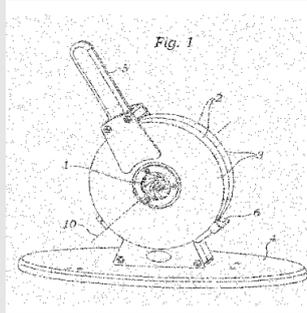


UPC Court of Appeal, 15 February 2024, Meril v Edwards Lifesciences



Prosthetic valve crimping device

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Court fee of € 11.000 is payable for appeal under [Rule 220\(1\)\(a\) RoP](#) against an order determining which party is to bear the costs of the proceedings in the context of the dismissal of an application for interim measures under [Rule 360 RoP](#)

- [In the absence of a specific fee, the fee is to be paid for the case that is most comparable to the present case according to the system of the table of fees.](#)

The Table of Fees determines the fee for an appeal under [Rule 220.1\(a\) RoP](#) based on the nature of the action or application decided by the Court of First Instance. Under this system, the provision providing for a fee of €11,000 for an appeal under [Rule 220.1\(c\) RoP](#) concerning a request for provisional measures under [Article 62 UPCA](#) applies mutatis mutandis to the present appeal proceedings. This is because these appeal proceedings also concern an appeal against an order terminating proceedings relating to a request for provisional measures under [Article 62 UPCA](#).

GROUND FOR THE ORDER

- (1) A fee of € 11.000 is payable for the present appeal proceedings.
- (2) As the Court of Appeal stated in its [order of 18 January 2024](#), the Court of First Instance's order 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 pursuant to [Rule 360](#) of the Rules of Procedure.
- (3) The [Table of Fees](#) does not provide for a specific fee for an appeal under [Rule 220.1\(a\)](#) of the Rules of Procedure against an order determining which party is to bear the costs of the proceedings in the context of the dismissal of an application for interim measures under [Rule 360](#) of the Rules of Procedure. In the absence of a specific fee, the fee is to be paid for the case that is most comparable to the present case according to the system of the table of fees. The Table of Fees determines the fee for an appeal under [Rule 220.1\(a\) RoP](#) based on the nature of the action or application decided by the Court of First Instance. Under this system, the provision providing for a fee of €11,000 for an appeal under [Rule](#)

[220.1\(c\) RoP](#) concerning a request for provisional measures under [Article 62 UPCA](#) applies mutatis mutandis to the present appeal proceedings. This is because these appeal proceedings also concern an appeal against an order terminating proceedings relating to a request for provisional measures under [Article 62 UPCA](#).

4 The fact that the appeal is only directed against the order that the appellants have to bear the costs of the proceedings does not lead to a different assessment. In their grounds of appeal, the appellants state that the Court of Appeal must examine whether the application for interim measures was justified when deciding on costs. In its final decision, the Court of Appeal will assess whether such an examination of the merits of the application is necessary in the present case. However, the appellants' submission implies that the merits of the application may be part of the proceedings before the Court of Appeal. Therefore, it is also appropriate that the appellants have to pay a fee corresponding to the fee for an appeal under [Rule 220.1\(c\) RoP](#) concerning a request for provisional measures under [Article 62 UPCA](#).

(5) As the Appellants have already paid an amount of € 1.500 in court fees, the Court of Appeal will order them to pay the balance of € 9.500.

ORDER

The Appellants are ordered to pay € 9.500 in fees within 14 calendar days.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of Appeal,
15 February 2024**

(Blok)

Aktenzeichen:

APL_83/2024

UPC_CoA_2/2024

ORD_6625/2024

Verfahrensordnung

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 15. Februar 2024

betreffend die Berufungsgebühr

**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

VERFAHRENSSPRACHE

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 betreffend eine Crimpvorrichtung zum Crimpen von stentbasierten Klappenprothesen, insbesondere Herzklappenprothesen, abgemahnt.

Am 18. Juli 2023 hat die Berufungsbeklagte den Erlass einstweiliger Maßnahmen bei der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts beantragt.

Mit Schriftsatz vom 25. September 2023 haben die Berufungsklägerinnen 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. Uneinig waren sich die Parteien in Bezug auf die Frage, wer die Kosten zu tragen hat.

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 und

6. die Berufung zugelassen.

Mit Schriftsatz vom 2. Januar 2024 haben die Berufungsklägerinnen gegen die Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt. In der Berufungsschrift beantragen sie:

I. die Anordnung 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 3 763 331 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.

Bei der Einreichung der Berufungsschrift zahlten die Berufungsklägerinnen die Gebühr für eine Berufung nach [Regel 220.2 VerFO](#) in Höhe von 1.500 €.

Zusätzlich haben die Berufungsklägerinnen am 2. Januar 2024 erneut den Antrag gestellt, 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. Dabei stellte das Berufungsgericht fest, dass entsprechend [Regel 360 VerFO](#), die Anordnung des Gerichts erster Instanz zu Ziffer 3, gegen die Berufungsklägerinnen Berufung eingelegt haben, als Endentscheidung im Sinne von [Regel 220.1\(a\) VerFO](#) anzusehen ist.

Mit E-Mail-Nachricht vom 23. Januar 2024 bat der Vertreter der Berufungsklägerinnen das Gericht um Klärung der Frage, ob die Berufungsklägerinnen eine höhere Berufungsgebühr zu zahlen haben, als sie gezahlt haben, und um Erteilung der erforderlichen Anweisungen. Die Berufungsklägerinnen sind der Ansicht, dass keine höhere Gebühr geschuldet sei.

In seiner Antwort vom 29. Januar 2024 vertrat der Vertreter der Berufungsbeklagten die Auffassung, dass die Berufungsklägerinnen die Gerichtsgebühr für eine Berufung nach [Regel 220.1\(a\) VerFO](#) zu zahlen haben.

BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG

1. Für das vorliegende Berufungsverfahren ist eine Gebühr von 11.000 € zu entrichten.

2. Wie das Berufungsgericht in seiner [Anordnung vom 18. Januar 2024](#) festgestellt hat, ist die Anordnung des Gerichts erster Instanz zu Punkt 3, gegen den die Berufungsklägerinnen Berufung eingelegt haben, gemäß [Regel 360 VerFO](#) als Endentscheidung im Sinne von [Regel 220.1\(a\) VerFO](#) anzusehen.

3. Die Gebührentabelle sieht keine spezifische Gebühr für eine Berufung gemäß [Regel 220.1\(a\) VerFO](#) gegen eine Anordnung vor, die im Rahmen der Abweisung eines Antrags auf einstweilige Maßnahmen gemäß [Regel 360 VerFO](#) festlegt, welche Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. In Abwesenheit einer spezifischen Gebühr ist die Gebühr für den Fall zu entrichten, der nach der Systematik der Gebührentabelle am besten mit dem vorliegenden Fall vergleichbar ist. Die Gebührentabelle bestimmt die Gebühr für eine Berufung gemäß [Regel 220.1\(a\) VerFO](#) auf Grundlage der Art der Klage oder des Antrags, über die bzw. den

das Gericht erster Instanz entschieden hat. Nach diesem System ist die Vorschrift, die für eine Berufung gemäß [Regel 220.1\(c\) VerfO](#) bezüglich eines Antrags auf einstweilige Maßnahmen gemäß [Artikel 62 EPGÜ](#) eine Gebühr von 11 000 € vorsieht, auf den vorliegenden Berufungsverfahren entsprechend anzuwenden. Denn auch in diesem Berufungsverfahren geht es um eine Berufung gegen eine Anordnung die ein Verfahren bezüglich eines Antrags für einstweilige Maßnahmen gemäß [Artikel 62 EPGÜ](#) beendet.

4. Der Umstand, dass sich die Berufung nur gegen die Anordnung richtet, dass die Berufungsklägerinnen die Kosten des Verfahrens zu tragen haben, führt zu keiner anderen Beurteilung. In ihrer Berufungsbegründung führen die Berufungsklägerinnen aus, dass das Berufungsgericht bei der Kostenentscheidung zu prüfen habe, ob der Antrag für einstweilige Maßnahmen begründet gewesen sei. Das Berufungsgericht wird in seiner Endentscheidung beurteilen, ob eine solche Prüfung der Begründetheit des Antrags im vorliegenden Fall erforderlich ist. Das Vorbringen der Berufungsklägerinnen impliziert aber jedenfalls, dass die Begründetheit des Antrags zum Gegenstand des Verfahrens vor dem Berufungsgericht gehören kann. Auch von daher ist es angemessen, dass die Berufungsklägerinnen eine Gebühr entrichten müssen, die der Gebühr für eine Berufung gemäß [Regel 220.1\(c\) VerfO](#) bezüglich eines Antrags für einstweilige Maßnahmen gemäß Artikel 62 EPGÜ entspricht.

5. Da die Berufungsklägerinnen bereits einen Betrag von 1.500 € an Gerichtsgebühren gezahlt haben, wird das Berufungsgericht sie zur Zahlung des Restbetrags von 9.500 € verurteilen.

ANORDNUNG

Die Berufungsklägerinnen werden angeordnet, innerhalb von 14 Kalendertagen 9.500 € an Gebühren zu zahlen.

Diese Anordnung wurde am 15. Februar 2024 erlassen.
Peter Blok, Rechtlich qualifizierter Richter und
Berichterstatter
