



**Entscheidung**  
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts  
erlassen am 21. März 2025  
betreffend EP 2 819 062

Klägerin:

**Hand Held Products, Inc.**, vertreten durch ihren Geschäftsführer, 855 S Mint Street, Charlotte, NC 28202, USA

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Wuttke, Kanzlei Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München

elektronische Zustelladresse: wuttke@bardehle.de

Beklagte:

1. **Scandit AG**, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Samuel Mueller, Hardtturmstrasse 181, 8005 Zürich, Schweiz

2. **Scandit, Inc.**, vertreten durch ihre Geschäftsführer, 33 Arch Street, Boston MA 02109, USA

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bukow, Kanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, Mollstraße 42, 68165 Mannheim

elektronische Zustelladresse: johannesbukow@quinnemanuel.com

STREITPATENT:

EUROPÄISCHES PATENT NR. 2 819 062

SPRUCHKÖRPER/KAMMER: Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Entscheidung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher als Berichterstatterin und den rechtlich qualifizierten Richter Kupecz erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: R. 265 VerFO – Rücknahme der Klage und der Nichtigkeitswiderklage  
R. 370.11 VerFO – Teilweise Rückzahlung der Gerichtskosten

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Mit Schriftsatz vom 21. Februar 2024 hat die Klägerin gegen die Beklagten eine Patentverletzungsklage eingereicht. Die daraufhin durch die Beklagten erhobene Nichtigkeitswiderklage datiert auf den 15. Juli 2024.

Noch vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 14. März 2025 vor dem Hintergrund eines außergerichtlich geschlossenen Vergleichs die Rücknahme der Klage einschließlich ihres Antrags auf Änderung des Streitpatents erklärt. Am 17. März 2025 beantragten die Beklagten die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage zu gestatten.

Die Klägerin beantragt,

1. die Rücknahme der Verletzungsklage und die Rücknahme des Antrags auf Änderung des Patents zuzulassen und beide Verfahren für beendet zu erklären;
2. die Rückerstattung der seitens der Klägerin im Verletzungsverfahren gezahlten Gerichtskosten in Höhe von 60 % anzuordnen.

Die Beklagten beantragen,

1. die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage zuzulassen und das Verfahren für beendet zu erklären;
2. die Rückerstattung der Gebühren der Widerklägerinnen in Höhe von 60 % anzuordnen.

Die Parteien haben sich mit der durch die jeweils andere Seite erklärten Rücknahme sowie mit dem jeweils gestellten Antrag auf teilweise Rückerstattung der Gerichtskosten einverstanden erklärt. Sie haben jeweils erklärt, eine Entscheidung über die Kosten der Parteien werde nicht beantragt.

GRÜNDE DER ENTSCHEIDUNG:

Die Entscheidung folgt dem übereinstimmend geäußerten Willen der Parteien.

Soweit R. 265.2 (c) VerFO eine Kostenentscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5 VerFO verlangt, trägt die Entscheidung der übereinstimmenden Erklärung Rechnung, wonach eine solche hinsichtlich der Kosten der Parteien nicht beantragt wird.

Die Anordnung der anteiligen Erstattung der Gerichtskosten beruht auf R. 370.11 VerFO i.V.m. R. 370.9 (b) (i) VerFO.

ENTSCHEIDUNG:

1. Die Rücknahme der Klage einschließlich der Anträge auf Änderung des Streitpatents wird auf Antrag der Klägerin und mit Zustimmung der Beklagten zugelassen.

2. Die Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage wird auf Antrag der Beklagten und mit Zustimmung der Klägerin zugelassen.
3. Sämtliche unter Ziffern 1. und 2. genannten Verfahren werden für beendet erklärt.
4. Diese Entscheidung soll in das Register aufgenommen werden.
5. Die Gerichtskosten betreffend die Klage trägt die Klägerin.  
Die Gerichtskosten betreffend die Nichtigkeitswiderklage tragen die Beklagten.  
Eine Entscheidung über die Kosten der Parteien ist nicht veranlasst.
6. Der Kanzler wird angewiesen, der Klägerin so bald wie möglich 60 % der von ihr in diesem Gerichtsverfahren in Bezug auf die Klage gezahlten Gerichtsgebühren und damit einen Betrag von 14.400,- EUR zu erstatten.
7. Der Kanzler wird angewiesen, den Beklagten so bald wie möglich 60 % der von ihnen in diesem Gerichtsverfahren in Bezug auf die Nichtigkeitswiderklage gezahlten Gerichtsgebühren und damit einen Betrag von 12.000,- EUR zu erstatten.
8. Der Streitwert für die Klage und die Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 1.750.000,- EUR festgesetzt.

DETAILS DER ANORDNUNG:

App\_12931/2025, App\_13028/2025, App\_13038/2025 und App\_13620/2025 zu den Hauptaktenzeichen ACT\_9309/2024 und CC\_41638/2024

UPC-Nummer: UPC\_CFI\_76/2024 und UPC\_CFI\_422/2024

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Erlassen in Düsseldorf am 21. März 2025

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas	
Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher	

Rechtlich qualifizierter Richter Kupez	
Für den Hilfskanzler Boudra-Seddiki	