



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

Die Kostenentscheidung vor dem Einheitlichen Patentgericht

Dr. Klaus Grabinski, Präsident des EPG Berufungsgerichts

GRUR Jahrestagung
Mannheim 28. September 2023

Der Vortrag gibt nur meine persönliche Sichtweise wieder. Es handelt sich um keine Verlautbarung des Einheitlichen Patentgerichts.

I. Gerichtsgebühren

Die Gerichtsgebühren ...

- sind i.d.R. im voraus zu entrichten, Art. 70 EPGÜ,
- umfassen
 - eine **Festgebühr** in Kombination mit
 - einer **streitwertabhängigen Gebühr oberhalb einer festgesetzten Schwelle** und
- sollen ein angemessenes Gleichgewicht sicherstellen zwischen
 - dem **freien Zugang zum Recht**, insb. für KMUs, und
 - einer **angemessenen Beteiligung der Parteien an den Kosten des Gerichts**
 - des wirtschaftlichen Nutzens der Parteien und
 - des Ziels der Eigenfinanzierung, Art. 36 (3) EPGÜ.

Festgebühr/streitwertabhängige Gebühr

- **Festgebühr + streitwertabhängige Gebühr** (wenn Streitwert > 500.000 €), R. 370.2 und 3
 - Verletzungsklage,
 - Verletzungsgegenklage,
 - Schadensersatzhöheklage
- **nur Festgebühr**, R. 370.4
 - Nichtigkeitsklage,
 - Nichtigkeitswiderklage,
 - einstweilige Maßnahmen (?),
 - ...

I. Festgebühren + zusätzliche streitwertabhängige Gebühr

- Verletzungsklage [R. 15]	11.000 €
- Verletzungswiderklage [R. 53]	11.000 €
- negative Feststellungsklage [R. 70]	11.000 €
- Klage auf Vergütung für eine Lizenzvereinbarung [R. 80.2]	11.000 €
- Antrag auf Festsetzung von Schadensersatz [R. 132]	3.000 €

II. streitwertabhängige Gebühren

Klagestreitwert	zusätzliche streitwertabhängige Gebühr
- bis zu einschließlich 500.000 €	0 €
- bis zu einschließlich 750.000 €	2.500 €
- bis zu einschließlich 1.000.000 €	4.000 €
- bis zu einschließlich 1.500.000 €	8.000 €
- bis zu einschließlich 2.000.000 €	13.000 €
- bis zu einschließlich 3.000.000 €	20.000 €
- bis zu einschließlich 4.000.000 €	26.000 €
- bis zu einschließlich 5.000.000 €	32.000 €
- bis zu einschließlich 6.000.000 €	39.000 €

- Berufung nach R. 220.1 (a) und (b) [R 228] betreffend eine Verletzungsklage [R 15]	11.000 €
- Berufung nach R. 220.1 (a) und (b) [R 228] betreffend eine Verletzungswiderklage [R. 53]	11.000 €
- Berufung nach R. 220.1 (a) und (b) [R 228] betreffend eine negative Feststellungsklage	11.000 €
- Berufung nach R. 220.1 (a) und (b) [R 228] betreffend eine Klage auf Vergütung für eine Lizenzvereinbarung [R 80.2]	11.000 €
- Berufung betreffend einen Antrag auf Festsetzung von Schadensersatz [R 132]	3.000 €
- bis zu einschließlich 7.000.000 €	46.000 €
- bis zu einschließlich 8.000.000 €	52.000 €
- bis zu einschließlich 9.000.000 €	58.000 €
- bis zu einschließlich 10.000.000 €	65.000 €
- bis zu einschließlich 15.000.000 €	75.000 €
- bis zu einschließlich 20.000.000 €	100.000 €
- bis zu einschließlich 25.000.000 €	125.000 €
- bis zu einschließlich 30.000.000 €	150.000 €
- bis zu einschließlich 50.000.000 €	250.000 €
- mehr als 50.000.000 €	325.000 €

III. Andere Verfahren und Klagen

Nichtigkeitsklage [R. 46]	20.000 €		
Nichtigkeitswiderklage [R. 26] gleiche Gebühr wie die Verletzungsklage bis zu einer Höchstgebühr von 20.000 €		Berufung, welche vom Gericht 1. Instanz Zugelassen oder durch das Berufungsgericht Gestattet wurde [R. 220.2, 220.4, 228]	1.500 €
Antrag auf einstweilige Maßnahmen[R. 206.5]	11.000 €	Antrag auf Ermessensüberprüfung („discretionary review“) [R. 220.3, 228]	350 €
Klage gegen eine Entscheidung des EPA nach Art. 9 VO (EU) 1257/2012 [R. 88.3, 97.2]	1.000 €	Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens [R. 250]	2.500 €
Antrag auf Beweissicherung [R. 192.5]	350 €	Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand [R. 320.2]	350 €
Antrag auf Inspektion [R. 199.2]	350 €	Antrag auf Überprüfung einer verfahrensleitenden Anordnung [R. 333.3]	300 €
Antrag auf Arrest [R. 200.2]	1.000 €	Einspruch gegen eine Versäumnisentscheidung [R. 356.2]	1.000 €
Einreichung einer Schutzschrift [R. 207.4]	200 €		
Antrag auf Verlängerung der Frist für den Verbleib der Schutzschrift im Register [R. 207.9]	100 €		
Antrag auf Überprüfung einer verfahrensleitenden Anordnung [R. 333.3]	300 €		

▪ **Kleine Unternehmen**

(nach der Definition nach Titel I des Anhangs zu den Empfehlungen 2003/361 der Kommission vom 6. Mai 2003) mit

- weniger als 50 Beschäftigte und
- nicht mehr als einen Jahresumsatz/eine Jahresbilanz von 10 Millionen €

sind berechtigt **nur 60 % der Gerichtsgebühren** zu zahlen,
wenn sie dafür **mit der Klage/Widerklage eine Bestätigung in der Verfahrenssprache elektronisch einreichen.**

- **Mehrere Parteien**
 - Bei **mehreren Klägern oder Beklagten** oder **mehreren Patenten** soll nur eine Festgebühr und ggfls. eine streitwertabhängige Gebühr festgesetzt werden, R. 370.7.
 - Das Gericht kann ein gegen mehrere Kläger oder Beklagte gerichtetes oder mehrere Patente betreffendes Verfahren auftrennen, R. 302 f.
 - Ggfls. ist über die Gerichtsgebühren zu entscheiden, R. 302.2, 303.3.

- **Gebührenerstattung**
 - Verfahren vor dem **Einzelrichter**
 - Gebührenerstattung von 25 %
 - **Klagerücknahme oder Vergleich**
 - vor Ende des schriftlichen Verfahrens: 60 %
 - vor Ende des Zwischenverfahrens: 40 %
 - vor Ende der mündlichen Verhandlung: 20 %
 - Bei **Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz** durch die Gebührenlast kann die Gebühr auf Antrag teilweise oder ganz erstattet werden.

II. Streitwert

- **Die Festsetzung des Streitwertes für die Klage** soll widerspiegeln
 - das objektive Interesse der klagenden Partei
 - zum Zeitpunkt der Klageeinreichung.
- Dabei soll das Gericht **die Richtlinien des Verwaltungsausschusses** berücksichtigen.

Richtlinien („Guidelines“) für die Bestimmung der Gerichtsgebühren und die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten vom 24.4.2023

- **Grundsätze**
 - **Der Streitwert soll so einfach wie möglich bestimmt werden,**
 - vorzugsweise nach der Lizenzanalogie,
 - sonst nach dem entgangenen Gewinn oder dem Verletzergewinn.
 - Die Festsetzung soll vor allem den **Wert der Hauptrechtsbehelfe (Unterlassung und Schadensersatz)** berücksichtigen, ggfls. auch die Nebenrechtsbehelfe.
 - **Geben die Parteien den Streitwert übereinstimmend an,** soll das Gericht dieser Schätzung grundsätzlich folgen.

- **Streitwertbestimmung bei einer Verletzungsklage**
 - **Umsatz mit dem angegriffenen Produkt** in der Vergangenheit und in der Zukunft bis zum Ablauf des Patents, hilfsweise dem Marktanteil,
 - **Lizenzrate** entsprechend bestehender Lizenzen, allgemein anerkannter Branchensätze oder einer durch das Gericht nach Anhörung der Parteien bestimmten Rate,
 - **Antrag auf Zuerkennung von Schadensersatz der Grunde nach:** Reduzierung des StW um 50 %
 - **Höheklage und Forderung, die Bücher offen zu legen:** die geforderte Summe
 - **Bei Klagen mit mehreren Patenten oder mehreren Beklagten** sollte der Wert auf Grundlage einer kombinierten Lizenz zu berechnet werden.

- **Streitwertbestimmung bei einer Nichtigkeits(wider)klage**
 - **Wert des Streitpatents maßgebend**
 - **Falls keine relevanten Informationen vorliegen,**
 - Wert einer Umsatzlizenz für die verbleibende Schutzdauer
 - Wert der Verletzungsklage zuzüglich bis zu 50 %
 - **Der Wert der Verletzungsklage und der Nichtigkeitswiderklage vor der gleichen Kammer sind hinsichtlich der erstattbaren Kosten zu addieren.**

III. Erstattungsfähige Kosten

- **Grundsatz**
 - **Bestimmung der erstattungsfähigen Kosten**
 - zumutbare und angemessene Vertretungskosten und sonstige Kosten
 - **Begrenzung der zumutbaren und angemessenen Vertretungskosten durch eine** (vom Verwaltungsausschuss nach Art. 69 EPGÜ bestimmende) **streitwertabhängige Höchstgrenze**

- **Erstattungsfähigkeit**
 - **Nur zumutbare und angemessene Kosten** der erfolgreichen Partei sind **erstattungsfähig**.
 - Bei **teilweisem Obsiegen** der Parteien kann eine **Verteilung oder eine gegenseitige Aufhebung der Kosten** in Betracht kommen.
 - **Unnötige Kosten** sind von der Partei zu tragen, die sie verursacht hat.
 - **Nach diesen Grundsätzen erstattungsfähige Vertretungskosten** werden durch die vom Verwaltungsausschuss nach Art. 69 EPGÜ bestimmte **Höchstgrenze** limitiert.

- **Streitwertabhängige Höchstgrenze („ceiling“) für erstattungsfähige Vertretungskosten**
 - Die **Höchstgrenze**
 - betrifft nur die **erstattungsfähigen Vertretungskosten** und
 - gilt **jeweils für eine Instanz** und **unabhängig von der Zahl der Parteien, Ansprüche oder Patente.**
 - Bei **teilweisem Obsiegen** gilt die Höchstgrenze entsprechend dem Erfolgsanteil.

- **Anpassung der Höchstgrenze („ceiling“)**
 - **Anhebung der Höchstgrenze**
 - **in besonderen Situationen**, wie insbesondere **Komplexität des Falles** oder **verschiedene Sprachen**
 - unter Berücksichtigung der **finanziellen Leistungsfähigkeit aller Parteien**
 - im Lichte von **fairem Zugang zum Gericht**:
 - bis zu 50 % bei einem StW \leq 1 Million €
 - bis zu 25 % bei einem StW \leq 50 Millionen €
 - bis zu 5 Millionen € bei einem Stw $>$ 50 Millionen €

- **Ermäßigung der Höchstgrenze**
 - Bei einer **Gefährdung der ökonomischen Existenz der unterlegenen Partei**,
 - insbesondere, wenn diese ein Kleinunternehmen, ein KMU, eine nicht gewinnorientierte Organisation, Universität oder öffentliche Forschungseinrichtung oder eine natürliche Person ist.
 - **Zudem kann zu berücksichtigen sein:**
 - das Prozessverhalten der Parteien,
 - das Verhältnis der anwendbaren Höchstgrenze mit dem jährlichen Gewinn beider Parteien,
 - die Art der wirtschaftlichen Aktivität beider Parteien und
 - die mit einer Ermäßigung der Höchstgrenze für die andere Partei verbundenen Auswirkungen.

- **Verfahren**
 - **Anträge** auf Änderung der Höchstgrenze
 - müssen so bald wie möglich gestellt werden,
 - also bestens bereits
 - in der Klageschrift oder
 - in der Klageerwiderung.
 - Das Gericht ist gehalten, über den Antrag ohne Verzögerung **spätestens vor dem Ende des Zwischenverfahrens zu entscheiden.**

Tabelle der Höchstgrenzen („ceilings“) erstattungsfähiger Vertretungskosten

<u>Streitwert</u>		<u>Höchstgrenze</u>	
bis zu und einschl.	250.000 €	bis zu	38.000 €
bis zu und einschl.	500.000 €	bis zu	56.000 €
bis zu und einschl.	1.000.000 €	bis zu	112.000 €
bis zu und einschl.	2.000.000 €	bis zu	200.000 €
bis zu und einschl.	4.000.000 €	bis zu	400.000 €
bis zu und einschl.	8.000.000 €	bis zu	600.000 €
bis zu und einschl.	16.000.000 €	bis zu	800.000 €
bis zu und einschl.	30.000.000 €	bis zu	1.200.000 €
bis zu und einschl.	50.000.000 €	bis zu	1.500.000 €
mehr als	50.000.000 €	bis zu	2.000.000 €

IV. Verfahren und Kostenentscheidung

- **Streitwert**
 - Angabe in der Klageschrift/Klageerwiderung, Regel 13.1.p, 24.i.
 - Festsetzung durch den berichterstattenden Richter im Zwischenverfahren, Regeln 22.1, 104 (i), 370.6.
- **Gerichtsgebühren**
 - Zahlung der festen und ggfls. der wertabhängigen Gebühr bei Klageeinreichung, Regel 15.1.
 - Bis zur Zahlung gilt die Klage als nicht erhoben, Regel 15.2.

- **Kostenentscheidung**
 - Das Gericht soll mit der Entscheidung in der Sache auch grundsätzlich über die Kosten entscheiden, Regel 118.5.
 - Vorab kann das Gericht anordnen, dass die Parteien eine vorläufige Schätzung ihrer rechtlichen Kosten, deren Erstattung sie beantragen werden, vorlegen, Regel 118.5.
 - Das Gericht kann mit der Sachentscheidung die Erstattung von Kosten vorab zusprechen („interim award of costs“), Regel 150.2.

- **Kostenfestsetzungsverfahren** („Procedure for cost decision“)
 - Von der erfolgreichen Partei innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich zu beantragen und zu begründen, Regel 151.
 - Erstattung von Kosten für
 - Vertretung
 - Sachverständige
 - Zeugen
 - Dolmetscher und Übersetzer, Regeln 152-155.
 - Schriftliche Entscheidung durch den berichterstattenden Richter, Regel 156.3.
 - Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden, Regel 157.

IV. Beispielsfall

Kostenrisiko – 1. Instanz EPG

- **Streitwerte**
 - Verletzungsklage (vgl. R. 22) : 1.000.000 €
 - Nichtigkeitswiderklage (vgl. R. 26) : 1.250.000 €
- **Gerichtsgebühren**
 - Verletzungsklage: 11.000 € + 4.000 € = **15.000 €**
 - Nichtigkeitswiderklage: **15.000 €** (gleiche Gebühr wie Verletzungsverfahren, weil unterhalb von 20.000 €)
 - **Gesamt: 30.000 €**
- **Erstattungsfähige Vertretungskosten**
 - Addition der Streitwerte für Verletzung und NWK = **2.250.000 €**
 - Erstattungsfähige Vertretungskosten bis zu **400.000 €**
- **Ausgleich der Kosten für Sachverständige, Zeugen, Dolmetscher, etc.**

Kostenrisiko – 1. Instanz vor deutschen Gerichten

▪ Streitwerte

- Verletzung: 1.000.000 €
- Nichtigkeit: 1.250.000 € (vgl. BGH, GRUR 2011, 757)

▪ Gerichtsgebühren

- Verletzungsklage: 17.643,00 €
- Nichtigkeitsklage: 30.919,50 €
- Gesamt: 48.562,50 €

▪ Erstattungsfähige Vertretungskosten (1 RA + 1 PA)

- Verletzungsklage: 30.922,16 €
- Nichtigkeitsklage: 35.830,90 €
- Gesamt: 66.753,06 €

▪ Ausgleich der Kosten für Sachverständige, Zeugen, Dolmetscher, etc.

Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
