



PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung und einheitliches Patentgericht

– Ein Überblick –

- I. Einführung**
- II. Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung**
- III. Opt-out für „klassische“ Europäische Patente**
- IV. Einheitliches Patentgericht**



Status quo:

Ein klassisches EP-Patent kann Schutz in 44 Ländern vermitteln

(38 EPÜ-Mitgliedsstaaten +
Erstreckungs-/Validierungssystem)

Einheitspatent:

Das Einheitspatentpaket basiert auf der Gesetzgebung der teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten und steht nur EU-Staaten offen





Einführung

24 EU-Mitgliedsstaaten: ■
EPÜ, aber nicht in der EU: ■
Erstreckungs-/Validierungsstaaten: ■



Nicht alle EPÜ-Mitgliedsstaaten sind auch Teil der Europäischen Union. Es können daher nicht teilnehmen:

- Großbritannien: ausgetreten
- Türkei
- Europäische Freihandelsassoziation: IS, LI, NO und CH
- Südosteurop. Länder: RS, MK, BA, ME, AL

Nicht alle EU-Staaten nehmen teil:

Spanien, Polen und Kroatien haben das Europäische Patentgerichtsübereinkommen (EPGÜ) nicht unterzeichnet

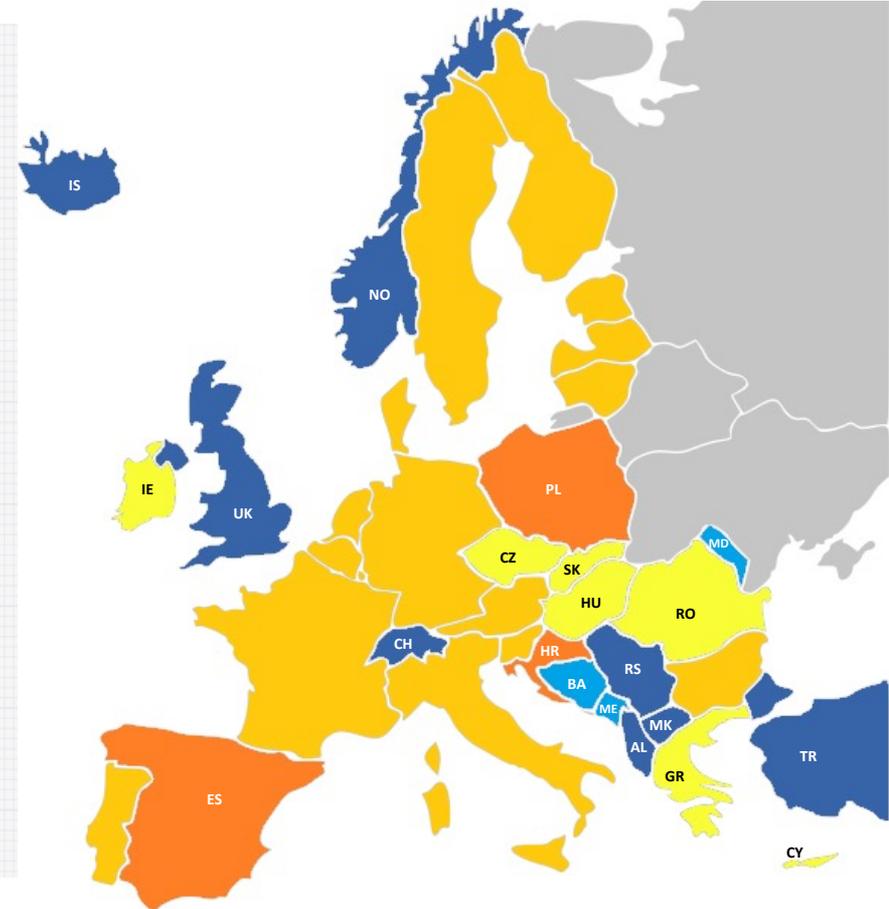




EPÜ, aber nicht in der EU: ■
Erstreckungs-/Validierungsstaaten: ■

16 EU-Mitgliedsstaaten, die das EPGÜ bereits ratifiziert haben:

- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Estland
- Frankreich
- Italien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Portugal
- Slowenien
- Finnland
- Schweden





EPÜ, aber nicht in der EU: ■
Erstreckungs-/Validierungsstaaten: ■

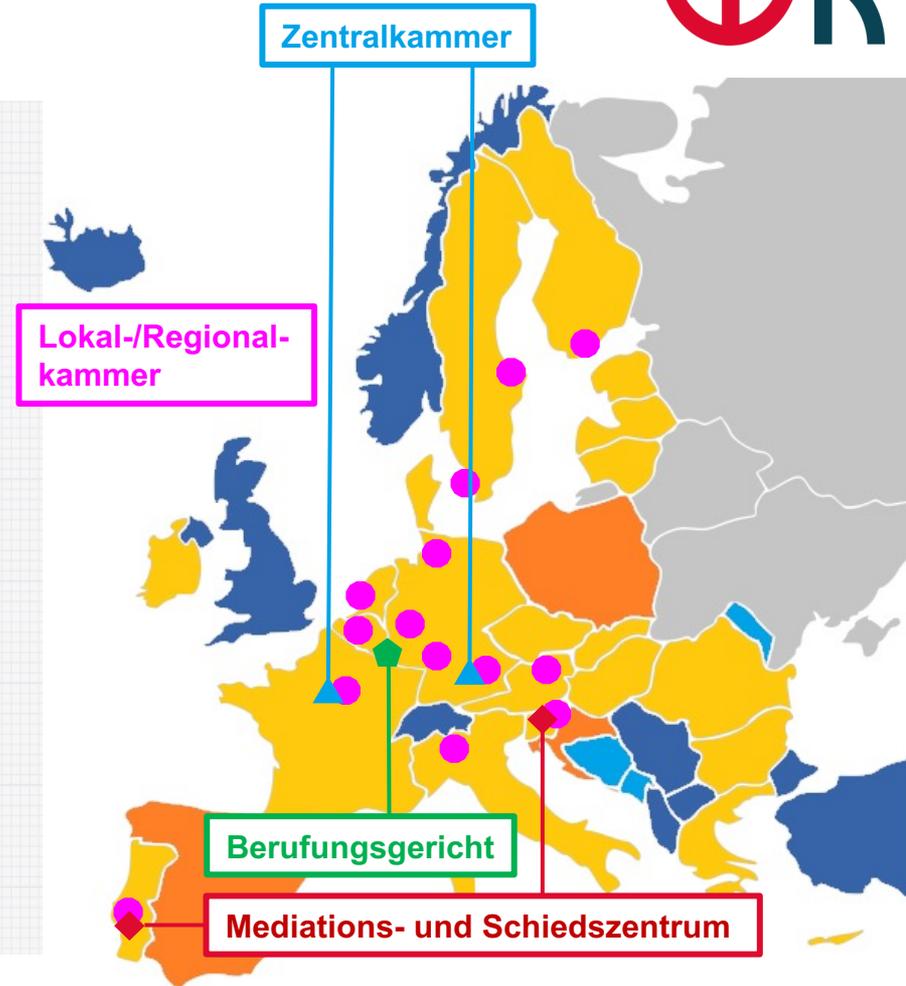
Weitere acht EU-Mitgliedsstaaten, die das EPGÜ unterzeichnet haben (und daher wahrscheinlich auch ratifizieren werden) .. bald?

- Deutschland: sehr wahrscheinlich noch 2022
- Tschechien: unsicher (Negative PwC-Studie zu Einfluss des UPC im Jahr 2019)
- Irland: unwahrscheinlich (benötigen Referendum zur Ratifikation, stellt hohe Hürde dar)
- Griechenland: wahrscheinlich (positive Äußerungen im Jahr 2017)
- Ungarn: unwahrscheinlich (Verfassungsänderung wäre zur Ratifikation nötig)
- Rumänien und Zypern: keine aktuellen Informationen vorhanden
- Slowakei: unwahrscheinlich (Regierung empfiehlt zunächst mehrjährige Beobachtung)



Standorte des Gerichts

- Erste Instanz:
 - Zentralkammer: Paris, München
 - Regionalkammer: Nordisch-baltische Regionalkammer in Stockholm (SE, EE, LV, LT)
 - Lokalkammer: München, Mannheim, Düsseldorf, Hamburg, Mailand, Paris, Wien, Brüssel, Kopenhagen, Den Haag, Helsinki, Ljubljana, Lissabon.
Noch unklar/unentschieden: Ungarn, Luxemburg, Malta, Irland
- Berufungsgericht: Luxemburg
- Mediations- und Schiedszentrum in Lissabon und Ljubljana
- Ausbildungszentrum für Richter in Budapest





Wann geht es los?

Österreich
als 13. Staat
hinterlegt das
damit wirksame
PAP-Protokoll

19. Januar 2022

Deutschland hinterlegt
die Ratifikationsurkunde
des EPGÜ (und löst
damit die Frist des Art.
89 (1) EPGÜ aus)

Sommer/Herbst 2022 (?)

Herbst/Winter 2022 (?)

Inkrafttreten von
EPGÜ und der EU-
Verordnung zum
Einheitspatent (VO
(EU) Nr. 1257/2012)



PAP-Protokoll: Phase der vorläufigen Anwendbarkeit des EPGÜ (ca. 8 Monate)

Zweck:
Nach Entstehung des Gerichts
sind Vorbereitungen zur
Anwendung des EPGÜ zu
treffen, u.a. Richter ernennen,
Verfahrensordnung und Budget
zu beschließen sowie IT-
Einrichtung abzuschließen

Ab Sommer/Herbst 2022 (?):
SUNRISE-Periode zur Erklärung
von Opt-outs vor Inkrafttreten
des EPGÜ

EPGÜ + Einheitspatent

Übergangsperiode von min. 7
(bis max. 14) Jahren:
Opt-out für EP-Patente (neu
und alt) möglich

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung



Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ist ein **klassisches Europäisches Patent**, für das innerhalb eines Monats nach Erteilung ein **Antrag auf einheitliche Wirkung** für alle (derzeit 17 – Stand: Mai 2022) Teilnehmerstaaten gestellt **wurde** (Art. 3 EuPatVO, Regel 6 Durchführungsordnung des EPA zum einheitl. Patentschutz)

- ▶ **Anmelde- und Prüfungsverfahren bleiben unverändert**
- ▶ **Geltung der einheitlichen Wirkung nur in den Staaten, in denen das EPGÜ am Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung bereits in Kraft getreten ist**
- ▶ **somit können auch Misch-Formen entstehen (EP mit einheitlicher Wirkung, das auch für weitere EPÜ-Staaten als klassisches EP erteilt wird)**



Weitere Charakteristika

- Einheitspatente werden in einem eigenen Register erfasst
- Einheitspatente können wie üblich mit Einspruch angegriffen werden
- Zudem ist Nichtigkeitsklage jederzeit ab Erteilung und auch parallel zu einem Einspruchsverfahren möglich
- Nichtigkeitsklage hat umfassende Wirkung („*central attack*“)
- Beschränkung oder Übertragung auch nur mit umfassender Wirkung möglich
- Lizenzen können auf Staaten beschränkt werden (Art. 3 Abs. 2 EuPatVO)



Übersetzungen

- Ziel: keine weiteren Übersetzungen, wenn Patentschrift des Einheitspatents in der EPA-Verfahrenssprache veröffentlicht wird, und eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des EPA enthalten ist (Art. 14 Abs. 6 EPÜ)
- Information aller Wirtschaftsakteure durch qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen in alle EU-Amtssprachen (Erwägungsgrund 11 EuPatÜVO)
- **Übergangsweise: mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung ist eine Übersetzung ins Englische (bei anderer Verfahrenssprache) oder in eine Übersetzung in eine andere EU-Amtssprache (bei englischer Verfahrenssprache) beizufügen (Art. 6 EuPatÜVO)**



Jahresgebühren

- Wurden auf Basis der Kosten der Validierung in den vier anmeldestärksten Mitgliedsstaaten im Jahr 2015 errechnet („True Top 4“)
- Werden mittels einer jährlichen Zahlung an das Europäische Patentamt entrichtet
- Für 10 Jahre: EUR 4.685,00; für 20 Jahre: EUR 35.555,00
- Kostenersparnis auch durch Wegfall von Übersetzungen in AT, BG, CY, CZ, EE, GR, IT, MT, PT, RO, SK (die zwar das EPGÜ unterzeichnet haben, aber nicht dem „London Agreement“ beigetreten sind)
- Aber: keine Möglichkeit, den Länderumfang während der Laufzeit zu reduzieren, weil das Einheitspatent territorial nicht beschränkt werden kann



Strategische Erwägungen

- Erarbeiten von individuellen Entscheidungskriterien (benötigter Schutzzumfang, Kostendruck, Haltedauer, Durchsetzungswahrscheinlichkeit, Kronjuwelen, ...)
 - Eventuell verschiedene Bereiche desselben Unternehmens differenziert bewerten
- Individuelle Bewertung der Eigenschaften des Einheitspatents erarbeiten
 - Kein Opt-out vom EPG möglich: Qualität der Rechtsprechung?
 - Risiko der zentralen Nichtigkeitsklage: auch ein Vorteil?
 - Geringere Flexibilität: keine Reduktion des Länder-Schutzzumfangs möglich
 - Sprachen / Übersetzungen: bessere Handhabbarkeit, weniger Verwaltungsaufwand?
 - Vorteile in der Durchsetzung: länderübergreifende Rechtsdurchsetzung möglich
- Übergangsweise können z.B. Teilanmeldungen mit Opt-out und/oder Gebrauchsmusteranmeldungen zum Verbleib im nationalen System verhelfen
- Ab ca. Juni 2022 kann eine Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents beantragt werden, um Einheitspatent zu erreichen

Opt-out für „klassische“ Europäische Patente



Verwaltung von Nicht-Einheitspatenten im neuen Kontext

- Wird nichts unternommen, fallen alle bestehenden und künftigen (klassischen) EPs auch in die Zuständigkeit des EPG
- Daher erfordert das Einheitspatent-Paket auch in Bezug auf klassische EPs vor seinem Inkrafttreten eine **Entscheidungsfindung**
- Während eines Übergangszeitraums von **sieben Jahren** kann durch Erklärung eines Opt-out die Zuständigkeit des EPG vermieden werden (sofern nicht bereits eine Klage vor dem EPG erhoben wurde)
- Ein in diesem Zeitraum erklärter Opt-out **gilt** für die **gesamte Laufzeit** des Patents
- Eine opt-out-Erklärung für eine **Patentanmeldung** gilt für das später erteilte klassische EP (aber: kein Opt-out für Einheitspatente)
- **Mehrere Inhaber** eines Patents müssen einvernehmlich handeln, um Opt-out wirksam auszuüben
- Ein Opt-out ist in allen validierten und teilnehmenden EPÜ-Staaten wirksam



Handhabung von opt-out-Erklärungen (1)

- Opt-out-Erklärungen können über das **Case Management System** des EPG eingereicht werden
 - über eine Web-Oberfläche, oder
 - über eine API-Schnittstelle (Application Programming Interface)
- Nach Regel 5 des Entwurfs der Verfahrensordnung sind einem Antrag auf Opt-out eines registrierten EPs folgende **Unterlagen** beizufügen:
 - Namen der Inhaber der nationalen Teile sowie Namen und Adressen der Vertreter (inklusive Vollmacht, wenn nicht EPA oder zugelassene Vertreter beim UPC)
 - Erklärungen der Inhaber der nationalen Teile über ihre jeweilige Berechtigung bezüglich des nationalen Teils bzw. der Eintragung im nationalen Register



Handhabung von opt-out-Erklärungen (2)

- Die **Befugnis** für eine Opt-out-Erklärung wird **vor** ihrer **Ausführung nicht überprüft**
 - aber alle Erklärungen (Anträge) werden in dem auf der EPG-Webseite einsehbaren Register veröffentlicht
 - das Case Management System sieht ein Berichtigungsverfahren vor





Handhabung von opt-out-Erklärungen (3)

- Es ist möglich, eine Opt-out-Erklärung zurückzunehmen:
 - Sofern nicht bereits eine Klage bei einem nationalen Gericht eingereicht wurde, haben Patentinhaber/Anmelder das Recht, ihr Opt-out jederzeit zurückzunehmen
 - Es gibt kein Opt-out nach der Rücknahme eines Opt-outs (das Patent bleibt also für den Rest seiner Laufzeit außerhalb des EPG)
- **To do:**
 - Patente **identifizieren**, für die ein Opt-out vorgesehen ist, und
 - **Überwachung der Sunrise-Periode** für die Erklärung des Opt-out (ca. drei Monate bevor das EPG seine Tätigkeit aufnimmt)
 - Nicht zwingend: eigene **Patente** in der Sunrise-Periode **überwachen** (um unzulässige Opt-outs zu erkennen)

Einheitliches Patentgericht

Einheiten und Besetzung des Gerichts

Berufungsgericht: je Spruchkörper 3 Richter, 2 techn. qual. Richter, Multinational

Lokalkammer (z.B. Deutschland)	Regionalkammer (z.B. Nordisch-baltische)	Zentralkammer
<ul style="list-style-type: none">• München• Düsseldorf• Mannheim• Hamburg	<ul style="list-style-type: none">• Stockholm	<ul style="list-style-type: none">• München (IPC F)• Paris (IPC B, D, E, G u H)• London (IPC A und C)• (derzeit offen)
<ul style="list-style-type: none">• 2 Richter National• 1 Richter Multinational• Optional: 1 technisch qualifizierter Richter	<ul style="list-style-type: none">• 2 Richter Regional• 1 Richter Multinational• Optional: 1 technisch qualifizierter Richter	<ul style="list-style-type: none">• 2 Richter Multinational• 1 techn. qualifizierter Richter Multinational

Zuständigkeit – Schutzrechte

Das Gericht ist **für alle europäischen Patente** zuständig, also Einheitspatente und klassische EPs.

▶ **außer: Opt-out ist erklärt.**

Das Gericht ist auch für ergänzende Schutzrechtszertifikate zuständig.

Das Gericht ist nicht zuständig für:

- Nationale Patente
- Gebrauchsmuster
- Vindikationsverfahren

Zuständigkeit – Verfahrensarten (Art. 32 EPGÜ)

- Verletzungsklage und zugehörige Klageerwiderung (Nichtigkeit)
- Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und SPCs
- Eilverfahren (einstweilige Maßnahme / Verfügung)
- Nichtigkeitsklagen gegen Patente und SPCs
- Klagen auf Schadensersatz / Entschädigung aus Patentanmeldung
- Klagen betreffend Vorbenutzungsrecht
- Verfahren bei Klagen gegen Entscheidungen des EPA, die den Rahmen der übertragenen Aufgaben gemäß Art. 9 EuPatVO betreffen (z.B. Verwaltung von Anmeldungen, Registerführung, ...)

Zuständigkeit – Beweissicherung nach Art. 60 EPGÜ

- Ausführliche und detaillierte Regelung in Art. 60: soweit „alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel“ noch nicht zum Beleg der Patentverletzung ausreichen, kann das Gericht vor Einleitung eines Klageverfahrens Maßnahmen zur Beweissicherung anordnen
- Der Kanon der Maßnahmen umfasst u.a. Beschlagnahme von Verletzungsgegenständen sowie zu Herstellung derselben verwendete Materialien und Geräte und zugehörige Unterlagen
- Entscheidung durch „ständigen Richter“ (= Einzelrichter) gemäß Art. 19 Abs. 3 EPG-Satzung
- Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts sind in allen Vertragsmitgliedstaaten unmittelbar vollstreckbar (Art. 82 Abs. 1 EPGÜ)

Zuständigkeit – örtlich und funktional

	Lokal- /Regionalkammer	Zentralkammer	
Verletzung / Tatort	✓	(✓)	← Wenn Patentschutz, aber keine Lokal- oder Regionalkammer im Verletzungsland besteht
Sitz des Beklagten	✓		
Sitz des Beklagten außerhalb Europas	(✓) (Tatort)	✓	
Isolierte Nichtigkeitsklage (auch bei laufendem Einspruch!)		✓	
Isolierte Klage auf Feststellung der Nichtverletzung		✓	← Diese Zuständigkeit gilt auch für eine eventuell folgende Verletzungs(wider)klage

Ablauf eines Klageverfahrens vor dem EPG

► **Ziel: erstinstanzliches Verfahren in einem Jahr abschließen**

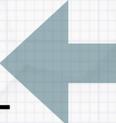
Stagen gemäß der Verfahrensordnung:

- Schriftliches Verfahren (Austausch von Schriftsätzen) – 6 bis 8 Monate
- Zwischenverfahren – innerhalb von weiteren 3 Monaten
- Mündliche Verhandlung (möglichst auf einen Tag beschränkt)
- Urteil mit Tenor und Kostengrundsatzentscheidung innerhalb von 6 Wochen
- Optional: Schadenshöheverfahren (als Annex)
- Nachgelagert: Kostenfestsetzung (als separates Verfahren)

Ablauf eines Klageverfahrens – Sprache(n) – Art. 49 EPGÜ

► Grundsatz: Kläger wählt die Verfahrenssprache

- Amtssprache im Land der angerufenen Lokal-/Regionalkammer
- Im Land der angerufenen Lokal-/Regionalkammer zugelassene EPA-Amtssprache
- Vor der Zentralkammer: Sprache des erteilten Patents (auch vor der Lokal-/Regionalkammer, wenn die Beteiligten einverstanden sind oder dies aus Gründen der Fairness angeordnet wird)
- Komplexe Detailregelungen in Regel 14 des Entwurf der Verfahrensordnung (Schutz für kleine Unternehmen und das Gericht)
- Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht ist die Verfahrenssprache aus erster Instanz, Art. 50 EPGÜ



**Online
abrufbare
Liste**

Ablauf eines Klageverfahrens – Übersetzungen

- Übersetzungen grundsätzlich ohne Beglaubigung (Regel 7 des Entwurfs der Verfahrensordnung)
- Klageschrift kann bei Zustellung zu übersetzen sein (Regel 271 Nr. 7: bei berechtigter Annahmeverweigerung nach EuZustVO)
- Simultanübersetzungen der mündlichen Verhandlung zählt auch zu den zu erstattenden Kosten
- Bei Verweisung an Zentralkammer (wegen Nichtigkeitswiderklage) und in Berufungsverfahren können ebenfalls Übersetzungen vorzulegen sein

Ablauf eines Klageverfahrens – Grundlegende Strukturen

	Verletzung	Nichtigkeit	Änderung der Ansprüche
	Klageschrift		
+ 3 Monate	Klageerwiderung	Nichtigkeitswiderklage	
+ 2 Monate	Replik	Erwiderung auf Ni-Klage	Antrag auf Änderung
+ 2 Monate	Duplik	Replik auf Ni-Klage	Erwiderung auf Änderung
+ 1 Monat		Duplik auf Ni-Klage	Replik auf Änderung
+ 1 Monat			Duplik auf Änderung

► Siehe im Detail: Regeln 23 bis 32 des Entwurfs der Verfahrensordnung

Ablauf eines Klageverfahrens – Bifurcation?

Nichtigkeitswiderklage – drei Optionen für Lokal-/Regionalkammer

1.	Konsolidiertes Vorgehen: - Beiziehung eines technischen Richters (Art. 33 Abs. 3 lit. a EPGÜ) - Entscheidung über beide Verfahren
2.	Trennung der Verfahren durch - Verweisung der Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer und - Entscheidung über (Nicht-)Aussetzung des Verletzungsverfahrens
3.	Verweis beider Verfahren an die Zentralkammer (nur mit Zustimmung beider Parteien möglich)

- ▶ Trennung der Verfahren kann zu Verzögerung zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsentscheidung führen
- ▶ Berufungsgericht kann beide Verfahren gemeinsam anhören (Regel 220 Abs. 5)

Ablauf eines Klageverfahrens – Rechtsmittel (Berufung)

- ▶ **Nur eine Rechtsmittelinstanz – im Regelfall kein Rechtsmittel zum EuGH**
- Aufschiebende Wirkung bei Verletzungsurteil nur auf Antrag
 - aber: in Zusammenhang mit Klagen oder Widerklagen auf Nichtigerklärung stets aufschiebende Wirkung, Art. 74 Abs. 2 EPGÜ
- Rechtsmittel auch gegen Verfahrensentscheidungen (str., Regel 220 der Verfahrensordnung)
- Struktur des Rechtsmittelverfahrens wie in der ersten Instanz
- Auch neue Tatsachen (beschränkt) zulässig (Art. 73 Abs. 4 EPGÜ, Regel 222 der Verfahrensordnung)

Strategische Erwägungen

- Ohne Opt-out für sieben Jahre freie Entscheidung ob nationale Klage oder vor dem EPG
 - Klage vor dem EPG (auch neg. Feststellungsklage) bindet an diesen Rechtsweg
- Kostenrisiko vs. Wirksamkeitsumfang eines gerichtlichen Titels
 - Gerichtskosten im Wesentlichen kalkulierbar, aber Ersatz für „angemessene“ Vertretungskosten sowie übliche Höhe von Übersetzungs-/Dolmetscherkosten noch nicht bekannt
 - Wirksamkeitsumfang ist territorial begrenzt (große Volkswirtschaften FR, DE, IT)

Strategische Erwägungen

- Risiko der Nichtigkeitsklage
 - Zentraler Nichtigkeitsangriff auf Einheitspatente möglich
 - Erfahrung und Entscheidungspraxis unterschiedlicher Lokalkammern schwer einschätzbar
- Qualität / Zuverlässigkeit: Wie vorhersehbar sind Entscheidungen?
 - Noch keine Klarheit über Verzögerungen durch Rechtsmittel gegen Verfahrensentscheidungen sowie (teilweise zulässige) EuGH-Vorlagen
 - Qualitätsmängel haben umfassende Auswirkungen

Danke für Ihr Interesse!

**Finden Sie Ihren Ansprechpartner unter
<https://www.wallinger.de/team>**

