

UPC Local Division Mannheim, 3 February 2025,  
Panasonic v Xiaomi



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Withdrawal of action by party consent ([R. 265 RoP](#))

- [Reimbursement of 20% of court fees \(R. 370 RoP\)](#)

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Local Division Mannheim,  
3 February 2025

(Tochtermann)

UPC\_CFI\_219/2023

ACT\_545615/2023

CC\_591342/2023

CC\_594299/2023,

CC\_594307/2023,

CC\_594305/2023,

CC\_594594/2023

CC\_594595/2023

**ORDER**

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen  
Patentgerichts Lokalkammer Mannheim erlassen  
am 3. Februar 2025

**KLÄGERIN:**

**Panasonic Holdings Corporation** - 1006, Oaza  
Kadoma, Kadoma-shi - 571-8501 - Osaka - JP

vertreten durch Christopher Weber

**BEKLAGTE:**

**Xiaomi Technology Germany GmbH**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) -  
Niederlasser Lohweg 175 - 40547 - Düsseldorf - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Xiaomi Technology France S.A.S**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - 93 rue  
Nationale Immeuble Australia - 92100 -  
BoulogneBillancourt - FR

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Xiaomi Technology Italy S.R.L**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Viale  
Edoardo Jenner 53 - 20158 - Milano - IT

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Xiaomi Technology Netherlands B.V.**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) - Prinses  
Beatrixlaan 582 - 2595BM - Den Haag - NL

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Odiporo GmbH**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) -  
Formerweg 9 - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**Shamrock Mobile GmbH**

(Partei des Hauptverfahrens - Not provided) -  
Siemensring 44H - 47877 - Willich - DE

Vertreten durch Dr. Corin Gittinger

**SPRUCHKÖRPER/KAMMER:**

Lokalkammer Mannheim

**MITWIRKENDE RICHTER:**

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden und  
Berichterstatter Prof. Dr. Tochtermann erlassen.

**VERFAHRENSSPRACHE:**

Deutsch

**GEGENSTAND:**

[R. 265.1 S. 2 VerFO](#) – Rücknahme der Verletzungs- und  
Nichtigkeitswiderklage

**SACHVERHALT:**

Die Parteien haben aufgrund einer Einigung die  
Verletzungsklage und die von den Beklagten  
gemeinschaftlich geführte Nichtigkeitswiderklage  
zurückgenommen.

**GRÜNDE DER ENTSCHEIDUNG:**

Die Entscheidung folgt dem übereinstimmend  
geäußerten Willen der Parteien, den die Beklagten  
anwaltlich für die Klägerseite versichert haben.

Soweit [R. 265.2 \(c\) VerFO](#) eine Kostenentscheidung  
gemäß [Teil 1 Kapitel 5 VerFO](#) verlangt, war die von  
Parteien diesbezüglich getroffene Einigung bestätigend  
auszusprechen.

Die Entscheidung über die Erstattung der  
Gerichtskosten beruht auf [R. 370.11 VerFO](#) i.V.m. [R.  
370.9 \(b\) \(iii\) VerFO](#). Die Parteien haben im  
vorliegenden Verfahren zwar an der mündlichen  
Verhandlung teilgenommen und dort zu Protokoll das  
Ruhens des Verfahrens beantragt und damit eine  
Verfahrenshandlung vorgenommen. Der  
Rücknahmeantrag erfolgte indes noch vor Erlass der das  
mündlichen Verfahren abschließenden  
Endentscheidung. Besondere Gründe, von einer  
Erstattung nach [Regel 370.9\(e\) VerFO](#) abzusehen – wie  
etwa der Zuruf einer Rücknahme oder Einigung kurz vor  
der terminierten Verkündung der Entscheidung, die  
bereits fertiggestellt ist – sind vorliegend nicht gegeben.

Allerdings erfolgt vorliegend dennoch aufgrund der  
Erhöhung des Streitwerts von 4 auf 8 Mio € auch bei  
Ansatz des Reduktionstatbestandes keine Erstattung  
hinsichtlich der Gebühren für die Verletzungsklage.  
Vielmehr sind von der Klägerin € 13.400 €  
nachzufordern (bezahlt bisher: 37.000 €, Gerichtskosten  
bei 8 Mio: 63.000 € x 20% Reduktion = 50.400 abzgl  
gezahlter 37.000 = 13.400 €).

Die Gebühren der (einheitlichen)  
Nichtigkeitswiderklage der Beklagten sind auf 16.000 €  
zu reduzieren. Hier wirkt sich wegen der Deckelung der  
Gebühr für die Nichtigkeitswiderklage auf 20.000 € die  
Streitwerterhöhung nicht aus. Andernfalls würde zudem  
eine Partei, die die Vernichtung des Klagepatents im  
Wege der Nichtigkeitswiderklage anstrebt, schlechter  
gestellt als eine Partei, die den Rechtsbestand mit der  
isolierten Nichtigkeitsklage angreift. Denn dafür ist eine  
streitwertunabhängige Festgebühr von 20.000 €  
vorgesehen. Für eine abweichende Behandlung sind  
keine rechtfertigenden Gründe ersichtlich.

Die Streitwertfestsetzung erfolgt klarstellend, nachdem  
der Streitwert bereits in der Anordnung im  
Zwischenverfahren entsprechend festgesetzt wurde.

**TENOR DER ENTSCHEIDUNG:**

1. Die Rücknahme der Verletzungsklage und der Nichtigkeitswiderklagen wird auf Antrag der Parteien zugelassen.
2. Das Verfahren wird insgesamt für beendet erklärt.
3. Diese Entscheidung soll in das Register aufgenommen werden.
4. Jede Partei trägt ihre Kosten selbst und zwischen den Parteien erfolgt keine Kostenerstattung.
5. Eine Gebührenerstattung findet hinsichtlich der von der Klägerin erhobenen Verletzungsklage nicht statt. Es sind noch 13.400 € Gerichtskosten von der Klägerin nachzufordern.
6. Der Kanzler wird angewiesen, den Beklagten so bald wie möglich 20 % der von ihnen in diesem Gerichtsverfahren für ihre gemeinsam geführte Nichtigkeitswiderklage gezahlten Gerichtsgebühren und damit einmalig einen Betrag von 4.000,- EUR zu erstatten.
7. Der Streitwert wird auf 8.000.000,- EUR festgesetzt.

Prof. Dr. Tochtermann

Vorsitzender und Berichterstatter

-----