

Anordnung **des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts** **erlassen am 4. Oktober 2024**

LEITSATZ

1. Welche Partei die obsiegende Partei im Sinne von Art. 69(1) EPGÜ im Rahmen der Abweisung einer Klage nach Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung durch den Beklagten ist, ist anhand der Besonderheiten des Verfahrens und insbesondere der Anträge der Parteien und des Inhalts der Erklärung zu bestimmen. Verpflichtet sich der Beklagte nach Einleitung des Verfahrens, den Anträgen des Klägers nachzukommen, ist es im Allgemeinen nicht erforderlich, die Zulässigkeit und die Begründetheit des Falles zum Zeitpunkt der Abgabe der Verpflichtungserklärung zu prüfen, um festzustellen, welche Partei die obsiegende Partei ist. Die Erklärung selbst impliziert, dass die Anträge des Klägers erfüllt wurden. Dies bedeutet, dass in der Regel der Kläger als obsiegende Partei anzusehen ist.

SCHLAGWÖRTER

Berufung; Kosten des Rechtsstreits; Abweisung einer Klage nach Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

BERUFUNGSKLÄGERINNEN (BEKLAGTE IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ)

1. **MERIL GMBH**
Bornheimer Straße 135-137, 53119 Bonn, Deutschland
2. **MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD.**
M1-M2, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi 396 191,
Gujarat, Indien

im Folgenden: Meril,

vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Andreas von Falck, Dr. Roman Würtenberger und Beatrice Wilden (Hogan Lovells International LLP)

BERUFUNGSBEKLAGTE (KLÄGERIN IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ)

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

1 Edwards Way, 92614 Irvine, Kalifornien, USA

im Folgenden: Edwards,

vertreten durch Rechtsanwälte Boris Kreye und Anika Boche (Bird & Bird)

STREITPATENT

EP 3 763 331

SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER

Erster Spruchkörper

Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter

Emanuela Germano, rechtlich qualifizierte Richterin

Bernard Ledebøer, technisch qualifizierter Richter

Stefan Wilhelm, technisch qualifizierter Richter

VERFAHRENSPRACHE

Deutsch

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

- Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer München, vom 19. Dezember 2023
- Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz:
 - UPC_CFI_249/2023
 - ACT_550921/2023
 - ORD_577734/2023

SACHVERHALT UND ANTRÄGE DER PARTEIEN

1. Am 19. Juni 2023 erteilte Edwards Meril eine Abmahnung wegen Verletzung des europäischen Patents 3 763 331 (im Folgenden: Streitpatent) betreffend eine Crimpvorrichtung zum Crimpen von stentbasierten Klappenprothesen, insbesondere Herzklappenprothesen. Mit Schreiben vom 30. Juni 2023 informierte Edwards Meril darüber, dass der Antrag auf Erteilung einer einheitlichen Wirkung für das Streitpatent zurückgenommen worden sei und dass das Streitpatent nunmehr als herkömmliches europäisches Patent durchgesetzt werde.
2. Meril erwiderte mit Schreiben vom 13. Juli 2023 und argumentierte unter anderem, dass ihre Produkte nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fielen und dass das Patent nicht gültig sei.
3. Am 18. Juli 2023 stellte Edwards einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen bei der Lokalkammer

München des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts. Meril legte am 25. August 2023 einen Einspruch mit 107 Seiten schriftsätzlichen Ausführungen nebst 49 Anlagen ein. Der Berichterstatter gab den Parteien Gelegenheit, zusätzliche Schriftsätze einzureichen, und setzte den Termin für die mündliche Verhandlung auf den 10. Oktober 2023 fest. Mit Schriftsatz vom 11. September 2023 erwiderte Edwards auf den Einspruch mit 69 Seiten schriftsätzlichen Ausführungen nebst 5 Anlagen.

4. Am 25. September 2023 übermittelte Meril Edwards eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Edwards nahm diese Erklärung mit Schriftsatz vom 29. September 2023 an.
5. Am 25. September 2023 reichte Meril auch in dem anhängigen Verfahren einen Schriftsatz ein, in dem sie geltend machte, dass die Klage angesichts ihrer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung gegenstandslos geworden sei.
6. Im Rahmen einer Videokonferenz am 2. Oktober 2023 haben beide Parteien übereinstimmend erklärt, dass das Verfahren im Sinne der R. 360 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (im Folgenden: VerfO) nunmehr erledigt sei und es einer mündlichen Verhandlung nicht mehr bedürfe. Die Parteien waren sich jedoch weiterhin uneinig in Bezug auf die Frage, wer die Kosten zu tragen hat. Die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2023 wurde mit Anordnung des Vorsitzenden Richters (und Berichterstatters) vom 2. Oktober 2023 abgesetzt und die Frage der Kostentragung dem vollständig besetzten Spruchkörper zur Entscheidung vorgelegt.
7. Mit der beanstandeten Anordnung hat das Gericht erster Instanz:
 - I. festgestellt, dass, da Meril am 25. September 2023 eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben hat, der Antrag auf einstweilige Maßnahmen gegenstandslos geworden ist und sich das Verfahren damit erledigt hat,
 - II. das Verfahren betreffend den Antrag auf einstweilige Maßnahmen abgetragen,
 - III. angeordnet, dass Meril die Kosten des Rechtsstreits sowie die sonstigen Kosten von Edwards bis zu einer Obergrenze von 200.000 € zu tragen hat,
 - IV. im Übrigen die Anträge von Edwards als derzeit verfrüht und die Anträge von Meril als unbegründet abgewiesen,
 - V. den Streitwert auf 1.500.000 € festgesetzt,
 - VI. die Berufung zugelassen.

Die Begründung des Gerichts erster Instanz lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Erledigung und Abtragung beruhen vorliegend auf außergewöhnlichen Umständen, nämlich der Erledigung des Rechtsstreits aufgrund der Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung durch Meril und deren Annahme durch Edwards;
- Unter den Umständen des vorliegenden Verfahrens wäre es unbillig, Edwards die entstandenen Kosten aufzuerlegen. Meril hat 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;
- Unabhängig von der Frage, ob der Antrag der Antragstellerin in vollem Umfang zulässig und begründet war, hätte Meril die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung wesentlich kostenschonender vor Ablauf der vorgerichtlich im Rahmen der Abmahnung gesetzten Frist abgegeben können;
- Insoweit entspricht es der Billigkeit, Meril ungeachtet der Erfolgsaussichten des Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen die gesamten Kosten aufzuerlegen.

8. Meril legte gegen die beanstandete Anordnung Berufung ein. In der Berufungsschrift beantragte sie:
 - I. die Anordnung in Bezug auf Ziffer III. der beanstandeten Anordnung aufzuheben und Edwards die Kosten des Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz einschließlich der Kosten, die durch die und im Zusammenhang mit der Einreichung von den auf dem Streitpatent bezogenen Schutzschriften entstanden sind, mit der Maßgabe aufzuerlegen, dass die erstattungsfähigen Vertretungskosten auf einen Betrag in Höhe von 200.000 € begrenzt sind,
 - II. die aufschiebende Wirkung der Berufung gegen den vorgenannten Ziffer III. der beanstandeten Anordnung unverzüglich anzuordnen,
 - III. Edwards die Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen.

9. Die Berufungsbegründung von Meril lässt sich wie folgt zusammenfassen:
 - Das Gericht erster Instanz hat Art. 69 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden: EPGÜ) falsch angewendet. Dieser Artikel verlangt, dass das Gericht bei der Kostenverteilung den Grad des Erfolgs und des Misserfolgs berücksichtigt. Das Gericht hat jedoch die Erfolgsaussichten von Edwards Antrag auf einstweilige Maßnahmen außer Acht gelassen;
 - Das Gericht erster Instanz hat zu Unrecht angenommen, dass die Erledigung des Rechtsstreits infolge der von Meril abgegebenen Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Art. 69(2) EPGÜ darstellt;
 - Jedenfalls hat das Gericht erster Instanz das ihm nach Art. 69 EPGÜ eingeräumte Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt, da es nicht alle relevanten Tatsachen berücksichtigt, falsche Annahmen zugrunde gelegt, seine Entscheidung auf irrelevante Erwägungen gestützt, das Recht von Meril auf ein faires Verfahren unverhältnismäßig eingeschränkt und den Umstand außer Acht gelassen hat, dass die Klagen von Edwards teilweise abgewiesen wurden;
 - Das Gericht hat Merils Recht auf Gehör verletzt, indem es einen Teil der Ausführungen von Meril nicht berücksichtigt hat;
 - Der Sachverhalt rechtfertigt es, dass das Gericht Edwards die Kosten des Verfahrens auferlegt, insbesondere weil das Streitpatent nicht verletzt wird, das Streitpatent nicht gültig ist, keine Dringlichkeit besteht und Edwards kein berechtigtes Interesse an einer einstweiligen Verfügung hat. Eine Kostenverteilung nach billigem Ermessen rechtfertigt kein anderes Ergebnis;
 - Meril hat keine unnötigen Kosten im Sinne von Art. 69(3) EPGÜ verursacht.

10. Zusätzlich stellte Meril am 2. Januar 2024 erneut den Antrag, ihrer Berufung gegen die Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts aufschiebende Wirkung zu verleihen (APL_100/2024, UPC_CoA_4/2024). Mit Anordnung vom 18. Januar 2024 wies das Berufungsgericht diesen Antrag zurück.

11. Edwards beantragt, dass das Berufungsgericht:
 - I. die Berufung zurückweist;
 - II. Meril die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt.

12. Edwards Erwiderung auf die Berufungsbegründung lässt sich wie folgt zusammenfassen:
 - In Anbetracht des weiten Ermessens, über das das Gericht im Rahmen der Kostenverteilung verfügt, kann das Berufungsgericht die Anordnung des Gerichts erster Instanz nur aufheben, wenn er offensichtlich fehlerhaft ist; die Anordnung ist nicht fehlerhaft und schon keineswegs offensichtlich fehlerhaft;
 - Das Gericht erster Instanz hat zu Recht festgestellt, dass die Abweisung einer Klage gemäß R. 360 VerfO ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Art. 69(2) EPGÜ darstellt; somit ist Art. 69(1) EPGÜ daher in diesem Fall nicht anwendbar;
 - Gemäß Art. 69(2) EPGÜ hat Meril die Kosten des Verfahrens zu tragen, da Meril durch die

Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nach Beginn des Verfahrens dem Gericht und Edwards unnötige Kosten verursacht hat;

- Auch nach Art. 69(1) EPGÜ hat Meril die Kosten des Verfahrens zu tragen, da Edwards die obsiegende Partei im Sinne dieser Vorschrift ist. Durch Merils Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung hat Edwards das erhalten, was sie mit dem Antrag auf einstweilige Maßnahmen angestrebt hat;

- Über die Begründetheit der Klage ist nicht zu entscheiden, doch rechtfertigt die Begründetheit die Verurteilung von Meril zur Tragung der Kosten des Verfahrens;

- In jedem Fall muss Meril die Kosten gemäß Art. 69(3) EPGÜ tragen, da sie unnötige Kosten verursacht hat.

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

Grundsätze für die Verteilung der Kosten des Verfahrens im Rahmen der Abweisung einer Klage

13. In der Regel muss die unterlegene Partei die angemessenen und zumutbaren Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei tragen (Art. 69(1) EPGÜ). Ausnahmen gelten, wenn Billigkeitsgründe eine andere Kostenverteilung erfordert, insbesondere wenn eine Partei nur teilweise oder unter außergewöhnlichen Umständen obsiegt (Art. 69(2) EPGÜ) und wenn eine Partei dem Gericht oder einer anderen Partei unnötige Kosten verursacht hat (Art. 69(3) EPGÜ). Die Abweisung einer Klage gemäß R. 360 VerfO schließt jedoch nicht zwangsläufig die Anwendung der allgemeinen Regel aus.
14. Welche Partei die obsiegende Partei im Sinne von Art. 69(1) EPGÜ im Rahmen der Abweisung einer Klage nach Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung durch den Beklagten ist, ist anhand der Besonderheiten des Verfahrens und insbesondere der Anträge der Parteien und des Inhalts der Erklärung zu bestimmen. Verpflichtet sich der Beklagte nach Einleitung des Verfahrens, den Anträgen des Klägers nachzukommen, ist es im Allgemeinen nicht erforderlich, die Zulässigkeit und die Begründetheit des Falles zum Zeitpunkt der Abgabe der Verpflichtungserklärung zu prüfen, um festzustellen, welche Partei die obsiegende Partei ist. Die Erklärung selbst impliziert, dass die Anträge des Klägers erfüllt wurden. Dies bedeutet, dass in der Regel der Kläger als obsiegende Partei anzusehen ist.
15. Eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des Art. 69(1) EPGÜ kann gelten, wenn ein Kläger ein Verfahren einleitet, ohne zuvor eine Abmahnung zu versenden, und der Beklagte unmittelbar zu Beginn des Verfahrens eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgibt. In einer solchen Situation kann es gerechtfertigt sein, dem Beklagten aus Billigkeitsgründen Kosten zuzusprechen, insbesondere weil der Kläger dem Beklagten und dem Gericht unnötige Kosten verursacht hat.
16. Merils Beobachtung, dass die deutsche Fassung von R. 360 VerfO in diesem Zusammenhang den Begriff „abweisen“ verwendet, führt nicht zu einer anderen Auslegung. Die Verwendung dieses Begriffs reicht nicht aus, um darauf zu schließen, dass der Ordnungsgeber beabsichtigt hat, dass der Beklagte immer die obsiegende Partei im Sinne von Art. 69(1) EPGÜ ist, wenn eine Klage gemäß R. 360 VerfO abgeschlossen wird. Dass der Beklagte nicht notwendigerweise die obsiegende Partei ist, wird durch die Tatsache bestätigt, dass andere Sprachfassungen neutralere Begriffe verwenden (in der englischen und französischen Fassung „dispose of the action“ bzw. „mettre fin à l'instance“).
17. Diese Auslegung von Art. 69(1) EPGÜ in Verbindung mit R. 360 VerfO steht im Einklang mit Art.

14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (im Folgenden: Richtlinie 2004/48). Art. 14 der Richtlinie 2004/48 sieht auch als allgemeine Regel vor, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden.

18. Der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: EuGH) hat festgestellt, dass diese Bestimmung das Schutzniveau für geistiges Eigentum erhöhen soll, indem er verhindern soll, dass ein Geschädigter von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Sicherung seiner Rechte abgehalten wird (EuGH 16. Juli 2015, C-681/13, EU:C:2015:471, *Diageo Brands*, Randnr. 77 und die dort zitierte Rechtsprechung). Rechteinhaber können von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Sicherung ihrer Rechte abgehalten werden, wenn sie die Kosten des Verfahrens zu tragen haben, wenn der Zweck der Klage durch eine Erklärung des Beklagten und nicht durch eine Anordnung des Gerichts erreicht wird. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung von Art. 69(1) EPGÜ fördert somit das spezifische Ziel von Art. 14 der Richtlinie 2004/48.
19. Der EuGH hat außerdem entschieden, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48 im Lichte von Art. 3 der Richtlinie auszulegen ist, der u. a. vorsieht, dass die von den Mitgliedstaaten festgelegten Verfahren nicht unnötig kompliziert und kostspielig sein dürfen. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung von Art. 69(1) EPGÜ und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 steht im Einklang mit dieser allgemeinen Verpflichtung. Sie stellt sicher, dass das Gericht über die Verpflichtung zur Tragung der Prozesskosten entscheiden kann, ohne den Sachverhalt prüfen zu müssen, was in Patentsachen ein kompliziertes und kostspieliges Verfahren erfordern kann.
20. Die Auslegung steht auch im Einklang mit Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 2004/48, wonach die in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so zu bestimmen sind, dass den spezifischen Merkmalen des jeweiligen Falles gebührend Rechnung getragen wird. Die Tatsache, dass der Beklagte sich verpflichtet hat, den Anträgen des Klägers nachzukommen, ist ein Merkmal des Falles, das für die Bestimmung der obsiegenden Partei sehr wichtig ist. Darüber hinaus kann das Gericht, bei der Beurteilung, ob der vorliegende Fall eine Ausnahme von i) der allgemeinen Regel, wonach ein Beklagter, der nach Einleitung eines Verletzungsverfahrens eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgibt, die unterlegene Partei ist, und ii) der allgemeinen Regel des Art. 69(1) EPGÜ und Art. 14 der Richtlinie 2004/48, wonach die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, darstellt, die anderen Merkmale des Falles in Betracht ziehen.
21. Die Auslegung von Art. 69(1) EPGÜ und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 steht nicht im Widerspruch zu dem Recht des Beklagten auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren, wie sie in Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: die Charta) gewährleistet ist. Dem Beklagten steht es frei, die Erklärung nicht abzugeben und den Fall vom Gericht entscheiden zu lassen oder die Erklärung davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller die Kosten des Verfahrens übernimmt. Soweit das Recht des Beklagten unter diesen Umständen eingeschränkt wird, ist diese Einschränkung erforderlich, um das Grundrecht des Klägers auf einen wirksamen Rechtsbehelf zu schützen (Art. 47 und 52(1) der Charta). In diesem Zusammenhang weist das Berufungsgericht erneut auf die abhaltende Wirkung hin, die das Fehlen eines Kostenbescheids auf den Kläger haben kann.
22. Aus all diesen Gründen besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass die Auslegung von Art. 69(1) EPGÜ im Einklang mit Art. 14 der Richtlinie 2004/48 steht. Das Berufungsgericht wird daher dem EuGH keine Frage vorlegen.

Aufteilung der Kosten in diesem Fall

23. In Anbetracht der oben dargelegten Grundsätze wendet sich Meril zu Recht gegen die Feststellung des Gerichts erster Instanz, dass die Abweisung der Klage gemäß R. 360 VerFO einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Art. 69(2) EPGÜ darstellt. Die Abweisung der Klage im vorliegenden Fall steht der Anwendung der allgemeinen Regel des Art. 69(1) EPGÜ, wonach die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, nicht entgegen.
24. Edwards macht jedoch zu Recht geltend, dass Meril als die unterlegene Partei im Sinne von Art. 69(1) EPGÜ anzusehen ist. Durch die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung von Meril hat Edwards das Hauptziel ihres Antrags auf einstweiligen Maßnahmen erreicht, nämlich, dass Meril den Vertrieb von Produkten einstellt, die nach Ansicht von Edwards durch das Streitpatent geschützt sind. Meril hat sich damit effektiv in die Position der unterlegenen Partei begeben. Daran ändert auch die Behauptung von Meril nichts, dass ihr Handeln ausschließlich durch geschäftliche Erwägungen motiviert war und dass sie in ihrer Erklärung keine Patentverletzung anerkannt hat.
25. Auch die Tatsache, dass Meril ausdrücklich keine Kostentragungspflicht für das Verfahren übernommen hat, führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Die Verpflichtung von Meril zur Kostentragung ergibt sich aus Art. 69(1) EPGÜ. Sie beruht nicht auf einer Verpflichtungserklärung zur Kostentragung.
26. Das Vorbringen von Meril, sie sei in der Sache die obsiegende Partei im Sinne von Art. 69(1) EPGÜ, geht fehl. Wie das Berufungsgericht oben bereits ausgeführt hat, macht die Tatsache, dass Meril sich verpflichtet hat, den Anträgen von Edwards nachzukommen, Edwards zur obsiegenden Partei. In Anbetracht dessen ist es im Allgemeinen nicht erforderlich, über die Begründetheit des Antrags zu entscheiden.
27. Aus den Darlegungen von Meril ergibt sich im vorliegenden Fall keine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel. Meril hat argumentiert, dass es nicht hinnehmbar sei, dass ein Beklagter die Kosten zu tragen habe, wenn der Antrag offensichtlich unzulässig oder unbegründet sei. Es kann offenbleiben, ob dies für eine Ausnahme von der allgemeinen Regel ausreicht, da Meril nicht dargelegt hat, dass der Antrag im vorliegenden Fall offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Sie hat zwar geltend gemacht, dass Gründe für die Ablehnung des Antrags vorliegen, aber nicht, dass der Antrag offensichtlich unbegründet war. Außerdem ist der Antrag nach Beurteilung des Berufungsgerichts angesichts der ausführlichen Begründung des Antrags durch Edwards nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet.
28. Das Vorbringen von Meril, dass Edwards zumindest teilweise unterlegen sei, weil das Gericht erster Instanz einen Teil des Antrags von Edwards zurückgewiesen habe, muss ebenfalls scheitern. Das Gericht erster Instanz hat lediglich den Antrag auf Auferlegung der Kosten des Verfahrens bis zu einem bestimmten Betrag zurückgewiesen, da Edwards keinen bestimmten Betrag beantragt hatte. In Anbetracht der Begrenztheit dieser Frage im Verhältnis zum gesamten Rechtsstreit und des Ermessens, über das das Gericht erster Instanz bei seiner Kostenentscheidung verfügt, stellt die teilweise Ablehnung des Antrags von Edwards keinen Grund für die Aufhebung der Entscheidung des Gerichts erster Instanz dar.
29. Meril hat nicht geltend gemacht, dass im Falle der Feststellung des Berufungsgerichts, dass Meril die unterlegene Partei ist, Edwards Kosten aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen sind (Art. 69(1) letzter Teil des Satzes EPGÜ). Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Umstände des Falles für eine Kostenerstattung gegen Edwards aus Billigkeitsgründen sprechen. Wie das

Berufungsgericht oben in Randnummer 15 dargelegt hat, können Gründe der Billigkeit eine Kostentragung durch den Kläger erfordern, wenn dieser, kurz gesagt, unnötige Kosten verursacht hat, indem er ein Verfahren gegen einen Beklagten erhoben hat, der keinen Anlass zur Klage gegeben hat. Im vorliegenden Fall hat der Beklagte jedoch einen solchen Anlass gegeben. Edwards hat Meril vor dem Verfahren ein Mahnschreiben geschickt. Daraufhin hat Meril keine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben, sondern eine Erwiderung übermittelt, in der sie sich auf die Nichtverletzung und Ungültigkeit des Streitpatents berufen hat. Auch nachdem Edwards das Verfahren eingeleitet hatte, hat Meril die Erklärung nicht sofort abgegeben. Stattdessen hat Meril einen Einspruch eingereicht, in dem sie zahlreiche Argumente gegen den Antrag von Edwards vorgebracht hat, so dass Edwards gezwungen war, einen Erwiderungsschriftsatz einzureichen. Erst nachdem Edwards seine Erwiderung eingereicht hatte, hat Meril die Erklärung eingereicht.

30. Über die Rügen von Meril gegen die Feststellung des Gerichts erster Instanz, dass Meril dadurch, dass sie die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht vor Beginn des Verfahrens eingereicht hat, unnötige Kosten verursacht hat, braucht nicht entschieden zu werden. Die Entscheidung des Berufungsgerichts über die Kostentragungspflicht beruht auf der Feststellung, dass Meril die unterlegene Partei ist, und nicht auf der Tatsache, dass die Erklärung nicht zu einem früheren Zeitpunkt eingereicht wurde.

Schlussfolgerung

31. Die Berufung ist zurückzuweisen. Als unterlegene Partei hat Meril die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
32. Da die Berufung nur die Entscheidung über die Verpflichtung zur Tragung der Verfahrenskosten bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 € betrifft, beläuft sich der Streitwert für das Berufungsverfahren auf 200.000 €.

ANORDNUNG

- Die Berufung wird zurückgewiesen.
- Meril trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
- Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 200.000 € festgesetzt.

Diese Anordnung wurde am 4. Oktober 2024 erlassen.

Klaus Grabinski Präsident des Berufungsgerichts	
Peter Blok Rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter	
Emanuela Germano Rechtlich qualifizierte Richterin	
Bernard Ledeboer Technisch qualifizierter Richter	
Stefan Wilhelm Technisch qualifizierter Richter	