

**UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
WASHINGTON, D.C.**

**Before the Honorable Theodore R. Essex
Administrative Law Judge**

In the Matter of

**CERTAIN HANDHELD ELECTRONIC
COMPUTING DEVICES, RELATED
SOFTWARE, AND COMPONENTS
THEREOF**

Investigation No. 337-TA-769

**MOTION FOR LEAVE TO FILE A REPLY IN SUPPORT OF MOTION TO QUASH
BARNES & NOBLE, INC. AND BARNESANDNOBLE.COM'S LETTER OF REQUEST
TO THIRD PARTY NOKIA CORPORATION AND REQUEST TO NOTIFY THE
CENTRAL AUTHORITY OF FINLAND OF THE FILING OF THE MOTION TO
QUASH**

Non-party Nokia Corporation seeks leave to file a reply in support of its Motion to Quash Barnes & Noble, Inc., And Barnesandnoble.com's Letter Of Request To Third Party Nokia Corporation And Request To Notify The Central Authority Of Finland Of The Filing OF The Motion To Quash ("Motion to Quash") (Motion Dkt. No. 769-60). Nokia filed its Motion to Quash because the Request For International Judicial Assistance ("Letter of Request") issued by the Court upon Barnes & Noble's *ex parte* application is untimely; violates both the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 18 Mar. 1970, 23 U.S.T. 2555, 847 U.N.T.S. 23 ("Hague Convention") and the Finnish Code of Judicial Procedure; requests information that is duplicative of information that already has been provided by Complainant Microsoft Corporation or that is privileged; and unduly burdens Nokia Corporation.

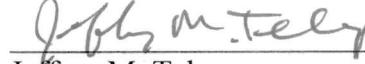
Nokia also filed papers in the Finnish court seeking to have it stay its review of the Letter of Request in favor of having this forum first decide the underlying issue of the propriety of the discovery as presented in Nokia's Motion to Quash. In a transparent effort to force the Finnish court to decide the discovery issue first, Barnes & Noble, in its response to the Motion To Quash, made several erroneous representations regarding the state of proceedings at both the Finnish Ministry of Justice, which serves as the Finnish Central Authority for purposes of the Hague Convention, and the District Court of Espoo, Finland. Many of Barnes & Noble's representations are inaccurate or untrue. Nokia's proposed reply, which is attached, provides a correct understanding of the state of proceedings in Finland makes clear that Nokia's motion to Quash should be granted or, at a minimum that the Court notify the Finnish Ministry of Justice that Nokia's Motion to Quash stays all discovery sought under the Letter of Request.

In accordance with Ground Rule 3.2, Nokia Corporation has contacted counsel for Barnes & Noble and the Office of Unfair Import Investigations. Barnes & Noble consents to this motion. The staff attorney takes no position on the motion.

For the foregoing reasons, Nokia respectfully requests that the Court accept Nokia's reply in support of its Motion to Quash.

Respectfully submitted,

Dated: January 17, 2012


Jeffrey M. Telep

KING & SPALDING LLP
1700 Pennsylvania Ave. NW
Suite 200 Washington, DC 20006-4707
Phone: (202) 737-0500
Fax: (202) 626-3737

Robert F. Perry
Alexas D. Skucas
Laura Huffman
KING & SPALDING LLP
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
Phone: (212) 556-2100
Fax: (212) 556-2222

*Attorneys for Non-party
Nokia Corporation*

**UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
WASHINGTON, D.C.**

**Before the Honorable Theodore R. Essex
Administrative Law Judge**

In the Matter of

**CERTAIN HANDHELD ELECTRONIC
COMPUTING DEVICES, RELATED
SOFTWARE, AND COMPONENTS
THEREOF**

Investigation No. 337-TA-769

**REPLY IN SUPPORT OF MOTION TO QUASH BARNES & NOBLE, INC. AND
BARNESANDNOBLE.COM'S LETTER OF REQUEST TO THIRD PARTY NOKIA
CORPORATION AND REQUEST TO NOTIFY THE CENTRAL AUTHORITY OF
FINLAND OF THE FILING OF THE MOTION TO QUASH**

Non-party Nokia Corporation respectfully files this reply in support of its Motion to Quash Barnes & Noble, Inc., And Barnesandnoble.com's Letter Of Request To Third Party Nokia Corporation And Request To Notify The Central Authority Of Finland Of The Filing OF The Motion To Quash ("Motion to Quash") (Motion Dkt. No. 769-60). Nokia filed its Motion to Quash because the Request For International Judicial Assistance ("Letter of Request") issued by the Court upon Barnes & Noble's *ex parte* application is untimely; violates both the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 18 Mar. 1970, 23 U.S.T. 2555, 847 U.N.T.S. 23 ("Hague Convention") and the Finnish Code of Judicial Procedure; requests information that is duplicative of information that already has been, or should have been, provided by Complainant Microsoft Corporation or that is privileged; and unduly burdens Nokia Corporation.

Nokia also filed papers in the Finnish court seeking to have it stay its review of the Letter of Request in favor of having this forum first decide the underlying issue of the propriety of the

discovery as presented in Nokia's Motion to Quash. In a transparent effort to force the Finnish court to decide the discovery issue first, Barnes & Noble, in its response to the Motion To Quash, made several erroneous representations regarding the state of proceedings at both the Finnish Ministry of Justice, which serves as the Finnish Central Authority for purposes of the Hague Convention, and the District Court of Espoo, Finland. Many of Barnes & Noble's representations are inaccurate or untrue, and a correct understanding of the state of proceedings in Finland makes clear that Nokia's motion to Quash should be granted or, at a minimum that the Court should notify the Finnish Ministry of Justice that Nokia's Motion to Quash stays all discovery sought under the Letter of Request.

I. Barnes & Noble Misrepresented The Status Of The Proceedings In Finland

Barnes & Noble has made a series of erroneous statements concerning the actions taken by the Finnish Ministry of Justice.¹ According to Barnes & Noble, the Ministry of Justice has dismissed Nokia's arguments concerning Finland's Article 23 Reservations under the Hague Convention and has found that the Letter of Request complies with Finland's reservation:

[T]he Finland Ministry of Justice already accepted – despite Nokia's objections – the Letter of Request as in compliance with Finland's reservations to the Hague Convention...

B&N Resp. at 1.

Nokia's objections submitted to the Finland Ministry of Justice were not sustained, however, and Nokia is now trying to receive a better reception before the ITC.

B&N Resp. at 2.

Barnes & Noble's statements are false, and Nokia recently filed a letter from its Finnish counsel with the Finnish court to call attention to these misrepresentations. (See Letter dated

¹ Nokia's Finnish counsel has brought these misrepresentations to the attention of the District Court of Espoo. See Letter dated January 16, 2012, from Aapo Saarikivi to District Court Judge Eeva Tikka of the District Court of Espoo, attached hereto as Ex. 1.

January 16, 2012, from Aapo Saarikivi to District Court Judge Eeva Tikka of the District Court of Espoo, attached hereto as Ex. 1). On December 23, 2011, Nokia stated to the Ministry of Justice, as a preliminary remark, that Barnes & Noble's Letter of Request contradicted Finland's reservation to Article 23 of the Hague Convention. After investigating the matter, the Ministry of Justice informed Nokia on January 3, 2012 and again on January 11, 2012 that it, as a Central Authority under the Hague Convention, considered that it did not have jurisdiction to rule on Nokia's argument. *See* Ex. 1, English Translation, at 1-2. The Ministry of Justice then assigned the Letter of Request in its entirety to be decided by the court it considered to be competent in the matter -- the District Court of Espoo in Finland. It is Nokia's understanding that the Ministry of Justice has also informed the District Court of Espoo of Nokia's argument concerning the reservation. (*See* Ex. 2, E-mail dated January 16, 2012 from Aapo Saarikivi to Tuuli Kainulainen of the Finnish Ministry of Justice, attached hereto as Ex. 2.)

Barnes & Noble also incorrectly describes the actions of the District Court of Espoo. In particular, Barnes & Noble misrepresents the stage of proceedings in which the Letter of Request is being adjudicated:

In addition, enforcement proceeding on the Letter of Request have already begun in the *District Court of Espoo (the "Finland Court")*, which has ordered that the documents sought to be produced, has directed the parties to schedule the requested depositions, and will rule on any matters of Finnish domestic procedural law.

B&N Resp. at 1 (emphasis supplied). In fact, Nokia has not yet formally responded to the Letter of Request, let alone presented all of its grounds for objection. The above-cited paragraph also gives the erroneous impression that the hearing of witnesses is imminent. Specifically, Barnes & Noble claims that the District Court of Espoo has ordered the parties – *i.e.* Nokia and Barnes & Noble – to “*schedule the requested depositions.*” This assertion is simply false and tries to create

an impression that the measures taken by the District Court of Espoo are final and adverse to Nokia. They are neither. (See Ex. 1, English Translation, at 2.)

Barnes & Noble also distorts the meaning of the request for a statement sent by the District Court to Nokia on January 5, 2012. Barnes & Noble incorrectly refers to it as a “summons.” In addition, Barnes & Noble attempts to create the impression that Nokia has been ordered in this “summons” to produce the documents within seven days:

On January 5, 2012, the Finland Court issued a summons to Nokia, requesting that Nokia produce the documents listed in the Letter of Request to the Finland Court. (See Gold Decl. Ex. 5.) The Finland court requested that Nokia answer *within seven days*.

B&N Resp. at 5. (emphasis supplied). Again, this statement by Barnes & Noble is just false. Barnes & Noble fails to describe the true status of the matter in the Finnish District Court. In fact, Nokia was given an opportunity to give its statement on whether it accepts or objects to the request to produce documents, as presented in the Letter of Request. (See Ex. 1, English Translation, at 2.)

In sum, Barnes & Noble has characterized the production of documents and witnesses in Finland as a *fait accompli*, already ordered by the District Court of Espoo and to which this Court must defer. But the proceedings in Finland are in their preliminary stages, and the production of documents and witnesses has not been ordered. Moreover, this Court should not defer to the proceedings in Finland. Rather, the Court has an obligation under the Supreme Court’s decision in *Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. United States District Court for the Southern District of Iowa*, 482 U.S. 522, 546 (1987), to supervise the foreign discovery sought by Barnes & Noble,² particularly on those aspects of Nokia’s Motion to Quash that

² Barnes & Noble’s attempt to distinguish *Aerospatiale* on the ground that it applied to parties rather than non-parties lacks merit. B&N Resp. at 7. If anything, the Court has a greater

implicate important rules and practices of the Commission. These rights cannot and should not be adjudicated by the Finnish courts. The only challenge to the propriety of the Barnes & Noble Letter of Request to date has been the Nokia Motion to Quash. The very authority under which the Finnish court is acting comes from the fact that this Court allowed the Letter of Request to proceed to service under the Hague Convention. Without some review of the Request by the third party target of the discovery there can be no proper due process afforded to Nokia.

Accordingly, the Court should grant Nokia's Motion to Quash.

II. In The Interim, This Court Should Advise The Central Authority Of Finland That Nokia's Motion To Quash Automatically Stays Discovery

In its Motion to Quash, Nokia also requested that the Court advise the Central Authority of Finland that, under Ground Rule 4.6.4 a motion to quash "automatically stays" compulsory third party discovery. In its response, Barnes & Noble asserts that the Letter of Request is "merely a request, grounded in comity considerations, and international law, for a foreign judicial body to issue process in conformity with the home country's laws." B&N's Resp. at 17. As such, B&N contends that the Letter of Request is not subject to a motion to quash. *Id.* Barnes & Noble's position is simply wrong and counter to the very concept of due process.

In fact, a Request for International Judicial Assistance appears to be compulsory. See Hague Convention, Article 10 ("In executing a Letter of Request the requested authority shall apply the appropriate measures of compulsion in the instances and to the same extent as are provided by its internal law for the execution of orders issued by the authorities of its own country or of requests made by parties in internal proceedings"). Moreover, the Letter of Request in this case was issued based on an application that never was served on Nokia Corporation. As such, the Letter of Request is tantamount to a compulsory non-party subpoena

obligation to protect non-parties who have no stake in the proceedings from abusive foreign discovery requests.

issued based on an *ex parte* application to which Nokia Corporation had no opportunity to object before the Request was signed and sent to the Finnish Central Authority. Nokia filed its Motion to Quash in the expectation that discovery against it would be stayed pending resolution of the motion. As noted above, Nokia's Motion to Quash raises many arguments that implicate important protections afforded non-parties by the Commission's rules and practices. *See Motion To Quash* at 7-8, 15-22 challenging the timeliness of the Letter of Request, the overbreadth of the document requests, and the prohibition on apex depositions. The Commission, not the Finnish District Court, should decide these issues in the first instance. But the Finnish District Court may not adhere to Ground Rule 4.6.4 without some guidance from the ITC. Indeed, if it proceeds at this point, Nokia may be obligated to produce discovery without ever being heard by this Court on the lawfulness of the Request.³

Finally, Barnes & Noble's proposed course of action raises serious due process concerns and issues of fundamental fairness. If this were a domestic non-party subpoena issued on an *ex parte* basis, the non-party target of the subpoena would have an opportunity to be heard by means of a motion to quash challenging on the lawfulness of the subpoena before having to search for and produce any responsive documents or witnesses. The non-party would have no obligation to produce such documents or witnesses at least until such time as the ALJ decides the motion to quash in the first instance. If the Finnish Court were to impose any obligation on Nokia before its Motion to Quash is decided, however, Nokia would never have the opportunity

³ Barnes & Noble's representations to the Finnish District Court are calculated to force Nokia to respond to discovery before this Court has an opportunity to rule on Nokia's Motion To Quash. In its filing with the District Court of Espoo dated Monday, January 16, Barnes & Noble states that "a Request for Judicial Assistance cannot be disputed in the court that has transmitted the request, but in the court where the evidence is to be presented." *See Exhibit 3 at ¶ IV.1.9.* In fact, Nokia is entitled to challenge the Letter Request by means of a motion to quash, just as it is entitled to challenge an *ex parte* subpoena on a non-party.

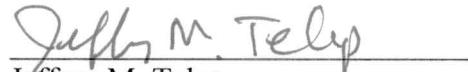
to be heard by this Court -- the judicial entity that issued the Letter of Request. Moreover, Barnes & Noble would receive more rights than it would have if it had obtained a subpoena from the ITC on a U.S.-based party. It would be fundamentally unfair for the Hague Convention to be used in a manner that imposes more obligations on foreign non-parties than would be imposed on domestic non-parties. Accordingly, this Court should advise the Central Authority of Finland that Nokia's Motion to Quash automatically stays discovery until such time as the Court decides the motion.

III. Conclusion

For the foregoing reasons, Nokia respectfully requests that the Court grant its motion to quash and, in the interim, advise the Finnish Central Authority that Nokia's motion to quash automatically stays discovery until such time as the Court decides the motion.

Respectfully submitted,

Dated: January 17, 2012



Jeffrey M. Telep
KING & SPALDING LLP
1700 Pennsylvania Ave. NW
Suite 200 Washington, DC 20006-4707
Phone: (202) 737-0500
Fax: (202) 626-3737

Robert F. Perry
Alexas D. Skucas
Laura Huffman
KING & SPALDING LLP
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
Phone: (212) 556-2100
Fax: (212) 556-2222

*Attorneys for Non-party
Nokia Corporation*

**UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
WASHINGTON, D.C.**

**Before the Honorable Theodore R. Essex
Administrative Law Judge**

In the Matter of

**CERTAIN HANDHELD ELECTRONIC
COMPUTING DEVICES, RELATED
SOFTWARE, AND COMPONENTS
THEREOF**

Investigation No. 337-TA-769

ORDER

Upon consideration of Non-Party Nokia Corporation's Motion For Leave To File A Reply In Support Of Its Motion To Quash Barnes & Noble, Inc. And Barnesandnoble.com's Letter Of Request To Third Party Nokia Corporation And Request To Notify The Central Authority Of Finland Of The Filing Of The Motion To Quash, it is hereby

ORDERED that the motion is granted, and it is further

ORDERED that the Secretary of the Commission is directed to accept Nokia Corporation's Reply In Support Of Its Motion To Quash Barnes & Noble, Inc. And Barnesandnoble.com's Letter Of Request to Third Party Nokia Corporation and that Nokia's Request To Notify The Central Authority Of Finland Of The Filing Of The Motion To Quash is granted and the Secretary of the Commission is directed to notify the Central Authority of Finland that the Letter of Request supporting Barnes & Noble's request under the Hague Convention has been quashed.

Date: _____

Theodore R. Essex
Administrative Law Judge

Exhibit 1

ROSCHEIER

Petri Taivalkoski
Puh. +358 20 506 6237
Faksi +358 20 506 6100
petri.taivalkoski@roschier.com

Roschier Asianajotoimisto Oy
Keskuskatu 7 A
00100 Helsinki
FINLAND

Puh. +358 20 506 6000
Faksi +358 20 506 6100

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 9209362-9
www.roschier.com

Espoon käräjäoikeus
2. osasto
Käräjätuomari Eeva Tikka / käräjäsihteeri Helka Ylinen
Vitikka 1
02360 Espoo

16.1.2012
Lähetillä ja s-postitse
PT/ASaar

Asia: DNo 49446 – Oikeusapupyyntö Barnes & Noble, käräjäoikeuden asianro H 11/16979

Hyvä Käräjätuomari Eeva Tikka,

Viittaamme Nokia Oyj:n ("Nokia") 11.1.2012 päivättyn lykkäämispyyntöön otsikkoasiassa.

Barnes & Noble, Inc. ja barnesandnoble.com LLC (yhdessä "Barnes & Noble") ovat 13.1.2012 toimittaneet United States International Trade Commissionille ("ITC") vastinekirjelmänsä (Memorandum in Opposition) Nokian 3.1.2012 päivätyn kumoamispyyynnön (Motion to Quash) johdosta. Nokia sai vastinekirjelmän tiedoksi perjantain 13.1. ja lauantain 14.1.2012 välisenä yönä Suomen aikaa.

Barnes & Noblen ITC:lle toimittama vastinekirjelmä sisältää lukuisia virheellisiä väitteitä ja laintulkintoja. Näitä Nokia oikoo aikanaan tarpeellisessa määrin asiaankuuluvassa foorumissa eli ITC:ssä. Katsomme kuitenkin Nokian lykkäämispyyynnön kannalta välttämättömäksi kiinnittää käräjäoikeuden huomiota siihen tapaan, jolla Barnes & Noble vääristelee oikeusapupyyynnön käsittelyä Suomessa. Jäljempänä esitettävät esimerkit Barnes & Noblen ITC:lle toimittamasta vastinekirjelmästä osoittavat, että Barnes & Noblen kuvaus niin Suomen oikeusministeriön kuin Espoon käräjäoikeudenkin toimista vaikuttaa tietoisesti harhaanjohtavalta ja paikoin selvästi virheelliseltä.

Barnes & Noble esittää ensinnäkin virheellisiä väitteitä oikeusministeriön toiminnasta asiassa. Barnes & Noblen mukaan oikeusministeriö olisi hylänyt Nokian sille esittämät, Haagin yleissopimuksen 23 artiklaan ja Suomen valtion sen nojalla tekemään varaumaan perustuvat väitteet ja katsonut oikeusapupyyynnön olevan Suomen tekemän varauman mukainen:

"[...]the Finland Ministry of Justice already accepted – despite Nokia's objections – the Letter of Request as in compliance with Finland's reservations to the Hague Convention[...]" (Vastinekirjelmän sivu 1)

"Nokia's objections submitted to the Finland Ministry of Justice were not sustained, however, and Nokia is now trying to receive a better reception before the ITC." (Vastinekirjelmän sivu 2)

ROSCHIER

Barnes & Noblen väitteet ovat virheellisiä. Nokia esitti oikeusministerölle 23.12.2011 alustavana huomionaan, että Barnes & Noblen oikeusapupyyntö oli Suomen valtion Haagin yleissopimuksen 23 artiklan nojalla tekemän varauman vastainen. Perehdytyyään asiaan oikeusministeriö ilmoitti Nokialle ensin 3.1.2012 ja uudelleen 11.1.2012, että se ei Haagin yleissopimuksessa tarkoitettuna keskusviranomaisena katsonut olevansa toimivaltainen ratkaisemaan Nokian väitetä. Oikeusministeriö siirsi näin ollen koko oikeusapupyyynnön ja Nokian väitteen ratkaistavaksi asiassa toimivaltaiseen Espoon käräjäoikeuteen. Nokian käsityksen mukaan oikeusministeriö ilmoitti Espoon käräjäoikeudelle myös Nokian varaumaa koskevasta väitteestä.

Barnes & Noblen kuvaus Espoon käräjäoikeuden toimista asiassa on myös virheellinen. Barnes & Noble pyrkii luomaan ITC:lle virheellisen käsityksen oikeusapupyyynnön käsittelyvaiheesta:

"In addition, enforcement proceedings on the Letter of Request have already begun in the District Court of Espoo (the "Finland Court"), which has ordered that the documents sought be produced, has directed the parties to schedule the requested depositions, and will rule on any matters of Finnish domestic procedural law." (Vastinekirjelmän sivu 1) (lihavointi tässä)

Barnes & Noble siis väittää yllä lainatussa kirjelmänsä kohdassa yhtäältä, että Espoon käräjäoikeus olisi jo määränyt Nokian toimittamaan pyydetyt asiakirjat ("the District Court of Espoo [...] which has ordered that the documents sought be produced"). Tämäkin väite on virheellinen. Todellisuudessa Nokia ei ole vielä edes vastannut oikeusapupyyntöön saati esittänyt vastustamisensa perusteita.

Barnes & Noble pyrkii yllä lainatussa kirjelmänsä kohdassa luomaan ITC:lle virheellisen kuvan myös oikeusapupyyynnössä nimettyjen todistajien kuulemisesta. Barnes & Noble nimittäin väittää, että Espoon käräjäoikeus olisi määränyt osapuolet – siis Nokian ja Barnes & Noble – aikatauluttamaan pyydetyt valaehtoiset todistukset ("the District Court of Espoo [...] has directed the parties to schedule the requested depositions"). Tämäkin väite ei anna totuudenmukaista kuvaa Espoon käräjäoikeuden asiassa suorittamista toimenpiteistä tai edes siitä, minkälaisia määräyksiä Suomen voimassaolevan lainsäädännön nojalla olisi ylipäätään mahdollista antaa.

Muulla vastinekirjelmässään Barnes & Noble vääristelee käräjäoikeuden 5.1.2012 Nokialle lähetettämää lausumapyyntöä, jota se kutsuu virheellisesti haasteeksi ("summons"). Barnes & Noble antaa lisäksi ymmärtää, että Nokian olisi kehotettu tässä "haasteessa" toimittamaan pyydetyt asiakirjat seitsemässä päivässä:

On January 5, 2012, the Finland Court issued a summons to Nokia, requesting that Nokia produce the documents listed in the Letter of Request to the Finland Court. (See Gold Decl. Ex. 5.) The Finland Court requested that Nokia answer within seven days. (Vastinekirjelmän sivu 5) (lihavointi tässä)

Barnes & Noblen väitteet eivät tältäkään osin kuva asianmukaisella tavalla vallitsevaa tilannetta. Todellisuudessa Nokialle varattiin mahdollisuus antaa lausuma siitä, hyväksyykö vai vastustaako se oikeusapupyynnössä esitetytä asiakirjojen toimituspyyntöjä.

Nokia pitää tarkoituksenkäytävän välittömästi kiinnittää käräjäoikeuden huomiota Barnes & Noblen yllä kuvattuihin, ITC:lle esitettyihin virheellisiin väitteisiin ja toivoo, että ne otetaan asianmukaisella tavalla huomioon asian käsittelyssä.

Ystävällisin terveisin



Petri Taivalkoski



Aapo Saarikivi

ROSCHIER

Liite

Barnes & Noblen 13.1.2012 päivätty Memorandum in Opposition -kirjelmä liitteineen

Petri Taivalkoski
Tel. +358 20 506 6237
Fax +358 20 506 6100
petri.taivalkoski@roschier.com

Roschier, Attorneys Ltd.
Keskuskatu 7 A
00100 Helsinki
FINLAND

Tel. +358 20 506 6000
Fax +358 20 506 6100

Reg. office: Helsinki
Business ID: 9209362-9
www.roschier.com

District Court of Espoo
2nd Department
District Court Judge Eeva Tikka / secretary Helka Ylinen
Vitikka 1
02650 Espoo

16 January 2012

By courier and e-mail
PT/ASaar

**Re: DNo 49446 – Request for Judicial Assistance Barnes & Noble, district court id H
11/16979**

Dear District Court Judge Eeva Tikka,

We refer to Nokia Corp's ("Nokia") request for stay of proceedings, dated 11 January 2012, in the matter identified above.

In consequence of Nokia's Motion to Quash, dated 3 January 2012, Barnes & Noble, Inc. and barnesandnoble.com LLC (jointly "Barnes & Noble") have on 13 January 2012 submitted their Memorandum in Opposition to the United States International Trade Commission ("ITC"). Nokia was given notice of the Memorandum in Opposition on the night between Friday 13 January and Saturday 14 January 2012 Finnish time.

The Memorandum in Opposition submitted by Barnes & Noble to the ITC includes numerous erroneous allegations and interpretations of law. Nokia will correct these as necessary in due course in the appropriate forum, i.e. the ITC. We nevertheless deem it necessary to draw the court's attention to the manner in which Barnes & Noble distorts the Finnish proceedings concerning the Request for Judicial Assistance. The following examples from Barnes & Noble's Memorandum in Opposition show that Barnes & Noble's description of the actions taken by the Finnish Ministry of Justice and the District Court of Espoo appears to be deliberately misleading and at times clearly incorrect.

First, Barnes & Noble sets forth erroneous statements concerning the actions taken by the Ministry of Justice. According to Barnes & Noble, the Ministry of Justice has dismissed Nokia's arguments concerning article 23 of the Hague Convention and Finland's reservation thereto, and thus found that the Letter of Request complies with Finland's reservation:

"[...]the Finland Ministry of Justice already accepted – despite Nokia's objections – the Letter of Request as in compliance with Finland's reservations to the Hague Convention[...]" (Memorandum in Opposition page 1)
"Nokia's objections submitted to the Finland Ministry of Justice were not sustained, however, and Nokia is now trying to receive a better reception before the ITC." (Memorandum in Opposition page 2)

ROSCHIER

Barnes & Noble's assertions are erroneous. On 23 December 2011 Nokia stated to the Ministry of Justice, as a preliminary remark, that Barnes & Noble's Letter of Request was in contradiction with Finland's reservation to article 23 of the Hague Convention. After investigating the matter the Ministry of Justice informed Nokia firstly on 3 January 2012 and again on 11 January 2012 that it, as a Central Authority under the Hague Convention, did not have jurisdiction to rule on Nokia's argument. The Ministry of Justice thus assigned the matter in its entirety to be decided by the court it considered competent, the District Court of Espoo. It is Nokia's understanding that the Ministry of Justice has also informed the District Court of Espoo of Nokia's argument concerning the reservation.

Barnes & Noble's description of the actions of the District Court of Espoo is also incorrect. Barnes & Noble seeks to give the ITC an erroneous impression of the stage in which the proceedings regarding the Request for Judicial Assistance are:

*"In addition, enforcement proceeding on the Letter of Request have already begun in the **District Court of Espoo** (the "Finland Court"), which **has ordered that the documents sought to be produced, has directed the parties to schedule the requested depositions**, and will rule on any matters of Finnish domestic procedural law." (Memorandum in Opposition page 1) (bolded here)*

Barnes & Noble thus claims in the above cited paragraph of its memorandum that the District Court of Espoo has already ordered Nokia to produce the requested documents ("*the District Court of Espoo[...] which has ordered that the documents sought be produced*"). This assertion is also erroneous. In reality, Nokia has not yet even responded to the Request for Judicial Assistance, let alone presented grounds for its objections.

With the above cited paragraph of the Memorandum in Opposition Barnes & Noble also tries to give ITC an erroneous impression regarding the hearing of witnesses. Barnes & Noble claims that the District Court of Espoo has ordered the parties – i.e. Nokia and Barnes & Noble – to "*schedule the requested depositions*". This assertion fails to provide a true impression of the measures taken by the District Court of Espoo or even of what orders are possible to give under Finnish law.

In other parts of the Memorandum in Opposition Barnes & Noble distorts the meaning of the request for statement sent by the district court to Nokia on 5 January 2012. Barnes & Noble incorrectly refers to it as a "summons". In addition, Barnes & Noble gives the impression that Nokia has been ordered in this "summons" to produce the documents within seven days:

***On January 5, 2012, the Finland Court issued a summons to Nokia, requesting that Nokia produce the documents listed in the Letter of Request to the Finland Court. (See Gold Decl. Ex. 5.) The Finland court requested that Nokia answer within seven days.** (Memorandum in Opposition page 5) (bolded here)*

Barnes & Noble's allegations fail to provide a true impression of the current state of affairs. In reality, Nokia was given an opportunity to give its statement on whether it accepts or objects to the request to produce documents, as presented in the Request for Judicial Assistance.

Nokia considers it necessary to immediately draw the court's attention to the abovementioned erroneous assertions that Barnes & Noble has presented to the ITC, and hopes that these false statements will be appropriately taken into account in the handling of the matter.

Yours sincerely,

Petri Taivalkoski

Aapo Saarikivi

ROSCHIER

Enclosure

Barnes & Noble's Memorandum in Opposition, dated on 13 January 2012, with appendices

Exhibit 2

From: Aapo Saarikivi [Aapo.Saarikivi@roschier.com]
Sent: Monday, January 16, 2012 5:09 AM
To: tuuli.kainulainen@om.fi
Cc: Petri Taivalkoski
Subject: Oikeusapupyyntö Barnes & Noble [ROSCH-WDocs.FID208795]

Hei,

Nokia esitti otsikkoasiaan liittyen 23.12.2011, että Suomi on antanut Haagin yleissopimuksen 23 artiklan mukaisen varauman, jonka mukaan se ei tule suostumaan oikeusapupyyntöihin, joiden tarkoituksena on toteuttaa common law –maissa tunnettu "pre-trial discovery of documents". Nokia totesi lisäksi, että oikeusapupyyynnön perusteella vaikuttaa selvältä, että Nokialle esitettyt asiakirjoja koskevat esittämispyyntöt ovat juuri 23 artiklassa kuvailtuja pyyntöjä.

Olimme aiempien otsikkoasiassa käytyjen keskustelujen perusteella siinä käsityksessä, että oikeusministeriö ei Haagin yleissopimuksen mukaisena keskusviranomaisena ole pitänyt itseään toimivaltaisena ratkaisemaan Suomen 23 artiklaan perustuvaan varaumaan tukeutuvia väitteitä. Käsitimme myös, että oikeusministeriö on tästä syystä siirtänyt asian ratkaistavaksi toimivaltaiseksi katsomalleen Espoon käräjäoikeudelle.

Barnes & Noble väittää kuitenkin Yhdysvaltain International Trade Commissionille 13.1.2012 toimittamassaan kirjelmässä, että Suomen oikeusministeriö – Nokian 23 artiklaa koskevat väitteet sivuuttaen – olisi nimenomaista katonut Barnes & Noblen oikeusapupyyynnön olevan yhdenmukainen Suomen Haagin yleissopimukseen tekemien varaumien kanssa ("...*Jthe Finland Ministry of Justice already accepted – despite Nokia's objections – the Letter of Request as in compliance with Finland's reservations to the Hague Convention [...]*"") Tämä ei vastaa Nokian käsitystä asiaintilasta.

Väärinkäsitysten väittämiseksi toivoisimme teiltä mahdollisimman pikaisista vahvistusta siitä, että Nokian yllä kuvattu käsitys pitää paikkansa Barnes & Noblen poikkeavista väitteistä huolimatta. Vaihtoehtoisesti toivomme oikeusministeriön selostavan asiain oikean toljan suoraan International Trade Commissionille.

Olemme käytettäväissä mikäli toivotte lisäselvitystä asiassa.

Ystävällisin terveisin,

Aapo Saarikivi

Mr. Aapo Saarikivi
Senior Associate
Tel. dir. +358 (0)20 506 6577
Mobile +358 (0)400 377 093
aapo.saarikivi@roschier.com

ROSCHEIER
Keskuskatu 7 A, 00100 Helsinki, Finland
Tel. +358 (0)20 506 6000
Fax +358 (0)20 506 6100
www.roschier.com

RR ALLIANCE
ROSCHEIER - Finland, Sweden
RAIDLÄ LEJINS & NORCOUS - Estonia, Latvia, Lithuania

This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

Roschier, Attorneys Ltd. Business ID:9209362-9

From: Aapo Saarikivi
Sent: 16 January 2012 12:09
To: "tuuli.kainulainen@om.fi"
Cc: Petri Taivalkoski
Subject: Request for Judicial Assistance Barnes & Noble

Hello,

On 23 December 2011, Nokia noted in the captioned matter that Finland has made a reservation under Article 23 of the Hague Convention according to which it will not accept letters of requests for the purposes of obtaining "pre-trial discovery of documents" as known in the common law countries. Nokia further stated that on the basis of the Request for Judicial Assistance it seems clear that the requests to produce documents are exactly such requests as described in Article 23.

Based on previous discussions in the captioned matter, we were under the impression that the Ministry of Justice has not considered itself competent to rule on assertions based on Finland's reservation under Article 23 of the Hague Convention. We also understood that the Ministry of Justice has for this reason referred the matter to the District Court of Espoo which it has considered competent in the matter.

Barnes & Noble, however, alleges in its memorandum to the United States International Trade Commission of 13 January 2012 that the Finnish Ministry of Justice – disregarding Nokia's assertions – would have explicitly found Barnes & Noble's Request for Judicial Assistance to be in compliance with Finland's reservations to the Hague Convention ("*[...]the Finland Ministry of Justice already accepted – despite Nokia's objections – the Letter of Request as in compliance with Finland's reservations to the Hague Convention[...]*"). This does not correspond with Nokia's understanding of the situation.

To avoid misunderstandings, we wish you would confirm as soon as possible that Nokia's above described understanding is correct despite Barnes & Noble's allegations to the contrary. Alternatively, we hope that the Ministry of Justice would explain the true nature of the matter directly to the International Trade Commission.

We are at your disposal should you need further clarifications in the matter.

Best regards,

Aapo Saarikivi

Exhibit 3



ESPOON KÄRÄJÄOIKEUDELLE

2. osasto

I ASIA

Virka-apu ulkomaalaiselle tuomioistuimelle (diaarinumeron H 11/16979)

II ASIANOSAISTIEDOT

Lausuman antajat 1) Barnes & Noble Inc.¹
2) barnesandnoble.com LLC

(yhdessä "Barnes & Noble")

Lausuman antajien asiamies ja prosessiosoite

Asianajaja Patrik Lindfors
Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy
Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki
Puh. 020 762 2510
Fax 020 762 2519
Sähköposti: patrik.lindfors@lindforsco.com

Hakija Oikeusministeriö/kansainvälinen yksikkö
c/o Tuuli Kainulainen
PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

Asiaan osallinen Nokia Oyj ("Nokia")

Asiaan osallisen asiamiehet ja prosessiosoite

Asianajaja Petri Taivalkoski
OTK Aapo Saarikivi
Roschier Asianajotoimisto Oy
Keskuskatu 7 A, 00100 Helsinki
Puh. 020 506 6237
Fax 020 506 6100
Sähköposti: petri.taivalkoski@roschier.com
aapo.saarikivi@roschier.com

¹ Barnes & Noble Inc. on Fortune 500 -yritys (Fortune 500 listaa vuosittain Yhdysvaltojen 500 suurinta yritystä liikevaihdon perusteella) ja maailman suurin kirjojen myyjä. Barnes & Noble Inc. on listattu New York Stock Exchangeen ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 5,8 miljardia Yhdysvaltojen dollaria. Lähde: Barnes & Noble Inc:n Internet-sivut osoitteessa <http://www.barnesandnobleinc.com>.

III LAUSUMAPYYNTÖ

1. Espoon käräjäoikeus on 11.1.2012 päivällä lausumapyyynnöllään pyytänyt Barnes & Noblesta lausumaa Nokian lepäämäänjättämispyyynnön osalta.
2. Määräpäivä Barnes & Noblen lausumalle on 16.1.2012.

IV LAUSUMA

3. Barnes & Noble vastustaa Nokian pyyntöä jättää 2.12.2011 päivätyn oikeusapupyyynnön käsittely kaikilta osin lepäämään. Oikeusapupyyynnön käsittelyä ei pidä jättää miltään osin lepäämään. Barnes & Noble vaatii siten kunnioitavasti, että käräjäoikeus hylkää Nokian lepäämäänjättämispyyynnön alla tarkemmin mainituilla perusteilla.

IV.1 Lepäämäänjättämispyyynnön hyväksyminen aiheuttaisi oikeudenmenetyksiä

4. Nokian tarkoituksena on kaikin keinoin viivästyttää oikeusapupyyynnön käsittelyä, jotta todistelun vastaanottaminen ei onnistuisi ennen International Trade Commissionin ("ITC") pääkäsittelyn alkamista 6.2.2012. Nokia on ensin pyrkinyt vaikuttamaan oikeusministeriöön² ja kun tämä ei onnistunut, Nokia pyrkii nyt viivästyttämään käräjäoikeuden käsittelyä.³ Nokia on nyt samanaikaisesti pyytänyt käräjäoikeutta odottamaan ITC:n ratkaisua ja ITC:tä odottamaan käräjäoikeuden ratkaisua ennen päätöksiensä tekemistä.
5. Oikeusapupyyntö on annettu Nokialle tiedoksi – tosin virheellisesti – jo 21.12.2011. Nokian on lisäksi täytynyt olla tietoinen kansainvälisen oikeusapupyyynnön esittämisen todennäköisyystä jo huomattavasti ennen oikeusapupyyynnön tiedoksiantoa.⁴ Mikäli Nokialla olisi aito tarve asian lepäämäänjättämiselle, Nokia olisi voinut esittää tätä koskevan pyynnön käräjäoikeudelle jo ennen joulua.
6. Nyt käillä olevassa tilanteessa on kaksi mahdollista etenemisvaihtoehtoa:
 1. jättää oikeusapupyyynnön käsittely kaikilta osin (ml. siihen liittyvät valmistelutoimet) lepäämään, joka tarkoittaisi sitä, ettei oikeusapupyynnössä tarkoitettua todistelua ehditä vastaanottamaan ennen

² Ks. Nokian liite 2, OTK Aapo Saarikiven sähköposti Tuuli Kainulaiselle 23.12.2011.

³ Barnes & Noble kiistää Nokian väitteen siitä, että täytäntöönpanon kiireellisyys olisi Barnes & Noblen toiminnan seurausta. Ensinnäkin täytäntöönpanon kiireellisyys ei ole peruste asian lepäämäänjättämiselle. Toiseksi täytäntöönpanon kiireellisyys ei johdu Barnes & Noblesta, vaan asian käsittelystä ITC:ssä. ITC on lisäksi jo hyväksynyt oikeusapupyyynnön, vaikka se on ollut tietoinen aikataulusta ja asian kiireellisyystä.

⁴ Ks. Nokian pyyntö, s. 4, kohta 17: "Barnes & Noble on tosiasiassa jo kerran esittänyt vastaavan pyynnön todisteiden esittämisenstä Nokian yhdysvaltalaiselle tytäryhtiölle Nokia Inc.:lle [...]" Ks. Nokian liite 4, Nokia Inc.:n asiamicheen Susan Kimin sähköposti Barnes & Noblen yhdysvaltalaiselle asiamicelle Stuart Goldille 3.11.2011, jossa Nokia Inc.:n asiamies toteaa, että siltä osin kuin Barnes & Noble on kiinnostunut emoyhtiö Nokialla olevista tiedoista, Barnes & Noblen tulisi pyytää tietoja emoyhtiö Nokialta Haagissa vuonna 1970 solmitun yleissopimuksen mukaisesti. Nokia Inc. on varmasti informoinut emoyhtiö Nokiaa asiasta.

- ITC:n pääkäsittelyn alkamista, jolloin Barnes & Noblelle todennäköisesti aiheutuisi oikeudenmenetyksiä; tai
2. luottaa ITC:n aikaisempaan ja voimassaolevaan päätökseen hyväksyä oikeusapupyyntö ja jatkaa oikeusapupyyynön käsittelyä (ml. siihen liittyviä valmistelutoimia), jolloin oikeusapupyyynössä tarkoitetun todistelun vastaanottaminen olisi mahdollista ennen ITC:n pääkäsittelyn alkamista eikä yhdellekään asianosaiselle aiheutuisi oikeudenmenetyksiä.
7. Ainoa oikea etenemisvaihtoehto on jälkimmäinen vaihtoehto. Kuten Nokia itsekin toteaa, asiassa on oletettavaa, että ITC antaisi Nokian niin sanotun kumoamispyyntöä (*"Motion to Quash"*) koskevan ratkaisunsa lyhyen ajan kuluessa siitä kun Barnes & Noblen vastaus on toimitettu ITC:lle (Barnes & Noble on jättänyt vastauksen ITC:lle 13.1.2012), mutta tästä ei ole varmuutta. On myös mahdollista, että ITC antaa ratkaisunsa vasta useiden viikkojen päästä.
8. Mikäli ITC vastoin Barnes & Noblen käsitystä hyväksyisi Nokian pyynnön⁵, voidaan oikeusapupyyynössä tarkoitetun todistelun vastaanottamiseen tähän tääväät valmistelutoimet keskeyttää ja lopettaa. Toisaalta on huomattava, että vaikka todistelu ehdittäisiinkin ottamaan vastaan ennen ITC:n ratkaisua, se ei aiheuttaisi asiaan osallislle oikeudenmenetyksiä, koska ITC:n asiana olisi tällöin ratkaista, onko vastaanotettu todistelu mahdollista ottaa huomioon ITC:n käsittelyssä ja millä tavoin se voidaan huomioida käsittelyssä. Tämä arviointi kuuluu luonnollisesti kuitenkin ITC:lle.
9. Nokian ITC:lle tekemä pyyntö tullaan todennäköisesti hylkäämään. Käräjäoikeuden ei siten tule viivästyttää oikeusapupyyynön täytäntöönpanoa. Oikeusapupyyntö ei lähtökohtaisesti voida kiistää oikeusapupyyynön lähettäneessä tuomioistuimessa, vaan todistelua vastaanottavassa tuomioistuimessa. Nokia ei ole ITC:lle tekemässään pyynnössään viittannut yhteenkään oikeuslähteeeseen, jonka mukaan samanlainen pyyntö olisi jossakin tapauksessa hyväksytty oikeusapupyyynön lähettäneessä tuomioistuimessa.

⁵ Nokian ITC:lle tekemä pyyntö sisältää lukuisia virheellisyksiä ja se on Barnes & Noblen mukaan selvästi perusteeton. Ensinnäkin jo tehtyä oikeusapupyyntöä koskevan päätöksen kumoaminen ei ole mahdollista ITC:ssä Nokian esittämienväitteiden perusteella. Lisäksi Nokian kumoamispyyynössä annetaan esimerkiksi harhaanjohtavaa tietoa siitä, että oikeusapupyyntö olisi annettu todistajille virheellisesti tiedoksi, vaikka tiedoksiantoa ei tuolloin ollut edes tapahtunut. Tämän lisäksi Nokian kumoamispyyynössä on esitetty virheellisiä näkemyksiä Suomen Haagissa vuonna 1970 solmitun yleissopimuksen 23 artiklan mukaisesti tekemästä rajatusta varauksesta. Ks. tältä osin Nokian liite 1, Nokian kumoamispyyntö, s. 12 ja 14.

IV.2 Lepäämäänjättämispyyynon hyväksyminen olisi vastoin Haagin yleissopimuksen⁶ tarkoitusta

10. Lepäämäänjättämispyyynon arvioinnissa on myös huomioitava, että koska oikeusapupyyntö on Haagin yleissopimuksen mukainen, lepäämäänjättämispyyynon hyväksyminen olisi selvästi vastoin yleissopimuksen tarkoitusta.
11. Haagin yleissopimus lähtee siitä, että lähettävän ja vastaanottavan sopimusvaltion keskusviranomaiset torjuvat sellaiset oikeusapupyyynöt, jotka eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan tai jotka eivät täytä yleissopimuksen asettamia muodollisia vaatimuksia.⁷ Tässä tapauksessa ITC tai Suomen (oikeusministeriö) keskusviranomainen ei ole – Nokian vastustuksesta huolimatta – torjunut oikeusapupyyntöä, joten oikeusapupyyntö on kuulunut yleissopimuksen soveltamisalaan ja se myös täyttää yleissopimuksen muodolliset vaatimukset.⁸
12. Haagin yleissopimuksen 12 artiklan mukaan oikeusapupyyynnössä pyydettyyn toimenpiteeseen ryhtymisestä voidaan kieltyyä vain artiklassa mainituilla perusteilla, jotka eivät ole nyt käillä. Yleissopimuksen 9 artiklan mukaan oikeusapupyyynnössä ”*pyydettyyn toimenpiteeseen on ryhdyttää viivytyksettä*”. Tämän vuoksi lepäämäänjättämispyyynon hyväksyminen olisi selvästi vastoin Haagin yleissopimuksen tarkoitusta ja pyynnön hyväksymiselle asetettava kynnyks tulee joka tapauksessa olla erityisen korkea.
13. Fakta on, että ITC on hyväksynyt oikeusapupyyynnon ja että pyyntö on edelleen voimassa. Tämän vuoksi Suomen viranomaisten tulee edetä asiassa Haagin yleissopimuksen tarkoittamalla tavalla viivytyksettä. Oikeusapupyyynon jättäminen lepäämään olisi selvästi vastoin Haagin yleissopimuksen tarkoitusta.
14. Nokian yritys pyytää sekä ITC:tä että käräjäoikeutta samanaikaisesti tutki maan oikeusapupyyynnon oikeellisuutta on esimerkki asiattomasta ”tuomioistuinshoppailusta” (*“forum shopping”*), joka on vastoin Haagin yleissopimuksen tarkoitusta. Nokia on ITC:lle tekemässään pyynnössään pyytänyt ITC:tä pääasiallisesti tutkimaan, onko oikeusapupyyntö Suomen prosessilakien ja Suomen Haagin yleissopimukseen tekemän varauksen mukainen. Tämä arviointi kuuluu kuitenkin Suomen oikeusministeriölle ja käräjäoikeudelle.

⁶ Haagissa vuonna 1970 solmittu todisteiden vastaanottamista ulkomailta siviili- ja kauppaoikeudellisissaasioissa koskeva yleissopimus.

⁷ Ks. Haagin yleissopimus, 5 artikla sekä Prosessioikeus, Lappalainen Et. al., Helsinki 2007, s. 1298–1299.

⁸ Todettakoon, ettei Suomen Haagin yleissopimuksen 23 artiklan mukaisesti tekemä rajattu varaus voi edes teoriassa koskea nyt käillä olevaa asiaa. Varauksen mukaan Suomi ei suostu sellaisiin oikeusapupyyntöihin, joiden tarkoituksesta on toteuttaa Common Law -maissa sovellettu ”pre-trial discovery of documents” -menettely, siltä osin, kuin pyydetään jonkun velvoittamista 1) ilmoittamaan hallussaan olevat tai olleet asiakirjat tai 2) esittämään muita kuin oikeusapupyyynnössä erikseen mainittuja asiakirjoja. Tässä tapauksessa oikeusapupyyynnössä ei ole pyydetty Nokiaa ilmoittamaan hallussaan olevia asiakirjoja ja siiä on erikseen mainittu ne asiakirjat, joita pyydetään esittäväksi.

IV.3 Eräistä Nokian esittämistä väittämistä

15. Barnes & Noble katsoo aiheelliseksi lisäksi vastata eräisiin Nokian esittämiin väitteisiin:
16. **Nokian väite:** "Nokia ei ole asianosaisena kyseisessä prosessissa, eikä Microsoftin⁹¹ kanteella ole Nokian käsityksen mukaan muutoinkaan liittymäkohtia Nokiaan tai Suomeen".
17. **Vastaus:** Asialla ei ole merkitystä Haagin yleissopimuksen alla. Selvä on, että myös muilta kuin prosessin asianosaisilta voidaan pyytää – ja yleensä pyydetäänkin – asiakirjoja ja muita kuin asianosasia voidaan kuulla todistajina ko. yleissopimuksen nojalla. Merkillepantavaa on lisäksi, ettei Nokia pyynnössään sanallakaan mainitse Microsoftin olevan yksi Nokian tärkeimistä avainkumppaneista – ellei tärkein (**Barnes & Noblen liite 1**, Nokian lehdistötiedotteet 11.2.2011 ja 21.4.2011).
18. **Nokian väite:** "Barnes & Noble ei ole myöskaän pyrkinyt saattamaan todennäköksi, että kuultavaksi nimetyjen todistajien tiedoilla tai pyydetyillä asiakirjoilla voisi olla merkitystä Microsoftin patentteja koskevien väitteiden kannalta".
19. **Vastaus:** Asialla ei ole merkitystä Haagin yleissopimuksen alla. Todistajien tietojen ja pyydettyjen asiakirjojen merkityksen on joka tapauksessa arvioitu jo ITC:n toimesta. Merkillepantavaa myös on, että Nokia viittaa todistajien mahdollisiin tietoihin, vaikka lepäämäänjättämispyyntöä ei ole – ainakaan suoranaisesti – esitetty todistajien puolesta, vaan pelkästään yhtiön puolesta.
20. **Nokian väite:** "[...] Barnes & Noblen oikeusapupyyntö on huoneeltaan klassinen "kalasteluyritys" (fishing expedition) Nokian lisensointi- ja liiketoimintastrategiaan ja sen toiminnan kannalta keskeiseen luottamukselliseen yritystietoon. Sen toteuttaminen on omiaan aiheuttamaan Nokialle ja sen johtajille merkittävää vahinkoa, vaivaa ja kustannuksia."
21. **Vastaus:** Barnes & Noblen pyyntö ei ole "kalasteluyritys". Tällaiset "kalasteluyritykset" eivät ole sallittuja Yhdysvalloissa, joten koska ITC on hyväksynyt oikeusapupyynnön, ITC ei ole pitänyt oikeusapupyyntöä "kalasteluyrityksenä". Kaikki Barnes & Noblen pyytämät tiedot ovat relevantteja, jotta se pystyy puolustautumaan Nokian avainkumppanin Microsoftin tekemiä perusteettomia väitteitä vastaan. On lisäksi selvää, että kaikenlaisen todistelun toimittaminen oikeudelle aiheuttaa aina jollekin vaivaa ja kustannuksia. Tämä ei luonnollisestaan ole peruste olla esittämättä todistelua saati perustalle, että oikeusapupyyntö voitaisiin jättää lepäämään.
22. **Nokian väite:** "Pyyntö on yksilöimätön, ja sillä pyritään selkeästi saamaan Nokialta liikesalaisuuksien suojan piiriin kuuluvia tietoja".

⁹¹ Microsoft Corporation.

23. **Vastaus:** Pyyntö ei ole yksilöimätön. ITC ja Suomen keskusviranomainen ovat kummatkin hyväksyneet pyynnön. Nokialla on mahdollisuus esittää liikesalaisuuksia koskevat väitteensä, kun Nokia lausuu asiakirjojen toimittamisesta, minkä jälkeen Barnes & Noble voi lausua väitteistä ja käräjäoikeus ottaa niihin kantaa. Nokian viittauksien liikesalaisuuksiin ei estä todistelun vastaanottamista eikä sillä varsinkaan voi olla merkitystä arvioitaessa asian jätämistä lepäämään. Edelleen kaikki Nokian esittämä todistelu kuului ITC:n prosessissa annetun tiukan salassapitomääryksen soveltamisalaan. Sekä Barnes & Noble että Microsoft Corporation ovat kummatkin antaneet erittäin salaisia asiakirjoja toisillensa edellä mainitun salassapitomääryksen alla. Liikesalaisuuksiin liittyvä väite on ylipäänsä merkillinen, koska esimerkiksi Nokian yhdysvaltalainen tytäryhtiö Nokia Inc. ei ole sanallakaan viitannut liikesalaisuuksensa asian aiemmissa vaiheissa.¹⁰
24. **Nokian väite:** ”*Oikeusapupyyntö on myös lähetetty Suomen oikeusministeriolle ex parte antamatta Nokialle tilaisuutta tulla kuulluksi?*”
25. **Vastaus:** Nokia ei ole viitannut yhteenkään ITC:n säädöön tai yhdysvaltalaiseen ennakkotapaukseen, joka osoittaisi, että ei-asianosaiselle ulkomaiselle osapuolelle eli Nokialle olisi pitänyt antaa tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin oikeusapupyyntö toimitetaan Suomeen. ITC:n säädöjen mukaan Nokiaa ei ole tarvinnut kuulla ennen oikeusapupyyntöön lähettämistä Suomeen. Nokia on lisäksi ollut tietoinen, että Barnes & Noble tulee pyytämään siltä tietoja.
26. **Nokian väite:** ”*Jos määräys pannaan täytäntöön ennen kuin ITC:llä on ollut mahdollisuus antaa ratkaisunsa Nokian perusteltujen vastalauseiden johdosta, johtaisi tämä vakavaan Nokian oikeusturvan loukkaukseen ja loukkaisi lisäksi oikeusjärjestyksemme perusteisiin kuuluvaa kuulemisperiaatetta (perustuslain 21.2 §)!*”
27. **Vastaus:** Barnes & Noble viittaa kohdassa IV.1 mainittuun ja toteaa, että Nokian vastalauseet eivät ole perusteltuja, vaan virheellisiä ja harhaanjohtavia. ITC on jo kertaalleen hyväksynyt oikeusapupyyntön, eli ITC on jo kertaalleen antanut samoja asioita koskevan päätöksen. Käräjäoikeus on lisäksi antanut Nokialle mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä esittää näkemyksensä asiakirjojen toimittamisesta. Kuulemisperiaatetta on siten noudatettu ainakin Suomessa.
28. **Nokian väite:** ”*Mikäli pyyntö pannaan täytäntöön, johtaisi tämä siihen että Barnes & Noble pääsisi kansainvälistä instrumentteja hyödyntämällä parempaan lopputulokseen, kuin mihin se olisi päässyt puhtaasti kansallisessa prosessissa?*”
29. **Vastaus:** Nokian väite on virheellinen. Barnes & Noble ei pääse parempaan lopputulokseen oikeusapupyyntön avulla, kuin mihin se olisi päässyt puhasta kansallisessa prosessissa. Asialla ei myöskään ole merkitystä Haagin yleissopimuksen alla. Asiassa on lisäksi huomattava, että ITC on lähettänyt

¹⁰ Ks. esimerkiksi Nokian liite 4, Nokia Inc.:n ITC:lle 4.11.2011 tekemä rajoitus-/kumoamispyyntö.

eikä Suomen keskusviranomainen ole torjunut oikeusapupyyntöä. Oikeusapupyyynnön perusteella vastaanotetun todistelun merkityksen arvointi kuuluu yksinomaan ITC:lle. On lisäksi yleisesti tiedostettu, että Haagin yleissopimus saattaa tietyissä tilanteissa johtaa eriarvoisiin tilanteisiin kansallisissa ja kansainvälisissä prosesseissa, mutta tämän on katsottu olevan osa yleissopimuksen mekanismia.

30. **Nokian väite:** "*Barnes & Noblen oikeusapupyynnössä vaaditaan kutsumaan todistajiksi henkilötä, joita ei ITC-menettelyssä noudatettavien sääntöjen ja yhdysvaltalaisen oikeuskäytännön mukaan saa vaatia kuultavaksi kuin erityisten edellytysten täyttyessä.*"
31. **Vastaus:** Nämä edellytykset ovat täyttyneet. ITC on jo päättänyt hyväksyseensäin oikeusapupyyynnön, että näiden todistajien kuuleminen on hyväksytävä. Lisäksi kaikilla oikeusapupyynnössä nimetyillä todistajilla on uutta ensikäden tietoa niistä asioista, joilla on merkitystä Barnes & Noblen puolustautumisen kannalta.
32. **Nokian väite:** "*Barnes & Noble ei myöskaän ole ollut yhteydessä Nokiaan tai muutenkaan pyrkinyt saamaan tietoja vähemmän radikaaleilla keinoilla.*"
33. **Vastaus:** Väite on vääristelevä. Kuten Nokian pyynnöstäkin ilmenee, Barnes & Noble on – ITC:n asiaa käsittelevän tuomarin ohjeistuksen mukaisesti – ollut ensin yhteydessä Nokia Inc.:n ja pyrkinyt saamaan tarvitsemansa tiedot tästä kautta. Nokia Inc. on kuitenkin todennut, että siltä osin kuin tiedot ovat emoyhtiö Nokialla, tietojen saamista varten olisi noudatettava Haagin yleissopimuksen mukaista menettelytapaa.¹¹ Barnes & Noble yritti lisäksi ensin saada nämä tiedot Microsoft Corporationilta (Barnes & Noble kävi läpi yli miljoona sivua asiakirjamateriaalia ja kuulusteli 15 todistajaa), mutta Microsoft Corporation ei kyennyt esittämään kaikkea todistelua, jolla on merkitystä Barnes & Noblen puolustautumisen kannalta.

IV.4 Mary T. McDowellin kuuleminen

34. Nokia on ITC:lle tekemässään kumoamispyynnössään esittänyt, ettei Mary T. McDowell enää oleskele Suomessa. Mikäli asia on näin ja mikäli Mary T. McDowell ei tällä hetkellä oleskele eikä myöskaän säännöllisesti käy työasioiden takia Suomessa, Barnes & Noble luopuu tämän henkilön kuulemisesta. Barnes & Noble pyytää Nokiaa vahvistamaan, että Mary T. McDowell ei oleskele tai säännöllisesti käy työasioiden takia Suomessa.

¹¹ Ks. Nokian liite 4, Nokia Inc:n asiamiehen Susan Kimin sähköposti Barnes & Noblen yhdysvaltalaiselle asiamiehelle Stuart Goldille 3.11.2011.

V

LOPUKSI

35. Nokian lepäämäänjättämispyyynnön keskeisin peruste on se, että Nokian käsitynksen mukaan ITC tulisi hyväksymään Nokian kumoamispyyynnön ja siten kumoamaan tehdyn oikeusapupyynnön.
36. Barnes & Noble korostaa, että ITC hyväksyi ja lähetti oikeusapupyynnön Suomen oikeusministeriölle oikeusavun saamiseksi Suomesta. Suomen viranomaisten tehtävä ei ole arvioida Nokian kumoamispyyynnön menestymisen mahdollisuksia ITC:ssä eikä kyseenalaistaa ITC:n jo tekemää päätöstä, vaan noudattaa tehtyä oikeusapupyntöä Suomen lakienvälistä ja Haagin yleissopimuksen 9 artiklan tarkoittamalla tavalla viivytyksettä. Oikeusapupyynnön jättäminen lepäämään olisi vastoin Haagin yleissopimuksen tarkoitusta.
37. Nokian lepäämäänjättämispyyntö on siten hylättävä.
38. Oikeusapupyynnön käsittelyä ja siihen liittyviä valmistelutoimia on jatkettava kaikilta osin. Nokian on siten lausuttava asiakirjojen toimittamisesta alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja todistelu tulee ottaa vastaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti joko viikolla 4 tai viikolla 5.

VI

PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 16. tammikuuta 2012

BARNES & NOBLE INC.

BARNESANDNOBLE.COM LLC

Laati:



Patrik Lindfors
asianajaja, varatuomari Porvoo

LIITTEET

Nokia Oyj:n lehdistötiedotteet 11.2.2011 ja 21.4.2011

TO THE DISTRICT COURT OF ESPOO
2nd Department

I. MATTER

Judicial assistance to a foreign court (case number H 11/16979)

II. PARTIES

Parties giving the statement

- 1) Barnes & Noble Inc.¹
- 2) barnesandnoble.com LLC
(jointly “**Barnes & Noble**”)

Counsel and procedural address of the parties giving the statement

Attorney-at-Law Patrik Lindfors
Lindfors & Co Attorneys at Law Ltd.
Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki
Phone: 020 762 2510
Fax: 020 762 2519
E-mail: patrik.lindfors@lindforsco.com

Applicant

Ministry of Justice / International Affairs
c/o Tuuli Kainulainen
PL 25, 00023 FINNISH GOVERNMENT

Party concerned

Nokia Corporation (“**Nokia**”)

Counsel and procedural address of the party concerned

Attorney-at-Law Petri Taivalkoski
LL.M. Aapo Saarikivi
Roschier, Attorneys Ltd.
Keskuskatu 7 A, 00100 Helsinki
Phone: 020 506 6237
Fax: 020 506 6100
E-mail: petri.taivalkoski@roschier.com, aapo.saarikivi@roschier.com

¹ Barnes & Noble Inc. is a Fortune 500 company (Fortune 500 lists annually the 500 biggest companies in the United States based on their revenue) and world's biggest seller of books. Barnes & Noble is listed in the New York Stock Exchange and its revenue in the year 2010 was approximately USD 5.8 billion. Source: Barnes & Noble Inc. website at <http://www.barnesandnobleinc.com>.

III. REQUEST FOR STATEMENT

1. The District Court of Espoo has on 11 January 2012 requested Barnes & Noble to give a statement regarding Nokia's Request for Stay of Proceedings.
2. The time limit for Barnes & Noble's statement is 16 January 2012.

IV. STATEMENT

3. Barnes & Noble objects to Nokia's request to stay the proceedings concerning the Request for Judicial Assistance dated 2 December 2011 in their entirety. The Request for Judicial Assistance must not be suspended in any respect. Barnes & Noble therefore respectfully requests that the District Court dismiss Nokia's Request for Stay of Proceedings on the grounds identified in more detail below.

IV.1 Accepting the Request for Stay of Proceedings would cause loss of rights

4. Nokia's intention is to delay the processing of the Request for Judicial Assistance by all means possible, in order to prevent the presentation of evidence before the commencement of the main hearing before the International Trade Commission ("ITC") on 6 February 2012. Nokia has at first endeavored to influence the Ministry of Justice² and when this failed, Nokia is now trying to delay the hearing in the District Court.³ Nokia has now simultaneously requested that the District Court wait for the ITC's decision and that the ITC wait for the District Court's decision before making its decisions.
5. Nokia has been given notice of the Request for Judicial Assistance – albeit erroneously – already on 21 December 2011. In addition, Nokia must have been aware of the likelihood of the Request for Judicial Assistance long before receiving notice of the Request for Judicial Assistance.⁴ Had Nokia a genuine need for suspension of the matter, it could have presented the said request to the District Court already before Christmas.
6. The issue at hand now provides two possible options for proceeding:
 1. to leave the Request for Judicial Assistance suspended in its entirety (including the related preparations), which would mean that the presentation of the evidence that the request concerns, could not be held before the ITC's main hearing commences, in which case Barnes & Noble would probably suffer loss of rights; or

² See Nokia's enclosure 2, LL.M. Aapo Saarikivi's e-mail to Tuuli Kainulainen, 23 December 2011.

³ Barnes & Noble traverses Nokia's allegation according to which the urgency of enforcement would be due to Barnes & Noble's actions. Firstly, the urgency of enforcement is not a ground for suspension. Secondly, the urgency of enforcement is not due to Barnes & Noble but to the hearing in the ITC. The ITC has, in addition, accepted the Request for Judicial Assistance even though it has been aware of the schedule and the urgency of the matter.

⁴ See Nokia's request, p. 4, section 17: "Barnes & Noble has in fact already once made a similar request for presenting evidence to Nokia's American subsidiary Nokia, Inc [...]" See Nokia's enclosure 4, Nokia Inc's advocate Susan Kim's e-mail to Barnes & Noble's American advocate Stuart Gold on 3 November 2011 in which Nokia Inc's advocate states that to the extent Barnes & Noble is interested in the information in possession of the parent company Nokia they should request the information from the parent company Nokia in accordance with the Hague Convention of 1970. Nokia Inc. surely has informed the parent company Nokia on the matter.

2. to rely on the ITC's prior decision in force accepting the Request for Judicial Assistance and to continue processing the Request for Judicial Assistance (including the related preparations) in which case the presentation of the evidence that the request concerns would be possible before the ITC's main hearing commences and neither of the parties would suffer loss of rights.
7. The only correct option to proceed is the latter one. As Nokia itself states, it is presumable that the ITC will give its verdict on Nokia's so called Motion to Quash within a short time after Barnes & Noble's response has been given to the ITC (Barnes & Noble has given its response to the ITC on 13 January 2012), but this is not certain. It is also possible that the ITC will give its decision only after several weeks.
8. If, against the understanding of Barnes & Noble, the ITC was to accept Nokia's Motion to Quash⁵, the preparations for the presentation of evidence that the Request for Judicial Assistance concerns, could be interrupted and stopped. On the other hand, it is to be noted that even if the presentation of evidence was commenced before the ITC's decision, it would not cause any loss of rights to the parties since it would then be up to the ITC to decide whether and how the evidence could be accepted in the ITC proceedings. However, this evaluation is naturally for the ITC to make.
9. Nokia's Motion to Quash to the ITC will most likely be dismissed. The District Court should not therefore delay the execution of the Request for Judicial Assistance. The starting point is that a Request for Judicial Assistance cannot be disputed in the court that has transmitted the request, but in the court where the evidence is to be presented. Nokia has not in its Motion to Quash relied on any source of law according to which a similar motion has in some case been accepted in the court that has transmitted the Request for Judicial Assistance.

IV.2 Accepting the Request for Stay of Proceedings would be contrary to the purpose of the Hague Convention⁶

10. In the evaluation of the Request for Stay of Proceedings, it is to be noted that since the Request for Judicial Assistance is in accordance with the Hague Convention, the acceptance of the Request for Stay of Proceedings would clearly be contrary to the purpose of the Convention.
11. The Hague Convention presupposes that the Central Authorities of the transmitting and receiving Contracting States dismiss such requests that do not belong to the scope of the Convention or comply with the Convention's formal requirements.⁷ In this case the ITC or Finland's Central Authority (the Ministry of Justice) has not – despite Nokia's objections – dismissed the Request for

⁵ Nokia's Motion to Quash to the ITC includes numerous inaccuracies and it is, according to Barnes & Noble, clearly unfounded. First of all, it is not possible to quash an already made Request for Judicial Assistance in the ITC on the grounds presented by Nokia. In addition, Nokia's Motion to Quash gives misleading information according to which the witnesses had been given notice of the Request for Judicial Assistance erroneously when in fact no giving of notice had been made at that time. In addition to this, Nokia's Motion to Quash presents incorrect views on Finland's reservation under Article 23 of the Hague Convention of 1970. See in this regard Nokia's enclosure 1, Nokia's Motion to Quash, p. 12 and 14.

⁶ Hague Convention of 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters.

⁷ See Article 5 of the Hague Convention and Prosessioikeus, Lappalainen Et. al., Helsinki 2007, p. 1298–1299.

Judicial Assistance, hence the request has been in the scope of the Convention and it also complies with the formal requirements of the Convention.⁸

12. Article 12 of the Hague Convention states that the execution of a Request for Judicial Assistance may be refused only for the reasons set out in that Article. Such grounds are not at hand. Article 9 of the Convention states that a Request for Judicial Assistance “*shall be executed expeditiously*”. Therefore, accepting the Request for Stay of Proceedings would clearly go against the purpose of the Hague Convention and the threshold for acceptance of the request should in any case be set extremely high.
13. The fact is that the ITC has accepted the Request for Judicial Assistance and the Request is still in force. This is why the Finnish Authority must proceed in the matter in accordance with the Hague Convention, i.e. expeditiously. Suspending the Request for Judicial Assistance would clearly go against the purpose of the Hague Convention.
14. Nokia’s endeavor to have both the ITC and the District Court simultaneously to investigate the validity of the Request for Judicial Assistance is an example of inappropriate “*forum shopping*”, which is against the purpose of the Hague Convention. Nokia has in its request addressed to the ITC requested the ITC to investigate mainly whether the Request for Judicial Assistance complies with the Finnish procedure acts and Finland’s reservation to the Hague Convention. This evaluation is, however, to be done by the Finnish Ministry of Justice and the District Court.

IV.3 Regarding some of Nokia’s assertions

15. In addition, Barnes & Noble finds it appropriate to respond to some of the assertions made by Nokia:
16. **Nokia’s assertion:** “*Nokia is not a party to the proceedings in question and Microsoft’s⁹ claim, as far as Nokia is aware, has no connections to Nokia or to Finland.*”
17. **Response:** The issue is not relevant under the Hague Convention. It is evident that also others than the parties to the proceedings can be – and usually are – requested to present documents and that other persons than the parties can be heard as witnesses under the Convention in question. It is also noteworthy that Nokia does not in its request mention a word about the fact that Microsoft is one of its most important key partners – if not the most important one (**Barnes & Noble’s enclosure 1**, Nokia’s press releases of 11 February 2011 and 21 April 2011).

⁸ Let it be stated that the restricted reservation made by Finland under Article 23 of the Hague Convention cannot even in theory apply to the matter at hand. In accordance with the reservation Finland will not accept such Requests for Judicial Assistance that are aimed at executing “pre-trial discovery of documents” procedure, as known in Common Law jurisdictions to the extent that the Request includes obligating someone 1) to declare documents that are or have been in his possession or 2) to present other documents than those explicitly stated in the Request. In this case Nokia has not been requested to declare documents that are in its possession and the Request specifically identifies the documents that are requested be presented.

⁹ Microsoft Corporation.

18. **Nokia's assertion:** “*Barnes & Noble has also not sought to prove it likely that the information possessed by the nominated witnesses or the requested documents could have relevance in the context of Microsoft's patent claims.*”
19. **Response:** The issue is not relevant under the Hague Convention. The relevance of the witnesses' information and the documents requested to be presented has already been assessed by the ITC. It is also noteworthy that Nokia refers only to the witnesses' possible information even though the Request for Stay of Proceedings has only been made by the company and not the witnesses – at least directly.
20. **Nokia's assertion:** “[...]*Barnes & Noble's request for judicial assistance is a classic 'fishing expedition' into Nokia's licensing and business strategy and to classified business information fundamental for Nokia's operations. Executing it is prone to cause considerable harm, inconvenience and costs to Nokia and its executives.*”
21. **Response:** Barnes & Noble's request is not a “fishing expedition”. These kinds of “fishing expeditions” are not allowed in the United States. Therefore, since the ITC has accepted the Request for Judicial Assistance the ITC has not considered the request to be a “fishing expedition”. All of the information requested by Barnes & Noble is relevant so that it can defend itself against Nokia's key partner Microsoft's groundless assertions. It is also clear that any kind of presentation of evidence to a court always causes someone inconvenience and costs. This naturally cannot prevent the presentation of evidence, let alone justify the suspension of the Request of Judicial Assistance.
22. **Nokia's assertion:** “*The request is unitemized and clearly made with the intention to acquire information from Nokia that is protected by regulations concerning business secrets.*”
23. **Response:** The request is not unitemized. The ITC and the Finnish Central Authority have both accepted the request. Nokia will have an opportunity to make assertions regarding the confidential nature of business secrets when Nokia submits its statement on the presentation of documents. After this Barnes & Noble may comment on the assertions and the District Court will rule on them. Nokia's reference to business secrets does not prevent the presentation of evidence, and it especially cannot have any particular relevance to the making of the decision to suspend the matter. Further, all evidence presented by Nokia would be subject to a strict confidentiality order given in the ITC process. Both Barnes & Noble and Microsoft Corporation have disclosed highly confidential documents to each other on the basis of the said confidentiality order. The assertion regarding business secrets is odd as a whole, since, for example, Nokia's American subsidiary Nokia Inc. has not referred to business secrets with a word during the previous phases in the matter.¹⁰
24. **Nokia's assertion:** “*The request for judicial assistance has also been sent to the Ministry of Justice of Finland ex parte without giving Nokia an opportunity to be heard.*”
25. **Response:** Nokia has not referred to any ITC rule or American case law precedent that would confirm that a foreign non-party, i.e. Nokia, should have

¹⁰ See e.g. Nokia's enclosure 4, Nokia Inc.'s request for restriction/revocation to the ITC, dated 4 November 2011.

been reserved an opportunity to be heard before the Request for Judicial Assistance could have been transmitted to Finland. According to the ITC rules it was not necessary to hear Nokia before transmitting the Request for Judicial Assistance to Finland. In addition, Nokia has been aware of Barnes & Noble's intention to request information from it.

26. **Nokia's assertion:** *"If the subpoena were to be enforced before the ITC has had an opportunity to rule on Nokia's justified objections, this would lead to a serious violation of Nokia's legal protection and also to a violation of due process, a fundamental principle of our legal system (Section 21(2) of the Constitution)."*
27. **Response:** Barnes & Noble refers to chapter IV.1 and states that Nokia's objections are not justified but incorrect and misleading. ITC has already once accepted the Request for Judicial Assistance, and therefore the ITC has already once ruled on the same matters. The District Court has in addition reserved Nokia an opportunity to be heard and state its opinion on the disclosure of documents. The principle of hearing both sides has been complied with at least in Finland.
28. **Nokia's assertion:** *"If the request were to be enforced, this would lead to Barnes & Noble achieving a better result by utilizing international instruments than what it could have achieved in a purely domestic proceeding."*
29. **Response:** Nokia's assertion is erroneous. Barnes & Noble will not achieve better results with the Request for Judicial Assistance than what it would have achieved in a purely domestic process. In any case, the issue has no relevance under the Hague Convention. It should also be noted that the ITC has transmitted and the Finnish Central Authority has not refused the Request for Judicial Assistance. The evaluation of relevance of the evidence presented under the Request for Judicial Assistance is to be done by the ITC alone. It is also generally acknowledged that the Hague Convention may in certain cases lead to unequal situations in domestic and international procedures but this has been considered to be part of the mechanism of the Convention.
30. **Nokia's assertion:** *"Barnes & Noble's request for judicial assistance calls for the testimony of persons who according to rules applicable to the ITC procedure and US case law cannot be called to testify unless special conditions are met."*
31. **Response:** These requirements are fulfilled. The ITC has already decided when approving the Request for Judicial Assistance that hearing of these witnesses is acceptable. In addition, all of the nominated witnesses have fresh first-hand information on the issues that bear relevance for Barnes & Noble's defense.
32. **Nokia's assertion:** *"Barnes & Noble has neither been in contact with Nokia nor otherwise sought to obtain the information with less drastic means."*
33. **Response:** The assertion is distortive. As can be read from Nokia's Request, Barnes & Noble has – in accordance with the guidance of the ITC judge hearing the case – been in contact, firstly, with Nokia Inc. and sought to gain access to the needed information this way. Nokia Inc. has nevertheless stated that to the extent the information is in the possession of the parent company Nokia, access

to such information should be sought in accordance with procedure in the Hague Convention.¹¹ In addition, Barnes & Noble sought the information from Microsoft Corporation (Barnes & Noble went through over one million pages of documents and examined 15 witnesses), but Microsoft Corporation was not able to present all the evidence, which is relevant for the defence of Barnes & Noble.

IV.4 Hearing of Mary T. McDowell

34. Nokia has in its Motion to Quash addressed to the ITC stated that Mary T. McDowell no longer resides in Finland. If this is the case and if Mary T. McDowell does not currently reside or regularly visit Finland in business Barnes & Noble renounces its request to hear this person. Barnes & Noble requests Nokia to confirm that Mary T. McDowell no longer resides or regularly visits Finland in business.

V. IN CONCLUSION

35. Nokia's Request for Stay of Proceedings is fundamentally based on Nokia's view that the ITC will accept Nokia's Motion to Quash and therefore revoke the Request for Judicial Assistance.
36. Barnes & Noble emphasizes that the ITC approved and transmitted the Request for Judicial Assistance to the Ministry of Justice of Finland in order to receive judicial assistance from Finland. It is not for the Finnish authorities to assess the chances of success of Nokia's Motion to Quash in the ITC or question the ITC's decision, but to comply with the Request for Judicial Assistance in accordance with Finnish law and ,as stated in Article 9 of the Hague Convention, expeditiously. Suspending the Request would go against the purpose of the Hague Convention.
37. Nokia's Request for Stay of Proceedings should therefore be dismissed.
38. The enforcement of the Request for Judicial Assistance and relating preparations are to be continued in every respect. Nokia must therefore submit on the presenting of documents in accordance with the original schedule and the presentation of evidence is to be held according to the original schedule during weeks 4 or 5.

VI. DATE AND SIGNATURE

In Helsinki, on 16 January 2012

BARNES & NOBLE INC.

BARNESANDNOBLE.COM LLC

Drafted by:

Patrik Lindfors

¹¹ See Nokia's enclosure 4, Nokia Inc.'s advocate Susan Kim's e-mail to Barnes & Noble's American advocate Stuart gold, dated 3 November 2011.

Attorne-at-Law, Porvoo

ENCLOSURE

Nokia Oyj's press releases, dated 11 February 2011 and 21 April 2011

United States International Trade Commission

Investigation No. 337-TA-769

In the Matter of Certain Handheld Electronic Computing Devices, Related Software, and Components Thereof

CERTIFICATE OF SERVICE

The undersigned certifies that, on January 17, 2012 he caused the foregoing **MOTION FOR LEAVE TO FILE REPLY IN SUPPORT OF MOTION TO QUASH BARNES & NOBLE, INC. AND BARNESANDNOBLE.COM'S LETTER OF REQUEST TO THIRD PARTY NOKIA CORPORATION AND REQUEST TO NOTIFY THE CENTRAL AUTHORITY OF FINLAND OF THE FILING OF THE MOTION TO QUASH** to be served upon the following parties as indicated below:

The Honorable James R. Holbein Secretary U.S. International Trade Commission 500 E Street S.W., Room 112 Washington, D.C. 20436	<input checked="" type="checkbox"/> Via Electronic Filing <input checked="" type="checkbox"/> Via Hand Delivery (Two Copies by noon on the following day)
Hon. Theodore R. Essex Administrative Law Judge U.S. International Trade Commission 500 E Street, S.W., Room 317 Washington, DC 20436	<input checked="" type="checkbox"/> Via Hand Delivery (Two Copies) <input checked="" type="checkbox"/> Via Electronic Service tamara.foley@usitc.gov
Jeffrey Hsu Office of Unfair Import Investigations U.S. International Trade Commission 500 E Street, S.W. Washington, DC 20436	<input checked="" type="checkbox"/> Via Hand Delivery <input type="checkbox"/> Via First Class Mail <input type="checkbox"/> Via Overnight Delivery <input checked="" type="checkbox"/> Via Electronic Service jeffrey.hsu@usitc.gov
<i>Counsel for Complainant Microsoft Corporation:</i> V. James Adduci Adduci, Mastriani & Schaumberg LLP 1200 Seventeenth Street, NT 5 th Floor Washington, DC 20036	<input checked="" type="checkbox"/> Via Hand Delivery <input type="checkbox"/> Via First Class Mail <input type="checkbox"/> Via Overnight Delivery <input checked="" type="checkbox"/> Via Electronic Service MSFT-2@adduci.com, MSFT-L14External@woodcock.com, MSTF_BN@orrick.com
<i>Counsel for Respondents Barnes & Noble, Inc. and barnesandnoble.com LLC:</i> Marcia H. Sundeen, Esq. Kenyon & Kenyon LLP 1500 K Street, NW Washington, DC 20005	<input checked="" type="checkbox"/> Via Hand Delivery <input type="checkbox"/> Via First Class Mail <input type="checkbox"/> Via Overnight Delivery <input checked="" type="checkbox"/> Via Electronic Service msundeen@kenyon.com

<p><i>Counsel for Respondents Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Foxconn Electronics, Inc., Foxconn International Holdings Ltd., and Foxconn Precision Components (Shenzhen) Co., Ltd.</i></p> <p>Edward M. Lebow Haynes and Boone LLP 1615 L Street, NW Suite 800 Washington, DC 20036</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Via Hand Delivery <input type="checkbox"/> Via First Class Mail <input type="checkbox"/> Via Overnight Delivery <input checked="" type="checkbox"/> Via Electronic Service HonHai769@haynesboone.com
<p><i>Counsel for Respondent Inventec Corporation</i></p> <p>Richard L. DeLucia Kenyon & Kenyon LLP One Broadway New York, NY 10004</p>	<input type="checkbox"/> Via Hand Delivery <input type="checkbox"/> Via First Class Mail <input checked="" type="checkbox"/> Via Overnight Delivery <input checked="" type="checkbox"/> Via Electronic Service 337-769Kenyon@kenyon.com

Dated: January 17, 2012



Justin C. Enck
International Trade Paralegal Assistant
KING & SPALDING LLP
1700 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20006
Tel: (202) 737-0500