



Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
im Kostenfestsetzungsverfahren betreffend das Verfahren ACT_569315/2023
UPC_CFI_300/2023
erlassen am 19.03.2025

LEITSÄTZE

1. Kosten des Rechtsstreits gem. Art. 69 EPGÜ sind solche, die in dem anhängigen Verfahren (tatsächlich) entstanden sind. Sonstige Kosten sind solche, die unmittelbar und eng mit dem betreffenden Verfahren zusammenhängen.
2. Die jeweils in Rede stehenden Kosten, deren Erstattung beantragt wird, müssen kumulativ zumutbar und angemessen sein, was stets eine Frage des Einzelfalls ist.
3. Zumutbar bedeutet im Wesentlichen Erforderlichkeit. Grundsätzlich ausgehend vom ex-ante Standpunkt einer verständigen und wirtschaftlich vernünftig denkenden Partei ist ausschlaggebend, ob die jeweils kostenauslösende Maßnahme objektiv erforderlich und geeignet erschien, das legitime Prozessziel zu erreichen. Die Maßnahme muss für die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung sachdienlich erschienen sein.
4. Die Angemessenheit betrifft im Wesentlichen die Höhe der Kosten. Die Kosten, die durch die erforderliche Maßnahme tatsächlich verursacht worden sind, dürfen in der konkreten Höhe nicht unverhältnismäßig sein. Sie dürfen insbesondere nicht außer Verhältnis zum Streitwert, der Bedeutung der Sache, zum Schwierigkeitsgrad und zur Komplexität der entscheidungserheblichen rechtlichen und tatsächlichen Streitpunkte sowie zu den Erfolgsaussichten der kostenauslösenden Maßnahme stehen.
5. Kosten für die Erstellung des Kostenfestsetzungsantrages sind grundsätzlich erstattungsfähig.

KLÄGERIN

MSG Maschinenbau GmbH, Hünegräben 17a, 57392 Schmallenberg, Deutschland,

vertreten durch: Rechtsanwalt Jacobsen, CBH Rechtsanwälte, Ismaninger Straße 65a,
81675 München, Deutschland.

BEKLAGTE

EJP Maschinen GmbH, Max-Planck-Straße 4, 52499 Baesweiler, Deutschland,

vertreten durch: Patentanwalt Dr. Naeven, König Naeven Schmetz, Kackertstraße 10,
52072 Aachen, Deutschland.

STREITPATENT

Europäisches Patent EP 3 225 320

SPRUCHKÖRPER / KAMMER

Spruchkörper 2 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTERIN

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

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS

Kostenfestsetzungsverfahren – Art. 69 EPGÜ, Regeln 150, 151, 152 VerfO

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

1. Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung des Europäischen Patents EP 3 225 320 B1 (Streitpatent) in Anspruch genommen (ACT_569315/2024, UPC_CFI_300/2023). Die Beklagte hat die Benutzung des Streitpatents bestritten und Widerklage auf Nichtigserklärung des Streitpatents erhoben (CC_597425/2023). Die Klägerin ist der Nichtigkeitswiderklage entgegengetreten und hat hilfsweise Anträge auf Änderung des Patents gestellt (App_11005/2024).
2. Nachdem die Beschwerdekammer des EPA das Streitpatent vollständig widerrufen hat, hat die Klägerin die Rücknahme der Klage erklärt. Mit Entscheidung vom 11.10.2024 – im CMS hochgeladen am 14.10.2024 – hat das Gericht u.a. die Zulassung der Rücknahme

der Klage angeordnet sowie festgestellt, dass die Nichtigkeitswiderklage gegenstandslos und in der Hauptsache erledigt ist, die Nichtigkeitswiderklage wurde abgewiesen. Das Gericht hat des Weiteren angeordnet, dass die Klägerin die Kosten des Verletzungsverfahrens und des Nichtigkeitswiderklageverfahrens trägt. Der Streitwert wurde auf jeweils 500.000,00 € festgesetzt.

3. Mit Antrag vom 13.11.2024 – im CMS am 14.11.2024 hochgeladen – beantragt die Beklagte die Festsetzung der Kosten für das Verletzungsverfahren und die Nichtigkeitswiderklage.

ANTRÄGE

4. Die Beklagte beantragt,
 1. die von der Klägerin der Beklagten zu erstattenden Kosten des Verletzungsverfahrens auf 20.797,00 € festzusetzen und ab dem Datum der Einreichung dieses Antrags in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen,
 2. die von der Klägerin der Beklagten zu erstattenden Kosten des Nichtigkeitswiderklageverfahrens auf 18.697,50 € festzusetzen und ab dem Datum der Einreichung dieses Antrags in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

WESENTLICHER VORTRAG DER PARTEIEN / STREITIGE PUNKTE

Zulässigkeit

5. Aus Sicht der Klägerin bestehen Zweifel an der fristgerechten Stellung des Kostenfestsetzungsantrages und dahingehend, ob der Antrag auf Kostenfestsetzung für beide Verfahren in einem Workflow und Schriftsatz gestellt werden kann.

Kosten des Verletzungs- bzw. Klageverfahrens

6. Die Beklagte trägt vor, ihr seien aufgrund einer Vergütungsvereinbarung für das Verletzungsverfahren insgesamt Gebühren in Höhe von 14.487,50 € sowie Auslagen in Höhe von 39,50 € in Rechnung gestellt worden (Anlagen KFA 1 – 4). Insgesamt hätten Patentanwalt Dr. Naeven und Rechtsanwalt König im Zusammenhang mit der Verletzungsklage in der Zeit vom 02.10.2023 bis zum 27.09.2024 54 Stunden und 20 Minuten aufgewandt. Aufgrund der vereinbarungsgemäßen Deckelung der Anwaltsgebühren mache sie im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens jedoch nur 50 Stunden und 50 Minuten geltend. Die – einzeln aufgelisteten – Tätigkeiten seien jeweils für eine Rechtsverteidigung erforderlich und notwendig gewesen.
7. Die Beklagte trägt des Weiteren vor, ihr langjähriger Hausanwalt, [REDACTED], habe ihr zudem für seine – ebenfalls einzeln aufgelisteten – Tätigkeiten Gebühren in Höhe von 6.270,00 € in Rechnung gestellt (Anlage KFA 5). Die Einschaltung von [REDACTED] sei im konkreten Fall notwendig gewesen, weil neben der reinen Vertretung im Verfahren einerseits strategische Überlegungen eine Rolle gespielt hätten und andererseits auch die im Prozessverfahren erforderliche Klärung des Verhältnisses zum eigenen Lieferanten. Zu den strategischen Überlegungen gehöre beispielsweise die Beurteilung der Vor- und Nachteile einer Streitverkündung unter Berücksichtigung des Verhältnisses zur Lieferantin.

8. Die Klägerin wendet ein, die angeführten Kosten des „langjährigen Hausanwalts“ seien nicht angemessen und erst recht nicht notwendig gewesen. Die vermeintlichen „strategischen Überlegungen“ seien unklar. Ebenso bezweifelt sie, dass es sich bei diesen Kosten nicht um Vertretungskosten handele. Ein langjähriges Vertrauensverhältnis könne die Erstattung der Kosten jedenfalls nicht begründen.
9. Die Klägerin beanstandet weiterhin die Auferlegung der Kosten des Verletzungsverfahrens, die nicht das Verhältnis der Parteien und damit die Verteidigung im vorliegenden Rechtsstreit betreffen würden, nämlich:
- (1) 90 min am 04.10.2023: Rechtsanwalt (RA): Durchsicht der Klageschrift und des Klagepatents, Prüfung der Voraussetzungen von Streitverkündung (Regel 316A), Nichtigkeitswiderklage (Art. 13 Abs. 3 EPGÜ),
 - (2) 45 min am 22.11.2023: RA: Vorbereitung des Antrags auf Aufforderung zur Streithilfe, Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und den Bestimmungen zum Zeugenbeweis, spezielle gesetzliche Regelungen zur Verjährung,
 - (3) 60 min am 23.11.2023: Prüfung Vorliegen Unterlassungsanspruch aufgrund angeblich falscher Auskunft von [REDACTED] Verjährung nach deutschem Recht,
 - (4) 60 min am 22.03.2024: RA: Videokonferenz mit Anwälten vom Q-Tech und Herrn Thomaschewski sowie Vorbereitung,
 - (5) 300 min am 11.04.2024: RA: Besprechung bei der Beklagten mit der Beklagten und Vertretern der Lieferantin,
 - (6) 45 min am 22.04.2024: RA: Prüfung der Unterlagen von Q-Tech,
 - (7) 30 min am 25.06.2024: RA: Vorbereitung Streitverkündung.
10. Die Klägerin trägt ferner vor, sie könne nicht einschätzen, inwiefern die Punkte sich auf die nämlichen Vorgänge bezögen, also bspw. Besprechungen auch die Frage des Unterlassungsanspruchs aufgrund falscher Auskunft oder Verhandlungen mit dem Lieferanten betreffen würden. Auch insofern könnten ihr die Kosten nicht zur Last fallen.

Kosten des Nichtigkeitswiderklageverfahrens

11. Die Beklagte trägt vor, von den für das Nichtigkeitswiderklageverfahren geltend gemachten Kosten entfielen Gebühren in Höhe von 14.012,50 € auf die Tätigkeit des Patentanwalts Dr. Naeven und des Rechtsanwalts König. Hinzu kämen die verauslagten Gerichtsgebühren in Höhe von 4.400,00 € (nach erfolgter teilweiser Rückerstattung). Für die – im Einzelnen aufgelisteten – Tätigkeiten des Patent- und des Rechtsanwalts im Zusammenhang mit der Nichtigkeitswiderklage würden aufgrund der Vergütungsvereinbarung nur 49 Stunden und 10 Minuten in Ansatz gebracht. Tatsächlich hätten Patentanwalt Dr. Naeven und Rechtsanwalt König im Zusammenhang mit der Nichtigkeitswiderklage insgesamt 55 Stunden und 10 Minuten aufgewendet. Die jeweiligen Tätigkeiten seien erforderlich und notwendig gewesen.
12. Die Klägerin beanstandet die Erstattungsfähigkeit der nachfolgend aufgeführten Kosten:
- (1) 45 min am 15.12.2023: RA: Zoom-Schaltung mit Q-Tech und Vertretern sowie Nachbereitung,
 - (2) 45 min am 15.12.2023: PA: Zoom-Schaltung mit Q-Tech und Vertretern sowie Nachbereitung,
 - (3) 300 min am 11.04.2024: PA: Besprechung bei der Beklagten mit der Beklagten und Vertretern der Lieferantin.

Kosten des Kostenfestsetzungsantrag

13. Die Beklagte macht Gebühren in Höhe von 285,00 € für die Erstellung des zugrundeliegenden Kostenfestsetzungsantrags vom 13.11.2024 durch Rechtsanwalt König geltend.
14. Die Klägerin stellt die Erstattung der Kosten für die Erstellung des Kostenfestsetzungsantrags in das Ermessen des Gerichts.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG

15. Der zulässige Antrag auf Kostenfestsetzung ist in Höhe von insgesamt 33.224,50 € begründet. Im Übrigen ist er unbegründet.

Zulässigkeit

16. Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist zulässig, insbesondere gemäß Regel 151 VerFO fristgerecht eingereicht. Die Entscheidung des Gerichts vom 11.10.2024 ist im CMS am 14.10.2024 hochgeladen worden, mithin an diesem Tage der Beklagten zugestellt worden, Regel 276 Abs. 1 VerFO i. V. m. Regel 271 Abs. 1 c), Abs. 2 VerFO. Die Monatsfrist der Regel 151 VerFO ist demzufolge mit dem Antrag vom 13.11.2024, im CMS am 14.11.2024 hochgeladen, gewahrt.
17. Die Beklagte beantragt in/mit ihrem Antrag vom 13.11.2024 zu Recht die Festsetzung der Kosten der Verletzungsklage und die Festsetzung der Kosten der Nichtigkeitswiderklage. Die Verfahrensordnung bietet keinen Anhalt dafür, dass zwei getrennte Kostenfestsetzungsanträge zu stellen und in der Folge dessen zwei getrennte Kostenfestsetzungsverfahren durchzuführen sind, wenn eine Partei sowohl im Hinblick auf die Verletzungsklage als auch im Hinblick auf die Nichtigkeitswiderklage obsiegt und die Kostentragungspflicht der Gegenseite dem Grunde nach in einer (1) Entscheidung des Gerichts festgestellt worden ist. Im Gegenteil, Regel 151 VerFO nimmt auf „die“ Entscheidung des Gerichts Bezug. Gemeint ist hiermit die letzte (Sach-)Entscheidung des Gerichts, die eine Kostenerstattung zur Folge hat. Auch wenn diese Bezugnahme im Rahmen der Fristberechnung erfolgt, verdeutlicht sie, dass in einem sich anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren auf diese (Sach-)Entscheidung abzustellen ist. Dies gibt auch Regel 150 VerFO zu erkennen. Folglich kann die obsiegende Partei mittels eines (1) Antrags die Festsetzung von sämtlichen Kosten beantragen, deren Erstattungsfähigkeit sich dem Grunde nach aus „der“ (Sach-)Entscheidung des Gerichts ergibt. Aus den übrigen Regeln der Verfahrensordnung ergibt sich für die hier vorliegende Konstellation nichts anderes; sachliche Gründe für eine Aufspaltung und Verdopplung der Verfahren sind nicht ersichtlich.

Begründetheit

I.

18. Nach Art. 69 Abs. 1 EPGÜ werden die Kosten des Rechtsstreits und sonstige Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, bis zur nach der Verfahrensordnung festgelegten Obergrenze von der unterlegenen Partei getragen, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. In Konkretisierung dieses

Grundsatzes ist die obsiegende Partei nach Regel 152 Abs. 1, 2 VerfO berechtigt, die angemessenen und verhältnismäßigen Kosten der Vertretung bis zur vom Verwaltungsausschuss festgesetzten Obergrenze zurückzufordern.

19. Kosten des Rechtsstreits sind solche, die in dem konkret anhängigen bzw. in Rede stehenden Verfahren (tatsächlich) entstanden sind. Hierzu zählen insbesondere die in Regel 151 (d) VerfO aufgezählten Kosten. Als sonstige Kosten sind solche zu begreifen, die zwar nicht in dem anhängigen Verfahren entstanden sind, die jedoch unmittelbar und eng mit dem betreffenden Verfahren zusammenhängen.
20. Die jeweils in Rede stehenden Kosten müssen kumulativ zumutbar und angemessen sein, was stets eine Frage des Einzelfalls ist. Die genannten Kriterien dienen der Sicherung des in Art. 14 RL 2004/28 und Art. 3 RL 2004/28 niedergelegten Zwecks, ein hohes Schutzniveau für Europäische Patente zu gewährleisten, indem verhindert werden soll, dass ein Geschädigter von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Wahrung seiner Rechte abgehalten wird, und indem sichergestellt wird, dass Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erforderlich sind, nicht unnötig kostspielig sind (EuGH, 28.04.2022 – C-531/20 – NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; EuGH, 28.04.2022 – C-559/20 – Koch Media/Funke; EuGH, 28.07.2016 – C-57/15 – United Video Properties/Telenet). Dies betrifft auch die Rechtsverteidigung.
21. Zumutbar bedeutet unter Berücksichtigung dessen im Wesentlichen Erforderlichkeit. Grundsätzlich ausgehend vom ex-ante Standpunkt einer verständigen und wirtschaftlich vernünftig denkenden Partei ist ausschlaggebend, ob die jeweils kostenauslösende Maßnahme objektiv erforderlich und geeignet erschien, das legitime Prozessziel zu erreichen. Die Maßnahme muss hiernach für die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung sachdienlich erschienen sein.
22. Die Angemessenheit richtet den Blick im Wesentlichen auf die Höhe der Kosten. Die Kosten, die durch die erforderliche Maßnahme tatsächlich verursacht worden sind, dürfen in der konkreten Höhe nicht unverhältnismäßig sein. Sie dürfen insbesondere nicht außer Verhältnis zum Streitwert, der Bedeutung der Sache, zum Schwierigkeitsgrad und zur Komplexität der entscheidungserheblichen rechtlichen und tatsächlichen Streitpunkte sowie zu den Erfolgsaussichten der kostenauslösenden Maßnahme stehen. Auch hier ist eine ex-ante Betrachtung angezeigt.

II.

1)

23. Dies zugrunde gelegt sind der Beklagten für das Verletzungsverfahren Vertreterkosten in Höhe von insgesamt 14.527,00 € zu erstatten.

a)

24. Die Kostenerstattung für die der Beklagten in Rechnung gestellten Tätigkeiten des Patentanwalts Dr. Naeven und des Rechtsanwalts König in Höhe von 13.632,50 € ist unstreitig. Die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten, dass Patentanwalt Dr. Naeven und Rechtsanwalt König in der Zeit vom 02.10.2023 bis zum 27.09.2024 – im einzelnen benannte – Leistungen für das Klageverfahren im Umfang von insgesamt 47 Stunden und 50 Minuten erbracht haben, die mit einem Stundensatz in Höhe von 285,00 € zu vergüten

waren, nicht entgegengetreten. Ebenso unbeanstandet geblieben sind die in Rechnung gestellten Auslagen in Höhe von 39,50 €.

b)

25. Die Beklagte hat darüber hinaus einen Anspruch auf Erstattung weiterer Kosten des Patentanwalts Dr. Naeven und des Rechtsanwalts König bis zur geltend gemachten Höhe.
26. Die Kosten der in Rn. 9 Aufzählung (1) genannten Tätigkeiten sind zumutbar. Es versteht sich von selbst, dass die Durchsicht der Klageschrift und des Klagepatents sowie die Prüfung der Voraussetzungen einer Nichtigkeitswiderklage für eine zweckentsprechende Rechtsverteidigung der Beklagten sachdienlich sind. Ebenso objektiv erforderlich und geeignet sind die in Rn. 9 Aufzählung (4), (5) und (6) genannten Tätigkeiten. Die Q-Tech liefert(e) der Beklagten die in der angegriffenen Ausführungsform befindliche Messvorrichtung, die nach Ansicht der Klägerin von der technischen Lehre des Streitpatents Gebrauch macht. Die Rücksprache mit der Lieferantin, die Überprüfung von Unterlagen der Firma Q-Tech und die Abklärung des tatsächlichen Vorbringens der Klägerin hinsichtlich der Messvorrichtung gehört demzufolge zur sachdienlichen Rechtsverteidigung. Die aufgrund der erbrachten Tätigkeiten angefallenen Kosten sind ferner Kosten des hiesigen Rechtsstreits. Gleiches gilt für die Tätigkeiten gem. Rn. 9 Aufzählung (2) und (7). Vorliegend ist es als zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung erforderlich und geeignet anzusehen, dass die Beklagte mit Blick auf die Lieferantin die Voraussetzungen einer Aufforderung zur Streithilfe gem. Regel 316A VerFO prüft und einen dahingehenden Antrag vorbereitet. Auch diese Kosten sind im hiesigen Rechtsstreit angefallen; der dahingehende Antrag wurde im vorliegenden Verfahren gestellt. Anhaltspunkte dafür, dass die genannten Tätigkeiten des Patentanwalts Dr. Naeven und des Rechtsanwalts König tatsächlich nicht erbracht wurden und/oder dass sich hinter den Abrechnungspositionen auch andere, nicht den Rechtsstreit betreffende Tätigkeiten verbergen, sind nicht ersichtlich und auch nicht konkret vorgetragen. Das Vorbringen der Klägerin zur insoweit (vermeintlich) fehlenden Einschätzbarkeit reicht jedenfalls nicht.
27. Die in Ansatz gebrachten Kosten für die genannten Tätigkeiten sind auch angemessen. Insbesondere der vorgetragene Stundensatz und der plausibel dargelegte zeitliche Aufwand der einzelnen Tätigkeiten sowie die insgesamt in Ansatz gebrachten Stunden erscheinen im Hinblick auf den Streitwert, die Bedeutung der Sache, den Schwierigkeitsgrad und die Komplexität des Verfahrens verhältnismäßig. Die Klägerin hat auch keine tatsächlichen Anhaltspunkte vorgebracht, aus denen sich eine Unverhältnismäßigkeit ableiten ließe.
28. Es kann offenbleiben, ob auch die Kosten für die in Rn. 9 Aufzählung (3) genannten Tätigkeiten – aus ex-ante Sicht – zumutbar und angemessen sind. Die Beklagte hat ihren Kostenerstattungsanspruch aufgrund der Vergütungsvereinbarung gedeckelt. Die (gedeckelten) geltend gemachten Vertreterkosten bzw. Anwaltsgebühren ergeben sich bereits bei Anerkennung der in Rn. 9 Aufzählung (1), (2), (4) – (7) aufgeführten Tätigkeiten.

c)

29. Die für die Tätigkeiten des [REDACTED] geltend gemachten Gebühren in Höhe von 6.270,00 € sind hingegen nicht erstattungsfähig. Diese Kosten sind im oben definierten Sinne nicht zumutbar. Dem Vorbringen der Beklagten ist nicht zu entnehmen, dass die Mitwirkung des [REDACTED] aus ex-ante Sicht erforderlich erschien.

30. [REDACTED] ist nicht Vertreter der Beklagten im Sinne des Art. 48 EPGÜ. Dies sind vielmehr Patentanwalt Dr. Naeven und Rechtsanwalt König. [REDACTED] ist mithin zusätzlich als dritter Anwalt beauftragt worden. Die Auflistung seiner Tätigkeiten zeigt eine inhaltliche Überschneidung mit den Tätigkeiten der beiden UPC-Vertreter der Beklagten. Weshalb hinsichtlich der aufgelisteten Tätigkeiten die Beauftragung bzw. Mitwirkung eines weiteren, dritten Anwalts erforderlich erschien, erschließt sich unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des Verfahrens, der Komplexität der tatsächlichen und rechtlichen Streitpunkte sowie der Bedeutung der Sache nicht. Es ist insbesondere nicht vorgetragen, dass [REDACTED] in Bezug auf die in Rede stehenden Tätigkeiten, deren Kosten erstattet werden sollen und die ferner den Bezug zum vorliegenden Verfahren aufweisen, über Kenntnisse und/oder Fähigkeiten verfügt, die bei den beiden anderen Anwälten und UPC-Vertretern der Beklagten nicht oder nicht im selben Maße vorhanden wären. Dies gilt auch hinsichtlich der von der Beklagten erwähnten „strategischen Überlegungen“. Es ist nicht ersichtlich, weshalb für diese mit Blick auf das hiesige Verfahren auch noch die Mitwirkung von [REDACTED] erforderlich und notwendig gewesen ist. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die UPC-Vertreter der Beklagten nicht in der Lage gewesen wären, die im vorliegenden Verfahren anzustellenden „strategischen Überlegungen“ vorzunehmen. Soweit die Beklagte hervorhebt, Rechtsanwalt Reitz sei „langjähriger Hausanwalt“, genügt dies für sich genommen nicht. Ein besonderes Vertrauen oder eine langjährige Zusammenarbeit rechtfertigen ohne das Hinzutreten weiterer Gründe, in einem Fall wie dem vorliegenden, nicht die Sachdienlichkeit der zusätzlichen Einschaltung des „Hausanwalts“ anzunehmen mit der Folge der Kostenerstattung durch die Gegenseite.

2)

31. Für das Nichtigkeitswiderklageverfahren sind der Beklagten insgesamt 18.412,50 € zu erstatten.
32. Die Erstattung der Gebühren für die anwaltliche Vertretung im Nichtigkeitswiderklageverfahren in Höhe von 13.870,00 € ist unstreitig. Die Klägerin ist dem diesbezüglichen Vorbringen der Beklagten zu den Tätigkeiten des Patentanwalts Dr. Naeven und des Rechtsanwalts König nicht entgegengetreten. Gleichfalls unstreitig ist die Erstattung der von der Beklagten für die Nichtigkeitswiderklage verauslagten Gerichtsgebühren in Höhe von 4.400,00 €.
33. Die Beklagte hat zudem einen Kostenerstattungsanspruch in Höhe der – bis zum geltend gemachten Betrag – verbleibenden 142,50 €. Die von der Klägerin gegen die in Rn. 12 Aufzählung (1) – (3) aufgeführten Tätigkeiten des Patentanwalts Dr. Naeven und des Rechtsanwalts König vorgebrachten Einwände fangen nicht. Es gelten die zum Verletzungsverfahren ausgeführten Überlegungen entsprechend.

3)

34. Die Kosten für die Erstellung des Kostenfestsetzungsantrages in Höhe von 285,00 € sind zu erstatten. Auch insoweit handelt es sich um zumutbare und angemessene Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverteidigung.
35. Der Antrag gem. Regel 151 VerfO ist zur Einleitung des gesonderten Verfahrens zur Kostenfestsetzung erforderlich, soweit sich die Parteien nicht anderweitig über die Erstattung der der obsiegenden Partei entstandenen Kosten der Höhe nach verständigen. Die Tätigkeit für die Erstellung des Antrages ist auch nicht von einer anderen

Einzeltätigkeit (bis zur Entscheidung des Gerichts) abgedeckt oder mitumfasst, weshalb sie als Vertreterkosten grundsätzlich von der unterlegenen Partei zu erstatten sind.

36. Die für die Erstellung des Kostenfestsetzungsantrags vorgetragene benötigte Arbeitszeit von einer Stunde wird als angemessen betrachtet. Ebenso erscheint der in Ansatz gebrachte Stundensatz nicht als unverhältnismäßig. Die Klägerin ist dem auch nicht entgegengetreten.

4)

37. Der Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten übersteigt nicht die in der Tabelle des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 24.04.2023 für die Erstattung von Vertreterkosten aufgestellte Obergrenze. Da gemäß II. Nr. 2 (4) der Richtlinie des Verwaltungsausschusses für die Bestimmung der Gerichtsgebühren und die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten vom 24.04.2023 der Wert der Verletzungsklage und der Wert der Widerklage, die beide vor der gleichen Kammer anhängig sind, zur Festsetzung der Höhe der erstattungsfähigen Kosten addiert werden, liegt die Obergrenze vorliegend bei 112.000,00 €. Der Streitwert der Verletzungsklage und der Streitwert der Nichtigkeitsklage sind jeweils mit 500.000,00 € festgesetzt worden.

5)

38. Zu erstattende Verfahrenskosten und Auslagen werden im Kostenfestsetzungsverfahren nicht verzinst (Lokalkammer München, Anordnung v. 10.01.2025, UPC_CFI_249/2023). Es fehlt an der rechtlichen Grundlage für einen solchen Anspruch. Weder das EPGÜ noch die Verfahrensordnung sehen eine Verzinsung von festgesetzten Kosten und Auslagen vor.

ANORDNUNG

1. Die Klägerin hat an die Beklagte innerhalb von 21 Tagen ab Zustellung dieser Entscheidung insgesamt 33.224,50 € zu zahlen.
2. Im Übrigen wird der Antrag der Beklagten zurückgewiesen.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Eine Partei, die durch eine der in Regel 157 VerfO genannte Entscheidung beschwert ist, kann innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung der Entscheidung einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Berufungsgericht stellen, Regel 221.1 VerfO.

ANGABEN ZUR ENTSCHEIDUNG

Verfahrensnummer:	ACT_569315/2023
UPC Nummer:	UPC_CFI_696/2024
UPC Nummer Verletzungsklage:	UPC_CFI_300/2023
UPC Nummer Nichtigkeitswiderklage:	CC_597425/2023

19.03.2025

Ulrike Voß
Digital unterschrieben
von Ulrike Voß
Datum: 2025.03.19
09:58:17 +01'00'

Ulrike Voß
Vorsitzende Richterin

Für den Hilfskanzler:

Catrin Meyer
Digital unterschrieben
von Catrin Meyer
Datum: 2025.03.19
10:13:27 +01'00'