

**UPC CFI, Local Division Munich, 11 December 2023,  
Huawei v Netgear**

**In appeal:**

- [IPPT20240111, UPC CoA, Netgear v Huawei](#)
- [IPPT20240321, UPC CoA, Netgear v Huawei](#)



**PATENT LAW – PROCEDURAL LAW**

**Notification by the judge-rapporteur ([Rule 20\(2\) RoP](#)) that a Preliminary objection is to be dealt with in the main proceedings**

- **is not subject to review by the panel ([Rule 333\(1\) RoP](#)), and**
- **the judge-rapporteur decides on this inadmissible application because of the objective of procedural economy (in particular the conservation of the time resources of the other members of the panel)**

Pursuant to [Rule 333.1](#) of the Rules of Procedure, decisions or orders of the Judge-Rapporteur or the Presiding Judge that govern the proceedings shall be reviewed by the panel upon a reasoned request by a party.

Pursuant to [Rule 20.2 RoP](#), the Judge-Rapporteur shall inform the parties that the objection is to be dealt with in the main proceedings.

Pursuant to [Rule 21.1 RoP](#), an appeal may be lodged against a decision of the Judge-Rapporteur to allow the objection in accordance with [Rule 220.1\(a\)](#). An appeal against an order of the judge-rapporteur to reject the objection can only be lodged in accordance with [Rule 220.2](#).

The German wording does not differentiate in this respect; it refers to a "decision" in both cases. However, the English ("decision" v. "order") and French ("décision" v. "ordonnance") versions of the provision do make a distinction.

- It follows from this that the notice under [Rule 20.2 RoP](#) is neither a decision to allow the opposition nor an order to reject the opposition. It is clear from the provision that an appeal is only possible if a decision has been taken on the opposition. This is not the case with a notification ("inform" or "informe").
- [Rule 333.1](#) of the Rules of Procedure also provides that only decisions or orders of the judge-rapporteur are subject to review by the panel at the request of a party.

Consequently, the scope of application of this rule does not apply in the present case either.

- Rather, according to the clear and unambiguous wording and intention of the authors of the Rules of Procedure, neither a review by the panel at the request of a party nor the legal remedy of an isolated appeal should be possible against the rapporteur's indication that the objection is to be dealt with in the main proceedings. This ensures that the judge-rapporteur is in a position to choose the most economical conduct of the proceedings. The defendant is required to present arguments within the one-month objection period that could oppose the jurisdiction of the court or the chamber seized. The judge-rapporteur is free, after hearing the claimant, to decide on the objection immediately or to state that the objection will be dealt with as part of the decision on the merits. The second alternative offers the possibility, in the case of manifestly unfounded objections or objections which, even if well-founded, do not render the entire proceedings obsolete, to conserve the resources of the court, in particular of the other members of the panel, and to postpone a written argument until the time of the decision on the merits. Since the scope of application of [Rule 333](#) is clearly not open, it is not the panel that has to decide on this inadmissible application, but the judge-rapporteur. This is because in the event of a referral to the adjudicating body, the latter would have to deal with the arguments put forward. The objective of procedural economy, in particular the conservation of the time resources of the other members of the panel, would thus not be achieved.

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\_586381/2023 ([Regel 333 VerFO](#))

erlassen am 11/12/2023

**Leitsätze:**

1. Eine Unterrichtung durch den Berichterstatter nach [Regel 20.2 VerFO](#), dass der Einspruch im Hauptverfahren zu behandeln ist, kann weder mit der Berufung angegriffen werden, noch kann sie zum Gegenstand einer Überprüfung durch den Spruchkörper nach [Regel 333.1 VerFO](#) gemacht werden.
2. Über unstatthafte Anträge nach [Regel 333.1 VerFO](#) entscheidet der Berichterstatter und nicht der Spruchkörper.

**Keywords:**

Einspruch; Unterrichtung; Überprüfung durch den Spruchkörper

**Antragsteller**

1) NETGEAR Deutschland GmbH (Beklagte des Hauptverfahrens) - Konrad-Zuse-Platz 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

#### **Antragsgegnerin**

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

vertreten durch Tobias J. Hessel

#### **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 333 VerFO](#) nach einer Unterrichtung des Berichterstatters gem. [Regel 22.2 VerFO](#)

#### **ANTRÄGE**

Die Antragsteller (Beklagte im Hauptsacheverfahren) beantragen,

*die Anordnung des Berichterstatters vom 30. Oktober 2023 (ORD\_575956/2023), wonach der Einspruch der Beklagten (App\_577172/2023) im Hauptsacheverfahren zu behandeln ist, vom gesamten Spruchkörper überprüfen zu lassen (Regel 333 VerFO EPG) und über den Einspruch der Beklagten nach Regel 19 VerFO EPG gemäß Regel 21.1 VerFO EPG unmittelbar zu entscheiden.*

Die Antragsgegnerin (Klägerin im Hauptsacheverfahren) beantragt,

*den Antrag zurückzuweisen,*

*hilfsweise stellt sie die erneute Entscheidung über den Zeitpunkt der Befassung mit dem Einspruch durch den ganzen Spruchkörper in das Ermessen des Spruchkörpers.*

#### **SACHVERHALT**

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des Europäischen Patents 3 611 989 in Anspruch. Die Beklagten haben unter dem 07.09.2023 (App\_570172/2023) Einspruch nach Regel 19 VerFO eingelegt. Unter dem 30.10.2023 hat der Berichterstatter die Parteien gemäß Regel 20.2 VerFO darüber unterrichtet, dass der Einspruch im Hauptverfahren zu behandeln ist und eine Berufung gegen diese Mitteilung

nach Regel 21.1 VerFO nicht gegeben ist. Unter dem 14.11.2023 haben die Antragstellerin in Bezug auf diese Mitteilung einen Antrag auf Überprüfung durch den Spruchkörper gem. Regel 333 VerFO eingereicht.

Die Antragsteller sind der Meinung, dass eine solche Überprüfung durch den Spruchkörper vorliegend auf Antrag eröffnet sei.

Die Antragsgegnerin teilt diese Meinung nicht.

#### **GRÜNDE**

Der Antrag ist als unstatthaft zurückzuweisen.

Nach [Regel 333.1 VerFO](#) werden verfahrensleitende **Entscheidungen** oder **Anordnungen** des Berichterstatters oder des Vorsitzenden Richters auf begründeten Antrag einer Partei vom Spruchkörper überprüft.

Nach [Regel 20.2 VerFO](#) **unterrichtet** der Berichterstatter die Parteien darüber, dass der Einspruch im Hauptverfahren zu behandeln ist.

Nach [Regel 21.1 VerFO](#) kann gegen eine Entscheidung des Berichterstatters, dem Einspruch stattzugeben, gemäß [Regel 220.1\(a\)](#) Berufung eingelegt werden. Gegen eine Anordnung des Berichterstatters, den Einspruch zurückzuweisen, kann nur gemäß [Regel 220.2](#) Berufung eingelegt werden. Zwar differenziert der deutsche Wortlaut insoweit nicht, er spricht in beiden Fällen von „Entscheidung“. Die englische („decision“ v. „order“) und französische („décision“ v. „ordonnance“) Fassung der Vorschrift differenzieren hingegen sehr wohl. Hieraus folgt, dass es sich bei dem Hinweis gem. Regel 20.2 VerFO weder um eine Entscheidung handelt, dem Einspruch stattzugeben, noch um eine Anordnung, den Einspruch zurückzuweisen. Der Vorschrift lässt sich klar entnehmen, dass ein Rechtsmittel nur dann gegeben ist, wenn über den Einspruch eine Entscheidung ergangen ist. Dies ist bei einer Unterrichtung („inform“ bzw. „informe“) nicht der Fall.

Auch [Regel 333.1 VerFO](#) sieht vor, dass nur Entscheidungen oder Anordnungen des Berichterstatters auf Antrag einer Partei einer Überprüfung durch den Spruchkörper unterliegen. Mithin ist auch der Anwendungsbereich dieser Norm vorliegend nicht eröffnet.

Vielmehr soll nach dem klaren und eindeutigen Wortlaut und Willen der Autoren der Verfahrensordnung gegen den Hinweis des Berichterstatters, dass der Einspruch im Hauptverfahren zu behandeln ist, weder eine Überprüfungsmöglichkeit durch den Spruchkörper auf Antrag einer Partei noch das Rechtsmittel der isolierten Berufung möglich sein. Hierdurch wird erreicht, dass der Berichterstatter in der Lage ist, die ökonomischste Verfahrensführung zu wählen. Die beklagte Partei ist gehalten, innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist diejenigen Argumente, die einer Zuständigkeit des Gerichts oder der angerufenen Kammer entgegenstehen könnten, vorzubringen. Dem Berichterstatter steht es nach Anhörung der Klagepartei frei, über den Einspruch sogleich zu befinden, oder mitzuteilen, dass über den Einspruch im Rahmen der Hauptsacheentscheidung befunden werden wird. Die zweite Alternative bietet die Möglichkeit, bei offensichtlich unbegründeten Einsprüchen bzw. bei Einsprüchen, die selbst dann,

wenn sie begründet sind, nicht das gesamte Verfahren obsolet machen, die Ressourcen des Gerichts, insbesondere der anderen Mitglieder des Spruchkörpers, zu schonen, und eine schriftliche Auseinandersetzung auf den Zeitpunkt der Hauptsacheentscheidung zu vertagen.

Da der Anwendungsbereich der Regel 333 eindeutig nicht eröffnet ist, hat auch nicht der Spruchkörper über diesen unstatthaften Antrag zu entscheiden, sondern der Berichterstatter. Denn im Falle einer Vorlage an den Spruchkörper müsste sich dieser dann doch mit den vorgetragenen Argumenten befassen. Das Ziel der verfahrensökonomischen Gestaltung, insbesondere die Schonung der zeitlichen Ressourcen der anderen Mitglieder des Spruchkörpers, würde damit verfehlt.

#### **ANORDNUNG**

Der Antrag der Antragsteller (Beklagten des Hauptsacheverfahrens) vom 14.11.2023 nach Regel 333 VerfO wird als unstatthaft zurückgewiesen.

#### **ANWEISUNGEN AN DIE PARTEIEN UND DAS REGISTER**

Als nächsten Verfahrensschritt hat die Klägerin die Replik einzureichen. Zeitpunkt ist hierfür zwei Monate nach Zustellung der Klageerwiderung, die eine Nichtigkeitswiderklage enthielt, also der 22.1.2024.

Entscheidungen über die Klageerweiterung, die Zuweisung eines technisch qualifizierten Richters sowie die Planung des Zwischentermins und des Haupttermins ergehen in gesonderten Workflows.

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.: 586381/2023

Application Type: APPLICATION\_ROP\_333

#### **INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG**

Diese Anordnung ist nicht isoliert anfechtbar. Sie kann nur zusammen mit der Hauptsacheentscheidung einer Überprüfung durch das Berufungsgericht zugeführt werden.

-----