

UPC CFI, Local Division Munich, 27 January 2025,  
Avago v Realtek



## PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

**Withdrawal of request for provisional measures (R. 205 RoP, R. 265 RoP). By analogy reimbursement of 20% of court fees (R. 370.9 RoP)**

1. **Rule 370 (9) (b) RP** stipulates that in the event of a withdrawal of a case [**Rule 265**], the party obliged to pay the court fees may receive a refund. The amount of the refund is determined by the date of withdrawal, in accordance with points (i) – (iii). If the action is withdrawn before the oral proceedings have been concluded, a refund of 20% of the court fees may be made in accordance with point (iii). **Rule 370(11) RP** requires a request for a refund. According to its wording, **Rule 370(9)(b) RP** only concerns the reimbursement of fees when a case is withdrawn, as the wording chosen and the reference to **Rule 265 RP** in brackets show. This is supported by the provision that the amount of the fee refund for an action is linked to the procedural steps provided for in the Rules of Procedure (**Rule 10 RP**). Direct application of **Rule 370(9)(b) RP** is therefore ruled out in the event of a withdrawal of a request for interim measures. However, **Rule 370(9)(b) RP** applies by analogy in this case. There is a regulatory gap, since the refund of fees in the event of a withdrawal of a request for interim measures is not regulated in any other provision either. The gap in the regulation is unintended. There is no evidence to suggest that the body issuing the Rules of Procedure made a conscious decision not to provide for the case of a withdrawal of an application for interim measures. It is to be assumed that this was an unintentional omission. The interests at stake when withdrawing a request for interim measures are comparable to those at stake when withdrawing a main action (Munich Local Division, **ACT 50791/2024 UPC CFI 515/2024, 15 November 2024**; cf. for **Rule 370(9)(c) RP** Local Division Düsseldorf, **ACT 150000/2024 UPC CFI 133/2024, 03.07.2024**). However, it should be noted that **Rule 205 RP** provides for only two procedural steps in proceedings for interim measures.

2. On this basis, the applicant is to be reimbursed 20% of the court fees paid, in the amount of €11,000.00, i.e. €2,200.00, in accordance with her application in the written statement of 27 January 2025. The withdrawal of the application for interim measures occurred before the conclusion of the oral proceedings. No application for a

review pursuant to **Rule 212.3 of the Rules of Procedure** was filed against the order of 9 December 2024, which was issued without hearing the respondent. Consequently, only the written proceedings, but not the oral proceedings, were concluded at the time of the declaration of withdrawal.

Source: **Unified Patent Court**

**UPC Court of First Instance,  
Local Division München, 27 January 2025**

((U. Voß)

UPC\_CFI\_208/2024

**Verfahrensordnung**

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen  
Patentgerichts

erlassen am 27. Januar 2025

**ANTRAGSTELLERIN**

**Avago Technologies International Sales Pte. Limited**,  
1 Yishun Avenue 7, Singapore 768923, vertreten durch  
die Geschäftsführung, ebenda,  
vertreten durch: Rechtsanwalt Schmidt-Bogatzky, EIP  
Rechtsanwälte, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf,  
Deutschland.

**ANTRAGSGEGNERIN**

**Realtek Semiconductor Corporation**, No. 2  
Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu 300,  
Taiwan, vertreten durch ihren CEO Huang, Yung-Fang,  
ebenda.

**STREITPATENT**

Europäisches Patent EP 1 770 912

**SPRUCHKÖRPER / KAMMER**

Spruchkörper 2 der Lokalkammer München  
**MITWIRKENDE RICHTERIN**

Diese Anordnung wurde durch die Vorsitzende  
Richterin Ulrike Voß als Berichterstatterin erlassen.

**VERFAHRENSSPRACHE** Deutsch

**GEGENSTAND DES VERFAHRENS**

Kostenerstattungsantrag – **R. 370.9(b)(iii) VerFO**  
analog

**SACHVERHALT**

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 29.11.2024 einen Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen gestellt. Das Gericht hat hierauf hin am 09.12.2024 eine ex-parte Anordnung gegen die Antragsgegnerin erlassen. Mit Schriftsatz vom 13.01.2025 hat die Antragstellerin die Rücknahme des Antrags erklärt. Das Gericht hat die Rücknahme mit Entscheidung vom 14.01.2025 zugelassen und das Verfahren für beendet erklärt. Nachdem die Antragstellerin zunächst die Rückerstattung der Gerichtsgebühren in Höhe von 60 % beantragt hat, beantragt sie – nach gerichtlichem Hinweis – nunmehr mit Schriftsatz vom 27.01.2025, die Rückerstattung der Gerichtsgebühren der Antragstellerin in Höhe von 20 % gemäß **Regel 370.11 i.V.m. 370.9 (b) (iii) VerFO** anzuordnen.

**GRÜNDE DER ANORDNUNG**

1. **Regel 370 Abs. 9 (b) VerFO** bestimmt, dass im Falle der Rücknahme einer Klage [**Regel 265**], die zur

Zahlung der Gerichtsgebühren verpflichtete Partei eine Rückerstattung erhalten kann. Maßgeblich für die Höhe der Rückerstattung ist entsprechend den Buchstaben (i) – (iii) der Zeitpunkt der Rücknahme. Wird die Klage vor Abschluss des mündlichen Verfahrens zurückgenommen, kann gemäß Buchstaben (iii) eine Rückerstattung in Höhe von 20 % der Gerichtsgebühren erfolgen. Für die Rückerstattung bedarf es nach **Regel 370 Abs. 11 VerFO** eines Antrags. Dem Wortlaut zufolge betrifft **Regel 370 Abs. 9 (b) VerFO** lediglich die Gebührenerstattung bei Rücknahme einer Klage, wie die gewählte Begrifflichkeit und der im Klammerzusatz enthaltene Verweis auf die **Regel 265 VerFO** zeigen. Gestützt wird dies durch die Regelung, dass die Höhe der Gebührenrückerstattung an die für ein Klageverfahren von der Verfahrensordnung vorgesehenen Verfahrensschritte (**Regel 10 VerFO**) geknüpft ist. Eine direkte Anwendung von **Regel 370 Abs. 9 (b) VerFO** scheidet folglich im Falle der Rücknahme eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen aus. **Regel 370 Abs. 9 (b) VerFO** findet in diesem Fall indes analog Anwendung. Es besteht eine Regelungslücke, da die Gebührenrückerstattung bei Rücknahme eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen auch in keiner anderen Vorschrift geregelt ist. Die Regelungslücke ist planwidrig. Anhaltspunkte für eine bewusste Entscheidung des Verfahrensordnungsgebers, keine Regelung für den Fall der Rücknahme eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen vorzusehen, sind nicht ersichtlich. Es ist von einem unabsichtlichen Unterlassen auszugehen. Die Interessenslage bei Rücknahme eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen ist vergleichbar mit der Lage bei Rücknahme einer Klage (Lokalkammer München, **ACT 50791/2024 UPC CFI 515/2024, 15.11.2024**; vgl. für **Regel 370 Abs. 9 (c) VerFO** Lokalkammer Düsseldorf, **ACT 150000/2024 UPC CFI 133/2024, 03.07.2024**). Zu beachten ist allerdings, dass **Regel 205 VerFO** nur zwei Verfahrensabschnitte im Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen vorsieht.

2. Ausgehend hiervon sind der Antragstellerin gemäß ihrem Antrag im Schriftsatz vom 27.01.2025, 20 % der gezahlten Gerichtsgebühren in Höhe von 11.000,00 €, mithin 2.200,00 € zu erstatten. Die Rücknahme des Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen ist vor Abschluss des mündlichen Verfahrens erfolgt. Gegen die ohne Anhörung der Antragsgegnerin erlassene Anordnung vom 09.12.2024 ist kein Prüfungsantrag gem. **Regel 212.3 VerFO** erhoben worden. Mithin war lediglich das schriftliche Verfahren, nicht jedoch das mündliche Verfahren im Zeitpunkt der Rücknahmeerklärung abgeschlossen.

#### ANORDNUNG

1. Der Antragstellerin sind 20 % der von ihr in diesem Verfahren gezahlten Gerichtsgebühren und damit ein Betrag von 2.200,00 € zu erstatten.
2. Der Streitwert des Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

#### ANWEISUNG AN DIE KANZLEI

Der Kanzler wird angewiesen, die Zahlung von 2.200,00 € an die Antragstellerin so bald wie möglich vorzunehmen, **Regel 370 Abs. 11, S. 2 VerFO**.

#### ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD\_3075/2025 im VERFAHREN  
NUMMER: ACT\_63549/2024.

UPC Nummer: UPC\_CFI\_755/2024

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.:  
63549/2024

Art des Antrags: Antrag auf einstweilige Maßnahmen  
(**Regel 206 VO**)

27. Januar 2025

Ulrike Voß Vorsitzende Richterin

-----