

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 14 May 2024,
Dolby v HP



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Leave to unconditionally limit the claim in action granted ([Rule 263\(3\) RoP](#)):

- [the present action does not assert any claims against the realisation of the claimed teaching of the patent-in-suit by graphics cards of the NVIDIA Cooperation and/or companies affiliated with it.](#)

Since the defendants denied the use of the patent in suit out of court, the plaintiff acquired two of the laptops distributed by the defendants ('HP Spectre X360 14-ef2777ng' and 'HP Pavillion Aero 13-be2754ng') and, on this basis, submitted more detailed arguments in the statement of claim regarding what it considers to be an infringement of the patent in suit. The plaintiff explained its approach to the examination of both laptops as follows:

[...]

On 11 April 2024, the defendants filed a motion to intervene (App_19914/2024). Accordingly, the NVIDIA Cooperation is to be requested on behalf of the defendants to inform the court within a period to be determined whether it wishes to intervene in the proceedings.

Against the background of this request, the plaintiff requested the admission of a limitation of the relief sought in a pleading dated 26 April 2024. It stated the following reasons:

'The [...] specification of the requests serves to clarify that the present action does not assert any claims against the realisation of the claimed teaching of the patent-in-suit by graphics cards of the NVIDIA Cooperation and/or companies affiliated with it'.

The defendants believe that the 'limitation of the action' declared by the plaintiff also constitutes a partial withdrawal of the action. The plaintiff is ordered to pay the costs.

REASONS FOR THE ORDER:

The declaration made by the plaintiff is not a mere clarification, but a subsequent unconditional and therefore always admissible limitation of the claim within the meaning of [R. 263.3 RoP](#).

Even if the tests carried out by the plaintiff were performed with a separate graphics card deactivated via

the device manager of the operating system, the action was explicitly directed against all (HP) computers that are capable of decoding and reproducing HEVC files (statement of claim, p. 68 above). The subject of the action was therefore not only computers in which the decoding and playback of HEVC files is at least also realised via the respective processor. Rather, the allegation of infringement also covered computers that are enabled to decode and play back such files by the graphics card alone. The limitation of the claim has not fundamentally changed this. However, computers in which the means covered by the video decoding device are realised by a graphics card distributed by the NVIDIA Cooperation and/or its affiliated companies are now excluded from the infringement allegation. Such devices are no longer the subject of the action. In this respect, the action was permissibly limited by the plaintiff.

Whether the limitation of the action now declared also constitutes a partial withdrawal of the action leading to a partial obligation on the part of the defendant to bear costs within the meaning of [R. 265 RoP](#) does not currently require a final decision. A legitimate interest of the defendant in a decision on the part of the action subject to the limitation within the meaning of [R. 265 sentence 2 RoP](#) is in any case neither stated nor apparent. In any case, the costs associated with a possible partial withdrawal of the action are only to be decided as part of the basic decision on costs in the main proceedings ([R. 118.5 RoP](#)).

ORDER:

1. the following amendment to the action, which unconditionally restricts the application under A. I., as indicated below by underlining, is allowed:

A. The Defendants are ordered,

I. to refrain from,

[...],

provided that none of the aforementioned means comprised in the video decoding device is realised by a graphics card distributed by NVIDIA Corporation and/or its affiliates.

(2) The Local Division considers that the motion to intervene filed by the defendants (App_19914/2024) has become moot due to the limitation of the claim now made.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 14 May 2024

(Thomas, Thom, Brinkman)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_457/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 19 Januar 2024

betreffend [EP 3 490 258 B1](#)

Klägerin:

Dolby International AB, vertreten durch ihre EMEA Finance Director ..., 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. **HP Deutschland GmbH**, vertreten durch ihre Geschäftsführer, Herrn ... und Herrn ..., 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. Stefan Dorn, Rechtsanwältin Dr. Sabrina Biedermann, Rechtsanwältin Eva Acker, Rechtsanwältin Vanessa Werlin, Freshfields Bruckhaus

Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB,
Feldmühleplatz 1, 40545 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 als Berichterstatter, die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom sowie den rechtlich qualifizierten Richter Brinkman erlassen.

VERFAHRENSPRACHE:

Deutsch

GENESTAND: : [R. 263.1 und .3 Verfo](#) – Antrag auf Zulassung einer Klagebeschränkung

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Mit Schriftsatz vom 30. November 2023 hat die Klägerin gegen die Beklagten wegen einer behaupteten Verletzung des Europäischen Bündelpatents [EP 3 490 258](#) Klage erhoben. Zum Verletzungsgegenstand findet sich auf S. 68 der Klageschrift unter anderem Folgendes: *„Die Beklagten bieten [...] insbesondere HEVC-fähige Computer an (als „Computer“ bezeichnen wir sowohl Desktop-Computer als auch Laptops) und bringen diese in der Bundesrepublik Deutschland sowie in weiteren Mitgliedsstaaten, in denen das Klagepatent validiert ist [...] in Verkehr. Mit der vorliegenden Klage wendet sich die Klägerin gegen alle Computer und andere elektronische Endgeräte, die in der Lage sind, HEVC-Dateien zu decodieren und wiederzugeben („angegriffene Ausführungsformen“).*

(Hervorhebung hinzugefügt)

Da die Beklagtenseite die Benutzung des Klagepatents außergerichtlich bestritten hat, hat die Klägerin zwei der von den Beklagten vertriebenen Laptops („HP Spectre X360 14-ef2777ng“ sowie „HP Pavillion Aero 13-be2754ng“) erworben und auf dieser Grundlage zu der aus ihrer Sicht vorliegenden Verletzung des Klagepatents in der Klageschrift näher vorgetragen. Ihr Vorgehen bei der Untersuchung beider Laptops hat die Klägerin wie folgt erläutert:

„Da HP vorprozessual gegenüber Advance behauptet hat, dass die Laptops zumindest im Auslieferungszustand nicht in der Lage sind, HEVC-Dateien zu decodieren hat die Klägerin beide Laptops näher untersucht und mit diesen eine HEVC-Datei abgespielt:

- Zunächst wurde über den Gerätemanager des Betriebssystems die separate Graphikkarte (GPU) deaktiviert. Damit war nur noch die in den Prozessor (CPU) integrierte Graphikkarte aktiv.
- Sodann wurde eine HEVC-Testdatei (ein zehn Sekunden langer Zeichentrickfilm) abgerufen. Die HEVC-Datei wurde von beiden Laptops ohne Weiteres fehlerfrei wiedergegeben, ohne dass hierfür weitere Schritte, wie etwa die Installation zusätzlicher Software erforderlich gewesen wäre. Somit sind die in den getesteten Laptops enthaltenen Prozessor(en) in der Lage, HEVC-Dateien zu decodieren und wiederzugeben und machen vom HEVC-Standard Gebrauch“.

Am 11. April 2024 haben die Beklagten einen Antrag auf Aufforderung zur Streithilfe gestellt (App_19914/2024). Danach soll die NVIDIA Cooperation im Auftrag der Beklagten dazu aufgefordert werden, dem Gericht innerhalb einer festzusetzenden Frist mitzuteilen, ob sie dem Verfahren beitreten möchte.

Vor dem Hintergrund dieses Antrages hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 26. April 2024 die Zulassung einer Beschränkung der Klageanträge begehrt. Zur Begründung hat sie ausgeführt:

„Die [...] Konkretisierung der Anträge dient der Klarstellung, dass mit der vorliegenden Klage keine Ansprüche gegen die Verwirklichung der beanspruchten Lehre des Klagepatents durch Graphikkarten der NVIDIA Cooperation und/oder mit ihr verbundener Unternehmen geltend gemacht werden“.

Die Beklagten meinen, die durch die Klägerin erklärte „Klagebeschränkung“ stelle zugleich eine teilweise Rücknahme der Klage dar. Deren Kosten habe die Klägerin zu tragen.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Bei der durch die Klägerin abgegebenen Erklärung handelt es sich um keine bloße Klarstellung, sondern um eine nachträgliche bedingungslose und damit stets zuzulassende Beschränkung des Klageanspruchs i.S.v. [R. 263.3 Verfo](#).

Auch wenn die durch die Klägerin durchgeführten Versuche mit einer über den Gerätemanager des Betriebssystems deaktivierten separaten Graphikkarte durchgeführt wurden, richtete sich die Klage ausweislich der Ausführungen in der Klageschrift explizit gegen alle (HP)-Computer, die in der Lage sind, HEVC-Dateien zu decodieren und wiederzugegeben (Klageschrift, S. 68 oben). Gegenstand der Klage waren damit nicht nur Computer, bei denen die Decodierung und Wiedergabe der HEVC-Dateien zumindest auch über den jeweiligen Prozessor realisiert wird. Vom Verletzungsvorwurf umfasst waren vielmehr auch solche Computer, die allein durch die Graphikkarte in die Lage versetzt werden, derartige Dateien zu decodieren und wiederzugeben. Daran hat sich durch die Beschränkung der Klage nichts Grundlegendes geändert. Vom Verletzungsvorwurf ausgenommen sind nunmehr allerdings Computer, bei denen die von der Videodecodiervorrichtung umfassten Mittel durch eine von der NVIDIA Cooperation und/oder von mit dieser verbundenen Unternehmen vertriebenen Graphikkarte verwirklicht werden. Derartige Geräte sollen nicht mehr Gegenstand der Klage sein. Insoweit wurde die Klage durch die Klägerin zulässigerweise beschränkt.

Ob die nunmehr erklärte Klagebeschränkung zugleich eine zu einer teilweisen Kostentragungspflicht der Beklagten führende Teil-Klagerücknahme im Sinne von [R. 265 Verfo](#) darstellt, bedarf derzeit keiner abschließenden Entscheidung. Ein berechtigtes Interesse der Beklagten an einer Entscheidung über den der Beschränkung unterliegenden Teil der Klage i.S.v. [R. 265 S. 2 Verfo](#) ist jedenfalls weder dargelegt noch ersichtlich. Über die mit einer eventuellen Teil-Klagerücknahme verbundenen Kosten ist ohnehin erst

im Rahmen der Kostengrundentscheidung im Hauptsacheverfahren ([R. 118.5 Verfo](#)) zu entscheiden.

ANORDNUNG:

1. Die nachfolgende Klageänderung, durch die der Antrag zu Ziffer A. I., wie nachfolgend durch Unterstreichung gekennzeichnet, bedingungslos eingeschränkt wird, wird zugelassen:

A. Die Beklagten werden verurteilt,

I. es zu unterlassen,

Decodiervorrichtungen eines Datensignals, das für mindestens ein in Partitionen unterteiltes

Bild repräsentativ ist, das vorher codiert wurde,

in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Österreich, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Niederlande, Portugal, Schweden und Slowenien anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

wobei die Videodecodiervorrichtung folgendes umfasst:

Mittel zum Erhalten (DE_DO), durch entropische Decodierung von Daten des Signals, von digitalen Informationen, die Restdaten bezüglich mindestens einer vorher codierten Partition zugeordnet sind, wobei die Decodiervorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine Verarbeitungseinrichtung (MTR_DO) enthält, die geeignet ist:

- ausgehend von den Restdaten eine Untereinheit zu bestimmen, die Restdaten enthält, die während einer vorhergehenden Codierung modifizierbar sind, wobei die Untereinheit durch einen ersten Koeffizienten ungleich Null und einen letzten Koeffizienten ungleich Null bestimmt wird, wobei die vor dem ersten Koeffizienten ungleich Null befindlichen Koeffizienten gleich Null und die hinter dem letzten Koeffizienten ungleich Null befindlichen Koeffizienten gleich Null nicht modifizierbar sind,

- den Wert einer Funktion zu berechnen, die für die Koeffizienten der Restdaten der bestimmten Untereinheit repräsentativ ist, wobei die repräsentative Funktion die Parität der Summe der Koeffizienten der Restdaten der bestimmten Untereinheit ist,

- zusätzlich zu den durch entropische Decodierung erhaltenen digitalen Informationen ein Vorzeichen des ersten Koeffizienten ungleich Null zu erhalten, wobei das Vorzeichen des ersten Koeffizienten ungleich Null ausgehend von der Parität der Summe der Koeffizienten der Restdaten der bestimmten Untereinheit erhalten wird, wobei das Vorzeichen des ersten Koeffizienten ungleich Null unter Verwendung einer vorbestimmten Konvention erhalten wird,

sofern keines der vorgenannten, von der Videodecodiervorrichtung umfassten Mittel durch eine Graphikkarte verwirklicht wird, die von der NVIDIA Corporation und/oder von mit dieser verbundenen Unternehmen vertrieben wird.

2. Die Lokalkammer geht davon aus, dass der durch die Beklagten gestellte Antrag auf Aufforderung zur Streithilfe (App_19914/2024) aufgrund der nunmehr

erfolgten Beschränkung des Klageanspruchs hinfällig geworden ist.

DETAILS DER ANORDNUNG:

App_23193/2024 betreffend das Hauptaktenzeichen
ACT_590145/2023

UPC-Nummer: UPC_CFI_457/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage

Erlassen in Düsseldorf am 14. Mai 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom

Rechtlich qualifizierter Richter Brinkman
