

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
