

UPC CFI, Local Division Hamburg, 28 November 2023, Avago v Tesla



## PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

**The start of time limit of two months for responding to the Statement of Defence which includes a Counterclaim for revocation ([Rule 29a RoP](#)) is to be set on the date of the conclusion of the [R. 262A proceedings](#), i.e. 8 November 2023**

With regard to the right to be heard and the interest of a proper defence against the plaintiff's response, in the case of applications for the protection of secrets, the point in time from which the party representatives can fully discuss the opposing party's pleading with their own party or the group of persons authorised by the court for their own party must be taken into account. As a rule, this is only possible once the confidentiality proceedings have been concluded in accordance with [Rule 262A RoP](#). In the present case, it is significant that the application pursuant to R. 262A VerfO was only partially granted after hearing the plaintiff, with the result that an updated statement of defence and partially unredacted attachments had to be submitted. Only these documents could be discussed with the plaintiff itself or the named group. Prior to this, the statement of defence had only been made available to the party representative himself under a confidentiality order. The start of the deadline is therefore to be set on the date of the conclusion of the R. 262A proceedings, i.e. 8 November 2023 (cf. declaratory procedural order of this date). This does not constitute an extension of the deadline.

**Opposing party to be heard on synchronizing time limit for replying to the nullity counterclaim with the time limit for replying to the Statement of Defence ([Rule 264 RoP](#))**

With regard to the time limit for replying to the nullity counterclaim, this is also two months in accordance with R. 29 (a) of the Rules of Procedure. However, it appears expedient and, with regard to the effective exercise of the right to be heard, also necessary to synchronise this time limit with the time limit for replying. However, this would entail an extension of the time limit, which would make it necessary to hear the opposing party in accordance with the general principle in [Rule 264 RoP](#).

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,  
Local Division Hamburg, 28 November 2023  
(Schilling)**

UPC\_CFI\_54/2023 Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 28. November 2023

Eingangsdatum der Klage: 01.06.2023

### STREITPARTEIEN

- 1) Avago Technologies International Sales Pte. Limited (Partei des Hauptverfahrens - Klägerin) - 1 Yishun Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG  
Vertreten durch Florian Schmidt-Bogatzky
- 2) Tesla Germany GmbH (Beklagte) - Ludwig-Prandtl-Straße 27-29 - 12526 Berlin – DE  
Vertreten durch Dr. Marcus Grosch
- 3) Tesla Manufacturing Brandenburg SE (Beklagte) - Tesla Str. 1 - 15537 Grünheide (Mark) – DE  
Vertreten durch Dr. Marcus Grosch

### STREITPATENT

Patent Nummer InhaberIn

[EP1612910](#) Avago Technologies International Sales Pte. Limited

### ANTRAGSTELLERINNEN

Avago Technologies International Sales Pte. Limited (Klägerin) - 1 Yishun Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG  
Vertreten durch Florian SchmidtBogatzky

### ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Klägerin beantragt, die gerichtliche Festsetzung der Frist zur Einreichung der Replik auf die Klageerwiderung sowie der Frist zur Einreichung der Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung. Sie macht geltend, die Klageerwiderung der Beklagten vom 02.10.2023 in der ursprünglich als vertraulich gekennzeichneten Version erst am 09.10.2023 erhalten zu haben und die als vertraulich von der Lokalkammer bestätigte Version sogar erst am 08.11.2023. Diese Version habe dann auch an den von der Lokalkammer bestätigten Empfängerkreis auf Seiten der Klägerin übermittelt werden können. Zwar habe sie die Widerklage auf Nichtigkeit bereits am 05.10.2023 zugestellt erhalten. Sie hält es jedoch für zweckmäßig, die darauf bezogene Erwiderungsfrist mit der Replikfrist auf Klagerwiderung gleichlaufen zu lassen, da für die Erstellung der Replik insbesondere auch die Kenntnis des Inhalts der Nichtigkeitswiderklage von maßgeblicher Bedeutung sei.

### GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Die Replikfrist der Klägerin richtet sich nach [R. 29 \(a\) VerfO](#) und beträgt zwei Monate nach Zustellung einer Klagerwiderung, sofern – wie vorliegend – auch eine Nichtigkeitswiderklage anhängig gemacht worden ist. Aus [R. 9.3 \(a\) VerfO](#) lässt sich ableiten, dass als Minus auch eine schlichte Feststellung des Fristenlaufs vom Gericht auf Antrag ausgesprochen werden kann. Mit Blick auf das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs und dem Interesse einer ordnungsgemäßen Verteidigung gegen die Klagerwiderung ist im Falle von Geheimnisschutzanträgen auf den Zeitpunkt abzustellen, ab dem die Parteivertreter den gegnerischen Schriftsatz vollumfänglich mit der eigenen Partei, bzw. dem vom Gericht zugelassenen Personenkreis der eigenen Partei erörtern können. Dies ist in der Regel erst mit dem Abschluss des Geheimnisschutzverfahrens nach [R. 262A VerfO](#) möglich. Vorliegend fällt ins

Gewicht, dass dem Antrag nach [R. 262A VerFO](#) nach Anhörung der Klägerseite nur teilweise stattgegeben worden ist, mit der Folge, dass eine aktualisierte Klagerwiderung und teilweise ungeschwärzte Anlagen einzureichen waren. Erst diese Dokumente konnten mit der Klagepartei selbst bzw. dem benannten Kreis erörtert werden. Zuvor war die Klagerwiderung nur dem Parteivertreter selbst unter Anordnung von Vertraulichkeit zugänglich gemacht worden. Der Fristbeginn ist daher auf den Tag des Abschlusses des [R. 262A-Verfahrens](#) zu setzen, mithin auf den 08.11.2023 (vgl. feststellende Verfahrensordnung von diesem Tag). Hierin liegt keine Fristverlängerung.

In Bezug auf die Erwiderungsfrist auf die Nichtigkeitswiderklage beträgt diese nach [R. 29 \(a\) VerFO](#) ebenfalls zwei Monate. Allerdings erscheint es zweckmäßig und in Bezug auf die effektive Wahrnehmung rechtlichen Gehörs auch geboten, diese Frist mit der Replikfrist in einen Gleichlauf zu bringen. Damit wäre jedoch eine Fristverlängerung verbunden, die eine Anhörung der Gegenseite entsprechend dem allgemeinen Grundsatz in [R. 264 VerFO](#) erforderlich macht.

**ANORDNUNG:**

1. Es wird festgestellt, dass die Replikfrist der Klägerin auf die Klagerwiderung der Beklagten ab dem 08.11.2023 zu laufen beginnt.
2. Die Beklagten erhalten Gelegenheit, zum Fristverlängerungsantrag der Klägerin in Bezug auf die Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage bis zum 04.12.2023 Stellung zu nehmen.

-----