

UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 22 April 2025,
Ortovox v Mammut - II

EP 3 466 498 B1

Search device for avalanche victims

v



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Reasonable and proportionate legal costs ([Article 69 UPCA, R. 152 RoP](#))

- Since the German Lawyers' Fees Act sets statutory minimum fees for proceedings before German courts, it must be assumed that the fees calculated on that basis are generally necessary and reasonable and therefore also recoverable before the Unified Patent Court.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 22 April 2025
(Thomas)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_16/2024

UPC_CFI_115/2025

UPC_CFI_116/2025

Entscheidung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts

erlassen am 22. Januar 2025

betreffend [EP 3 466 498 B1](#)

KLÄGERIN:

Ortovox Sportartikel GmbH, Rotwandweg 5, 82024
Taufkirchen, vertreten durch den Geschäftsführer
Christian Schneidermeier, ebenda,
vertreten durch: Rechtsanwältin Miriam Kiefer,
Rechtsanwalt Robert Knaps, Kanzlei Kather
Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf,
elektronische Zustelladresse:

kiefer@katheraugenstein.com

mitwirkend: Patentanwalt Michael Siebel, Kanzlei
Hofstetter, Schurack & Partner, Patent- und
Rechtsanwälte PartG mbB,

BEKLAGTE:

1. Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon,
Schweiz vertreten durch ihre gesetzlichen

Vertreter, ebenda,

2. Mammut Sports Group GmbH, Mammut-
Basecamp 1, 87787 Wolfertschwenden, Deutschland,
vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,
vertreten durch: Rechtsanwalt Oliver Jan Jüngst,
Rechtsanwalt Dr. Moritz Schroeder, Rechtsanwalt Dr.
Alexander Bothe, Kanzlei Bird & Bird LLP,
Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf,
elektronische Zustelladresse:
oliver.jan.juengst@twobirds.com
mitwirkend: Patentanwalt Dr. Dr. Fabian Leimgruber,
Sozietät Thomann Fischer, Elisabethenstraße 30, CH-
4010 Basel,

STREITPATENT:

Europäisches Patent [Nr. EP 3 466 498 B1](#)

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Entscheidung wurde durch den Vorsitzenden
Richter Thomas als Berichterstatter getroffen

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Kostenfestsetzungsverfahren – [Art. 69 EPGÜ, R. 150, 151, 152 VerfO](#)

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung des
Europäischen Patents EP 3 926 698 B1 (nachfolgend:
Streitpatent) in Anspruch genommen, wobei das
Verfahren unter dem Aktenzeichen ACT_2379/2024
(UPC_CFI_16/2024) geführt wird. Die Beklagten haben
die Benutzung des Streitpatents bestritten. Darüber
hinaus haben die Beklagten eine Widerklage auf
Nichtigkeitserklärung des Streitpatents erhoben
(CC_17292/2024). Die Klägerin ist der
Nichtigkeitswiderklage entgegengetreten und hat
hilfsweise Anträge auf Änderung des Streitpatents
gestellt (App_34230/2024).

2. Mit einer am **14. Januar 2025 verkündeten
Entscheidung hat die Lokalkammer Düsseldorf** der
Verletzungsklage überwiegend stattgegeben und die
durch die Beklagten erhobene Nichtigkeitswiderklage
abgewiesen. Nach der in dieser Entscheidung
getroffenen und mit Anordnung vom 27. Januar 2025
(App_3399/2025) korrigierten

Kostengrundentscheidung haben von den Kosten der
Klage die Klägerin 20 % und die Beklagten jeweils 40
% zu tragen. Die Kosten der Nichtigkeitswiderklage
tragen die Beklagten je zur Hälfte. Den Streitwert für die
Klage und die Nichtigkeitswiderklage hat die
Lokalkammer Düsseldorf auf jeweils 1.000.000,- EUR
und die Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten für
die Verletzungsklage und die Nichtigkeitswiderklage
auf 200.000,- EUR festgesetzt. Über die gegen diese
Entscheidung eingelegte Berufung (APL_12159/2025;
APL_12161/2025 und APL_12864/2025) hat das
Berufungsgericht noch nicht entschieden.

3. Am 13. Februar 2025 haben die Beklagten einen
Kostenfestsetzungsantrag eingereicht, mit welchem sie
die Festsetzung der Kosten für das Verletzungsverfahren
geltend machen. Die durch die Beklagten geltend
gemachten Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

a) Rechtsanwaltskosten

1,6-fache Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG*	13.582,40 EUR
1,2-fache Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG	10.186,50 EUR
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG	20,00 EUR
Zwischensumme	23.789,20 EUR

b) Patentanwaltskosten

1,6-fache Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG*	13.582,40 EUR
1,2-fache Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG	10.186,50 EUR
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG	20,00 EUR
Zwischensumme	23.789,20 EUR

Gesamt: **47.578,40 EUR**

4. Darüber hinaus machen die Beklagten folgende Reisekosten der Beklagten sowie des Patentanwalts für die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2024 geltend:

Hotel Antragssteller	118,32 EUR
Flüge Antragssteller	348,66 EUR
GESAMT	466,98 EUR

Hotel Patentanwalt	92,15 EUR
Flug Patentanwalt	523,53 EUR
GESAMT	615,68 EUR

5. Basierend auf der vorstehenden Kostenaufstellung berechnen sich die aus Sicht der Beklagten festzusetzenden Gesamtkosten wie folgt:

Kosten für die anwaltliche Vertretung	47.578,40 EUR
Auslagen gesamt	1.082,66 EUR
GESAMT	48.661,06 EUR
20 % von GESAMT	9.732,21 EUR

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

6. Die Beklagten beantragen, die vorstehend aufgeführten Kosten in Höhe von 9.732,21 EUR festzusetzen.

7. Die Klägerin ist dem Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten teilweise entgegengetreten.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

8. Ihrer Kostenberechnung legen die Beklagten für die Rechts- und Patentanwaltskosten eine 1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß R. 3100 VV RVG sowie eine 0,3-fache Erhöhungsgebühr wegen der Vertretung von insgesamt zwei Auftraggebern zugrunde.

9. Die Klägerin wendet ein, die Beklagten würden ihrer Berechnung irrig den konsolidierten Streitwert der Hauptsache- und der Nichtigkeitswiderklage in Höhe von 2.000.000,- EUR zugrunde legen. In die Berechnung der Beklagten sei daher die Nichtigkeitswiderklage einbezogen worden, obwohl den Beklagten hierfür kein Kostenerstattungsanspruch zustehe. Die Klägerin habe in ihrem Kostenfestsetzungsantrag vorgeschlagen, die Kostenquoten von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage zu konsolidieren. Diesem Gedanken folgend und unter vollständiger

Berücksichtigung der Reisekosten ergeben sich folgende Berechnung:

Kosten für die anwaltliche Vertretung:	EUR 47.578,40
Auslagen gesamt:	EUR 1.082,66
Gesamt:	EUR 48.661,06
10% von Gesamt	EUR 4.866,11

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

10. Der zulässige Antrag auf Kostenfestsetzung ist nur teilweise begründet.

A. Zulässigkeit des Kostenfestsetzungsantrages

11. Gegen die Zulässigkeit des Antrages auf Kostenfestsetzung bestehen keine Bedenken.

12. Insbesondere wurde der Kostenfestsetzungsantrag gemäß [R. 151 Verfo](#) fristgerecht eingereicht.

13. Die Entscheidung des Gerichts in der Hauptsache wurde am 14. Januar 2025 in das CMS hochgeladen und ist den Beklagten mithin an diesem Tag zugestellt worden ([R. 276 Abs. 1 Verfo](#) i.V.m. [R. 271 Abs. 1 lit. c\), Abs. 2 Verfo](#)). Die Monatsfrist wurde demzufolge mit dem am 13. Februar 2025 in das CMS hochgeladenen Antrag gewahrt ([R. 300 lit. c\) Verfo](#)).

B. Begründetheit des Kostenfestsetzungsantrages

14. Der Kostenfestsetzungsantrag ist begründet.

I. Grundsätze

15. Nach [Art. 69 Abs. 1 EPGÜ](#) werden die Kosten des Rechtsstreits und sonstige Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, bis zur nach der Verfahrensordnung festgelegten Obergrenze von der unterlegenen Partei getragen, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. In Konkretisierung dieses Grundsatzes ist die obsiegende Partei nach [R. 152 Abs. 1, 2 Verfo](#) berechtigt, die angemessenen und verhältnismäßigen Kosten der Vertretung bis zur vom Verwaltungsausschuss festgesetzten Obergrenze zurückzufordern.

16. Kosten des Rechtsstreits sind solche, die in dem konkret anhängigen bzw. in Rede stehenden Verfahren (tatsächlich) entstanden sind. Hierzu zählen insbesondere die in [R. 151 \(d\) Verfo](#) aufgezählten Kosten. Als sonstige Kosten sind solche zu begreifen, die zwar nicht in dem anhängigen Verfahren entstanden sind, die jedoch unmittelbar und eng mit dem betreffenden Verfahren zusammenhängen (vgl. [UPC CFI 696/2024 \(LK München, Panel 2\), Entscheidung v. 19.03.2025 – MSG Maschinenbau v. EJP Maschinenbau](#); [UPC CFI 363/2023 \(LK Düsseldorf\), Anordnung v. 14.04.2024 – Seoul Viosys v. expert](#)).

17. Die jeweils in Rede stehenden Kosten müssen kumulativ zumutbar und angemessen sein, was stets eine Frage des Einzelfalls ist. Die genannten Kriterien dienen der Sicherung des in [Art. 14 RL 2004/28](#) und [Art. 3 RL 2004/28](#) niedergelegten Zwecks, ein hohes Schutzniveau für Europäische Patente zu gewährleisten, indem verhindert werden soll, dass ein Geschädigter von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Wahrung seiner Rechte abgehalten wird, und indem sichergestellt wird, dass Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erforderlich sind, nicht unnötig kostspielig sind ([EuGH, 28.04.2022 – C-531/200 –](#)

NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; EuGH, 28.04.2022 – C-559/20 – Koch Media/Funke; EuGH, 28.07.2016 – C-57/15 – United Video Properties/Telenet). Dies betrifft auch die Rechtsverteidigung.

18. Zumutbar bedeutet unter Berücksichtigung dessen im Wesentlichen Erforderlichkeit. Grundsätzlich ausgehend vom ex-ante Standpunkt einer verständigen und wirtschaftlich vernünftig denkenden Partei ist ausschlaggebend, ob die jeweils kostenauslösende Maßnahme objektiv erforderlich und geeignet erschien, das legitime Prozessziel zu erreichen. Die Maßnahme muss hiernach für die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung sachdienlich erschienen sein.

19. Die Angemessenheit richtet den Blick im Wesentlichen auf die Höhe der Kosten. Die Kosten, die durch die erforderliche Maßnahme tatsächlich verursacht worden sind, dürfen in der konkreten Höhe nicht unverhältnismäßig sein. Sie dürfen insbesondere nicht außer Verhältnis zum Streitwert, der Bedeutung der Sache, zum Schwierigkeitsgrad und zur Komplexität der entscheidungserheblichen rechtlichen und tatsächlichen Streitpunkte sowie zu den Erfolgsaussichten der kostenauslösenden Maßnahme stehen. Auch hier ist eine ex-ante Betrachtung angezeigt (zu diesen Grundsätzen: UPC CFI 696/2024 (LK München, Panel 2), Entscheidung v. 19.03.2025, Rz. 18 - 22 – MSG Maschinenbau v. EJP Maschinenbau; vgl. auch UPC CFI 363/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 14.04.2024 – Seoul Viosys v. expert).

II. Erstattungsfähigkeit im Einzelfall

20. Ausgehend von diesen Grundsätzen können zu Gunsten der Beklagten lediglich Kosten in Höhe von 4.866,11 EUR als erstattungsfähig anerkannt werden.

21. Dass die Beklagten ihrem Kostenfestsetzungsantrag das deutsche Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zugrunde legen, ist nicht zu beanstanden. Nachdem das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz gesetzliche Mindestgebühren für vor den deutschen Gerichten geführte Verfahren festlegt, ist davon auszugehen, dass die danach berechneten Gebühren im Regelfall erforderlich und angemessen und damit auch vor dem Einheitlichen Patentgericht erstattungsfähig sind.

22. Zu Recht weist die Klägerin jedoch darauf hin, dass die Beklagten ihrer Berechnung nicht den mit 1.000.000,- EUR bemessenen Streitwert der Verletzungsklage, sondern einen konsolidierten, die Nichtigkeitswiderklage einbeziehenden Streitwert von 2.000.000,- EUR zugrunde gelegt haben.

23. Die Beklagten sind der Berechnung der erstattungsfähigen Kosten durch Klägerin nicht entgegengetreten, so dass diese der Kostenfestsetzung zugrunde gelegt werden konnten.

ANORDNUNG:

1. Die Klägerin hat den Beklagten Kosten in Höhe von insgesamt 4.866,11 EUR zu erstatten.

2. Im Übrigen wird der Antrag der Beklagten auf Kostenfestsetzung zurückgewiesen.

DETAILS DER ANORDNUNG:

ACT_7529/2025 und ACT_7539/2025 zu den Hauptaktenzeichen ACT_2379/2024 und CC_17292/2024

UPC-Nummern: UPC_CFI_16/2024, UPC_CFI_626/2024, UPC_CFI_115/2025, UPC_CFI_116/2025

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Erlassen in Düsseldorf am 22. April 2025

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Eine Partei, die durch eine der in R. 157 VerfO genannte Entscheidung beschwert ist, kann innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung der Entscheidung einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Berufungsgericht stellen, R. 221 Abs. 1 Verf
