

**UPC CFI, Local Division Munich, 11 October 2024,
SES-imagotag v Hanshow**



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Request for a decision on the costs for the appeal instance is to be rejected

- **due to failure to comply with the time limit. (R. 151 RoP, R. 320 RoP, R. 9(3) RoP)**

- **Re-establishment of rights under R. 320 RoP, as a lex specialis, takes precedence over Rule 9.3 (a) RoP.**

In the event that a party misses a deadline set by the Rules of Procedure and loses a right (here: reimbursement of costs) as a direct consequence of missing the deadline, the relevant panel of the Court may, upon application by that party, grant a re-establishment of rights (**Rule 320.1 RoP**). Thus, in the present case (loss of the right to reimbursement of costs due to failure to meet a deadline), re-establishment of rights is the more specific and therefore overriding remedy compared to the general **Rule 9.3 (a) UPCA** regarding the extension of time limits (on the applicability of the lex specialis rule in Union law, see e.g. ECJ GRUR 2012, 904). Otherwise, **Rule 320 RoP** would be largely ineffective. In view of the requirements for an application for a (retrospective) extension of a time limit under **Rule 9.3 (a) RoP** (see **Rule 320 RoP**) within the meaning of the Rules of Procedure; these requirements could easily be circumvented by making it at the discretion of the applicant whether to file a request for restitutio in integrum or a request for a (retroactive) extension of a time limit.

Grounds

[...]

1. [...] The respondents did not file an application for re-establishment of rights with the competent Court of First Instance.

Insofar as the respondents filed an application for re-establishment of rights by submission of 18 June 2028, and thus within the one-month period under **Rule 320.2 RoP**, they filed it with the Court of Appeal, which has no jurisdiction. In a written statement dated 2 August 2024, the respondents deliberately refrained from filing an application for reinstatement with the Court of First Instance.

2. The respondents have also failed to pay the fee for an application for re-establishment of rights.

Even if the respondents had filed an application for re-establishment of rights with the Court of First Instance or if the application for re-establishment of rights filed with the Court of Appeal could be treated as having been filed with the Court of First Instance, the applicants have failed to pay the corresponding fee (**Rule 320.2 RoP**).

According to **Rule 371.1 RoP**, the fee under **Rule 320.2 RoP** is to be paid at the time of filing the application for re-establishment of rights (18 June 2024 at the Court of Appeal); proof of payment is to be submitted together with the relevant written statement or application (**Rule 371.2 RoP**). This has not been done. Therefore, the application for re-establishment of rights filed with the Court of Appeal is to be treated as not having been filed due to the failure to pay the fee designated for this purpose (**Rule 15.2 RoP**). No re-establishment of rights is granted for this omission (**Rule 320.5 RoP**).

[...]

Source: **Unified Patent Court**

**UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 11 October 2024**
(Zigann, Pichlmaier, Kokke, Schwengelbeck)
Lokalkammer München
UPC_CFI_292/2023

Entscheidung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
betreffend die Kostenfestsetzung für die Berufungsinstanz
erlassen am 11. Oktober 2024

Leitsätze:

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach **Regel 320 EPGVerfO** verdrängt in ihrem Anwendungsbereich als lex specialis die allgemeine **Regel 9.3 (a) EPGVerfO** zur Fristverlängerung.

**ANTRAGSTELLERIN (ANTRAGSGEGNERIN
IM KOSTENFESTSETZUNGSVERFAHREN)**

SES-imagotag SA, 55 Place Nelson Mandela, 92000 Nanterre, Frankreich

vertreten durch: Alexandre Hoffmann

ANTRAGSGEGNERINNEN

(ANTRAGSTELLERINNEN

IM KOSTENFESTSETZUNGSVERFAHREN)

1. Hanshow Technology Co. Ltd, Floor 4, Building 1 and Floor 7, Building 5, Jiaying Guangfu Innovation Park, No. 1288 Kanghe Road, 314031, Jiaying 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

vertreten durch: Roland Küppers

Sachverhalt

Der Antrag der Antragstellerin auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen wurde in erster Instanz

abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung hiergegen am 13. Mai 2024 zurückgewiesen.

Am 18. Juni 2024 und damit mehr als einen Monat später haben die Antragsgegnerinnen beim Berufungsgericht einen Kostenfestsetzungsantrag hinsichtlich der Kosten für die Berufungsinstanz gestellt.

Am 29. Juli 2024 hat das Berufungsgericht den Antrag auf Kostenerstattung in der Berufungsinstanz an den Berichterstatter des Gerichts erster Instanz verwiesen und diesen angewiesen, den 18. Juni 2024 als Datum der Einreichung des Kostenerstattungsantrages beim Gericht erster Instanz gelten zu lassen.

Die Antragsgegnerinnen haben im Kostenfestsetzungsverfahren zuletzt beantragt, 1. die am 13. Juni 2024 abgelaufene Frist zur Beantragung der Kostenfestsetzung rückwirkend um 3 Werktage bis zum 18. Juni 2024 zu verlängern (**R. 9.3 (a) Verfo**);

2. die im Schriftsatz vom 2. August 2024 unter Ziff. II bezeichneten Kosten der Berufungsinstanz (**APL 8/2024, UPC CoA 1/2024**) in Höhe von EUR 131.874,80 gegen die Antragsgegnerin festzusetzen.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass die Antragsgegnerinnen die Monatsfrist gemäß **Regel 151 EPGVerfo** zur Einleitung des Kostenfestsetzungsverfahrens versäumt haben. Der Antrag auf rückwirkende Fristverlängerung sei unzulässig und unbegründet.

Gründe

Der Antrag auf rückwirkende Fristverlängerung ist als unstatthaft zurückzuweisen. Der Antrag auf Festsetzung der Kosten für die Berufungsinstanz ist wegen Fristversäumnis zurückzuweisen.

1. Die Antragsgegnerinnen haben die in **Regel 151 EPGVerfo** bestimmte Frist zur Beantragung der Kostenfestsetzung versäumt. Die Antragsgegnerinnen haben beim zuständigen Gericht erster Instanz allerdings den erforderlichen Wiedereinsetzungsantrag nicht gestellt.

Die Lokalkammer kann dahinstehen lassen, ob es nach **Regel 9.3 (a) EPGVerfo** zulässig ist, dass eine Partei einen Fristverlängerungsantrag erst nach Ablauf der Frist stellt und dementsprechend um rückwirkende Fristverlängerung ersucht; diese Möglichkeit besteht jedenfalls im Falle der Versäumung der Frist für den Antrag auf Kostenfestsetzung nach **Regel 151 EPGVerfo** nicht.

Im Kostenfestsetzungsverfahren gilt zur Geltendmachung der zu erstattenden Kosten die Monatsfrist nach **Regel 151 EPGVerfo**. Wird sie versäumt, verliert der Berechtigte das Recht auf Kostenerstattung (so zutreffend Plassmann in Tilmann/Plassmann, **Regel 151 EPGVerfo**, Rn. 5). Für den Fall, dass eine Partei eine nach der Verfahrensordnung festgelegte Frist versäumt und als unmittelbare Folge des Fristversäumnisses ein Recht (hier: Kostenerstattung) verliert, kann der maßgebliche Spruchkörper des Gerichts auf Antrag dieser Partei eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewähren (**Regel 320.1 EPGVerfo**). Damit ist die

Wiedereinsetzung für den hier vorliegenden Fall (Verlust des Rechts auf Kostenerstattung wegen Fristversäumnis) gegenüber der allgemeinen **Regel 9.3 (a) EPGVerfo** zur Fristverlängerung der speziellere und damit vorrangige Rechtsbehelf (zur Anwendbarkeit der lex specialis-Regel im Unionsrecht siehe etwa EuGH GRUR 2012, 904). Andernfalls liefe **Regel 320 EPGVerfo** weitgehend leer. Dies kann mit Blick auf die im Vergleich zu einem Fristverlängerungsantrag nach **Regel 9.3 (a) EPGVerfo** bestehenden Anforderungen (siehe dazu **Regel 320 EPGVerfo**) an eine zu gewährende Wiedereinsetzung nicht im Sinne der Verfahrensordnung sein; diese Anforderungen ließen sich leicht umgehen, wenn man es in das Belieben des Antragstellers stellt, statt eines Wiedereinsetzungsantrages einen Antrag auf (rückwirkende) Fristverlängerung zu stellen.

Einen Wiedereinsetzungsantrag haben die Antragsgegnerinnen beim zuständigen Gericht erster Instanz nicht gestellt.

Soweit die Antragsgegnerinnen mit Schriftsatz vom 18. Juni 2028 und damit innerhalb der Monatsfrist der **Regel 320.2 EPGVerfo** einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt haben, haben sie diesen beim unzuständigen Berufungsgericht gestellt. Auf die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrages beim Gericht erster Instanz haben die Antragsgegnerinnen mit Schriftsatz vom 2. August 2024 bewußt verzichtet.

2. Die Antragsgegnerinnen haben auch die Gebühr für einen Wiedereinsetzungsantrag nicht entrichtet.

Selbst wenn die Antragsgegnerinnen einen Wiedereinsetzungsantrag beim Gericht erster Instanz gestellt hätten oder der beim Berufungsgericht gestellte Wiedereinsetzungsantrag als beim Gericht erster Instanz gestellt behandelt werden könnte, haben es die Antragstellerinnen versäumt, auch die entsprechende Gebühr einzuzahlen (**Regel 320.2 EPGVerfo**).

Nach **Regel 371.1 EPGVerfo** ist die Gebühr nach **Regel 320.2 EPGVerfo** im Zeitpunkt der Einreichung des Wiedereinsetzungsantrages (18. Juni 2024 beim Berufungsgericht) zu entrichten; der Zahlungsnachweis ist zusammen mit dem entsprechenden Schriftsatz oder Antrag einzureichen (**Regel 371.2 EPGVerfo**). Dies ist nicht geschehen. Damit ist auch der beim Berufungsgericht eingereichte Wiedereinsetzungsantrag mangels Entrichtung der dafür bestimmten Gebühr als nicht eingereicht zu behandeln (**Regel 15.2 EPGVerfo**). Für dieses Versäumnis wird keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt (**Regel 320.5 EPGVerfo**).

3. Da der Kostenfestsetzungsantrag nicht fristgerecht gestellt wurde, war er als unzulässig zurückzuweisen.

4. Da die Entscheidung nicht nur die Kostenfestsetzung, sondern auch eine notwendige Wiedereinsetzung betrifft, entscheidet der Spruchkörper (**Regel 320.1 EPGVerfo**).

Aus den vorgenannten Gründen ergeht durch die Lokalkammer München folgende.

Entscheidung

1. Der Antrag auf rückwirkende Verlängerung der Frist zur Beantragung der Kostenfestsetzung für die

Berufungsinstanz wird als unstatthaft zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Kostenfestsetzung für die Berufungsinstanz ([APL 8/2024, UPC CoA 1/2024](#)) wird als unzulässig zurückgewiesen.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Gegen die vorliegende Entscheidung kann gemäß Regel 221 Berufung vor dem Berufungsgericht eingelegt werden.

DETAILS DER ENTSCHEIDUNG

UPC-Nummer: UPC_CFI_292/2023

Verfügungsantrag: ACT_567009/2023

Antrag auf Kostenerstattung: App_44953/2024
