

**UPC\_CFI\_54/2023**  
**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) | <b>Tesla Germany GmbH</b><br>(Antragstellerin) - Ludwig-Prandtl-Straße 27-29 - Berlin - 12526 - DE            | Vertreten durch: Dr. Marcus Grosch |
| 2) | <b>Tesla Manufacturing Brandenburg SE</b><br>(Antragstellerin) - Tesla Str. 1 - 15537 - Grünheide (Mark) - DE | Vertreten durch: Dr. Marcus Grosch |

WEITERE PARTEI DES VERFAHRENS

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1) | <b>Avago Technologies International Sales Pte. Limited</b><br>(Klägerin und Widerbeklagte) - 1 Yishun Avenue 7 - 768923 - Singapore - SG | Vertreten durch Florian Schmidt-Bogatzky |
|----|--|--|

GEGENSTAND DES ANTRAGS

Kostenfestsetzungsantrag und dessen Rücknahme

ANORDNENDER RICHTER

Berichterstatter Dr. Schilling

#### VERFAHRENSGANG

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 Nichtigkeitswiderklage 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 1 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)