



Verwaltungsausschuss

Richtlinien für die Bestimmung der Gerichtsgebühren und die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten

24. April 2023

Erläuterung

Gemäß Regel 370.6 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts („VerfO“) und vor dem Hintergrund von Art. 36 Abs. 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) legt der Verwaltungsausschuss Richtlinien für die Entscheidung über den Wert eines Verfahrens fest.

Der in diesem Dokument übermittelte Beschlussentwurf enthält einen Vorschlag für solche Richtlinien. Nachdem der Streitwert auch für die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten von Bedeutung ist, Artikel 69 Abs. 1 EPGÜ und Regel 152.2 und .3 VerfO, enthält der Beschlussentwurf auch Richtlinien für die Bestimmung des Verfahrenswerts im Hinblick auf die Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten.

Der Entwurf wurde von der Arbeitsgruppe Recht unter Mitwirkung der beteiligten Mitgliedstaaten erarbeitet. Der Vorbereitungsausschuss für das Einheitliche Patentgericht nahm bei mehreren Gelegenheiten Vorschläge für Richtlinien entgegen, erörterte diese und billigte die Richtlinien schließlich auf seiner 14. Sitzung am 24. Februar 2016 auf der Grundlage des Dokuments PC/08/Feb2016. Das Ergebnis dieser Diskussionen ist in dem endgültigen abschließenden Dokument enthalten.

Der vorgelegte Entwurf wurde lediglich redaktionell überarbeitet und unterliegt keinen substantziellen Änderungen.

**BESCHLUSS DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES VOM 24. APRIL 2023 FÜR DIE RICHTLINIEN
FÜR DIE BESTIMMUNG DER RICHTSGBÜHREN UND DIE OBERGRENZE FÜR
ERSTATTUNGSFÄHIGE KOSTEN DER OBSIEGENDEN PARTEI**

Mit diesen Richtlinien soll den EPG-Richtern am Gericht der ersten Instanz und am Berufungsgericht eine Methode zur Festsetzung des Streitwerts an die Hand gegeben werden, um die Gerichtsgebühren und die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten der Vertreter der obsiegenden Partei zu bestimmen. Die Richtlinien greifen nicht in die Freiheit der Richter ein, im Einzelfall andere Methoden anzuwenden, die den Umständen der Rechtssache nach geboten sein können.

I. Grundsätze

1. Die Methode zur Bestimmung einer streitwertabhängigen Gebühr sollte so einfach wie möglich sein. In den meisten Fällen wird die praktikabelste Methode darin bestehen, eine Wertbestimmung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr vorzunehmen (siehe II.). Gegebenenfalls kann auch eine Wertbestimmung auf der Grundlage der entgangenen Gewinne des Klägers oder der vom Beklagten erzielten Gewinne erfolgen, jedoch wird diese im Normalfall zu komplex sein, um sie gleich zu Beginn des Rechtsstreites durchzuführen und zu einem Verfahren im Verfahren führen.
2. Die Wertbestimmung sollte in Beziehung zu den addierten Streitwerten der eingelegten Hauptrechtsbehelfe stehen (Unterlassungsverfügung in Bezug auf die Zukunft, Schadenersatz in Bezug auf die Vergangenheit) und den Wert etwaiger sonstiger eingelegter Rechtsbehelfe nicht ausschließen.
3. Wenn sich die Parteien auf eine Wertbestimmung einigen, sollte das Gericht diese Schätzung grundsätzlich seiner eigenen Bewertung zu Grunde legen.
4. In diesen Richtlinien enthaltene Bezugnahmen auf ein Patent schließen ein ergänzendes Schutz-zertifikat mit ein.

II. Vorgeschlagene Ansätze

1. Verletzungsklage

- a) Festsetzung des Werts für die Anwendung der Regeln zu den Gerichtsgebühren:

Die Berechnung des Werts des Unterlassungsanspruchs und des Schadenersatzanspruchs sollte folgendermaßen auf der Grundlage einer Lizenzberechnung erfolgen:

- (1) Der Umsatz, den der Beklagte mit dem angeblich verletzenden Produkt künftig bis zum Ablauf des Patents erzielen wird (Unterlassungsanspruch) und in der Vergangenheit erzielt hat (Schadenersatzanspruch), sollte auf der Grundlage des bekannten derzeitigen Umsatzes des Beklagten berechnet werden oder, sofern dieser nicht bekannt oder noch nicht vorhanden ist, auf der Grundlage des Marktanteils, den der Beklagte erreicht hat und/oder nach vernünftigem Ermessen erreichen wird.

(2) Für Absatz 1 sollte eine Lizenzgebühr gelten, die sich richtet nach:

- (i) der bestehenden, vom Kläger für die gleiche Erfindung verlangten Lizenzgebühr oder
- (ii) dem allgemein anerkannten Branchensatz für die betreffende Art der Erfindung oder
- (iii) einer vom Gericht nach Anhörung der Parteien festgelegten Lizenzgebühr.

(3) Sofern ein Schadenersatzanspruch

- (i) auf die Zuerkennung von Schadenersatz dem Grunde nach beschränkt ist, sollte der Wert dieses Anspruchs (gemäß Absatz 1) um 50 % verringert werden;
- (ii) die Höhe des Schadenersatzes beziffert, sollte der Wert der geforderten Summe entsprechen.

(4) Der Wert eines Antrags auf Festsetzung von Schadenersatz, einschließlich etwaiger Anträge auf Offenlegung der Bücher, sollte der in dem Antrag genannten Höhe des Schadenersatzes entsprechen oder, sofern eine solche Summe nicht genannt ist, dem in Übereinstimmung mit den Absätzen 1 und 2 berechneten Wert.

(5) Stützt sich die Klage auf mehr als ein Patent und/oder richtet sie sich gegen mehr als eine Partei, sollte der Wert in Übereinstimmung mit den Absätzen 1 und 2 auf der Grundlage einer kombinierten Lizenz für alle Patente und alle Beklagte in allen Gebieten, auf die sich die Patente erstrecken, berechnet werden.

b) Festsetzung des Werts für die Anwendung der Regeln zu erstattungsfähigen Kosten :

Die Berechnung sollte in der gleichen Weise wie in II.1.a) erfolgen.

2. Widerklage auf Nichtigerklärung und Klage auf Nichtigerklärung

a) Festsetzung des Werts für die Anwendung der Regeln zu den Gerichtsgebühren:

Die Festsetzung des Werts von Widerklagen auf Nichtigerklärung oder Klagen auf Nichtigerklärung ist nicht notwendig, da für beide Klagen nur eine Festgebühr zu entrichten ist.

b) Festsetzung des Werts für die Anwendung der Regeln zu erstattungsfähigen Kosten :

(1) Der Wert einer Widerklage auf Nichtigerklärung oder einer Klage auf Nichtigerklärung sollte unter Berücksichtigung des Werts des Patents, das für nichtig erklärt werden soll, festgesetzt werden.

(2) Bei Fehlen relevanter Informationen

- (i) kann davon ausgegangen werden, dass der Wert der Klage auf Nichtigerklärung dem Wert einer angemessenen Lizenzgebühr entspricht, die auf der Grundlage des von den Parteien in der verbleibenden Laufzeit des Patents erzielten Umsatzes berechnet wird,
- (ii) kann davon ausgegangen werden, dass der Wert der Widerklage auf Nichtigerklärung dem Wert der Verletzungsklage (II.1. a)) zuzüglich bis zu 50 % entspricht.

(3) Bezieht sich die Klage auf mehr als ein Patent, sollte der Wert jedes Patents gesondert berechnet und die festgesetzten Werte dann addiert werden, um den Wert der Klage zu erhalten.

(4) Der Wert der Verletzungsklage und der Wert der Widerklage auf Nichtigerklärung, die beide vor der gleichen Kammer anhängig sind, sollten zur Festsetzung der Höhe der erstattungsfähigen Kosten addiert werden.

3. Klage auf Feststellung der Nichtverletzung

Festsetzung des Werts für die Anwendung der Regeln zu den Gerichtsgebühren und der Regeln zu erstattungsfähigen Kosten:

Der Wert einer Klage zur Feststellung der Nichtverletzung sollte in Übereinstimmung mit II.1. a) und b) (Verletzungsklage), berechnet werden.

4. Klage auf Zahlung einer Entschädigung für eine Lizenzvereinbarung

Festsetzung des Werts für die Anwendung der Regeln zu den Gerichtsgebühren und der Regeln zu erstattungsfähigen Kosten:

Der Wert einer Klage auf Zahlung einer Entschädigung für eine Lizenzvereinbarung sollte in Übereinstimmung mit II.1. a) und b) berechnet werden.

5. Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gemäß Artikel 62 EPGÜ

a) Festsetzung des Werts für die Anwendung der Regeln zu den Gerichtsgebühren:

Die Festsetzung des Werts eines Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz ist nicht notwendig, da für einen solchen Antrag nur eine Festgebühr zu entrichten ist.

b) Festsetzung des Werts für die Regeln zu erstattungsfähigen Kosten:

Bei einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz, dem sich keine Verletzungsklage in der Sache anschließt, sollte der Wert des Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz zur Bestimmung der Höhe der

erstattungsfähigen Kosten auf 66 % des in Übereinstimmung mit II.1. b) berechneten Werts festgesetzt werden.

Geschehen am 24. April 2023 (Online-Sitzung)

Für den Verwaltungsausschuss

unterzeichnet Johannes Karcher

Der Vorsitzende