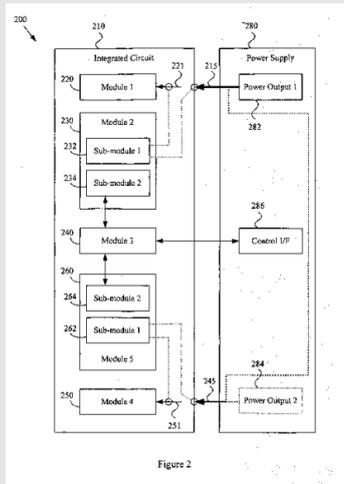


UPC CFI, Local Division Hamburg, 16 January 2025, Avago v Tesla



On-board power supply monitor and power control system

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Withdrawal of action, pending appeal (R. 265 RoP)

- **If a case is pending before the court of appeal, the court of appeal has jurisdiction to decide on the admissibility of the applications for withdrawal**, that is, for the withdrawal of the action and the counterclaim in the court of appeal. The withdrawal of the action terminates the appeal proceedings in the case where, as here, an appeal has been lodged. Therefore, if the withdrawal is admitted, the Court of Appeal is authorised to declare the proceedings terminated in accordance with **R. 265.2 (a) RP** and to make a decision on costs (**CoA, 15 January 2025 - UPC CoA 629/2024, APL 58696/2024**).

- **However, the situation is different for the request for the determination of the costs to be refunded under Rules 150 RoP. This is currently still pending at first instance, with the result that the court of first instance still has jurisdiction to allow its withdrawal**, in accordance with the rules on the procedure for the determination of costs before the Judge-Rapporteur.

Of course, it is also possible to admit requests in the proceedings for the determination of costs, but this in turn requires admission by the court. This is due to the fact that the provision for the admission of a withdrawal under **Rule 265 of the Rules of Procedure** is a provision in Chapter 5, Part 1, which deals with ‘General Provisions’ and ‘General Procedural Rules’ in particular.

- **In any case, Rule 265 RP applies mutatis mutandis to the proceedings for the determination of costs, even if there is no explicit reference to that rule.**

- **Since this is not a measure of the direction of proceedings under Rules 331 et seq. RP, but a substantive decision within the original jurisdiction of the Judge-Rapporteur under Rule 156.2 RP, the Judge-Rapporteur also has original and sole jurisdiction to allow the withdrawal.** In this respect, as

a more specific regulation, Rule 156.2 of the Rules of Procedure further defines the term ‘the Court’ in the general regulation of **Rule 265 of the Rules of Procedure**, or takes precedence over it.

Source: **Unified Patent Court**

UPC Court of First Instance,
Local Division Hamburg, 16 January 2025
(Schilling)

Endgültige Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,
erlassen am: 16/01/2025

HEADNOTES

1. Für die Rücknahme eines noch in erster Instanz anhängigen Antrags auf Festsetzung der zu erstattenden Kosten ist das Gericht erster Instanz zuständig, auch wenn sich das Hauptsacheverfahren (Klage und Widerklage) bereits in der Berufungsinstanz befindet.

2. Da es sich nicht um eine Maßnahme der Verfahrensleitung nach **Regeln 331 ff VerfO** handelt, sondern um eine Sachentscheidung in originärer Kompetenz des Berichterstatters nach **Regel 156.2 VerfO**, ist der Berichterstatter auch für die Zulassung der Rücknahme originär und allein zuständig.

KEYWORDS

Rücknahme des Kostenfestsetzungsantrags, **Regel 156 VerfO, Regel 265 VerfO**.

ANTRAGSTELLERINNEN

1) Tesla Germany GmbH

(Antragstellerin) - Ludwig-Prandtl-Straße 27-29 - Berlin - 12526 - DE

Vertreten durch: Dr. Marcus Grosch

2) Tesla Manufacturing Brandenburg SE

(Antragstellerin) - Tesla Str. 1 - 15537 - Grünheide (Mark) - DE

Vertreten durch: Dr. Marcus Grosch

WEITERE PARTEI DES VERFAHRENS

1) Avago Technologies International Sales Pte. Limited

(Klägerin und Widerbeklagte) - 1 Yishun Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG

Vertreten durch Florian SchmidtBogatzky

GEGENSTAND DES ANTRAGS

Kostenfestsetzungsantrag und dessen Rücknahme

ANORDNENDER RICHTER

Berichterstatter Dr. Schilling

VERFAHRENGANG

Die Klägerin hatte die Beklagten vor der Lokalkammer Hamburg wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen (ACT_463258/2023 UPC_CFI_54/2023). Die Beklagten hatten daraufhin jeweils Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben (CC_577764/2023 und CC_577767/2023).

Mit **Entscheidung vom 26 August 2024** hat die Kammer die Verletzungsklage abgewiesen und der Nichtigerklärung teilweise stattgegeben (ACT_463258/2023, CC_577764/2023 und CC_577767/2023) und zwar das Streitpatent, soweit

sein Gegenstand über Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsanspruchs 1 unter Streichung von Anspruch 3 hinausgeht, für nichtig erklärt; im Übrigen hat die Kammer die Widerklage abgewiesen. Hinsichtlich der Kosten hat die Kammer entschieden, dass von den Kosten des Rechtsstreits die Klägerin 85% und die Beklagten 15% zu tragen haben. Die Beklagten haben mit fristgerechtem Antrag vom 26.09.2024 beantragt, die zu erstattenden Kosten der Beklagten in im Antrag näher bezifferten Höhe festzusetzen (App_53238/2024). Die Klägerin ist dem Antrag entgegengetreten. Nachfolgend hat die Klägerin gegen die Endentscheidung der Kammer in der Sache und der darin enthaltenen Kostengrundentscheidung Berufung eingelegt. Der Berichterstatter hat daraufhin mit Ordnung vom 06 Dezember 2024 bei den Parteien angefragt, ob das Kostenfestsetzungsverfahren bis zum Abschluss der Berufung ausgesetzt werden kann nach [R. 295 VerFO](#).

Im laufenden Berufungsverfahren haben die Parteien mit Schriftsätzen vom 17. und 18. Dezember 2024 beantragt, die Rücknahme aller Klage- und Widerklageanträge zuzulassen, einschließlich des Antrags auf Änderung des Patents, und wechselseitig die Zustimmung zur Rücknahme der anderen Seite erklärt. Systembedingt ist dabei die Einreichung im CMS zunächst überwiegend über die Workflows der erstinstanzlichen Verfahren bei der Kammer erfolgt, da eine Einreichung über die Workflows der Berufungsverfahren bei dem Berufungsgericht teilweise nicht möglich war. Die Beklagten haben auch die Zulassung der Rücknahme ihres Kostenfestsetzungsantrags beantragt (App_66712/2024). Die Klägerin hat der Rücknahme des Kostenfestsetzungsantrags zugestimmt (App_67037/2024).

Die Beklagten beantragen, die Rücknahme des Kostenfestsetzungsantrags zuzulassen und das Kostenfestsetzungsverfahren für beendet zu erklären.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

Befindet sich ein Verfahren in der Berufungsinstanz ist das Berufungsgericht für die Entscheidung über die Zulassung der Rücknahmeanträge zuständig, das heißt für die Rücknahme von Klage und Widerklage in der Berufungsinstanz. Die Rücknahme der Klage beendet in dem Fall, in dem wie 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 ([CoA, 15.01.2025 - UPC CoA 629/2024, APL 58696/2024](#)).

Etwas anderes gilt indes für den Antrag auf Festsetzung der zu erstattenden Kosten nach [Regeln 150 ff. VerFO](#). Dieser ist gegenwärtig noch in erster Instanz anhängig, mit der Folge, dass die Zuständigkeit für die Zulassung dessen Rücknahme noch beim Gericht erster Instanz verblieben ist, und zwar nach dem Regelwerk zum Kostenfestsetzungsverfahren beim Berichterstatter. Auch im Kostenfestsetzungsverfahren ist die Zulassung von Anträgen selbstverständlich möglich, bedarf jedoch ihrerseits der Zulassung durch das Gericht. Dies ergibt sich daraus, dass es sich bei der Regelung zur Zulassung

einer Rücknahme nach [Regel 265 VerFO](#) um eine Regelung in Kapitel 5 Teil I handelt, die sich mit „Allgemeinen Bestimmungen“ befassen und „Allgemeinen Verfahrensvorschriften“ im Speziellen zum Gegenstand haben. [Regel 265 VerFO](#) ist jedenfalls entsprechend auch auf das Kostenfestsetzungsverfahren anwendbar, auch wenn keine ausdrückliche Verweisung auf diese Regel verankert ist.

Da es sich nicht um eine Maßnahme der Verfahrensleitung nach [Regeln 331 ff VerFO](#) handelt, sondern um eine Sachentscheidung in originärer Kompetenz des Berichterstatters nach [Regel 156.2 VerFO](#), ist der Berichterstatter auch für die Zulassung der Rücknahme originär und allein zuständig. Insoweit füllt Regel 156.2 VerFO als speziellere Regelung den Begriff „das Gericht“ in der der allgemeinen Regelung der [Regel 265 VerFO](#) näher aus bzw. geht dieser vor.

ANORDNUNG

1. Die Rücknahme des Kostenfestsetzungsantrags wird zugelassen
2. Das Kostenfestsetzungsverfahren wird für beendet erklärt.
3. Die Entscheidung wird in das Register aufgenommen.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_68807/2024 im VERFAHREN
NUMMER: ACT_463258/2023 UPC Nummer:
UPC_CFI_54/2023 Art des Vorgangs:
Kostenfestsetzungsantrag Nr. des dazugehörigen
Verfahrens - Antragsnr.: 53238/2024 und 66712/2024
Application Type: Application for leave to withdraw an
action (RoP265)

Stefan Schilling
