



Aktenzeichen:
UPC_CoA_1/2024
App_36394/2024

Anordnung

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts

erlassen am 29. Juli 2024

LEITSATZ

1. Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist beim Gericht erster Instanz einzureichen und wird vom Berichterstatter dieser Instanz entschieden.
2. Dies gilt auch, wenn der Antrag nach einer Anordnung oder einer Entscheidung des Berufungsgerichts gestellt wird und sich somit ausschließlich oder teilweise auf die Kosten des Berufungsverfahrens bezieht.

SCHLAGWÖRTER

Kostenfestsetzung im Anschluss an einer Anordnung oder eine Entscheidung des Berufungsgerichts

ANTRAGSTELLERINNEN/BERUFUNGSBEKLAGTE/ANTRAGSGEGNERINNEN IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ

1. **Hanshow Technology Co. Ltd**
1288 Kanghe Road, 314031, Jiaxing City, Xiuzhou District, Zhejiang Province, China
2. **Hanshow Germany GmbH**
Ria-Thiele-Straße 2a, 40549 Düsseldorf, Deutschland
3. **Hanshow France SAS**
88 Rue du Dôme, 92100, Boulogne-Billancourt, Frankreich
4. **Hanshow Netherlands B.V.**
Transformatorweg 86, 1014 AK, Amsterdam, Niederlande

im Folgenden: Hanshow,

vertreten durch Roland Küppers, LL.M., Rechtsanwalt, und Dr. Alexander Rubusch, LL.M.,
Rechtsanwalt, Taylor Wessing PartGmbH

ANTRAGSGEGNERIN/BERUFUNGSKLÄGERIN/ANTRAGSTELLERIN IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ

VusionGroup SA (vormals SES-imagotag SA)

55 Place Nelson Mandela, 92000 Nanterre, Frankreich

im Folgenden: VusionGroup,

vertreten durch Dr. Jochen Herr, Rechtsanwalt und europäischer Patentanwalt, Alexandre Hoffmann, europäischer Patentanwalt, und Daniel Seitz, Rechtsanwalt, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

VERFÜGUNGSPATENT

EP 3883277

ENTSCHEIDENDE RICHTER

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

- Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer München, vom 20. Dezember 2023
- Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz: UPC_CFI_292/2023
 ACT_567009/2023
 ORD_596193/2023

TATBESTAND UND ANTRÄGE

3. In der beanstandeten Anordnung hat das Gericht erster Instanz:
 - i) den Antrag der VusionGroup auf einstweilige Maßnahmen abgewiesen,
 - ii) erklärt, dass VusionGroup die Kosten des Verfahrens und die übrigen Kosten von Hanshow, einschließlich der Kosten, die durch die Einreichung der Schutzschrift entstanden sind, bis zu einer Obergrenze von €200.000,00 zu tragen hat und
 - iii) den Streitwert auf € 2.000.000,00 festgesetzt.
4. Mit Antrag vom 22. Januar 2024 hat Hanshow bei der Lokalkammer München die Festsetzung der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens beantragt. Über diesen Antrag ist noch nicht entschieden worden.

5. VusionGroup hat gegen die beanstandete Anordnung Berufung eingelegt. In der Anordnung vom 13. Mai 2024 hat das Berufungsgericht die Berufung zurückgewiesen und erklärt, dass VusionGroup die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen hat (UPC_CoA_1/2024, APL_8/2024).
6. Am 18. Juni 2024 hat Hanshow beim Berufungsgericht einen Antrag auf Kostenfestsetzung eingereicht, mit dem sie beantragt:
 - die am 13. Juni 2024 abgelaufene Frist für den Antrag auf Kostenfestsetzung rückwirkend um 3 Werktage bis zum 18. Juni 2024 zu verlängern, und
 - die Kosten der Berufungsinstanz in Höhe von € 131.874,80 festzusetzen.
7. Die Parteien haben, nachdem ihnen der Berichterstatter dazu Gelegenheit gegeben hatte, zu der Frage Stellung genommen, ob ein Antrag auf Kostenfestsetzung nach einer Anordnung des Berufungsgerichts beim Berufungsgericht oder beim Gericht erster Instanz einzureichen ist.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

8. Beide Parteien sind der Meinung, dass Hanshow ihren Antrag auf Kostenfestsetzung beim Gericht erster Instanz hätte einreichen müssen, auch wenn sich der Antrag auf die Kosten des Berufungsverfahrens bezieht. Das Berufungsgericht teilt diese Beurteilung aus den folgenden Gründen.
9. Die Kostenfestsetzung ist Gegenstand eines besonderen und gesonderten Verfahrens (R. 150 ff. VerfO), zu dem auch ein besonderes Berufungsverfahren gehört (R. 157 und 221 VerfO). Wie die meisten anderen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht beginnt also auch das Verfahren zur Kostenfestsetzung beim Gericht erster Instanz. Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist daher beim Gericht erster Instanz einzureichen und wird vom Berichterstatter dieser Instanz entschieden.
10. Dies gilt auch, wenn der Antrag nach einer Anordnung oder einer Entscheidung des Berufungsgerichts gestellt wird und sich somit ausschließlich oder teilweise auf die Kosten des Berufungsverfahrens bezieht. Die Verfahrensordnung sieht kein besonderes Verfahren für die Kostenfestsetzung im Anschluss an einer Anordnung oder eine Entscheidung des Berufungsgerichts vor. Daher ist das allgemeine Verfahren der R. 150 ff. VerfO auch in diesem Fall anwendbar. Würde das Verfahren stattdessen vor dem Berufungsgericht beginnen, wäre gegen die Kostenentscheidung keine Berufung möglich, wie in R. 157 und 221 VerfO vorgesehen.
11. Das Berufungsgericht weist das Argument von Hanshow zurück, dass sie, da ihr Antrag auf eine Kostenfestsetzung in Bezug auf das erstinstanzliche Verfahren noch anhängig sei, die Kosten des Berufungsverfahrens zu dem anhängigen Verfahren hinzufügen könne, ohne innerhalb der Frist von einem Monat nach Zustellung der Anordnung des Berufungsgerichts einen neuen Antrag stellen zu müssen. Will die obsiegende Partei nach einer Grundsatzentscheidung über die Kostentragungspflicht eine Kostenfestsetzung beantragen, muss sie innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung einen Antrag stellen (R. 151 VerfO). Dies bedeutet, dass Hanshow einen Antrag stellen muss, der sich speziell auf die Kosten des Berufungsverfahrens bezieht, da sie eine Kostenfestsetzung im Anschluss an die Anordnung beantragt, in der das Berufungsgericht entschieden hat, dass VusionGroup die Kosten des Berufungsverfahrens zu

tragen hat. Dieser Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Anordnung des Berufungsgerichts zu stellen, unbeschadet der Befugnis des Gerichts, die Frist gemäß R. 9(3)(a) VerfO zu verlängern. Der Berichterstatter kann von den geltenden Befugnissen der Verfahrensleitung Gebrauch machen, um das neue Kostenverfahren mit dem anhängigen Verfahren zu koordinieren.

12. Da es sich um den ersten Antrag auf eine Kostenfestsetzung nach einer Anordnung des Berufungsgerichts handelt und sich aus dem EPGÜ und der Verfahrensordnung nicht eindeutig ergibt, wo der Antrag in einer solchen Situation einzureichen ist, wird das Berufungsgericht den Antrag von Hanshow an den Berichterstatter des Gerichts erster Instanz mit der Anweisung verweisen, dass das Datum der Einreichung des Antrags beim Berufungsgericht, d. h. der 18. Juni 2024, als Datum der Einreichung beim Gericht erster Instanz gelten kann. Aus praktischen Gründen wird Hanshow seinen Antrag erneut im Case Management System einreichen müssen.
13. Über den Antrag von Hanshow auf Verlängerung der Frist für die Einreichung des Antrags muss der Berichterstatter des Gerichts erster Instanz entscheiden, da das Gericht erster Instanz für die Bearbeitung des Antrags zuständig ist.

ANORDNUNG

Der Antrag wird an den Berichterstatter des Gerichts erster Instanz mit der Anweisung verwiesen, dass das Datum der Einreichung des Antrags beim Berufungsgericht, d. h. der 18. Juni 2024, als Datum der Einreichung beim Gericht erster Instanz gelten kann.

Diese Anordnung wurde am 29. Juli 2024 erlassen.

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter.