

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 11 December 2024, Dolby v HP



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Withdrawal of the actions in accordance with unanimous wishes of the parties ([R. 265 RoP](#)). Decision on pro-rata reimbursement of court costs ([R. 370.11 RoP](#))

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 11 December 2024
(Thomas, Thom, Brinkman, Augarde)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_457/2023

ENTSCHEIDUNG

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

erlassen am 11. Dezember 2024

betreffend [EP 3 490 258 B1](#)

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. Tilman Müller, Bardehle Pagenberg
Partnerschaft mbB, Bohnenstraße 4, 20457 Hamburg,
mitwirkend: Patentanwalt Dr. Georg Anetsberger,
Patentanwalt Dr. Johannes Möller, Bardehle Pagenberg
Partnerschaft mbB, Prinzregentenplatz 7, 81675
München,

elektronische Zustelladresse: henke@bardehle.de

Streithelferin:

Access Advance LLC, vertreten durch ihren CEO Peter
Moller, 100 Cambridge Street Suite 21400, Boston, MA
02114

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

elektronische Zustelladresse: mueller@bardehle.de

Beklagte:

1. HP Deutschland GmbH, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Herrn Adrian Müller und Herrn Peter
Kleiner, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen,
Deutschland,

2. HP Inc., vertreten durch ihre Geschäftsführer, 1501
Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.A.,

3. HP International SARL, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Route du Nant-d'Avril 150, 1217
Meyrin, Schweiz,

4. HP Austria GmbH, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Technologiestrasse 5, 1120 Wien,
Österreich,

5. HP France SAS, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Meudon Campus Bât. 1, 14 Rue de la
Verrerie, 92190 Meudon, Frankreich,

6. HP Belgium SPRL, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Hermeslaan 1a, B-1831 Diegem (H.P.
Inc.), Belgien,

7. HP Inc Danmark ApS, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Engholm Parkvej 8, 3433 Allerød,
Dänemark,

8. HP Finland Oy, vertreten durch ihre Geschäftsführer,
Piispankalliontie, 02200, Espoo, Finnland,

9. HP Italy S.r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer,
Via Carlo Donat Cattin, 5 - 20063 Cernusco sul Naviglio
(MI),

10. Hewlett-Packard Nederland BV, vertreten durch
ihre Geschäftsführer, Startbaan 16, 1187 XR
Amstelveen, Niederlande,

11. HP PPS Sverige AB, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Gustav III:s Boulevard 30, 169 73
Solna, Schweden,

**12. HPCP – Computing and Printing Portugal,
Unipessoal, Lda.**, vertreten durch ihre Geschäftsführer,
Building D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo,
2770-071 Paço de Arcos, Lissabon, Oeiras, Portugal,

13. Hewlett-Packard d.o.o., vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slowenien,

14. Hewlett-Packard Luxembourg SCA, vertreten
durch ihre Geschäftsführer, Vegacenter, 75 Parc
d'Activités, Capellen, L-8308 Capellen, Luxemburg,

15. HP Inc Bulgaria EOOD, vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Mladost Region, Business Park Sofia ,
Building 10, Sofia 1766, Bulgarien,

Beklagte zu 1) bis 15) vertreten durch:

Rechtsanwalt Dr. Frank-Erich Hufnagel,
Rechtsanwältin Dr. Nina Bayerl, Rechtsanwalt Dr.
Stephan Dorn, Rechtsanwältin Dr. Sabrina Biedermann,
Rechtsanwältin Eva Acker, Rechtsanwältin Vanessa
Werlin, Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte
Steuerberater PartG mbB, Feldmühleplatz 1, 40545
Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse:

eva.acker@freshfields.com

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 als Berichterstatter, die rechtlich
qualifizierte Richterin Dr. Thom, den rechtlich
qualifizierten Richter Brinkman und den technisch

qualifizierten Richter Augarde erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND:

R. 265 Verfo – Rücknahme der Klage und der Nichtigkeitswiderklage

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Mit Schriftsatz vom 30. November 2023 hat die Klägerin gegen die Beklagten eine Patentverletzungsklage erhoben. Die daraufhin durch die Beklagten erhobene Nichtigkeitswiderklage datiert auf den 3. Mai 2024.

Noch vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 12. November 2024 vor dem Hintergrund eines außergerichtlich geschlossenen Vergleichs die Rücknahme der Klage einschließlich ihres im Vorfeld gestellten Antrages auf Änderung des Streitpatents erklärt. Am Folgetag beantragten die Beklagten, die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage zu gestatten.

Die Klägerin beantragt,

1. zu bestätigen, dass jede Partei ihre Kosten selbst und die Klägerin die Gerichtskosten trägt und zwischen den Parteien keine Kostenerstattung erfolgt;
2. der Klägerin 60 % der bei Klageerhebung eingezahlten Gerichtskosten zu erstatten.

Die Beklagten beantragen,

1. die Rücknahme der Widerklage CC_21620/2024 zu gestatten;
2. den Beklagten und Nichtigkeitswiderklägerinnen gem. **Regel 370.9 (b)(i) Verfo** EPG 60% der eingezahlten Gerichtskosten für die Nichtigkeitswiderklage zu erstatten.

Die Parteien haben sich jeweils mit der durch die jeweils andere Partei erklärten Rücknahme sowie mit dem jeweils gestellten Antrag auf teilweise Rückerstattung der Gerichtskosten einverstanden erklärt.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Die Entscheidung folgt dem übereinstimmend geäußerten Willen der Parteien.

Soweit **R. 265.2 (c) Verfo** eine Kostenentscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5 Verfo verlangt, trägt die Entscheidung der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung Rechnung.

Die Anordnung der anteiligen Erstattung der Gerichtskosten beruht auf **R. 370.11 Verfo** i.V.m. **R. 370.9 (b) (i) Verfo**.

ANORDNUNG:

1. Die Rücknahme der Klage einschließlich der Anträge auf Änderung des Streitpatents wird auf Antrag der Klägerin und mit Zustimmung der Beklagten zugelassen.
2. Die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage wird auf Antrag der Beklagten und mit Zustimmung der Klägerin zugelassen.
3. Sämtliche unter Ziffern 1. und 2. genannten Verfahren werden für beendet erklärt.
4. Diese Entscheidung soll in das Register aufgenommen werden.
5. Die Gerichtskosten betreffend die Klage trägt die Klägerin. Die Gerichtskosten betreffend die Nichtigkeitswiderklage tragen die Beklagten. Die

Parteien tragen ihre außergerichtlichen Kosten jeweils selbst. Zwischen den Parteien erfolgt keine Kostenerstattung.

6. Der Kanzler wird angewiesen, der Klägerin so bald wie möglich 60 % der von ihr in diesem Gerichtsverfahren in Bezug auf die Klage gezahlten Gerichtsgebühren und damit einen Betrag von 22.200,- EUR zu erstatten.

7. Der Kanzler wird angewiesen, den Beklagten so bald wie möglich 60 % der von ihnen in diesem Gerichtsverfahren in Bezug auf die Nichtigkeitswiderklage gezahlten Gerichtsgebühren und damit einen Betrag von 12.000,- EUR zu erstatten.

8. Der Streitwert für die Klage und die Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 3.500.000,- EUR festgesetzt.

DETAILS DER ANORDNUNG:

zu den Anträgen App_60701/2024, App_61029/2024 und App_61030/2024 betreffend die Hauptaktenzeichen ACT_590145/2023, CC_21620/2024 und App_49726/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI_457/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Erlassen in Düsseldorf am 11. Dezember 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN
