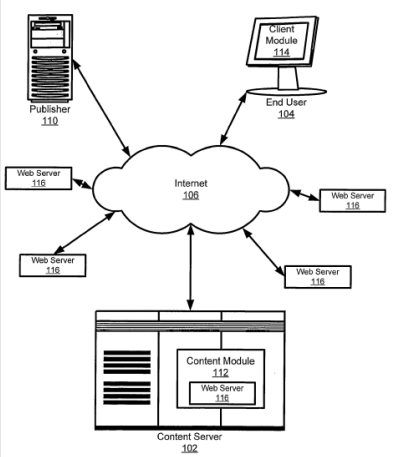
UPC CFI, Local Division Mannheim, 16 April 2025, Dish v Aylo

apparatus, system, and method for adaptive-rate shifting of streaming content



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Request to allow exchange of further written pleadings rejected (R. 36 RoP)

- **Whether plaintiff takes a different view on the interpretation of an allegedly similar patent claim in other proceedings is irrelevant for the interpretation of the patent in suit. A different view on another patent does not constitute admissible interpretative material**

b) Insofar as the defendants wish to introduce facts relating to technical contexts contained in the submissions of the first plaintiff in the US proceedings into the present proceedings for the first time, their admission is precluded by the fact that the defendants have not explained, nor is it otherwise apparent, why they were unable to submit these facts earlier in the present proceedings. In particular, it is not apparent why the defendants' ability to rely on such facts, which are clearly not special knowledge of the first plaintiff, should have been dependent on the first plaintiff introducing them into the US proceedings.

Source: Unified Patent Court

UPC Court of First Instance,
Local Division Mannheim, 16 April 2025
(Böttcher)
UPC_CFI_471/2023
Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,
erlassen am: 16/04/2025
betreffend EP 2 479 680
betreffend App_15082/2025
KLÄGERINNEN
1) **DISH Technologies L.L.C.**
- 9601 South Meridian Boulevard - 80112
- Englewood – US
vertreten durch Denise Benz

2) **Sling TV L.L.C.**
- 9601 South Meridian Boulevard - 80112
- Englewood - US
vertreten durch Denise Benz
BEKLAGTE/ANTRAGSTELLERINNEN
1) **AYLO PREMIUM LTD**
- 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zo-ne - 2540 - Nikosia - CY
vertreten durch Tilman Müller-Stoy
2) **AYLO Billing Limited**
- The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7 - D07 P4AX - Dublin - IE
vertreten durch Tilman Müller-Stoy
3) **AYLO FREESITES LTD**
- 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zo-ne - 2540 - Nikosia - CY
vertreten durch Conor McLaughlin/ Tilman Müller-Stoy
4) **AYLO BILLING US CORP**.
- 21800 Oxnard Ste 150 - 91367 - 7909 - Woodland Hills - US
vertreten durch Tilman Müller-Stoy
5) **BROCKWELL GROUP LLC**
- 19046 Bruce B. Downs Blvd #1134 - 33647 - Tampa - US
vertreten durch Tilman Müller-Stoy
6) **BRIDGEMAZE GROUP LLC**
- 12378 SW 82 AVENUE - 33156 - Miami - US
vertreten durch Tilman Müller-Stoy
STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT:
Europäisches Patent Nr. EP 2 479 680
SPRUCHKÖRPER:
Lokalkammer Mannheim
MITWIRKENDE RICHTER:
Diese Anordnung wurde durch den Berichterstatter Böttcher erlassen.
VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch
GEGENSTAND: Verletzungsklage – Antrag gem. R. 9.1 VerfO
KURZE ZUSAMMENFASSUNG DES SACHVERHALTS:
Die Beklagten sind der Auffassung, dass die Klägerin zu 1 in einem vor dem United States Patent und Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board, geführten Verfahren (fortan „US-Verfahren") zu einem mit dem hiesigen Klagepatent verwandten Patent (US 8,868,772) jüngst Vortrag insbesondere zur Abgrenzung von auch vorliegend relevantem Stand der Technik gehalten habe, der im diametralen Gegensatz zum Vorbringen im hiesigen Verfahren stehe. Der dortige Vortrag beziehe sich auf Merkmale, die nahezu identisch zu den Merkmalen 1.2 und 1.3 des vorliegenden Klagepatents seien, und bestätige den Vortrag der Beklagten in ihrer Duplik im vorliegenden Verfahren.
Soweit für Merkmal 1.2 relevant, habe die Klägerin zu 1 im US-Verfahren ausgeführt, dass es zu Bildstörungen kommen könne, wenn eine Videokopie zuerst kodiert und dann in Videodateien unterteilt werde, weil dann nicht sichergestellt sei, dass jede Videodatei mit einem

Rahmen beginne, der unabhängig von anderen Rahmen dekodierbar sei. Vor diesem Hintergrund vertrete die Klägerin zu 1 im US-Verfahren die Auffassung, dass das mit Merkmal 1.2 des vorliegenden Klagepatents korrespondierende dortige Merkmal dahin auszulegen sei, dass die Videokopie zunächst in die Vielzahl von Videodateien unterteilt werden müsse, ehe die Videodateien mit einer bestimmten Bitrate kodiert werden könnten. Bei dieser Auslegung verwirklichten die angegriffenen Ausführungsformen das hiesige Klagepatent nicht.

Das Verständnis der Beklagten, dass nach Merkmal 1.3 des vorliegenden Klagepatents eine Vielzahl von sequenziellen Videodateien ohne die Durchführung der Bestimmungen gem. Merkmalsgruppe 1.4 anzufordern sei, verträten die Klägerinnen im Widerspruch zu ihren Ausführungen im vorliegenden Verletzungsverfahren nicht nur im vorliegenden Nichtigkeitswiderklageverfahren, sondern die Klägerin zu 1 vertrete dieses Verständnis auch zu den korrespondierenden Merkmalen im US-Verfahren. Lege man dieses zutreffende Verständnis zugrunde, würde der eine Typ der angegriffenen Ausführungsformen Merkmal 1.3 des vorliegenden Klagepatents nicht verwirklichen.

Mit ihrer Antragsschrift vom 27. März 2025 beantragen die Beklagten gem. R. 9.1 VerfO:

Den Beklagten wird weiteres schriftsätzliches Vorbringen zu Äußerungen der Klägerin zu 1 in einem Schriftsatz vom 28. Februar 2025 in einem vor dem United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board, geführten Verfahren zu einem mit dem hiesigen Klagepatent verwandten Patent (US 8,868,772) gestattet, wie sie es mit dem hiesigen Schriftsatz vorbringen.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG:

Der Antrag der Beklagten ist zurückzuweisen.

1. Ob ein weiterer Schriftsatz über die nach der Verfahrensordnung vorgesehenen regulären Schriftsätze hinaus zuzulassen ist, steht im Ermessen des Gerichts. Bei der Ermessensausübung hat das Gericht unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls die Interessen der Parteien, aber auch das Interesse des Gerichts an einer geordneten Verfahrensführung abzuwägen. Dabei sind insbesondere die Gründe zu berücksichtigen, weshalb Vortrag, dessen Zulassung beantragt wird, nicht früher vorgebracht wurde. Dabei obliegt es dem Antragsteller, die Gründe für eine Zulassung darzulegen.

2. Nach diesen Maßgaben kommt eine Zulassung vorliegend nicht in Betracht.

a) Ob die Klägerin zu 1 in einem anderen Verfahren eine andere Auffassung zur Auslegung eines angeblich ähnlichen Patentanspruchs vertritt, ist für die Auslegung des vorliegenden Klagepatents ohne Belang. Eine abweichende Auffassung zu einem anderen Patent gehört nicht zum zulässigen Auslegungsmaterial.

b) Soweit es den Beklagten darum gehen sollte, Tatsachen zu technischen Zusammenhängen, die in dem Vorbringen der Klägerin zu 1 in dem US-Verfahren enthalten sind, erstmals in das hiesige Verfahren einzuführen, steht einer Zulassung bereits entgegen, dass die Beklagten nicht dargelegt haben und auch sonst nicht ersichtlich ist, weshalb es ihnen nicht möglich gewesen sein soll, diese Tatsachen früher im hiesigen Verfahren vorzutragen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb die Möglichkeit der Beklagten, sich auf solche Tatsachen, bei denen es sich offensichtlich nicht um Sonderwissen der Klägerin zu 1 handelt, zu berufen, davon abhängig gewesen sein soll, dass die Klägerin zu 1 sie in das US-Verfahren eingeführt hat.

3. Da dem Antrag nicht stattgegeben wird, war eine vorherige Anhörung der Klägerinnen entbehrlich.

ANORDNUNG:

Der Antrag der Beklagten, ihnen weiteres schriftsätzliches Vorbringen zu Äußerungen der Klägerin zu 1 in einem Schriftsatz vom 28. Februar 2025 in einem vor dem United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board, geführten Verfahren zu einem mit dem hiesigen Klagepatent verwandten Patent (US 8,868,772), wie es in ihrem Schriftsatz vom 27.03.2025 enthalten ist, zu gestatten, wird zurückgewiesen.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_18696/2025 im VERFAHREN NUMMER: ACT_594191/2023 UPC Nummer: UPC_CFI_471/2023 Art des Vorgangs: Verletzungsklage Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 15082/2025 Art des Antrags: Vorlage für Verfahrensantrag Erlassen in Mannheim am 16. April 2025

NAME UND UNTERSCHRIFT

Böttcher Berichterstatte

[…]