



Lokalkammer München
UPC_CFI_640/2024

Entscheidung

**des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts betreffend die
Kostenfestsetzung für die erste Instanz**

erlassen am 10. Februar 2025

Antragstellerinnen im Kostenfestsetzungsverfahren

1. **SSAB Swedish Steel GmbH**, Hamborner Strasse 55, 40472 Düsseldorf
2. **SSAB Europe Oy**, Harvialantie 420, 13300 Hämeenlinna, Finnland

- nachfolgend als „Antragstellerinnen“ bezeichnet -

vertreten durch: Christian Meyer (Maiwald GmbH)

Antragsgegnerin im Kostenfestsetzungsverfahren

Tiroler Rohre GmbH, Innsbruckerstrasse 51, 6060 Hall, Österreich

- nachfolgend als „Antragsgegnerin“ bezeichnet -

vertreten durch: Florian Robl (Torggler & Hofmann Patentanwälte GmbH & Co KG)

Sachverhalt

Gegenstand der hiesigen Entscheidung ist ein Antrag auf Festsetzung der Kosten für die erste Instanz.

Dem Kostenfestsetzungsantrag vorausgegangen war ein Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen. Da dieser nach der mündlichen Verhandlung zurückgenommen wurde, hat die Lokalkammer am 24. Oktober 2024 angeordnet, dass die Antragstellerin im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen (= Antragsgegnerin im hiesigen Kostenfestsetzungsverfahren) die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der Hinterlegung der Schutzschrift zu tragen hat.

In der mündlichen Verhandlung über den Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen am 6. Mai 2024 wurden die Antragstellerinnen wie bereits im schriftlichen Verfahren von einem Rechtsanwalt, einer Patentanwältin und einem Patentanwalt vertreten.

Die Antragstellerinnen begehren die Erstattung folgender Kosten:

Schutzschrift:

Rechtsanwalt Dr Meyer:	6,6 Arbeitsstunden à 375,00 € = 2.475,00 €	
<u>Patentanwältin Dr. Weigel-Krusemarck:</u>	<u>4,0 Arbeitsstunden à 350,00 € = 1.400,00 €</u>	
		3.875,00 €

Verfügungsverfahren:

Rechtsanwalt Dr. Meyer:	103,1 Arbeitsstunden à 375,00 € = 38.662,50 €	
Patentanwältin Dr. Weigel-Krusemarck:	80,9 Arbeitsstunden à 350,00 € = 28.315,00 €	
	0,5 Arbeitsstunden à 375,00 € = 187,50 €	
<u>Patentanwalt Ortlieb:</u>	<u>48,2 Arbeitsstunden à 400,00 € = 19.280,00</u>	
		86.445,00 €
Reisekosten:		330,35 €
Übersetzungskosten:		635,41 €
<u>Sonstige Kosten.</u>		<u>283,00</u>
		1.248,76 €

91.568,76 €

Die Antragstellerinnen haben **b e a n t r a g t**,

die nachfolgend aufgeführten und im Verfahren sowie zur Hinterlegung der Schutzschriften entstandenen Kosten festzusetzen:

1. Anwaltskosten:

Stundensätze:

RA Dr. Christian Meyer		375,00 EUR
PA Dr. Michaela Weigel-Krusemarck (bis 30.06.)		350,00 EUR
	(ab 01.07.)	375,00 EUR
PA Alexander Ortlieb		400,00 EUR

Abgerechnete Stunden (Summe):

RA Dr. Christian Meyer	109,7	41.137,50 EUR
PA Dr. Michaela Weigel-Krusemarck	84,9	29.715,00 EUR
	0,5	187,50 EUR
PA Alexander Ortlieb	48,2	19.280,00 EUR
Zwischensumme		90.320,00 EUR

2. Reisekosten (RA Christian Meyer):

Zugticket Düsseldorf-München-Düsseldorf (brutto EUR 178,10)		166,44 EUR
Hotelkosten (brutto EUR 127,50)		119,16 EUR
Hotelreservierungsgebühr (brutto EUR 2,77)		2,32 EUR
Parkgebühren (brutto EUR 33,00)		27,73 EUR
Fahrkosten (eig. PKW)		14,70 EUR
Zwischensumme		330,35 EUR

3. Sonstige Kosten (Übersetzungen):

Anlage AG 6b (NL -> DE)		635,41 EUR
Zwischensumme		635,41 EUR

4. Sonstige Kosten (Formalgebühren):

DE- Schutzschrift		83,00 EUR
UPC-Schutzschrift		200,00 EUR
Zwischensumme		283,00 EUR
Summe 1. + 2. + 3. + 4.		91.568,76 EUR

Die Antragsgegnerin hat **b e a n t r a g t**,

den Kostenfestsetzungsantrag als unzulässig zurückzuweisen und die Kosten der Antragsgegnerin in Höhe von € 1.500,00 für diesen Schriftsatz den Antragstellerinnen aufzuerlegen.

Hilfsweise hat sie beantragt, die von der Antragsgegnerin zu tragenden Kosten auf pauschal € 30.000,00 zu begrenzen.

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, die beantragte Kostenerstattung sei vollkommen überzogen. Im Einzelnen wendet sie ein,

- im Falle der Rücknahme des Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen komme das Verfahren zur Kostenfestsetzung nicht in Frage; die begehrte Kostenentscheidung sei bereits ergangen;
- die Zahl der Vertreter der Antragstellerinnen sei angesichts der geringen juristischen und technischen Komplexität des Falles zu hoch, zwei Vertreter seien ausreichend gewesen;
- die für die Erstellung der Schutzschrift angesetzten Arbeitsstunden (etwas mehr als 10 Stunden für 20 Seiten) und die für den Einspruch angesetzten Arbeitsstunden (68,8 Stunden für 34 Seiten) stünden in keinem angemessenen Verhältnis, zumal ein Großteil der Argumente bereits in der Schutzschrift aufgeführt sei;
- es sei überzogen, für die „Abstimmung mit den Mandantinnen“ insgesamt über 6 Stunden zu verrechnen;
- es sei überzogen, für die Prüfung von Produktmustern und Tests und eine kurze Eingabe zur Zuständigkeit jeweils mehrere Stunden zu verbuchen;
- es sei unverhältnismäßig, für die Beantragung des technischen Richters (ein Antrag, der aus einem Satz bestehe) insgesamt 3,6 Stunden anzusetzen;
- es sei überzogen, für wenige E-Mails zur Abstimmung des Verhandlungstermins 1,7 Stunden zu verbuchen;

- es sei überzogen, für „Sonstige Kommunikation mit Lokalkammer und Mandantin“ 7,6 zu verbuchen, zumal dieser Posten weiter unten in der Liste noch einmal vorkomme;

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, insbesondere auf die detaillierte Kostenaufstellung als Anhang zum Kostenfestsetzungsantrag der Antragstellerinnen Bezug genommen.

Gründe

Die Lokalkammer hat am 24. Oktober 2024 angeordnet, dass die Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der Hinterlegung der Schutzschrift zu tragen hat. Mit Schriftsatz vom 4. November 2024 und damit fristgerecht haben die Antragstellerinnen einen Kostenfestsetzungsantrag gestellt. Der Kostenfestsetzungsantrag ist zulässig. Die begehrte Kostenfestsetzung ist auch – entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin – weder entbehrlich noch bereits ergangen.

1. Kostenrahmen

Nach Art. 69 Abs. 1 EPGÜ sind der obsiegenden Partei grundsätzlich ihre Kosten, soweit sie zumutbar und angemessen sind, bis zur nach der Verfahrensordnung festgelegten Obergrenze zu erstatten. Die Obergrenze beträgt vorliegend angesichts des auf 1.200.000,00 € festgesetzten Streitwerts 200.000,00 €; die Antragsgegnerin hatte ursprünglich einen Streitwert von 6.000.000,00 € als angemessen angesehen. Der Antrag der Antragstellerinnen überschreitet diese Grenze nicht.

2. Darlegung der Kosten

Die obsiegende Partei (= Antragsteller im Kostenfestsetzungsverfahren) ist berechtigt, die angemessenen und verhältnismäßigen Kosten der Vertretung zurückzufordern (Regel 152.1 EPGVerfO). Nach Regel 151 (d) EPGVerfO sind deshalb im Kostenfestsetzungsverfahren die Kosten, insbesondere die Kosten der Vertretung, anzugeben, deren Erstattung beantragt wird.

Dem entspricht der hier vorliegende Antrag, mit dem die Erstattung von Kosten für die erste Instanz in Höhe von 91.568,76 € geltend gemacht wird.

3. Konkrete Kostenaufschlüsselung

Zwar bedarf es nach der Verfahrensordnung einer spezifizierten Aufschlüsselung der geltend gemachten Kosten dahin, welche Kosten zu welchem Zeitpunkt für welche konkrete Tätigkeit angefallen sind, grundsätzlich nicht. Gleichwohl haben

die Antragstellerinnen eine solche Aufschlüsselung der aus ihrer Sicht zu erstattenden Kosten mit entsprechenden Tätigkeits- und Zeitangaben vorgelegt.

Damit konnte der Kostenansatz sowohl vom Gericht als auch von der Gegenseite konkret nachvollzogen werden. Die mit Schriftsatz vom 4. November 2024 erfolgte Darlegung der zu erstattenden Kosten ist im Hinblick auf ihre Substantiierung und ihren Detaillierungsgrad nicht zu beanstanden.

4. Keine Notwendigkeit des Kostennachweises

Nach Regel 156.1 EPGVerfO kann der Berichterstatter dazu auffordern, schriftliche Nachweise für alle gemäß Regel geltend gemachten Kosten vorzulegen. Die Aufforderung zur Vorlage schriftlicher Nachweise liegt im Ermessen des Berichterstatters („kann“). Eine Entscheidung im Kostenfestsetzungsverfahren ist demnach grundsätzlich auch ohne die Vorlage schriftlicher Nachweise möglich.

Der Berichterstatter wird zur Vorlage schriftlicher Nachweise insbesondere dann auffordern, wenn die Angabe der Kosten nicht plausibel und nachvollziehbar erscheint. Eine generelle Verpflichtung, die Kosten für Rechts- und Patentanwälte sowie für Übersetzungsleistungen im Einzelnen aufzuschlüsseln und zu belegen, besteht nicht.

5. Konkrete Beanstandungen der Antragsgegnerin

Da die einzelnen Kostenpositionen vorliegend spezifiziert dargelegt wurden, bedarf es keiner abstrakten Plausibilitätskontrolle im Hinblick auf personellen und zeitlichen Aufwand; vielmehr sind hier die von der Antragsgegnerin konkret beanstandeten Kostenpositionen auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen. Dabei ergibt sich Folgendes:

- a. Soweit die Antragsgegnerin die Zahl der Vertreter als zu hoch beanstandet, zur Begründung auf die geringe juristische und technische Komplexität des Falles verweist und meint, zwei Vertreter seien ausreichend gewesen, gilt Folgendes:

Auszugehen ist zunächst nach Art. 48 Abs. 3 EPGÜ davon, dass sich eine Partei sowohl von Rechts- als auch zusätzlich von Patentanwälten vertreten lassen kann. Weder das EPGÜ noch die Verfahrensordnung sehen mit Blick auf die Zahl

der anwaltlichen Vertreter eine zahlenmäßige Beschränkung vor; da nach Art. 69 Abs. 1 EPGÜ Kosten nur erstattet werden, soweit sie insgesamt zumutbar und angemessen sind und eine nach der Verfahrensordnung festgelegte Obergrenze nicht überschreiten, ist eine Beschränkung im Hinblick auf die Zahl der mit der Vertretung beauftragten Rechts- und Patentanwälte auch nicht notwendig.

Der Berichterstatter orientiert sich im Hinblick auf die angemessene Zahl von Vertretern der zwei Antragstellerinnen im vorliegenden Verfahren einerseits an der Vertretung der Antragsgegnerin und andererseits – zumindest als Referenzpunkt – an der Zahl der Richter, die nach der Verfahrensordnung des EPG für erforderlich gehalten wird, um den Streitstoff rechtlich und technisch angemessen zu bewältigen. Die Komplexität des Falles bewertet das Gericht als durchschnittlich; es waren unter anderem mehrere Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik zu prüfen.

Die Antragsgegnerin selbst hat sich im hiesigen Verfahren von zwei European Patent Litigators vertreten lassen. Angesichts des von der Antragsgegnerin selbst betriebenen personellen Aufwandes überzeugt die Ansicht, die Zahl der Vertreter der Antragstellerinnen sei aufgrund der geringen juristischen und technischen Komplexität des Falles zu hoch, nicht; dabei darf insbesondere nicht unberücksichtigt bleiben, dass insgesamt *zwei* Antragstellerinnen zu vertreten waren.

Ausgehend von der für das EPG vorgesehenen Gerichtsbesetzung und der üblichen Anwaltspraxis ist es nicht zu beanstanden, dass zur Vertretung der zwei Antragstellerinnen ein Team aus einem Rechts- und zwei Patentanwälten tätig war; unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich der Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen gegen insgesamt zwei Unternehmen richtete, für die auch eine separate anwaltliche Vertretung zulässig gewesen wäre, ist die gemeinsame Vertretung aller Antragstellerinnen durch ein Team von einem Rechts- und zwei Patentanwälten nicht zu beanstanden.

- b. Soweit die Antragsgegnerin meint, die für die Erstellung der Schutzschrift angesetzten Arbeitsstunden (etwas mehr als 10 Stunden für 20 Seiten) und die für den Einspruch angesetzten Arbeitsstunden (68,8 Stunden für 34 Seiten) stünden in

keinem angemessenen Verhältnis, zumal ein Großteil der Argumente bereits in der Schutzschrift aufgeführt sei, gilt Folgendes:

Zunächst ist festzuhalten, dass in der mit insgesamt 68,8 Stunden angegebene Kostenposition nicht nur die Fertigung des Einspruchs, sondern auch der Entwurf eidesstattlicher Versicherungen zum Beleg des Sachvortrags im Einspruch enthalten ist. Hinzu kommt, dass der Einspruch deutlich umfangreicher geraten ist als die Schutzschrift. Dies dürfte vor allem damit zu erklären sein, dass die Ausarbeitung eines Einspruchs aufgrund des in diesem Verfahrensstadium bereits vorliegenden Verfügungsantrages sehr viel fundierter erfolgen kann und muss als die Fertigung einer Schutzschrift, die sich regelmäßig nicht auf konkretes gegnerisches Vorbringen beziehen kann; aus der Prüfung, Verarbeitung und Behandlung der gegnerischen Argumente folgt naturgemäß ein deutlich höherer Zeitbedarf.

Der zeitliche Gesamtaufwand für die Fertigung des Einspruchs summiert sich auf insgesamt etwas mehr als 8 Arbeitstage à 8 Stunden; angesichts der darin enthaltenen Tätigkeiten (Studium und Verarbeitung Verfügungsantrag, Patentschrift und Stand der Technik; Entwurf eidesstattliche Versicherungen und Einspruch, insbesondere Prüfung und Begründung zum Rechtsbestand) ist dieser Zeitaufwand gerechtfertigt. Dabei ist auch der Zeitraumen zu berücksichtigen, der der Gegenseite zur Fertigung des Einspruchs seitens des Gerichts als notwendig und angemessen zugestanden wurde.

- c. Soweit die Antragsgegnerin meint, es sei überzogen, für die Kostenposition „Abstimmung mit den Mandantinnen“ (Kostenfestsetzungsantrag Seite 5/8 oben) insgesamt über 6 Stunden in Ansatz zu bringen, gilt Folgendes:

Bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Verfügungsantrages wurde mit den Mandantinnen kommuniziert (Kostenfestsetzungsantrag Seite 4/8, letzte Position). Im Anschluss daran findet sich die von der Antragsgegnerin beanstandete Position. Es kann in diesem Verfahrensstadium nur darum gegangen sein, das weitere Vorgehen zu erläutern und – wie die folgende Kostenposition zeigt – die Mandantinnen in diesem Zusammenhang um Unterstützung beim Auffinden relevanten Stands der Technik zu bitten. Dafür ist ein Zeitbedarf von über sechs

Stunden nicht erforderlich. Jeweils eine Stunde für Rechts- und Patentanwalt sollten insoweit ausreichend gewesen sein. Folglich sind Bei Rechtsanwalt Dr. Meyer 2,6 Stunden und bei Frau Patentanwältin Dr. Weigel-Krusemarck 1,6 Stunden abzuziehen.

- d. Soweit die Antragsgegnerin meint, es sei überzogen, für die Prüfung von Produktmustern und Tests und eine kurze Eingabe zur Zuständigkeit jeweils mehrere Stunden für die beteiligten Rechts- und Patentanwälte zu verbuchen, gilt Folgendes:

Für die Prüfung von Produktmustern sowie der durchgeführten Tests wurde ein Zeitbedarf von insgesamt 4,9 Stunden geltend gemacht. Der insofern auf Seiten der beteiligten Patentanwälte angesetzte Zeitbedarf von jeweils 0,8 Stunden ist nicht zu beanstanden; hierfür fehlt auch konkreter Vortrag der Antragsgegnerin. Nicht erklärlich ist, weshalb bei dieser in erster Linie technischen Prüfung beim beteiligten Rechtsanwalt ein gegenüber den beteiligten Patentanwälten um den Faktor 4 höherer Zeitbedarf angesetzt wurde; auch hier erscheinen 0,8 Stunden als ausreichend. Folglich sind 2,5 Stunden abzuziehen.

Auch der Zeitbedarf für den Entwurf eines Antrags betreffend fehlender Angaben zu vorherigen Verfahren (3,2 Stunden) fällt zu hoch aus. Es handelt sich dabei um eine rechtlich wie tatsächlich einfache Tätigkeit, für die ein Zeitbedarf von einer Stunde ausreichend ist. Folglich sind 2,2 Stunden abzuziehen.

- e. Soweit die Antragsgegnerin meint, es sei unverhältnismäßig, für die Beantragung des technischen Richters (ein Antrag, der aus einem Satz bestehe) insgesamt 3,6 Stunden anzusetzen, gilt Folgendes:

Bei der Beantragung der Zuziehung eines technischen Richters handelt es sich um eine Tätigkeit, die keinen Zeitbedarf von 3,6 Stunden rechtfertigt. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass diese Maßnahme mit den Mandantinnen zu besprechen ist; es handelt sich um eine prozessuale Routinemaßnahme, die dem Mandanten kurz erläutert, die aber sicher nicht ausführlich über mehrere Stunden mit dem Mandanten erörtert werden muss, zumal das Gericht ohnehin in aller Regel selbst die Zuweisung eines technisch qualifizierten Richters veranlasst.

Der Unterstützung eines Patentanwaltes bedarf es hierfür nicht; einem Rechtsanwalt sollte dies in einer halben Stunde möglich sein. Anzusetzen sind hier insgesamt lediglich 0,5 statt 3,6 Stunden. Abzuziehen sind folglich 2 (Rechtsanwalt) bzw. 1,1 Stunden (Patentanwalt).

- f. Soweit die Antragsgegnerin meint, es sei überzogen, für wenige E-Mails zur Abstimmung des Verhandlungstermins 1,7 Stunden zu verbuchen, gilt Folgendes:

Die Abstimmung eines Verhandlungstermins mit dem Gericht einerseits und der Mandantschaft andererseits ist zwar – die entsprechende Korrespondenz eingeschlossen – auch nach der Erfahrung des Berichterstatters nicht in wenigen Minuten zu bewerkstelligen; eine Stunde (statt 1,7 Stunden) sollte hierfür allerdings genügen.

- g. Soweit die Antragsgegnerin meint, es sei überzogen, für „Sonstige Kommunikation mit Lokalkammer und Mandantin“ 7,6 (Kostenfestsetzungsantrag Seiten 5/8 unten und 6/8 oben) zu verbuchen, zumal dieser Posten weiter unten in der Liste noch einmal vorkomme, gilt Folgendes:

Nicht nachvollziehbar ist, weshalb und wofür zwischen der Abstimmung des Verhandlungstermins und dem Eingang der Stellungnahme der Gegenseite insgesamt 7,6 Stunden „Kommunikation mit Lokalkammer und Mandantin“ angefallen sein sollen. Es handelt sich um einen Zeitraum, in dem die Reaktion der Gegenseite (Stellungnahme zum Einspruch) abzuwarten war und insofern auf Seiten der Antragstellerinnen Aktivitäten nicht veranlasst waren. Diese Positionen sind ersatzlos zu streichen.

6. Abstrakte Beanstandungen

Im Hinblick darauf, dass die Antragsgegnerin in ihrer Stellungnahme zum Kostenfestsetzungsantrag die Kosten generell als überhöht bewertet und hilfsweise eine Herabsetzung auf ein Drittel vorschlägt, kann eine Kostenreduktion nicht erfolgen; es fehlt insofern an konkret überprüfbaren Beanstandungen einzelner Kostenpositionen. Listet die Antragstellerseite in ihrem Kostenfestsetzungsantrag die einzelnen Tätigkeiten mit entsprechenden Zeitangaben konkret auf, ist

es an der Antragsgegenseite, diese Positionen im Einzelnen begründet zu beanstanden, wie dies hier teilweise auch geschehen ist; pauschale Beanstandungen sind nicht prüffähig. Es kann auch daraus, dass einzelne Kostenpositionen ganz oder teilweise nicht begründet sind, nicht geschlossen werden, dass dies auch für andere Kostenpositionen gilt.

7. Eine Rechtsgrundlage dafür, die mit 1.500,00 € angegebenen Kosten der Antragsgegnerin für die Stellungnahme zum Kostenfestsetzungsantrag der Antragstellerinnen den Antragstellerinnen aufzuerlegen, ergibt sich weder aus dem EPGÜ noch aus der EPGVerfO.

8. Erstattungsfähige Kosten

Aufgrund der berechtigten Beanstandungen der Antragsgegnerin ist der Zeitbedarf von Rechtsanwalt Dr. Meyer um 15 Stunden, der Zeitbedarf von Patentanwältin Dr. Weigel-Krusemarck um 4,2 Stunden (à 350,00 €) und der Zeitbedarf von Patentanwalt Ortlieb um 1,1 Stunden zu kürzen. Damit ergibt sich Folgendes:

Rechtsanwalt Dr. Meyer: 94,7 Stunden à 375,00 € (35.512,50 €)

Patentanwältin Dr. Weigel-Krusemarck: 80,7 Stunden à 350 € (28.245,00 €)

0,5 Stunden à 375,00 € (187,50 €)

Patentanwalt Ortlieb: 47,1 Stunden à 400,00 € (18.840,00 €)

Gesamt: 82.785,00 €

+ Reisekosten und sonstige Kosten: 84.033,76 €

Aus den vorgenannten Gründen ergeht durch den Berichterstatter folgende

Entscheidung

1. Die Antragstellerin hat den Antragsgegnerinnen für die erste Instanz bis zum 15.03.2025 Kosten in Höhe von insgesamt 84.033,76 € zu erstatten.
2. Im Übrigen werden die Anträge der Antragstellerinnen und der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Gegen die vorliegende Entscheidung kann nur gemäß Regel 221 Berufung vor dem Berufungsgericht eingelegt werden.

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG (ART. 82 EPGÜ, ART. ART. 37(2) EPGs, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VERFO):

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.

DETAILS DER ENTSCHEIDUNG

UPC-Nummer: UPC_CFI_640/2024

Antrag auf Kostenerstattung: ACT_59020/2024

München, den 10. Februar 2025

Pichlmaier

Berichterstatter