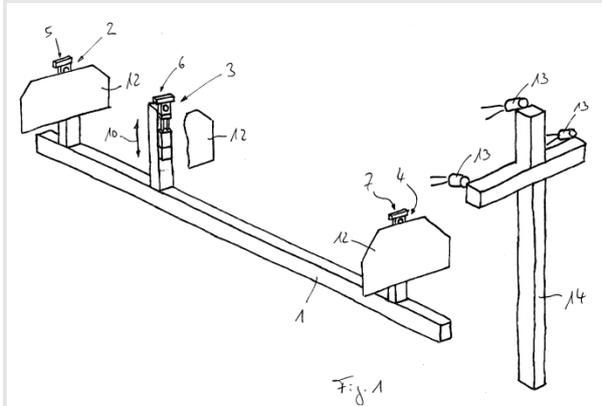


UPC CFI, Local Division Munich, 11 October 2024,
MSG v EJP

*device and method for measuring the straightness
of a rod-shaped workpiece*



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Infringement action and revocation counterclaim after revocation of the patent by Technical Board of Appeal.

Withdrawal of infringement action

- Requires a decision on the allocation of legal costs and other expenses Article 69 UPCA, R. 150 RoP, R. 265.2(c) RoP

Unnecessary legal costs and other expenses within the meaning of Art. 69(3) UPCA

- are those that are caused by a measure that was not necessary and/or unsuitable for enforcing or defending a right and that can be separated as such. However, it does not include costs that are (ultimately) unnecessarily incurred due to unsuccessful enforcement or defence as a whole. These are already covered by the basic rule of Art. 69(1) UPCA [...]. Whether a severable measure was unnecessary is to be assessed from the ex ante perspective of a reasonable and economically rational party. An objective standard is to be applied.

18. When assessing whether the requirements of [Art. 69\(3\) UPCA](#) are met, it should also be borne in mind, in the event of a withdrawal of the action, that the court has to carry out the examination at the time of its decision in accordance with [Rule 265.2 \(c\) Rules of Procedure](#). Since the proceedings are terminated by the withdrawal of the action and no decision on the merits of the case is taken, which ultimately is the only way to provide certainty regarding the necessity of individual measures, the examination of the fulfilment of the requirements of [Art. 69\(3\) UPCA](#) can only be carried out summarily. And in principle on the basis of the facts that are undisputedly given at the time of the admission of the discontinuance. It is not the task of the cost decision pursuant to [Rule 265.2 \(c\) RP](#) (implicitly) to clarify and determine what the substantive decision would have

been if the proceedings had been continued, in order to determine, for example, whether individual separable measures were actually unnecessary. Nor is there any need, in principle, to take evidence on disputed facts in this context. Such a step would obviously run counter to the purpose of allowing the withdrawal of the action and the associated time and labour savings, for the court as well. It would also be in contradiction to [Art. 41\(3\) sentence 1 UPCA](#).

20. The fact that a defendant allegedly did not sufficiently address a plaintiff's arguments regarding an attacked embodiment in the statement of defence and/or the rejoinder cannot be regarded as a separable measure. A party's arguments regarding an attacked embodiment, whether sufficient or not, is not an independent measure for the purposes of legal defence. It is part of or is a legal defence as such.

21. Insofar as the plaintiff's argument regarding the challenged embodiment 2 implies that the defendant introduced it into the proceedings of its own accord, without being asked to do so, this does not lead to the conclusion that unnecessary costs were incurred, even if the introduction of a further challenged embodiment into legal proceedings could in principle be regarded as a separable measure. From the point of view of a reasonable and commercially minded party, however, there is nothing objectionable about a defendant pointing out an alleged misunderstanding and/or drawing attention to the fact that an embodiment other than the one that has been the subject of the litigation to date is the one that it offers and distributes. Rather, in such a case, it is within the scope of a proper legal defence to correct misconceptions and to disclose one's own devices or product portfolio. In addition, this creates clarity with regard to the scope of any possible conviction, which can prevent possible problems with enforcement and no shifting takes place in the enforcement proceedings. Again, as part of a proper legal defence, this is not to be denied or considered unnecessary. The costs that are said to have arisen as a result of the introduction of the challenged form of execution 2, to which the plaintiff then extended the action, cannot therefore be described as unnecessary.

22. The plaintiff's arguments for filing a revocation action do not help her here either. The revocation action is not a separable legal defence in the context of infringement proceedings, but a distinct (independent) counterclaim. Apart from that, according to [Art. 33\(8\) UPCA](#), an invalidity action or counterclaim may also be brought before the UPC if the opposition period has not yet expired or if an opposition or appeal proceedings are pending before the EPO. This opens up the possibility of parallel invalidity proceedings before the UPC and the EPO. The UPCA does not contain any restriction of such parallel proceedings that refers to the state of the pending proceedings before the EPO. For the UPC, the coordination of parallel pending proceedings and the relationship between the proceedings is solely governed by [Art. 33\(10\) UPCA](#) and [Rule 295 \(a\) Rules of Procedure](#).

23. According to the above, the general rule of [Art. 69\(1\) UPCA](#) remains, according to which the unsuccessful party shall bear the costs of the proceedings. In the present case, this is the Plaintiff. As a result of the withdrawal of the action due to the revocation of the patent in suit, the Plaintiff has not achieved the objective pursued with the action.

c)

24. Eine Kostenfestsetzung ist in dieser Entscheidung nicht vonnöten. Beide Parteien gehen davon aus, dass eine solche zu einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten Verfahren erfolgen wird bzw. erfolgen soll. Demzufolge hat auch keine Partei zur konkreten Höhe der zu erstattenden Kosten vorgetragen. Die Erstattung eines konkret bezifferten Betrages ist nicht beantragt.

Reimbursement of 60% of the Court fees for the Infringement action (R. 370.9 (b) (i) RoP)

The action was withdrawn before the written proceedings were concluded.

No need to adjudicate revocation action (R. 360 RoP)

- devoid of purpose because of the revocation of the patent in suit by the Technical Board of Appeal of the EPO of 4 July 2024

- The costs of the revocation proceedings shall be borne by the plaintiff. The defendant is to be reimbursed 60% of the court fees paid for the counterclaim in analogous application of R. 370.9(b)(i) RoP.

38. [...] the plaintiff must bear the costs of the revocation counterclaim. Although the revocation counterclaim is disposed of using the terminology of [Rule 360 RP](#), this does not lead to the conclusion that the defendant is to be regarded as the unsuccessful party within the meaning of [Art. 69\(1\) UPCA](#). The plaintiff has not prevailed. The settlement of the proceedings and the dismissal of the revocation counterclaim are based on the complete and final revocation of the patent in suit by the Technical Board of Appeal of the EPO. The (primary) objective of the defendant's invalidity counterclaim, the destruction of the patent in suit with ex tunc effect, has been achieved as a result of this revocation. The fact that the plaintiff has submitted alternative requests for amendment of the patent in dispute does not change this. Apart from that, it is not sufficiently certain on summary examination that the plaintiff would have been successful with its first alternative request, which was not examined by the Technical Board of Appeal of the EPO. The alleged lack of necessity to bring the revocation counterclaim is irrelevant for the reasons already explained.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 11 October 2024**

(Voß, Voß, Mlakar)
Lokalkammer München
UPC_CFI_300/2023

Entscheidung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer München

erlassen am 11. Oktober 2024

betreffend [EP 3 225 320 B1](#)

KLÄGERIN

MSG Maschinenbau GmbH, Hünegräben 17a, 57392 Schmallenberg, Deutschland, vertreten durch: Rechtsanwalt Jacobsen, CBH Rechtsanwälte, Ismaninger Straße 65a, 81675 München, Deutschland.

BEKLAGTE

EJP Maschinen GmbH, Max-Planck-Straße 4, 52499 Baesweiler, Deutschland, vertreten durch: Patentanwalt Dr. Naeven, König Naeven Schmetz, Kackerstraße 10, 52072 Aachen, Deutschland.

STREITPATENT

Europäisches Patent [EP 3 225 320](#)

SPRUCHKÖRPER / KAMMER

Spruchkörper 2 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTER / RICHTERINNEN

Diese Entscheidung wurde durch die Vorsitzende Richterin Ulrike Voß (Berichterstatlerin), den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Daniel Voß und die rechtlich qualifizierte Richterin Mjoca Mlakar erlassen

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS

Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage – Rücknahme, Erledigung und Gebührenerstattung, [Regel 265 VerFO](#), [Regel 360 RoP](#), [Regel 370.9 VerFO](#)

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

Die Klägerin ist Inhaberin des Europäischen Patents [EP 3 225 320 B1](#), welches eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Messen der Gradheit eines stabförmigen Werkstücks betrifft (Anlage CBH 4, nachfolgend Streitpatent). Die Beklagte stellt in Deutschland her, bietet an und bringt in Verkehr Vorrichtungen zur Messung der Gradheit von stabförmigen Erzeugnissen unter der Bezeichnung „Straightness Control Type TQC“ (angegriffene Ausführungsform 1) und „Total Quality Control Type TQC 2.0“ (angegriffene Ausführungsform 2).

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen nach Ansicht der Klägerin die technische Lehre des Streitpatents, weshalb sie die Beklagte wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Informationserteilung, Bücheroffenlegung, Vernichtung, Rückruf, Kostentragung der Urteilsveröffentlichung und Schadenersatz bzw. Schadenersatzfeststellung in Anspruch nimmt (ACT_569315/2024, UPC_CFI_300/2023). Die Beklagte bestreitet eine Benutzung des Streitpatents.

Die Beklagte hat Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben (CC_597425/2023). Die Klägerin ist der Nichtigkeitswiderklage entgegengetreten und hat hilfsweise Anträge auf Änderung des Patents gestellt (App 11005/2024).

Die Beschwerdekammer des EPA hat das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung am [04.07.2024 \(T-0367/23-3.4.02\)](#) vollständig widerrufen.

Infolge des rechtskräftigen Widerrufs ist der Klage nach Ansicht der Klägerin die Grundlage entzogen, weshalb sie sich veranlasst sieht, die Klage gem. [Regel 265.1 VerFO](#) zurückzunehmen (App_42913/2024). Da das schriftliche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, begehrt sie zudem die Rückerstattung der Gerichtsgebühren in Höhe von 60 % gem. [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) (App_42919/2024). Für den Fall, dass die Beklagte die Nichtigkeitswiderklage nicht zurücknehmen sollte, hat die Klägerin in ihrem Antrag auf Klagerücknahme vorsorglich ihr Einverständnis mit einer Erledigung nach [Regel 360 VerFO](#) erklärt. Die Beklagte hat erklärt, sie mache kein berechtigtes Interesse im Sinne der [Regel 265.1 S. 3 VerFO](#) geltend. Hinsichtlich der Nichtigkeitswiderklage begehrt die Beklagte gem. [Regel 360 VerFO](#) die Feststellung, dass die Nichtigkeitswiderklage durch den Widerruf des Streitpatents gegenstandslos geworden ist und sich das Verfahren erledigt hat (App_45647/2024). Da das schriftliche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, begehrt die Beklagte des Weiteren, die Rückerstattung der Gerichtsgebühren der Widerklage in Höhe von 60 % gem. [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) und [Regel 370.9 \(c\) \(i\) VerFO](#) analog (App_45658/2024).

ANTRÄGE

Die Klägerin beantragt, die Rücknahme der Verletzungsklage gem. [Regel 265 VerFO](#),

die Rückerstattung der Gerichtsgebühren in Höhe von 60 % gem. [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#).

Die Beklagte beantragt,

a) festzustellen, dass die Widerklage durch den Widerruf des Europäischen Patents [EP 3 225 320](#) gegenstandslos geworden ist und sich das Verfahren erledigt hat,

b) das Verfahren betreffend die Widerklage abzutragen,

c) die Rückerstattung der Gerichtsgebühren der Widerklage in Höhe von 60 % gem. [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) analog und [Regel 370.9 \(c\) \(i\) VerFO](#) analog und

d) der Klägerin und Widerbeklagten die Kosten des Widerklageverfahrens aufzuerlegen.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE

1. Die Klägerin ist der Ansicht, bei der gem. Regel 265.2 (c) VerFO zu treffenden Kostengrundentscheidung sei Art. 69 Abs. 3 EPGÜ zu beachten, wonach unnötige Kosten von der Partei zu tragen seien, die diese verursacht habe. Dies führe zu einer Kostentragungspflicht der Beklagten, da diese sich nicht verfahrensfördernd verhalten habe und insbesondere mit ihrem Vortrag in der Klageerwiderung erheblichen und unnötigen Aufwand bei beiden Parteien verursacht habe. Nachdem sie, die Klägerin, in der Klageschrift die angegriffene Ausführungsform 1 konkret bezeichnet habe, sei keine ergiebige Stellungnahme seitens der Beklagten hierauf erfolgt. Erst in der Duplik habe sich bestätigt, dass die Beklagte selbst von einer Verwirklichung des Streitpatents ausgehe. Die Beklagte habe mit den Ausführungen zur angegriffenen Ausführungsform 2, zu welcher die Beklagte von sich aus vorgetragen habe, abgelenkt. Jedenfalls mit der

Klageerwiderung habe keine ausreichende Aufklärung über die Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform 2 vorgelegen. Der Vortrag der Beklagten hierzu sei unvollständig und lückenhaft geblieben. Zur klägerseitigen Bearbeitung des Falls sei es daher erforderlich gewesen, in erheblichem Maße weitere Quellen zu identifizieren, auszuwerten und aufzubereiten sowie vertieften vorsorglichen Vortrag zu einer Ausführungsform zu halten, die gar nicht angegriffen gewesen sei. Hätte die Beklagte sich verfahrensfördernd verhalten, wäre der überwiegende Teil der Klageerwiderung, der Replik und der Duplik nicht erforderlich gewesen. Dass hierdurch erheblicher und unnötiger Mehraufwand bei der Klägerin entstanden sei, werde vorsorglich anwaltlich versichert. Eine Darlegung der konkret entstandenen Kosten werde Gegenstand des Kostenfestsetzungsverfahrens sein, in dem die einzelnen Kostenpunkte konkret substantiiert würden, sollte dies durch eine entsprechende Kostengrundentscheidung gestützt sein.

2. Die Klägerin ist ferner der Ansicht, die Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage sei vor dem Hintergrund der anhängigen Beschwerde im Einspruchsverfahren vor dem EPA mit baldigem Termin zur mündlichen Verhandlung nicht erforderlich gewesen.

3. Mit Blick auf die Nichtigkeitswiderklage ist die Klägerin der Ansicht, diese sei ohne Klagerücknahme bei Gegenstandslosigkeit und Erledigung nach Regel 360 VerFO abzuweisen. Fraglich sei, ob der Widerruf des Streitpatents ein erledigendes Ereignis für die Nichtigkeitswiderklage sei und, wenn dem so sei, die Erledigung bedinge. Dazu sei zu erwägen, ob die Erledigung die vorherige Zulässigkeit und Begründetheit der Nichtigkeitswiderklage voraussetze. Werde dies vorausgesetzt, sei vorliegend zu berücksichtigen, dass die Nichtigkeitswiderklage jedenfalls teilweise unbegründet sei und das Streitpatent jedenfalls in dem durch die Beschwerdekammer des EPA nicht geprüften Umfang des ersten Hilfsantrags unbegründet sei. Mit Prüfung dieser Voraussetzungen entstände jedoch zusätzlicher und ob des Widerrufs des Streitpatents schlussendlich unnützer Aufwand. Nach der Regel 360 VerFO schein es allerdings nicht darauf anzukommen, ob die Klage ursprünglich zulässig und begründet war. Es erscheine vertretbar, dass mit dem Widerruf des Streitpatents die Klage gegenstandslos geworden und eine Erledigung entsprechend Regel 360 VerFO eingetreten sei. Die in Regel 360 VerFO vorgesehene Folge der Klageabweisung dürfe allerdings nicht das Interesse der Beklagten widerspiegeln.

4. Die Klägerin regt zudem an, unmittelbar mit der Entscheidung über die Klagerücknahme und die Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage (jeweils) eine Entscheidung zur Obergrenze für die erstattungsfähigen Kosten zu treffen. Da die vorliegenden Verfahren in einem frühen Stadium zu einem Ende gelangten, in dem wesentliche und auch aufwändige Verfahrensschritte noch nicht stattgefunden hätten, sei es angemessen, die Obergrenze für die erstattungsfähigen Kosten hieran anzupassen und somit

allein anteilig und deutlich niedriger anzusetzen. Eine Orientierungshilfe könne in Regel 370.9 (b) VerFO gesehen werden. Übertrage man den dortigen Gedanken auf die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten der Parteien gemäß den Angaben des Verwaltungsausschusses, sei eine Obergrenze von 40 % des Wertes der Tabelle anzusetzen, basierend auf den jeweiligen Streitwerten in Höhe von 500.000,00 € mithin also jeweils 22.400,00 €. Höchstens könne jedoch eine Obergrenze in Höhe von 50 % des Tabellenwerts noch billig sein.

5. Die Beklagte ist der Ansicht, bei der Kostenentscheidung nach Regel 265.2 (c) VerFO handle es sich nicht um eine Kostengrundscheidungsentscheidung, sondern um die nachgelagerte Entscheidung über die erstattungsfähigen Kosten nach R. 150 ff. VerFO. Dass der Kläger im Fall der Klagerücknahme die Kosten zu tragen habe, werde von der Verfahrensordnung offensichtlich vorausgesetzt. Die Behauptung der Klägerin, dass sich die Beklagte nicht verfahrensfördernd verhalten und so erheblichen und unnötigen Aufwand bei beiden Parteien verursacht habe, sei zurückzuweisen. Tatsächlich seien die Behauptungen der Klägerin in der Klageschrift zu der Vorrichtung, die einem Zeugen bei der Beklagten erläutert und angeboten wurde, fehlerhaft gewesen. Anscheinend sei die Klägerin von dem Zeugen diesbezüglich unzutreffend unterrichtet worden. Jedenfalls bestreite auch die Klägerin inzwischen nicht mehr, dass dem Zeugen die angegriffene Ausführungsform 2 (und nicht die angegriffene Ausführungsform 1) erläutert und angeboten worden sei. Sie habe vielmehr in ihrer Replik ausdrücklich deshalb die Klage noch erweitert. Ihr Vortrag zur angegriffenen Ausführungsform 2 sei ausführlich gewesen. Die Klägerin bleibe jeden Hinweis schuldig, worin der angebliche durch die Beklagte verschuldete unnötige Mehraufwand liegen solle.

6. Zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitswiderklage, so die Beklagte, sei die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren vor dem EPA noch nicht terminiert gewesen. Sowohl in den Erwägungsgründen des EPGÜ als auch in der Präambel der Verfahrensordnung werde herausgestellt, dass das EPG in der Lage sein solle, rasche Entscheidungen sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund sei es sachgerecht, durch Einlegung der Nichtigkeitswiderklage sicherzustellen, dass die Argumente gegen die Schutzfähigkeit des inzwischen widerrufenen Streitpatents vor einer Entscheidung über deren angebliche Verletzung berücksichtigt werden können. Die Nichtigkeitswiderklage wäre zudem in vollem Umfang erfolgreich gewesen. Die Hilfsanträge der Klägerin seien teils unzulässig und im Übrigen unbegründet.

7. Zur Nichtigkeitswiderklage führt die Beklagte aus, diese sei durch den Widerruf des Streitpatents gegenstandslos geworden, die Hauptsache habe sich erledigt. Es greife Regel 360 VerFO ein. Das Verfahren sei deshalb „abzutragen“. Für die Frage, ob die Zulässigkeit und Begründetheit der Widerklage

Voraussetzung für eine Erledigung seien, sei kein Raum mehr, nachdem die Klägerin bereits in ihrem Antrag auf Klagerücknahme (vorsorglich) ihr Einverständnis mit der Erledigung erklärt habe und sodann sie, die Beklagte, die Feststellung der Erledigung der Widerklage beantragt habe. Sie sehe von einer Klagerücknahme ab, da sie sich damit in die Rolle der unterlegenen Partei begeben würde. Das sei angesichts des Widerrufs des Streitpatents angebracht und keineswegs unnützer Aufwand.

8. Die Beklagte ist darüber hinaus der Ansicht, ihr sei ein Teil der Gerichtsgebühren der Nichtigkeitswiderklage zu erstatten. Zwar fehlten für den Fall der Erledigung der Widerklage aufgrund eines vollständigen und rechtskräftigen Widerrufs des Streitpatents Vorschriften zur Erstattung. Es seien indes die Regeln 370.9 b) (i) und c) (i) VerFO analog anwendbar.

9. Da im Kostenfestsetzungsverfahren die Angemessenheit der Kosten, deren Erstattung begehrt werde, gerichtlich überprüft werde, besteht nach Auffassung der Beklagten kein Bedürfnis, in der Kostengrundscheidungsentscheidung pauschal die Obergrenze der erstattbaren Kosten herabzusetzen.

GRÜNDE DER ENTSCHEIDUNG

I.

10. Die Rücknahme der Klage ist gem. [Regel 265.1 VerFO](#) zuzulassen. Die Klägerin hat den Antrag auf Klagerücknahme vor dem Erlass einer Endentscheidung gestellt. Die Beklagte hat in ihrer Stellungnahme auf diesen Antrag mitgeteilt, keine berechtigten Interessen im Sinne der [Regel 265.1 VerFO](#) geltend zu machen. Derartig berechnete Interessen sind auch sonst nicht zu erkennen.

1.

11. Folge der Zulassung der Klagerücknahme ist nach [Regel 265.2 \(a\) und \(b\) VerFO](#) die Beendigung des Verfahrens sowie die Aufnahme der Entscheidung in das Register.

2.

12. Nach [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) hat das Gericht zudem bei Zulassung der Klagerücknahme eine Kostenscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5 zu treffen.

a)

13. Obgleich die Regelung angesichts ihres Wortlauts explizit nur auf die Regeln des Kostenfestsetzungsverfahrens, d.h. auf die [Regeln 150 ff. VerFO](#) verweist, hat das Gericht auch bei Rücknahme einer Klage (auch) eine Kostengrundscheidungsentscheidung im Sinne des [Art. 69 EPGÜ](#) zu treffen.

14. Denn auf diese Vorschrift wird mittelbar verwiesen. Die in [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) ausdrücklich in Bezug genommenen Regeln des Festsetzungsverfahrens können nicht losgelöst von [Art. 69 EPGÜ](#) betrachtet werden. Sie basieren vielmehr auf dieser höherrangigen Vorschrift, die die Grundlagen zur Verteilung der Kosten des Rechtsstreits dem Grunde nach enthält. Dies wird unter anderem auch daran deutlich, dass die [Regeln 150 ff. VerFO](#) die in [Art. 69 EPGÜ](#) verwendeten Begriffe, wie z.B. obsiegende Partei, Angemessenheit und Zumutbarkeit aufgreifen und sich die

Kostenfestsetzung an den Vorgaben des [Art. 69 EPGÜ](#) orientiert. Die Kostenfestsetzung konkretisiert im Einzelfall die Höhe der Kosten, die diejenige Partei zu erstatten bzw. zu tragen hat, die nach [Art. 69 EPGÜ](#) dem Grunde nach die Kostenlast trägt.

15. Aufgrund des untrennbaren Zusammenhangs von [Art. 69 EPGÜ](#) und den [Regeln 150 ff. VerFO](#) kann es sich bei der Kostenentscheidung gem. [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) auch (nur) um eine Kostengrundentscheidung handeln (vgl. z. B. [Lokalkammer Düsseldorf, Entscheidung v. 06.08.2024, UPC CFI 87/2024; Lokalkammer Den Haag, Entscheidung v. 01.05.2024, UPC CFI 379/2023](#)), die gegebenenfalls bei einer Klagerücknahme aufgrund einer gütlichen Einigung der Parteien die von den Parteien getroffene Regelung zur grundsätzlichen Kostenverteilung enthalten kann (vgl. z. B. [Lokalkammer Düsseldorf, Entscheidung v. 06.08.2024, UPC CFI 87/2024](#)). Die Kostenentscheidung gem. [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) kann jedoch auch eine Entscheidung sein, in der die zu erstattenden Kosten der Höhe nach festgesetzt werden, womit im Übrigen implizit auch eine Aussage darüber getroffen wird, wer die Kosten dem Grunde nach zu tragen hat.

16. Der mittelbare Verweis in [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) auf [Art. 69 EPGÜ](#) bedeutet nicht nur, dass die in Absatz 1 verankerte Regel „wer verliert, zahlt“ im Rahmen der Kostenentscheidung Bedeutung gewinnt, sondern auch, dass ebenso die übrigen Absätze der Norm Geltung beanspruchen. Demzufolge ist grundsätzlich auch zu fragen, ob [Art. 69 Abs. 3 EPGÜ](#) zur Anwendung gelangt, wonach eine Partei, die dem Gericht oder einer anderen Partei unnötige Kosten verursacht hat, diese zu tragen hat.

17. Unnötige Kosten im Sinne von [Art. 69 Abs. 3 EPGÜ](#) sind solche, die durch eine Maßnahme ausgelöst werden, die für die Rechtsdurchsetzung oder Rechtsverteidigung nicht erforderlich und/oder ungeeignet war, und die als solche repariert werden kann. Nicht gemeint sind hingegen die wegen erfolgloser Rechtsdurchsetzung oder Verteidigung insgesamt (letztlich) unnötig verursachten Kosten. Diese werden bereits durch die Grundregel des [Art. 69 Abs. 1 EPGÜ](#) erfasst (vgl. für den Fall, dass ein Beklagter keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben hat: [Berufungsgericht, Anordnung v. 04.10.2024, UPC-CoA2/2024](#)). Ob eine separierbare Maßnahme unnötig gewesen ist, ist aus ex-ante Sicht einer verständigen und wirtschaftlich vernünftig denkenden Partei zu beurteilen. Es ist ein objektiver Maßstab anzulegen.

18. Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen des [Art. 69 Abs. 3 EPGÜ](#) gegeben sind, ist im Falle der Klagerücknahme ferner zu bedenken, dass das Gericht die Prüfung im Zeitpunkt seiner Entscheidung gem. [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) vorzunehmen hat. Da das Verfahren durch die Klagerücknahme beendet wird und es nicht zu einer Sachentscheidung kommt, welche letztlich erst Gewissheit über die Notwendigkeit einzelner Maßnahmen bringt, kann die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des [Art. 69 Abs. 3 EPGÜ](#) nur summarisch erfolgen. Und zwar

grundsätzlich auf Basis der Tatsachen, die im Zeitpunkt der Zulassung der Klagerücknahme unstrittig gegeben sind. Es ist nicht Aufgabe der Kostenentscheidung gem. [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) (implizit) aufzuklären und festzustellen, wie die Sachentscheidung ausgefallen wäre, wenn das Verfahren weitergeführt worden wäre, um anhand dessen beispielsweise zu bestimmen, ob einzelne separierbare Maßnahme tatsächlich unnötig gewesen sind. Ebenso wenig ist prinzipiell in diesem Rahmen eine Beweisaufnahme zu streitigen Tatsachen durchzuführen. Derartiges würde offensichtlich den Sinn und Zweck der Zulassung der Klagerücknahme und die damit verbundenen Zeit- und Arbeitserleichterungen, auch für das Gericht, konterkarieren. Es stünde zudem im Widerspruch zu [Art. 41 Abs. 3 S. 1 EPGÜ](#).

b)

19. Unnötige Kosten im Sinne des [Art. 69 Abs. 3 EPGÜ](#) sind vorliegend nicht ersichtlich. Separierbare Maßnahmen der Beklagten, die aus ex-ante Sicht einer verständigen und wirtschaftlich vernünftig denkenden Partei unnötig gewesen sind und deshalb unnötige Kosten ausgelöst haben, sind bei summarischer Prüfung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar, selbst nicht bei Zugrundelegung des zum Teil bestrittenen Vortrages der Klägerin.

20. Dass ein Beklagter sich in der Klageerwidderung und/oder Duplik vermeintlich nicht ausreichend mit einem klägerischen Vorbringen zu einer angegriffenen Ausführungsform auseinandergesetzt hat, kann schon im Ansatz nicht als eine separierbare Maßnahme angesehen werden. Das Vorbringen einer Partei zu einer angegriffenen Ausführungsform, mag es ausreichend sein oder nicht, zum Zwecke der Rechtsverteidigung ist keine eigenständige Maßnahme. Es gehört zu der bzw. ist Rechtsverteidigung als solches.

21. Soweit die Klägerin mit ihrem Vorbringen zur angegriffenen Ausführungsform 2 zum Ausdruck bringt, die Beklagte habe diese von sich aus, unaufgefordert in den Rechtsstreit eingeführt, folgt auch daraus nicht die Verursachung unnötiger Kosten, selbst wenn die Einführung einer weiteren angegriffenen Ausführungsform in einen Rechtsstreit prinzipiell als eine separierbare Maßnahme angesehen werden könnte. Aus Sicht einer verständigen und wirtschaftlich denkenden Partei ist es jedoch nicht zu beanstanden, wenn eine Beklagte auf einen vermeintlichen Irrtum und/oder ein vermeintliches Fehlverständnis hinweist und/oder darauf aufmerksam macht, dass eine andere Ausführungsform als die bisher im Rechtsstreit befindliche diejenige ist, die sie anbietet und vertreibt. Es liegt vielmehr in einem solchen Fall im Rahmen einer ordnungsgemäßen Rechtsverteidigung, Fehlvorstellungen zu beheben und die eigenen Vorrichtungen bzw. das Produktportfolio offenzulegen. Zudem wird hierdurch Klarheit im Hinblick auf die Reichweite einer etwaigen Verurteilung geschaffen, wodurch etwaigen Problemen bei der Vollstreckung vorgebeugt werden kann und keine Verlagerung in das Vollstreckungsverfahren erfolgt. Auch dies ist als Teil einer ordnungsgemäßen Rechtsverteidigung nicht zu

verwehren oder als unnötig anzusehen. Die Kosten, die infolge der Einführung der angegriffenen Ausführungsform 2, auf welche die Klägerin im Übrigen sodann die Klage erweitert hat, entstanden sein sollen, können mithin nicht als unnötig bezeichnet werden.

22. Auch das Vorbringen der Klägerin zur Erhebung der Nichtigkeitswiderklage verhilft ihr hier nicht zum Erfolg. Bei der Nichtigkeitswiderklage handelt es sich nicht um eine separierbare Maßnahme der Rechtsverteidigung im Rahmen des Verletzungsverfahrens, sondern um eine davon zu unterscheidende (eigenständige) Widerklage. Abgesehen davon kann entsprechend [Art. 33 Abs. 8 EPGÜ](#) vor dem EPG eine Nichtigkeitsklage bzw. eine Nichtigkeitswiderklage auch dann erhoben werden, wenn die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist oder beim EPA ein Einspruch oder ein Beschwerdeverfahren anhängig ist. Dies eröffnet die Möglichkeit paralleler Rechtsbestandsangriffsverfahren vor dem EPG und dem EPA. Eine Einschränkung derartiger paralleler Verfahren, die auf den Stand des anhängigen Verfahrens vor dem EPA rekurriert, findet sich im EPGÜ nicht. Die Abstimmung parallel anhängiger Verfahren bzw. das Verhältnis der Verfahren zueinander wird für das EPG allein durch [Art. 33 Abs. 10 EPGÜ](#) sowie [Regel 295 \(a\) VerFO](#) bestimmt.

23. Nach alledem verbleibt es bei der allgemeinen Regel des [Art. 69 Abs. 1 EPGÜ](#), wonach die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Dies ist vorliegend die Klägerin. Infolge der Rücknahme der Klage aufgrund des Widerrufs des Streitpatents hat sie das mit der Klage verfolgte Ziel nicht erreicht.

c)
24. Eine Kostenfestsetzung ist in dieser Entscheidung nicht vonnöten. Beide Parteien gehen davon aus, dass eine solche zu einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten Verfahren erfolgen wird bzw. erfolgen soll. Demzufolge hat auch keine Partei zur konkreten Höhe der zu erstattenden Kosten vorgetragen. Die Erstattung eines konkret bezifferten Betrages ist nicht beantragt.

25. Der Anregung der Klägerin, mit der Kostenentscheidung gem. [Regel 265.2 \(c\) VerFO](#) auch eine Entscheidung über die Obergrenze der Kosten zu treffen und hierbei den Gedanken der [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) zu übertragen, wird nicht entsprochen. Die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten kommt erst im Rahmen einer Kostenfestsetzung zum Tragen. Eine solche haben die Parteien derzeit jedoch gerade nicht beantragt.

26. Abgesehen davon wird über die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten, die es nach den Regeln der Verfahrensordnung nur für die Erstattung der Vertretungskosten gibt, siehe [Regel 152.2 VerFO](#), nicht vom Gericht in jedem Einzelfall entschieden. Der Verwaltungsausschuss hat vielmehr entsprechend [Regel 152.2 VerFO](#) mit Beschluss vom 24.04.2023 eine Tabelle der sich aus dem Streitwert des Verfahrens ergebenden Obergrenzen für erstattungsfähige Kosten aufgestellt. Ist der Streitwert eines Verfahrens festgesetzt, steht damit grundsätzlich auch die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten der Vertretung

fest. Es bedarf deshalb grundsätzlich keiner Entscheidung in jedem Einzelfall. Eine Anhebung oder Herabsetzung der jeweils geltenden Obergrenze im Einzelfall kann lediglich auf Antrag einer Partei gemäß Art. 2 des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 24.04.2023 erfolgen. In Art. 2 des Beschlusses des Verwaltungsausschusses sind die Voraussetzungen, unter denen eine Anhebung oder Herabsetzung möglich ist, im Einzelnen aufgeführt. Raum für eine darüber hinaus gehende Herabsetzung bzw. eine Herabsetzung nach anderen Kriterien ist nicht gegeben. Der hinter [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) stehende Gedanke hat demnach für die Obergrenze für erstattungsfähigen Kosten der Vertretung keine Relevanz.

3.

27. An die Klägerin sind gem. [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) 60 % der bezahlten Gerichtsgebühren der Klage zurückzuerstatten. Die Klage ist vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens zurückgenommen worden.

28. Der Streitwert der Klage beträgt 500.000,00 €. Die Klägerin hat diesen Streitwert in der Klageschrift angegeben; die Beklagte hat der Angabe nicht widersprochen. Anhaltspunkte, die Zweifel an dem angegebenen Streitwert begründen könnten, sind nicht ersichtlich. Die Gerichtsgebühr beläuft sich demnach entsprechend [Regel 370.2 \(a\) VerFO](#) auf 11.000,00 €, so dass 6.600,00 € zurückzuerstatten sind.

II.

29. Die Nichtigkeitswiderklage ist gem. [Regel 360 VerFO](#) gegenstandslos geworden und hat sich in der Hauptsache erledigt. Die Nichtigkeitswiderklage ist abzuweisen. Die Kosten des Nichtigkeitswiderklageverfahrens trägt die Klägerin. Der Beklagten sind in analoger Anwendung der [Regel 370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) 60 % der bezahlten Gerichtsgebühren der Widerklage zurückzuerstatten.

1.

30. Stellt das Gericht fest, dass eine Klage gegenstandslos geworden und die Erledigung der Hauptsache eingetreten ist, kann es nach [Regel 360 VerFO](#) die Klage jederzeit auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen per Anordnung abweisen.

a)

31. Vorliegend sind sich die Parteien zu Recht einig, dass die Nichtigkeitswiderklage infolge des Widerrufs des Streitpatents durch die Technische Beschwerdekammer des EPA am 04.07.2024 gegenstandslos geworden ist. Das Streitpatent ist vollständig rechtskräftig vernichtet. Der Zweck der Nichtigkeitswiderklage ist damit entfallen; es bedarf keiner Sachentscheidung mehr.

32. Da der nach Erhebung der Nichtigkeitswiderklage rechtskräftige Widerruf des Streitpatents jedenfalls zur Unbegründetheit der Nichtigkeitswiderklage führt, handelt es sich auch um ein erledigendes Ereignis der Hauptsache.

33. Ob das von der Klägerin vorsorglich, bereits in der Klagerücknahme erklärte Einverständnis für eine übereinstimmende Erledigungserklärung ausreicht, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Eine übereinstimmende Erledigungserklärung wird von

Regel 360 VerFO nicht verlangt. Es genügt der Antrag einer Partei. Ebenso möglich ist der Erlass einer Anordnung von Amts wegen.

b)

34. Das Gericht erachtet zwar ebenso wie der Spruchkörper 1 der **Lokalkammer München (Anordnung v. 19.12.2023, UPC CFI 249/2024)** und die **Zentralkammer Paris (Sitz) (Anordnung v. 16.05.2024, UPC CFI 372/2023)** den in der deutschen Sprachfassung gewählten Wortlaut der **Regel 360 VerFO**, wonach die Klage „abzuweisen“ ist, als unglücklich. Jedenfalls in einer Konstellation wie der vorliegenden erscheint es treffender, von einem Beenden oder Abschließen des Verfahrens zu sprechen. In Anlehnung an die **Anordnung des Berufungsgerichts vom 04.10.2024 in dem Verfahren UPC CoA 2/2024, App 83/2024** belässt das Gericht es jedoch bei dem von der Verfahrensordnung gewählten Wortlaut.

35. Die Nichtigkeitswiderklage wird deshalb abgewiesen.

2.

36. Auch wenn **Regel 360 VerFO**, anders als beispielsweise **Regel 265.2 (c) VerFO**, nicht den Erlass einer Kostenentscheidung vorschreibt, so ist vorliegend jedenfalls aufgrund des Antrages der Beklagten gleichwohl eine solche zu treffen.

37. Für eine Kostenentscheidung bei Erledigung der Hauptsache gilt Ähnliches wie für die auf **Regel 265.2 (c) VerFO** gestützte Kostenentscheidung. Es kann sich um eine Kostengrundsatzentscheidung oder, wenn bereits möglich, um eine Kostenfestsetzung handeln. Die Grundsätze des Art. 69 EPGÜ sind zu berücksichtigen (**Berufungsgericht, Anordnung vom 04.10.2024, UPC CoA 2/2024**). Es ist zu fragen, welche Partei die obsiegende Partei im Sinne des **Art. 69 Abs. 1 EPGÜ** ist und ob gegebenenfalls ausnahmsweise aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine Abweichung von der allgemeinen Regel wegen Vorliegens besonderer Umstände im Sinne des **Art. 69 Abs. 1 bis 3 EPGÜ** geboten ist. Bei dieser Prüfung ist im Blick zu halten, dass aufgrund der Beendigung des Verfahrens vor Erlass einer Sachentscheidung im Zeitpunkt der Erledigung der Hauptsache grundsätzlich nicht feststeht, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang, die Klage erfolgreich gewesen wäre. Für die Kostenentscheidung nach Erledigung der Hauptsache gem. **Regel 360 VerFO** kann deshalb nur eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten der Klage zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses erfolgen. Bei der Kostenentscheidung handelt es sich um eine Billigkeitsentscheidung. Zweifelsfragen bedürfen keiner abschließenden Aufklärung und/oder Entscheidung. Das Gericht kann über die Verpflichtung zur Tragung der Prozesskosten entscheiden, ohne den Sachverhalt weiter prüfen zu müssen (**Berufungsgericht, Anordnung v. 04.10.2024, UPC CoA 2/2024**).

38. Ausgehend hiervon hat die Klägerin die Kosten der Nichtigkeitswiderklage zu tragen. Zwar wird die Nichtigkeitswiderklage mit der Terminologie der **Regel 360 VerFO** abgewiesen. Dies führt vorliegend indes

nicht zu der Feststellung, dass die Beklagte als die unterlegene Partei im Sinne des **Art. 69 Abs. 1 EPGÜ** anzusehen ist. Die Klägerin hat nicht obsiegt. Der Erledigung des Verfahrens bzw. der Abweisung der Nichtigkeitswiderklage liegt der vollständige rechtskräftige Widerruf des Streitpatents seitens der Technischen Beschwerdekammer des EPA zugrunde. Das (Haupt-)Ziel der Nichtigkeitswiderklage der Beklagten, die Vernichtung des Streitpatents mit ex-tunc Wirkung, ist infolge dieses Widerrufs erreicht. Dass die Klägerin hilfsweise Anträge auf Änderung des Streitpatents gestellt hat, ändert daran nichts. Abgesehen davon ist bei summarischer Prüfung nicht hinreichend sicher, dass die Klägerin mit ihrem ersten Hilfsantrag, der nicht durch die Technische Beschwerdekammer des EPA geprüft worden ist, erfolgreich gewesen wäre. Die vermeintlich fehlende Notwendigkeit der Erhebung der Nichtigkeitswiderklage ist aus den bereits dargelegten Gründen ohne Relevanz.

3.

39. Der Beklagten sind in analoger Anwendung der **Regeln 370.9 (b) (i), (c) (i) VerFO** 60 % der bezahlten Gerichtsgebühren der Nichtigkeitswiderklage zurückzuerstatten.

40. Nach **Regel 370.9 (b) (i) VerFO** kommt unter bestimmten Voraussetzungen im Falle der Klagerücknahme die Erstattung gezahlter Gerichtsgebühren in unterschiedlicher Höhe in Betracht. **Regel 370 (c) (i) VerFO** sieht dieselbe Regelung für die Beendigung des Verfahrens durch Vergleich vor. Für eine Beendigung des Verfahrens wegen Gegenstandslosigkeit und Erledigung der Hauptsache gem. **Regel 360 VerFO** fehlt hingegen eine derartige Regelung. Insoweit besteht eine planwidrige Regelungslücke. Da zudem die Interessenslage der geregelter Sachverhalte und des nicht geregelten Sachverhalts vergleichbar ist – wegen Beendigung des Verfahrens ist keine Sachentscheidung mehr erforderlich, was zur Arbeitersparnis auf Seiten des Gerichts führt – ist eine analoge Anwendung der **Regeln 370.9 (b) (i), (c) (i) VerFO** vorliegend geboten (**Zentralkammer Paris (Sitz), Anordnung v. 16.05.2024, UPC CFI 372/2023**; siehe auch zu einer weiteren **Analogie Zentralkammer München (Abteilung), Anordnung v. 23.07.2024, UPC CFI 75/2023 und UPC CFI 80/2023**).

41. Da sich die Nichtigkeitswiderklage vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens erledigt hat, sind der Beklagten Gerichtsgebühren in Höhe von 60% zu erstatten.

42. Der Streitwert des Nichtigkeitswiderklageverfahrens beträgt 500.000 €. Die Beklagte hat diesen Wert vorgeschlagen, die Klägerin ist dem nicht entgegengetreten. Anhaltspunkte dafür, dass diese Streitwertangabe unzutreffend ist, sind nicht ersichtlich. Gemäß **Regel 370.4 (b) VerFO** beträgt die Gerichtsgebühr mithin 11.000,00 €, so dass 6.600,00 € zurückzuerstatten sind.

4.

43. Die Anordnung bzw. Entscheidung ist gem. Regel 351.3 VerfO bzw. Regel 350.5 VerfO in das Register aufzunehmen.

ANORDNUNGEN

I.

1. Die Rücknahme der Klage wird zugelassen.
2. Das Verletzungsverfahren wird für beendet erklärt.
3. Diese Entscheidung soll in das Register aufgenommen werden.
4. Die Kosten des Verletzungsverfahrens trägt die Klägerin.
5. Der Kanzler wird angewiesen, der Klägerin 60 % der von ihr in diesem Gerichtsverfahren gezahlten Gerichtsgebühren und damit einen Betrag von 6.600,00 € zu erstatten.
6. Der Streitwert des Verletzungsverfahrens wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

II.

1. Es wird festgestellt, dass die Nichtigkeitswiderklage gegenstandslos und in der Hauptsache erledigt ist.
2. Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.
3. Diese Entscheidung soll in das Register aufgenommen werden.
4. Die Kosten des Nichtigkeitswiderklageverfahrens trägt Klägerin.
5. Der Kanzler wird angewiesen, der Beklagten 60 % der von ihr in diesem Gerichtsverfahren gezahlten Gerichtsgebühren und damit einen Betrag von 6.600,00 € zu erstatten.
6. Der Streitwert des Nichtigkeitswiderklageverfahrens wird auf 500.000,00 € festgesetzt

ANGABEN ZUR ENTSCHEIDUNG

Verfahrensnummer: ACT_569315/2023

UPC Nummer Verletzungsklage: UPC_CFI_300/2023

UPC Nummer Nichtigkeitswiderklage:
CC_597425/2023

Ulrike Voß Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin

Dr. Daniel Voß Rechtlich qualifizierter

Richter Mojca Mlakar Rechtlich qualifizierte Richterin

[...]
