

UPC CFI, Local Division Hamburg, 5 December 2023, Avago v Tesla



## PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Procedural order ([Rule 9 RoP](#), [Rule 262A RoP](#))

- The start of the plaintiff's time period for lodging the Defence to the counterclaim for revocation is set for 8 November 2023 in line with the time limit for the Reply to the Statement of defence in the infringement action.
- This request had to be complied with, as such concurrence not only appears to be procedurally economical, but is also necessary with regard to the right to be heard, since the content of the statement of defence, including the protected information contained therein, is significant for the drafting of the reply to the action for annulment.

### REASONS FOR THE ORDER:

[...] With regard to, inter alia, the information on the technical implementation of the challenged embodiment (statement of defence under sub C.IV.3.c and Annex B 2), however, the request was granted pursuant to [Rule 262A RoP](#). And this information is undoubtedly an integral part of the statement of defence, since the disputed use of the patent-protected teaching is the central object of the patent infringement action.

(2) With regard to the time limit for the plaintiff's defence to the defendant's counterclaim for revocation, a concurrence with the time limit for the reply must be ordered. It is true that the application for an extension of the time limit is not expressly stated in the wording of the application to determine the time limit for replying to the counterclaim for revocation. However, according to the statement of grounds submitted to the court, the plaintiff reasonably requested that this period run concurrently with the time limit for replying and therefore requested an extension of the time limit.

- This request had to be complied with, as such concurrence not only appears to be procedurally economical, but is also necessary with regard to the right to be heard, since the content of the statement of defence, including the protected information contained therein, is significant for the drafting of the reply to the action for annulment.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,  
Local Division Hamburg, 5 December 2023

(Schilling)

UPC\_CFI\_54/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen  
Patentgerichts

erlassen am 05. Dezember 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 Schmidt-Bogatzky

**GANG DES VERFAHRENS:**

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 24.11.2023 die  
gerichtliche Festsetzung der Frist zur Einreichung der  
Replik auf die Klageerwiderung sowie der Frist zur  
Einreichung der Erwiderung auf die Widerklage auf  
Nichtigerklärung beantragt.

Sie hat geltend gemacht, 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.

Der [Berichterstatter hat mit Anordnung vom  
28.11.2023 festgestellt](#), dass die Replikfrist der Klägerin  
auf die Klageerwiderung der Beklagten ab dem  
08.11.2023 zu laufen beginnt.

**ANTRÄGE DER PARTEIEN:**

Die Klägerin hat weiter zur Begründung ihres Antrags  
auf gerichtliche Festsetzung der Frist zur Einreichung  
der Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung  
geltend gemacht, es sei zweckmäßig, die darauf  
bezogene Erwiderungsfrist mit der Replikfrist auf  
Klageerwiderung gleichlaufen zu lassen, da für die  
Erstellung der Replik insbesondere auch die Kenntnis  
des Inhalts der Nichtigkeitswiderklage von  
maßgeblicher Bedeutung sei.

Die Beklagten haben der Fristbestimmung  
widersprochen. Sie haben eingewandt, es erscheine bei  
derartigen Fallkonstellationen interessengerecht,  
einzelfallbezogen anhand des Umfangs und  
thematischen Zuschnitts der Schwärzungen über den für  
den Fristbeginn entscheidenden Tag der Zustellung zu  
entscheiden. Die in der ursprünglichen Klageerwiderung

II (Nicht-Vertraulich) vom 2. Oktober enthaltenen Schwärzungen hätten keinen integralen Bestandteil der Klageerwiderung betroffen. Ein Antrag auf Verlängerung der Frist für die Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage sei in dem Vorbringen der Klägerin nicht zu sehen.

-----

**GRÜNDE DER ANORDNUNG:**

1. Hinsichtlich der Bestimmung der Replikfrist der Klägerin sei auf die Verfahrensordnung vom 28.11.2023 verwiesen. Ergänzend ist auf die Einwände der Beklagten darauf hinzuweisen, dass erst ab dem 08.11.2023 die Klägerin aufgrund des Geheimhaltungsantrags der Beklagten die Klagerwiderung mit dem bestätigten Empfängerkreis überhaupt einschränkungslos hatte erörtern können und zwar auch, soweit weniger zentrale Bestandteile der Verteidigung betroffen waren, in Bezug auf die dem Geheimhaltungsantrag nicht stattgegeben wurde. In Bezug u.a. auf die Informationen zur technischen Implementierung der angegriffenen Ausführungsform (Klagerwiderung unter sub C.IV.3.c sowie Anlage B 2) ist dem Antrag nach R. 262A VerfO dagegen stattgegeben worden. Und bei diesen Informationen handelt es sich zweifellos um integrale Bestandteile der Klageerwiderung, da die streitige Nutzung der patentgeschützten Lehre den zentralen Gegenstand der Patentverletzungsklage darstellt.

2. In Bezug auf die Erwiderungsfrist der Klägerin auf die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten ist ein Gleichlauf mit der Replikfrist anzuordnen. Zwar trifft es zu, dass sich die Beantragung einer Fristverlängerung aus der Formulierung des Antrags auf Bestimmung der Erwiderungsfrist auf die Nichtigkeitswiderklage nicht ausdrücklich ergibt. Indes hat die Klägerin ausweislich der dem Gericht unterbreiteten Begründung bei verständiger Würdigung einen Gleichlauf dieser Frist mit der Replikfrist begehrt und damit in der Sache eine Fristverlängerung. Diesem Begehren war nachzukommen, da ein solcher Gleichlauf nicht nur prozessökonomisch erscheint, sondern mit Blick auf das Recht rechtlichen Gehörs auch geboten ist, da für die Abfassung der Erwiderung auf die Nichtigkeitsklage der Inhalt der Klagerwiderung, einschließlich der darin enthaltenen geschützten Informationen, bedeutsam ist.

**ANORDNUNG:**

Der Beginn der Erwiderungsfrist der Klägerin auf die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten wird im Gleichlauf mit der Replikfrist auf den 08.11.2023 bestimmt.

**DETAILS DER ANORDNUNG:**

Action No.: ACT\_463258/2023

UPC number: UPC\_CFI\_54/2023

Action type: Infringement Action Application No.: 589355/2023

Application Type: Generic procedural Application

Erlassen in Hamburg am 05. Dezember 2023

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schilling -  
Berichterstatter -