



Lokalkammer München

UPC\_CFI\_2/2023

App\_15954/2024

## Entscheidung

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

**erlassen am 24. Februar 2025**

### Leitsätze:

1. Hat das Berufungsgericht im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen (summarisches Verfahren) eine Kostengrundentscheidung nach Regel 242.1 EPGVerfO getroffen, ist im Anschluss an diese Entscheidung auch ein Antrag auf Kostenfestsetzung nach Regel 151 EPGVerfO statthaft.
2. Beantragt eine Partei im summarischen Verfahren, der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und gibt das Berufungsgericht diesem Antrag statt, kann diese Anordnung im sich anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren nicht in eine Anordnung auf *vorläufige* Kostenerstattung umgedeutet werden; die Kosten sind dann vielmehr auf der Grundlage des Kostenfestsetzungsantrages *endgültig* festzusetzen.
3. Nach Ablauf der für den Kostenfestsetzung geltenden Monatsfrist (Regel 151 EPGVerfO) können weitere Kosten, die über den in der Monatsfrist eingereichten Kostenfestsetzungsantrag hinausgehen, nicht mehr geltend gemacht werden (Regel 151 (b) EPGVerfO).

Antragsteller im Kostenfestsetzungsverfahren

1. **Bruker Spatial Biology, Inc.**, 530 Fairview Ave N, Seattle, WA 98109, USA
2. **Luxendo GmbH**, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg, Deutschland
3. **Bruker Nederland B.V.**, Elisabethhof 15, 2353 EW Leiderdorp, Niederlande

- nachfolgend als „Antragsteller“ bezeichnet -

vertreten durch: Oliver Jan Jüngst

Antragsgegner im Kostenfestsetzungsverfahren

1. **10x Genomics, Inc.**, 6230 Stoneridge Mall Road - 94588-3260 - Pleasanton - USA
2. **NanoString Technologies Inc.**, 530 Fairview Ave N - 98109 - Seattle (WA) - USA

- nachfolgend als „Antragsgegner“ bezeichnet -

vertreten durch: Tilman Müller-Stoy

## Sachverhalt

Die Antragsteller haben im Verfahren UPC\_CFI\_2/2023 am 14.08.2024 einen Antrag auf Festsetzung der Kosten für die erste Instanz und die Berufungsinstanz gestellt.

Dem Kostenfestsetzungsverfahren vorausgegangen war ein Antrag der Antragsgegner auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen. Dieser wurde, nachdem der Antrag in erster Instanz Erfolg hatte, vom Berufungsgericht mit Anordnung vom 26.02.2024 abgewiesen. In Ziffer 2. der Anordnung des Berufungsgerichts heißt es:

Die Antragsteller [= Antragsgegner im Kostenfestsetzungsverfahren] haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Nach Erlass der Anordnung vom 26.02.2024 haben die Antragsgegner die Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens beantragt.

Mit Schriftsatz vom 26.03.2024 haben die Antragsteller beantragt,

die Monatsfrist für die Stellung eines Kostenfestsetzungsantrags gemäß Regel 151.1 VerFO (analog) zu verlängern, und zwar um vier Wochen bis nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes über das Vermögen der Antragsteller in den USA eröffnet wurde.

Der Berichterstatter hat, nachdem die Antragsgegner hierzu schriftlich Stellung genommen hatten, am 25.07.2024 folgende Anordnung getroffen:

Eine Entscheidung zu den Verfahrenskosten einschließlich in diesem Zusammenhang gestellter Fristverlängerungsanträge ist bis zum Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens (App\_22399/2024) nicht veranlasst.

Der Antrag auf Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens wurde mit Anordnung vom 06.08.2024 zurückgewiesen.

Die Antragsteller haben am 14.08.2024 **b e a n t r a g t**,

zugunsten der Antragsteller Kosten in Höhe von 337.431,50 € festzusetzen.

Die Kosten haben die Antragsteller nach den Grundsätzen des deutschen Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) wie folgt berechnet:

**a) Rechtsanwaltskosten**

**1. Instanz**

1,9-fache Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG*	47.479,10 EUR
1,2-fache Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG	29.986,80 EUR
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG	20,00 EUR
Zwischensumme	<b>77.485,90 EUR</b>

**2. Instanz**

2,2-fache Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG*	54.975,80 EUR
1,2-fache Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG	29.986,80 EUR
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG	20,00 EUR
Zwischensumme	<b>84.982,60 EUR</b>

**Wiederaufnahmeverfahren\*\***

0,5-fache Verfahrensgebühr Nr. 3500 VV RVG*	<b>12.494,50 EUR</b>
---	----------------------

**Gesamt Rechtsanwaltskosten: 174.963,00 EUR**

**b) Patentanwaltskosten**

**1. Instanz**

1,9-fache Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG*	47.479,10 EUR
1,2-fache Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG	29.986,80 EUR
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG	20,00 EUR
Zwischensumme	<b>77.485,90 EUR</b>

**2. Instanz**

2,2-fache Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG*	54.975,80 EUR
1,2-fache Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG	29.986,80 EUR
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG	20,00 EUR
Zwischensumme	<b>84.982,60 EUR</b>

**Gesamt Patentanwaltskosten: 162.468,50 EUR**

\* Die Basis-Verfahrensgebühren wurden um jeweils eine 0,6-fache Erhöhungsgebühr ergänzt wegen der Vertretung von insgesamt drei Auftraggebern (2x Erhöhung um 0,3-fachen Gebührensatz gem. Nr. 1008 VV RVG).

\*\* Für das Wiederaufnahmeverfahren legen wir analog Nr. 3500 VV RVG eine 0,5-fache Gebühr für eine sofortige Beschwerde zugrunde.

**GESAMT VERTRETUNGSKOSTEN: 337.431,50 EUR**

Die Antragsteller haben sich darauf berufen, dass diese Berechnung nach der Rechtsprechung der Lokalkammer Düsseldorf eine geeignete Grundlage für eine vorläufige Kostenberechnung darstellt (UPC\_CFI\_452/2023).

Die Antragsgegner haben mit Schriftsatz vom 09.04.2024 beantragt, folgende Feststellungen zu treffen:

- I. Die Einleitung eines Verfahrens zur Kostenfestsetzung im Anschluss an ein Verfahren betreffend die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ist unstatthaft.
- II. Hilfsweise: Die Frist zur Einleitung eines Verfahrens zur Kostenfestsetzung ist nicht verlängerbar.

Die Antragsgegner sind der Ansicht, ein Kostenfestsetzungsverfahren sei nach den Regelungen im EPGÜ und der EPGVerfO nur im Anschluss an ein Hauptsacheverfahren statthaft. Möglich sei im Verfahren zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen lediglich eine vorläufige Kostenerstattung; diese sei aber nicht beantragt worden.

Die Antragsgegner sind weiter der Ansicht, dass der hier gegenständliche Antrag auf Kostenfestsetzung – seine Statthaftigkeit unterstellt – zu spät gestellt worden sei. Nach der in Regel 151 EPGVerfO bestimmten, nicht verlängerbaren Monatsfrist habe der Antrag bis zum 26.03.2024 gestellt werden müssen, da die Anordnung des Berufungsgerichts vom 26.02.2024 datiere. Tatsächlich sei der Antrag aber erst am 14.08.2024 gestellt worden.

Der Berichterstatter hat am 03.12.2024 Folgendes angeordnet:

1. Die Monatsfrist für die Stellung eines Kostenfestsetzungsantrags gemäß Regel 151.1 EPGVerfO (analog) wird antragsgemäß auf den Zeitpunkt „vier Wochen nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes über das Vermögen der Antragsteller in den USA eröffnet wurde“ verlängert (Regel 9.3 EPGVerfO).
2. Die Antragsteller werden aufgefordert, für die Zwecke des Kostenfestsetzungsverfahrens innerhalb von drei Tagen den in Ziffer 1. genannten Zeitpunkt (vier Wochen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens) mitzuteilen.

3. Die Antragsteller werden ferner aufgefordert, mitzuteilen, ob der Kostenfestsetzungsantrag vom 14.08.2024 innerhalb der gemäß Ziffer 1. rückwirkend verlängerten Frist gestellt wurde.“

Die Antragsteller haben daraufhin am 06.12.2024 mitgeteilt, dass das Chapter-11-Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Es bestünde allerdings seitens der Antragsteller ein Interesse an einer zeitnahen Fortsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens. Deshalb sei der geltend gemachte vorläufige Kostenerstattungsanspruch bereits mit Schriftsatz vom 14.08.2024 beziffert worden.

Den Antragsgegnern wurde Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen. Mit Schriftsatz vom 20.12.2024 haben die Antragsgegner mitgeteilt, weiterhin der Auffassung zu sein, dass das Kostenfestsetzungsverfahren erst im Anschluss an das Hauptsacheverfahren statthaft sei. Jedenfalls sei der Kostenfestsetzungsantrag nicht fristgerecht erfolgt. Nach dem Vortrag der Antragsteller habe die Bruker Coporation bereits am 6. Mai 2024 die Übernahme der Vermögenswerte der NanoString Technologies Inc. inklusive der Tochtergesellschaften abgeschlossen; mit Abschluss der Transaktion sei die automatische Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten, der „automatic stay“ nach § 362 des U.S. Bankruptcy Codes aufgehoben worden. Mit dem Wegfall des „automatic stay“ sei auch die Grundlage für den „Fristverlängerungsantrag“ vom 26. März 2024 entfallen. Selbst wenn das Chapter 11-Verfahren formell noch nicht beendet sei, bis alle Unternehmen der NanoString-Gruppe in die Bruker-Gruppe integriert oder liquidiert worden seien, stelle das Ende des „automatic stay“ das relevante Ende der Auswirkungen des Chapter-11-Verfahrens auf das hiesige UPC-Verfahren dar. Der Antrag auf die Durchführung eines Kostenfestsetzungsverfahrens habe daher spätestens bis zum 3. Juni 2024 gestellt werden müssen. Sollte das Gericht ein Kostenfestsetzungsverfahren für statthaft halten und nicht von einer Verfristung des Kostenfestsetzungsantrags ausgehen, sei dieser Antrag bzgl. der zu erstattenden Kostenhöhe jedenfalls als abschließend zu betrachten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

## Gründe

Der Kostenfestsetzungsantrag der Antragsteller ist statthaft und begründet.

### 1. Statthaftigkeit eines Kostenfestsetzungsantrages im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen

Nach Regel 150.1 EPGVerfO kann eine Kostenfestsetzung Gegenstand eines gesonderten Verfahrens sein, das einer Sachentscheidung nachfolgt. Nach Regel 118.5 EPGVerfO entscheidet das Gericht *dem Grunde nach* [daher hier als *Kostengrundentscheidung* bezeichnet] über die Verpflichtung, die Kosten des Rechtsstreits gemäß Artikel 69 EPGÜ zu tragen. Nach der von den Antragsgegnern zitierten Rechtsprechung der Lokalkammer Düsseldorf ist eine solche *Kostengrundentscheidung* nach Regel 118.5 EPGVerfO lediglich im Hauptsacheverfahren vorgesehen, nicht aber im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen vor.

Ob eine *Kostengrundentscheidung* auch im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen möglich ist, bedarf hier letztlich keiner Entscheidung. Festzustellen ist aber, dass eine *Kostengrundentscheidung* im Rahmen des Verfahrens auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen weder im EPGÜ noch in der EPGVerfO ausdrücklich ausgeschlossen wird. Während die von der Lokalkammer Düsseldorf in Bezug genommene Regel 118 EPGVerfO das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz betrifft, gelten für das Berufungsgericht in erster Linie die Regelungen in Teil 4 der EPGVerfO. Aus dem Wortlaut von Regel 242.1 EPGVerfO ergibt sich insofern keine ausdrückliche Beschränkung dahin, dass das Berufungsgericht eine *Kostenentscheidung* nur in einer Entscheidung in der Hauptsache, nicht aber in einem summarischen Verfahren treffen kann. Auch aus Art. 69 EPGÜ ergibt sich dergleichen nicht.

Entscheidend ist mit Blick auf den hier gegenständlichen Kostenfestsetzungsantrag daher, dass das Berufungsgericht am 26.02.2024 im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen eine *Kostengrundentscheidung* getroffen hat. Danach haben die hiesigen Antragsgegner die Kosten des Verfahrens zu tragen; mit den „Kosten des Verfahrens“ hat das Berufungsgericht auch nicht lediglich die

Kosten des Berufungsverfahrens gemeint, da die von der Lokalkammer getroffene Kostengrundentscheidung andernfalls fortbestehen würde, was vom Berufungsgericht, das in der Sache anders entschieden und den Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen abgewiesen hat, nicht intendiert gewesen sein kann. Mit den „Kosten des Verfahrens“ sind auch ersichtlich nicht die Kosten des Verfahrens in der Hauptsache gemeint, da dieses noch nicht einmal in erster Instanz abgeschlossen ist.

Hat das Berufungsgericht im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen – wie im vorliegenden Fall – eine Kostengrundentscheidung getroffen, ist auch ein sich darauf beziehender Antrag auf Kostenfestsetzung nach Regel 150.1 EPGVerfO im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen statthaft.

Der Kostenfestsetzungsantrag ist beim Gericht erster Instanz zu stellen. Rechtsgrundlage dafür sind die Regeln 150 ff. EPGVerfO. Einen solchen Antrag nach Regel 151 EPGVerfO haben die Antragsteller gestellt.

## **2. Wahrung der Frist nach Regel 151 EPGVerfO**

Der Kostenfestsetzungsantrag der Antragsteller erfolgte auch fristgerecht.

Zu stellen war der Antrag auf Kostenfestsetzung innerhalb eines Monats nach der Entscheidung des Berufungsgerichts (Regel 151 EPGVerfO). Die Entscheidung des Berufungsgerichts datiert vom 26.02.2024. Zwar haben die Antragsteller bis zum 26.03.2024 keinen Kostenfestsetzungsantrag gestellt; sie haben allerdings am 26.03.2024 einen Antrag auf Fristverlängerung bezüglich der Kostenfestsetzung gestellt. Diesem Antrag hat der Berichterstatter nach Stellungnahme der Antragsgegner und Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens am 03.12.2024 stattgegeben und die Monatsfrist für die Stellung eines Kostenfestsetzungsantrags gemäß Regel 151 EPGVerfO (analog) antragsgemäß auf den Zeitpunkt

„vier Wochen nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes über das Vermögen der Antragsgegner in den USA eröffnet wurde“

verlängert (Regel 9.3 EPGVerfO). Diese Entscheidung des Berichterstatters blieb unangefochten.

Das Verfahren nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes war am 14.08.2024, dem Tag der Einreichung des Kostenfestsetzungsantrages der Antragsgegner, noch nicht beendet. Soweit die Antragsgegner mit Schriftsatz vom 20.12.2024 vorgetragen haben, es komme insoweit darauf an, dass die automatische Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten („automatic stay“) nach § 362 des U.S. Bankruptcy Codes aufgehoben worden sei, entspricht dies nicht der Anordnung des Berichterstatters vom 03.12.2024; nach der Anordnung vom 03.12.2024 kommt es auf den Abschluss des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes über das Vermögen der Antragsgegner in den USA an. Die Antragsgegner gehen selbst davon aus, dass dies auch am 20.12.2024 noch nicht der Fall war („Auch wenn das Chapter 11-Verfahren formell noch nicht beendet sein mag...“).

### **3. Höhe der geltend gemachten Kosten**

Einwendungen gegen die Höhe der geltend gemachten Kosten haben die Antragsgegner nicht vorgebracht.

### **4. Abschließende Kostenfestsetzung für das Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen**

Die hier für das summarische Verfahren vorgenommene Kostenfestsetzung ist abschließend.

Sofern die Antragsteller nach den im Kostenfestsetzungsverfahren eingereichten Schriftsätzen vom 14.08.2024 und 06.12.2024 davon ausgehen sollten, dass Gegenstand dieses Kostenfestsetzungsverfahrens lediglich eine *vorläufige* Kostenerstattung ist, ist festzustellen, dass ein Antrag zur vorläufigen Kostenerstattung im summarischen Verfahren nicht gestellt wurde. Auch der Antrag im Kostenfestsetzungsverfahren lautet auf die Festsetzung der Kosten und nicht auf die Festsetzung vorläufiger Kosten.

Nach Art. 76 Abs. 1 EPGÜ entscheidet das Gericht nach Maßgabe der von den Parteien gestellten Anträge und darf nicht mehr zusprechen, als beantragt ist. Das Gericht darf folglich auch nicht qualitativ etwas anderes zusprechen, als beantragt ist (also beispielsweise eine *vorläufige* statt einer *endgültigen* Kostenerstattung).

Eine vorläufige Kostenerstattung wurde von den Antragstellern im summarischen Verfahren weder beim Gericht erster Instanz noch beim Berufungsgericht beantragt. Das Berufungsgericht hat eine vorläufige Kostenerstattung daher auch nicht zugesprochen. Mit der Berufung wurde vielmehr beantragt, den Antragstellern die Kosten des Verfahrens nach Regel 242 (1) EPGVerfO aufzuerlegen. In erster Instanz haben die Antragsteller mit ihrem Einspruch beantragt, der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Das Berufungsgericht hat daher eine endgültige und keine vorläufige Kostenerstattung angeordnet.

Beantragt eine Partei im summarischen Verfahren, der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und gibt das Berufungsgericht diesem Antrag statt, kann diese Anordnung im sich anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren nicht in eine Anordnung auf *vorläufige* Kostenerstattung umgedeutet werden.

Der Berichterstatter hat die Kosten im Kostenfestsetzungsverfahren auf der Grundlage und im Rahmen des Kostenfestsetzungsantrages festzusetzen. Nach Ablauf der für den Kostenfestsetzungsantrag geltenden Monatsfrist (Regel 151 EPGVerfO) können weitere Kosten, die über den in der Monatsfrist eingereichten Kostenfestsetzungsantrag hinausgehen, nicht mehr geltend gemacht werden. Dies folgt aus dem Wortlaut der Regel 151 (b) EPGVerfO und dem Sinn der dort geregelten Frist, weitergehende Anträge nach Fristablauf zu präkludieren.

Aus den vorgenannten Gründen ergeht durch den Berichterstatter folgende

## **Entscheidung**

1. Die Antragsgegner haben den Antragstellern bis zum 31.03.2025 Kosten für das Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen in der ersten Instanz und in der Berufungsinstanz in Höhe von 337.431,50 € zu erstatten.
2. Die mit Schriftsatz vom 09.04.2024 gestellten Anträge der Antragsgegner werden zurückgewiesen.

### INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

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

### INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG:

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt.

München, den 24. Februar 2025

Pichlmaier

Berichterstatter