

UPC Court of Appeal, 31 March 2025, ILME v Phoenix

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Request to stay first instance because of pending appeal dismissed (**R. 21.2 RoP**)

• the proceedings in the present case do not at present require stay the first instance proceedings, but instead, to the extent possible, seek a ruling from the Court of Appeal on the jurisdictional issue raised in the preliminary objections R. 19 Rules of Procedure before the matter proceeds to the merits before the Court of First Instance.

7. In view of the time that has elapsed in the appeal proceedings to date and the likely date of the oral proceedings in the main action before the Court of First Instance, and assuming that the parties are duly cooperating (**Rule 2(7), R.332(a) Rules of Procedure**), the proper administration of justice and the efficiency of the proceedings in the present case do not at present require stay the first instance proceedings, but instead, to the extent possible, seek a ruling from the Court of Appeal on the jurisdictional issue raised in the preliminary objections **R. 19** Rules of Procedure before the matter proceeds to the merits before the Court of First Instance.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of Appeal,
28 March 2025

(Gougé)

Aktenzeichen:

UPC_CoA_170/2025

APL_9192/2025

App_15086/2025

Verfahrensordnung

des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts wegen Antrag gemäß **R. 21.2 Verfo** erlassen am 31. März 2025

BERUFUNGSKLÄGER UND BEKLAGTE IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ

1. **ILME GmbH Elektronische Handelsgesellschaft**, Wühl, Deutschland

2. **Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A.**, Mailand, Italien,

Im Folgenden zusammen : „ILME“

Vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Henrik Timmann, Rospatt Rechtsanwälte PartGmbH

BERUFUNGSBEKLAGTE UND KLÄGERIN IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Blomberg, Deutschland

Im Folgenden: „Phoenix“

Vertreten durch: Rechtsanwälte Paul Szynka und Hannes Jacobsen, CBH Rechtsanwälte

STREITPATENT

EP 3 646 825

ENTSCHEIDENDE RICHTER

Berichterstatter Emmanuel Gougé

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

BEANSTANDETE ANORDNUNG

□ Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer München, vom 10. Februar 2025.

□ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz:

o UPC_CFI_342/2024,

o ACT_37621/2024

o App_45481/2024

o ORD_68781/2024

DARSTELLUNG UND ANTRAG

1. Am 24. Februar 2025 legte ILME Berufung gegen der Anordnung der Lokalkammer München vom **10. Februar 2025** (beanstandete Anordnung, ORD_68781/2024) ein, mit dem der von ILME gemäß **R. 19 Verfo** eingereichte Einspruch zurückgewiesen wurde.

2. Auf Antrag von Phoenix gewährte der Berichterstatter für die Berufungserwiderung eine Fristverlängerung von drei Tagen (Verfahrensordnung **vom 28. März 2025**, ORD_15047/2025).

3. Am 27. März 2025 reichte ILME einen Antrag auf Aussetzung des erstinstanzlichen Verfahrens vor der Lokalkammer München (UPC_CFI_342/2024, ACT_37621/2024 für Verletzungsklage und ACT_54735/2024 für die Nichtigkeitswiderklage) bis zur rechtskräftigen Entscheidung im hiesigen Berufungsverfahren (UPC_CoA_170/2025, ACT_9192/2025) ein. ILME macht insbesondere geltend, dass es wenig sinnvoll erscheine, wenn die Lokalkammer, die Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 17. Juni 2025 bestimmt hat, über die Hauptsache verhandele und ggf. entscheide, bevor die Frage der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts geklärt sei.

GRÜNDE DER VERFAHRENSANORDNUNG

4. Die Berufung gegen eine Anordnung gemäß Regeln **220.2**, **220.3** oder **221.3** hat keine aufschiebende Wirkung (**R. 223.5 Verfo**).

5. Unabhängig davon kann der Berichterstatter oder das Berufungsgericht, wenn Berufung gegen eine Entscheidung über einen Einspruch gemäß **R. 19 Verfo** eingelegt worden ist, auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag einer Partei das erstinstanzliche Verfahren aussetzen (**R. 21.2 Verfo**).

6. Bei der Ausübung seines Ermessens, ob eine Aussetzung des Verfahrens gewährt werden soll, hat das Gericht die im EPGÜ und in der Verfahrensordnung festgelegten Grundsätze, einschließlich ihrer Präambel, sowie die Umstände des Falls zu berücksichtigen. Während es die Verfahrensordnung flexibel und ausgewogen anwendet, soll es das Verfahren so effizient und kostensparend wie möglich gestalten (**Verfo, Präambel Abs. 4**).

7. In Anbetracht des bisherigen zeitlichen Ablaufs des Berufungsverfahrens und des voraussichtlichen Termins der mündlichen Verhandlung in der Hauptsache vor dem Gericht erster Instanz, und unter der Annahme, dass die

Parteien ordnungsgemäß zusammenarbeiten (VerfO, Präambel Abs. 7, R.332 (a) VerfO), gebieten es die Justizgewährung und die Effizienz des Verfahrens im vorliegenden Verfahren derzeit nicht, das erstinstanzliche Verfahren auszusetzen, sondern stattdessen, soweit möglich, eine Entscheidung des Berufungsgerichts über die in den vorläufigen Einwänden R. 19 VerfO aufgeworfene Zuständigkeitsfrage anzustreben, bevor die Sache in der Hauptsache vor dem Gericht erster Instanz verhandelt wird.

8. Der Antrag ist daher zurückzuweisen.

ANORDNUNG

Der Antrag auf Aussetzung des erstinstanzlichen Verfahrens vor der Lokalkammer München wird zurückgewiesen.

Erlassen am 31. März 2025

Emmanuel Gougé, Berichterstatter
