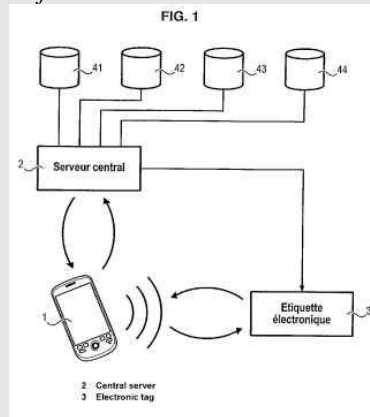


UPC Court of Appeal, 29 July 2024, Hanshow v VusionGroup v Hanshow

Method for communicating spatially located information to a mobile terminal



PATENT LAW – SUBSTANTIVE LAW

Application for determination of costs following an order or decision of the Court of Appeal

- relating exclusively or partially to the costs of the appeal must be submitted to the Court of First Instance and will be decided by the judge-rapporteur of that court.
- If the successful party wishes to apply for an order for costs following a decision in principle on the obligation to pay costs, it must submit an application within one month of notification of this decision (Rule 151 RoP).

(9) The determination of costs is the subject of a special and separate procedure (Rules 150 et seq. of the Rules of Procedure), which also includes a special appeal procedure (Rules 157 and 221 of the Rules of Procedure). Like most other proceedings before the Unified Patent Court, the proceedings for the determination of costs also begin at the Court of First Instance. The application for the determination of costs must therefore be submitted to the court of first instance and will be decided by the judge-rapporteur of that court. 10 This also applies if the application is filed after an order or decision of the court of appeal and thus relates exclusively or partially to the costs of the appeal proceedings. The Rules of Procedure do not provide for a special procedure for the determination of costs following an order or decision of the Court of Appeal. Therefore, the general procedure of R. 150 et seq. VerfO is also applicable in this case. If the proceedings were to begin before the Court of Appeal instead, no appeal would be possible against the decision on costs, as provided for in R. 157 and 221 of the Rules of Procedure.

11 The Court of Appeal rejects Hanshow's argument that, since its application for a costs order in respect of the first instance proceedings is still pending, it can add the costs of the appeal proceedings to the pending proceedings without having to make a new application within the period of one month after service of the Court

of Appeal's order. If the successful party wishes to apply for an order for costs following a decision in principle on the obligation to pay costs, it must submit an application within one month of notification of this decision (R. 151 VerfO). This means that Hanshow must file an application that specifically relates to the costs of the appeal proceedings, as it is seeking an order for costs following the order in which the Court of Appeal ruled that VusionGroup must bear the costs of the appeal proceedings. This application must be made within one month of service of the Court of Appeal's order, without prejudice to the court's power to extend the time limit pursuant to R. 9(3)(a) of the Rules of Procedure. The Judge-Rapporteur may use the applicable powers of the Director of Proceedings to coordinate the new costs proceedings with the pending proceedings.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of Appeal,

29 July 2024

(Blok)

Aktenzeichen:

UPC_CoA_1/2024

App_36394/2024

Anordnung

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 29. Juli 2024

LEITSATZ

1. Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist beim Gericht erster Instanz einzureichen und wird vom Berichterstatter dieser Instanz entschieden.
2. Dies gilt auch, wenn der Antrag nach einer Anordnung oder einer Entscheidung des Berufungsgerichts gestellt wird und sich somit ausschließlich oder teilweise auf die Kosten des Berufungsverfahrens bezieht.

SCHLAGWÖRTER

Kostenfestsetzung im Anschluss an einer Anordnung oder eine Entscheidung des Berufungsgerichts

ANTRAGSTELLERINNEN/BERUFUNGSBEKLAGTE/ANTRAGSGEGNERINNEN IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ

1. **Hanshow Technology Co.** Ltd 1288 Kanghe Road, 314031, Jiaxing City, Xiuzhou District, Zhejiang Province, China
2. **Hanshow Germany GmbH** Ria-Thiele-Straße 2a, 40549 Düsseldorf, Deutschland
3. **Hanshow France SAS** 88 Rue du Dôme, 92100, Boulogne-Billancourt, Frankreich
4. **Hanshow Netherlands B.V.** Transformatorweg 86, 1014 AK, Amsterdam, Niederlande

im Folgenden: Hanshow,
vertreten durch Roland Küppers, LL.M., Rechtsanwalt,
und Dr. Alexander Rubusch, LL.M., Rechtsanwalt,
Taylor Wessing PartGmbH

**ANTRAGSGEGNERIN/BERUFUNGSKLÄGERIN
/ANTRAGSTELLERIN IM VERFAHREN VOR
DEM GERICHT ERSTER INSTANZ**

VusionGroup SA (vormals SES-imagotag SA) 55 Place
Nelson Mandela, 92000 Nanterre, Frankreich

im Folgenden: VusionGroup,
vertreten durch Dr. Jochen Herr, Rechtsanwalt und
europäischer Patentanwalt, Alexandre Hoffmann,
europäischer Patentanwalt, und Daniel Seitz,
Rechtsanwalt, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett
& Dunner,

LLP VERFÜGUNGSPATENT

[EP 3883277](#)

ENTSCHEIDENDE 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 20. Dezember 2023](#)

□ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz:
UPC_CFI_292/2023 ACT_567009/2023
ORD_596193/2023

TATBESTAND UND ANTRÄGE

3. In der beanstandeten Anordnung hat das Gericht erster
Instanz: i) den Antrag der VusionGroup auf einstweilige
Maßnahmen abgewiesen, ii) erklärt, dass VusionGroup
die Kosten des Verfahrens und die übrigen Kosten von
Hanshow, einschließlich der Kosten, die durch die
Einreichung der Schutzschrift entstanden sind, bis zu
einer Obergrenze von €200.000,00 zu tragen hat und iii)
den Streitwert auf € 2.000.000,00 festgesetzt.

4. Mit Antrag vom 22. Januar 2024 hat Hanshow bei der
Lokalkammer München die Festsetzung der Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens beantragt. Über diesen
Antrag ist noch nicht entschieden worden.

5. VusionGroup hat gegen die beanstandete Anordnung
Berufung eingelegt. In der [Anordnung vom 13. Mai
2024](#) hat das Berufungsgericht die Berufung
zurückgewiesen und erklärt, dass VusionGroup die
Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen hat
(UPC_CoA_1/2024, APL_8/2024).

6. Am 18. Juni 2024 hat Hanshow beim
Berufungsgericht einen Antrag auf Kostenfestsetzung
eingereicht, mit dem sie beantragt:

- die am 13. Juni 2024 abgelaufene Frist für den Antrag
auf Kostenfestsetzung rückwirkend um 3 Werktage bis
zum 18. Juni 2024 zu verlängern, und
- die Kosten der Berufungsinstanz in Höhe von €
131.874,80 festzusetzen.

7. Die Parteien haben, nachdem ihnen der
Berichterstatter dazu Gelegenheit gegeben hatte, zu der
Frage Stellung genommen, ob ein Antrag auf
Kostenfestsetzung nach einer Anordnung des
Berufungsgerichts beim Berufungsgericht oder beim
Gericht erster Instanz einzureichen ist.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

8. Beide Parteien sind der Meinung, dass Hanshow ihren
Antrag auf Kostenfestsetzung beim Gericht erster
Instanz hätte einreichen müssen, auch wenn sich der
Antrag auf die Kosten des Berufungsverfahrens bezieht.
Das Berufungsgericht teilt diese Beurteilung aus den
folgenden Gründen.

9. Die Kostenfestsetzung ist Gegenstand eines
besonderen und gesonderten Verfahrens ([R. 150 ff.
VerfO](#)), zu dem auch ein besonderes
Berufungsverfahren gehört ([R. 157](#) und [221 VerfO](#)).
Wie die meisten anderen Verfahren vor dem
Einheitlichen Patentgericht beginnt also auch das
Verfahren zur Kostenfestsetzung beim Gericht erster
Instanz. Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist daher
beim Gericht erster Instanz einzureichen und wird vom
Berichterstatter dieser Instanz entschieden.

10. Dies gilt auch, wenn der Antrag nach einer
Anordnung oder einer Entscheidung des
Berufungsgerichts gestellt wird und sich somit
ausschließlich oder teilweise auf die Kosten des
Berufungsverfahrens bezieht. Die Verfahrensordnung
sieht kein besonderes Verfahren für die
Kostenfestsetzung im Anschluss an einer Anordnung
oder eine Entscheidung des Berufungsgerichts vor.
Daher ist das allgemeine Verfahren der [R. 150 ff. VerfO](#)
auch in diesem Fall anwendbar. Würde das Verfahren
stattdessen vor dem Berufungsgericht beginnen, wäre
gegen die Kostenentscheidung keine Berufung möglich,
wie in [R. 157](#) und [221 VerfO](#) vorgesehen.

11. Das Berufungsgericht weist das Argument von
Hanshow zurück, dass sie, da ihr Antrag auf eine
Kostenfestsetzung in Bezug auf das erstinstanzliche
Verfahren noch anhängig sei, die Kosten des
Berufungsverfahrens zu dem anhängigen Verfahren
hinzufügen könne, ohne innerhalb der Frist von einem
Monat nach Zustellung der Anordnung des
Berufungsgerichts einen neuen Antrag stellen zu
müssen. Will die obsiegende Partei nach einer
Grundsatzentscheidung über die Kostentragungspflicht
eine Kostenfestsetzung beantragen, muss sie innerhalb
eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung einen
Antrag stellen ([R. 151 VerfO](#)). Dies bedeutet, dass
Hanshow einen Antrag stellen muss, der sich speziell auf
die Kosten des Berufungsverfahrens bezieht, da sie eine
Kostenfestsetzung im Anschluss an die Anordnung
beantragt, in der das Berufungsgericht entschieden hat,
dass VusionGroup die Kosten des Berufungsverfahrens
zu tragen hat. Dieser Antrag ist innerhalb eines Monats
nach Zustellung der Anordnung des Berufungsgerichts
zu stellen, unbeschadet der Befugnis des Gerichts, die
Frist gemäß [R. 9\(3\)\(a\) VerfO](#) zu verlängern. Der
Berichterstatter kann von den geltenden Befugnissen der
Verfahrensleitung Gebrauch machen, um das neue
Kostenverfahren mit dem anhängigen Verfahren zu
koordinieren.

12. Da es sich um den ersten Antrag auf eine
Kostenfestsetzung nach einer Anordnung des
Berufungsgerichts handelt und sich aus dem EPGÜ und
der Verfahrensordnung nicht eindeutig ergibt, wo der
Antrag in einer solchen Situation einzureichen ist, wird
das Berufungsgericht den Antrag von Hanshow an den

Berichterstatter des Gerichts erster Instanz mit der Anweisung verweisen, dass das Datum der Einreichung des Antrags beim Berufungsgericht, d. h. der 18. Juni 2024, als Datum der Einreichung beim Gericht erster Instanz gelten kann. Aus praktischen Gründen wird Hanshow seinen Antrag erneut im Case Management System einreichen müssen.

13. Über den Antrag von Hanshow auf Verlängerung der Frist für die Einreichung des Antrags muss der Berichterstatter des Gerichts erster Instanz entscheiden, da das Gericht erster Instanz für die Bearbeitung des Antrags zuständig ist.

ANORDNUNG

Der Antrag wird an den Berichterstatter des Gerichts erster Instanz mit der Anweisung verwiesen, dass das Datum der Einreichung des Antrags beim Berufungsgericht, d. h. der 18. Juni 2024, als Datum der Einreichung beim Gericht erster Instanz gelten kann.

Diese Anordnung wurde am 29. Juli 2024 erlassen.

Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter.
