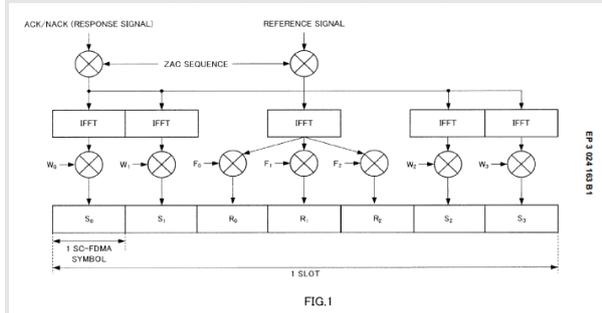


**UPC CFI, Local Division Munich, 25 February 2025,
Panasonic v Xiaomi**

*radio communication device and
constellation control method*



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Reimbursement of 40% instead of 60% of court fees

- Left open whether formal notification by the court of the conclusion of the written proceedings is decisive or whether it is sufficient that all pleadings have already been exchanged in accordance with Rule 12.1 EPGVerfO and that, in this respect, the written proceedings are de facto concluded (as in this case) (R. 370.9(b)(1i) RoP) (see also Local Chamber Mannheim, order of 4 February 2025, UPC CFI 223/2023)

- The decisive factor in the proceedings to be assessed here is that this is an extremely complex patent infringement dispute, which the parties have also conducted very intensively until the withdrawal of the action and the counterclaims and which has therefore caused an exceptionally high, far above average amount of work on the part of the court. This is evidenced by the number of workflows in the overall complex (infringement action, counterclaims, requests for amendment, in particular numerous complex submissions and confidentiality requests) as shown in the CMS.

Therefore, the requested reimbursement of 60% instead of 40% had to be rejected in any case pursuant to Rule 370.9 (e) EPGVerfO. This is an ‘exceptional case’ in every respect within the meaning of this provision. This provision would not apply if the present case were not covered by it (see also Mannheim Local Chamber, order of 4 February 2025, UPC_CFI_223/2023).

In view of this, the panel considers it justified to limit the proportional reimbursement of court fees for the respective parties to 40 per cent in each case.

Source: Unified Patent Law

**UPC Court of First Instance
Local Division Munich, 25 February 2025**

(Zigann, Kupez, Pichlmaier, Roselinger)

UPC_CFI_220/2024

UPC_CFI_221/2024

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer München

erlassen am 25. Februar 2025

KLÄGERIN

Panasonic Holdings Corporation

Vertreten durch: Christof Augenstein, Jonas Block, Miriam Kiefer (Kather Augenstein)

BEKLAGTE UPC CFI 220/2023

1) **Xiaomi Inc.**

2) **Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd.**

3) **Xiaomi Technology Germany GmbH**

4) **Xiaomi Technology France S.A.S**

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

6) **Xiaomi Technology Netherlands B.V.**

7) **Xiaomi H.K. Limited**

8) **Xiaomi Communications Co., Ltd.**

9) **Odiporo GmbH**

10) **Shamrock Mobile GmbH**

Vertreten durch: Henrik Lehment (Hogan Lovells)

BEKLAGTE UPC CFI 221/2023

1) **Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.**

2) **OROPE Germany GmbH**

vertreten durch: Tobias J. Hessel (Clifford Chance).

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

Europäisches Patent Nr. 3 024 163

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München.

MITWIRKENDE RICHTER/INNEN

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann als Berichterstatter, die rechtlich qualifizierten Richter András Kupez und Tobias Pichlmaier und die technisch qualifizierte Richter Kerstin Roselinger erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND DER RECHTSSACHE:

Patentverletzung - Rücknahme der Klagen und Widerklagen hier: Antrag auf Überprüfung der Höhe der Rückerstattung durch den Spruchkörper – Regel 333 EPGVerfO

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

Die Parteien haben nach einer außergerichtlichen Einigung Ende des Jahres 2024 sowohl die anhängige Verletzungsklage als auch die Widerklagen zurückgenommen und die anteilige Rückerstattung der Gerichtsgebühren in Höhe von 60% beantragt.

Der als Berichterstatter handelnde Vorsitzende der Lokalkammer hat den Parteien lediglich eine Rückerstattung in Höhe von 40% zuerkannt (Ziff. 5 der Anordnungen vom 23.12.2024 und 24.12.2024). In den Anordnungen heißt es:

„Die jeweilige Klagepartei bzw. Widerklagepartei erhält eine anteilige Rückerstattung der Gerichtsgebühren gem. R. 370.9 (b) (ii) VerfO von jeweils 40 Prozent.“

Zur Begründung heißt es:

„Die Rücknahmen erfolgten im Zeitraum nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens und vor

Abschluss des Zwischenverfahrens. Mithin ist eine Gebührenerstattung in Höhe von 40 Prozent gem. [R. 370.9 \(b\) \(ii\) VerFO](#) gerechtfertigt. Gründe, die Erstattungen gem. [R. 370.9 \(e\) VerFO](#) zu verweigern oder zu kürzen liegen nicht vor.“

Panasonic bringt vor, es sei nicht ersichtlich, dass die Parteien bis zur Klagerücknahme über den Abschluss des schriftlichen Verfahrens unterrichtet worden seien. Panasonic beantragt daher in App_608/2025 UPC_CFI_221/2023:

I. die Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts vom 23.12.2024, Aktenzeichen UPC_CFI_221/2024 [UPC_CFI_221/2023], No. ORD_67685/2024 zu überprüfen,

II. Ziff. 5 der Anordnung vom 23.12.2024 wird insoweit abgeändert, dass die Klagepartei eine anteilige Rückerstattung der Gerichtsgebühren gemäß [R.370.9\(b\)\(i\) VerFO](#) von 60% erhält.

Panasonic beantragt daher in App_619/2025 UPC_CFI_220/2023:

I. die Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts vom 24.12.2024, Aktenzeichen UPC_CFI_220/2023, No. 67985/2024 zu überprüfen,

II. Ziff. 5 der Anordnung vom 24.12.2024 wird insoweit abgeändert, dass die Klagepartei eine anteilige Rückerstattung der Gerichtsgebühren gemäß [R.370.9\(b\)\(i\) VerFO](#) von 60% erhält.

Oppo und Xiaomi wurden gemäß [Regel 333.2 Satz 3 EPGVerFO](#) angehört.

Oppo hat keine Einwände gegen den Vortrag der Klägerin erhoben.

Xiaomi hat angegeben, dass in Bezug auf das Verletzungsverfahren keine Stellungnahme beabsichtigt sei.

GRÜNDE

I.

Der Spruchkörper bestätigt die Anordnungen des Berichterstatters.

Die Frage, ob es mit Blick auf die Rückerstattung von Gerichtsgebühren in [Regel 370.9 \(b\) \(i\) EPGVerFO](#) auf die formelle Mitteilung des Gerichts über den Abschluss des schriftlichen Verfahrens ankommt, oder ob es ausreicht, dass bereits sämtliche Schriftsätze gemäß [Regel 12.1 EPGVerFO](#) ausgetauscht sind und insofern das schriftliche Verfahren – wie hier – de facto abgeschlossen ist (in diesem Sinne auch Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 4. Februar 2025, UPC_CFI_223/2023), kann hier letztlich offen bleiben: Sinn der in [Regel 370.9 \(b\) EPGVerFO](#) vorgesehenen Staffelung zur Gebühren-Rückerstattung im Falle der Klagerücknahme ist es, die Rückerstattung mit dem bereits betriebenen Aufwand des Gerichts in ein angemessenes Verhältnis zu setzen: Je später eine Klage zurückgenommen wird, desto geringer fällt – entsprechend dem vom Gericht bereits betriebenen Arbeitsaufwand – die Rückerstattung aus. Diese Zwecksetzung ist auch Gegenstand von [Regel 370.9 \(e\) EPGVerFO](#). Danach kann das Gericht in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung

insbesondere des Verfahrensstadiums die nach den Buchstaben (b) und (c) zahlbare Rückerstattung verweigern oder kürzen.

Maßgeblich ist im hier zu beurteilenden Verfahren, dass es sich um einen äußerst komplexen Patentverletzungsstreit handelt, den die Parteien auch bis zur Rücknahme der Klage und der Widerklagen sehr intensiv geführt haben und der daher einen außergewöhnlich hohen, weit überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand auf Seiten des Gerichts verursacht hat. Belegt wird dies mit der aus dem CMS ersichtlichen Anzahl von Workflows im Gesamtkomplex (Verletzungsklage, Widerklagen, Änderungsanträge, insbesondere zahlreiche aufwendig zu bearbeitende Vorlage- und Geheimhaltungsanträge).

Daher war die beantragte Rückzahlung von 60% statt 40% jedenfalls nach [Regel 370.9 \(e\) EPGVerFO](#) zurückzuweisen. Es handelt sich um einen in jeder Hinsicht „außergewöhnlichen Fall“ im Sinne dieser Vorschrift. Diese Regelung hätte keinen Anwendungsbereich, wenn nicht der vorliegende Fall von ihr erfasst würde (so auch Lokalkammer Mannheim, Anordnung vom 4. Februar 2025, UPC_CFI_223/2023). Der Spruchkörper hält es angesichts dessen für gerechtfertigt, die anteilige Rückerstattung der Gerichtsgebühren für die jeweilige Klagepartei auf jeweils 40 Prozent zu beschränken.

II.

Soweit noch Workflows offen sind, werden diese geschlossen.

ANORDNUNG

1. Die Anordnungen des Berichterstatters vom 23.12.2024 und 24.12.2024 werden vom Spruchkörper bestätigt.

2. Noch offene Workflows werden geschlossen.

ANWEISUNGEN AN DIE KANZLEI

An Panasonic sind in beiden Verfahren jeweils 40 Prozent der einbezahlten Gerichtsgebühren für die Verletzungsklagen zurückzuzahlen.

DETAILS DER ANORDNUNG

Order no. ORD_3604/2025 in ACTION NUMBER: ACT_545620/2023

UPC number: UPC_CFI_221/2023

Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.: 608/2025

Application Type: APPLICATION_ROP_333

Order no. ORD_3605/2025 in ACTION NUMBER: ACT_545619/2023

UPC number: UPC_CFI_220/2023

Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.: 619/2025

Application Type: APPLICATION_ROP_333

Unterzeichnet in München am 25. Februar 2025
