



geschwärtzt

**Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
in dem Hauptsacheverfahren betreffend das
Europäische Patent 3 611 989
erlassen am 25/04/2024**

Klägerin

- 1) Huawei Technologies Co. Ltd** vertreten durch
Bantian Huawei Base Longgang District Tobias J. Hessel
Shenzhen - 518129 - Shenzhen - CN

Beklagte

- 1) NETGEAR Deutschland GmbH** vertreten durch
Konrad-Zuse-Platz 1 - 81829 - München - DE Stephan Dorn
- 2) Netgear Inc.** vertreten durch
350 E Plumeria Dr - Stephan Dorn
95134 - San Jose - US

3) Netgear International Limited

First Floor Building 3, University Technology Centre,
Curraheen Road -
T12K516 - Cork - IE

vertreten durch
Stephan Dorn

Klagepatent

<i>Patent Nr.</i>	Inhaberin
EP3611989	Huawei Technologies Co. Ltd.

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS

Vorsitzender Richter und Berichterstatter	Matthias Zigann
rechtlich qualifizierter Richter	Tobias Pichlmaier
rechtlich qualifizierter Richter	Edger Brinkman
technisch qualifizierter Richter	Patrice Vidon

Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS

Vorlageantrag der Beklagten nach Regel 190 VerfO und Geheimhaltungsanordnungen nach Regel 262A VerfO

SACHVERHALT

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des EP 3 611 989 in Anspruch. Sie trägt vor, dass dieses Patent essenziell für den Wi-Fi 6-Standard sei.

Die Beklagten verteidigen sich u.a. mit dem Erschöpfungseinwand. Sie tragen insoweit vor, dass manche der angegriffenen Ausführungsformen einen Chip von Qualcomm aufwiesen. Die Klägerin habe mit Qualcomm einen Lizenzvertrag geschlossen, der auch die Wi-Fi 6-Standard-Patente der Klägerin umfasse. Dieser Lizenzvertrag liege ihr zwar bereits aufgrund eines US-Discovery-Verfahrens vor. Allerdings dürfe sie den Vertrag aufgrund der vom US-Gericht

angeordneter Beschränkungen im hiesigen Verfahren nicht vorlegen oder zu den Details vortragen. Das US-Gericht habe sie im Zusammenhang mit einem Antrag, die Vorlage auch in diesem Verfahren zu gestatteten, darauf verwiesen, im hiesigen Verfahren einen Vorlageantrag zu stellen.

Die Beklagten beantragen:

1. die Vorlage des Lizenzvertrages zwischen dem Unternehmen Qualcomm Corp. und der Klägerin aus August 2020, der auch Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem OLG Düsseldorf (Az. I-2 U 63/23) ist, durch die Klägerin binnen 5 Werktagen nach Zustellung der Anordnung anzuordnen; und

2. empfindliche Zwangsgelder (Art. 82 (4) EPGÜ) für jeden Tag der Zuwiderhandlung und sonstige Sanktionen nach Regel 190.4 (b) Verfo EPG gegen die Klägerin im Falle der Zuwiderhandlung gegen die nach Antrag 1. zu treffende Vorlageanordnung zu verhängen, deren konkrete Ausgestaltung ins Ermessen des Gerichts gestellt wird.

Die Klägerin beantragt:

1. den Antrag der Beklagten auf Anordnung der Vorlage des Lizenzvertrages zwischen dem Unternehmen Qualcomm Corp. und der Klägerin aus August 2020 durch die Klägerin zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragen wir,

2. die Vorlage ... des Lizenzvertrages zwischen dem Unternehmen Qualcomm Corp. und der Klägerin aus August 2020 durch die Klägerin binnen 10 Werktagen nach Zustellung der Anordnung mit der Maßgabe anzuordnen,

a. den Inhalt dieses Lizenzvertrages als geheimhaltungsbedürftig einzustufen (R. 262.2 Verfo, R. 262A.1 Verfo);

b. der Klägerin zu gestatten, solche Auszüge aus dem Lizenzvertrag zu schwärzen, auf die sich die Tatsachenbehauptungen der Beklagten nicht stützen können;

c. den Inhalt des Lizenzvertrages auf Seiten der Beklagten nur

- den Prozessbevollmächtigten, und*
- deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis bringen zu dürfen;*

d. dass die Beklagte und die vorstehend genannten Personen nach rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens die vertraulichen Informationen nach Ziffer 2.a vernichten;

e. die Parteien und die unter Ziffer 2.c genannten Personen zu verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Ziffer 2.a über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden.

Weiter hilfsweise, für den Fall, dass den Hilfsanträgen zu Ziff. 2 lit. c nicht vollumfänglichen stattgegeben wird, beantragen wir anzuordnen,

f. den Inhalt des Lizenzvertrages auf Seiten der Beklagten nur

- den Prozessbevollmächtigten,
- deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder) und
- einer vorab durch die jeweilige Beklagte zu benennenden zuverlässigen Personen der jeweiligen Beklagten selbst zur Kenntnis bringen zu dürfen

Zum Schutz der in dieser Erwiderung enthaltenen geheimhaltungsbedürftigen Informationen nach R. 262.2 und R. 262A, bei denen es sich um Geschäftsgeheimnisse der Parteien sowie von Qualcomm handelt, die die Parteien im Rahmen der Lizenzverhandlungen unter der Geltung eines Non-Disclosure Agreements ausgetauscht haben, beantragen wir weiter

3. die in der Erwiderung vom 14. April 2024 enthaltenen Ausführungen, insbesondere die grau hinterlegten Informationen sowie die hierzu überreichten und mit dem Hinweis "CONFIDENTIAL" oder "geheimhaltungsbedürftig" versehenen Anlagen, Abbildungen und Übersichten, die insgesamt tabellarisch wie folgt zusammengefasst sind, als geheimhaltungsbedürftig einzustufen (R.262.2):

Tabellenziffer	Geheimhaltungsbedürftige Tatsache	Schriftsatz / Anlage	Randnummer
1.	Vortrag zum Lizenzvertrags zwischen der Klägerin und Qualcomm; Inhalte der Lizenzverhandlungen zwischen der Klägerin und den Beklagten	Erwiderung vom 14. April 2024	15-21
2.	Vortrag zum Lizenzvertrags zwischen der Klägerin und Qualcomm; Inhalte der Lizenzverhandlungen zwischen der Klägerin und den Beklagten	Anlage K 33 und K 35 zur Erwiderung vom 14. April 2024	
3.	Inhalte der Lizenzverhandlungen zwischen der Klägerin und den Beklagten	Erwiderung vom 14. April 2024	24,27, 28, 50

und anzuordnen, dass sie von den Beklagten streng vertraulich zu behandeln sind und von ihr nicht außerhalb dieses Verfahrens genutzt oder offengelegt werden dürfen, es sei denn, dass sie von diesen Informationen außerhalb dieses Verfahrens Kenntnis erlangt hat (R. 262A);

4. anzuordnen, dass die Verpflichtung nach Ziff. 3 auch nach Abschluss dieses Verfahrens fort gilt, wobei dies nicht gilt, wenn das Gericht die Geheimhaltungsbedürftigkeit dieser Informationen durch rechtskräftige Entscheidung oder Anordnung verneint hat oder sobald die streitgegenständlichen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne Weiteres zugänglich werden.

5. für den Fall der Erörterung dieses Sachvortrages in der Zwischenanhörung und/oder der mündlichen Verhandlung anzuordnen,

a. die Öffentlichkeit wegen Gefährdung schutzwürdiger Interessen der Parteien für diesen Teil der Zwischenanhörung und/oder mündlichen Verhandlung gemäß Art. 45 EPGÜ i.V.m. R. 115 VerfO auszuschließen, soweit geheimhaltungsbedürftige Informationen nach Ziff. 3 erörtert werden; die bei der Zwischenanhörung und/oder mündlichen Verhandlung anwesenden Personen einschließlich der Parteivertreter, ihrer Prozessbevollmächtigten und der zur Mitwirkung an dem Rechtsstreit bestellten Patentanwälte zu verpflichten, Tatsachen, welche die nach Ziff. 3 benannten Ausführungen betreffen oder die Ausführungen in der Zwischenanhörung und/oder der mündlichen Verhandlung erstmals zu ihrer Kenntnis gelangen, gegenüber Dritten geheim zu halten, und nur zum Zweck der Prozessführung im vorliegenden Verfahren zu verwenden;

b. die Öffentlichkeit für einen Teil der Verkündung der Urteilsgründe auszuschließen, soweit geheimhaltungsbedürftige Informationen nach Ziff. 3 erörtert werden;

6. die geheimhaltungsbedürftigen Informationen nach Ziff. 3 von der Akteneinsicht durch Dritte auszuschließen (Art. 58 EPGÜ i.V.m. R. 262.1 lit. b), 262.2 VerfO);

7. vor der Veröffentlichung der Urteilsgründe oder sonstiger Bekanntmachungen alle darin enthaltenen Informationen, die unter Ziff. 1 fallen, gemäß R. 262.1 lit. a), 262.2 VerfO zu schwärzen.

Die Klägerin macht geltend, dass der Vorlageantrag verspätet gestellt worden sei und dass die Anordnung der Vorlage nicht notwendig sei, weil nicht alle angegriffenen Ausführungsformen über einen Qualcomm-Chip verfügten und daher auch bei Erfolg der Verteidigung die Beklagten in vollem Umfang zu verurteilen seien. Unabhängig hiervon umfasse der Lizenzvertrag nicht die Wi-Fi 6-Standard-Patente der Klägerin. Für den Fall, dass die Kammer dennoch die Vorlage der Lizenzvereinbarung anordnen sollte, sei der Umfang der Vorlageanordnung sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des zugangsberechtigten Personenkreises zu beschränken. Zudem müsste die Klägerin vorab Gelegenheit erhalten, Qualcomm über die Vorlage zu informieren, um Qualcomm so die Gelegenheit einräumen zu können, zu der Vorlageanordnung Stellung nehmen zu können.

GRÜNDE

1. Nach Regel 190.1 VerfO kann das Gericht auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag der Partei, welche die Beweismittel bezeichnet hat, die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei oder die dritte Partei anordnen, wenn eine Partei alle vernünftigerweise verfügbaren und plausiblen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und zur Begründung dieser Ansprüche Beweismittel bezeichnet, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befinden. Zum Schutz vertraulicher Informationen kann das Gericht anordnen, dass die Beweismittel nur bestimmten namentlich genannten Personen mitgeteilt werden und einer angemessenen Geheimhaltungspflicht unterliegen.

2. Im vorliegenden Verfahren besteht insoweit die Besonderheit, dass sich die Beklagten bereits im Besitz des vorzulegenden Vertrages befinden, sie aber aufgrund von Anordnungen des US-Gerichts gehindert sind, diesen dem Einheitlichen Patentgericht vorzulegen oder Details vorzutragen. Unter diesen Umständen ist es zur Erleichterung der umfassenden Vorbereitung des Haupttermins, der bereits für den 18. und 19. Juni 2024 terminiert ist, geboten, die Vorlage

anzuordnen. Alles andere wäre auch Sicht der Beklagten nicht fair, zumal das US-Gericht ihren Antrag, die Vorlage auch beim Einheitlichen Patentgericht zu gestatten, gerade mit dem Argument zurückgewiesen hat, dass die Beklagten vor dem Einheitlichen Patentgericht den vorliegenden Vorlageantrag stellen könnten.

3. Wegen der berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Klägerin sowie von Qualcomm sind die angeordneten Schutzmaßnahmen anzuordnen. Für die Beklagten ist aber eine natürliche Person zu bestimmen. Das Gericht bestimmt die insoweit im parallelen Vorlageantrag App_22295/2024 kommunizierte Frau Anna Lam. Der Beklagten steht es frei, über einen Regel-9-Antrag weitere Personen nachzubennen. Der Vertrag ist in Gänze und ungeschwärzt vorzulegen.

4. Es mag zwar zutreffend sein, dass auch andere angegriffenen Ausführungsformen mit anderen Chips Gegenstand des Verfahrens sind und der Antrag auch früher hätte gestellt werden können. Aufgrund der oben geschilderten Umstände ist aber nur durch die vorliegende Anordnung sichergestellt, dass das Informationsbedürfnis der Beklagten vollständig gestillt und der Haupttermin an den geplanten Terminstagen nicht gefährdet wird. Die Interessen der Klägerin und Qualcomm an der Nichtvorlage treten aufgrund des Umstandes, dass die Beklagten bereits im Besitz des Vertrages sind, ohnehin zurück.

5. Darüber hinaus wird der Lizenzvertrag auch in den parallelen Verfahren auf Feststellung der Nichtverletzung ACT_16294/2024 UPC_CFI_152/2024 sowie in dem abgetrennten Verletzungsverfahren wegen EP 3 678 321 (ACT_18917/2024 UPC_CFI_168/2024) eine zentrale Rolle spielen. Daher ist zugleich anzuordnen, dass er auch in diesen beiden Verfahren verwendet werden darf.

6. Eine Anordnung der Erlaubnis, den Vertrag darüberhinausgehend auch in weiteren Verfahren betreffend das Wi-Fi 6-Standard-Portfolio der Klägerin verwenden zu dürfen, kommt hingegen nicht in Betracht. Die gebotene Abwägung kann immer nur verfahrensbezogen durch den jeweils zur Entscheidung berufenen Spruchkörper erfolgen.

7. Eine Vorlagefrist von 10 Werktagen erscheint wegen der Abstimmung mit Qualcomm notwendig. Der Klägerin steht es frei, diese Frist nicht auszuschöpfen.

ANORDNUNG.

1. Die Klägerin hat den Lizenzvertrag zwischen dem Unternehmen Qualcomm Corp. und der Klägerin aus August 2020, der auch Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem OLG Düsseldorf (Az. I-2 U 63/23) ist, binnen 10 Werktagen nach Zustellung der Anordnung vorzulegen.

2. Für jeden Tag der Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer 1 wird der Klägerin ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 20.000,00 € pro Tag angedroht.

3. Es ergehen folgende Anordnungen zur Geheimhaltung:

a. Der Inhalt dieses Lizenzvertrages wird als geheimhaltungsbedürftig eingestuft.

b. Auf Seiten der Beklagten dürfen den Inhalt des Lizenzvertrages nur zur Kenntnis nehmen:

- die Prozessbevollmächtigten der Beklagten, und
- deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder), und
- Frau Anna Lam, Vice President Legal, Netgear Inc.

c. Die Parteien und die unter Ziffer 3.b genannten Personen werden verpflichtet, die vertraulichen Informationen nach Ziffer 1 über das Verfahren hinaus streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens sowie der Verfahren ACT_16294/2024 UPC_CFI_152/2024 und ACT_18917/2024 UPC_CFI_168/2024 zu verwenden.

4.a Die in der Erwiderung vom 14. April 2024 enthaltenen Ausführungen der Klägerin, nämlich die grau hinterlegten Informationen sowie die hierzu überreichten und mit dem Hinweis "CONFIDENTIAL" oder "geheimhaltungsbedürftig" versehenen Anlagen, Abbildungen und Übersichten, die insgesamt tabellarisch wie folgt zusammengefasst sind, werden als geheimhaltungsbedürftig eingestuft:

Tabellen- ziffer	Geheimhaltungsbedürftige Tatsache	Schriftsatz / Anlage	Rand- nummer
1.	Vortrag zum Lizenzvertrags zwischen der Klägerin und Qualcomm; Inhalte der Lizenzverhandlungen zwischen der Klägerin und den Beklagten	Erwiderung vom 14. April 2024	15-21
2.	Vortrag zum Lizenzvertrags zwischen der Klägerin und Qualcomm; Inhalte der Lizenzverhandlungen zwischen der Klägerin und den Beklagten	Anlage K 33 und K 35 zur Erwiderung vom 14. April 2024	
3.	Inhalte der Lizenzverhandlungen zwischen der Klägerin und den Beklagten	Erwiderung vom 14. April 2024	24,27, 28, 50

4.b Es wird angeordnet, dass die Beklagten die Informationen gem. Ziffer 4.a streng vertraulich zu behandeln haben und von ihnen nicht außerhalb dieses Verfahrens genutzt oder offengelegt werden dürfen, es sei denn, dass sie von diesen Informationen außerhalb dieses Verfahrens Kenntnis erlangt haben.

5. Die Verpflichtung nach Ziff. 4.b gilt auch nach Abschluss dieses Verfahrens fort, wobei dies nicht gilt, wenn das Gericht die Geheimhaltungsbedürftigkeit dieser Informationen durch rechtskräftige Entscheidung oder Anordnung verneint hat oder sobald die streitgegenständlichen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne Weiteres zugänglich werden.

6. Für den Fall der Erörterung dieses Sachvortrages in der Zwischenanhörung und/oder der mündlichen Verhandlung wird angeordnet, dass

a. die Öffentlichkeit wegen Gefährdung schutzwürdiger Interessen der Parteien für diesen Teil der Zwischenanhörung und/oder mündlichen Verhandlung gemäß Art. 45 EPGÜ i.V.m. R. 115 VerfO ausgeschlossen wird, soweit geheimhaltungsbedürftige Informationen erörtert werden; die bei der Zwischenanhörung und/oder mündlichen Verhandlung anwesenden Personen einschließlich der Parteivertreter, ihrer Prozessbevollmächtigten und der zur Mitwirkung an dem Rechtsstreit bestellten Patentanwälte werden verpflichtet, Ausführungen und Tatsachen, welche geheimhaltungsbedürftige Informationen betreffen, gegenüber Dritten geheim zu halten, und vorbehaltlich der Anordnungen in Ziffer 3.c nur zum Zweck der Prozessführung im vorliegenden Verfahren zu verwenden;

b. die Öffentlichkeit für einen Teil der Verkündung der Urteilsgründe ausgeschlossen wird, soweit geheimhaltungsbedürftige Informationen erörtert werden.

6. Die geheimhaltungsbedürftigen Informationen nach Ziffer 1 und 4.a werden von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen und vor der Veröffentlichung der Urteilsgründe oder sonstiger Bekanntmachungen geschwärzt.

7. Im Übrigen werden die Anträge beider Parteien zurückgewiesen.

ANWEISUNGEN AN DIE KANZLEI

Die in diesem Verfahren befindlichen geheimhaltungsbedürftigen Dokumente sind der jeweiligen Gegenseite zugänglich zu machen.

Dr. Zigann
Vorsitzender Richter und Berichterstatter

DETAILS DER ANORDNUNG

Hauptaktenzeichen:	UPC_CFI_9/2023
Aktenzeichen der Verletzungsklage:	ACT_459771/2023
Aktenzeichen der Widerklagen:	CC_588071/2023; CC_588080/2023; CC_586627/2023
Aktenzeichen dieser Anordnung:	App_9728/2024
Gegenstand dieser Anordnung:	R 190; 262A