

UPC CFI, Local Division Munich, 11 December 2023,
Huawei v Netgear – Leave to amend the case

Confirmed: [IPPT20240118, UPC CFI, LD Munich, Netgear v Huawei](#)

Appeal: [IPPT20240219, UPC CoA, Netgear v Huawei](#)



HUAWEI

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Leave to amend the case by including a second (related) patent (EP 3678321) ([Rule 263 RoP](#))

- The requirements for a refusal of admission are not met.
- The court is convinced that the amendment in question could not have been made earlier with due diligence
- If both patents are jointly managed within the same infringement proceedings, the court is obliged to grant the defendant largely the same defence options in relation to the second patent as in the case of a new, further action. This can be done by granting or extending deadlines for comments. In the case of separation of the subject matter of the extension of the action, this would even be simplified.
- The parties will be heard in a separate workflow on the question of whether the subject matter of the extension of the action can or should be separated

The requirements for a refusal of admission are not met. The court is convinced that the amendment in question could not have been made earlier with due diligence. The limitation proceedings ran until 20.10.2023. The application to amend the claim dates from 23.11.2023. The delay can be explained by the need for legal preparation. A diligent plaintiff was also not required to file an action during the ongoing limitation proceedings. Irrespective of the fact that the courts of some EPC states do not allow the assertion of a limited patent claim before the conclusion of limitation proceedings and that it remains to be clarified what the situation is with the Unified Patent Court, the plaintiff would have been forced, in the event of such an action, depending on the outcome of the limitation proceedings, to adapt the action to the events in the limitation proceedings by way of an amendment to the action. The necessity of one amendment to the action would therefore be replaced by the necessity of another amendment to the action. The rejection of the authorisation would therefore bring no benefit in terms of procedural economy.

The court is also convinced that the amendment does not unreasonably impede the other party in its conduct of the proceedings. A certain degree of obstruction does not preclude admission under the law. In addition, if both patents are jointly managed within the same infringement proceedings, the court is obliged to grant the defendant largely the same defence options in relation to the second patent as in the case of a new, further action. This can be done by granting or extending deadlines for comments. In the case of separation of the subject matter of the extension of the action, this would even be simplified.

The parties will be heard in a separate workflow on the question of whether the subject matter of the extension of the action can or should be separated.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 11 December 2023

(Zigann)

Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts in dem Hauptsacheverfahren UPC_CFI_9/2023 betreffend das

Europäische Patent 3 611 989

ACT_459771/2023

App_587438/2023 ([Regel 263 VerfO](#))

erlassen am 11/12/2023 erlassen am 11/12/2023

Leitsätze:

Zur Zulässigkeit der Erweiterung der Klage um Ansprüche aus einem weiteren Klagepatent nach Abschluss eines Beschränkungsverfahrens.

Keywords:

Klageerweiterung; weiteres Klagepatent; Beschränkungsverfahren; Möglichkeit der Abtrennung

Antragstellerin

1) Huawei Technologies Co. Ltd (Klägerin des Hauptverfahrens) - Bantian Huawei Base Longgang District Shenzhen - 518129 - Shenzhen - CN

vertreten durch Tobias J. Hessel

Antragsgegner

1) NETGEAR Deutschland GmbH (Beklagte des Hauptverfahrens) - Konrad-ZusePlatz 1 - 81829 - München - DE

vertreten durch Stephan Dorn

2) Netgear Inc. (Beklagte des Hauptverfahrens) - 350 E Plumeria Dr - 95134 - San Jose - US

vertreten durch Stephan Dorn

3) Netgear International Limited (Beklagte des Hauptverfahrens) - First Floor Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road - T12K516 - Cork - IE

vertreten durch Stephan Dorn

Klagepatent

Patent Nr. Inhaberin

EP3611989 Huawei Technologies Co. Ltd

ZUSAMMENSETZUNG DES

SPRUCHSKÖRPERS

Vorsitzender Richter und Berichterstatter Matthias Zigann

rechtlich qualifizierter Richter Tobias Pichlmaier
rechtlich qualifizierter Richter Edger Brinkman
Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter und
Berichterstatter Matthias Zigann erlassen.

VERFAHRENSPRACHE Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS

Patentverletzung hier: Antrag nach [Regel 263 VerfO](#)
auf Zulassung der Erweiterung der Klage um Ansprüche
aus dem Europäischen Patent 3 678 321..

ANTRÄGE

Die Antragstellerin (Klägerin im Hauptsacheverfahren)
beantragt,

*die anhängige Klage gemäß Regel 263 (1) ROP um die
nachfolgend spezifizierten Anträge basierend auf dem
weiteren Klagepatent EP 3 678 321 zu erweitern.*

Die Antragsgegner (Beklagte im Hauptsacheverfahren)
beantragen,

*den Antrag der Klägerin auf Zulassung der
Klageerweiterung vom 23. November 2023
zurückzuweisen.*

SACHVERHALT

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung
der Europäischen Patente 3 611 989 und 3 678 321 in
Anspruch. Sie erhob zunächst am 01.06.2023 Klage
gestützt allein auf das Europäische Patent 3 611 989. Mit
Schriftsatz vom 23.11.2023 beantragte sie die Zulassung
der Erweiterung der Klage auf Ansprüche aus dem
Europäischen Patent 3 678 321.

Die Klägerin trägt vor, dass sie wegen eines
Beschränkungsverfahrens vor dem Europäischen
Patentamt betreffend das Europäische Patent 3 611 989,
das im Zeitraum 13.04.2023 bis 20.10.2023
stattgefunden habe, gehindert gewesen sei, Ansprüche
gestützt auf dieses Patent bereits mit der Klage vom
01.06.2023 geltend zu machen. Die Klageerweiterung
richte sich gegen dieselben Verletzungshandlungen rund
um die WiFi6-Funktionalität der Verletzungsformen.
Die Erweiterung sei daher prozessökonomisch. Die
Beklagten würden durch die Zulassung nicht
unangemessen benachteiligt.

Die Beklagten sind der Ansicht, dass das Vorliegen der
Voraussetzungen der Regel 263 VerfO bereits nicht
hinreichend dargetan sei. Im Beschränkungsverfahren
seien lediglich die Merkmale des Unteranspruchs 6
(bezogen auf den Verfahrensanspruch) bzw. des
identischen Unteranspruchs 14 (bezogen auf den
Vorrichtungsanspruch) in die ursprünglichen
Hauptansprüche 1, 2, 9 und 10 mit aufgenommen
worden. Diese Ansprüche seien nunmehr die neuen
Ansprüche 1 bis 4 der B3 Schrift des EP 321. Alle
anderen Ansprüche seien gestrichen worden. Neue
Merkmale seien den Ansprüchen hingegen nicht
hinzugefügt worden. Mithin hätte die Klägerin die nun
beschränkte Fassung bereits am 01.06.2023 zum
Gegenstand einer Klage machen können. Es sei ihr ohne
weiteres möglich gewesen, den Verletzungsvorwurf auf
die ursprünglichen Hauptansprüche und ursprünglichen
Unteransprüche 6 und 14 des EP 321 zu stützen. Auch
eine nachträgliche Beschränkung der geltend gemachten
Ansprüche, um diese dem Ausgang des vor dem
Europäischen Patentamts anhängigen

Beschränkungsverfahrens anzupassen, wäre ihr nach
Regel 263.3 VerfO ohne weiteres möglich gewesen. Der
Klägerin gehe es mit dem gestellten Antrag einzig und
allein darum, die erneute Zustellung einer Klageschrift
an die Beklagten zu vermeiden. Darüber hinaus würden
die Beklagten durch die Klageerweiterung
unangemessen in ihrer Verfahrensführung behindert.

GRÜNDE

Der Antrag auf Zulassung der Klageänderung ist
zulässig und begründet.

Nach Regel 263.1 VerfO kann eine Partei zu jedem
Zeitpunkt des Verfahrens beim Gericht die Zulassung
einer Klageänderung oder Klageerweiterung,
einschließlich einer Widerklage, beantragen. In dem
Antrag ist zu begründen, weshalb die Änderung oder
Ergänzung nicht schon in dem ursprünglichen
Schriftsatz enthalten war. Vorbehaltlich des Absatzes 3
wird die Zulassung abgelehnt, wenn die Partei, welche
die Änderung beantragt, unter Berücksichtigung aller
Umstände das Gericht nicht davon überzeugen kann,
dass (a) die in Rede stehende Änderung bei gebotener
Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden konnte und
(b) die Änderung die andere Partei in ihrer
Verfahrensführung nicht unangemessen behindert.

Der Antrag wurde zulässig gestellt. Die Antragstellerin
hat zu allen Tatbestandsmerkmalen vorgetragen.

Die Voraussetzungen für eine Ablehnung der Zulassung
liegen nicht vor.

Das Gericht ist davon überzeugt, dass die in Rede
stehende Änderung bei gebotener Sorgfalt nicht früher
vorgenommen werden konnte. Das
Beschränkungsverfahren lief bis zum 20.10.2023. Der
Antrag auf Klageänderung stammt vom 23.11.2023. Der
zeitliche Verzug ist durch die Notwendigkeit der
anwaltlichen Aufbereitung erklärbar. Ein sorgfältiger
Kläger war auch nicht gehalten, während des laufenden
Beschränkungsverfahrens bereits Klage einzureichen.
Denn ungeachtet des Umstandes, dass die Gerichte
mancher EPÜ-Staaten die Geltendmachung eines
beschränkten Patentanspruchs vor Abschluss eines
Beschränkungsverfahrens nicht zulassen und noch zu
klären sein wird, wie es sich beim Einheitlichen
Patengericht verhält, wäre die Klägerin im Falle eines
solchen Vorgehens je nach Ausgang des
Beschränkungsverfahrens gezwungen gewesen, im
Wege der Klageänderung die Klage an die Geschehnisse
im Beschränkungsverfahren anzupassen. Die
Notwendigkeit der Klageänderung würde
demnach durch die Notwendigkeit einer anderen
Klageänderung ersetzt. Die Ablehnung der Zulassung
brächte daher keinerlei Gewinn für die
Verfahrensökonomie.

Das Gericht ist darüber hinaus davon überzeugt, dass die
Änderung die andere Partei in ihrer Verfahrensführung
nicht unangemessen behindert. Ein gewisses Maß an
Behinderung steht der Zulassung bereits nach dem
Gesetz nicht entgegen. Darüber hinaus ist das Gericht im
Falle der gemeinsamen Führung beider Patente
innerhalb desselben Verletzungsverfahrens verpflichtet,
der Beklagten in Bezug auf das zweite Patent
weitgehend dieselben Verteidigungsmöglichkeiten 5

einzuräumen, wie im Falle einer neuen, weiteren Klage. Dies kann durch Einräumung bzw. Verlängerung von Stellungnahmefristen geschehen. Im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung würde dies sogar noch vereinfacht.

Die Parteien werden zu der Frage, ob der Gegenstand der Klageerweiterung abgetrennt werden kann oder soll, in einem gesonderten Workflow angehört werden.

ANORDNUNG

1. Dem Antrag der Antragstellerin (Klägerin des Hauptsacheverfahrens) vom 23.11.2023 auf Zulassung der Erweiterung der Klage gemäß Regel 263.1 VerfO um die im Schriftsatz vom 23.11.2023 spezifizierten Anträge basierend auf dem weiteren Klagepatent EP 3 678 321 wird stattgegeben.

2. Der Streitwert wird nach Klageerweiterung auf insgesamt 2 Mio. € festgesetzt, davon entfallen auf den Gegenstand der Klageerweiterung 1 Mio. €.

ANWEISUNGEN AN DIE PARTEIEN UND DAS REGISTER

Im Hinblick auf die Erhöhung des Streitwerts sind weitere Gerichtsgebühren zu vereinnahmen. Diese sind im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung dem neu gebildeten Verfahren zuzuschreiben. Es wird daher angeregt, mit der Gebührenerhebung zuzuwarten. Die Parteien werden Gelegenheit erhalten, innerhalb von 14 Tagen zur Frage der Abtrennung Stellung zu nehmen.

Dr. Zigann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter

DETAILS DER ANORDNUNG

ACTION NUMBER: ACT_459771/2023

UPC number: UPC_CFI_9/2023

Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.:
ORD_587438/2023

Application Type: Application_ROP_265

INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG

Diese verfahrensleitende Anordnung kann auf begründeten Antrag einer Partei vom Spruchkörper überprüft werden (Regel 333 VerfO). Der Antrag ist innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung einzureichen.
