

UPC Local Division Mannheim, 4 February 2025,  
Panasonic v Xiaomi

# Panasonic

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

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

- [Reimbursement of 40% \(instead of 60%\) of court fees after closure of the written procedure \(R. 370 RoP\)](#) The fact that the written procedure was not formally completed by clicking the button provided on the CMS workflow does not change this as the procedure was announced to have been completed months earlier.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Local Division Mannheim,  
4 February 2025

(Tochtermann)

UPC\_CFI\_218/2023

ACT\_545606/2023

CC\_594296/2023

CC\_594472/2023,

CC\_594470/2023,

CC\_594471/2023,

CC\_594473/2023

CC\_594474/2023

**ORDER**

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen  
Patentgerichts Lokalkammer Mannheim erlassen  
am 4. 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) -  
Niederkasseler 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.

**KLAGEPATENT:**

[EP 3069315](#)

**VERFAHRENSPRACHE:**

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 gemäß  
übereinstimmenden Antragsschriften.

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 \(b\) \(ii\) VerFO](#). Der Rücknahmeantrag erfolgte vor  
Abschluss des Zwischenverfahrens. Daher sind im  
Grundsatz 40% der Gerichtsgebühren zu erstatten. Der  
Umstand, dass zunächst am 4. Dezember 2024 eine  
Aussetzung im schriftlichen Verfahren und sodann im  
Nachgang am 9. Dezember 2024 noch der formelle  
Abschluss des schriftlichen Verfahrens im CMS durch  
bloßes Anklicken der dafür vorgesehenen Schaltfläche  
erfolgte, ändert hieran nichts. Denn das schriftliche  
Verfahren war bereits insgesamt seit Ende August 2024  
in sämtlichen Workflows abgeschlossen und  
ausgeschrieben – es fehlte nur noch der finale „Klick“  
im CMS. Eine Erstattung von mehr als 40% erscheint  
auch vor dem Hintergrund des sich am äußersten Rande  
der denkbaren Komplexität eines  
Patentverletzungsstreits befindlichen Charakters des  
vorliegenden Verfahrens, das sich durch eine kaum noch  
überschaubare Anzahl an wechselseitigen  
Geheimnisschutz- und Vorlageanträgen auszeichnet,  
nicht angemessen. Daher wird vorliegend die beantragte  
Rückzahlung von 60% statt 40% nach [Regel 370.9\(e\)  
VerFO](#) zurückgewiesen. Es handelt sich um einen in  
jeder Hinsicht „außergewöhnlichen Fall“ im Sinne der  
Vorschrift, die keinen Anwendungsbereich hätte, wenn  
nicht der vorliegende Fall erfasst würde.

Daher erfolgt vorliegend aufgrund der Erhöhung des  
Streitwerts von 4 auf 6,4 Mio € bei Ansatz des

Reduktionstatbestandes eine Erstattung hinsichtlich der Gebühren für die Verletzungsklage. Der Klägerin sind 2.800 € zu erstatten (bezahlt bisher: 37.000 €, Gerichtskosten bei 8 Mio: 57.000 € x 40% Reduktion = 34.200 abzgl gezahlter 37.000 = -2.800 €). Die Streitwertfestsetzung erfolgt entsprechend der Festsetzung in den Parallelverfahren zwischen den Parteien und berücksichtigt die Festsetzung des Streitwerts in den aufgrund der Zustellung nach HZÜ abgetrennten Verfahren (dort: 1,6 Mio €, 1.6 + 6.4 = insgesamt für die ehemals einheitlichen Verfahren 8 Mio).

Die Gebühren der (einheitlichen) Nichtigkeitswiderklage der Beklagten sind auf 12.000 € 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.

**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. Der Kanzler wird angewiesen,
    - der Klägerin so bald wie möglich 40 % der von ihnen in diesem Gerichtsverfahren gezahlten Gerichtsgebühren und damit einmalig einen Betrag von 2.800,- EUR zu erstatten.
    - den Beklagten so bald wie möglich 40 % der von ihnen in diesem Gerichtsverfahren für ihre gemeinsam geführte Nichtigkeitswiderklage gezahlten Gerichtsgebühren und damit einmalig einen Betrag von 8.000,- EUR zu erstatten.Weitergehende Erstattungsanträge werden zurückgewiesen.
  6. Der Streitwert wird auf 6.400.000,- EUR festgesetzt.
- Prof. Dr. Tochtermann Vorsitzender und Berichterstatter

-----