



Verfahrensordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
Lokalkammer München
erlassen am 30. August 2024

KLÄGERIN

Huawei Technologies Co. Ltd

vertreten durch: Dr. Tobias J. Hessel (Clifford Chance).

BEKLAGTE

- 1) Netgear Deutschland GmbH**
- 2) Netgear Inc.**
- 3) Netgear International Limited**

vertreten durch: Dr. Stephan Dorn (Freshfields).

STREITPATENT

Europäisches Patent Nr. 3 611 989.

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München.

MITWIRKENDE RICHTER

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch.

GEGENSTAND

Verletzungsklage – Regel 105.5 VerfO.

DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

Die Klägerin mit Sitz in Shenzhen, China, wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie, Infrastruktur und intelligenten Geräten. Sie beschäftigt weltweit ca. 197.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern und Regionen tätig. Die Klägerin ist ein aktives Mitglied von mehr als 600 Standardisierungsorganisationen, Branchenallianzen und Open-Source-Communities, wo sie zusammen mit anderen daran arbeitet, Mainstream-Standards zu entwickeln und die Branche technisch voranzutreiben. Die Klägerin investiert jedes Jahr über 10% ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. In den letzten zehn Jahren hat sie insgesamt mehr als 977 Milliarden RMB (ca. 129 Milliarden Euro) in Forschung und Entwicklung investiert. Damit rangiert die Klägerin weltweit auf Platz 2 der Unternehmen mit den meisten Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung, wie u.a. im "The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard" (<https://iri.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/contenttype/scoreboard/2021-12/EU%20RD%20Scoreboard%202021%20FINAL%20online.pdf>) berichtet wird. Die Klägerin gehört ferner seit Jahren zu den Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen weltweit.

Die Beklagte zu 1) ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, das Netzwerkprodukte für den Privat- und Geschäftsbedarf herstellt und vertreibt. Sie bezeichnet sich selbst als "einen weltweit führenden Anbieter von Wi-Fi-Lösungen". Mit Einführung des neuen Wi-Fi 6-Standards bietet die Beklagte zu 1) insbesondere für Privatanwender eine Vielzahl von Produkten an (u.a. Router, Modems, Mesh-Systeme, Switches, Repeater etc.), die sie prominent für die Nutzung von Wi-Fi 6 bewirbt (siehe unter: <https://www.netgear.com/de/home/discover/wifi6/>). Auf ihrer Webseite betont die Beklagte zu 1) die Vorteile, die Wi-Fi 6 ihren Produkten bringt, und bewirbt diese Vorteile von Wi-Fi 6 ausdrücklich als "die größte WLAN-Revolution aller Zeiten".

Die Beklagte zu 2) ist ein Tochterunternehmen der Beklagten zu 1) mit Sitz in München, über die das deutsche Geschäft, einschließlich des Vertriebs, abgewickelt wird.

Die Beklagte zu 3) ist ebenfalls ein Tochterunternehmen der Beklagten zu 1) mit Sitz in Irland, die den Online-Shop für das deutsche Geschäft betreibt.

Die Klägerin ist alleinige Inhaberin des Europäischen Patents EP 3 611 989 B1 (im Folgenden: Klagepatent; Anlagen K2-5 und K11), das unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde. Das Klagepatent steht darüber hinaus mit identischen Ansprüchen in nachfolgenden Vertragsmitgliedsstaaten des EPGÜ in Kraft: Belgien, Dänemark, Italien, Finnland, Frankreich, Schweden. Das Klagepatent nimmt die Priorität der CN 201510555654 vom 1. September 2015 in Anspruch und geht auf eine europäische Patentanmeldung vom 31. August 2016 zurück. Der Hinweis auf Erteilung des Klagepatents wurde am 26. Mai 2021 vom Europäischen Patentamt veröffentlicht.

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des Klagepatents durch Herstellung und Vertrieb von Geräten, die den Wi-Fi 6 Standard nutzen u.a. auf Unterlassung in Anspruch. Das Klagepatent wurde gegenüber der Standardisierungsorganisation IEEE als standardessentiell für den WiFi-6-Standard (802.11ax-Standard) deklariert. Die Beklagten verteidigen sich mit drei (identischen) Nichtigkeitswiderklagen sowie mit Argumenten der

Nichtverletzung und der Erschöpfung in Bezug auf Geräte mit Qualcomm Modem-Chips (KE # 234 ff.). Ferner erheben die Beklagten den kartellrechtlichen (KE # 436 ff.) und einen vertraglichen (Anlage FBD12-24; KE # 248 ff.) Zwangslizenz einwand.

Die Klägerin verteidigt das Klagepatent mit sechs Hilfsanträgen (Anlage K25).

Nachfolgende Dokumente wurden, soweit ersichtlich, in den Nichtigkeitswiderklagen eingereicht:

Klagepatent	K2-5 und K11
Merkmalsgliederungen	K12 FBD11
UrAnspr	die in englischer Sprache abgefassten ursprünglichen Ansprüche des Klagepatents
UrAnm	in chinesischer Sprache abgefasste Teilanmeldung
UrAnmÜ	englischsprachige Übersetzung der UrAnm, wie von der damaligen Anmelderin beim EPA eingereicht
CT-PE2-ÜP	Übersetzung der Beklagten der UrAnm
StammAnm WO 2017/036402 A1	englischsprachige Übersetzung der StammAnmCN, wie von der damaligen Anmelderin beim EPA eingereicht
StammAnmCN WO 2017/036402 A1	in chinesischer Sprache abgefasste Stammanmeldung (als Offenlegungsschrift WO 2017/036402 A1 veröffentlicht)
PrioAnm	in chinesischer Sprache abgefasste Prioritätsanmeldung CN 2015/10555654
PrioAnmÜ	englischsprachige Übersetzung der PrioAnm, wie von der damaligen Anmelderin bei EPA eingereicht
PrioAnmÜ-SP (Duplik)	englischsprachige Übersetzung der Beklagen der PrioAnm
K42	Übersetzung der Klägerin von StammAnmCN, UrAnm, PrioAnm
D1a – Neuheit	IEEE Submission 802.11-16/0039r1
D1b – Neuheit	IEEE Submission 802.11-15/1304r1
D2	IEEE Submission 802.11-15/0805r2
D3	IEEE Submission 802.11-15/0344r2

D4	US 2014/0 307 612 A1
D5 - Neuheit	EP 3 318 030 B1
EPD1	IEEE Submission 802.11-15/0132r7
EPD2 – erfinderische Tätigkeit mit D2/D3/D4	IEEE Submission 802.11-15/0873r0
EPD3	IEEE Submission 802.11-15/0821r2

Weitere Verfahren zwischen den Parteien

Die Klägerin hat am 2. März 2022 zwei Verletzungsklagen vor dem Landgericht Düsseldorf gegen die Beklagten zu 1) und zu 2) eingereicht. Die Klage unter dem Aktenzeichen 4c O 9/22 betreffend das EP 3 143 741 B1 hat das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 11. Mai 2023 abgewiesen (Anlage FBD 5), wobei die Klägerin gegen dieses Urteil bereits Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt hat (Az. I-2 U 63/23; Termin für die Berufungsverhandlung ist der 27. März 2025). Das unter dem Geschäftszeichen 4c O 8/22 anhängige Verfahren betreffend das EP 3 337 077 wurde bis zu einer Entscheidung über das beim Bundespatentgericht gegen das dortige Klagepatent anhängige Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt (Anlage FBD6).

Das Nichtigkeitsverfahren gegen EP 3 143 741 B1 ist beim Bundespatentgericht unter dem Az. 2 Ni 20/22 (EP) anhängig, dasjenige gegen EP 3 337 077 unter dem Az. 2 Ni 22/22 (EP).

Die Netgear Switzerland GmbH hat gegen das hiesige Klagepatent vor dem Bundespatentgericht eine Nichtigkeitsklage erhoben (Az. 4 Ni 33/23 (EP)).

Im Rahmen des Verfahrens 4c O 8/22 vor dem Landgericht Düsseldorf hat die Beklagte zu 1) Testdateien betreffend das Produkt „Nighthawk RAX200“ mit Broadcom-Modem-Chip sowie das Produkt „Orbi WiFi 6 router AX6000“ mit einem Qualcomm-Modem-Chip (Replik # 46) vorgelegt (Anlage K24), die im dortigen Verfahren die Nichtverletzung eines geltend gemachten Patents der Klägerin belegen sollten.

Die Klägerin argumentiert im vorliegenden Verfahren, dass sie die von der Beklagten in dem Düsseldorfer Verfahren vorgelegten Dateien auf die vorliegend relevante Funktionalität nach dem hiesigen Klagepatent untersucht habe (Klageschrift # 153 ff.). Die Klägerin ist der Meinung, dass die Patentverletzung nicht nur anhand des Standards, sondern auch anhand dieser Testdaten belegt werden könne.

Gang des vorliegenden Verfahrens

Die Klägerin hat am 2. Juli 2023 die vorliegende Klage eingereicht. Diese wurde den Beklagten am 14., 15. und 28. August 2023 zugestellt.

Die Beklagten haben am 7. September 2023 (App_570172/2023) einen Einspruch eingelegt. Der Berichterstatter hat den Parteien am 30. Oktober 2023 gem. Regel 20.2 VerfO mitgeteilt, dass der Einspruch im Hauptverfahren zu behandeln ist. Hiergegen sind die Beklagten mit Regel 333-Anträgen sowie mit einer (zugelassenen) Berufung vorgegangen, die vom Berichterstatter bzw. nach der Entscheidung des Berufungsgerichts vom 21. März 2024 (APL_595643/2023) von der Kammer wie folgt verbeschieden worden sind: Anordnungen vom 11. Dezember 2023 (App_586381/2023), vom 23. Januar 2024 (App_595631/2023) und vom 8. April 2024 (App_595611/2023):

- 1. Der Hinweis des Vorsitzenden Richters Matthias Zigann als Berichterstatter nach Regel 20.2 VerFO vom 30/10/2023, dass der Einspruch der Beklagten vom 07/09/2023 im Hauptverfahren zu behandeln ist, wird vom Spruchkörper bestätigt.*
- 2. Im Übrigen werden die Anträge der Beklagten, soweit sie nicht erledigt sind, zurückgewiesen.*
- 3. Die Berufung wird nicht zugelassen.*

Die Erweiterung der Klage um Ansprüche aus dem Patent EP 3 678 321 vom 23. November 2023 wurde durch die Kammer am 11. Dezember 2023 zugelassen (App_587438/2023; App_595631/2023). Der Gegenstand der zugelassenen Klageerweiterung wurde am 24. Januar 2024 abgetrennt (ORD_593105/2023). Das neue Aktenzeichen lautet ACT_18917/2024 UPC_CFI_168/2024. Die hiergegen gerichteten Berufungen der Beklagten blieben erfolglos (APL_4881/2024 UPC_CoA_36/2024; APL_5395/2024 UPC_CoA_44/2024).

Mit Anordnung vom 9. Februar 2024 (ORD_2858/2024) hat die Kammer auf übereinstimmenden Antrag aller Parteien entschieden, dass die Lokalkammer München sowohl über die Verletzungsklage als auch über die drei Nichtigkeitswiderklagen verhandelt.

Mit Anordnung vom 9. Februar 2024 wurde durch den Berichterstatter angeordnet (ORD_2866/2024):

- 1. Die Verfahrenssprache bleibt Deutsch.*
- 2. Die mündliche Anhörung und die Zwischenanhörung sowie die mündliche Verhandlung werden gleichwohl in englischer Sprache durchgeführt.*
- 3. Die Parteivertreter werden gebeten, ihre Arbeitsübersetzungen in die englische Sprache der bereits eingereichten sowie der noch einzureichenden Schriftsätze, soweit dies noch nicht geschehen ist, dem Gericht durch Hochladen in das CMS innerhalb von zwei Werktagen zur Verfügung zu stellen. Insoweit wird innerhalb des vorliegenden Workflows eine Möglichkeit zum Hochladen eröffnet werden.*

Am 19. Februar 2024 hat eine gesonderte Verhandlung per Videokonferenz stattgefunden. Hierbei wurde vom Berichterstatter angeordnet (App_6074/2024; Gründe ORD_8868/2024):

- 1. Die Videokonferenz vom 19/02/2024 ist als gesonderte Verhandlung nach Regel 334.d VerFO anzusehen.*
- 2. Die Aufzeichnung zu dieser gesonderten Verhandlung wird den Parteien bzw. deren Vertretern in den Räumlichkeiten der Lokalkammer München auf Antrag zugänglich gemacht werden (Regel 106 analog VerFO).*
- 3. Die Anberaumung einer Zwischenanhörung bleibt vorbehalten (Regel 35.b VerFO).*
- 4. Die kombinierte elektronische Einreichung der Antwort auf die Erwidierungen auf die Verletzungsklage, Klageerwidern auf die Nichtigkeitswiderklagen und der Hilfsanträge auf Änderung des Patents im Workstream der Verletzungsklage am 29/01/2024 war wirksam und hat für die Beklagten am selben Tag den Fristbeginn nach Regel 32.1 VerFO ausgelöst.*

5. Die Parteien dürfen bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens noch folgende Schriftsätze einreichen:

- a. Beklagte: 02/04/2024
- b. Klägerin: 02/05/2024
- c. Beklagte: 03/06/2024

Darin dürfen sie über die in der Verfahrensordnung adressierten Themengebiete hinaus auch solche Themen aufgreifen, die heute zur Sprache gekommen sind, soweit sie dies unverzüglich im für sie zeitlich frühesten Schriftsatz tun.

6. Das schriftliche Verfahren endet am 03/06/2024.

7. Der Verhandlungstermin vom 18/06/2024 (Zusatztag 19/06/2024), 9.00 Uhr, Lokalkammer München, Denisstr. 3, Saal 212, wird bestätigt. Verhandlungssprache ist Englisch.

8. Der Wert der Verletzungsklage wird auf 1 Mio. € festgesetzt. Der Wert der drei Nichtigkeitswiderklagen wird auf 1 Mio. € festgesetzt. Der Wert des Verfahrens wird auf 2 Mio. € festgesetzt.

9. Im Übrigen werden die Anträge der Beklagten vom 02/02/2024 und 19/02/2024 zurückgewiesen.

Mit Anordnung vom 17. Mai 2024 (App_26587/2024) wurde der Termin für die mündliche Verhandlung auf Antrag der Beklagten auf 30-31 Oktober 2024 verschoben.

Mit Anordnung vom 27. Mai 2024 (App_31099/2024) wurde das Datum des Zwischentermins auf den 29. August 2024 bestimmt.

Bislang liegen, soweit ersichtlich, folgende Haupt-Schriftsätze und noch relevante Neben-Schriftsätze der Parteien vor:

Partei	Inhalt und Datum	Workflow	Übersetzung
K	Klageschrift vom 2. Juli 2023 K1-K21	ACT_459771/2023	ORD_2866/2024
B	Einspruch vom 23. September 2023	App_570172/2023	ORD_2866/2024
K	Erwiderung auf Einspruch Vom 18. September 2023	App_570172/2023	ORD_2866/2024
B	Stellungnahme (Einspruch) Vom 27. September 2023	App_570172/2023	ORD_2866/2024
K	Stellungnahme (Einspruch)	App_570172/2023	ORD_2866/2024

	Vom 2. Oktober 2023		
B	Klageerwiderung Vom 17. November 2024 FBD 1-FBD30 D1-D4 EPD1-EPD3 PrioAnm PrioAnmUE SPS StammAnm UrAnm UrAnmUE UrAnspr	ACT_459771/2023	ORD_2866/2024
B	Nichtigkeitswiderklage (NWK) Vom 17. November 2023 FBD 1-FBD30 D1-D4 EPD1-EPD3 PrioAnm PrioAnmUE SPS StammAnm UrAnm UrAnmUE UrAnspr	CC_586627/2023 CC_588071/2023 CC_588080/2023	ORD_2866/2024
K	Replik Vom 29. Januar 2024 K25-K32	ACT_459771/2023	ORD_2866/2024
K	Erwiderung auf NWK Vom 21. Februar 2024 K25-K32	CC_586627/2023 CC_588071/2023 CC_588080/2023	ORD_2866/2024
K	Antrag auf Änderung des Patents (ÄA) K25-K32 vom 21. Februar 2024	App_9267/2024 App_9262/2024 App_9258/2024	ORD_2866/2024
B	Antrag auf Beweismittelvorlage Vom 23. Februar 2024	App_9728/2024	App_9728/2024

	FBD41-44		
B	Duplik Vom 2. April 2024 D5 FBD41-FBD47 PCT-PE2-UEP PrioAnmUE-SP StammAnmCN	ACT_459771/2023	
B	Replik auf NWK Vom 2. April 2024 D5 FBD41-FBD47 PCT-PE2-UEP PrioAnmUE-SP StammAnmCN	CC_586627/2023 CC_588071/2023 CC_588080/2023	
B	Erwiderung auf ÄA Vom 2. April 2024 D5 FBD41-FBD47 PCT-PE2-UEP PrioAnmUE-SP StammAnmCN	App_9267/2024 App_9262/2024 App_9258/2024	
K	Stellungnahme auf Antrag auf Beweismittelvorlage Vom 14. April 2024 K33-35	App_9728/2024	App_9728/2024
K	Vorlageantrag gegen sich selbst Vom 23. April 2024 K36	App_22295/2024	App_22295/2024
B	Antrag auf Beweiserhebung und Beweismittelverlage Vom 25. April 2024 FBD48-50	App_22455/2024	App_22455/2024
K	Vorlageantrag gegen sich selbst Vom 29. April 2024 CC 01	App_23552/2024	App_23552/2024

B	Erwiderung auf Vorlageantrag gegen sich selbst Vom 29. April 2024	App_22295/2024	
K	Vorlageantrag gegen sich selbst Vom 7. Mai 2024	App_25868/2024	App_25868/2024
K	Vorlage Lizenzvertrag Vom 7. Mai 2024 K48, 67	App_22295/2024	App_22295/2024
K	Vorlage Lizenzvertrag vom 8.5.2024 K68-69	App_9728/2024	App_9728/2024
K	Stellungnahme zum Vorlageantrag gegen sich selbst vom 10. Mai 2024	App_25868/2024	App_25868/2024
B	Stellungnahme zum Vorlageantrag gegen sich selbst vom 14. Mai 2024 FBD51	App_25868/2024	
K	Stellungnahme zum Vorlageantrag gegen sich selbst vom 10. Mai 2024 K70	App_23552/2024	App_23552/2024
B	Stellungnahme zum Vorlageantrag gegen sich selbst vom 14. Mai 2024	App_23552/2024	
K	Duplik auf NWK Vom 1. Mai 2024 K38-K42	CC_586627/2023 CC_588071/2023 CC_588080/2023	CC_586627/2023
K	Replik auf ÄA Vom 1. Mai 2024 K38-K42	App_9267/2024 App_9262/2024 App_9258/2024	App_9267/2024
K	Stellungnahme zum Antrag auf Beweiserhebung und Beweismittelvorlage Vom 30. Mai 2024 K71-82	App_22455/2024	App_22455/2024

K	Stellungnahme Zwischenanhörung Vom 5. Juni 2024	App_31099/2024	App_31099/2024
B	Stellungnahme Zwischenanhörung Vom 6. Juni 2024	App_31099/2024	
B	Duplik auf AA vom 3. Juli 2024 Auszug EPA-Rspr FBD51	App_9267/2024 App_9262/2024 App_9258/2024	App_9267/2024
K	Vorlage Lizenzvertrag Vom 23. Juli 2024 K83	App_23552/2024	App_23552/2024
K	Vorlage Lizenzvertrag Vom 23. Juli 2024 K84	App_25868/2024	App_25868/2024
K	Vorlage Lizenzvertrag Vom 25. Juli 2024 K85-86	App_22455/2024	App_22455/2024
B	Antrag R 185 und 201 Vom 14. August 2024	App_47068/2024	
B	Vorlage Lizenzvertrag Antrag auf ungeschwärzte Vorlage durch Klägerin vom 19. August 2024 FBD51-54	App_22455/2024	

Die Verhandlungshistorie stellt sich nach Darstellung der Klägerin wie folgt dar (geheimhaltungsbedürftige Inhalte):

[geschwärzt]

Im Rahmen der Darstellung der Verhandlungshistorie wurden folgende zentrale Dokumente vorgelegt):

Verletzungshinweise Anlage K15

Angebot der Klägerin vom 25. Juni 2022 K 16, K 17

E-Mail-Korrespondenz K20, K28, FBD7; FDP45, FDB 51

Gegenangebot der Beklagten vom 1. Mai 2023 K 21

Zweites Angebot der Klägerin (1. Angebot überarbeitet) vom 25. Juni 2023 K29

Drittes Angebot der Klägerin (2. Angebot überarbeitet) vom 10. April 2024 K43

Im Rahmen der Darstellung der Diskriminierungsfreiheit des klägerischen Angebots wurden bislang folgende Lizenzverträge vorgelegt (geheimhaltungsbedürftige Inhalte):

Vorlegende Partei	Lizenznehmer [geschwärzt]	Anlagennummer
K		K18, K19
K		K18, K19
K		K48, K67, K70, FBD52 (K17)
K		K49
K		K50
K		K51
K		K52
K		K52?
K		K53
K		K54
K		K55
K		K56
K		K58
K		K59
K		K60, FBD52, 53 (K17)
K		K61
K		K62

K		K63, FDB50
K		K64
K		K68, K69
K		K70
K		K72
K		K73
K		K74
K		K75
K		K76
K		K77
K		K78
K		K79
K		K80
K		K81
K		K82, FDB 49
K		K83
K		K84, FBD51
K		K85
K		K86
K		K43 Part 1 S. 2

Im Vorgriff zum Zwischentermin haben die Parteien folgende Anträge gestellt:

Die Klägerin beantragt:

APP 31099/2024 vom 5. Juni 2024

1. Neben dem von der Lokalkammer bereits benannten Thema der abschließenden Konsolidierung der Vorlage- und Geheimhaltungsanträge dürfte es für die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung am 30./31. Oktober 2024 zielführend sein, wenn die Lokalkammer die für die Entscheidungsfindung gegenwärtig wesentlichen Streitpunkte benennen könnte, insbesondere ob sich bestimmte vom Berichterstatter in der Anhörung vom 19. Februar 2024 adressierte Punkte erledigt haben und ob gewisse andere Punkte einer weiteren Erörterung bedürfen.

2. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob aus Sicht der Lokalkammer weiterer Sachvortrag oder die Vorlage weiterer Beweismittel zu bestimmten Aspekten als notwendig erscheint (R 104 (e) VerfO), damit diese noch vor der Hauptverhandlung beigebracht werden können. Für die Fragen des technischen Verständnisses des Klagepatents ist aus Sicht der Klägerin – dem Hinweis des Berichterstatters im Rahmen der Anhörung vom 19. Februar 2024 folgend – insbesondere kein Sachverständigenbeweis vonnöten. Dasselbe gilt für die Fragestellungen betreffend die Verletzung des Klagepatents bzw. die Verwirklichung der patentgemäßen Lehre im geltend gemachten Standard, da sich aus Sicht der Klägerin die Streitpunkte zwischen den Parteien bei Lichte betrachtet auf die Frage nach der zutreffenden Auslegung des Klagepatents reduzieren.

3. Bezüglich des Hinweises des Berichterstatters in der Anhörung vom 19. Februar 2024, dass eine Auslegung der geltend gemachten Ansprüche einheitlich für die Prüfung der Verletzung und des Rechtsbestandes zu erfolgen habe, hat die Klägerin insbesondere in ihrer Triplik vom 1. Mai 2024 ihr Verständnis vom Bedeutungsgehalt der Ansprüche noch einmal umfassend dargelegt und gleichzeitig klargestellt, dass dieses zutreffende Verständnis einheitlich für sämtliche Fragen der Verletzung sowie des Rechtsbestands des Klagepatentes gilt. Die von der Lokalkammer aufgeworfene Fragestellung dürfte aus Sicht der Klägerin damit umfassend adressiert worden sein.

4. Ferner dürfte eine Einordnung der vorgelegten Lizenzverträge hinsichtlich ihrer jeweiligen Relevanz als Vergleichslizenzverträge hilfreich sein. Auch das Aufstellen von Kriterien, nach denen ein Vertrag aus Sicht der Lokalkammer als Vergleichslizenzvertrag zur Bestimmung der FRAND-Konformität relevant ist und nach denen die Lokalkammer die vorgelegten Verträge sichten wird, würde eine fokussierte Erörterung und Diskussion des umfangreichen Materials in der mündlichen Verhandlung ermöglichen.

5. Weiterhin steht nach dem Verständnis der Klägerin eine vom Berufungsgericht angeordnete Entscheidung des Spruchkörpers über den Zeitpunkt der Entscheidung über den Einspruch der Beklagten betreffend die Wirksamkeit des klägerischen Rücktritts vom Opt-Out noch aus. Durch die Verschiebung der mündlichen Verhandlung auf Ende Oktober verbliebe nunmehr Zeit, eine solche Frage in der Zwischenanhörung aufzugreifen, sofern die Lokalkammer hierüber nicht bereits vorher entschieden haben sollte.

6. Aufgrund der regelmäßigen Fehlerhaftigkeit des CMS in diesem Verfahren schlagen wir ferner einen vollständigen Abgleich der Verfahrensübersicht im CMS vor. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle Verfahrensbeteiligten (einschließlich der Lokalkammer) umfassende Kenntnis von allen Workstreams und sämtliche eingereichten Schriftsätze haben.

7. Hinsichtlich der in der Anhörung vom 19. Februar 2024 von der Lokalkammer angeregten Konkordanzliste für eine einheitliche Übersetzung zentraler – insbesondere technischer – Begriffe dieses Verfahrens ins Englische, beabsichtigt die Klägerin, diese mit den Beklagten

noch vor der Zwischenanhörung abzustimmen und sodann der Lokalkammer zur Verfügung zu stellen. Auch diese könnte in der Zwischenanhörung erforderlichenfalls besprochen werden.

8. Gleiches gilt für die in der Anhörung vom 19. Februar 2024 angeregte Abstimmung zwischen den Parteien über die erstattungsfähigen Kosten. Auch insoweit wird die Klägerin sich zeitnah darum bemühen, mit den Beklagten eine Regelung zu finden, welche der Lokalkammer ebenfalls vor der Zwischenanhörung mitgeteilt werden wird.

9. Abschließend wäre ein Hinweis in der Zwischenanhörung hilfreich, wie die Lokalkammer die Hauptverhandlung durchzuführen und zu strukturieren beabsichtigt, insbesondere (i) ob die Kammer in den Sach- und Streitstand einführen und verfahrensleitende Hinweise geben wird, (ii) wie viel Zeit die Kammer für die Diskussion von Verletzung, Rechtsbestand und FRAND jeweils vorsehen wird und (iii) ob es Beschränkungen für die Dauer der Plädoyers der Parteien geben wird.

Die Beklagten beantragen:

in APP_31099/2024 vom 6. Juni 2024

1. Zunächst möchten wir anregen, die Pflicht der Klägerin zur Vorlage von (ungeschwärzten) Lizenzverträgen sowie weiterer zur Auswertung erforderlicher Informationen, etwa Absatzzahlen und durchschnittliche Verkaufspreise der unter den Lizenzvertrag fallenden Produkte, zu erörtern. Dieser Pflicht ist die Klägerin aus Sicht der Beklagten bislang nur unzureichend nachgekommen. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Frage der Brauchbarkeit der bislang vorgelegten Lizenzverträge als Vergleichsmaßstab zu thematisieren, wenn diese Informationen nicht vorliegen. Ein Nutzen für die Beklagten im Hinblick auf diejenigen Lizenznehmer, die als direkte Wettbewerber der Beklagten auch WLAN-Router und Access Points herstellen (insb. HONOR, XIAOMI, Oppo, Nokia, Samsung), ist auch durch die Vorlage der Verträge bisher nicht ersichtlich.

2. Als weiteren Punkt möchten wir anregen, dass die Kammer die wichtigsten Fragen des Verfahrens gemäß Regel 104 a) VerFO EPG identifiziert und zudem feststellt, welche maßgeblichen Tatsachen streitig sind. Insoweit wäre es besonders hilfreich, die Wertung der Kammer in Bezug auf die bisherigen Beweisangebote der Beklagten mitgeteilt zu bekommen. Sofern die zugrundeliegenden Beweisfragen als entscheidungserheblich eingestuft werden, sollte die Zwischenverhandlung genutzt werden, die entsprechenden Beweisanträge zu stellen und die Beweiserhebung anzuordnen. Konkret handelt es sich um:

a) Beweiserhebung durch gerichtliche Sachverständigengutachten:

(aa) zu technischen Fragen der Standardimplementierung (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 196, 197, 222, 225; Duplik v. 2. April 2024, Rz. 34), namentlich dazu,

(1) ob die Reihenfolge der Zuordnung von Ressourcen Allokationen und RU, zu denen kein BenutzerzeitplanungsinformationUnterfeld existiert in IEEE 802.11ax gegenüber der klagepatentgemäß beanspruchten Reihenfolge vertauscht ist (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 222);

(2) ob die von der Klägerin in Bezug genommenen Allokationsindizes der Tabelle 27-26 des IEEE 802.11ax Standards Benutzerzeitplanungsinformation-Unterfelder zu den jeweiligen Nutzerfeldern der HE-SIG-B- Channels 1 und 2 beitragen, wodurch eine Verwirklichung der Merkmale 1.6 und 1.7 insoweit ausgeschlossen wäre;

- (3) *welche Bedeutung die Scheduling Software für den Betrieb der angegriffenen Ausführungsformen und für die Allokation von RUs hat (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 196, 197); und*
- (4) *wie die technische Lehre des Klagepatents im Hinblick auf die physikalischen Grundsätze der Signalübertragung zu verstehen ist (Duplik v. 2. April 2024, Rz. 34);*

(bb) zum Inhalt und der Bedeutung der Testdaten für die Frage der Patentverletzung (Duplik v. 2. April 2024, Rz. 40); und

(cc) zum US-Recht und Recht des Staates New York zum Inhalt der Pflichten aus dem LOA der Klägerin gegenüber der IEEE SA (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 285, 334, 336);

b) Beweiserhebung durch Zeugeneinvernahme von Angestellten der Netgear Inc. (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 198, 199, 200, 491 f.):

(aa) Zur mangelnden Einwirkungsmöglichkeit der Beklagten auf die Funktionsweise der Modemchips (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 198, 199, 200); und

(bb) Zu internen Finanzdaten der Beklagten im Hinblick auf eine ggf. anzuordnende Vollstreckungssicherheit (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 491 f.); sowie

c) Beweiserhebung durch Anordnung zur Vorlage von (ungeschwärzten) Lizenzverträgen der Klägerin (Klageerwiderung v. 17. November 2023, Rz. 408, 334, 336; ebenso Duplik v. 2. April 2024, Rz. 408), soweit nicht bereits geschehen.

3. Zwischen den Parteien besteht zudem Streit über die korrekte Übersetzung der als PrioAnmÜ-SP und UrAnmÜ als Anlagen zur Widerklage auf Nichtigerklärung vorgelegten Dokumente (vgl. Triplik v. 1. Mai 2024, Rz. 75 ff.; Duplik v. 2. April 2024, Rz. 139 ff.). Da die Parteien sich widersprechende Übersetzungen der Dokumente heranziehen und ihre jeweilige Argumentation darauf aufbauen, regen wir die Anfertigung von Übersetzungen der Dokumente durch einen gerichtlich bestellten und vereidigten Übersetzer an.

4. Weiter wäre es hilfreich, die grundsätzliche Bedeutung, die die Kammer der Frage der Erschöpfung nach Art. 29 EPGÜ für das hiesige Verfahren einräumt, und das weitere Schicksal der darauf gerichteten Feststellungsklage (UPC_CFI_152/2024) zu besprechen. Wie bereits mehrfach ausgeführt, halten die Beklagten die Erschöpfungsfrage bereits im hiesigen Erkenntnisverfahren für entscheidungserheblich, haben aber vorsorglich auch eine darauf gerichtete Feststellungsklage erhoben, die ebenfalls vor dieser Kammer anhängig ist. Eine zeitgleiche Befassung mit dieser Feststellungsklage ist aufgrund des engen Sachzusammenhangs sachdienlich. Sie wird aber erkennbar auch von den Parteien begehrt, da sich bisher beide Parteien im Schriftsatzturnus dieses Verletzungsverfahrens auch zur Feststellungsklage äußern.

5. Hinsichtlich der von der Lokalkammer im mündlichen Verhandlungstermin vom 19. Februar 2024 angeregten Abstimmung zwischen den Parteien zu einer Konkordanzliste und zu den erstattungsfähigen Kosten werden die Beklagten sich bemühen, zeitnah mit der Klägerin eine Vereinbarung zu finden.

6. Im Übrigen schließen wir uns der Bitte der Klägerin aus deren Stellungnahme vom 5. Juni 2024 an, den Ablauf und die Strukturierung der mündlichen Verhandlung am 30./31. Oktober 2024 aufzuzeigen.

in APP_47068/2024 vom 14. August 2024

1. einen gerichtlichen Sachverständigen nach Regel 185 VerFO EPG zu bestellen, um Beweis über den Inhalt und die Bedeutung der zwischenzeitlich durch die Klägerin mit ihrer Replik vorgelegten Testdaten zu erheben (vgl. Klageerwidern vom 17. November 2023, Rz. 226 bis 232 und Duplik vom 2. April 2024, Rz. 40); und zwar insbesondere zu der Tatsache, dass

a) in dem beispielhaft untersuchten Paket 300 der Testdaten „RAX200_5G_CH153_80MHz_MIMO-ON.pcap“ nach Anlage K24 der erste Ressourcen-Allokations-Index in dem ersten HE-SIG-B- Content Channel 1, den Index 200 zeigt und die erste RA im zweiten HE-SIG-B-Content-Channel 2, den Index 114 zeigt,

b) in dem beispielhaft untersuchten Paket 300 der erste Ressourcen-Allokations-Index in dem ersten HE-SIG-B- Content Channel 1, der den Index 200 zeigt, welcher nach der Standardspezifikation IEEE 802.11ax Benutzerzeitplanungsunterfelder zum Nutzerfeld beiträgt;

c) in sämtlichen vorliegenden Testdaten nach Anlage K24 keine Pakete enthalten sind, die eine andere Zuordnung von Ressourcen-Allokations-Index zu HESIG-B-Content Channel, zeigen, wenn der Ressourcen-Allokations-Index anzeigt, dass die Ressourcen-Allokation kein Benutzerzeitplanungs-Unterfeld zum Nutzerfeld beiträgt.

2. Einen gerichtlichen Sachverständigen nach Regel 201 VerFO EPG zu bestellen, der durch die Durchführung eigener Messungen mittels einer repräsentativen Auswahl der angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten bestimmt, dass keine der angegriffenen Ausführungsformen, Pakete mit HE-SIG-B-Feld erzeugt und sendet, welche eine von der Reihenfolge der Ressourcen-Allokations-Indizes nach dem besagten Paket 300 der vorliegenden Testdaten abweichende Reihenfolge aufweist;

3. einen gerichtlichen Sachverständigen nach Regel 185 VerFO EPG zu bestellen, um Beweis über den Inhalt der Verpflichtungen der Klägerin aus dem LOA gegenüber IEEE-SA sowie die Tatsache, dass die Beklagten Begünstigte des Huawei LOA sind, zu erheben (vgl. Klageerwidern vom 17. November 2023, Rz. 283 bis 336), insbesondere, dass

a) die Beklagte Begünstigte des LOA ist,

b) die Abgabe eines LOA ein selbständiges, gerichtlich durchsetzbares Garantieverprechen der Erklärenden gegenüber den Begünstigten begründet,

c) die Abgabe des LOA die Pflicht begründet, der Beklagten ein Angebot zu RAND-Bedingungen zu machen,

d) die Abgabe des LOA die Pflicht begründet, die Diskriminierungsfreiheit des RAND-Angebotes zu belegen.

e) die Angabe des LOA die Pflicht begründet, von der gerichtlichen Durchsetzung einer Patentverletzung abzusehen, bevor der Standardanwender ein nachweislich RAND-gemäßes Angebot, insbesondere nachweislich diskriminierungsfreies Angebot abgegeben hat.

4. einen gerichtlichen Sachverständigen nach Regel 185 VerFO EPG zu bestellen, um Beweis über die Richtigkeit der Übersetzung in der Anlage PrioAnmÜ-SP zu erheben und/oder die Anlagen PrioAnm, StammAnmCN, UrAnm ins Englische zu übersetzen (vgl. Duplik vom 2. April 2024, Rz. 135 bis 167 und Quadruplik vom 3. Juli 2024, Rn. 254 bis 262)

hilfsweise, falls das Gericht keine Bestellung nach Regel 185 VerFO EPG vornimmt,

5. den Beklagten einen entsprechenden Hinweis zu erteilen, sodass diese ggf. entsprechende (Partei-)Sachverständigengutachten nach R. 181.1 Verfo EPG beibringen können.

in APP 22455/2024 vom 19. August 2024

- 1. der Klägerin die Vorlage einer ungeschwärzten Version des Lizenzvertrages mit [geschwärzt] (K62) aufzugeben,*
- 2. der Klägerin die Vorlage einer ungeschwärzten Version des Lizenzvertrages mit [geschwärzt] (K61) aufzugeben,*
- 3. der Klägerin die Vorlage einer ungeschwärzten Version des Lizenzvertrages zwischen [geschwärzt] und [geschwärzt] (K64) aufzugeben,*
- 4. der Klägerin die Vorlage einer ungeschwärzten Version des Lizenzvertrages mit [geschwärzt] (K82) aufzugeben,*
- 5. ein empfindliches, der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestelltes, Zwangsgeld für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Vorlageanordnung anzudrohen.*

Die Beklagten argumentieren zum Vorlageantrag APP_22455/2024 vom 19. August 2024, dass die Klägerin die in den bisherigen Anträgen benannten Lizenzverträge zwar freiwillig, jedoch nicht ungeschwärzt vorgelegt habe. Daher sei eine Auswertung dieser Verträge im Hinblick auf die RANDgemäßheit der Angebote der Klägerin an die Beklagte unmöglich, obwohl diese für die Lizenzpraxis der Klägerin relevant seien. [geschwärzt] und [geschwärzt] seien Hersteller von Wi-Fi-Access-Points und vertrieben diese weltweit. [geschwärzt] vertreibe KFZ mit Wi-Fi-AP-Funktionalität. Das Bestreiten der Klägerin hinsichtlich der Produkte, welche diese Unternehmen herstellen und vertreiben ist unbeachtlich, es handelt sich um offenkundige Tatsachen. Die Lizenzverträge nach Antrag 1, 2 und 4 beinhalteten zwar keine ausdrückliche Lizenz an den hier streitgegenständlichen Wi-Fi-6-Patenten. Jedoch beinhalteten diese Verträge Stillhaltevereinbarung und/oder Nichtangriffsabreden, welche die Wi-Fi-6-Patente der Klägerin miterfassten. Nach dem eigenen Vortrag der Klägerin handele es sich bei Stillhaltevereinbarungen und Nichtangriffsabreden um vergütungspflichtige Vertragsbestandteile, so dass die in diesen Verträgen enthaltene – bislang geschwärzte – Vergütungsvereinbarung unmittelbar relevant für die Bewertung der Wi-Fi-6-Patente und die Angebote an die Beklagten sei. Der Lizenzvertrag zwischen [geschwärzt] und [geschwärzt] sei ebenfalls nur geschwärzt vorgelegt worden, obwohl dieser für die Lizenzpraxis der Klägerin relevant sei, weil dieser eine Lizenz an den hier relevanten Wi-Fi-6-Patenten einräume. Wegen der Schwärzungen sei der Beklagten eine Auswertung dieses Vertrages im Hinblick auf die RANDgemäßheit der Angebote der Klägerin an die Beklagte unmöglich.

Am 29. August 2024 hat der Zwischentermin per Videokonferenz stattgefunden.

An diesem haben teilgenommen:

Für das Gericht:

- Vorsitzender Richter und Berichterstatter Dr. Matthias Zigann
- Rechtlich qualifizierter Richter Edger Brinkman als Beobachter
- Technisch qualifizierter Richter Patrice Vidon als Beobachter

Für die Klagepartei:

- Huawei Inhouse
 - o [geschwärzt]
 - o [geschwärzt]
 - o [geschwärzt]

- Clifford Chance
 - o RA Dr. Tobias J. Hessel
 - o RA Thomas Misgaiski
 - o RAin Dr. Marie Gessat
 - o RAin Lea Prehn

- Bird & Bird
 - o RA Christian Harmsen
 - o RA Dr. Matthias Meyer
 - o RA Dr. Jörg Witting

- BDPE Patent- und Rechtsanwälte
 - o PA Dr. Friedrich Emmerling
 - o PA Lan Bi

Für die beklagte Partei:

- Freshfields Bruckhaus Deringer PartG mbB
 - o RA Dr. Frank-Erich Hufnagel
 - o RA Henning Gutheil
 - o RAin Diana Baum
 - o RA Dr. Stephan Dorn

- Samson und Partner Patentanwälte
 - o PA Dr.-Ing. Cletus von Pichler

GRÜNDE DER ANORDNUNG

I. Beweiserhebungen

1. Im Termin haben die Beklagten klargestellt, dass insoweit nur noch die Anträge vom 14. August 2024 aktuell seien.
2. Aufgrund der Diskussion im Termin erscheint derzeit allenfalls eine Beweiserhebung mit Bezug auf die zutreffende Übersetzung der chinesischsprachigen Dokumente StammAnmCN, UrAnm und PrioAnm in die englische Sprache als angezeigt. Denn insoweit habe die Parteien Übersetzungen vorgelegt, die sich widersprechen. Zwar könnte dieser Gesichtspunkt offenbleiben, wenn der Offenbarungsgehalt aus Sicht des Fachmanns selbst bei Zugrundelegung der einen oder der anderen Übersetzung derselbe wäre, was die Klägerin vorträgt. Die Kammer kann aber über die Auslegung und den Offenbarungsgehalt des Klagepatents und dieser drei Dokumente derzeit keine Aussage treffen. Dies wird erst im Anschluss an die mündliche Verhandlung möglich sein. Um diese umfassend vorzubereiten, ist eine (weitere) Übersetzung durch einen gerichtlich beauftragten Übersetzer einzuholen.

Da dieser Übersetzer vorzugsweise über Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Patents verfügen sollte und nach dem übereinstimmenden Vortrag beider Parteien die Übersetzung in Kenntnis des Streits der Parteien anfertigen sollte, erscheint allein ein Patentanwalt mit chinesischen und englischen Sprachkenntnissen, also ein Sachverständiger, als geeignet.

Die Parteien haben sich dazu bereits erklärt, einen geeigneten Übersetzer zu finden und sich auf diesen, nach Möglichkeit zu einigen. Dies sollte innerhalb einer Woche abgeschlossen sein.

3. Den übrigen Anregungen, Sachverständigenbeweis anzuordnen, wird nicht nähergetreten.

II. Vorlage weiterer Dokumente

1. Der Antrag der Beklagten vom 19.8.2024 (APP_22455/2024) ist zurückzuweisen. Denn insoweit hat das Gericht bereits mit Anordnung vom 15. Juli 2024 (App_22455/2024) eine endgültige Entscheidung getroffen. Die Anträge der Beklagten vom 25. April 2024 (App_22455/2024) auf Vorlage eben dieser Verträge wurde zurückgewiesen, weil die Klägerin diese Verträge bereits im Vorgriff am 30. Mai 2024 teilgeschwärzt vorgelegt hatte. Das Gericht hat damals die Vorlage von teilgeschwärzten Verträgen für ausreichend erachtet und daher den Antrag der Beklagten auf (vollständig) ungeschwärzte Vorlage abgewiesen. Innerhalb der Frist der Regel 333.2 VerfO ging kein Antrag auf Überprüfung ein. Die eingeräumte Stellungnahmefrist beinhaltete nicht auch eine Verlängerung dieser Frist.
2. Soweit der Antrag als Anregung an das Gericht verstanden werden sollte, von Amts wegen die vollständige Vorlage anzuordnen, und so haben sich die Beklagte heute eingelassen, besteht hierzu derzeit kein Anlass.
3. Der Klägerin bleibt es unbenommen, innerhalb der für sie laufenden Schriftsatzfrist freiwillig eine vollständige Vorlage vorzunehmen.

III. Einspruch

Die Kammer wird über den Einspruch im Rahmen des Haupttermins befinden.

IV. Verspätungseinwände

Im Termin wurde herausgearbeitet, dass die Klägerin die erst zu einem späteren Zeitpunkt von den Beklagten vorgetragene Argumentation betreffend weitere Übersetzungsfehler, mangelnde Ausführbarkeit und die Entgegenhaltung D5 für verspätet eingereicht, aber unabhängig hiervon für nicht durchgreifend erachtet. Es besteht daher derzeit keine Notwendigkeit, über die Frage der Verspätung zu entscheiden.

In Bezug auf die weiteren Übersetzungsfehler erscheint nur eine einheitliche Beauftragung einer vollständigen Übersetzung der drei Dokumente sinnvoll.

V. nicht-technische Verteidigung

1. Erschöpfung von Produkten mit Qualcomm-Chips (K68)

Der Vertrag wurde von der Klägerin auf Anordnung der Kammer erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Die Beklagten haben zur Auslegung dieses Vertrages daher erstmals mit Schriftsatz vom 03.07.2024 # 103 ff. im Detail vorgetragen. Der Klägerin ist auf Antrag die Möglichkeit einzuräumen, hierauf zu erwidern.

2. LOA gegenüber IEEE vom 25.07.2019 (FBD13-14)

Im Termin wurde herausgearbeitet, dass die sich die am 25.07.2019 abgegebene Erklärung auf die bisherigen Bylaws der IEEE bezogen hat. Die Beklagten argumentieren, dass durch Vorgänge im Nachgang hierzu nunmehr eine Bindungswirkung in Bezug auf spätere Bylaws eingetreten sei. Die Klägerin argumentiert u.a., dass unabhängig von den anwendbaren Bylaws aufgrund des Verhaltens der Beklagten die Erhebung einer Verletzungsklage zulässig gewesen sei.

Auf Frage haben die Beklagten mitgeteilt, das eine Lizenznahme am Klagepatent über SISVEL „still under consideration“ sei.

Es besteht daher derzeit kein Anlass, ein Sachverständigengutachten zum LOA einzuholen.

3. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

Im Termin wurde herausgearbeitet, dass der Hinweis auf die Verletzung des Klagepatents aus Sicht der Klägerin in der vor Klageerhebung übermittelten Anlage K15 zu finden sei. Die Klägerin wird noch ein entsprechend gekennzeichnetes Exemplar nachreichen. Ferner hat die Klägerin erklärt, dass vor Klageerhebung ein Claimchart betreffend ein anderes Mitglied der Patentfamilie des Klagepatents übermittelt worden sei. Auch insoweit wird die Klägerin diesen Vortrag noch weiter spezifizieren. Die Beklagten haben zu dem Claimchart eingewandt, dass maßgebliche Abweichungen zu den Merkmalen des Klagepatents existierten. Zu der Patentliste gem. K15 haben sie eingewandt, dass darin einfach zu viele Patentnummern aufgelistet seien. Keines der zwei Dokumente taue daher als Verletzungshinweis.

Auf Frage haben die Beklagten mitgeteilt, dass sie nach Ablehnung des Gegenangebots Auskunft und Rechnungslegung anhand von allgemein verfügbaren Zahlen geleistet hätten. Eine Sicherheitsleistung sei nicht erbracht worden. Eine Lizenznahme am Klagepatent über SISVEL sei wiederum „still under consideration“.

VI. Sicherheitsleistung für die Vollstreckung

1. Im Termin wurde diskutiert, dass im Falle der Anordnung einer Sicherheitsleistung, die Wahl zwischen Geldhinterlegung und Bankbürgschaft im pflichtgemäßen Ermessen der Kammer liegt und wegen möglicher Schwierigkeiten in Bezug auf die Feststellung der Geeignetheit der Bank und Details des Textes der Bürgschaftsurkunde eine Präferenz der Kammer zu Gunsten der Anordnung einer Sicherheitsleistung durch Hinterlegung in Geld besteht. Die Klägerin hat betont, dass sie die Stellung einer Bankbürgschaft bevorzuge und sich wegen der Details um eine Vorab-Klärung mit den Beklagten kümmern werde.
2. Die Beklagte hat auf Frage mitgeteilt, dass der Betrag an Sicherheitsleistung um 65 Prozent gemindert werden könne, wenn Geräte mit Qualcomm-Chips nicht von den zu vollstreckenden Anordnungen erfasst seien.

VII. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

Auf Anregung der Parteien ist Folgendes zu erledigen:

1. Eine Übersicht über die eingereichten Schriftsätze, Anlagen, Dokumente und Übersetzungen mit Fundstellen (CMS-Workflow-Nummer, Datum) ist einzureichen, vorzugsweise abgestimmt mit der Gegenseite.
2. Noch fehlende Übersetzungen von Schriftsätzen sind nachzureichen.
3. Englischsprachige Anlagen brauchen nicht übersetzt zu werden.
4. Sogenannte „Skeleton-Arguments“ inklusive Fundstellen zu den Hauptschriftsätzen (inkl. CMS-Workflownummer und Datum, auch in Bezug auf die Übersetzung) können eingereicht werden.
5. Innerhalb der Frist möge mitgeteilt werden, ob eine hybride Videokonferenz benötigt wird.
6. Ferner mögen die Namen aller Teilnehmer mitgeteilt werden.

VIII. Ablauf der mündlichen Verhandlung (30-31 Oktober 2024)

Ziel ist, den Fall nur an einem Tag zu verhandeln. Der zweite Tag dient nur zur Sicherheit.

Der Vorsitzende wird in den Fall einführen. Eventuell werden Fragen gestellt. Im Anschluss werden die Parteien, nach einer Pause, Gelegenheit haben, abwechselnd zu einzelnen Themen, die nach der Einführung noch von Interesse sind, kurz vorzutragen. Diese Vorträge können durch eventuelle weitere Fragen der Kammer unterbrochen werden.

Für die Parteien werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei Pausen- und Besprechungsräume zur Verfügung gestellt werden.

IX. Parallelverfahren

In Bezug auf die Parallelverfahren ACT_18917/2024 UPC_CFI_168/2024 und ACT_16294/2024 UPC_CFI_152/2024) wurde als gemeinsame Termine vereinbart:

- 19.1.2025 10.00 Uhr, Zwischentermin als Videokonferenz
- 25.03.2025, 9.00 Uhr, Haupttermin

Insoweit ergehen noch gesonderte Ladungen.

ANORDNUNG

1. Beide Parteien können bis zum 27.9.2024 Schriftsätze einreichen, die folgendes enthalten:
 - a. Liste der im Verfahren befindlichen Schriftsätze, Dokumente, Anlagen und Übersetzungen in die englische Sprache samt Fundstellen (Workflownummer; Datum), vorzugsweise abgestimmt mit der Gegenseite.
 - b. Etwaige weitere (Maschinen)Übersetzungen.
 - c. „Skeleton Arguments“.
 - d. Anzahl Teilnehmer Verhandlung
 - e. Videokonferenz gewünscht?
 - f. Mit der Gegenseite abgestimmte Details betreffend einer Bankbürgschaft als Sicherheitsleistung durch die Klägerin im Falle des Obsiegens.
2. Die Klägerin kann bis zum 27.9.2024 darüber hinaus Stellung nehmen zu dem Vortrag der Beklagten zur Erschöpfung aufgrund des Qualcomm-Vertrages und dazu, wo genau in den eingereichten Unterlagen zum Verletzungshinweis das Klagepatent erscheint. Der Claim-Charts betreffend das andere Patent aus derselben Patentfamilie wie das Klagepatent ist vorzulegen.
3. Es wird ein gerichtlicher Sachverständiger mit Kenntnissen der Telöekommunikationstechnik (WiFi-6) sowie der chinesischen und englischen Sprache nach Regel 185 VerFO EPG bestellt, um die Anlagen PrioAnm, StammAnmCN und UrAnm ins Englische zu übersetzen. Der Sachverständige soll dabei den jeweiligen Vortrag der Parteien berücksichtigen und seine Übersetzung in den strittigen Punkten begründen.
4. Die Parteien werden gebeten, innerhalb einer Woche per E-Mail geeignete Personen zu benennen, vorzugsweise sich auf einen gemeinsamen Vorschlag zu verständigen. Sie werden ferner gebeten, von dieser Person eine Schätzung der Kosten und der Bearbeitungszeit einzuholen.

5. Im Übrigen werden die oben zitierten Anträge der Beklagten auf Beweiserhebung und Urkundenvorlage zurückgewiesen.
6. Das schriftliche Verfahren wird am 27.09.2024 geschlossen.
7. Die Parteien werden zur mündlichen Verhandlung am 30. und 31. Oktober 2024, jeweils 9.00 Uhr, jeweils Lokalkammer München, Denisstr. 3 in München, jeweils Saal 212 und Overflow Room 220b, geladen. Der zweite Verhandlungstag findet nur bei Bedarf statt. Die Verhandlung findet in englischer Sprache statt.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ÜBERPRÜFUNG DURCH DEN SPRUCHKÖRPER

Jede Partei kann die Überprüfung dieser Anordnung durch den Spruchkörper nach R. 333 VerFO beantragen. Bis zur Prüfung bleibt die Anordnung wirksam (R. 102.2 VerFO).

INFORMATIONEN ÜBER DIE MÜNDLICHE VERHANDLUNG IM GERICHT

Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, das Gericht beschließt, eine Verhandlung, soweit erforderlich, im Interesse einer der Parteien oder Dritter oder im allgemeinen Interesse der Justiz oder der öffentlichen Ordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen (R. 115 VerFO).

INFORMATIONEN ÜBER DIE TONAUFZEICHNUNG

Es wird eine Tonaufzeichnung der Verhandlung angefertigt. Die Aufzeichnung wird den Parteien bzw. deren Vertretern nach der Anhörung in den Räumlichkeiten des Gerichts zugänglich gemacht (R. 115 VerFO).

INFORMATIONEN ÜBER DIE ABWESENHEIT ODER VERSPÄTUNG EINES VERTRETERS

Auf Antrag kann gegen eine Partei eine Versäumnisentscheidung ergehen, wenn eine ordnungsgemäß geladene Partei nicht zu einer mündlichen Verhandlung erscheint. (R. 355.1 (b) VerFO).

UPC_CFI_9/2024

DETAILS DER ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_49424/2024 im VERFAHREN NUMMER: ACT_459771/2023

UPC Nummer: UPC_CFI_9/2023

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 31099/2024

Art des Antrags: Ladung zur Verhandlung

Unterzeichnet in München am 30. August 2024

Dr. Zigann
Vorsitzender Richter