugestellt am 25/04/2024

Vertreten durch: Eva Acker

### STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

Patentnr. Inhaber

[EP2642632](#)

Nera Innovations Ltd.

### ENTSCHEIDENDER RICHTER

Berichterstatter

Dr. Schilling

### GEGENSTAND DES ANTRAGS

Zulassung einer Klageänderung, [R. 263 VerFO](#)

### VORTRAG DER PARTEIEN

Die Klägerin hat unter dem 07.11.2024 mit ihrer Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung einen Antrag auf bedingte Änderung des Klagepatents nach [R. 30.1 VerFO](#) gestellt und zwar in Bezug auf die im Rahmen der in Anlagen PS 7a/b angeführten Hilfsanträge. Zugleich hat die Klägerin die Anträge aus der Klageschrift angepasst und um die entsprechenden Hilfsanträge ergänzt (Anlage PS 8), die der hilfsweisen beschränkten Verteidigung des Patents folgen. Diesbezüglich hat sie einen Antrag nach [R. 263 VerFO](#) eingereicht. Durch Anordnung vom 11.11.2024 hat der Berichterstatter den dem Regel-9-Antrag beigefügten Antrag auf Zulassung der Klageänderung nach [R. 263 VerFO](#) (inkl. Anlage PS 8) in ACT\_60269/2024 als fristwahrenden Antrag auf Zulassung der Änderung

nach [R. 263 Verfo](#) anerkannt. Er hat zugleich klargestellt, dass die Beklagten auf die Änderung der Klageanträge innerhalb der zweimonatigen Replikfrist Stellung nehmen können. Daraufhin haben die Beklagten mit Antrag vom 22.11.2024 begehrt, den Antrag der Klägerin auf Zulassung der Klageänderung nach [Regel 263 Verfo](#) bereits zum jetzigen Zeitpunkt zurückzuweisen. Sie meinen, der Antrag sei bereits unzulässig, da der der Klageänderung zugrundeliegende Antrag auf Änderung des Patents unzulässig sei. Sie machen geltend, aus Gründen der Verfahrensökonomie müsse es geboten sein, die Beklagten bereits zum jetzigen Zeitpunkt vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens anzuhören und im schriftlichen Verfahren über die Zulässigkeit des Antrags auf Änderung des Patents und entsprechend über die Zulassung der Klageänderung zu entscheiden.

Sie meinen im Einzelnen, dass insbesondere die Anzahl der gestellten Hilfsanträge offensichtlich unzulässig sei. Zudem bauten diese nicht aufeinander auf (mangelnde Konvergenz), sondern stellten divergierende Anspruchsgegenstände schlicht zur Wahl des Spruchkörpers, ohne eine einheitliche, durch die Klägerin bestimmte Fassung der Patentansprüche dem Spruchkörper zur Entscheidung vorzulegen. Weiter mangle es jedenfalls hinsichtlich der Hilfsanträge 14/14A bis 33/33A an einer Erläuterung, warum die Änderungen den Anforderungen der [Art. 84](#) und [Art. 123 Absätze 2 und 3 EPÜ](#) genügen und warum die vorgeschlagenen geänderten Patentansprüche gültig und gegebenenfalls verletzt seien. Darüber hinaus sehe der Antrag der Klägerin auf Änderung des Patents keine Änderung der Patentbeschreibung vor, um die Patentbeschreibung von Beschreibungen solcher Ausführungsformen zu befreien, die bei Aufrechterhaltung in der entsprechenden eingeschränkten Anspruchsfassung nach einem der Hilfsanträge nicht mehr von den Patentansprüchen erfasst seien.

#### **Die Beklagten beantragen,**

1. den Antrag auf Zulassung der Änderung/Erweiterung der Klage nach summarischer Prüfung ([Regel 334 lit. h\) Verfo](#) EPG) zurückzuweisen,
2. hilfsweise, den Antrag auf Zulassung der Änderung/Erweiterung der Klage nach summarischer Prüfung ([Regel 334 lit. h\) Verfo](#) EPG) insoweit zurückzuweisen, als dieser divergierende Hilfsanträge umfasst,
3. die Anordnung zu diesem Antrag durch den gesamten Spruchkörper zu treffen,
4. die Berufung gegen die Anordnung zu diesem Antrag zuzulassen.

Mit Anordnung vom 16.12.2024 hat der Berichterstatter darauf hingewiesen, dass er beabsichtigt, die Entscheidung dem Spruchkörper im Rahmen der Endentscheidung zu überlassen.

Mit Schriftsatz vom 20.12.2024 ist die Klägerin dem Antrag der Beklagten auf Zurückweisung der Klageänderung entgegengetreten.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf das schriftsätzliche Vorbringen der Parteien Bezug genommen.

#### **GRÜNDE DER ANORDNUNG**

Die Anträge der Beklagten auf vorzeitige Zurückweisung der Klageänderungsanträge der Klägerin nach [R. 263 Verfo](#) werden zurückgewiesen. Die materielle Prüfung der von der Klägerin eingereichten Änderungsanträge des Patents ([R. 30 Verfo](#)) und die der darauf Bezug nehmenden Anträge auf Änderung der Klageanträge bleibt dem Spruchkörper im Rahmen der mündlichen Verhandlung bzw. Endentscheidung überlassen.

1. Der Berichterstatter sieht keinen Grund, über die Hilfsanträge der Klägerin auf Abänderung des Patents in diesem frühen Stadium des Verfahrens eine Entscheidung zu treffen und zwar weder allein noch mit dem Spruchkörper. Gemäß der Entscheidung des Berufungsgerichts hindert der begrenzte Umfang des vorläufigen Einspruchsverfahrens den Berichterstatter, den vorsitzenden Richter oder das Gremium zwar nicht daran, die Befugnisse der Fallbearbeitung zu nutzen, um Probleme frühzeitig zu identifizieren, die Reihenfolge festzulegen, in der die Probleme behandelt werden sollen, eine separate Anhörung zu einem Problem anzuordnen oder auch einen Anspruch Klage abzuweisen, nachdem eine Entscheidung über eine vorläufige Frage die Entscheidung über weitere Fragen überflüssig macht, siehe hierzu [R. 332\(b\) und \(d\)](#) und [R. 334\(d\), \(e\) und \(g\) RoP \(Court of Appeal, Order of September 03, 2024, CoA 188/2024\)](#). Dennoch liegt diese Entscheidung im Ermessen des Gerichts. Der Berichterstatter kann beschließen, sich in einem frühen Stadium des Verfahrens nicht mit einer bestimmten Verteidigung zu befassen, sondern sie bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts auszusetzen.

2. Der Berichterstatter übt seine Befugnisse zur Verfahrensleitung aus, die Diskussion über die materielle Zulässigkeit der Patentänderungsanträge nach [Regel 30 Verfo](#) in dem diesbezüglich vorgesehenen schriftlichen Verfahren von den Parteien führen zu lassen. Dies erstreckt sich auch auf die streitige Zulassung der Klageänderungsanträge nach [R. 263 Verfo](#).

a) Wie bereits mit der Anordnung vom 16.12.2024 ausgeführt, steht die Zulässigkeit der hilfsweisen Änderung des Klagepatents zwar unter inhaltlichen Bedingungen nach [Regel 30.1 lit. \(b\) Verfo](#), nicht aber unter dem Vorbehalt der Zulassung durch das Gericht. Die Klägerin ist daher frei, Anträge auf hilfsweise Verteidigung des Klagepatents zu formulieren und innerhalb der Frist des [Regel 30 Verfo](#) in das Verfahren einzuführen. Eine solche Möglichkeit erkennt die Verfahrensordnung an, weil die Verteidigung der Beklagten und insbesondere die Angriffe gegen das Klagepatent für die Klägerin bei Einreichung der Klageschrift nicht in Gänze vorhersehbar sind (vgl. [CoA, 18.09.2024 - UPC CoA 265/2024, APL 30169/2024, Ls. 2\)](#)

b) Es liegt auf der Hand, dass damit auch die Möglichkeit zur Ergänzung der Klageanträge selbst zu

verbinden ist, um die Änderungsanträge gerichtet auf das Patent auch auf die angegriffene Verletzungsform erstrecken zu können. Nur diese Anträge auf Änderung der Klageanträge unterliegen der Zulassung durch das Gericht, **R. 263 VerFO**. Soweit diese begehrte Klageänderung indes auf der hilfsweisen Änderung des Patents beruht, kann die Zulassung der Klageänderung nicht versagt werden, solange die Anträge auf Änderung des Patents den inhaltlichen Anforderungen nach **Regel 30.1 lit. (b) VerFO** genügen. Die Entscheidung allerdings darüber, ob die Änderungsanträge den Anforderungen an **Regel 30.1 lit. (b) VerFO** genügen, was die Beklagten gemäß **Regel 32.1 lit (a) VerFO** mit ihrer Erwidern rügen können, ist eine Sachfrage, die der Berichterstatter dem Panel und zwar der Endentscheidung überlässt. Auf diese Sachfrage kommt es dabei im Rahmen der Endentscheidung ersichtlich nur dann an, wenn der Spruchkörper die Angriffe der Nichtigkeitswiderklage auf das Klagepatent ganz oder teilweise für erfolgreich ansieht; deshalb handelt es sich bei der Möglichkeit der **Regel 30 VerFO** um eine hilfsweise Verteidigung des Klagepatents.

c) Zwar ist es nachvollziehbar, dass es aus Sicht einer Beklagtenpartei verfahrenseffizient erscheint, frühzeitig zu wissen, auf welche (hilfsweise) geltend gemachten Positionen der Klägerin sie in der Sache zu erwidern hat und auf welche nicht. Dies gilt indes auch für die Frage, auf welche Argumente zur Rechtsverletzung die Beklagten oder auf welche Entgegenhaltungen die Klägerin in ihrer Erwidern auf eine Nichtigkeitswiderklage erwidern soll. Die Verfahrensordnung des EPG sieht insoweit jeweils gezielte Erwidernsmöglichkeiten vor, die voneinander unabhängig ausgestaltet sind (auch wenn sie zur Erleichterung der allseitigen Sachbehandlung doch in einen, einheitlichen Schriftsatz integriert werden).

Der Berichterstatter hat indes den Grundsatz der Verfahrensökonomie nicht nur in Bezug auf die Parteien, sondern als Stellvertreter auch für den Spruchkörper insgesamt im Blick zu behalten. Dabei gebietet es die Verfahrensökonomie außerhalb der normierten Fälle des Einspruchs nach **Regel 19 VerFO** regelmäßig nicht, im Rahmen einer Vorabentscheidung durch den Spruchkörper nach **Regel 334 lit. h) VerFO** über Fragen von umfangreicher inhaltlicher Tragweite für die Sachentscheidung zu beschließen, wie über die materielle Zulässigkeit von 5 Klageänderungsanträgen (**R. 263 VerFO**), die auf einem Antrag auf Änderung des Patents (**R. 30 VerFO**) beruhen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zulässigkeit der hilfsweisen Änderung des Klagepatents, wie gesagt, zwar unter inhaltlichen Bedingungen nach **Regel 30.1 lit. (b) VerFO** steht, nicht aber unter Erlaubnisvorbehalt. Materielle Entscheidungen von dieser Tragweite sind regelmäßig dem Hauptverfahren, namentlich der mündlichen Verhandlung, insbesondere der Endentscheidung durch den Spruchkörper zu überlassen. Denn die von den Beklagten gewünschte abschließende und inhaltliche Prüfung von Änderungsanträgen verlangt vorliegend eine tiefe und

im Grunde fast erschöpfende Einarbeitung des gesamten multinationalen Spruchkörpers in die streitgegenständliche Lehre des Klagepatents und die von den Beklagten vorgelegten Entgegenhaltungen – hier die Rüge der unzulässigen Erweiterung und die fehlende Neuheit in Bezug auf sechs im Erteilungsverfahren nicht geprüfte Dokumente sowie 14 im Erteilungsverfahren bereits geprüften Dokumente – sowie den behaupteten inhaltlichen Bezug der Änderungsanträge nach **R. 30 VerFO** auf diese Entgegenhaltungen. Eine solche inhaltliche, beinahe erschöpfende Sachbearbeitung des gesamten Spruchkörpers ist zum Zeitpunkt der ausstehenden (ersten) Erwidern der Beklagten auf den Antrag auf Änderung des Patents nicht verfahrensökonomisch, da sie auf eine Vorabprüfung der gesamten Nichtigkeitswiderklage hinausliefe, die die Verfahrensordnung nicht gebietet.

3. Der Berichterstatter nimmt insoweit Bezug auf seine Anordnung vom 11.11.2024, wo bereits der Hinweis enthalten war, dass über die Zulassung der Klageänderung nach Anhörung der Beklagten im Hauptverfahren entschieden werden soll und dass die Beklagten auf die Änderung der Klageanträge innerhalb der zweimonatigen Replikfrist Stellung nehmen können und die Stellungnahme in die Replik integriert werden kann. Hieran hält der Berichterstatter aus den oben genannten Gründen weiter fest.

#### ANORDNUNG

1. Die Anträge der Beklagten, den Antrag auf Zulassung der Änderung/Erweiterung der Klage nach summarischer Prüfung (**Regel 334 lit. h) VerFO**) zurückzuweisen bzw. hilfsweise, den Antrag auf Zulassung der Änderung/Erweiterung der Klage nach summarischer Prüfung (**Regel 334 lit. h) VerFO**) insoweit zurückzuweisen, als dieser divergierende Hilfsanträge umfasst Klägerin erhält, werden zurückgewiesen.

2. Die Entscheidung über die materielle Zulässigkeit der klägerischen Anträge auf hilfsweise Änderung des Patents (**R. 30 VerFO**) und die darauf Bezug nehmenden Anträge auf Änderung der Klageanträge (**R. 263 VerFO**) bleibt dem Spruchkörper im Rahmen der mündlichen Verhandlung bzw. Endentscheidung überlassen.

#### ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD\_63489/2024 im VERFAHREN

NUMMER: ACT\_19746/2024

UPC Nummer: UPC\_CFI\_173/2024 und 424/2024

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Antrags: 62431/2024

-----