



Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 10. Februar 2025
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. Tilmann 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

Beklagte:

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

- auch Widerklägerin -

2. ASUSTek COMPUTER INC., 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, 15, Li-Te Rd, Taipei 112, Taiwan,

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

- auch Widerklägerin -

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

- auch Widerklägerin -

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

elektronische Zustelladresse: wiese@wildanger.eu

STREITPATENT:

Europäisches Patent Nr. EP 3 490 258 B1

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Entscheidung wurde den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom als Berichterstatterin und den rechtlich qualifizierten Richter Brinkman erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: R. 265 Verfo – Rücknahme der Klage und der Nichtigkeitswiderklage
R. 370.11 Verfo – Teilweise Rückzahlung der Gerichtsgebühren

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Mit Schriftsatz vom 30. November 2023 hat die Klägerin gegen die Beklagten eine Patentverletzungsklage eingereicht. Die daraufhin durch die Beklagten zu 1., 3. und 4. erhobene Nichtigkeitswiderklage datiert auf den 23. April 2024.

Noch vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 27. Dezember 2024 vor dem Hintergrund eines außergerichtlich geschlossenen Vergleichs die Rücknahme der Klage einschließlich ihres im Vorfeld gestellten Antrages auf Änderung des Streitpatents erklärt. Am gleichen Tag beantragten die Beklagten zu 1., 2. und 4. 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. zu bestätigen, dass jede Partei ihre Kosten selbst und die Widerklägerinnen die Gerichtskosten der Widerklage tragen und zwischen den Parteien keine Kostenerstattung erfolgt;
2. den Widerklägerinnen 60 % der bei Widerklageerhebung eingezahlten Gerichtskosten 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 ENTSCHEIDUNG:

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.

ENTSCHEIDUNG:

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 zu 1., 3. und 4. zu je 1/3.

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 zu 1., 3. und 4 so bald wie möglich 60 % der von ihnen in diesem Gerichtsverfahren in Bezug auf die Nichtigkeitswiderklage gezahlten Gerichtsgebühren und damit einen Betrag von insgesamt 12.000,- EUR zu erstatten.
8. Der Streitwert für die Klage und die Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 3.500.000,- EUR festgesetzt.

DETAILS DER ENTSCHEIDUNG:

App_67764/2024 und App_68380/2024 betreffend die Hauptaktenzeichen ACT_590109/2023 sowie CC_21152/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI_456/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Erlassen in Düsseldorf am 10. Februar 2025

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas	
Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom	
Rechtlich qualifizierter Richter Brinkman	
Für den Hilfskanzler Boudra-Seddiki	