

**Anordnung des Gerichts erster Instanz
des Einheitlichen Patentgerichts in dem Verfahren auf Erlass
einstweiliger Maßnahmen
UPC_CFI_249/2023
ACT_550921/2023
ORD_577734/2023
betreffend das EP 3 763 331
erlassen am: 19/12/2023**

Leitsätze:

1. Regel 360 VerfO (Erledigung der Hauptsache) ist auf Anträge auf Erlass einstweiliger Maßnahmen entsprechend anzuwenden.
2. Regel 118.5 VerfO (Kostengrundentscheidung) ist auf Anträge auf Erlass einstweiliger Maßnahmen entsprechend anzuwenden.
3. Einer Kostengrundentscheidung nach Regel 118.5 VerfO kann sich ein Kostenfestsetzungsverfahren nach Regel 151 VerfO anschließen.

Keywords:

Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen; Erledigung; Kostengrundentscheidung; Kostenfestsetzungsverfahren

Datum des Eingangs des Antrags: 18/07/2023

Meril GmbH
Bornheimer Straße 135-137 - 53119 - Bonn – DE

Schriftliches Verfahren zugestellt am
07/08/2023

Meril Life Sciences Pvt Ltd.
M1- M2, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2,
Muktanand Marg, Chala, - 396 191 - Vapi - IN

Schriftliches Verfahren zugestellt am
07/08/2023

Antragstellerin

1) **Edwards Lifesciences Corporation**
1 Edwards Way - 92614 - Irvine - US

Vertreten durch:
Boris Kreye

Antragsgegner

1) **Meril GmbH**
Bornheimer Straße 135-137 - 53119 -
Bonn - DE

Vertreten durch:
Andreas von Falck

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

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

Patentnr.

Inhaberin

EP3763331

Edwards Lifesciences Corporation

ENTSCHEIDENDE RICHTER

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS – VOLLSTÄNDIGE ZUSAMMENSETZUNG

Vorsitzender Richter und Berichterstatter	Matthias Zigann
Rechtlich qualifizierter Richter	Tobias Pichlmaier
Rechtlich qualifizierte Richterin	Margot Kokke
Technisch qualifizierte Richterin	Elisabetta Papa

Diese Anordnung wurde vom o.g. Spruchkörper erlassen.

VERFAHRENSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND DER RECHTSSACHE:

Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen
hier: Antrag der Antragstellerin gem. Regel 360 VerfO

ANTRÄGE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin beantragt im Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen:

I. die gerichtliche Feststellung der Erledigung der Hauptsache nach Regel 360 VerfO durch Erlass einer verfahrensbeendenden Anordnung,

II. den Antragsgegnerinnen die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten des Verfahrens der Antragstellerin bis zu einer Obergrenze von EUR 200.000 (in Worten: Zweihunderttausend Euro) aufzuerlegen,

*hilfsweise,
die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufzuheben.*

III. Der Kostenentscheidung wird eine Anordnung zur sofortigen Vollstreckung beifügt,

*hilfsweise,
wird der Antragstellerin im Fall der Anordnung einer Sicherheitsleistung zu Gunsten der Antragsgegnerinnen gestattet, diese durch Bank- oder Sparkassenbürgschaft zu erbringen,*

*hilfsweise,
wird der Antragstellerin nachgelassen, die vorläufige Zwangsvollstreckung wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung abzuwenden.*

IV. Der Anordnung wird eine beglaubigte Abschrift zum Zwecke der Vollstreckung beigefügt.

Die Antragsgegner beantragen:

der Klägerin nach Einstellung des Verfahrens gemäß Regel 360 VerfO die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten, die durch die und im Zusammenhang mit der Einreichung von auf das Verfügungspatent bezogenen Schutzschriften entstanden sind, aufzuerlegen.

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

Die Antragstellerin hat die Antragsgegner am 19.06.2023 wegen Verletzung des Europäischen Patents 3 763 331 betreffend eine Crimpvorrichtung zum Crimpen von stentbasierten Klappenprothesen, insbesondere Herzklappenprothesen, abgemahnt. Mit Schreiben vom 30.06.2023 informierte die Antragstellerin die Antragsgegner darüber, dass der Antrag auf Erteilung einer einheitlichen Wirkung für das Verfügungspatent zurückgenommen worden sei und dass das Verfügungspatent nunmehr als herkömmliches Europäisches Patent durchsetzt werde. Die letzte vorgerichtlich gesetzte Frist lief am 13.07.2023 erfolglos ab.

Am 18.07.2023 hat die Antragstellerin den Erlass einstweiliger Maßnahmen bei der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts beantragt. Die Antragsgegner haben hiergegen am 25.08.2023 Einspruch mit 107 Seiten schriftsätzlichen Ausführungen nebst 49 Anlagen eingelegt. Termin zur mündlichen Verhandlung wurde auf den 10.10.2023 bestimmt. Mit Schriftsatz vom 11.09.2023 hat die Antragstellerin auf den Einspruch mit 69 Seiten schriftsätzlichen Ausführungen nebst 5 Anlagen erwidert. Mit Schriftsatz vom 25.09.2023 haben die Antragsgegner innerhalb der ihnen eingeräumten Stellungnahmefrist eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Anlage HL 13b) abgegeben. Die Antragstellerin hat diese Erklärung mit Schriftsatz vom 29.09.2023 angenommen.

Im Rahmen einer Videokonferenz am 02.10.2023 haben beide Parteien übereinstimmend erklärt, dass das Verfahren im Sinne der Regel 360 VerfO nunmehr erledigt sei und es einer mündlichen Verhandlung nicht mehr bedürfe. Uneinig sind sich die Parteien hingegen nach wie vor in Bezug auf die Frage, wer die Kosten zu tragen hat.

Der Termin vom 10.10.2023 wurde mit Anordnung des Vorsitzenden Richters (und Berichterstatters) vom 02.10.2023 abgesetzt und die Frage der Kostentragung dem vollständig besetzten Spruchkörper zur Entscheidung vorgelegt (Regeln 102.1, 156.2 VerfO).

STREITIGE PUNKTE

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass im Rahmen des Art. 69 (1) EPGÜ der Grundsatz herangezogen werden sollte, nach dem die Kostenentscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen getroffen wird. Dabei treffe das Gericht eine Prognoseentscheidung zur Zulässigkeit und Begründetheit des Antrags im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses. Hiernach hätten die Antragsgegner die Kosten des Verfahrens zu tragen, denn der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen sei zulässig und begründet gewesen. Unabhängig hiervon hätten die Antragsgegner aber die Kosten des Verfahrens auch deswegen zu tragen, weil sie freiwillig und willkürlich das erledigende Ereignis, die Abgabe der Unterlassungserklärung, zu einem solch späten Zeitpunkt herbeigeführt hätten. In einem

solchen Fall müsse die Kostenentscheidung regelmäßig zu Lasten derjenigen Partei ausfallen, die sich freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben habe.

Zur Ergänzung wird auf den umfangreichen schriftsätzlichen Sachvortrag verwiesen.

Die Antragsgegner sind hingegen der Auffassung, dass die Antragstellerin die Kosten zu tragen habe, denn der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen sei von Anfang an teilweise unzulässig und vollumfänglich unbegründet gewesen. Die Antragsgegner hätten die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ausdrücklich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Anerkennung einer Kostentragungspflicht abgegeben (vgl. Anlage HL 13a). Sie hätten sich dadurch nicht freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben, sondern einen Weg gewählt, das Verfahren kostenschonend zu beenden. Sie hätten damit klar und unmissverständlich zu erkennen gegeben, dass die Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht etwa deshalb erfolgt ist, weil der aus ihrer Sicht unzutreffende Rechtsstandpunkt der Klägerin hingenommen worden wäre.

Zur Ergänzung wird auf den umfangreichen schriftsätzlichen Sachvortrag verwiesen.

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

1. Entscheidungsbefugnis

Die Entscheidung nach Regel 360 VerfO ist regelmäßig vom Spruchkörper zu treffen. Eine Kostenentscheidung ist nach Regel 156.2 VerfO regelmäßig vom Berichterstatter zu treffen. Aufgrund der vorsorglichen Vorlage der Frage der Kostentragung vom Berichterstatter an den Spruchkörper, hat der Spruchkörper über beide Punkte einheitlich zu befinden.

2. Erledigung der Hauptsache

Stellt das Gericht fest, dass eine Klage gegenstandslos geworden ist und Erledigung der Hauptsache eingetreten ist, kann es nach Regel 360 VerfO die Klage jederzeit auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen per Anordnung „abweisen“, nachdem den Parteien rechtliches Gehör gewährt worden ist.. Die Formulierung „abweisen“ in der deutschen Sprachfassung ist im Vergleich zur englischen (dispose of the action) und französischen (mettre fin à l'instance) Sprachfassung unglücklich gewählt. Die Intention der Verfahrensordnung eine Möglichkeit zu eröffnen, Verfahren ohne Entscheidung in der Hauptsache, die sie nicht mehr bedürfen, zum Abschluss zu bringen, wird durch das deutsche Verb „abtragen“ zutreffender ausgedrückt. Gleichzeitig wird damit der unzutreffende der Eindruck vermieden, dass die beklagte Partei kraft der „Abweisung“ obsiegt hätte.

Diese Vorschrift ist auf Anträge auf Erlass einstweiliger Maßnahmen entsprechend anzuwenden. Denn insoweit besteht eine planwidrige Regelungslücke; die Folgen der Erledigung in einem Verfahren betreffend den Erlass einstweiliger Maßnahmen sind in der Verfahrensordnung nicht ausdrücklich geregelt.

Vorliegend sind sich beide Parteien zu Recht darüber einig, dass die Voraussetzungen der Vorschrift vorliegen. Weitere Ausführungen sind daher nicht veranlasst. Die Feststellung ist zu treffen (Ziffer 1) und das Verfahren betreffend den Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen ist abzuweisen bzw abzutragen (Ziffer 2).

3. Kostentragung

a. Nach Art. 69 (1) EPGÜ werden die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei, soweit sie zumutbar und angemessen sind, bis zu einer gemäß der Verfahrensordnung festgelegten Obergrenze in der Regel von der unterlegenen Partei getragen, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Obsiegt eine Partei nur teilweise oder liegen außergewöhnliche Umstände vor, so kann das Gericht nach Art. 69 Absatz 2 EPGÜ anordnen, dass die Kosten nach Billigkeit verteilt werden oder die Parteien ihre Kosten selbst tragen. Eine Partei, die dem Gericht oder einer anderen Partei unnötige Kosten verursacht hat, soll diese nach Absatz 3 tragen. In der Verfahrensordnung ist die Verpflichtung, über die Kosten dem Grunde nach zu entscheiden, für das Hauptsacheverfahren in Regel 118.5 VerfO niedergelegt. Für das einstweilige Verfahren fehlt eine entsprechende Vorschrift. Daher ist insoweit Regel 118.5 VerfO entsprechend anzuwenden. Einer Kostengrundentscheidung kann sich ein Kostenfestsetzungsverfahren nach Regel 151 VerfO anschließen.

b. Die Erledigung und Abtragung beruhen vorliegend auf außergewöhnlichen Umständen, nämlich der Erledigung des Rechtsstreits aufgrund der Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung durch die Antragsgegner am 25.09.2023 und deren Annahme durch die Klägerin.

Unter den Umständen des vorliegenden Verfahrens wäre es unbillig, der Antragstellerin die entstandenen Kosten aufzuerlegen. Die Antragsgegner haben die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zwar „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ abgegeben. Dies bedeutet aber nicht, dass der Umstand, dass sie sich insoweit faktisch in die Position des Unterlegenen begeben haben und der Zeitpunkt, an dem dies geschehen ist, unberücksichtigt zu bleiben haben. Im Gegenteil, diese beiden Umstände sind zu berücksichtigen.

Denn unabhängig von der Frage, ob der Antrag der Antragstellerin im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses in vollem Umfang zulässig und begründet war, hätten die Antragsgegner die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung wesentlich kostenschonender bis kurz vor Ablauf der letzten vorgerichtlich im Rahmen der Abmahnung bis zum 13.07.2023 gesetzten Frist abgegeben können. Sie haben nicht erklärt, warum sie die aus ihrer Sicht nicht geschuldete Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht bereits zu diesem Zeitpunkt abgegeben haben. Im Rahmen einer Abmahnung steht es ihnen frei, eine Unterlassungserklärung eigenständig zu formulieren. Der Vorschlag des Abmahnenden braucht insoweit nicht übernommen zu werden. Dass die Antragsgegner um diese Möglichkeit wussten, ergibt sich aus dem Umstand, dass die nunmehr abgegebene Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung von dem von der Antragstellerin vorgeschlagenen Text abweicht. Die Vorgänge um den zunächst gestellten und später wegen des „Malta-Problems“ zurückgenommenen Antrag auf Erlangung eines einheitlichen Schutzes für das Verfügungspatent stellte insoweit kein Hindernis dar. Denn die Antragstellerin hat die Antragsgegner insoweit stets auf dem Laufenden gehalten.

Hätten die Antragsgegner die nunmehr abgegebene Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung bereits zum 13.7.2023 abgegeben, dann wären diejenigen Kosten, über die nun dem Grunde nach zu entscheiden ist, nicht entstanden. Denn

mangels Vortrags anderweitiger Anhaltspunkt ist davon auszugehen, dass die Antragstellerin diese Erklärung trotz der textlichen Abweichungen von der selbst vorgeschlagenen Erklärung ebenfalls angenommen und von der Stellung eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen Abstand genommen hätte. Mithin haben die Antragsgegner der Antragstellerin unnötig Kosten in Form der Kosten des Rechtsstreits sowie der sonstigen Kosten der Antragstellerin verursacht.

Das Verhalten der Antragsgegner bis zur Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung am 25.09.2023 gebietet keine anderweitige Beurteilung. Die Antragsgegner haben zunächst am 25.8.2023 mit 107 Seiten und 49 Anlagen einen sehr umfangreichen Einspruch eingereicht. Die Antragstellerin musste hierauf ebenso umfangreich erwidern. Termin zur mündlichen Verhandlung wurde auf den 10.10.2023 bestimmt. Die Beauftragung von Simultandolmetschern wurde seitens des Gerichts für diesen Termin in die Wege geleitet. Die Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung kam vor diesem Hintergrund für alle anderen Beteiligten vollkommen überraschend. Bis zu diesem Zeitpunkt sind der Antragstellerin und dem Gericht erhebliche Kosten entstanden. Erhebliche Arbeiten zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung waren bereits geleistet worden.

Insoweit entspricht es der Billigkeit, den Antragsgegner ungeachtet der Erfolgsaussichten des Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen die gesamten Kosten aufzuerlegen.

4. Streitwert

Der Streitwert war, wie von der Klägerin vorgeschlagen, auf € 1.500.000,00 festzusetzen, weil die Antragsgegner hiergegen nichts erinnern haben und der Kammer keine abweichenden oder besseren Erkenntnisse zum Streitwert vorliegen (vgl. Ziffer I.3 der Richtlinien für die Bestimmung der Gerichtsgebühren und die Obergrenze für erstattungsfähige Kosten).

5. Höhe der Kostentragung

Bei einem Streitwert in Höhe von € 1.500.000,00 beträgt die Obergrenzen für die erstattungsfähigen Kosten (Vertretungskosten) € 200.000,00 (Art. 1 des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 24. April 2023 zur Tabelle der Obergrenzen für erstattungsfähige Kosten).

Da ein konkret zu erstattender Betrag noch nicht genannt und auch nicht vorgetragen worden ist, dass die der Antragstellerin entstandenen Kosten diese Grenze sicher übersteigen, kann derzeit nur die Verpflichtung zur Erstattung dem Grunde nach festgestellt werden. Die darüberhinausgehenden Anträge sind daher als derzeit verfrüht abzuweisen.

6. Zulassung der Berufung

Die Berufung ist nach Regel 220.2 VerfO zuzulassen, weil die Frage der entsprechend Anwendung der Regeln 360 und 118.5 VerfO auf erledigte Anträge auf Erlass einstweiliger Maßnahmen vorliegend erstmals entschieden wurde.

ANORDNUNG

1. Auf Antrag der Antragstellerin wird festgestellt, dass der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen durch die Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung durch die Antragsgegner am 25.09.2023 gegenstandslos geworden ist und sich das Verfahren damit erledigt hat.
2. Das Verfahren betreffend den Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen wird daher abgetragen..
3. Die Antragsgegner haben die Kosten des Rechtsstreits sowie die sonstigen Kosten der Antragstellerin bis zu einer Obergrenze von € 200.000,00 (in Worten: Zweihunderttausend Euro) zu tragen.
4. Im Übrigen werden die Anträge der Antragstellerin als derzeit verfrüht und die Anträge der Antragsgegner als unbegründet abgewiesen.
5. Der Streitwert wird auf € 1.500.000,00 festgesetzt.
6. Die Berufung wird zugelassen.

ANWEISUNGEN AN DIE PARTEIEN

1. Die Antragstellerin kann auf der Grundlage der vorliegenden Kostengrundentscheidung innerhalb eines Monats ein gesondertes Kostenfestsetzungsverfahren nach Regel 151 VerfO einleiten.
2. Alternativ können sich die Parteien auch außergerichtlich auf einen zu erstattenden Betrag verständigen.

Dr. Zigann Vorsitzender Richter und Berichtersteller	
Pichlmaier rechtlich qualifizierter Richter	
Kokke rechtlich qualifizierte Richterin	
Papa technisch qualifizierte Richterin	

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_577734/2023

UPC Nummer: UPC_CFI_249/2023

Art des Vorgangs: Regel 360-Antrag

Nr. des dazugehörigen Verfahrens ACT 550921/2023

Art des Antrags: Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG

Beide Parteien können gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Berufung einlegen (Art. 73 (2) (b) (ii) EPGÜ, R. 220.2, 354.4 VerFO).