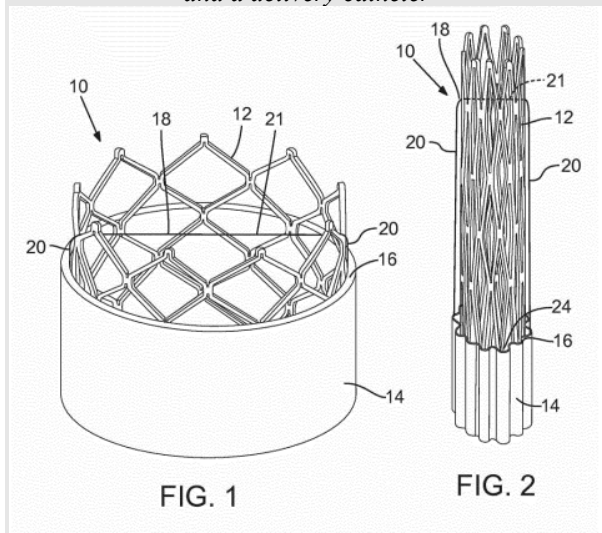


UPC CFI, Local Division Munich, 10 January 2025,
Edwards Lifesciences v Meril

*a system comprising a prosthetic valve
and a delivery catheter*



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

No legal basis for interest on reimbursable legal costs and other expenses ([Article 69 UPCA](#), [R. 156.2 RoP](#))

- [A corresponding application of Rules 125 and 131 RoP, which govern the procedure for setting damages and compensation and expressly provide for interest, is ruled out.](#)

No provision for judge-rapporteur to grant leave to appeal from a cost decision

- [According to Rule 221 RoP, a party adversely affected by a decision referred to in Rule 157 RoP](#) may, within 15 days of notification of the relevant decision of the Court of First Instance, file an application for leave to appeal with the Court of Appeal.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 10 January 2025
(Zigann,)

UPC_CFI_249/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

Lokalkammer München

in dem Kostenfestsetzungsverfahren betreffend das
einstweilige Verfügungsverfahren

ACT_550921/2023 UPC_CFI_249/2023

erlassen am 10. Januar 2025

Leitsatz:

Zu erstattende Verfahrenskosten und Auslagen werden
im Kostenfestsetzungsverfahren nicht verzinst.

Keywords:

Kostenfestsetzungsverfahren, Verzinsung
Antragstellerin:

1) Edwards Lifesciences Corporation

1 Edwards Way - 92614 - Irvine – US

vertreten durch: Boris Kreye, Anika Boche (Bird & Bird)

Antragsgegnerinnen:

1) Meril GmbH

Bornheimer Straße 135-137 - 53119 - Bonn – DE

2) Meril Life Sciences Pvt Ltd.

M1- M2, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2,
Muktanand Marg, Chala, - 396 191 -

Vapi – IN

vertreten durch: Andreas von Falck, Beatrice Wilden
(Hogan Lovells)

ENTSCHEIDENDER RICHTER

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden
Richter und Berichterstatter Dr. Matthias Zigann
erlassen.

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

Antrag der Antragstellerin (Klagepartei) auf
Kostenerstattung gem. [Regeln 150](#), [151 VerFO](#).

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Edwards beantragt,

die von den Antragsgegnerinnen zu erstattenden Kosten
des erstinstanzlichen einstweiligen
Verfügungsverfahrens in Höhe von insgesamt
206.000,00 EUR sowie die Kosten der Vertretung im
Berufungsverfahren in Höhe von weiteren EUR
38.000,00 festzusetzen und auszusprechen, dass die
festgesetzten Kosten mit fünf Prozentpunkten über dem
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs der Bundesrepublik Deutschland ab dem
Eingang des jeweiligen Antrags zu verzinsen sind. Meril
beantragt, die Anträge auf Kostenfestsetzung der
Antragstellerin zurückzuweisen, soweit diese beantragt
auszusprechen, dass die festgesetzten Kosten mit fünf
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach
§ 247 BGB ab Eingang des jeweiligen Antrags zu
verzinsen sind.

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

Die Parteien einigten sich hinsichtlich der ersten Instanz
außergerichtlich auf einen zu erstattenden Betrag in
Höhe von EUR 195.000 für die Kosten der Vertretung.
Zusätzlich sind verauslagte Gerichtsgebühren in Höhe
von EUR 11.000 für das erstinstanzliche Verfahren zu
erstatten.

Für das Berufungsverfahren einigten sich die Parteien
außergerichtlich auf den Betrag gemäß der Obergrenze
für die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von EUR
38.000.

STREITIGE PUNKTE

Edwards greift auf die in Deutschland etablierte Art der
Zinserstattung zurück und vertritt die Ansicht, die
Erstattungsfähigkeit von Zinsen vor dem EPG ergebe
sich aus der entsprechenden Anwendung der [Regeln 125](#)
und [131 der Verfahrensordnung](#). Hierzu argumentiert
Edwards:

„[Art. 68.2 EPGÜ](#) gibt vor, dass die geschädigte Partei soweit wie möglich in die Lage zu versetzen ist, in der sie sich ohne die Verletzung befunden hätte. Damit macht das EPGÜ deutlich, dass der Begriff „Schadensersatz“ nicht nur den Schaden umfasst, der dem Patentinhaber infolge eines entgangenen Gewinns (bspw. Gewinneinbußen oder fehlende Lizenzeinnahmen) entsteht, sondern sämtliche Schäden, die im Zusammenhang mit der Patentverletzung und deren Durchsetzung entstanden sind. Nur durch eine vollständige Kompensation des Gesamtschadens wird der Patentinhaber i.S.v. [Art. 68.2 EPGÜ](#) in die Lage versetzt, in der er sich ohne die Verletzung befunden hätte. Die Vorschrift läuft ins Leere, wenn der Patentinhaber lediglich eine bloße Erstattung der tatsächlichen Verfahrenskosten enthält. Ohne eine Verzinsung bliebe der zeitliche Wert der aufgewendeten Geldmittel unberücksichtigt und der Patentinhaber erhielte keinen angemessenen Ausgleich für die verspätete Erstattung der Kosten. Hierdurch entsteht dem Patentinhaber ein finanzieller Nachteil, da dieser über einen längeren Zeitraum reale Verluste durch entgangene Zinsgewinne hinnehmen müsste, die ihm ohne die gerichtliche Durchsetzung seiner Ansprüche nicht entstanden wären. Dass der Patentinhaber vor solchen Verlusten geschützt werden soll, wird auch in Nr. 7 der Präambel der Verfahrensordnung deutlich, wonach „Kosten- und/oder Schadensersatzentscheidungen gleichzeitig oder so bald wie möglich [nach der Hauptsache] ergehen“ sollen. Hierdurch kommt das Interesse der obsiegenden Partei an einer schnellen Entscheidung über die Kosten des Verfahrens zum Ausdruck (vgl. auch S. 5 der Entscheidung des Berichterstatters im Berufungsverfahren vom [18. Januar 2024 \(App 100/2024, UPC CoA 4/2024\)](#)). Hintergrund ist die Schaffung eines zeitnahen Ausgleichs finanzieller Aufwendungen sowie die Vermeidung damit verbundener weiterer finanzieller Einbußen. Dabei stellt die Verfahrensordnung Kostenentscheidungen einer Schadensersatzentscheidung gleich („und/oder“) und bestätigt das Vorliegen einer vergleichbaren Interessenlage. [Art. 68.2 EPGÜ](#) und Nr. 7 der Präambel der Verfahrensordnung belegen daher, dass die Mitgliedsstaaten des EPGÜ auch im Rahmen der Kostenfestsetzung nach den [Regeln 150 ff. VerFO](#) eine Erstattung von Zinsen vorgesehen haben, selbst wenn eine ausdrückliche Regelung in diesem Abschnitt fehlt. Hierin liegt eine planwidrige Regelungslücke, die durch eine entsprechende Anwendung der [Regeln 125 und 131 VerFO](#) korrigiert wird.“

Meril ist der Auffassung, dass die von Edwards zur Erstattung beantragten Kosten nicht zu verzinsen seien. Edwards habe keinen Anspruch auf Verzinsung des festgesetzten Betrages, weil es an einer rechtlichen Grundlage für einen solchen Anspruch fehle. Weder im Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) noch in der Verfahrensordnung (VerFO) finde sich eine rechtliche Grundlage, die es gestatten würde, die beantragten Zinsen zuzusprechen. Eine analoge Anwendung der [Regeln 125](#) und [131 der](#)

[Verfahrensordnung](#) scheidet aus, weil diese beiden Vorschriften lediglich Verfahren der Festsetzung von Schadensersatz und Entschädigungen betreffen. Hinsichtlich des Kostenfestsetzungsverfahrens werde indes eine Verzinsung nicht erwähnt, sodass diese bewusst nicht vorgesehen sei.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

1. Zuständigkeit

Eine Kostenentscheidung ist nach [Regel 156.2 VerFO](#) vom Berichterstatter zu treffen.

2. Grund und Höhe

Die Antragsgegnerinnen haben die Kosten der Antragstellerin zu tragen. Die Kostentragungspflicht ist nach Grund und Höhe unstrittig.

3. Verzinsung

Hinsichtlich der von Edwards zur Festsetzung beantragten Verzinsung der entstandenen Kosten ist eine Erstattungsfähigkeit im Kostenfestsetzungsverfahren zu verneinen. Es fehlt an der rechtlichen Grundlage. Weder das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht noch die Verfahrensordnung sehen eine Verzinsung von festgesetzten Kosten im Kostenfestsetzungsverfahren vor.

Eine entsprechende Anwendung der [Regeln 125](#) und [131 VerFO](#), welche die Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz und Entschädigung regeln und eine Verzinsung ausdrücklich vorsehen, scheidet aus. Es fehlt an einer planwidrigen Regelungslücke. Die beiden zitierten Vorschriften zeigen vielmehr, dass dem Gesetzgeber die Problematiken des Zeitverzugs und der Inflation bewusst war. Gleichwohl hat der Gesetzgeber für die Kostenerstattung keine Verzinsung vorgesehen. Dementsprechend ist in [Regel 131.2.a VerFO](#) im Rahmen eines Antrags auf Festsetzung von Schadensersatz die Angabe von Zinsen vorgesehen, während in der entsprechenden [Regel 151 VerFO](#) betreffend einen Antrag auf Kostenfestsetzung eine entsprechende Regelung fehlt. Im einstweiligen Verfügungsverfahren ist als Ausgleich vielmehr vorgesehen, dass die erfolgreiche Partei eine vorläufige Kostenerstattung beantragen und sogleich vollstrecken kann ([Regel 221 Nr. 1 d VerFO](#)). Diese Möglichkeit existiert auch vor dem Berufungsgericht ([Regel 242 Nr. 2.a VerFO](#)). Vorliegend kann offenbleiben, ob ein tatsächlich entstandener Zinsschaden anderweitig, etwa im Rahmen der Schadensberechnung, liquidiert werden kann. Denn vorliegen ist, wie ausgeführt, allein über die Kostenerstattung im Kostenfestsetzungsverfahren zu entscheiden.

4. Nach [Regel 157 VerFO](#) kann gegen die Kostenentscheidung des Berichterstatters nur gemäß [Regel 221 VerFO](#) Berufung vor dem Berufungsgericht eingelegt werden. Nach [Regel 221 VerFO](#) kann eine Partei, die durch eine der in [Regel 157 VerFO](#) genannten Entscheidungen beschwert ist, innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung der entsprechenden Entscheidung des Gerichts einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Berufungsgericht stellen. Eine Zulassung der Berufung durch den Einzelrichter ist demnach nicht vorgesehen.

ANORDNUNG

1. Die Antragsgegnerinnen haben an die Antragstellerin innerhalb von 20 Tagen ab Zustellung dieser Anordnung insgesamt EUR 244.000,00 zu bezahlen.

2. Im Übrigen wird der Antrag der Antragstellerin zurückgewiesen.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Eine Partei, die durch eine der in [Regel 157 VerfO](#) genannten Entscheidungen beschwert ist, kann innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung der entsprechenden Entscheidung des Gerichts einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Berufungsgericht stellen ([Regel 221.1 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 oder der vollstreckbaren Anordnung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, [R. 69 RegR](#).

DETAILS DER ANORDNUNG

Order no. ORD_4627/2024 in ACTION NUMBER: Not provided

UPC number: UPC_CFI_249/2023

Related proceeding no. Application No.: 550921/2023

Application Type: Application for provisional measures (RoP206)

Unterzeichnet in München am 10. Januar 2025
