

## UPC Court of Appeal, 21 August 2024, Apple v Ona



## PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

## Reply to Statement of response not taken into account.

- [Further written pleadings may only be filed after a Rule 36 RoP request, filed before the closing of the interim procedure, has been granted \(Rule 239 RoP\)](#)

In this case, the application for the exchange of further pleadings should therefore have been filed before 13 August 2024.

- [In appeal there is no provision for notification in accordance with Rule 35a RoP](#)

## PROCEDURAL HISTORY

The Respondent filed its Statement of response on **29 July 2024**, after the deadline for the Statement of response had been extended to 29 July 2024 by order of 25 July 2024 (App\_42156/24) with the consent of the Appellants.

## APPLICATIONS BY THE PARTIES

On **15 August 2024**, the appellants filed an [R.9 motion](#) with a Reply to the Statement of response (App\_47290/2024).

On **20 August 2024**, the Respondent filed an [R.36 motion](#) (App\_47803/2024) stating that the Reply filed on 15 August 2024 should not be taken into account, or alternatively that the respondent should be granted a further period until 6 September 2024 to respond to the appellants' brief.

## GROUNDS

On **13 August 2024**, the rapporteur informed the parties that no interim hearing would take place and summoned the parties to the oral hearing by video conference on 23 August 2024. The parties were also informed of the closing of the interim proceedings, after which the oral proceedings would begin immediately ([R.110.3 RoP](#)).

According to [Rule 36 RoP](#), 'the judge-rapporteur on a reasoned request by a party lodged before the date on which the judge-rapporteur intends to close the written procedure [[Rule 35\(a\)](#)], may allow the exchange of further written pleadings, within a period to be specified.'

For the appeal procedure, [R.239.2 of the Rules of Procedure](#) conclusively determines when the written procedure is closed. As soon as the judge-rapporteur considers the appeal proceedings to be ready for an oral hearing, he shall summon the parties to the oral hearing. [...] With the summons, the interim proceedings are deemed to be closed and the oral proceedings begin.

There is no provision for notification in accordance with [R.35a RoP](#).

An application pursuant to [R.36 RoP](#) must therefore be filed before the closing of the interim procedure and further pleadings may only be filed after an application pursuant to [R.36 RoP](#) has been filed. In this case, the application for the exchange of further pleadings should therefore have been filed before 13 August 2024. The appellants did not comply with this: The application was not filed until 15 August 2024. The respondent are right to object to this.

The appellants' further submission of 15 August 2024 should not be taken into account. The oral hearing is to take place as planned on 23 August 2024.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of Appeal,  
21 August 2024

(Kalden)

UPC\_CoA\_354/2024

APL\_38948/2024

App\_47290/2024

App\_47803/2024

## VERFAHRENSANORDNUNG

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts,  
erlassen am 21 August 2024

betreffend Ladung der Parteien zur mündlichen  
Verhandlung

BERUFUNGSKLÄGERINNEN (UND BEKLAGTE  
IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

**1. Apple Retail Deutschland B.V. & Co. KG**,  
München, Deutschland;

**2. Apple Distribution International Ltd.** in Cork,  
Irland;

**3. Apple GmbH**, München, Deutschland;

**4. Apple Retail France EURL**, Paris, Frankreich;

**5. Apple Inc.**, Cupertino, USA;

alle vertreten durch: Rechtsanwalt Prof. Dr. Tilman  
Müller-Stoy (Bardehle Pagenberg)

BERUFUNGSBEKLAGTE (UND KLÄGERIN IM  
HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI)

**Ona Patents SL**, Barcelona, Spanien;

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Christof Augenstein  
(Kather Augenstein)

## STREITPATENT

[EP 2263098](#)

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE  
RICHTERIN

Zweiten Spruchkörper:

Rian Kalden, Vorsitzende Richterin und  
Berichterstatlerin

## VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES  
GERICHTS ERSTER INSTANZ

Datum: 18. Juni 2024 (ORD\_27452/2024)

Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz:  
[App 26610/2024](#), [UPC CFI 99/2024](#) **im**

**Verletzungsverfahren ACT 11910/2024 vor der Lokalkammer Düsseldorf**

**KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS**

Mit Anordnung vom 18. Juni 2024 hat die Präsidentin des Gerichts erster Instanz im Verfahren vor der Lokalkammer Düsseldorf den Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache in die Sprache, in der das betreffende Patent erteilt worden ist, abgewiesen. Die Berufungsklägerinnen haben gegen diese Anordnung am 29. Juni 2024 Berufung eingelegt.

**PROZESSGESCHICHTE**

Die Berufungsbeklagte hat ihre Berufungserwiderung am 29. Juli 2024 eingereicht, nachdem die Frist für die Berufungserwiderung mit Zustimmung der Berufungsklägerinnen mit Anordnung vom 25. Juli 2024 (App\_42156/24) bis 29. Juli 2024 verlängert worden war.

**ANTRÄGE DER PARTEIEN**

Am 15. August 2024 haben die Berufungsklägerinnen einen **R.9-Antrag** mit der Replik zur Berufungserwiderung eingereicht (App\_47290/2024).

Am 20. August 2024 hat die Berufungsbeklagte einen **R.36-Antrag** (App\_47803/2024) eingereicht mit dem Inhalt, die am 15. August 2024 eingereichte Replik nicht zu berücksichtigen, hilfsweise der Berufungsbeklagten eine weitere Stellungnahmefrist bis zum 6. September 2024 auf den Schriftsatz der Berufungsklägerinnen einzuräumen.

**GRÜNDE**

Am 13. August 2024 hat die Berichterstatterin die Parteien darüber informiert, dass keine Zwischenanhörung stattfinden wird und hat die Parteien zur mündlichen Verhandlung per Videokonferenz am 23. August 2024 geladen. Die Parteien waren außerdem über den Abschluss des Zwischenverfahrens informiert worden, nach dem das mündliche Verfahren unverzüglich beginnt (**R.110.3 VerFO**).

Nach **R.36 VerFO** "kann der Berichterstatter auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag einer Partei, eingereicht vor dem Tag, an dem der Berichterstatter das schriftliche Verfahren abschließen möchte [Regel 35(a)], den Austausch weiterer Schriftsätze innerhalb einer festzusetzenden Frist zulassen."

Für das Berufungsverfahren legt **R.239.2 VerFO** abschließend fest, wann das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist. Sobald der Berichterstatter das Berufungsverfahren als reif für eine mündliche Verhandlung erachtet, lädt er die Parteien zur mündlichen Verhandlung. [...] Mit der Ladung gilt das Zwischenverfahren als abgeschlossen und beginnt das mündliche Verfahren. Eine Unterrichtung nach **R.35a VerFO** ist nicht vorgesehen.

Ein Antrag nach **R.36 VerFO** muss damit vor dem Abschluss des Zwischenverfahrens gestellt werden und weitere Schriftsätze dürfen nur eingereicht werden, nachdem ein Antrag nach **R.36 VerFO** gestellt wurde. Hier hätte der Antrag auf Austausch weiterer Schriftsätze damit vor dem 13. August 2024 gestellt werden müssen. Die Berufungsklägerinnen kamen dem nicht nach: Der Antrag wurde erst am 15. August 2024 eingereicht.

Die Berufungsbeklagte beanstandet das zu Recht.

Der weitere Schriftsatz der Berufungsklägerinnen vom 15. August 2024 soll nicht berücksichtigt werden. Die mündliche Verhandlung soll wie vorgesehen am 23. August 2024 stattfinden.

**ANORDNUNG**

Das Berufungsgericht weist den Schriftsatz, eingereicht in App\_47290/2024, zurück.

Rian Kalden, Vorsitzende Richterinnen und Berichterstatterin

-----