



Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 9. April 2026
betreffend EP 3 223 320 B1

Klägerin:

Seoul Viosys Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstände Chung-Hoon Lee und Young Ju Lee, 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, Republik Korea

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwältin Dr. Julia Schönbohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland

unterstützt durch: Patentanwalt Dr. Dipl.-Phys. Olaf Isfort, Kanzlei Schneiders & Behrendt, Huestraße 23, 44787 Bochum, Deutschland

elektronische Zustelladresse: bolko.ehlgen@linklaters.com

Beklagte:

1. expert e-Commerce GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Stefan Müller und Michael Grandin, Bayernstraße 4, 30855 Langenhagen, Deutschland

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Deutschland

elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de

unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 München, Deutschland

2. expert klein GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Jens Oerter und Thomas Jacob, Jägerstraße 32, 57299 Burbach, Deutschland

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Deutschland

elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de

unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter
Straße 18, 81673 München, Deutschland

STREITPATENT:

Europäisches Patent Nr. 3 223 320 B1

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Entscheidung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter getroffen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Kostenfestsetzungsverfahren – Art. 69 EPGÜ, R. 150, 151, 152 Verfo

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung des Europäischen Patents EP 3 223 320 B1 (nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch genommen, wobei das Verfahren unter dem Aktenzeichen UPC_CFI_483/2023 geführt wurde. Die Beklagten haben die Benutzung des Streitpatents bestritten. Darüber hinaus hat die Beklagte zu 2. eine Widerklage auf Nichtigkeitserklärung des Streitpatents erhoben (CC_3555/2024). Die Klägerin ist der Nichtigkeitswiderklage entgegengetreten und hat hilfsweise Anträge auf Änderung des Streitpatents gestellt.
2. Mit einer am 10. Oktober 2024 verkündeten Entscheidung hat die Lokalkammer Düsseldorf das Streitpatent auf die durch die Beklagte zu 2. erhobene Nichtigkeitswiderklage hin für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, der Italienischen Republik und des Königreichs der Niederlande für nichtig erklärt und die Verletzungsklage abgewiesen.
3. Eine gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung der Klägerin (UPC_CoA_762/2025 und UPC_CFI_773/2025) hat das Berufungsgericht mit einer Entscheidung vom 5. November 2025 zurückgewiesen. Ausweislich der Entscheidung des Berufungsgerichts hat die Klägerin die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
4. Die Beklagten haben am 7. November 2025 einen Kostenfestsetzungsantrag eingereicht, mit welchem sie die Festsetzung der Kosten für das Berufungsverfahren begehren.
5. Zur Begründung ihres Kostenfestsetzungsantrages tragen die Beklagten vor, die Parteien hätten in der mündlichen Verhandlung erster Instanz auf Anregung des Gerichts eine Vereinbarung getroffen, nach welcher sie wechselseitig einen Betrag von 100.000,- € für die Kosten der Klage und der Widerklage (anwaltliche Vertretungskosten) als erstattungsfähig anerkennen. Hinzu kommen Reise- und Übernachtungskosten sowie Gerichtsgebühren. Nach Auffassung der Beklagten gilt diese Vereinbarung auch für die Berufungsinstanz, weshalb sie auch für diese Instanz die Festsetzung erstattungsfähiger Kosten in der erstinstanzlich vereinbarten Höhe verlangen.

6. Vorsorglich und hilfsweise legen die Beklagten ihrem Kostenfestsetzungsantrag die tatsächlich angefallenen Kosten der Berufungsinstanz zugrunde, die sie wie folgt berechnen:

a) Rechtsanwaltskosten	
Durchsicht der erstinstanzlichen Entscheidung, umfassende Korrespondenz, Durchsicht der gegnerischen Berufungsbegründung und ausführliche Stellungnahme hierzu, Ausarbeitung der Berufungserwiderung und Einreichung (10. Oktober 2024 bis 12. Mai 2025), 37 Stunden à € 390,00	14.430,00 €
Auslagen	100,00 €
Weitere Bearbeitung der Angelegenheit, Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung (12. Mai bis 11. Juli 2025), 32 Stunden à € 390,00	12.480,00 €
Verauslagte Fahrtkosten (häufig)	108,78 €
Übernachungskosten (häufig)	301,40 €
b) Patentanwaltskosten	
Durchsicht der erstinstanzlichen Entscheidung, umfassende Korrespondenz, Durchsicht der gegnerischen Berufungsbegründung und ausführliche Stellungnahme hierzu, Ausarbeitung der Berufungserwiderung und Einreichung (10. Oktober 2024 bis 12. Mai 2025), 28,1 Stunden à € 390,00	10.959,00 €
Auslagen	50,00 €
Weitere Bearbeitung der Angelegenheit, Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung (12. Mai bis 11. Juli 2025), 29,2 Stunden à € 390,00	11.388,00 €
Verauslagte Fahrtkosten (häufig)	270,85 €
Übernachungskosten (häufig)	286,44 €

7. Hinsichtlich der zur Akte gereichten Belege für die Fahrt- und Übernachtungskosten wird auf das Anlagenkonvolut KM 1 Bezug genommen.

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

8. Die Beklagten beantragen,
- dass die Klägerin an die Beklagten zu 1. und 2. als Gesamtgläubiger einen Betrag in Höhe von 101.067,47 € zahlt.
9. Die Klägerin beantragt,
- den Kostenantrag der Beklagten vom 7. November 2025 zurückzuweisen, soweit damit ein Betrag geltend gemacht wird, der über 50.355,12 € hinausgeht.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

10. Nach Auffassung der Klägerin sind die Kosten des Berufungsverfahrens nur im tatsächlich angefallenen Umfang erstattungsfähig, da die erstinstanzlich getroffene Vereinbarung über

die Erstattungsfähigkeit der Kosten das Berufungsverfahren nicht erfasse.

11. Abgesehen davon würden die angegebenen Reise- und Übernachtungskosten ausgehend von den vorgelegten Belegen nur 948,12 € betragen. Die Beklagte habe jedoch einen Betrag von 1.067,47 € angesetzt.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

12. Der zulässige und insbesondere fristgerecht eingereichte Antrag auf Kostenfestsetzung hat in der Sache lediglich teilweise Erfolg.

1. --- Grundsätze

13. Gemäß Art. 69 Abs. 1 EPGÜ sind angemessene und verhältnismäßige Anwaltskosten und sonstige Aufwendungen der obsiegenden Partei grundsätzlich von der unterlegenen Partei zu tragen, sofern nicht aus Billigkeitsgründen etwas anderes geboten ist. Dies gilt bis zu einer in der Verfahrensordnung festgelegten Obergrenze.
14. Für Vertretungskosten ist dieser Grundsatz in R. 152.1 und 152.2 VerfO dahingehend festgelegt, dass der Antragsteller Anspruch auf Erstattung angemessener und verhältnismäßiger Vertretungskosten hat. Der Verwaltungsausschuss legt unter Bezugnahme auf den Streitwert eine Tabelle mit Höchstbeträgen für erstattungsfähige Kosten fest.
15. Die Kosten des Rechtsstreits sind diejenigen, die tatsächlich im konkreten anhängigen oder streitigen Verfahren entstanden sind. Dazu gehören insbesondere die in Regel 151 Buchstabe d der Verfahrensordnung aufgeführten Kosten. Als sonstige Kosten gelten solche, die zwar nicht im anhängigen Verfahren entstanden sind, aber in direktem und engem Zusammenhang damit stehen (siehe UPC_CFI_696/2024 (LD München, Kammer 2), Entscheidung vom 19. März 2025 – MSG Maschinenbau gegen EJP Maschinenbau; UPC_CFI_363/2023 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 14. April 2025 – Seoul Viosys gegen Sachverständigen; UPC_CFI_16/2024, Entscheidung vom 22. April 2025, Rn. 16 – Ortovox gegen Mammut; UPC_CFI_355/2023 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 9. Juli 2025, Rn. 21 – Fujifilm gegen Kodak; UPC_CFI_657/2024 (LK Düsseldorf), Entscheidung vom 2. Februar 2026, Rn. 20 – 10x Genomics v. Curio).
16. Damit die betreffenden Kosten erstattungsfähig sind, müssen sie insgesamt angemessen und verhältnismäßig sein. Dies ist stets einer Einzelfallprüfung unterworfen. Mit diesen Kriterien sollen die in den Artikeln 3 und 14 der Richtlinie 2004/28 festgelegten Ziele erreicht werden: Einerseits soll ein hohes Schutzniveau für europäische Patente gewährleistet werden und andererseits soll verhindert werden, dass ein Geschädigter davon abgehalten wird, rechtliche Schritte zur Durchsetzung seiner Rechte einzuleiten. Darüber hinaus zielen sie darauf ab, sicherzustellen, dass die für die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe nicht unnötig kostspielig sind (EuGH, 28. April 2022 – C-531/200 – NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; EuGH, 28. April 2022 – 559/20 – Koch Media/Funke; EuGH, 28. Juli 2016 – C-57/15 – United Video Properties/Telenet; UPC_CFI_16/2024 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 22. April 2025, Rn. 17 – Ortovox gegen Mammut; UPC_CFI_355/2023 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 9. Juli 2025, Rn. 22 – Fujifilm gegen Kodak; UPC_CFI_657/2024 (LK Düsseldorf), Entscheidung vom 2. Februar 2026, Rn. 21 – 10x Genomics v. Curio). Dies gilt auch für die Rechtsverteidigung.
17. Vor diesem Hintergrund bedeutet „angemessen“ im Wesentlichen „notwendig“. Aus der Sicht einer vernünftig und rational handelnden Partei ist entscheidend, ob die Maßnahme,

die die Kosten verursacht hat, objektiv notwendig und geeignet war, um das berechtigte Ziel des Verfahrens zu erreichen. Die Maßnahme muss daher für die Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen relevant sein (UPC_CFI_16/2024 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 22. April 2025, Rn. 18 – Ortovox gegen Mammut; UPC_CFI_355/2023 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 9. Juli 2025, Rn. 22 – Fujifilm gegen Kodak; UPC_CFI_657/2024 (LK Düsseldorf), Entscheidung vom 2. Februar 2026, Rn. 22 – 10x Genomics v. Curio).

18. Bei der Angemessenheitsprüfung steht vor allem die Höhe der anfallenden Kosten im Mittelpunkt. Die durch die erforderliche Maßnahme entstehenden Kosten dürfen nicht unverhältnismäßig sein. Insbesondere dürfen sie den Streitwert, die Bedeutung der Sache, die Schwierigkeit und Komplexität der relevanten rechtlichen und tatsächlichen Fragen sowie die Erfolgsaussichten der Maßnahme nicht übersteigen. Auch hier ist eine Ex-ante-Beurteilung vorzunehmen (UPC_CFI_696/2024 (LD München, Kammer 2), Entscheidung vom 19. März 2025, Rn. 18–22 – MSG Maschinenbau gegen EJP Maschinenbau; siehe auch UPC_CFI_363/2023 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 14. April 2025 – Seoul Viosys gegen Expert; UPC_CFI_16/2024 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 22. April 2025, Rn. 19 – Ortovox gegen Mammut; UPC_CFI_355/2023 (LD Düsseldorf), Entscheidung vom 9. Juli 2025, Rn. 21 – Fujifilm gegen Kodak; UPC_CFI_657/2024 (LK Düsseldorf), Entscheidung vom 2. Februar 2026, Rn. 22 – 10x Genomics v. Curio).

2.2.2.2. Entscheidung im Einzelfall

19. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Antrag der Beklagten auf Kostenfestsetzung lediglich im tenorierten Umfang Erfolg.
20. Soweit sich die Beklagten zur Begründung ihres Antrages auf die erstinstanzlich getroffene Kostenvereinbarung berufen, erfasst diese erkennbar nicht die Kosten des Berufungsverfahrens, sondern deckt lediglich die erstinstanzlichen Kosten ab. Dass dem so ist, erschließt sich bereits daraus, dass die entsprechende Vereinbarung auf der Grundlage der durch die Parteien eingereichten Schätzung ihrer erstinstanzlichen Kosten getroffen wurde. Auch war zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung weder absehbar, ob es überhaupt zu einem Berufungsverfahren kommt noch, welche Kosten dafür voraussichtlich anfallen. Weshalb die Vereinbarung gleichwohl inhaltsgleich auch für das Berufungsverfahren gelten soll, haben die Beklagten nicht aufzuzeigen vermocht. Dass im Berufungsverfahren eine vergleichbare Vereinbarung getroffen wurde, behaupten auch die Beklagten nicht.
21. Davon ausgehend können die Beklagten lediglich eine Festsetzung der tatsächlich angefallen und angemessenen Kosten verlangen.
22. In Bezug auf die durch die Beklagten geltend gemachten Rechts- und Patentanwaltskosten in Höhe von insgesamt 49.407,- € (Rechtsanwaltskosten: 27.010,- €; Patentanwaltskosten: 22.397,- €) hat die Klägerin keine Einwände erhoben. Da sich diese auch noch innerhalb der Erstattungsobergrenze bewegen, besteht kein Anlass, die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten abzuerkennen oder zu begrenzen.
23. Aus den vorgelegten Belegen sowie der geltend gemachten und unangegriffen gebliebenen Entfernungspauschale ergeben sich Reise- und Übernachtungskosten des Rechts- und Patentanwalts von insgesamt 2.087,04 €, die vorliegend vor dem Hintergrund eines durch das Berufungsgericht zusammen mit dem vorliegenden Verfahren verhandelten Parallelverfahrens hälftig und damit hinsichtlich eines Betrages von 1.043,52 € anerkannt werden.

ENTSCHEIDUNG UND ANORDNUNG:

1. Die Klägerin hat an die Beklagten **bis zum 23. April 2026** einen Betrag von 50.450,52 € für die Kosten des Berufungsverfahrens (UPC_CoA_762/2024 sowie UPC_CFI_773/2024) zu zahlen.
2. Im Übrigen wird der Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten zurückgewiesen.

Erlassen in Düsseldorf am 9. April 2026

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas	
Für den Hilfskanzler	

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Eine Partei, die durch eine der in R. 157 VerfO genannte Entscheidung beschwert ist, kann innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung der Entscheidung einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Berufungsgericht stellen, R. 221 Abs. 1 VerfO.

Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGÜ, Art. 37(2) EPGs, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerfO):

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