



Lokalkammer München

UPC_CFI_244/2024

UPC_CFI_786/2024

Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
vom 27.01.2025

LEITSÄTZE:

1. Weist ein Kleinunternehmen im zuletzt erstellten Jahresabschluss einen Betriebsverlust aus und stehen Vermögenswerte als Sicherheit nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung, ist auf Antrag des Gegners eine Sicherheitsleistung nach Regel 158 EPGVerfO anzuordnen.
2. Bei der Bemessung der Sicherheitsleistung sind für die spätere Kostenfestsetzung maßgeblich werdende Billigkeitsgründe zu berücksichtigen. Denn die Bemessung der Sicherheitsleistung hat sich an den nach Art. 69 EPGÜ festzusetzenden Kosten zu orientieren; nach Art. 69 EPGÜ können Billigkeitsgründe der Kostentragung ganz oder teilweise entgegenstehen.
3. Bei der Möglichkeit einer Gebühren- bzw. Kostenreduktion zum Zwecke der Gewährung des wirksamen Zugangs zum Recht handelt es sich um einen das EPG-Recht bestimmenden Grundsatz. Dieser ist als Billigkeitserwägung auch bei der Bemessung einer von einem Kleinunternehmen zu erbringenden Sicherheitsleistung zu beachten.
4. Eine Partei, die sowohl ihre eigenen Kosten (Gerichtsgebühren und Vertretungskosten) als auch eine gerichtlich festgesetzte Sicherheit leisten kann, ist zur Kostentragung im Stande. Prozesskostenhilfe kann in diesem Fall nicht bewilligt werden.

ANTRAGSTELLERIN (BEKLAGTE DES VERLETZUNGSVERFAHREN)

[REDACTED]

vertreten von: Rainer Beetz SONN Patentanwälte

ANTRAGSGEGNERIN (KLÄGERIN IM VERLETZUNGSVERFAHREN)

[REDACTED]

vertreten von: Alexander Harguth Bonabry Partnerschaft von Rechtsanwälten

KLAGEPATENT

[REDACTED]

RICHTER

Diese Anordnung wurde vom rechtlich qualifizierten Richter Tobias Pichlmaier als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSPRACHE

DEUTSCH

ENTSCHEIDUNGSDATUM

27. JANUAR 2025

Sachverhalt

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 21.10.2024 **b e a n t r a g t**,

das Gericht möge der Verletzungsklägerin anordnen, innerhalb von 14 Tagen, hilfsweise innerhalb einer vom Gericht festzusetzenden Frist, für die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen Kosten angemessene Sicherheit in Höhe von EUR 257.000,00 durch Hinterlegung oder Bankbürgschaft zu leisten (Regel 158 VerfO).

Zur Begründung hat die Antragstellerin unter anderem ausgeführt, die Anordnung einer Sicherheitsleistung sei geboten, da die Klägerin nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfüge. Mit dem Antrag hat sie insofern insbesondere auf das Credit Rating der Tokyo Shoko Research verwiesen, nach dem die Kreditwürdigkeit der Antragsgegnerin für Februar 2024 mit gerade einmal ■ von 100 Punkten und damit in der Kategorie „einige Vorsicht notwendig“ („some alert necessary“) bewertet worden sei. Die auf gerichtlichen Hinweis von der Antragsgegnerin vorgelegten Bilanzen hat die Antragstellerin in ihrer Stellungnahme vom 22.01.2025 dahin bewertet, dass die finanzielle Lage der Antragsgegnerin prekär sei; der Anlage PB13a sei zu entnehmen, dass die Antragsgegnerin zuletzt einen Betriebsverlust zu verzeichnen gehabt habe.

Der aus Sicht der Antragstellerin erforderliche Sicherungsbetrag errechnet sich wie folgt:

- € ■■■■■ Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten 1. Instanz
- ■■■■■ Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten 2. Instanz
- ■■■■■ Gerichtsgebühr Widerklage auf Nichtigerklärung
- ■■■■■ Gerichtsgebühr Berufung Verletzungsklage
- ■■■■■ Gerichtsgebühr Berufung Klage auf Nichtigerklärung

Die Antragsgegnerin hat **b e a n t r a g t**,

den Antrag der Antragstellerin zurückzuweisen,

hilfsweise, die Sicherheitsleistung auf einen angemessenen Betrag zu reduzieren, der nicht ■■■■■ überschreitet, wobei der Antragsgegnerin zugleich eine angemessene Zeit von mindestens vier Wochen eingeräumt wird, um die Sicherheit in Form einer Bürgschaft beizubringen.

Die Antragsgegnerin hat ferner **b e a n t r a g t**,

der Antragsgegnerin Prozesskostenhilfe für das Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht zu gewähren.

Die Antragsgegnerin hat unter Vorlage und Verweis auf ihre Bilanzen der Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgetragen, die Finanzen der Antragsgegnerin seien ausgeglichen, stabil und vertrauenswürdig. Es bestünden keine Zahlungsschwierigkeiten.

Ihren Prozesskostenhilfeantrag hat die Antragsgegnerin damit begründet, dass nach Art. 47 der EU-Grundrechtecharta und Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) auch kleine Unternehmen das Recht auf Zugang zu einem Gerichtsverfahren haben; das gelte auch vor dem UPC. Sie sei auch bedürftig, da sie nicht in der Lage sei, die Kosten des Verfahrens aus eigenen Mitteln zu tragen, wenn eine zu hohe, jedenfalls die geforderte exorbitante Sicherheitsleistung (€ 260.000) angeordnet werde. Als Nachweis für die Bedürftigkeit hat die Antragsgegnerin auf die vorgelegten Bilanzen verwiesen.

Mit Blick auf den Prozesskostenhilfeantrag der Antragsgegnerin hat die Antragstellerin **b e a n t r a g t**,

dem Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht stattzugeben.

Zur Begründung hat die Antragstellerin ausgeführt, die Antragsgegnerin sei keine natürliche Person; dies sei nach Art. 71 EPGÜ allerdings erforderlich, um Prozesskostenhilfe zu erhalten.

Gründe

A.

Eine Sicherheitsleistung ist anzuordnen.

1. Nach Regel 158.1 EPGVerfO kann das Gericht zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag einer Partei anordnen, dass die andere Partei innerhalb einer festgelegten Frist für die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen der antragstellenden Partei entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten, welche die andere Partei möglicherweise tragen muss, angemessene Sicherheit zu leisten hat.
2. Der Berichterstatter hat den Parteien gemäß Regel 158.2 EPGVerfO rechtliches Gehör gewährt.
3. Nach der Rechtsprechung des Berufungsgerichts (UPC_CoA_217/2024) genügt es mit Blick auf einen Antrag auf Leistung einer Prozesskostensicherheit, wenn der Antragsteller hinreichend darlegt, welche Anstrengungen unternommen wurden, um öffentlich verfügbare Informationen über die finanzielle Lage des Antragsgegners zu finden. Die Antragstellerin hat diese Anforderungen erfüllt, indem sie mit dem Antrag auf die negative Bewertung der Tokyo Shoko Research („some alert necessary“) verwiesen hat.
4. **Anordnung einer Sicherheitsleistung**

Die finanzielle Lage der Antragsgegnerin rechtfertigt die Anordnung einer Sicherheitsleistung:

Die Antragsgegnerin hat zwar vorgetragen, dass sich aus den letzten Bilanzen Bruttogewinne in Höhe von umgerechnet € [REDACTED] (2022) und € [REDACTED] (2023) ergeben. Tatsächlich ergibt sich aus dem als Anlage PB13a vorgelegten Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung) für den Zeitraum 01/10/2022 bis 30/09/2023 allerdings nach Abzug der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten vom Betrag des Bruttogewinns ein Betriebsverlust in Höhe von [REDACTED] (umgerechnet [REDACTED]). Ein solcher Betriebsverlust ist in

der Gewinn- und Verlustrechnung auch explizit als solcher ausgewiesen. Zwar weist die Gewinn- und Verlustrechnung letztlich nach Hinzurechnung *nicht-operativer* und nicht weiter spezifizierter *ordentlicher* Erträge und nach Abzug nicht-operativer Aufwendungen einen Jahresüberschuss in Höhe von [REDACTED] Yen (umgerechnet [REDACTED] aus. Der solchermaßen errechnete Jahresüberschuss rechtfertigt die Zurückweisung des Antrags auf Anordnung einer Sicherheitsleistung allerdings nicht, da er nicht einmal die zu erwartenden Kosten der Antragstellerin für die erste Instanz annähernd deckt. Maßgeblich zu berücksichtigen ist aber vor allem, dass die Antragsgegnerin im fraglichen Zeitraum einen Betriebsverlust erlitten hat, so dass die wirtschaftliche Lage der Antragsgegnerin als angespannt zu bewerten ist; aus dem Jahresabschluss für den Zeitraum [REDACTED] bis [REDACTED] ergibt sich auch nicht, dass die Antragsgegnerin aktuell über Vermögenswerte verfügt, die die Zurückweisung des Antrags auf Anordnung einer Sicherheitsleistung rechtfertigen. Bestätigt wird die als angespannt zu bewertende wirtschaftliche Lage der Antragsgegnerin durch den von ihr gestellten Antrag auf Prozesskostenhilfe.

5. Höhe der Sicherheitsleistung

Für die Höhe der Sicherheitsleistung sind die Kosten des Rechtsstreits und die sonstigen der antragstellenden Partei entstandenen und/oder noch entstehenden Kosten, welche die andere Partei möglicherweise tragen muss, maßgeblich (Regel 158.1 EPGVerfO). Nach Art. 69 Abs. 1 EPGÜ werden die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, bis zu einer gemäß der Verfahrensordnung festgelegten Obergrenze von der unterlegenen Partei getragen, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.

a. Sicherheitsleistung für die Kosten der Antragstellerin

Die Obergrenze beträgt bei dem hier maßgeblichen Streitwert von 500.000,00 € für die Verletzungsklage und weiteren 500.000,00 € für die Nichtigkeitswiderklage nach der Tabelle des Verwaltungsausschusses für die sich aus dem Streitwert ergebenden Obergrenzen für erstattungsfähige Kosten 112.000,00 € für die erste Instanz und weitere 112.000,00 € im Falle einer Berufung.

b. Sicherheitsleistung für die Gerichtskosten

Im Hinblick auf die Gerichtskosten sind nach Regel 159 EPGVerfO für die Widerklage auf Nichtigerklärung und die jeweilige Berufung jeweils € 11.000,00 anzusetzen.

c. Billigkeitsgründe

Kosten in Höhe der vorgenannten Beträge können nach Art. 69 EPGÜ nur festgesetzt werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Da sich die Bemessung der Sicherheitsleistung an den nach Art. 69 EPGÜ festzusetzenden Kosten orientiert, gilt auch für die Sicherheitsleistung, dass für die Kostenfestsetzung maßgebliche Billigkeitsgründe zu berücksichtigen sind.

Das EPGÜ lässt offen, was als Billigkeitsgrund für eine reduzierte Kostenfestsetzung im Hinblick auf die genannten Gerichtsgebühren bzw. Obergrenzen für die Vertretungskosten anzusehen ist. Sowohl das EPGÜ (Art. 36 Abs. 3) als auch die EPGVerfO (Regel 370.8, Regel 376A.2 i.V.m. dem Beschluss des Verwaltungsausschusses betreffend die Prozesskostenhilfe vom 27.09.2023) zeigen jedoch, dass zumindest im Falle kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie bedürftiger Privatpersonen eine Wechselwirkung zwischen der Höhe der Gerichtsgebühren bzw. die Höhe der erstattungsfähigen Kosten der Vertretung und dem Grundsatz des wirksamen Zugangs zum Recht anzuerkennen ist. Die genannten Regelungen sehen daher Gebühren- bzw. Kostenermäßigungen von 50% bzw. 40% vor, um den wirksamen Zugang zum Recht zu gewährleisten. Bei dem damit zum Ausdruck kommenden Erfordernis einer Gebühren- bzw. Kostenreduktion zum Zwecke der Gewährung des fairen Zugangs zum Recht handelt es sich um einen Grundsatz des EPG-Rechts, der als Billigkeitserwägung auch bei der Bemessung der Sicherheitsleistung zu beachten ist. Damit gewährleistet das EPGÜ und die Verfahrensordnung des EPG das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK). Die EMRK verlangt zwar keinen kostenfreien Justizzugang; bei der Bemessung von Kostentragung und -vorschüssen ist allerdings darauf zu achten, dass diese nicht unangemessen hoch sind und für Betroffene abschreckende Wirkung haben (EGMR 19. 6. 2001 – 28249/95 Rn. 57 ff.); gleiches gilt für Sicherheitsleistungen.

Bei der Antragsgegnerin handelt es sich gemessen an der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36; zur Anwendung dieser Empfehlung siehe EuGH, Urteil vom 10.03.2021 – C-572/19 P) angesichts von Umsatz und Mitarbeiterzahl zumindest um ein kleines Unternehmen. Gerade im Falle kleiner Unternehmen ist darauf zu achten, dass der wirksame Zugang zum Recht gewährleistet ist. Eine erforderliche Sicherheitsleistung ist daher so zu bemessen, dass ein wirksamer Zugang zum Recht möglich ist und die Klage des Unternehmens nicht aufgrund einer von diesem nicht leistbaren Sicherheit durch Versäumnisurteil abzuweisen ist (Regel 158.5 EPGVerfO).

Angesichts dessen wird die erforderliche Sicherheit hier wie folgt berechnet und festgesetzt:

- aa. Eine Sicherheitsleistung für die Kosten der Berufungsinstanz wird derzeit aus Billigkeitsgründen nicht in Absatz gebracht. Zwar handelt es sich auch bei den Kosten für die Berufungsinstanz um Kosten des Rechtsstreits (Regel 158.1 EPG-VerfO), die bei der Festsetzung der Sicherheitsleistung in erster Instanz grundsätzlich berücksichtigt werden können. Da aber noch nicht feststeht, ob eine erstinstanzliche Entscheidung in die Berufungsinstanz gehen wird und die Antragstellerin in diesem Falle einen weiteren Antrag auf Sicherheitsleistung stellen kann („... kann das Gericht zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens...“), wird aus Billigkeitsgründen davon abgesehen, etwaige Vertretungskosten und Gerichtskosten für eine zweite Instanz bereits jetzt zum Gegenstand der festzusetzenden Sicherheitsleistung zu machen. Dies entspricht im Übrigen auch dem Rechtsgedanken des Prozesskostenhilferechts, nachdem im Falle einer Berufung ein neuer Antrag zu stellen ist (Regel 378.4 EPGVerfO).
- bb. Ebenfalls aus Billigkeitsgründen werden die erstattungsfähigen Vertreterkosten für die erste Instanz nach dem Vorbild von Regel 376A.2 EPGVerfO i.V.m. dem Beschluss des Verwaltungsausschusses betreffend die Prozesskostenhilfe vom 27.09.2023 mit 50% der Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten (50% von 112.000,00 € = **56.000,00 €**) angesetzt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um eine Ermessensentscheidung im Rahmen des

Antrags auf Sicherheitsleistung handelt, welche für eine spätere Kostenfestsetzung nicht präjudiziell ist.

- cc. Eine Sicherheit für die Gerichtsgebühr für die Widerklage auf Nichtigerklärung wird nach dem Vorbild von Regel 370.8 EPGVerfO in Höhe von 60% in Ansatz gebracht (60% von 11.000,00 € = **6.600,00 €**).
- dd. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte geht der Berichterstatter davon aus, dass die angeordnete Sicherheitsleistung von der Antragsgegnerin, die mit ihrem Hilfsantrag einen geringfügig niedrigeren Betrag [REDACTED] als angemessen und erbringbar angegeben hat, geleistet werden kann.

6. Frist für die Sicherheitsleistung

Die Antragsgegnerin hat ausweislich ihres Hilfsantrages eine Frist von vier Wochen für angemessen erklärt. Dies ist aus Sicht des Gerichts nicht zu beanstanden.

B.

Der Prozesskostenhilfeantrag ist zurückzuweisen.

1. Die grundlegende Frage, ob auch Unternehmen aufgrund der EU-Grundrechtecharta und der Europäischen Menschenrechtskonvention einen Anspruch auf Prozeßkostenhilfe vor dem EPG haben, obwohl Art. 71 Abs. 1 EPGÜ einen solchen auf natürliche Personen zu beschränken scheint, kann hier offen bleiben, da die Antragsgegnerin derzeit nicht als bedürftig anzusehen ist.
2. Die Antragsgegnerin mag sich in einer angespannten wirtschaftlichen Situation befinden; sie ist aber trotz der von ihr mit den vorgelegten Bilanzen dargestellten wirtschaftlichen Lage offenbar im Stande, sowohl die Gerichtsgebühren für die Verletzungsklage als auch die Kosten für ihre Vertretung aufzubringen. Der Zugang zum Recht (hier in Gestalt der Einreichung einer Klage wegen Patentverletzung beim EPG) war und ist der Antragsgegnerin ohne weiteres möglich; einen Prozesskostenhilfeantrag hat sie mit Blick auf ihre eigenen Kosten nicht gestellt. Die Antragsgegnerin wird bei ihrer Klage nach ihrem eigenen Vortrag durch einen

Prozesskostenfinanzierer unterstützt; sie hat nicht vorgetragen, mit Blick auf die eigenen Kosten (Gerichtsgebühren für die Verletzungsklage, Kosten für ihre Vertretung) der Prozesskostenhilfe zu bedürfen.

Soweit die Antragsgegnerin ihren Prozesskostenhilfeantrag damit begründet hat, dass sie nicht in der Lage sei, die Kosten des Verfahrens aus eigenen Mitteln zu tragen, wenn eine zu hohe, jedenfalls die geforderte exorbitante Sicherheitsleistung (€ 260.000) angeordnet werde, ist die Gewährung von Prozesskostenhilfe ebenfalls nicht veranlasst: Der Berichterstatter hat eine Sicherheitsleistung angeordnet, bei der mit Blick auf den eigenen Vortrag der Antragsgegnerin davon auszugehen ist, dass sie diese wird erbringen können; die Antragsgegnerin hat mit ihrem Hilfsantrag betreffend den Antrag der Antragstellerin auf Anordnung einer Sicherheitsleistung klar zum Ausdruck gebracht, dass sie in der Lage ist, eine Sicherheitsleistung in Höhe von ■■■■■■■■■■ in Form einer Bankbürgschaft zu leisten. Die angeordnete Sicherheitsleistung liegt nur geringfügig über diesem Betrag. Es ist nicht ersichtlich, dass die Antragsgegnerin nicht imstande ist, diesen Betrag – sei es durch Hinterlegung oder in Form einer Bankbürgschaft – zu leisten.

Anordnung

1. Es wird angeordnet, dass die Antragsgegnerin (Verletzungsklägerin) bis zum 24. Februar 2025 Sicherheit in Höhe von € 62.600,00 zu leisten hat. Die Sicherheit kann entweder

- durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft auf erstes Anfordern einer im Hoheitsgebiet der EPG-Vertragsmitgliedstaaten ansässigen und zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Bank

oder

- durch Hinterlegung des Sicherungsbetrages auf dem dafür eingerichteten Konto des Einheitlichen Patentgerichts (angegeben unter Ziffer 3. auf der Internetseite www.unified-patent-court.org/de/court/payments)

geleistet werden.

Im Übrigen wird der Antrag auf Anordnung einer Sicherheitsleistung vom 21.10.2024 zurückgewiesen.

2. Gegen die Anordnung unter Ziffer 1. kann gemäß Artikel 73 EPGÜ und Regel 220.2 EPGVerfO Berufung eingelegt werden.
3. Die Antragsgegnerin wird darauf hingewiesen, dass gemäß Regel 355 eine Versäumnisentscheidung ergehen kann, wenn die Sicherheit nicht innerhalb der gemäß Ziffer 1 dieser Anordnung festgelegten Frist geleistet wird.
4. Der Antrag der Antragsgegnerin auf Gewährung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt.
5. Gegen die Ablehnung der Gewährung von Prozesskostenhilfe kann beim Berufungsgericht Berufung eingelegt werden; die Berufung ist innerhalb eines Monats

nach Erhalt der Anordnung beim Berufungsgericht einzulegen und muss den Vorgaben der Regeln 377 bis 379 entsprechen (Regel 381.1 EPGVerfO).

PICHLMAIER

BERICHTERSTATTER