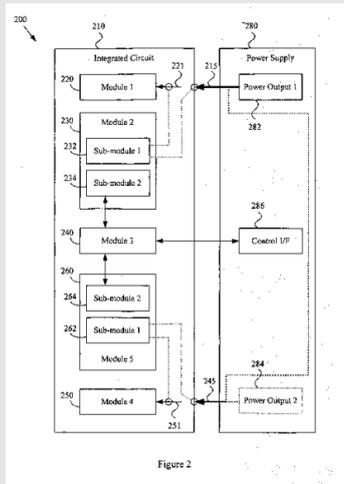


UPC Court of Appeal, 15 January 2025, Avago v Tesla



On-board power supply monitor and power control system

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Withdrawal of appeal by party agreement (R. 265 RoP)

- The court of appeal has jurisdiction to decide on the admission of the applications to withdraw. Court of appeal has the authority, in the event of the admission of the withdrawal, to declare the proceedings terminated in accordance with R. 265.2 (a) RoP and to make a decision on costs.
- No need for cost decision as both parties waive a decision on costs and the application for a cost decision before the Hamburg Local Division has been withdrawn
- The withdrawal of the revocation counterclaim has the effect that the requests for amendment of the patent become irrelevant. Against this background, there was no need for a separate authorisation of the withdrawal of the requests for amendment of the patent.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of Appeal, 15 January 2025

(Grabinski, Blok, Gougé)

UPC_CoA_629/2024

APL_58696/2024 App_66724/2024 App_68614/2024

UPC_CoA_631/2024

APL_58707/2024 App_68613/2024 App_66709/2024 (GEI)

UPC_CoA_632/2024

APL_58726/2024 App_68611/2024 App_66710/2024 (GEI)

ENTSCHEIDUNG

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 15. Januar 2025

betreffend Zulassung der Rücknahme der Klage gemäß [R.265 VerfO](#) und Erstattung der Gerichtsgebühren

LEITSATZ:

- Ein Antrag auf Rücknahme der Klage gemäß [R.265 VerfO](#) kann auch im Berufungsverfahren gestellt werden. Erst nach Rechtskraft der Endentscheidung ist die Stellung eines Rücknahmeantrags unzulässig.
- Die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage hat die Wirkung, dass die Anträge auf Änderung des Patents gegenstandslos werden.

BERUFUNGSKLÄGERIN (UND KLÄGERIN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI):

Avago Technologies International Sales Pte. Limited, Singapur (Singapore) (im Folgenden: „Avago“) vertreten durch Rechtsanwalt Florian Schmidt-Bogatzky, EIP Europe LLP

BERUFUNGSBEKLAGTE (UND BEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI):

1. **Tesla Germany GmbH**, Berlin (Deutschland)

2. **Tesla Manufacturing Brandenburg SE**, Grünheide (Mark, Deutschland)

(im Folgenden für beide gemeinsam: „Tesla“)

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marcus Grosch, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

STREITPATENT

[EP 1 612 910](#)

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER

Diese Entscheidung wurde erlassen von Spruchkörper 1 unter Mitwirkung von

Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts,

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter,

Emmanuel Gougé, Berichterstatter und rechtlich qualifizierter Richter.

BEANSTANDETE ENTSCHEIDUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

□ Datum: [26. August 2024, Lokalkammer Hamburg](#)

□ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz:

ACT_463258/2023

UPC_CFI_54/2023,

CC_577767/2023 und CC_577764/2023,

ORD_598391/2023, ORD_598392/2023, ORD_598393/2023

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

1. Avago hat die beiden Tesla-Unternehmen vor der Lokalkammer Hamburg wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen (ACT_463258/2023 UPC_CFI_54/2023). Jedes der beiden Tesla-Unternehmen hat Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben (CC_577764/2023 und CC_577767/2023).

Mit der beanstandeten Entscheidung hat die Lokalkammer Hamburg die Verletzungsklage abgewiesen (1.), das Streitpatent, soweit sein Gegenstand über Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsanspruchs 1 unter Streichung von Anspruch 3 hinausgeht, für nichtig erklärt und im Übrigen die Widerklage abgewiesen (2.), und angeordnet, dass von

den Kosten des Rechtsstreits die Klägerin 85% und die Beklagten 15% zu tragen hat (3.).

2. Avago hat gegen die beanstandete Entscheidung Berufung eingelegt und hat dafür drei unterschiedliche Workflows im CMS benutzt: - der Berufung gegen die Abweisung der Verletzungsklage wurde Verfahrensnummer APL_58696/2024, UPC_CoA_629/2024, - der Berufung gegen die Entscheidung betreffend die Nichtigkeitswiderklage CC_57767/2023 wurde Verfahrensnummer APL_58726/2024, UPC_CoA_632/2024, und - der Berufung gegen die Entscheidung betreffend die Nichtigkeitswiderklage CC_57764/2023 wurde Verfahrensnummer APL_58707/2024, UPC_CoA_631/2024 zugewiesen.

3. Darüber hinaus hat Avago die Rückerstattung der Gerichtsgebühren der Berufungsklägerin beantragt.

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Hinsichtlich der Verletzungsklage

4. Avago beantragt, die Rücknahme der Verletzungsklage zuzulassen, das Verfahren gemäß [R.265.1, 2 VerFO](#) für beendet zu erklären (1.) und, soweit gem. [R. 265.2 \(c\) VerFO](#) notwendig, zu entscheiden, dass die Parteien jeweils die eigenen Kosten zu tragen haben (2.).

5. Tesla stimmt der Rücknahme der Verletzungsklage zu. Eine Entscheidung über die Kosten der Parteien beantragt Tesla nicht.

Hinsichtlich der Nichtigkeitswiderklagen

6. Tesla beantragt, die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage zuzulassen und das Verfahren für beendet zu erklären. Eine Entscheidung über die Kosten der Parteien wird nicht beantragt. Die Anträge wurden zunächst nur vor der Lokalkammer Hamburg (App_66709/2024 und App_66710/2024) später jedoch mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2024 auch in dem Berufungsverfahren gestellt.

7. Avago stimmt der Rücknahme der Nichtigkeitswiderklagen zu.

Hinsichtlich der Anträge auf Änderung des Patents

8. Unter den Verfahrensnummern App_66778/2024 und App_66780/2024, eingereicht bei der Lokalkammer Hamburg, beantragt Avago, die Rücknahme auf Anträge auf Änderung des Patents zuzulassen und das Verfahren gemäß [R.265.1 VerFO](#) für beendet zu erklären und erklärt, dass es einer Kostenentscheidung vorliegend nicht bedürfe. Sollte dies im Hinblick auf [R.265.2 \(c\) VerFO](#) allerdings notwendig sein, werde die Entscheidung beantragt, dass die Parteien jeweils ihre eigenen Kosten zu tragen haben.

9. Unter der Verfahrensnummer App_66711/2024, eingereicht bei der Lokalkammer Hamburg, hat Tesla die Zustimmung zur Rücknahme erklärt und erklärt, dass eine Entscheidung über die Kosten der Parteien nicht beantragt werde.

Hinsichtlich der Gerichtsgebühren

10. Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2024 beantragt Avago, gemäß [R.370.9 \(b\) \(i\)](#) und [370.11 VerFO](#) im Hinblick auf die Rücknahme der Verletzungsklage (App_68614/2024) und der Nichtigkeitswiderklagen (App_68611/2024 und App_68613/2024) die

Rückerstattung von 60 % der Gerichtsgebühren von Avago in der Berufungsinstanz anzuordnen.

BEGRÜNDUNG

11. Solange noch keine Endentscheidung über eine Klage ergangen ist, kann der Kläger gemäß [R.265.1 VerFO](#) die Rücknahme seiner Klage beantragen. Der Rücknahmeantrag wird nicht zugelassen, wenn die andere Partei ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das Gericht über die Klage entscheidet.

Zuständigkeit des Berufungsgerichts für die Entscheidung über die Rücknahme

12. Das Berufungsgericht ist für die Entscheidung über die Zulassung der Rücknahmeanträge zuständig. Die Rücknahme der Klage beendet in dem Fall, in dem hier Berufung eingelegt wurde, das Berufungsverfahren. Daher ist das Berufungsgericht befugt, im Falle der Zulassung der Rücknahme das Verfahren gemäß [R.265.2 \(a\) VerFO](#) für beendet zu erklären und eine **Kostenentscheidung zu treffen.**

Zulässigkeit der Rücknahme

13. Die Entscheidung des Gerichts erster Instanz steht der Zulässigkeit der Rücknahme nicht entgegen, weil diese nicht rechtskräftig geworden ist und daher nicht als Endentscheidung im Sinne der [R.265.1 VerFO](#) angesehen werden kann. Eine Rücknahme der Klage ist erst nach Rechtskraft der Endentscheidung unzulässig. Ob eine Rücknahme nach einer nicht rechtskräftigen Endentscheidung des Gerichts erster Instanz stets der Zustimmung des Gegners bedarf, bedarf hier keiner Entscheidung. Denn es liegen hier entsprechende Zustimmungen vor. Damit sind die Rücknahmen zuzulassen.

14. Zwar sieht [R.265.2 \(2\) VerFO](#) vor, dass eine **Kostenentscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5 zu treffen ist.** Da beide Parteien auf eine Kostenentscheidung verzichteten und der Antrag auf Kostenfestsetzung vor der Lokalkammer Hamburg zurückgenommen worden ist, **bedarf es hier keiner Kostenentscheidung.**

Anträge auf Änderung des Patents

15. Die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage hat die Wirkung, dass die Anträge auf Änderung des Patents gegenstandslos werden. Vor diesem Hintergrund bedurfte es keiner gesonderten Zulassung der Rücknahme der Anträge auf Änderung des Patents. **Rückerstattung der Gerichtsgebühren**

16. Im Falle der Rücknahme der Klage ([R.265 VerFO](#)) erhält gemäß [R.370.9 \(b\) \(i\) VerFO](#) die zu Zahlung der Gerichtsgebühren verpflichtete Partei, wenn das Verfahren vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens zurückgenommen wird, eine Rückerstattung in Höhe von 60 %. Diese Rückerstattung ist antragsgemäß anzuordnen.

ENTSCHEIDUNG

Das Berufungsgericht

1. lässt die Rücknahmen der Klage und Nichtigkeitswiderklagen zu,

2. erklärt die Verfahren APL_58696/2024, UPC_CoA_629/2024, APL_58707/2024, UPC_CoA_631/2024 und APL_58726/2024, UPC_CoA_632/2024 für beendet,

3. ordnet an, dass die Entscheidung in das Register aufgenommen wird,

4. ordnet an, dass 60 % der Gerichtsgebühren für die Berufungen an Avago zurückerstattet werden.

Erlassen am 15. Januar 2025

Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts,

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter,

Emmanuel Gougé, Berichterstatter und rechtlich qualifizierter Richter
