

**Verfahrensordnung**  
**des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts**  
**in dem Hauptsacheverfahren betreffend das Europäische Patent 1 838 002**  
**erlassen am 06/06/2024**

**STREITPARTEIEN**

- 1) **Avago Technologies International Sales Pte. Limited** Vertreten durch Bernd Allekotte  
(Klägerin und Widerbeklagte) - 1 Yishun  
Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG
- 2) **Tesla Germany GmbH** Vertreten durch Dr. Marcus Grosch  
(Beklagte und Widerklägerin) - Ludwig-  
Prandtl-Straße 27-29 - 12526 Berlin – DE
- 3) **Tesla Manufacturing Brandenburg SE** Vertreten durch Dr. Marcus Grosch  
(Beklagte und Widerklägerin) - Tesla Str. 1 -  
15537 Grünheide (Mark) - DE

**ANORDNENDER RICHTER**

Vorsitzender Richter Matthias Zigann als Berichterstatter.

**ANTRÄGE DER PARTIEN**

Die Beklagten haben unter dem 15. Mai 2024 einen weiteren Antrag nach Regel 190.1 EPG-VerfO gestellt und beantragen, die Vorlage folgender Dokumente durch die Klägerin anzuordnen:

1. Der in der als Anlage K 29 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zur Bevollmächtigung des [REDACTED] zur Erteilung der Befugnis an [REDACTED] im Namen der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zu handeln.
2. Der in der als Anlage K 29 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [REDACTED] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.
3. Der in der als Anlage K 30 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der [REDACTED] zur Bevollmächtigung des [REDACTED] zur Erteilung der Befugnis an [REDACTED] im Namen der [REDACTED] zu handeln.

4. Der in der als Anlage K 30 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der [REDACTED] [REDACTED] zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [REDACTED] [REDACTED] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

Die Beklagten haben vorgetragen, dass die Beschlussfassung der Organe der Gesellschaften der Unternehmensgruppe der Klägerin ein interner Vorgang sei, der dem Zugang der Beklagten entzogen sei. Die vorgelegten Vollmachtsurkunden (Anlagen K29 und K30) nähmen Bezug darauf, dass der unterzeichnende [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] zur weiteren Unterbevollmächtigung seinerseits durch das „Board of Directors“ angeblich jeweils bevollmächtigt („authorized“) gewesen sei. Es bestünden Zweifel daran, dass die als Anlagen K29 und K30 vorgelegten Vollmachten wirksam erteilt worden seien.

Sie haben geltend gemacht, dass darüber hinaus begründete Zweifel daran bestünden, dass [REDACTED] [REDACTED] im Rahmen der ihm angeblich durch die als Anlagen K29 und K30 vorgelegten Vollmachtsurkunden eingeräumten Vertretungsmacht für die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und die [REDACTED] [REDACTED] gehandelt habe. Die Vollmachtsurkunden sähen ausdrücklich vor, dass eine Autorisierung der jeweiligen Übertragung durch das „Board of Directors“ Voraussetzung für ein wirksames Handeln mit Vertretungsmacht sei. Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Autorisierung des „Board of Directors“ hinsichtlich der Übertragung des Streitpatents erfolgt sei, ließen sich den Vollmachtsurkunden nicht entnehmen.

Mit Anordnung vom 22. Mai 2024 ist der Klägerin Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden.

Die Klägerin hat sich dem Antrag entgegengestellt.

Die Klägerin macht geltend, den Beklagten gehe es nicht mehr, wie anfangs, um die Zulässigkeit des Insichgeschäfts, sondern um die innere Willensbildung auf Ebene der Geschäftsführung. Zweifel daran, dass eine solche Willensbildung erfolgt sei, gebe es keine. Allerhöchstens die Anträge zu 1 und 3 betreffend die Bevollmächtigung von [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] könnten etwas mit der vorliegenden Thematik zu tun zu haben.

Sie ist ferner der Ansicht, bei der Beantragung der Vorlage von Beschlüssen des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und der [REDACTED] [REDACTED] handele es sich erkennbar nicht um „plausible Beweismittel“, wie von R. 190.1 VerfO ausdrücklich gefordert. Anknüpfungstatsachen, dass die entsprechenden Beschlüsse der Unternehmensgruppe der Klägerin nicht oder nicht wirksam getroffen worden seien, gebe es nicht. Denn die beteiligten Unternehmen [REDACTED] und Avago gehörten (und gehören) derselben Unternehmensgruppe an. Die Übertragung des Klagepatents (und der übrigen Patente der seinerzeitigen Transaktion) werde seit vielen Jahren auch täglich „gelebt“. Zudem könne es allenfalls um die übertragende, vormalige Patentinhaberin [REDACTED] gehen. Avago General IP als „Empfängerin“ der Patentübertragung sei nicht betroffen und es müsse nach den Unterlagen nichts „authorized by the Board“ sein.

#### GRÜNDE DER ANORDNUNG

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 hat, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befinden.

Die Beklagten haben die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede gestellt und die fehlende wirksame Bevollmächtigung der handelnden Personen, insbesondere wegen eines unzulässigen Insichgeschäfts, gerügt. Bei diesem Antrag handelt es sich um einen Folgeantrag nach Eingang der von der Klägerin überreichten Vollmachtsurkunden in Anlagen K29 und K30. Bereits zuvor hatten die Beklagten mit der Klagerwiderung und mit gesondertem Antrag vom 15.04.2024 die Vorlage folgender Dokumente beantragt:

1. Die in den Gutachten des [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] vom 17. Mai 2018 (Anlage K 15) und des [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] („Advice on Validity of Assignment of Patents“) vom 16. Mai 2018 (Anlage K 17) in Bezug genommene Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“), ausweislich derer die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. mehreren Personen hinsichtlich bestimmter Rechtsgeschäfte die Befugnis erteilt, in ihrem Namen zu handeln („Power of Attorney“), unterzeichnet durch [REDACTED] [REDACTED] als ihren „Chief Financial Officer“ am 17. Oktober 2016.

2. Die in den Gutachten des [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] vom 17. Mai 2018 (Anlage K 15) und des [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] („Advice on Validity of Assignment of Patents“) vom 16. Mai 2018 (Anlage K 17) in Bezug genommene Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“), ausweislich derer die [REDACTED] [REDACTED] mehreren Personen hinsichtlich bestimmter Rechtsgeschäfte die Befugnis erteilt, in ihrem Namen zu handeln („Power of Attorney“), unterzeichnet durch [REDACTED] als ihren „Secretary“ am 17. Oktober 2016.

Diesem Antrag war die Klägerin nach Anordnung vom 19. April 2024 nachgekommen.

Gegenstand der vorliegenden Anträge ist es, die der Bevollmächtigung (zur Unterbevollmächtigung) des [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] zugrunde liegenden Beschlussfassungen des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und des „Board of Directors“ der [REDACTED] [REDACTED] vorzulegen. Weiterer Gegenstand ist die Vorlage der jeweiligen Beschlüsse des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. und des „Board of Directors“ der [REDACTED] [REDACTED] zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [REDACTED] [REDACTED] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

2.

Dem Antrag war hinsichtlich der Anträge zu 1., 3. und 4. stattzugeben, im Übrigen aber zurückzuweisen.

a) Grundsätzlich richtet sich die Aktivlegitimation für die Geltendmachung von Annexansprüchen aus Europäischen Patenten nach der materiellen Berechtigung. Der Eintragung im Patentregister kommt daher für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, eine erhebliche Indizwirkung zu (vgl. BGH, Urteil vom 7.5. 2013 - X ZR 69/11, GRUR 2013, 713, Rn. 57 f. - Fräsverfahren). Auf der Basis des EPGÜ gilt nichts anderes. Denn nach Regel 8.5 VerFO gilt

*(a) [...] in Bezug auf den Inhaber des europäischen Patents diejenige Person als Inhaber des Patents, die nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats, für den das europäische Patent erteilt wurde, berechtigt ist, als Inhaber des Patents eingetragen zu werden, unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich in das Patentregister des jeweiligen Mitgliedsstaats (im Folgenden „nationales Patentregister“) eingetragen ist, und*

*(b)[...]*

*(c) Für die Zwecke von Absatz 5 besteht die widerlegbare Vermutung, dass die Person, die im jeweiligen nationalen Patentregister und im vom Europäischen Patentamt geführten Europäischen Patentregister ausgewiesen ist, berechtigt ist, als Inhaber beziehungsweise als oder Anmelder eingetragen zu werden.*

Das Gericht hat daher von einer widerleglichen Vermutung auszugehen. Entsprechendes hat das Berufungsgericht bereits für Patente mit einheitlicher Wirkung zugrunde gelegt und angenommen, aufgrund ihrer entsprechenden Eintragung im Register für einheitlichen Patentschutz sei diese Person als Inhaber des Verfügungspatents zu behandeln, Regel 8.4 VerfO. Als solche sei sie berechtigt, die Anordnung entsprechender Maßnahmen zu beantragen, Art. 47(1) EPGÜ (UPC\_CoA 335/2023, Anordnung vom 26.02.2024, S. 24).

b) Zwar haben die Beklagten hinsichtlich der Bevollmächtigung des ■■■■■ ■■■■■ zugunsten des ■■■■■ ■■■■■ keine handfesten Anhaltspunkte für deren Fehlen oder Fehlerhaftigkeit vorzubringen vermocht. Da die unternehmens- und konzerninterne Willensbildung der Klägerseite den Beklagten gegenüber jedoch gänzlich entzogen ist, ist ihnen eine Vorlage derjenigen Beschlussfassungen zur Prüfung zuzubilligen, auf die sich der im Register geführte Schutzrechtsinhaber, also die Klägerin, im Verfahren selbst berufen hat. Zudem besteht, wie auch die Klägerin einräumt, hinsichtlich der Anträge zu 1 und 3 betreffend die Bevollmächtigung von ■■■■■ ■■■■■ mit der vorliegenden Thematik des Insichgeschäfts ein Zusammenhang. Dies rechtfertigt eine entsprechende Vorlageanordnung.

c)

Hinsichtlich des Antrags zu 2. sind die Voraussetzungen der Regel 190.1 VerfO hingegen nicht dargetan. Denn aus der von der Klägerin als Anlage K29 vorgelegten Vollmacht folgt lediglich, dass für die *Rechtsübertragung* eine Autorisierung durch den Vorstand erforderlich ist, nicht aber für einen Rechtserwerb. Insoweit beruft sich die Klägerin zu Recht darauf, dass sich der von den Beklagten in Bezug genommene Halbsatz „authorized by the Board“ ausdrücklich nur auf „(i) Patent IP owned by the Company“ bezieht. Ist dagegen die Avago General IP Empfängerin einer Patentübertragung, greift diese Regelung nicht ein, so dass keine Anhaltspunkte für eine Autorisierung durch den Vorstand bestehen.

d)

Hinsichtlich des Antrags zu 4. sind die Voraussetzungen der Regel 190.1 VerfO dagegen wiederum gegeben. Denn auch aus der als Anlage K30 vorgelegten Vollmacht folgt, dass für die *Rechtsübertragung* eine Autorisierung durch den Vorstand erforderlich ist. Insoweit bedarf es der Weggabe von IP Rechten eine Autorisierung durch den Vorstand der ■■■■■ ■■■■■ über deren Fehlen die Beklagte keine Prüfung durch- und keinen Beweis einführen kann, ohne diesen eingesehen zu haben.

Die Lokalkammer Hamburg hat am 4. Juni 2024 in dem Parallelverfahren UPC\_CFI\_54/2023 eine gleichlautende Anordnung (ORD\_28831/2024 in App 27608/2024) erlassen.

#### ANORDNUNG

1. Der Klägerin wird aufgegeben, **innen einer Woche** folgende Dokumente vorzulegen:

- Der in der als Anlage K 29 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zur Bevollmächtigung des ■■■■■ ■■■■■ zur Erteilung der Befugnis an ■■■■■ ■■■■■ im Namen der Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. zu handeln.

- Der in der als Anlage K 30 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der ■■■■■ ■■■■■ zur

Bevollmächtigung des [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] zur Erteilung der Befugnis an Herrn [REDACTED] im Namen der [REDACTED] zu handeln.

- Der in der als Anlage K 30 vorgelegten Vollmachtsurkunde („Power of Attorney“) in Bezug genommene Beschluss des „Board of Directors“ der [REDACTED] zur Autorisierung der Übertragung des Klagepatents von der [REDACTED] auf die Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

2. Der weitergehende Antrag wird zurückgewiesen.

#### HINWEISE AN DIE PARTEIEN

Nach Regel 220. 1 lit c) ist die Entscheidung berufungsfähig. Nach dieser Regel kann eine beschwerte Partei Berufung einlegen gegen (c) die in den Artikeln 49 Absatz 5, 59, 60, 61, 62 oder 67 des Übereinkommens genannten Anordnungen.

Matthias ZIGANN

Digital unterschrieben von Matthias  
ZIGANN  
Datum: 2024.06.06 16:47:38 +02'00'

Dr. Zigann  
Vorsitzender Richter und Berichterstatter

#### DETAILS DER ANORDNUNG:

Antragsnummer: APP\_27571/2024  
Verfahrensnummer: ACT\_462984/2023  
UPC Nummer: UPC\_CFI\_52/2023  
Art des Vorgangs: Antrag auf Anordnung der Beweisvorlage (Regel 190 VerfO)