



Lokalkammer München
UPC_CFI_248/2025

**Verfahrensordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 26.08.2025**

KLÄGERIN

Huawei Technologies Co. Ltd., mit eingetragenem Sitz am Verwaltungsgebäude der Huawei Technologies Co. Ltd., Bantian, Longgang District Shenzhen, 518129, P.R. China, vertreten durch ihren Vorstand, ebenda,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Matthias Meyer, Bird&Bird LLP, Carl-Theodor-Strasse 6, 40213 Düsseldorf, Deutschland.

BEKLAGTE

1) **MediaTek, Inc.**, Hsinchu Science Park No. 1, Dusing 1st Road, 300 78, Hsinchu, Taiwan, vertreten durch den Vorstand, dieser wiederum vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Ming Chieh Tsai, ebenda,

2) **MediaTek Germany GmbH**, Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Hsuan-Ni Chen, ebenda Deutschland.

Beklagte zu 2) vertreten durch: Rechtsanwältin Dr. Antje Brambrink, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Gunner, LLP, Thierschplatz 6, 80538 München, Deutschland.

STREITPATENT

Europäisches Patent EP 3 905 840 B1

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper/Panel 2 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTERIN

Die Anordnung wurde von der Vorsitzenden Richterin Ulrike Voß als Berichterstatterin erlassen.

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

Verletzungsklage – Antrag der Beklagten zu 2) auf Prozesskostensicherheit nach Regel 158.1 VerfO

SACHVERHALT

- 1 Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen einer von ihrer behaupteten Verletzung des Streitpatents in Anspruch. Die Zustellung der Klage an die Beklagte zu 1) war bislang nicht erfolgreich. Die Beklagte zu 2), die u.a. eine Verletzung des Streitpatents in Abrede stellt, hat eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben (CC_33345/2025 UPC_CFI_668/2025).
- 2 Die Beklagte zu 2) begehrt, der Klägerin die Leistung einer Prozesskostensicherheit aufzugeben.
- 3 Im Rahmen ihrer Stellungnahme(n) zu dem Antrag der Beklagten zu 2) hat die Klägerin mit Schreiben vom 15.08.2025 rechtsverbindlich zugesichert, dass eine Kostenentscheidung des EPG in dem Verfahren mit der Verfahrensnummer ACT_13761/2025, UPC_CFI_248/2025, an die deutsche Tochtergesellschaft der Klägerin, die Huawei Technologies Deutschland GmbH, Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, zugestellt werden kann. Klarstellend hat sie darauf hingewiesen, dass diese Zusicherung ausschließlich für das vorliegende Verfahren und die Zustellung einer etwaigen Kostenentscheidung in diesem Verfahren gelte. Sie habe darüber hinaus keine bindende Wirkung für die Klägerin.

ANTRÄGE

- 4 Die Beklagte zu 2) beantragt,
 - I. der Klägerin aufzugeben, innerhalb einer festgelegten Frist eine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen der Beklagten zu 2) entstehenden Kosten zu leisten (Art. 69 Abs. 4 EPGÜ, R. 158.1 VerfO),
 - II. den Erlass einer Versäumnisentscheidung für den Fall, dass die Klägerin innerhalb der festgelegten Frist keine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen Kosten leistet (R. 158.5, 355.1 (a) VerfO).
- 5 Die Klägerin beantragt,
 - I. den Antrag der Beklagten zu 2) auf Leistung einer Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits zurückzuweisen,

hilfsweise,

- II. der Klägerin aufzugeben, innerhalb einer Frist, die mindestens sechs Wochen beträgt, eine angemessene Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen Kosten der Beklagten zu 2) zu leisten.

ZUSAMMENFASSUNG DES (STREITIGEN) PARTEIVORTRAGS

- 6 Die Beklagte zu 2) ist der Ansicht, die Pflicht der Klägerin zur Leistung einer Sicherheit erwachse aus Art. 69 Abs. 4 EPGÜ i. V. m. Regel 158.1 VerFO.
- 7 Die Klägerin sei ein Unternehmen aus und mit Sitz in der Volksrepublik China. Im Wege der Anordnung der Sicherheitsleistung müsse dem Umstand Rechnung getragen werden, dass eine Kostenentscheidung des EPG in der Volksrepublik China nicht mit hinreichender Sicherheit erfolgreich durchgesetzt werden könne, und wenn überhaupt, nur auf für die Beklagte zu 2) unangemessen belastende Weise. Sowohl nationale Gerichte in Europa als auch das EPG würden bei der Zustellung von Klageschriften oder anderen Dokumenten in die Volksrepublik China vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt, obwohl die Volksrepublik China das Haager Zustellungsübereinkommen ratifiziert habe. Bei einem Land wie der Volksrepublik China, welches seine Verpflichtungen aus dem Haager Zustellungsübereinkommen nicht erfülle, müsse daher davon ausgegangen werden, dass ein Kostenfestsetzungsbeschluss des EPG in diesem Land nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand vollstreckbar sei. Ebenso sei der Umstand zu berücksichtigen, dass die Klägerin ihren Sitz in einem NichtEU-/EWR-Staat habe und keine gleichwertige Garantie für eine im Einzelfall effektive Vollstreckung in einem Drittstaat – in casu der Volksrepublik China – existiere.
- 8 Die Erklärung der Klägerin vom 15.08.2025 ändere nichts. Es bestünden bereits erhebliche Zweifel, ob eine zwar „rechtsverbindliche“, aber jederzeit widerrufliche Erklärung überhaupt geeignet sei, die aufgezeigten tatsächlichen Bedenken auszuräumen. Darüber hinaus verkenne die Klägerin, dass Bedenken hinsichtlich möglicher Vollstreckungshindernisse nicht ausschließlich aus Schwierigkeiten bei der Zustellung der Kostenentscheidung erwachsen können. Vielmehr stelle die Zustellung der Kostenentscheidung zwar einen notwendigen, aber eben auch nur einen ersten Schritt bei der Vollstreckung dar. Die Beitreibung der Gerichtskosten habe jedoch, wovon die Klägerin selbst auch ausgehe, grundsätzlich in der Volksrepublik China stattzufinden. Die Erklärung der Klägerin verhalte sich jedoch nicht zu den erforderlichen nationalen Vollstreckungsverfahren oder zur Beitreibung in der Volksrepublik China. Hierfür entfalte sie keinerlei Wirkung.
- 9 Dass die Klägerin über Vermögenswerte im Vertragsgebiet des EPG verfügt, in die eine etwaige Zwangsvollstreckung ohne weitere Schwierigkeiten erfolgen könnte, müsse sie, die Beklagte zu 2), mangels Einblickes in die Unternehmens- und Eigentumsverhältnisse der Klägerin mit Nichtwissen bestreiten. Auch die Klägerin trage nichts Konkretes zu derartigen Vermögenswerten vor.
- 10 Ihrer Ansicht nach ist der Klägerin eine Sicherheitsleistung in Höhe von mindestens 239.000,00 € aufzugeben, die innerhalb einer Frist von höchstens sechs Wochen nach Zustellung der Anordnung zu leisten sei.
- 11 Nach Regel 158.1 VerFO müsse eine angemessene Sicherheit die Kosten abdecken, welche der antragstellenden Partei entstanden sind und/oder noch entstehen werden und welche die andere Partei möglicherweise zu tragen habe. Insoweit seien die etwaig

erstattungsfähigen Kosten der Verletzungsklage als auch der Nichtigkeitswiderklage zu berücksichtigen. In Anbetracht des in der Klageschrift angegebenen Streitwerts der Klage belaufe sich die Obergrenze der erstattungsfähigen (Vertreter)Kosten für die Klage und die Widerklage auf jeweils 112.000,00 €. Bei der Widerklage seien zudem die von der Beklagten zu 2) vorgestreckten Gerichtskosten in Höhe von 15.000,00 € zu berücksichtigen.

- 12 Die erstattungsfähigen Kosten für das vorliegende Verfahren seien nicht auf die Beklagten zu 1) und 2) aufzuteilen. Unabhängig davon, wie die Beklagte zu 1) und die Beklagte zu 2) im weiteren Prozessverlauf vertreten werden, handele es sich bei den Beklagten um Unternehmen desselben Wirtschaftskonzerns, unter denen es keine Interessenkonflikte hinsichtlich der Aufteilung einer etwaigen Prozesskostensicherheit geben werde. Daher könne auch die Beklagte zu 2) die vollständige Summe fordern. Sollte dennoch eine Aufteilung des durch die Obergrenze in das Ermessen des Gerichts gestellten Betrags für notwendig erachtet werden, sei bei der Aufteilung jedenfalls aber die besondere Rolle der Beklagten zu 2) im derzeitigen Verfahrensstadium zu berücksichtigen und dieser ein deutlich höherer Anteil der zuerkannten Summe zuzuweisen, der 75% der zuerkannten Summe nicht unterschreiten solle. Die Beklagte zu 2) sei derzeit alleinige Nichtigkeitswiderklägerin.
- 13 Nach alledem ist nach Ansicht der Beklagten zu 2) die Festsetzung der Höhe einer Sicherheit unter Ausschöpfung der Obergrenze von insgesamt 200.000,00 € und ohne eine Aufteilung zwischen den beiden Beklagten vorzunehmen. Jedenfalls solle der der Beklagten zu 2) zugewiesene Betrag einen Wert von 150.000,00 € nicht unterschreiten.
- 14 Die Klägerin vertritt demgegenüber die Ansicht, sie habe schon dem Grunde nach keine Prozesskostensicherheit zu leisten.
- 15 Die Beklagte zu 2) habe schon nicht vorgetragen, dass eine Vollstreckung in China überhaupt notwendig sein werde. Zum einen habe sie, die Klägerin, im Falle des Unterliegens in einem der vielen Gerichtsverfahren in Europa stets zuverlässig die ihr auferlegten Kosten gezahlt. Zum anderen könnte die Beklagte zu 2) im Zweifel auf das in Deutschland und Europa belegene, erhebliche Vermögen der Klägerin zurückgreifen. Ferner seien sowohl die Unternehmensgruppe der Beklagten zu 2) als auch die Klägerin an mehreren gerichtlichen Verfahren beteiligt, deren ursprünglicher Schwerpunkt in der Volksrepublik China liege. Die Beitreibung erstattungsfähiger Gerichtskosten dürfte mithin für die Beklagte zu 2) ohne weiteres möglich sein, da ihre Unternehmensgruppe mit dem dortigen Gerichtssystem bestens vertraut sei.
- 16 Darüber hinaus hätten die Beklagten zu Zwecken der Zustellung in den von ihr angestrebten Klageverfahren (unter anderem vor deutschen Gerichten) auch unter der Adresse der deutschen Tochtergesellschaft an die Klägerin zugestellt. Diese Zustellungen seien von der Klägerin in sämtlichen der zwischen den Parteien anhängigen Verfahren ausnahmslos und unverzüglich akzeptiert worden. Mithin hätten die Beklagten auf jedwede Zustellungsanstrengungen in China verzichten können. Im Hinblick auf das hier in Rede stehende Verfahren habe sie die Erklärung im Schriftsatz vom 15.08.2025 abgegeben.
- 17 Mit Blick auf die Höhe einer etwaigen Sicherheitsleistung ist die Klägerin der Ansicht, es sei auf die Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten der Vertreterkosten abzustellen. Die Obergrenze belaufe sich beim vorliegenden Streitwert auf 200.000,00 €. Die Kosten der Nichtigkeitswiderklage seien für die Bemessung der Sicherheitsleistung als Kosten des Verletzungsverfahrens zu betrachten. Ausgehend von dieser einheitlichen

Betrachtungsweise sei von einem einheitlichen Streitwert auszugehen. Eine getrennte Festsetzung und Addition von Sicherheiten sei hingegen nicht vorzunehmen.

- 18 Die Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten gelte ferner einheitlich für das Verfahren, und zwar unabhängig von der Anzahl der beklagten Parteien und der Ansprüche, und sei daher auf die Parteien aufzuteilen. Aufgrund des bisherigen Verfahrensverlaufs und mangels entgegenstehender Anhaltspunkte sei von einer eigenständigen Vertretung der Beklagten zu 1) auszugehen, sodass auf die Beklagte zu 2) allenfalls das hälftige Kosteninteresse der bestehenden Obergrenze entfallen könne.
- 19 Des Weiteren sei zu berücksichtigen, dass die gesetzlichen Obergrenzen eine Schutzbestimmung gegen eine übermäßige Kostenerstattung darstellen. Die Prozesskostensicherheit solle daher lediglich im Einzelfall den Maximalbetrag erreichen. Zudem seien Kosten für die Vertretung nur dann erstattungsfähig, wenn sie angemessen und verhältnismäßig sind. Die Beklagte zu 2) habe indes nicht dargelegt, in welchem Umfang ihr bislang Kosten für die Vertretung entstanden seien. Daher sei eine Festsetzung einer Sicherheitsleistung entsprechend der Obergrenze nicht erforderlich.
- 20 Nach alledem wäre die Bemessung der Höhe einer Sicherheit weit unterhalb der Obergrenze anzusetzen und sollte jedenfalls einen Betrag von 100.000,00 € nicht überschreiten.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG

- 21 Der Antrag der Beklagten zu 2) auf Anordnung einer Sicherheitsleistung hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.

I.

- 22 Das Gericht kann gemäß Art. 64 Abs. 4 EPGÜ und Regel 158.1 VerfO auf einen Antrag des 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 v. 26.08.2024, UPC_CoA_328/2024 – Ballinno/Kinexon; Anordnung v. 17.09.2024, UPC_CoA_217/2024 – NST/Audi; Anordnung v. 29.11.2024, UPC_CoA_548/2024 – Sodastream/Aarke; Anordnung v. 09.07.2025, UPC_CoA_431/2025 – Chint/JingAo).
- 23 Ob eine Kostenentscheidung zu Gunsten des Beklagten zu erwarten ist oder der Kläger gewillt ist, einen zukünftigen Kostenerstattungsanspruch des Beklagten in der Zukunft zu erfüllen, ist hierbei nicht von Bedeutung (Berufungsgericht, Anordnung vom 29.11.2024, UPC_CoA_548/2024 – SodaStream/Aarke).
- 24 Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass eine Sicherheitsleistung für die Kosten in einem bestimmten Fall angemessen ist, obliegt dem antragstellenden Beklagten. Steht die Vollstreckbarkeit einer möglichen Kostenentscheidung in Rede, bedarf es aufgrund des zuvor Gesagten nicht der Darlegung und des Beweises, dass die Vollstreckung unmöglich ist. Es reicht aus, wenn der Beklagte dartut, dass die Vollstreckung mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist (Berufungsgericht, Anordnung vom

29.11.2024, UPC_CoA_548/2024 – SodaStream/Aarke; Anordnung v. 09.07.2025, UPC_CoA_431/2025 – Chint/JingAo).

25 Dass das EPG aufgrund seiner erst kürzlich erfolgten Errichtung derzeit noch keine Erfahrungen mit der Vollstreckung von Kostenentscheidungen dieses Gerichts in einem bestimmten Land hat, schließt die Feststellung nicht aus, dass sich die Vollstreckung einer Kostenentscheidung in diesem Land als unmöglich oder unverhältnismäßig aufwendig erweisen könnte. In Ermangelung solcher Erfahrungen muss das Gericht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Vollstreckung auf der Grundlage anderer Tatsachen und Umstände prüfen (Berufungsgericht, Anordnung v. 09.07.2025, UPC_CoA_431/2025 – Chint/JingAo).

II.

26 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 2) erstattende Kosten des Verfahrens und Auslagen anzuordnen.

1.

27 Es besteht eine ausreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine mögliche Kostenentscheidung des EPG zugunsten der Beklagten zu 2) nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vollstreckbar sein könnte.

a)

28 Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China, einem Land außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum. Während das Unionsrecht die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen der Gerichte der Mitgliedstaaten, einschließlich des Gerichts, in anderen Mitgliedstaaten garantiert, gibt es möglicherweise keine vergleichbaren Garantien für die Anerkennung und Vollstreckung in Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums sind.

b)

29 Die Beklagte zu 2) hat zudem Beispiele verschiedener Lokalkammern des EPG vorgetragen, in denen die Zustellung von Klageschriften, Anträgen und/oder Schriftstücken in der Volksrepublik China nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfolgt ist, ohne dass der Grund für die jeweiligen Schwierigkeiten erkennbar gewesen ist bzw. erkennbar ist (Lokalkammer Mannheim, Anordnung v. 31.07.2024, UPC_CFI_332/2024 – Panasonic/Xiaomi; Lokalkammer München, Anordnung vom 21.01.2025, UPC_CFI_508/2023 und UPC_CFI_509/2023 – air up/Guangzhou Aiyun Yanwu; Anordnung v. 19.03.2025, UPC_CFI_425/2025 – JingaAo/Chint). Die Beklagte zu 2) hat ferner aus der nationalen (deutschen) Gerichtspraxis Beispiele vorgetragen, denen ebenfalls (ohne ersichtlichen Grund) Zustellprobleme zugrunde lagen. Dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt, ist nicht ersichtlich. Die vorgebrachten Beispiele belegen in der Gesamtschau, dass die Zustellung von Klageschriften oder anderen Dokumenten in der Volksrepublik China mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein kann, obwohl die Volksrepublik China das Haager Zustellübereinkommen ratifiziert hat. Kommt ein Land

seinen Verpflichtungen aus dem Haager Zustellübereinkommen nicht nach, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass (auch) eine Kostenentscheidung des EPG in diesem Land nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand vollstreckbar ist (Lokalkammer München, Anordnung v. 19.03.2025, UPC_CFI_425/2025 – JingaAo/Chint).

30 Die Klägerin ist dem Vortrag der Beklagten zu 2) insoweit nicht entgegengetreten. Die vorgebrachten Beispiele hat sie unkommentiert gelassen. Insbesondere die bestehenden Schwierigkeiten bei der Zustellung von Klageschriften und Dokumenten seitens des EPG in der Volksrepublik China sind folglich unstrittig.

c)

31 Soweit die Klägerin bemängelt, die Beklagte zu 2) habe nicht vorgetragen, dass eine Vollstreckung in der Volksrepublik China überhaupt notwendig sein werde, dringt sie mit diesem Vorbringen nicht durch.

32 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Volksrepublik China, weshalb eine Vollstreckung einer Kostenentscheidung des EPG auch dort nach den in der Volksrepublik China gültigen Regelungen zur Vollstreckung „ausländischer“ Entscheidungen vorzunehmen ist. Dass dem im vorliegenden Fall ausnahmsweise nicht so sein sollte, ist weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich. Die Klägerin selbst scheint vielmehr davon auszugehen, dass die Beibringung von Gerichtskosten in der Volksrepublik China vonnöten ist. Ob die Beklagte zu 2) insoweit über Erfahrungen verfügt, ist unerheblich. Es ist nicht ersichtlich, dass aufgrund der (vermeintlichen) Erfahrungen die hier in Rede stehenden Schwierigkeiten beseitigt würden.

33 Angesichts der erforderlichen Vollstreckung in der Volksrepublik China ist das Vorbringen der Klägerin zu ihren Vermögenswerten in Deutschland oder Europa, welche die Beklagte zu 2) zulässigerweise mit Nichtwissen bestreiten, ohne Bedeutung. Selbst wenn die Klägerin über diese verfügt, ist nicht dargetan oder ersichtlich, dass diese eine Vollstreckung in der Volksrepublik China erübrigen würden und die Beklagte zu 2) hierauf verwiesen werden könnte.

34 Die rechtsverbindliche Erklärung der Klägerin vom 15.08.2025 ist letztlich nicht geeignet, die ausreichende Wahrscheinlichkeit von unverhältnismäßigen Schwierigkeiten betreffend die Vollstreckung einer Kostenentscheidung des EPG zugunsten der Beklagten zu 2) in der Volksrepublik China zu entkräften. Die Beklagte zu 2) weist zutreffend darauf hin, dass die Zustellung der Kostenentscheidung nur der erste Schritt einer Vollstreckung der Entscheidung ist. Selbst wenn aufgrund der Erklärung der Klägerin eine etwaige Kostenentscheidung an ihre deutsche Tochtergesellschaft erfolgen könnte, blieben die weiteren Unwägbarkeiten und erheblichen Schwierigkeiten bestehen.

35 Ob die Klägerin gewillt ist, etwaige zukünftige Kostenerstattungsansprüche der Beklagten zu 2) zu erfüllen, ist aus Rechtsgründen nicht entscheidend.

2.

36 Das Gericht hält eine Sicherheitsleistung von 150.000,00 € zu Gunsten der Beklagten zu 2) für angemessen.

a)

- 37 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 24.04.2023 (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.
- 38 Die Vertretungskosten, die den Beklagten zu 2) anlässlich der Widerklage auf Nichtigerklärung entstehen, sind einzubeziehen (Lokalkammer Düsseldorf, Anordnung v. 27.12.2024, UPC_CFI_100/2024 – Ona Patents/Google; Anordnung v. 14.04.2025, UPC_CFI_335/2024 – Maxeon Solar/Aiko Energy; Lokalkammer München, Anordnung v. 25.08.2025, UPC_CFI_149/2024).
- 39 Die Obergrenze der zu erstattenden Kosten beträgt gemäß der Tabelle 200.000,00 €. 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 24.04.2023 (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 1.000.000,00 € angegeben. Gleiches gilt für die Widerklagen auf Nichtigerklärung.

b)

- 40 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. In diesem Zusammenhang weist die Beklagte zu 2) zwar zutreffend darauf hin, dass eine gemeinsame Vertretung die Vermutung begründet, dass die Parteien sich wirtschaftlich nahestehen oder derselben Wirtschaftsgruppe angehören und/oder keine Interessenskonflikte bestehen (Lokalkammer München, Anordnung v. 03.07.2025, UPC_CFI_149/2024), weshalb eine gemeinsame Betrachtung angezeigt sein kann. Gleichwohl verfängt ihr Hinweis auf die Zugehörigkeit der Beklagten zum selben Wirtschaftskonzern und das Vorbringen, es werde keine Interessenskonflikte hinsichtlich der Aufteilung einer etwaigen Prozesskostensicherheit zwischen den Beklagten geben, nicht. Die Überlegungen zu einer (etwaigen) gemeinsamen Vertretung und den daraus erwachsenen Folgen stellt sich erst, wenn die Klage an beide Parteien zugestellt werden konnte und infolgedessen eine Anhörung der Beklagten zu 1) (auch) zu dieser Frage möglich ist. Dies ist vorliegend bisher nicht der Fall. Aufgrund dessen bleibt es bei einer getrennten Betrachtung der Beklagten, die in anderem Zusammenhang auch von der Beklagten zu 2) befürwortet wird.
- 41 Bei der Aufteilung der Obergrenze ist allerdings zu bedenken, dass nur die Beklagte zu 2) (bisher) die Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben hat. Insoweit trägt nur sie (bisher) die Kostenlast.

c)

- 42 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.

43 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 v. 14.04.2025, UPC_CFI_335/2024 – 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.

d)

44 All dies berücksichtigend übt das Gericht sein Ermessen dahingehend aus, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten zu 2) eine Sicherheit in Höhe 150.000,00 € zu leisten. Bei diesem Betrag handelt sich um 75 % der oben angegebenen anteiligen Obergrenze. Da die Beklagte zu 2) nicht dargelegt hat, in welchem Umfang ihr bislang Kosten für die Vertretung entstanden sind, ist die Festsetzung einer höheren Sicherheitsleistung nicht möglich. Umgekehrt ist nicht ersichtlich, dass die Auferlegung einer solchen Sicherheit die Klägerin in der Durchsetzung ihres Patents unangemessen behindern würde.

e)

45 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.

46 Als Frist für die Beibringung der Sicherheit im Sinne von Regel 158.1 S. 1 VerFO hält das Gericht einen Zeitraum von sechs Wochen ab Zustellung der Anordnung für angemessen. Die Information der Klägerin über die Folgen einer verspäteten Sicherheitsleistung folgt aus Regel 158.4 VerFO.

47 Da es sich um eine Anordnung der Berichterstatterin handelt, ist eine Zulassung der Berufung gem. Art. 73 EPÜG i. V. m. Regel 220.2 VerFO entsprechend Regel 158.3 VerFO nicht möglich. Die Anordnung kann gem. Regel 333 VerFO überprüft werden (Berufungsgericht, Anordnung v. 14.01.2025, UPC_CoA_651/2024 – Total Semiconductors / Texas Instruments).

ANORDNUNG

1. Der Klägerin wird aufgegeben, der Beklagten zu 2) Sicherheit in Höhe von 150.000,00 € für die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen, den Beklagten zu 2) entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten zu leisten.

2. Die Sicherheit kann nach Wahl der Klägerin durch Hinterlegung auf das für Hinterlegungen von Sicherheitsleistungen bestimmte Konto des EPG oder durch Bankbürgschaft einer in der Europäischen Union zugelassenen Bank geleistet werden.
3. Die Sicherheit ist innerhalb einer Frist von sechs Wochen, beginnend mit der Zustellung dieser Anordnung, zu leisten.
4. Die Klägerin wird darauf hingewiesen, dass eine Säumnisentscheidung gemäß Regel 355 VerfO ergehen kann, wenn die Sicherheit nicht innerhalb der genannten Frist geleistet wird.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_33901/2025 im VERFAHREN NUMMER: ACT_13761/2025

UPC Nummer: UPC_CFI_248/2025

Art des Vorgangs: Verletzungsklage

Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 33609/2025

Art des Antrags: Vorlage für Verfahrensantrag