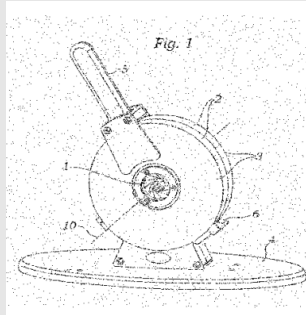


UPC Court of Appeal, 18 January 2024, Meril v Edwards Lifesciences



Prosthetic valve crimping device

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Application to order suspensive effect to appeal of order to bear the (to be assessed) costs of the proceedings up to a maximum of € 200.000 dismissed (article 74 UPCA, Rule 223 (1) RoP)

- **Admissible application:**

A decision under [Rule 360](#) RoP by which the court has dismissed an action because there is no need to adjudicate on the merits and includes the decision on the costs of the proceedings is to be regarded as a final decision within the meaning of [Rule 220.1\(a\)](#) RoP and not as a decision within the meaning of [Rule 223.5](#) RoP

- **Application unfounded:** Interest of the plaintiff regarding further costs for cost assessment procedure does not generally outweigh the interest of the successful party within the meaning of [Rule 151 RoP](#) in a quick decision on the costs of the proceedings. Suspensive effect also not justified because if there are errors in the appealed order, they are in any case not errors that led to a manifestly erroneous order.

GROUNDS FOR THE ORDER

1. the application is admissible.

The Appellants may file a request for suspensive effect under [Article 74 UPCA](#) and [Rule 223.1 RoP](#). This is not precluded by [Rule 223.5 RoP](#), since the present appeal is not an appeal within the meaning of [Rules 220.2, 220.3](#) or [221.3](#).

According to [Rule 363.2](#) of the Rules of Procedure, decisions issued under [Rules 360, 361](#) and [362](#) of the Rules of Procedure are final decisions within the meaning of [Rule 220.1\(a\)](#) of the Rules of Procedure. A decision under [Rule 360](#) of the Rules of Procedure by which the court has dismissed an action because there is no need to adjudicate on the merits also includes the decision on the costs of the proceedings. Accordingly, the order of the Court of First Instance on point 3, against which the appellants have appealed, is to be regarded as a final decision within the meaning of [Rule 220.1\(a\)](#) of the Rules of Procedure and not as a decision within the meaning of [Rule 223.5](#) of the Rules of Procedure.

(2) The request is unfounded.

According to [Article 74\(1\) UPCA](#), an appeal has no suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise at the reasoned request of one of the parties.

The Court of Appeal can therefore only grant the request if the circumstances of the case justify an exception to the principle that the appeal has no suspensive effect. It must be examined whether, on the basis of these circumstances, the appellant's interest in maintaining the status quo until the decision on his appeal outweighs the respondent's interest by way of exception.

The appellants argue that a cost assessment procedure would cause further costs for them. However, such an interest does not generally outweigh the interest of the successful party within the meaning of [Rule 151](#) of the Rules of Procedure (in this case the appellant) in a quick decision on the costs of the proceedings. This is expressed in [No. 7 of the preamble](#) to the Rules of Procedure, according to which the case must be organised in such a way that decisions on costs are issued at the same time as or as soon as possible after the main proceedings, and is confirmed in [Rule 151](#) of the Rules of Procedure, according to which the successful party only has the opportunity to file an application for the determination of costs within a period of one month after the decision. With these provisions, the Rules of Procedure generally accept, in favour of a quick decision on the costs of the proceedings, that further costs may be incurred through the cost assessment procedure, which may prove to be unnecessary if the appeal proceedings are successful. In addition, the court of first instance has the option of avoiding the incurrence of unnecessary costs by suspending the cost assessment proceedings until the appeal proceedings have been concluded.

The granting of suspensive effect may, however, be justified in exceptional cases if the order against which the appeal is directed is clearly erroneous. However, this is not the case here.

The plaintiff believes that the [order of the Court of First Instance of 19 December 2023](#) is grossly erroneous in law for a variety of reasons. Whether the errors cited in the notice of appeal are in fact errors can be left open. If they are errors, they are in any case not errors that led to a manifestly erroneous order.

ORDER

The application to order the suspensive effect of the appeal is dismissed.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of Appeal, 18 January 2024

(Blok)

Aktenzeichen:

App_100/2024

UPC_CoA_4/2024

Anordnung

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 18. Januar 2024

betreffend einen Antrag auf aufschiebende Wirkung

ANTRAGSGEGENERINNEN UND

BERUFUNGSKLÄGERINNEN

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

**ANTRAGSTELLERIN UND
BERUFUNGSBEKLAGTE**

Edwards Lifesciences Corporation

1 Edwards Way, Irvine, 92614 Kalifornien, USA
vertreten durch Rechtsanwälte Boris Kreye und Anika
Boche (Bird&Bird)

VERFÜGUNGSPATENT

EP 3 763 331

ENTSCHEIDENDER RICHTER

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter und
Berichterstatter

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**

Die Antragstellerin und Berufungsbeklagte
(nachfolgend: Berufungsbeklagte) hat die
Antragsgenerinnen und Berufungsklägerinnen
(nachfolgend: Berufungsklägerinnen) am 19. Juni 2023
wegen Verletzung des Europäischen Patents 3 763 331
wegen Verletzung eine Crimpvorrichtung zum Crimpen von
stentbasierten Klappenprothesen, insbesondere
Herzklappenprothesen, abgemahnt. Mit Schreiben vom
30. Juni 2023 informierte die Berufungsbeklagte die
Berufungsklägerinnen darüber, dass der Antrag auf
Erteilung einer einheitlichen Wirkung für das
Verfügungspatent zurückgenommen worden sei und das
Verfügungspatent nunmehr als herkömmliches
europäisches Patent durchgesetzt werde. Die letzte
vorgehend gesetzte Frist lief am 13. Juli 2023
erfolglos ab.

Am 18. Juli 2023 hat die Berufungsbeklagte den Erlass
einstweiliger Maßnahmen bei der Lokalkammer
München des Einheitlichen Patentgerichts beantragt.
Die Berufungsklägerinnen haben hiergegen am 25.
August 2023 Einspruch mit 107 Seiten schriftsätzlichen
Ausführungen nebst 49 Anlagen eingelegt. Termin zur
mündlichen Verhandlung wurde auf den 10. Oktober
2023 bestimmt. Mit Schriftsatz vom 11. September 2023
hat die Berufungsbeklagte auf den Einspruch mit 69
Seiten schriftsätzlichen Ausführungen nebst 5 Anlagen
erwidert. Mit Schriftsatz vom 25. September 2023 haben
die Berufungsklägerinnen innerhalb der ihnen
eingeräumten Stellungnahmefrist eine Unterlassungs-
und Verpflichtungserklärung abgegeben. Die

Berufungsbeklagte hat diese Erklärung mit Schriftsatz
vom 29. September 2023 angenommen.

Im Rahmen einer Videokonferenz am 2. Oktober 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 waren sich die Parteien hingegen
nach wie vor in Bezug auf die Frage, wer die Kosten zu
tragen hat. Der Termin 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.

Mit **Anordnung vom 19. Dezember 2023** hat das
Gericht erster Instanz, Lokalkammer München:

1. festgestellt, dass der Antrag auf Erlass einstweiliger
Maßnahmen durch die Abgabe der Unterlassungs- und
Verpflichtungserklärung durch die
Berufungsklägerinnen am 25. September 2023
gegenstandslos geworden ist und sich das Verfahren
damit erledigt hat;
2. das Verfahren betreffend den Antrag auf Erlass
einstweiliger Maßnahmen abgetragen;
3. angeordnet, dass die Berufungsklägerinnen die
Kosten des Rechtsstreits sowie die sonstigen Kosten der
Berufungsbeklagte bis zu einer Obergrenze von €
200.000,00 zu tragen haben;
4. im Übrigen die Anträge der Berufungsbeklagte als
derzeit verfrüht und die Anträge der
Berufungsklägerinnen als unbegründet abgewiesen;
5. den Streitwert auf € 1.500.000,00 festgesetzt;
6. die Berufung zugelassen.

Zur Begründung der Kostenentscheidung zu Ziffer 3 hat
das Gericht erster Instanz, Lokalkammer München,
Folgendes angeführt:

*„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
vorgehend gesetzte 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. Der 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 4. 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.“

Mit Schriftsatz vom 2. Januar 2024 haben die Berufungsklägerinnen gegen die [Anordnung der Lokalkammer München des Gerichts erster Instanz vom 19. Dezember 2023](#) Berufung eingelegt (APL_83/2024, UPC_CoA_2/2024). In der Berufungsschrift beantragen sie:

I. die Anordnung der Lokalkammer München in Bezug auf die Anordnung zu Ziffer 3 aufzuheben und der Berufungsbeklagte die Kosten des Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz einschließlich der Kosten, die durch die und im Zusammenhang mit der Einreichung von auf das Europäische Patent EP 3 763 331 B1

bezogenen Schutzschriften entstanden sind, mit der Maßgabe aufzuerlegen, dass die erstattungsfähigen Kosten für die Vertretung auf einen Betrag in Höhe von 200.000,00 begrenzt sind;

II. die aufschiebende Wirkung der Berufung gegen die vorgenannte Anordnung in Bezug auf die Anordnung zu Ziffer 3 unverzüglich anzuordnen;

III. der Berufungsbeklagte die Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen.

Zusätzlich haben die Berufungsklägerinnen am 2. Januar 2024 einen Antrag beim Berufungsgericht eingereicht, in dem sie erneut beantragten, ihrer Berufung gegen die Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts aufschiebende Wirkung zu verleihen. Mit der vorliegenden Anordnung wird das Berufungsgericht über den letztgenannten Antrag entscheiden.

Berufungsklägerinnen führen an, dass ihr Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Berufung statthaft sei. Soweit der Wortlaut von [Regel 223.5 VerFO](#) dem entgegenstehe, sei dieser teleologisch zu reduzieren. Dem Antrag sei auch zu entsprechen, weil, zusammengefasst, die Anordnung sich aus einer Vielzahl von Gründen als grob rechtsfehlerhaft zeigen und das Kostenfestsetzungsverfahren unnötige weitere Kosten aufseiten der Berufungsklägerinnen verursachen würde.

Berufungsbeklagte hat am 12. Januar 2024 schriftlich auf den Antrag geantwortet. Sie führt an, dass der Antrag nicht statthaft sei, weil, zusammengefasst, ein vollstreckbarer Titel, aus dem auch der Umfang der geschuldeten Leistung hervorgehe, derzeit nicht vorliege. Außerdem rechtfertigten die Interessen der Berufungsklägerinnen keine Ausnahme von der Regel, dass Berufungen keine aufschiebende Wirkung haben.

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

1. Der Antrag ist statthaft.

Die Berufungsklägerinnen können einen Antrag auf aufschiebende Wirkung nach [Artikel 74 EPGÜ](#) und [Regel 223.1 VerFO](#) stellen. Dem steht [Regel 223.5 VerFO](#) nicht entgegen, da die hiesige Berufung keine Berufung im Sinne der [Regeln 220.2, 220.3](#) oder [221.3](#) ist.

Nach [Regel 363.2 VerFO](#) sind Entscheidungen, die gemäß den [Regeln 360, 361](#) und [362 VerFO](#) erlassen worden sind, Endentscheidung im Sinne von [Regel 220.1\(a\) VerFO](#). Eine Entscheidung nach [Regel 360 VerFO](#), mit der das Gericht eine Klage wegen Erledigung der Hauptsache abgewiesen hat, umfasst auch die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens. Entsprechend ist die Anordnung des Gerichts erster Instanz zu Ziffer 3, gegen die die Berufungsklägerinnen Berufung eingelegt haben, als Endentscheidung im Sinne von [Regel 220.1\(a\) VerFO](#) anzusehen und nicht als eine Entscheidung im Sinne von [Regel 223.5 VerFO](#).

2. Der Antrag ist nicht begründet.

Laut [Artikel 74\(1\) EPGÜ](#) hat die Berufung keine aufschiebende Wirkung, sofern das Berufungsgericht auf begründeten Antrag einer der Parteien nicht etwas anderes beschließt.

Das Berufungsgericht kann daher dem Antrag nur stattgeben, wenn die Umstände des Falles eine

Ausnahme von dem Grundsatz rechtfertigen, dass die Berufung keine aufschiebende Wirkung hat. Dabei ist zu prüfen, ob auf der Grundlage dieser Umstände das Interesse des Berufungsklägers an der Aufrechterhaltung des Status quo bis zur Entscheidung über seine Berufung das Interesse des Berufungsbeklagten ausnahmsweise überwiegt.

Die Berufungsklägerinnen machen geltend, dass ein Kostenfestsetzungsverfahren weitere Kosten für sie verursachen würde. Ein solches Interesse überwiegt jedoch in der Regel nicht das Interesse der obsiegenden Partei im Sinne von [Regel 151 VerfO](#) (im vorliegenden Fall der Berufungsbeklagten) an einer schnellen Entscheidung über die Kosten des Verfahrens. Das kommt in [Nr. 7 der Präambel VerfO](#) zum Ausdruck, der zufolge die Fallbearbeitung so zu organisieren ist, dass Kostenentscheidungen gleichzeitig mit oder so bald wie möglich nach der Hauptsache ergehen, und wird in Regel 151 VerfO bestätigt, wonach die obsiegende Partei nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Entscheidung die Möglichkeit hat, einen Antrag auf Kostenfestsetzung zu stellen. Die Verfahrensordnung nimmt mit diesen Regelungen grundsätzlich zugunsten einer schnellen Entscheidung über die Kosten des Verfahrens in Kauf, dass durch das Kostenfestsetzungsverfahren weitere Kosten entstehen können, die sich bei einem Erfolg des Berufungsverfahrens als unnötig herausstellen können. Außerdem hat das Gericht erster Instanz die Möglichkeit, durch Aussetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens, das Entstehen unnötiger Kosten zu vermeiden.

Die Gewährung der aufschiebenden Wirkung kann allerdings ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn die Anordnung, gegen die sich die Berufung richtet, evident fehlerhaft ist. Das ist im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben.

Die Klägerin meint, dass die Anordnung des Gerichts erster Instanz vom 19. Dezember 2023 aus einer Vielzahl von Gründen grob rechtsfehlerhaft sei. Ob die in der Berufungsschrift angeführten Fehler tatsächlich Fehler sind, kann offenbleiben. Sollten sie Fehler sein, handelt es sich jedenfalls nicht um Fehler, die zu einer evident fehlerhaften Anordnung geführt haben.

ANORDNUNG

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Berufung wird zurückgewiesen.

Diese Anordnung wurde erlassen am 18. Januar 2024.

Peter Blok, Rechtlich qualifizierter Richter und
Berichterstatler
