



Lokalkammer München

UPC_CFI_149/2024

ACT_16251/2024

Verfahrensanordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
Lokalkammer München
erlassen am 3. Juli 2025

LEITSATZ

Auch wenn der Beklagte einer Verletzungsklage formal Kläger einer Widerklage auf Nichtigerklärung ist, kann er gemäß Art. 69 Abs. 4 EPGÜ und Regel 158.1 VerFO Sicherheitsleistung auch für die Kosten verlangen, die ihm durch die Erhebung der Widerklage auf Nichtigerklärung entstanden sind und/oder noch entstehen werden. Andernfalls könnte der Beklagte unangemessen in seiner Rechtsverteidigung beschränkt sein, weil er gezwungen ist, für den Einwand der Nichtigkeit des Streitpatents eine Widerklage auf Nichtigerklärung zu erheben, ohne dass er eine Aussicht auf die Erstattung der ihm dadurch entstandenen Kosten hat (Fortführung von Berufungsgericht, Anordnung vom 20.06.2025, UPC_CoA_393/2025, APL_20694/2025 – Emboline/AorticLab).

KLÄGERIN

Headwater Research LLC, vertreten durch ihren Inhaber Dr. Gregory Raleigh, 110 North College Avenue, Suite 1116, Tyler, TX 75702, USA,

vertreten durch: Rechtsanwalt Schneider und alle weiteren beim EPG zugelassenen Rechtsanwälte der Kanzlei Eisenführ Speiser, Gollierstraße 4, 80339 München.

BEKLAGTE

1. **Motorola Mobility LLC**, vertreten durch den President Sergio Buniac, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, Illinois, IL 60654, USA,
2. **Motorola International Sales LLC**, vertreten durch den President Sergio Buniac, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, Illinois, IL 60654, USA,
3. **Motorola Mobility Germany GmbH**, vertreten durch die Geschäftsführer Rembert Yarom Meyer-Rochow und Björn Simski, Vorstadt 2, 61440 Oberursel, Bundesrepublik Deutschland,
5. **Flextronics International Europe B.V.**, Phase 9 Building, Nobelstraat 10 – 14, Oostrum, 5807 GA, Niederlande,

Beklagte zu 1) bis 3) vertreten durch: Rechtsanwalt Wunderlich, Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin,

Beklagte zu 5) vertreten durch: Rechtsanwalt Boris Kreye, Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 München.

STREITPATENT

Europäisches Patent Nr. EP 3 110 069

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper 2 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTER/INNEN

Diese Anordnung wurde durch den Richter Dr. D. Voß als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

Antrag auf Prozesskostensicherheit nach Regel 158.1 VerfO

SACHVERHALT

- 1 Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen einer von ihr behaupteten Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch. Die Beklagten zu 1) bis 3) einerseits und die Beklagte zu 5) andererseits haben eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben.
- 2 Ursprünglich war als Beklagte zu 4) auch die Digital River Ireland, Ltd. verklagt, die zudem zusammen mit den Beklagten zu 1) bis 3) Klägerin der Widerklage war. Nachdem die Beklagte zu 4) in Insolvenz gefallen war, hat die Klägerin die Rücknahme der Klage gegen die Beklagte zu 4) erklärt. Die Beklagte zu 4) hat im Gegenzug die Widerklage auf Nichtigerklärung, soweit sie von ihr erhoben war, zurückgenommen. Die Klagerücknahmen wurden mit Entscheidung des Spruchkörpers vom 13. Juni 2025 zugelassen.
- 3 Sowohl die Klägerin als auch die Beklagten begehren, jeweils der Gegenseite die Leistung einer Prozesskostensicherheit zu ihren Gunsten aufzugeben.

ANTRÄGE

- 4 Die Klägerin beantragt bereits mit der Klageschrift,

anzuordnen, dass die Beklagten verpflichtet sind, ihr bis zur mündlichen Verhandlung eine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits zu leisten.
- 5 Die Beklagten zu 1) bis 3) und 5) sind diesem Antrag in ihrer jeweiligen Klageerwiderung entgegengetreten.
- 6 Die Beklagten zu 1) bis 3) beantragen,

anzuordnen, dass die Klägerin ihnen eine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen den Beklagten entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten zu leisten hat.

7 Die Beklagte zu 5) beantragt,

anzuordnen, dass die Klägerin ihr eine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen ihr entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten zu leisten hat.

8 Die Klägerin beantragt,

den Antrag der Beklagten auf Leistung einer Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits zurückzuweisen.

STREITPUNKTE DER PARTEIEN

- 9 Die Beklagten sind der Auffassung, eine von ihnen zu leistende Sicherheit sei nicht geboten. Die Klägerin sei schon nach dem Wortlaut von Art. 69 Abs. 4 EPGÜ nicht berechtigt, einen Antrag auf Sicherheitsleistung zu stellen. Regel 158.1 Verfo müsse im Einklang mit dem Übereinkommen ausgelegt werden. Im Übrigen seien die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Antrag der Klägerin auf Anordnung einer Prozesskostensicherheit nicht gegeben. Weder beständen Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagten die Forderungen der Klägerin nicht bedienen könnten, noch sei die Vollstreckung einer Kostenerstattungsanordnung in den Ländern, in denen die Beklagten jeweils ihren Sitz haben, unmöglich oder mit besonderen Schwierigkeiten behaftet.
- 10 Die Beklagten zu 1) bis 3) sind der Auffassung, dass allerdings von der Klägerin eine Sicherheit für die Prozesskosten geleistet werden müsse. Es beständen erhebliche Zweifel daran, dass die Klägerin in der Lage sein werde, die Prozesskosten und sonstigen Aufwendungen der Beklagten zu tragen. Bei der Klägerin handele es sich nicht um ein etabliertes operatives Unternehmen. Ihr primäres Geschäftsmodell bestehe darin, ihr Patentportfolio zu lizenzieren und so Lizenzeinnahmen zu generieren. Mehr sei über das Geschäftsmodell nicht zu erfahren. Die Klägerin sei auch finanziell nicht so ausgestattet, dass sie über ausreichende Mittel für die Kostenerstattung im Fall ihres Unterliegens verfüge. „Experian“, ein globaler Anbieter im Bereich Data Insights und Risikomanagement, stuft die Kreditwürdigkeit der Klägerin als „low“ ein (Report vom 12. August 2024, Anlage FBD-P 1). Zudem sei die Klägerin einem Kostenrisiko durch verschiedene Gerichtsverfahren, die sie betreibe, ausgesetzt.
- 11 Die Beklagte zu 5) weist darauf hin, dass auf der Homepage der Klägerin zwar von einem Team von Ingenieuren, Wissenschaftlern und Technikern die Rede sei, die für das Unternehmen tätig seien. Das Team werde auf der Website jedoch nicht vorgestellt. Es sei lediglich bekannt, dass Herr Dr. Raleigh es leite. Unter „LinkedIn“ habe die Klägerin lediglich 13 Follower. Die angegebene Geschäftsadresse (110 N. College Avenue, Suite 1116) verweise unter „Google Maps“ auf die in der Klageschrift und beim Europäischen Patentamt angegebene Anschrift der Klägerin (1011 Pruitt Place), an der sich ein Wohnhaus befinde. Es

müsse davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Klägerin um ein eher bescheidenes Unternehmen handle, das abgesehen von Herrn Raleigh über keine Mitarbeiter verfüge. Auch das Patentportfolio der Klägerin sei mit 58 Treffern im Europäischen Patentregister überschaubar. Der Wert der Patente sei unklar. Die einzige Einnahmenquelle der Klägerin scheine die gerichtliche Durchsetzung ihrer Patente zu sein. Allerdings scheine eine direkte Lizenzierung nicht stattzufinden, sondern über jeweils zu gründende Start-ups durch so genannte „team members“ oder „industrial and commercial partners“. Schließlich sei die Klägerin in eine erhebliche Anzahl von Rechtsstreitigkeiten involviert, allein 15 Patentverletzungsverfahren in den USA. Infolgedessen sei die Klägerin bereits in den USA einem erheblichen Kostenrisiko von bis zu 45 Mio. USD ausgesetzt. Es beständen Zweifel, dass die Klägerin über ausreichende finanzielle Mittel verfüge, diese Kostenrisiken zu decken. Nach Angaben von „PitchBook“, einem Unternehmen für die Analyse von Unternehmensdaten, habe die Klägerin einen Investor und seit ihrer Gründung 6,84 Mio. USD in verschiedenen Finanzierungsrunden eingenommen (Stand 17. Januar 2025). Vor dem Hintergrund hält die Beklagte zu 5) angesichts eines Streitwertes von 3 Mio. EUR eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300.000,00 EUR für angemessen.

- 12 Die Klägerin ist der Auffassung, es bestehe kein Grund dafür, dass sie eine Prozesskostensicherheit leisten müsse. Sie sei im Jahr 2008 gegründet worden und seitdem erfolgreich als Technologieentwickler tätig. Ihr wirtschaftlicher Erfolg sei der Innovationskraft und dem Unternehmergeist ihres Gesellschafter-Geschäftsführer Dr. Raleigh zu verdanken. Die Gefahr einer Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit, die die Realisierbarkeit eines theoretisch denkbaren Kostenerstattungsanspruchs der Beklagten in Frage stellen könnte, bestehe nicht. Die Beklagten trügen trotz ihrer Beweislast nichts vor, was gegen die finanzielle Leistungsfähigkeit der Klägerin spreche. Hinsichtlich des von den Beklagten zu 1) bis 3) vorgelegten Reports der Auskunft „Experian“ sei unklar, aus welchen Quellen die Auskunft ihre Daten beziehe und nach welchen Maßstäben sie diese bewerte. Stattdessen scheine sie Probleme mit der Sicherung ihres Datenbestands zu haben. Im Übrigen belege der Report gerade nicht die Zahlungsunfähigkeit der Klägerin, sondern vermerke, dass die Klägerin auf Verbindlichkeiten stets fristgerecht leiste. Tatsächlich sei die Klägerin auskömmlich ausgestattet. Die im Report von „PitchBook“ dargestellte Einwerbung von Drittmitteln sei ja erfolgreich gewesen. Zudem sei sie Inhaberin eines großen Patentportfolios von 59 aktiven Patenten und Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt, für die die Vermutung der Gültigkeit streite. Bereits dieses Portfolio sei ein erheblicher Vermögenswert. Zudem erwirtschaftete die Klägerin fortlaufend Einnahmen aus der Lizenzierung dieses Portfolios. Dass es sich bei der Klägerin im Übrigen um eine „non-practicing entity“ handle, sei unbeachtlich. Sie sei kein klassischer Patentverwerter, sondern entwickle eigene technische Lösungen zum Zwecke der Lizenzierung; eine etwaige gerichtliche Durchsetzung ihrer Patentrechte erfolge im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Soweit die Beklagten meinen, die Klägerin sei einem erheblichen Kostenrisiko ausgesetzt, greife dies nicht durch, weil es sich nicht realisiert habe und auch nicht die Gefahr seiner Realisierung bestehe. Dass ein etwaiger Kostentitel der Beklagten gegen die Klägerin nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand vollstreckbar wäre, machten die Beklagten zu Recht nicht geltend. Im Übrigen sei

die Vorstellung der Beklagten zu 5) von der Höhe einer Prozesskostensicherheit übersetzt und könne nur auf Grundlage einer substantiierten Kostenschätzung der Beklagten angeordnet werden.

- 13 Stattdessen seien die Beklagten zur Sicherheitsleistung zu Gunsten der Klägerin verpflichtet. Sie seien viel höheren Prozesskostenrisiken ausgesetzt als die Klägerin. Die Beklagten zu 1) bis 3) seien etwa in einem Hauptsachverfahren vor dem Landgericht München I unterlegen und hätten den Vertrieb einzelner ihrer Produkte einstellen müssen, hätte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen und seien zudem Schadensersatzforderungen ausgesetzt. Daneben gebe es drei weitere Verfahren vor dem EPG.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG

- 14 Der Antrag der Klägerin auf Anordnung einer Sicherheitsleistung der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässigen Anträge der Beklagten zu 1) bis 3) und 5) sind hingegen begründet.

A

- 15 Der Antrag der Klägerin, den Beklagten die Leistung einer angemessenen Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und der ihr sonstigen entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten, die sie möglicherweise tragen muss, aufzugeben, hat keinen Erfolg.
- 16 Art. 69 Abs. 4 EPGÜ bietet keine Rechtsgrundlage für die Gewährung einer Sicherheit für die Kosten auf den Antrag eines Klägers in einem Verletzungsverfahren. Das gilt auch für den Kläger einer Nichtigkeitsklage. Die Regelung beschränkt bewusst die Möglichkeit, die Leistung einer Sicherheit gegen einen Beklagten zu beantragen. Regel 158 VerfO verwendet zwar eine weiter gefasste Formulierung, kann jedoch nicht über das EPGÜ hinausgehen. Regel 158 VerfO steht im Widerspruch zu der bewussten Einschränkung in Art. 69 Abs. 4 EPGÜ. Im Falle eines Widerspruchs zwischen der Verfahrensordnung und dem EPGÜ haben jedoch die Bestimmungen des EPGÜ Vorrang (Berufungsgericht, Anordnung vom 20. Juni 2025, UPC_CoA_393/2025, APL_20694/2025 – Emboline/AortisLab).
- 17 Der Grundgedanke hinter Art. 69 Abs. 4 UPCA ist der Schutz eines Beklagten vor einem zahlungsunfähigen Kläger, der eine Klage erhebt, ohne über ausreichende Mittel zu verfügen, um dem Beklagten die Kosten der Rechtsvertheidigung zu ersetzen, die ihm durch das eingeleitete Verfahren entstanden sind. Dieser Gedanke gilt jedoch nicht bei einer Widerklage auf Nichtigerklärung, da eine solche Widerklage immer noch die direkte Folge der vom Kläger eingeleiteten Verletzungsklage ist. Nach dem System des EPGÜ und der Verfahrensordnung kann ein Beklagter keine Einrede der Nichtigkeit geltend machen, ohne gleichzeitig eine separate Widerklage auf Nichtigerklärung zu erheben. Die Zulassung einer Sicherheitsleistung für die Kosten auf Antrag des Klägers in einem Verletzungsverfahren als Reaktion auf eine Widerklage schränkt somit die Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten in unzumutbarer Weise ein (Berufungsgericht, Anordnung vom 20. Juni 2025, UPC_CoA_393/2025, APL_20694/2025 – Emboline/AortisLab).

Nach diesen Grundsätzen kommt im Streitfall eine Sicherheitsleistung zu Gunsten der Klägerin nicht in Betracht. Es sind keine Anhaltspunkte vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich, die eine von den vorgenannten Grundsätzen abweichende Entscheidung begründen könnten.

B

- 18 Die zulässigen Anträge der Beklagten, der Klägerin eine angemessene Sicherheitsleistung für die Kosten des Rechtsstreits aufzugeben, sind begründet.

I.

- 19 Das Gericht kann gemäß Art. 64 Abs. 4 EPGÜ und Regel 158.1 VerfO auf einen Antrag der Beklagten nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der von den Parteien vorgebrachten Tatsachen und Argumente eine Sicherheit für die Prozesskosten und sonstigen Kosten der Partei anordnen. Dabei hat es zu prüfen, ob die finanzielle Lage des Klägers Anlass für berechtigte und tatsächliche Bedenken gibt, dass eine mögliche Kostenanordnung nicht realisierbar sein könnte und/oder dass eine mögliche Kostenanordnung des Gerichts nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vollstreckbar sein könnte (Berufungsgericht, Anordnung vom 26.08.2024, UPC_CoA_328/2024, APL_36389/2024 – Ballinno/Kinexon; Anordnung vom 17.09.2024, UPC_CoA_217/2024, APL_25919/2024 – NST/Audi; Anordnung vom 29.11.2024, UPC_CoA_548/2024, APL_52969/2024 – Sodastream/Aarke). Auf eine (gegenwärtige) Gefahr einer Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit des Klägers, die die Realisierbarkeit eines Kostenerstattungsanspruchs der Beklagten in Frage stellen könnten, kommt es entgegen der Auffassung der Klägerin nicht an. Es genügen Zweifel, dass sich die aus einer zukünftigen Kostenanordnung ergebende Forderung realisieren lässt. Ebenso unerheblich ist, ob eine Kostenanordnung zu Gunsten der Beklagten zu erwarten ist oder der Kläger gewillt ist, einen zukünftigen Kostenerstattungsanspruch der Beklagten in der Zukunft zu erfüllen (Berufungsgericht, Anordnung vom 29.11.2024, UPC_CoA_548/2024, APL_52969/2024 – SodaStream/Aarke).

- 20 Die Beweislast dafür, dass eine Sicherheitsleistung für die Kosten in einem bestimmten Fall angemessen ist, trägt der Beklagte, der einen entsprechenden Antrag stellt. Sobald die Gründe und Tatsachen in dem Antrag glaubhaft dargelegt wurden, ist es Sache des Klägers, diese Gründe und Tatsachen in substantiiert Weise zu bestreiten oder zu widerlegen, zumal dieser in der Regel über Kenntnisse und Beweise hinsichtlich seiner finanziellen Situation verfügt. Es ist Sache des Klägers zu begründen, dass und warum eine Sicherheitsleistung sein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf in unangemessener Weise beeinträchtigen würde (Anordnung vom 17.09.2024, UPC_CoA_217/2024, APL_25919/2024 – NST/Audi).

II.

- 21 Entsprechend diesen Grundsätzen übt das Gericht sein ihm zustehendes Ermessen dahingehend aus, eine von der Klägerin zu erbringende angemessene Sicherheit für

gegebenenfalls der Beklagten zu erstattende Kosten des Verfahrens und Auslagen anzuordnen.

1.

22 Im Streitfall steht allein die finanzielle Lage der Klägerin in Frage. Zu Recht gehen die Parteien davon aus, dass die Vollstreckung einer Kostenanordnung in den USA, wo die Klägerin ihren Sitz hat, weder unmöglich noch mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist (Lokalkammer München, Anordnung vom 29.09.2023, UPC_CFI_15/2023, ACT_459987/2023 – Edwards/Meril; Lokalkammer Paris, Anordnung vom 21.05.2024, UPC_CFI_495/2023, ACT_596432/2023 – ICPillar/ARM).

23 Hinsichtlich der finanziellen Lage der Klägerin hat das Gericht allerdings durchgreifende Bedenken, ob die Klägerin im Falle einer Kostenanordnung in der Lage ist, Kostenerstattungsansprüche der Beklagten zu befriedigen.

a)

24 Unstreitig handelt es sich bei der Klägerin um eine so genannte „non-practicing entity“, deren Geschäftsmodell in der Lizenzierung von Schutzrechten besteht und die ansonsten kein operatives Geschäft betreibt. Nach dem Vortrag der Beklagten besteht das Vermögen der Klägerin im Wesentlichen in den von ihr gehaltenen Patenten und Patentanmeldungen. Allerdings ist der Wert dieses Patentportfolios nicht bekannt. Ausweislich des Reports der Auskunftfei „Experian“ ist die Kreditwürdigkeit der Klägerin gering. Der Report der Auskunftfei „PitchBook“ deutet darauf hin, dass die Klägerin auf Fremdfinanzierungen angewiesen ist. Unstreitig ist die Klägerin zudem allein in den USA in mehr als zehn Verletzungsverfahren involviert. All diese Umstände begründen hinreichende Zweifel, ob die Klägerin in der Lage sein wird, im Falle einer ihr nachteiligen Kostenanordnung die den Beklagten durch das vorliegende Verletzungsverfahren entstandenen Kosten und Auslagen zu erstatten.

b)

25 Die Zweifel an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Klägerin hat diese nicht durch substantiierten Vortrag ausgeräumt. Öffentliche Aufzeichnungen über das Vermögen und die finanzielle Lage der Klägerin scheinen nicht vorhanden zu sein, so dass den Beklagten näherer Vortrag nicht möglich ist. Immerhin haben sie bereits Berichte von Auskunftfeien über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Klägerin vorgelegt. Zu ihrem Vermögen und ihrer Liquidität hat sich die Klägerin jedoch nicht substantiiert geäußert. Die bloße Behauptung, sie sei auskömmlich ausgestattet, genügt dafür nicht. Es ist mit den Beklagten daher davon auszugehen, dass die Klägerin tatsächlich nur aus ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer, Herrn Dr. Raleigh, als maßgeblichen Mitarbeiter besteht und aus einem Wohnhaus heraus ohne weitere substanzielle materielle Vermögensgegenstände betrieben wird. Mangels weiterer Erkenntnisse über die Liquidität der Klägerin verbleibt es bei den Zweifeln an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Klägerin.

- 26 Der Umstand, dass es sich bei der Klägerin um eine „non-practicing entity“ handelt, ist für sich genommen zwar kein Grund, ihr die Leistung eine Prozesskostensicherheit aufzugeben. Allerdings trägt die Klägerin entgegen ihrer Substantiierungslast auch nichts dazu vor, ob und in welchem Umfang sie überhaupt Einnahmen aus der Lizenzierung ihrer Patente generiert. Andere Einnahmequellen, mit Ausnahme von Drittmitteln aus Finanzierungsrunden (dazu sogleich), sind nicht vorhanden. Es bleibt insofern bei der Einschätzung der Beklagten, dass es sich bei der Klägerin um ein bescheidenes Unternehmen handelt, dessen finanzielle Ausstattung Zweifel aufwirft, ob die Kosten und Auslagen der Beklagten im Unterliegensfall getragen werden können.
- 27 Auch das Patentportfolio der Klägerin kann nicht als maßgeblicher Vermögenswert berücksichtigt werden, weil die Klägerin entgegen ihrer Substantiierungslast zum Wert des Portfolios nicht näher vorgetragen hat. Die Beklagten haben in dieser Hinsicht Zweifel am Wert der von der Klägerin gehaltenen Schutzrechte und Anmeldungen geäußert. Mangels konkreter Kenntnisse der Beklagten von der Werthaltigkeit des Portfolios hätte es der Klägerin obliegen, dazu näher vorzutragen. Dies sollte ihr auch unschwer möglich sein, weil das Portfolio als Vermögenswert regelmäßig in einer Bilanz aufgeführt sein dürfte, sofern sich der Wert des Portfolios nicht auch aus seinem Einsatz als Sicherungsgegenstand oder dergleichen ermitteln lässt. Allein der Umstand, dass ein Patent erteilt wurde, ist jedenfalls kein Indiz für seine (vermögensrechtliche) Werthaltigkeit. Die Klägerin verwechselt hier eine Vermutung der Gültigkeit des Patents mit der – nicht bestehenden – Vermutung seiner Werthaltigkeit. Aber nicht jedes rechtsbeständige Patent ist auch wirtschaftlich erfolgreich verwertbar.
- 28 Weiterhin ist die Klägerin Kostenrisiken aus anderen Verletzungsverfahren ausgesetzt. Diese lassen sich allerdings nicht zwingend an den in den USA anhängigen Verletzungsverfahren festmachen. Es ist von Rechts wegen nicht ausgeschlossen, dass die Klägerin in den in den USA betriebenen Verfahren nicht verpflichtet ist, im Unterliegensfall die Kosten der Gegenseite zu erstatten. Es kann aber mangels näherer Anhaltspunkte jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass die Verfahren in den USA werthaltige Forderungen der Klägerin zum Gegenstand haben, die ihrem Vermögen positiv zuzurechnen sind. Abgesehen davon, dass die Klägerin zu den Verletzungsverfahren in den USA und den damit verbundenen Kostenrisiken nicht substantiiert erwidert hat, ist es auch nicht Aufgabe des Gerichts, Im Rahmen eines Antrags auf Prozesskostensicherheit nach Regel 158.1 VerFO die Erfolgsaussichten von anderen Verletzungsverfahren zu prüfen (vgl. für das anhängige Verletzungsverfahren: Berufungsgericht, Anordnung vom 29.11.2024, UPC_CoA_348/2024, APL_52969/2024 – SodaStream/Aarke). Gleiches gilt für die weiteren Verletzungsverfahren, die die Klägerin bekanntermaßen vor dem EPG betreibt. Hier besteht allerdings ein gewisses Kostenrisiko, dass sich im Unterliegensfall der Klägerin realisiert.
- 29 Soweit die Klägerin vorträgt, sie sei seit 2008 als erfolgreicher Technologieentwickler tätig, dessen wirtschaftlicher Erfolg der Innovationskraft und dem Unternehmergeist ihres Gesellschafter-Geschäftsführers zu verdanken sei, ist dies hinsichtlich ihrer finanziellen Lage

ohne Substanz. Innovationskraft und Unternehmergeist stellen keinen Vermögenswert dar, in den vollstreckt werden kann. Ebenso wenig begründen sie die sichere Aussicht auf zukünftiges Vermögen, aus dem die Erstattung von Kosten und Auslagen bestritten werden könnte.

- 30 Die Einwände der Klägerin gegen die von den Beklagten vorgebrachten Berichte der Auskunftsteilen greifen nicht durch. Der Report von „Experian“ stuft die Kreditwürdigkeit der Klägerin als gering ein. Die Klägerin trägt ihrerseits keine Tatsachen vor, die für ihre Kreditwürdigkeit sprechen könnten. Es genügt insofern nicht zu bemängeln, dass unklar sei, aus welchen Quellen die Daten des Reports stammten und wie „Experian“ zu ihren Schlüssen komme. Mangels anderer Erkenntnismöglichkeit sind die Beklagten auf solche Reports angewiesen, von denen jedenfalls angenommen werden kann, dass sie auf der Einschätzung von zumindest rudimentären Unternehmensdaten beruhen. Es hätte der Klägerin oblegen, darauf substantiiert zu erwidern. Dass „Experian“ gegebenenfalls ein Datenleck hatte, sagt jedenfalls nichts über Verlässlichkeit der Daten aus. Soweit die Klägerin auf den Hinweis in dem Report, dass die Klägerin Forderungen bislang prompt bedient habe, verweist, führt dies ebenfalls zu keiner anderen Bewertung der finanziellen Lage der Klägerin. Der Hinweis trifft eine Aussage über die Vergangenheit, ohne dass bekannt ist, welche Forderungen in welcher Höhe zu welchem Zeitpunkt bestanden. Einen Rückschluss auf die derzeitige oder zukünftige finanzielle Situation der Klägerin lässt der Hinweis nicht zu. Entscheidend ist stattdessen der Hinweis auf die Kreditwürdigkeit der Klägerin, weil er eine Aussage darüber trifft, ob von einer zukünftigen Zahlungsfähigkeit der Klägerin ausgegangen werden kann. Diese Wahrscheinlichkeit scheint jedoch gering zu sein.
- 31 Aus diesen Gründen greift auch der Verweis auf die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln ausweislich des „PitchBook“-Reports nicht durch. Es ist offensichtlich, dass Drittmittel nicht unbegrenzt eingeworben werden können, wenn keine Aussicht auf ihre Rückzahlung, auf Gewinnausschüttungen oder auf sonstige wirtschaftliche Vorteile der Geldgeber bestehen. Insofern bleibt es dabei, dass die finanzielle Lage der Klägerin zweifelhaft ist. Es ist unklar, in welcher Höhe und in welcher Form Drittmittel eingeworben wurden. Es hat den Anschein, dass die Klägerin im Wesentlichen fremdfinanziert ist. Im Unterliegensfall ist fraglich, ob genügend Mittel vorhanden sind, Erstattungsansprüche der Beklagten zu bedienen, oder ob die gewährten Drittmittel nicht sogar zweckgebunden sind und für eine Kostenerstattung nicht zur Verfügung stehen. Selbst wenn die Klägerin nicht nur auf Fremdmittel angewiesen sein sollte, fehlt jeglicher Vortrag zur Höhe etwaiger Lizenzeinnahmen, zum vorhanden Eigenkapital und welche Forderungen gegen die Klägerin bestehen, die einen Rückschluss auf ihre Zahlungsfähigkeit zuließen. Es wäre an der Klägerin, die durch die Reports aufgeworfenen Zweifel an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Klägerin auszuräumen.
- 32 Schließlich hat die Klägerin auch nichts dazu vorgetragen, dass und warum eine Sicherheitsleistung ihr Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf in unangemessener Weise beeinträchtigen würde

2.

- 33 Das Gericht hält eine Sicherheitsleistung von 200.000,00 EUR zu Gunsten der Beklagten zu 1) bis 3) und von 100.000,00 EUR zu Gunsten der Beklagten zu 5) für angemessen.

a)

- 34 Bei der Bestimmung der Höhe der zu leistenden Sicherheit hat sich das Gericht davon leiten lassen, dass sich die im Unterliegensfall zu erstattenden Vertretungskosten an den Obergrenzen für die erstattungsfähigen Kosten orientieren. Gemäß Art. 1 Abs. 2 u. 3 der Tabelle der sich aus dem Streitwert ergebenden Obergrenzen für erstattungsfähige Kosten vom 24. April 2023 (nachfolgend: Tabelle) gelten die Obergrenzen für erstattungsfähige Kosten für die Vertretungskosten und finden in jeder Instanz des Gerichtsverfahrens Anwendung, ungeachtet der Anzahl der Parteien und der betroffenen Ansprüche.

- 35 Die Obergrenze der zu erstattenden Kosten beträgt gemäß der Tabelle 600.000,00 EUR. Sie ergibt sich aus den Streitwerten für das Verletzungsverfahren und die Widerklage auf Nichtigerklärung. Die Streitwerte von Verletzungsverfahren und Widerklage sind gemäß Ziffer II. 2. b) (4) der Richtlinien für die Bestimmung der Gerichtsgebühren und die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten vom 24. April 2023 (nachfolgend: Richtlinien) für die Zwecke der Festsetzung der Höhe der erstattungsfähigen Kosten und damit auch für die Bestimmung ihrer Obergrenze zu addieren. Der Streitwert für die Verletzungsklage ist von der Klägerin mit 3.000.000,00 EUR angegeben. Gleiches gilt für die Widerklagen auf Nichtigerklärung. Es kann an dieser Stelle dahinstehen, ob der Streitwert für die Widerklagen nicht aufgrund von Ziffer II. 2. b) (2) (ii) der Richtlinien auf 4.500.000,00 EUR angehoben werden muss. In beiden Fällen liegt die Summe der Streitwerte über 4.000.000,00 EUR und unter 8.000.000,00 EUR und führt zu einer Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten von 600.000,00 EUR.

b)

- 36 Es bestehen keine Zweifel, dass die Vertretungskosten, die den Beklagten anlässlich der Widerklage auf Nichtigerklärung entstehen, in die Bestimmung der Höhe der Sicherheitsleistung einzubeziehen sind (so schon Lokalkammer Düsseldorf, Anordnung vom 27. Dezember 2024, UPC_CFI_100/2024, ACT_11921/2024 – Ona Patents/Google; Anordnung vom 14.04.2025, UPC_CFI_335/2024, ACT_36426/2024 – Maxeon Solar/Aiko Energy). Zwar gibt es – wie unter A erläutert – keine gesetzliche Grundlage für einen Antrag des Klägers einer Verletzungsklage oder einer Nichtigkeitsklage, eine Prozesskostensicherheit anzuordnen (Berufungsgericht, Anordnung vom 20.06.2025, UPC_CoA_393/2025, APL_20694/2025 – Emboline/AorticLab). Allerdings handelt es sich bei den Beklagten im Streitfall nicht um die Kläger einer Verletzungsklage oder Nichtigkeitsklage, sondern um die Kläger einer Widerklage auf Nichtigerklärung. Insofern sind die Wertungen von Art. 69 Abs. 4 EPGÜ zu berücksichtigen, wonach im Grundsatz der Beklagte gegen einen zahlungsunfähigen Kläger geschützt werden soll, der eine Klage einleitet, ohne ausreichende Mittel zu haben, um dem Beklagten im Unterliegensfall die entstandenen Kosten zu erstatten (vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 20.06.2025, UPC_CoA_393/2025, APL_20694/2025 – Emboline/AorticLab).

37 Nach diesem Grundgedanken muss der Beklagte einer Verletzungsklage eine Sicherheit auch für die erstattungsfähigen Kosten verlangen können, die durch die Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung entstanden sind, selbst wenn der Beklagte formal Kläger dieser Widerklage ist. Andernfalls könnte der Beklagte unangemessen in seiner Rechtsverteidigung beschränkt sein, weil er gezwungen ist, eine Widerklage auf Nichtigerklärung zu erheben, ohne dass er eine Aussicht auf die Erstattung der ihm dadurch entstandenen Kosten hat. Diese Wertungen stehen nicht im Widerspruch zum Wortlaut von Art. 69 Abs. 4 EPGÜ. Die Regelung bezieht sich allgemein auf die Kosten des Rechtsstreits, für die Sicherheit zu leisten ist. Der Begriff des Rechtsstreits ist generalisierend zu verstehen und umfasst sowohl die Klage als auch die Widerklage. Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf hingewiesen, dass die Verfahrensordnung den Kläger, auch wenn er formal Beklagter einer Widerklage auf Nichtigerklärung ist, weiterhin als Kläger bezeichnet, und umgekehrt den Beklagten als Kläger dieser Widerklage weiterhin als Beklagten (Berufungsgericht, Anordnung vom 20.06.2025, UPC_CoA_393/2025, APL_20694/2025 – Emboline/AorticLab). Die formale Stellung des Beklagten als Kläger einer Widerklage auf Nichtigerklärung schließt daher nicht aus, dass die ihm durch die Widerklage entstandenen Kosten bei der Berechnung der Sicherheitsleistung einbezogen werden. Diese sind vielmehr deshalb zu berücksichtigen, weil der Beklagte einer Verletzungsklage gemäß Art. 69 Abs. 4 EPGÜ Sicherheit für die ihm entstandenen Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten verlangen kann, zu denen notwendigerweise auch die Kosten einer Widerklage auf Nichtigerklärung gehört, die der Beklagte zu seiner Rechtsverteidigung erhebt.

c)

38 Da die Obergrenze einheitlich für das Verfahren unabhängig von der Anzahl der Parteien und Ansprüche gilt (s.o.), bedarf es einer Aufteilung der Obergrenze auf die Parteien. Allerdings ist die Obergrenze nicht automatisch durch die Anzahl der kostenpflichtigen Parteien zu teilen. Der Zweck der Obergrenze für erstattungsfähige Vertretungskosten besteht darin, eine ungerechtfertigte Erstattung von Kosten sowohl in Fällen, in denen eine Partei mehrere Vertreter hat, als auch in Fällen, in denen ein Vertreter mehrere Parteien vertritt, zu verhindern. Im letzteren Fall wird davon ausgegangen, dass die mehreren Parteien mit einem gemeinsamen Vertreter sich wirtschaftlich nahestehen oder derselben Wirtschaftsgruppe angehören und/oder keine Interessenkonflikte bestehen (Lokalkammer Düsseldorf, Anordnung vom 14.04.2025, UPC_CFI_335/2024, ACT_36426/2024 – Maxeon Solar/Aiko Energy).

39 Im Streitfall erscheint es angemessen, die Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten zwischen den Beklagten zu 1) bis 3) einerseits und der Beklagten zu 5) andererseits aufzuteilen. Die Beklagten zu 1) bis 3) sind einheitlich vertreten und gehören zum Motorola-/Lenovo-Konzern, wohingegen die Beklagte zu 5) anderweitig vertreten wird und ein von den übrigen Beklagten rechtlich unabhängiges Logistikunternehmen darstellt.

40 Weiterhin ist eine Aufteilung der Obergrenzen im Verhältnis 2:1 gerechtfertigt, mithin 400.000,00 EUR hinsichtlich der Beklagten zu 1) bis 4) und 200.000,00 EUR hinsichtlich der Beklagten zu 5). Die Beklagten zu 1) bis 4) haben nicht nur zahlenmäßig einen größeren Anteil am Rechtsstreit, sondern haben bislang auch die Hauptlast des Verfahrens getragen. Die Beklagte zu 5) ist erst später in das Verfahren eingetreten und konnte auf den Schriftsätzen der anderen Beklagten aufbauen. Weiterhin ist anzunehmen, dass die Ausführungen zur technischen Funktionsweise der angegriffenen Produkte im Wesentlichen auf die Beklagten zu 1) bis 3) zurückgehen, weil die Beklagte zu 5) als reiner Logistikdienstleister regelmäßig keinen Einblick in die technischen Zusammenhänge hat. Die Beklagte zu 4) ist bei der Aufteilung der Obergrenzen zu berücksichtigen, weil die Obergrenze für das gesamte Verfahren und für alle Parteien und damit auch für die Beklagte zu 4) gilt. Ihr Ausscheiden aus dem Verfahren ist bei der weiteren Bemessung der Sicherheitsleistung zu berücksichtigen.

d)

41 Des Weiteren ist bei der Festsetzung der Höhe der Sicherheit zu berücksichtigen, dass die bislang genannten Beträge eine Obergrenze und somit eine Schutzbestimmung gegen eine übermäßige Kostenerstattung darstellen, die vom Gericht als letztes angewendet wird (siehe Erwägungsgrund 1 der Richtlinien). Was die Kosten für die Vertretung angeht, so sind diese gemäß Art. 69 Abs. 1 EPGÜ und Regel 152 VerfO nur erstattungsfähig, wenn sie angemessen und verhältnismäßig sind.

42 Schließlich hat das Gericht bei der Ausübung seines Ermessens zu berücksichtigen, dass eine Sicherheitsleistung je nach den Umständen das Recht des Klägers auf einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein faires Verfahren, wie es durch das Unionsrecht, einschließlich Art. 47 der Durchsetzungsrichtlinie, garantiert ist, einschränken kann (Lokalkammer Düsseldorf, Anordnung vom 14.04.2025, UPC_CFI_335/2024, ACT_36426/2024 – Maxeon Solar/Aiko Energy). Daher muss stets zwischen dem Interesse der Beklagten an einer Sicherheitsleistung einerseits und dem Interesse des Klägers an der wirksamen Durchsetzung seiner Patentrechte andererseits abgewogen werden.

43 All dies berücksichtigend übt das Gericht sein Ermessen dahingehend aus, dass die Klägerin verpflichtet ist, den Beklagten zu 1) bis 3) eine Sicherheit in Höhe 200.000,00 EUR und den Beklagten zu 5) eine Sicherheit in Höhe von 100.000 EUR zu leisten. Bei diesen Beträgen handelt sich um die Hälfte der oben angegebenen anteiligen Obergrenzen. In dieser Hinsicht ist festzuhalten, dass die Beklagte zu 4) bereits aus dem Verfahren ausgeschieden ist und mit der Klägerin übereingekommen ist, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt. Weiterhin hat keine der Beklagten dargelegt, in welchem Umfang ihr bislang Kosten für die Vertretung entstanden sind. Dies lässt die Festsetzung einer höheren Sicherheitsleistung nicht zu. Umgekehrt ist nicht ersichtlich, dass die Auferlegung einer solchen Sicherheit die Klägerin in der Durchsetzung ihres Patents unangemessen behindern würde.

e)

- 44 Die Sicherheit kann in Form der Hinterlegung des Betrages auf das für Hinterlegungen bestimmte UPC-Konto (UPC account for a deposit of security for costs) oder durch eine Bankbürgschaft einer in der Europäischen Union zugelassenen Bank geleistet werden. Die Klägerin kann wählen, welche Form der Sicherheit sie bevorzugt.
- 45 Als Frist für die Beibringung der Sicherheit im Sinne von Regel 158.1 S. 1 VerfO hält das Gericht mit Blick auf den für Anfang November angedachten Verhandlungstermin einen Zeitraum von sechs Wochen für angemessen. Die Information der Klägerin über die Folgen einer verspäteten Sicherheitsleistung folgt aus Regel 158.4 VerfO.
- 46 Da es sich um eine Anordnung des Berichterstatters handelt, war ein Hinweis auf die Möglichkeit der Berufung gemäß Regel 158.3 VerfO nicht zu erteilen. Eine Berufung ist nur nach Überprüfung der Anordnung durch den Spruchkörper zulässig (vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 14.01.2025, UPC_CoA_651/2024, APL_59329/2024 – Total Semiconductor/Texas).

ANORDNUNG

1. Der Klägerin wird aufgegeben, den Beklagten zu 1) bis 3) Sicherheit in Höhe von 200.000,00 EUR für die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen, den Beklagten zu 1) bis 3) entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten zu leisten.
2. Der Klägerin wird aufgegeben, der Beklagten zu 5) Sicherheit in Höhe von 100.000,00 EUR für die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen, der Beklagten zu 5) entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten zu leisten.
3. Die Sicherheiten können durch Hinterlegung auf das für Hinterlegungen von Sicherheitsleistungen bestimmte Konto des Einheitlichen Patentgerichts geleistet werden.
4. Die Sicherheiten sind innerhalb einer Frist von sechs Wochen, beginnend mit der Zustellung dieser Anordnung, zu leisten. Die Klägerin wird darauf hingewiesen, dass eine Säumnisentscheidung gemäß Regel 355 VerfO ergehen kann, wenn beide oder eine der beiden Sicherheiten nicht innerhalb der genannten Frist geleistet werden.

DETAILS DER ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_49715/2024 im VERFAHREN NUMMER:	ACT_16251/2024
UPC Nummer:	UPC_CFI_149/2024
Art des Vorgangs:	Verletzungsklage
Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.:	47877/2024
Art des Antrags:	Vorlage für Verfahrensantrag

Anordnung Nr. ORD_18004/2025 im VERFAHREN NUMMER:	ACT_16251/2024
UPC Nummer:	UPC_CFI_149/2024
Art des Vorgangs:	Verletzungsklage
Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.:	2947/2025
Art des Antrags:	Vorlage für Verfahrensantrag