

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 24 June 2024,  
Dolby v Asus



## PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

### Time limit for filing reply to Statement of defence which includes a Counterclaim for revocation

- extended to two months from the date of access to unredacted information under confidentiality regime ([Rule 9\(3\) RoP](#), [Rule 29\(a\) RoP](#), [Rule 262A RoP](#)).

[R. 9.3 \(a\) RoP](#) authorises the court to extend time limits. However, this option should only be used with caution and only in justified exceptional cases ([UPC CFI 363/2023 \(LD Düsseldorf\), order of 20 January 2024, GRUR-RS 2024, 5106](#)).

Such an exceptional case exists in the present case.

Pursuant to [R. 29 \(a\) RoP](#), the plaintiff must file a defence against the counterclaim for a declaration of invalidity within two months of service of a statement of defence containing a counterclaim for a declaration of invalidity, together with any reply to the statement of defence and any request for amendment pursuant to [R. 30 RoP](#). It follows that the time limit runs from the date of service, even if an application for protection of confidential information ([R. 262A RoP](#)) has been filed in relation to this defence, on which an order will be issued at a later date

- (other opinion: [UPC CFI 54/2023 \(LD Hamburg\), order of 28 November 2023, ORD 589355/2023 - Avago v. Tesla](#)).

However, this does not mean that the party affected by a request and/or an order to protect confidential information is defenceless. Rather, their interests can be taken into account by extending the time limit for filing the reply to the statement of defence and the time limit for replying to the action for annulment upon request ([UPC\\_CFI\\_355/2023 \(LK Düsseldorf\), order of 4 April 2024, ORD 18050/2024 - Fujifilm v. Kodak](#)).

Defendants 1), 3) and 4) have agreed to such an extension of time.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,  
Local Division Düsseldorf, 24 June 2024

(Thomas)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC\_CFI\_456/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen  
Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 24. Juni 2024

betreffend [EP 3 490 258 B1](#)

### LEITSÄTZE:

1. [R. 9.3 \(a\) VerFO](#) ermächtigt das Gericht, Fristen zu verlängern. Von dieser Möglichkeit sollte jedoch nur mit Vorsicht und nur in begründeten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.

2. Ein solcher Ausnahmefall liegt regelmäßig vor, wenn der Zugang zu einem Schriftsatz in der ungeschwärtzten Fassung aufgrund eines Antrags auf Schutz vertraulicher Informationen ([R. 262A VerFO](#)) zunächst auf die Vertreter beschränkt war. Nur durch die Gewährung des Zugangs zu den betreffenden Informationen an die sachkundigen Mitarbeiter der Partei kann sichergestellt werden, dass die betroffene Partei sich mit ihren Vertretern austauschen, eine Strategie unter Berücksichtigung der Argumente der anderen Partei entwickeln und ggf. technischen und/oder wirtschaftlichen Input geben kann.

3. Die Verfahrensordnung sieht eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Erwiderung auf die Klageerwiderung vor, welche die Nichtigkeitswiderklage enthält ([R. 29 \(a\) VerFO](#)). Diese Frist muss dem Kläger und seinen Vertretern zur Verfügung stehen, um gemeinsam eine auf alle Tatsachen gestützte Strategie zu entwickeln und auf der Grundlage dieser Strategie Schriftsätze einzureichen.

4. Das Gleiche gilt für die Nichtigkeitswiderklage. Die Grundsätze des fairen Verfahrens und des Anspruchs auf rechtliches Gehör erfordern es, dass eine Partei in der Lage sein muss, ihre Argumente zur (Nicht-)Verletzung mit denen zur Rechtsbeständigkeit und zur möglichen Änderung der Ansprüche in Einklang zu bringen, insbesondere bei ihrem ersten Vortrag zur Rechtsbeständigkeit.

### SCHLAGWÖRTER:

Fristverlängerung; Ausnahmefall; Schutz von Geschäftsgeheimnissen; [R. 262A](#)-Antrag; beschränkter Zugang

### Klägerin:

**Dolby International AB**, vertreten durch ihre EMEA Finance Director Susan Way, 77 Sir John Rogerson's Quay, Block C, Grand Canal Docklands, Dublin, D02 VK60, Ireland,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Volkmar Henke, Rechtsanwalt Dr. Tilmann Müller, Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB, Bohnenstraße 4, 20457 Hamburg, mitwirkend: Patentanwalt Dr. Georg Arnetsberger, Patentanwalt Dr. Johannes Möller, Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB, Prinzregentenplatz 7, 81675 München,

elektronische Zustelladresse: [...]

### Beklagte:

1. **ASUS Computer GmbH**, Harkortstraße 21 - 23, 40880 Ratingen, Germany, vertreten durch ihren Managing Director Li-Hsiang Chen,

2. **ASUSTek COMPUTER INC.**, 15, Li-Te Rd, Taipei 112, Taiwan, vertreten durch die Mitglieder des Boards

of Directors Jonney Shih, Jonathan Tsang, H.C. Hung, Ivan Ho, Tony Chen, Eric Chen, Tze-Kaing Yang, Chung-Jen Cheng, L.H. Yang,

**3. ASUSTEK (UK) LIMITED**, 1st Floor, Sackville House, 143 - 149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL England, United Kingdom, vertreten durch ihre Geschäftsführer,

**4. ASUS FRANCE Société à responsabilité limitée**, Immeuble Copernic 2-Bat Neptune 1 Rue Galilée, 93160 Noisy-le-Grand, Frankreich, vertreten durch ihre Geschäftsführer,

Beklagte zu 1), 3) und 4) vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Alexander Wiese, Wildanger Kehrwald Graf von Schwerin und Partner mbB, Couvenstraße 8, 40211 Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse: [...]

**STREITPATENT:**

Europäisches Patent Nr. [EP 3 490 258 B1](#)

**SPRUCHKÖRPER/KAMMER:**

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

**MITWIRKENDE RICHTER:**

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas in Vertretung für die Berichterstatterin Dr. Thom erlassen.

**VERFAHRENSPRACHE:** Deutsch

**GEGENSTAND:**

[R. 9.3 \(a\) Verfo](#) – Verlängerung der Replikfrist zur Verletzungsklage sowie der Erwiderungsfrist auf die Nichtigkeitswiderklage

**KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:**

Mit Schriftsatz vom 23. April 2024 haben die Beklagten zu 1), 3) und 4) beantragt, den Zugang zu einzelnen, grau hinterlegten Passagen der Klageerwiderung auf bestimmte Personen zu beschränken, da es sich um Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse handele.

Mit Anordnung vom Folgetag hat die Lokalkammer Düsseldorf den Zugang zu den betreffenden Informationen zunächst auf zwei namentlich benannte und umfassend zur Verschwiegenheit verpflichtete Klägerevertreter begrenzt.

Im Anschluss an einen Schriftwechsel der Parteien hat die Lokalkammer Düsseldorf am 28. Mai 2024 eine Verfahrensordnung erlassen, mit welcher unter anderem der Klägerin und ihren Prozessbevollmächtigten unter einer Geheimhaltungsverpflichtung Zugang zu den als vertraulich gekennzeichneten Informationen gewährt wurde.

**ANTRÄGE DER PARTEIEN:**

Die Klägerin beantragt,

1. festzustellen, dass die Frist zur Einreichung der Replik auf die Klageerwiderung am 28. Mai 2024 zu laufen begonnen hat;

2. festzustellen, dass die Frist zur Einreichung der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage am 28. Mai 2024 zu laufen begonnen hat;

3. hilfsweise: die Frist zur Einreichung der Replik auf die Klageerwiderung gemäß [R. 29 \(a\) Verfo](#) und/oder die Erwiderungsfrist auf die Nichtigkeitswiderklage gemäß [R. 29 \(a\) Verfo](#) jeweils bis zum 28. Juli 2024 zu verlängern.

Die Beklagten zu 1), 3) und 4) haben jedenfalls der beantragten klägerischen Fristverlängerung zugestimmt und die Entscheidung darüber, ob darüber hinaus die jeweiligen Fristen erst am 28. Mai 2024 zu laufen begannen, in das Ermessen des Gerichts gestellt.

**GRÜNDE DER ANORDNUNG:**

[R. 9.3 \(a\) Verfo](#) ermächtigt das Gericht, Fristen zu verlängern. Von dieser Möglichkeit sollte jedoch nur mit Bedacht und nur in begründeten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden ([UPC CFI 363/2023 \(LD Düsseldorf\), Anordnung vom 20. Januar 2024, GRUR-RS 2024, 5106](#)).

Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend gegeben.

Gemäß [R. 29 \(a\) Verfo](#) hat der Kläger innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Klageerwiderung, die eine Widerklage auf Nichtigerklärung enthält, eine Verteidigung gegen die Widerklage auf Nichtigerklärung zusammen mit einer etwaigen Erwiderung auf die Klageerwiderung und einem etwaigen Änderungsantrag nach [R. 30 Verfo](#) einzureichen. Daraus folgt, dass die Frist ab dem Datum der Zustellung läuft, auch wenn ein Antrag auf Schutz vertraulicher Informationen ([R. 262A Verfo](#)) in Bezug auf diese Klageerwiderung gestellt wurde, über den zu einem späteren Zeitpunkt eine Anordnung ergeht (andere Meinung: [UPC CFI 54/2023 \(LD Hamburg\), Anordnung vom 28. November 2023, ORD 589355/2023 – Avago vs. Tesla](#)).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Partei, die von einem Ersuchen und/oder einer Anordnung zum Schutz vertraulicher Informationen betroffen ist, schutzlos gestellt wäre. Vielmehr kann ihren Interessen dadurch Rechnung getragen werden, dass die Frist zur Einreichung der Replik auf die Klageerwiderung sowie die Erwiderungsfrist auf die Nichtigkeitswiderklage auf Antrag verlängert werden ([UPC CFI 355/2023 \(LK Düsseldorf\), Anordnung v. 4. April 2024, ORD 18050/2024 – Fujifilm vs. Kodak](#)). Die Beklagten zu 1), 3) und 4) haben einer solchen Fristverlängerung zugestimmt.

**ANORDNUNG:**

1. Die Frist zur Einreichung der Replik auf die Klageerwiderung gemäß [R. 29 \(a\) Verfo](#) sowie die Erwiderungsfrist auf die Nichtigkeitswiderklage gemäß [R. 29 \(a\) Verfo](#) werden jeweils bis zum 28. Juli 2024 verlängert.

2. Im Übrigen werden die Anträge der Klägerin zurückgewiesen.

**DETAILS DER ANORDNUNG:**

App\_34724/2024 und App\_34727/2024 betreffend die Hauptaktenzeichen ACT\_590109/2023 und CC\_21152/2024

UPC-Nummer: UPC\_CFI\_456/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage

Erlassen in Düsseldorf am 24. Juni 2024

**NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN**

Vorsitzender Richter Thomas

-----