

Auf der Zielgeraden (?): Wie das kommende Einheitspatent die Durchsetzung von Patenten in Europa verändert und was dies für die Anmeldestrategie bedeutet.

Dr. Christof Höhne LL.M.

Dr. Matthias Hülsewig LL.M.



TaylorWessing

September 2016

Überblick

- I. Einführung in das neue System
- II. Das Verletzungsverfahren
- III. Anmeldestrategien für das Einheitspatent
- IV. Ein praktischer Fall vor dem Einheitspatentgericht
- V. Fragen

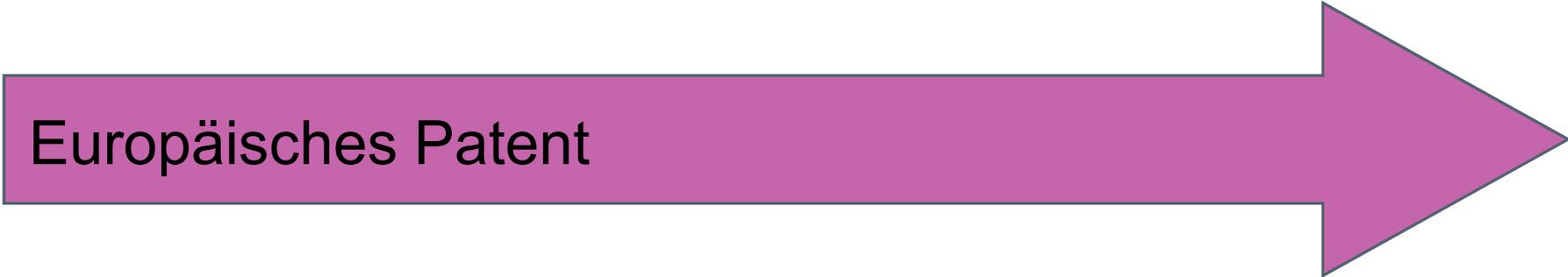


I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

Aktuell



Nationales Patent



Europäisches Patent

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

Zukünftig

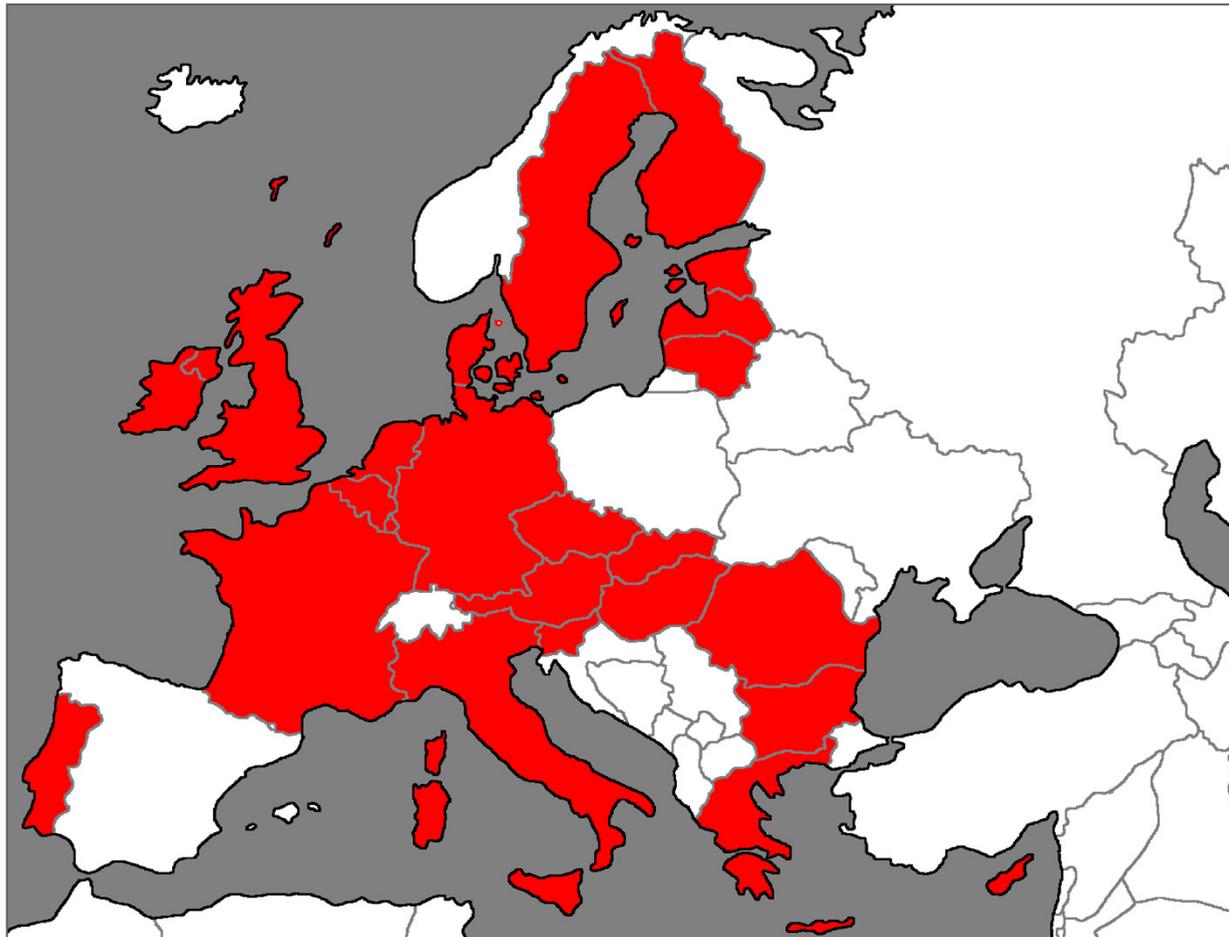
Nationales Patent

Europäisches Patent (Bündelpatent)

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

Reichweite des neuen Einheitspatents



I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

Vergangene Versuche: Ein steiniger Weg

> Grundvoraussetzungen:

1. Erteilungsbehörde

2. Gerichtssystem

- **1973/1977**: EPÜ tritt in Kraft
- **1975**: erster Versuch „Community Patent Convention“ (scheitert in der Ratifizierungsphase). **EP = Community Patent, nationale Durchsetzung (Brüsseler VO)- Sprache!**
- **1989**: erneuter Versuch zum CPC: 12 EG-Staaten unterzeichnen ein weiteres Übereinkommen (nur 7 ratifizieren es)- **Sprache!**
- **EPLA** (inkl. Schweiz) nicht weiterverfolgt, möglicherweise nicht EU-Recht konform.
- **2000**: weiterer Versuch „Community Patent Regulation“(scheitert an Sprachenregelung).**EP = Community Patent, einheitliches Gerichtssystem- Sprache!**
- **2003**: neuer Versuch zur CPR- **Sprache!**
- **2010**: neuer Versuch- Spanien und Italien **sperrten sich gegen Sprachenregelung**. Weg der verstärkten Zusammenarbeit gemäß Art. 118 AEUV.
- **2011**: EuGH kritisiert Entwurf- Mitgliedsstaaten können Kompetenzen zur Auslegung von EU-Recht/Vorlagepflicht nicht an Gericht durch völkerrechtlichen Vertrag delegieren.

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

1. Die Rechtsgrundlagen des neuen europäischen Patentsystems

- > Einheitspatent–Verordnung (EPVO)
 - = Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (25 aus 28 MS; nicht: ES, IT, HR)

- > Einheitspatent–Sprachenverordnung (EPSVO)
 - = Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (25 aus 28 MS; nicht: ES, IT, HR)

- > Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) (völkerrechtlicher Vertrag)
 - Resolution Europäisches Parlament vom 11. Dezember 2012

- > Verfahrensordnung des Gerichts

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

2. Der Aufbau des UPC – Instanzenzug

- > Gericht erster Instanz verfügt über 3 unterschiedliche Kammern:
 - Zentralkammer mit Sitz in Paris, London und München
 - Lokalkammern für je einen Vertragsstaat
 - Regionalkammern für je mehrere Vertragsstaaten

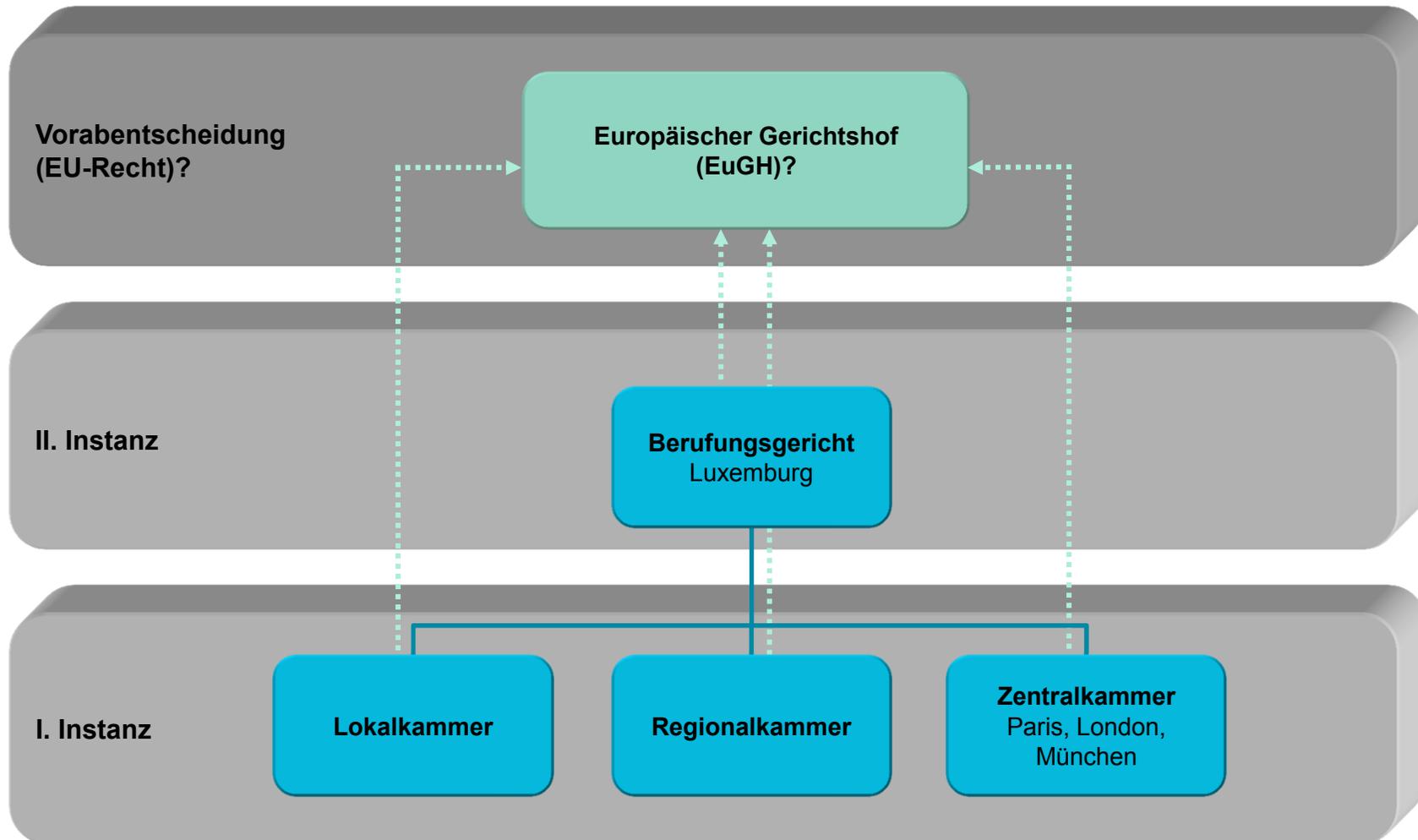
- > Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg

- > Keine Revisionsinstanz!

- > Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH?

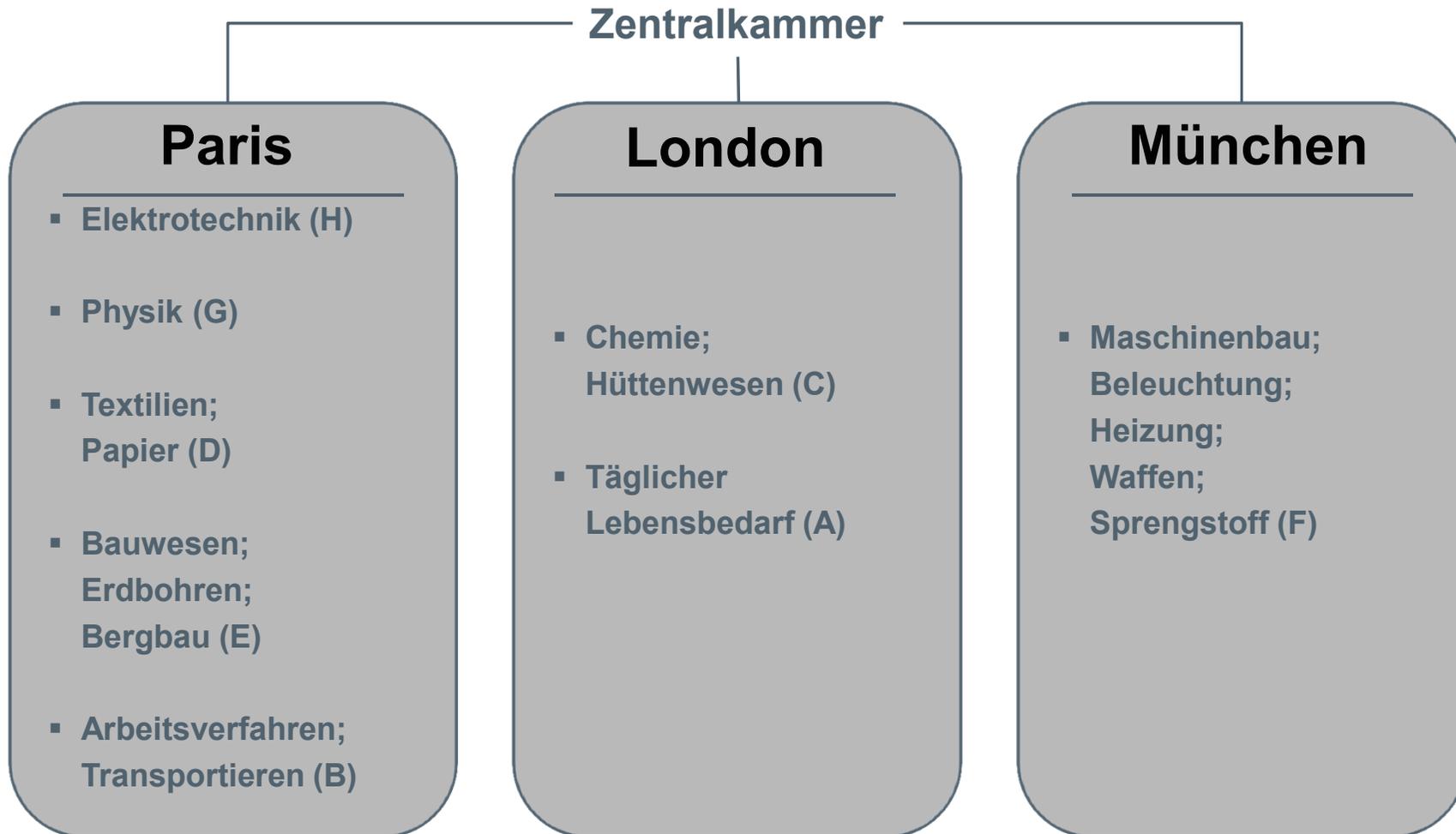
I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

2. Der Aufbau des UPC - Instanzenzug



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

2. Der Aufbau des UPC - Zentralkammer



I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

2. Der Aufbau des UPC – Zuständigkeit

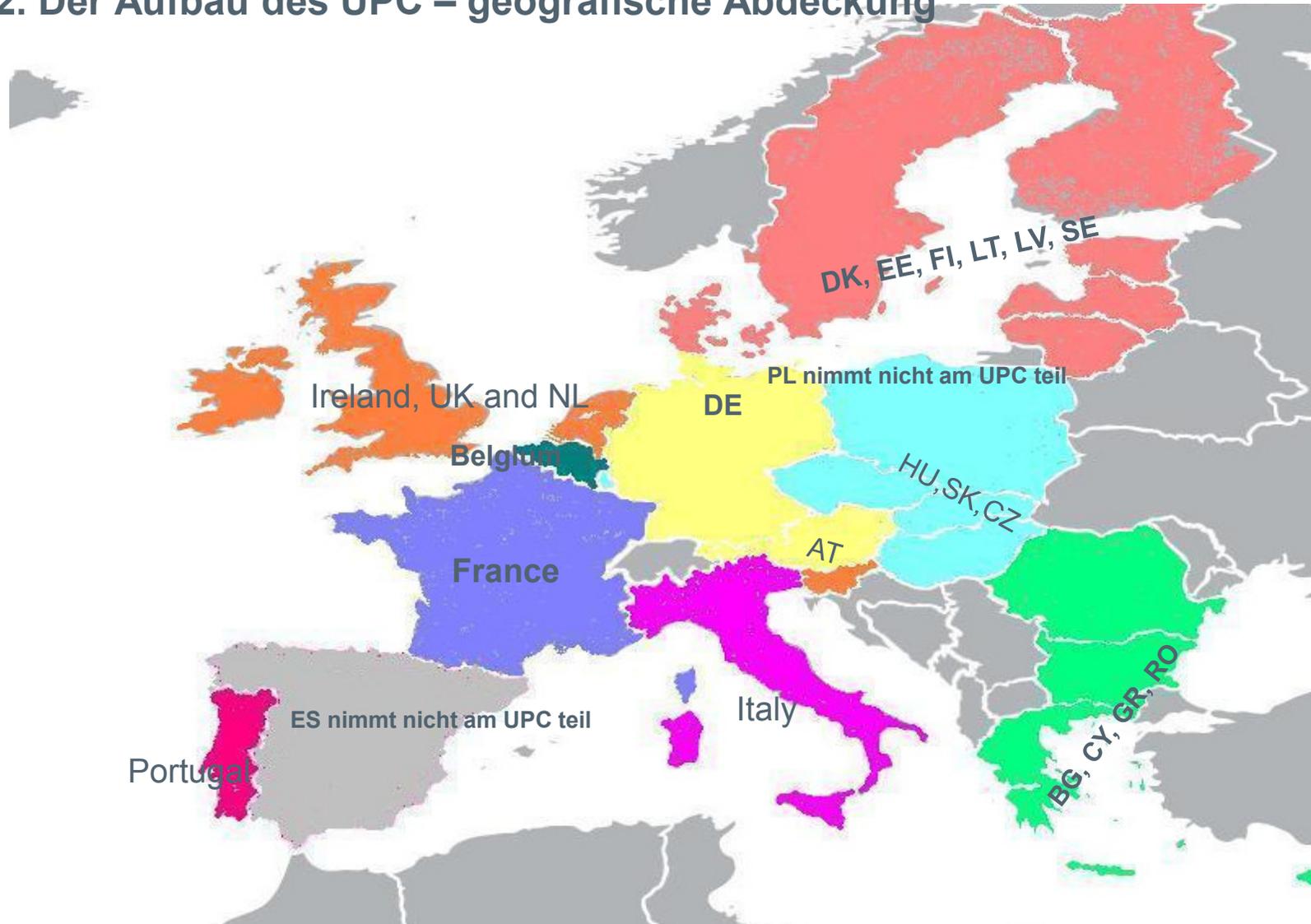
- > Zuständigkeit bezieht sich auf
 - das Europäische Patent mit einheitlicher Schutzwirkung und
 - das Europäische Bündelpatent

- > Zuständigkeit ist grds. ausschließlich
 - Weg zu den nationalen Gerichten ist nach Ablauf des Übergangsregimes grundsätzlich versperrt, aber opt-out innerhalb 7jähriger Übergangszeit für das Europäische Bündelpatent möglich (Art. 83 EPGÜ).
 - Ausschließliche Zuständigkeit kann nach Ablauf des Übergangsregimes für das Europäische Bündelpatent nur durch vorherigen opt-out umgangen werden (Art. 83 EPGÜ).

- > Zuständigkeit umfasst Verletzungsklage- und Nichtigkeitsklage

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

2. Der Aufbau des UPC – geografische Abdeckung



I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

2. Der Aufbau des UPC – Lokalkammern in Deutschland

> Einrichtung von Lokalkammern in Deutschland

- Düsseldorf
- Mannheim
- Hamburg
- München

> Möglicherweise Einrichtung von gemeinsamen Regionalkammern:

- Schweden, Estland, Lettland und Litauen
- evtl. Slowakei und Tschechien
- evtl. Bulgarien, Rumänien, Griechenland und Zypern

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

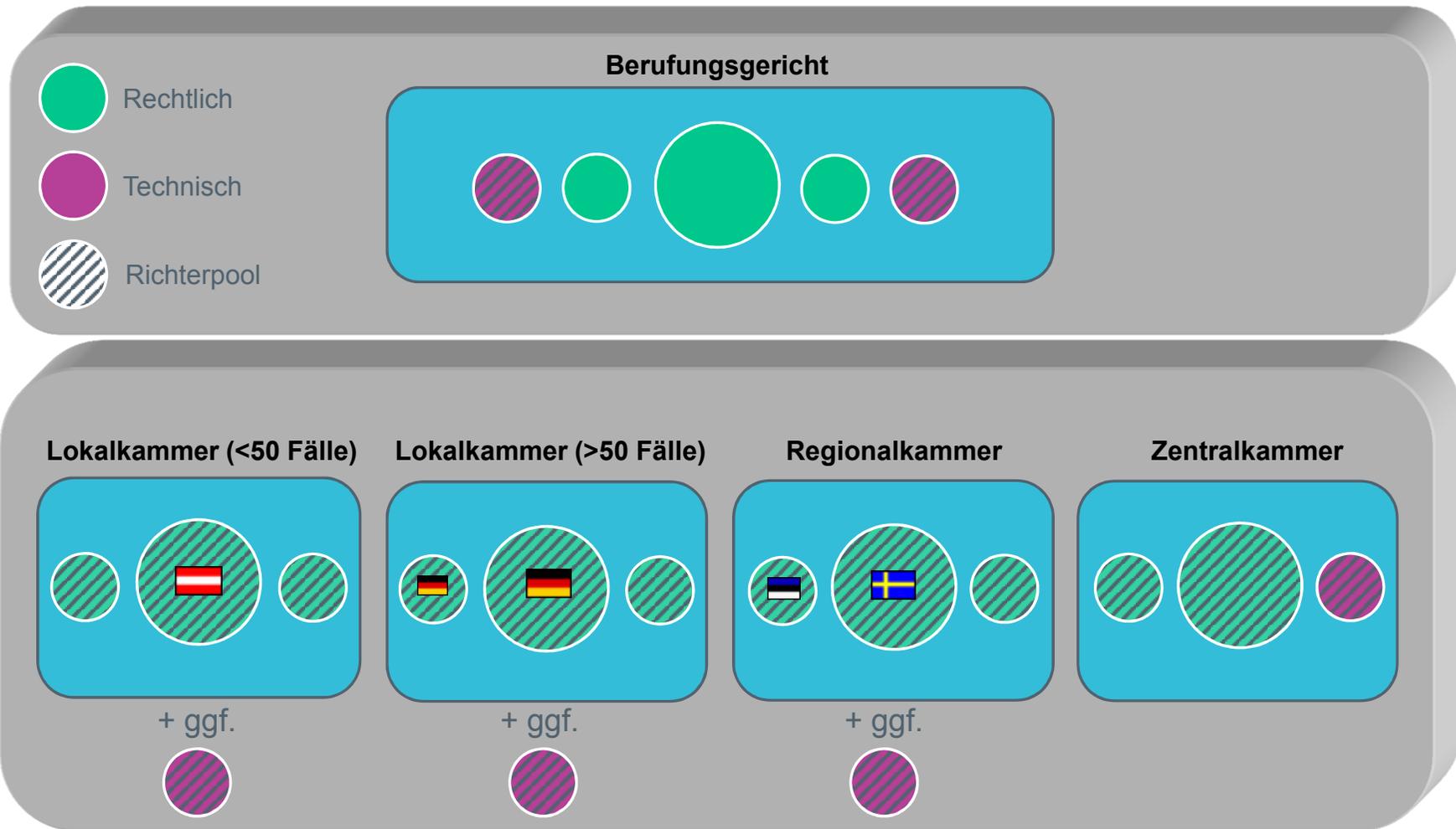
2. Der Aufbau des UPC – Richterbesetzung

> Richter des EPG

- Besetzung der Spruchkörper (allgemeine Grundsätze):
 - Multinational
 - Rechtlich qualifizierter Vorsitzender
 - Staatsangehörigkeit bei Besetzung der Lokal- oder Regionalkammern von Bedeutung
 - Ein technisch qualifizierter Richter in Zentralkammer
 - Ggf. technisch qualifizierter Richter in Lokal- oder Regionalkammer
 - Berufungsgericht mit zwei technisch qualifizierten Richtern

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

2. Der Aufbau des UPC - Richterbesetzung



I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

3. Der aktuelle Stand von Ratifizierung und Umsetzung

Art. 89

(1) Dieses Übereinkommen tritt am 1. Januar 2014 in Kraft oder am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäß Artikel 84, einschließlich der Hinterlegung durch die drei Mitgliedstaaten, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden europäischen Patente gab, oder am ersten Tag des vierten Monats nach dem Inkrafttreten der Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, die das Verhältnis zwischen jener Verordnung und diesem Übereinkommen betreffen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der späteste ist.

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

3. Der aktuelle Stand von Ratifizierung und Umsetzung

> Bislang wurde EPGÜ von 11 Vertragsstaaten ratifiziert:

- Österreich: 06. August 2013
- Dänemark: 20. Juni 2014
- Frankreich: 14. März 2014
- Schweden: 05. Juni 2014
- Belgien: 06. Juni 2014
- Malta: 09. Dezember 2014
- Luxemburg: 22. Mai 2015
- Portugal: 28. August 2015
- Finnland: 19. Januar 2016
- Bulgarien: 03. Juni 2016
- Niederlande: 14. Sept. 2016

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

3. Der aktuelle Stand von Ratifizierung und Umsetzung

> Deutschland:

Hamburg: Erste Lokalkammer funktionsfähig (bei HansOLG)

München: Zentralkammer bei BPatG (Cincinnati-Strasse)
Lokalkammer

Düsseldorf: Lokalkammer bei OLG

Mannheim: Lokalkammer bei Verwaltungsgerichtshof BW

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

Der aktuelle Stand von Ratifizierung und Umsetzung

> Deutschland:

Besonderes Thema: Sprache vor der Lokalkammer

Artikel 49

Verfahrenssprache vor dem Gericht erster Instanz

(1) Verfahrenssprache vor einer Lokal- oder Regionalkammer ist eine Amtssprache der Europäischen Union, die die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des Vertragsmitgliedstaats ist, in dessen Gebiet sich die betreffende Kammer befindet, oder die Amtssprache(n), die von den Vertragsmitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Regionalkammer bestimmt wird/werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Vertragsmitgliedstaaten eine oder mehrere der Amtssprachen des Europäischen Patentamts als Verfahrenssprache(n) ihrer Lokal- oder Regionalkammer bestimmen.

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

2. Der Aufbau des UPC – Umsetzung durch den dt. Referentenentwurf

> Bisher: Doppelschutzverbot

- Verbot des doppelten Schutzes durch parallele deutsche und europäische Patente
- Vorrang des europäischen Patents
- Erteilung eines europäischen Patents führt mit Ablauf der Einspruchsfrist zur Wirkungslosigkeit des nationalen Patents für die gleiche Erfindung gleichen Zeitrangs

> Zukünftig: Schicksal des nationalen Patents bleibt dem Mitgliedsstaat überlassen

- Deutschland: laut Referentenentwurf „Kombinationslösung“ (hierzu später noch)

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

Brexit



I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand - Brexit

> Auswirkungen des Referendums vom 23. Juni 2016

- Keine unmittelbaren Konsequenzen
 - UK bleibt zunächst EU-Mitglied
 - Verhandlungen zur Schaffung des einheitlichen Patentgerichts werden fortgesetzt

- Weiterer Ablauf:
 - UK müsste die Absicht mitteilen, die EU zu verlassen (Art. 50 EU-Vertrag)
 - Verhandlungszeitraum von zweijähriger Dauer

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand - Brexit

> Konsequenzen des Brexit

- Nach einem EU-Austritt entfalten die EU-Verordnungen keine Wirkung mehr für UK.
- Das EPGÜ als völkerrechtliche Vertrag setzt voraus, dass die Vertragsstaaten EU-Mitglieder sind (siehe Art. 1 und 2)
- Sollte UK den Vertrag vor seinem Austritt noch ratifizieren, könnten andere Mitgliedsstaaten unter Berufung auf eine grundlegende Änderung der Umstände (Artikel 62 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge) vom Vertrag zurücktreten oder ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag suspendieren.

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand - Brexit

> Erforderlich also:

1. Umsetzung der Verordnungen in nationales Recht

ohne weiteres möglich

2. Vereinbarung gemäß Art. 142 EPÜ

möglich

(1) Eine Gruppe von Vertragsstaaten, die in einem besonderen Übereinkommen bestimmt hat, dass die für diese Staaten erteilten europäischen Patente für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitlich sind, kann vorsehen, dass europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können.

3. Änderung des EPGÜ und „Konstruktion“ als ganzes

kritisch

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand - Brexit

3) Modifizierung des EPGÜ und „Konstruktion“ als Ganzes?

- > Erfordernis, dass es sich um einen EU-Mitgliedsstaat handelt müsste geändert werden (Art. 1, 2, 84 etc.).
- > Rechtsgrundlage für Änderung: Art. 87 II EPGÜ? Dies setzt zumindest Ratifikation und vollumfängliche Zustimmung voraus.

Aber: Vereinbarkeit mit EU-Recht?

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand - Brexit

Gutachten1/09:

„Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten nach dem in Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 EUV niedergelegten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit in ihrem Hoheitsgebiet insbesondere für die Anwendung und Wahrung des Unionsrechts zu sorgen haben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Juli 1998, Oelmühle und Schmidt Söhne, C-298/96, Slg. 1998, I-4767, Randnr. 23). Außerdem haben die Mitgliedstaaten nach Unterabs. 2 dieser Bestimmung alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen zu ergreifen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der Union ergeben. Insoweit ist es Sache der nationalen Gerichte und des Gerichtshofs, die volle Anwendung des Unionsrechts in allen Mitgliedstaaten und den Schutz der Rechte zu gewährleisten, die den Einzelnen aus diesem Recht erwachsen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. März 2007, Unibet, C-432/05, Slg. 2007, I-2271, Randnr. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).“

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand - Brexit

Gutachten Rechtsdienst 15856/11:

„In dieser Hinsicht erleichtert die Streichung der Möglichkeit einer Beteiligung von Drittländern an der internationalen Übereinkunft eindeutig die Eingliederung des einheitlichen Patentgerichts in die Rechtsordnung der Union und die Achtung des Unionsrechts durch das einheitliche Patentgericht. Die Beteiligung von Drittländern hätte es extrem schwierig gemacht, Mechanismen zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Entscheidungen des einheitlichen Patentgerichts die uneingeschränkte Wirksamkeit der Unionsvorschriften gewährleisten können, so wie dies bei Entscheidungen der nationalen Gerichte der EU-Mitgliedstaaten der Fall ist.“



I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand - Brexit

Also: Zumindest nicht leicht UK im System zu belassen. Auch wird die politische Dimension und der Wählerwille zu berücksichtigen sein.

I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

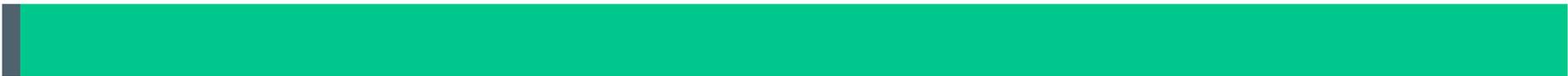
4. Der aktuelle Stand – Wie sähe ein UPC ohne UK aus?

> Nachteile:

- Attraktivitätsverlust von Einheitspatent und Einheitspatentgericht ohne UK-Beteiligung.

Umsetzung

- > Änderung EPGÜ (siehe oben – noch mit UK Beteiligung?)
- > Als erforderlicher dritter Ratifizierungsstaat (Art. 89) rückt Italien nach (nach UK patentstärkster Mitgliedsstaat).
- > Politische Dimension: Sitz der Londoner Zentralkammer müsste verlegt werden. Im Gespräch: Mailand, Den Haag



I. EINFÜHRUNG IN DAS NEUE SYSTEM

4. Der aktuelle Stand – Wie sähe ein UPC ohne UK aus?

3. Alternative:

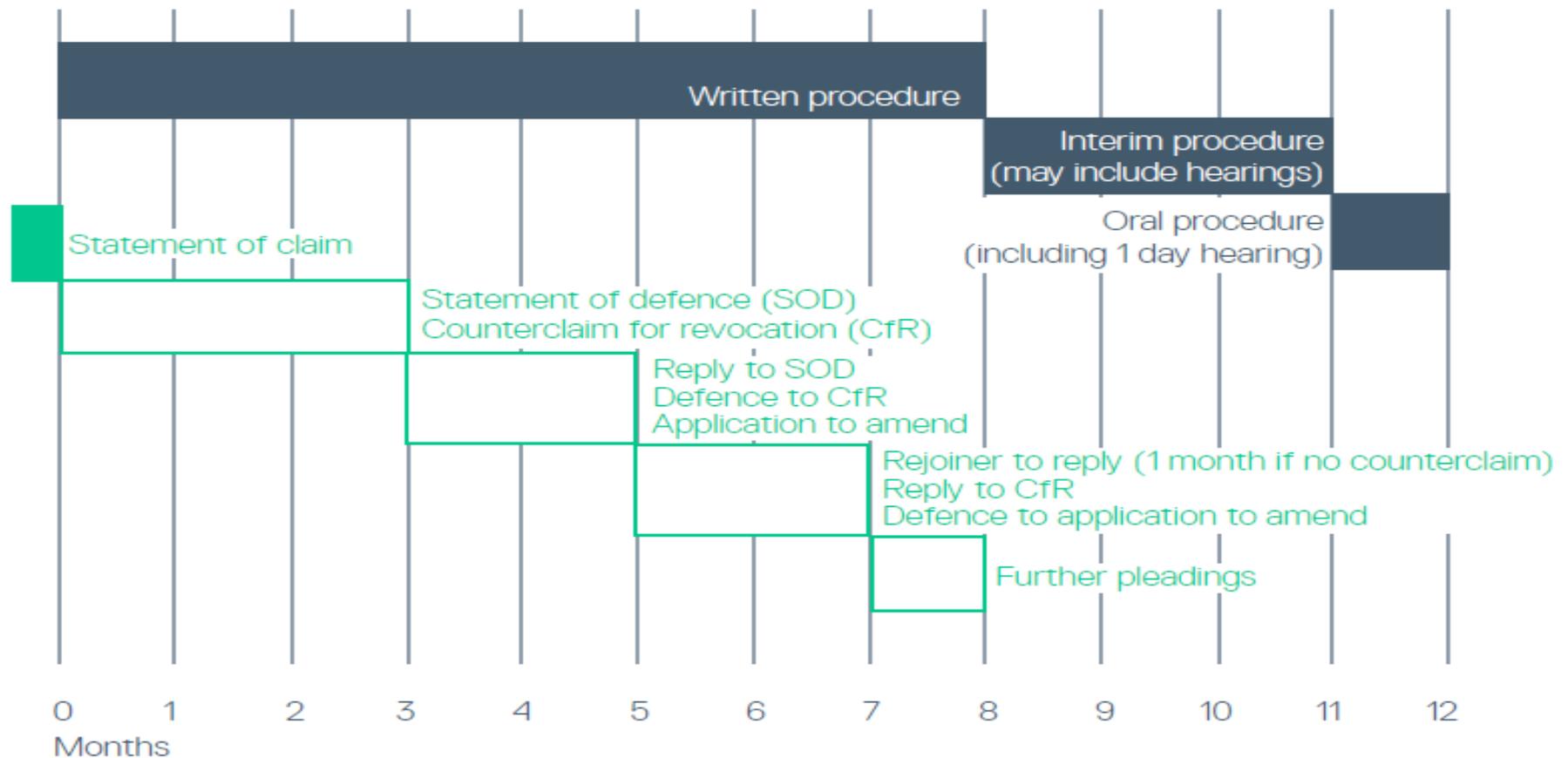
Grundlegende Überarbeitung des Systems, um auch nicht EU-Mitgliedsstaaten die Teilnahme zu ermöglichen.

Kaffeepause



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Schriftliches Verfahren, Zwischenverfahren und mündliches Verfahren



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens - Sachliche Zuständigkeit nach dem EPGÜ

- > Patentverletzungsklagen und Klagen auf Grundlage ergänzender Schutzzertifikate (Art. 32 (a))
- > (zentrale) Nichtigkeitsklagen gegen Patente und ergänzende Schutzzertifikate (Art. 32 Abs. 1 (d))
- > Nichtigkeitswiderklagen gegen Patente und ergänzende Schutzzertifikate (Art. 32 Abs. 1 (e))
- > Anträge im einstweiligen Verfügungsverfahren (Art. 32 Abs. 1 (c))
- > Feststellungsklagen hinsichtlich der Nichtverletzung von Patenten und ergänzender Schutzzertifikate (Art. 32 Abs. 1 (b))
- > Entschädigungsansprüche auf Grund der Benutzung einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung (Art. 32 Abs. 1 (f))
- > Klagen betr. Vorbenutzungsrecht (Art. 32 Abs. 1 (g))
- > Klagen gerichtet auf die Zahlung von Lizenzgebühren, sofern gemäß Art. 8 EinheitsPatVO eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben wurde (Art. 32 Abs. 1 (h))

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Sachliche Zuständigkeit nach dem EPGÜ

> Weitere Grundsätze:

- Bei Vertragsstaaten ohne Lokal-/Regionalkammer ist Zentralkammer zuständig, Art. 33 (1) EPGÜ
- Unzulässigkeit mehrfacher Klageerhebung, Art. 33 (2) EPGÜ
- Verweismöglichkeit an Zentralkammer bei Verletzung im Gebiet von drei Regionalkammern auf Antrag des Beklagten, falls die Klage vor einer Regionalkammer erhoben wurde, Art. 33 (2) EPGÜ
- Nichtigkeitsklage und –widerklage:
 - Kein Zwang zum vorherigen Einspruchsverfahren, Art. 33 (8) EPGÜ
 - Aussetzung bei rascher EPA-Entscheidung möglich, Art. 33 (10) EPGÜ

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Örtliche Zuständigkeit nach dem EPGÜ

- > Möglichkeit der Verletzungsklage erster Instanz bei einer Lokal- oder Regionalkammer sowie der Zentralkammer
 - Gerichtsstand am Verletzungsort (Art. 33 Abs. 1 a) EPGÜ)
 - Gerichtsstand am Ort der Niederlassung des Beklagten (Art. 33 Abs. 1 b) EPGÜ)
 - Gerichtsstand bei der Zentralkammer
 - wenn der Beklagte keine Niederlassung in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten hat (Art. 33 Abs. 1 4. Absatz EPGÜ) oder
 - wenn am Ort der Verletzung keine Lokal- oder Regionalkammer existiert (Art. 33 Abs. 1 5. Absatz EPGÜ)

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Örtliche Zuständigkeit nach dem EPGÜ

> Territorial beschränkte Verletzungsklage?

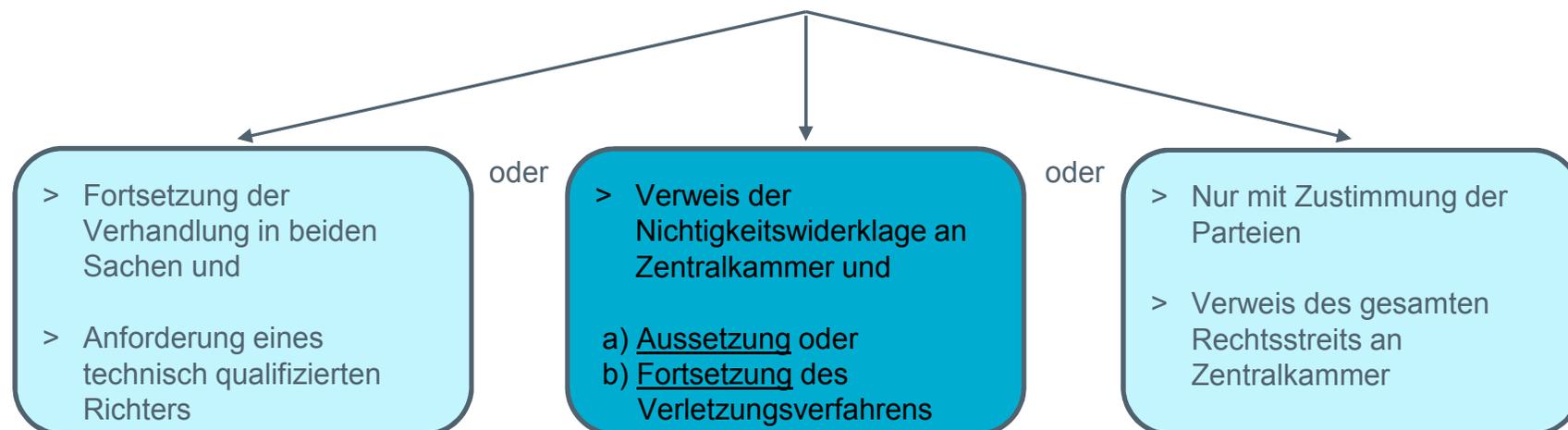
- Art. 34 EPGÜ legt nahe, dass einzelne Staaten nicht „ausgeklammert“ werden können
- Gilt eine Entscheidung des UPC immer für alle Vertragsstaaten?
 - **Einheitspatent**, Art. 5 (1) EPVO – „Einheitlicher Schutz“
 - **EP** bei entsprechender Validierung
- Oder gilt Antragsmaxime?

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Einheits- oder Trennungsprinzip

- > Anwendung des Trennungsprinzips möglich, Art. 33 (3) EPGÜ:
 - Verletzungsklage vor Lokal-/Regionalkammer anhängig und
 - Nichtigkeits-(wider)klage zwischen denselben Parteien erhoben

Lokal-/Regionalkammer hat nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens folgende Optionen (R. 37):



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Sprachen

- > die Sprache, in der das Patent erteilt wurde
 - bei Verfahren vor der Zentralkammer (Art. 49 VI EPGÜ),
 - durch Parteivereinbarung, Art. 49 III EPGÜ
 - wenn durch zuständigen Spruchkörper bestimmt (Art. 49 IV, V EPGÜ)
 - Schutzschriften

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Sprachen

- > Verfahrenssprache vor dem Gericht erster Instanz (Art. 49 EPGÜ, Regel 14 et al. RoP) (I)

- > Verfahrenssprache ist
 - Amtssprache der angerufenen Lokal- oder Regionalkammer, nämlich
 - Amtssprachen des Vertragsstaates, in dem sich die Kammer befindet
 - Amtssprache(n), die VertragsMS mit gemeinsamer Regionalkammer bestimmt hat
 - Amtssprachen des EPA, falls durch Vertragsstaat bestimmt

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Sprachen

> Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht (Art. 50 EPGÜ, Regel 227 RoP)

- die Verfahrenssprache vor dem Gericht erster Instanz (Art. 50 I EPGÜ), oder
- bei Parteivereinbarung die Sprache der Patenterteilung (Art. 50 II EPGÜ)

> Bedeutung

- Einreichung aller Dokumente in der Verfahrenssprache
- es sei denn, Gericht oder RoP sehen anderes vor (Regel 7, Abs. 1 RoP).

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Kosten

- > Verabschiedung der Regelung der Kosten am 25. Februar 2016;
- > Unterscheidung nach zwei Verfahrensarten:
 - Verfahren mit fixer Gerichtsgebühr und zusätzlicher streitwertabhängiger Gebühr
 - Verfahren mit ausschließlich einer fixen Gebühr
- > Rückerstattungen und Ermäßigungen sind möglich.

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Kosten

> Erstattung:

- Klagerücknahme oder Vergleich: 20%, 40% or 60%, abhängig vom Zeitpunkt
- Verfahren vor dem Einzelrichter: 25%

> Ermäßigung:

- Kleine und Kleinstunternehmen zahlen 60%
- Antrag auf Ausnahme von den streitwertabhängigen Gebühren
- Befreiung von Gebühren, welche die wirtschaftliche Existenz bedrohen

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

Gebühren für Verletzungs- und Feststellungsklagen

Wert der Verletzungs-/ Feststellungsklage (€)	UPC-Gebühr (€)
500,000 und weniger	11.000 (11,000 fixe Gebühr)
1 Million	16.000 (11,000 fix + 5,000 streitwertabh. Gebühr)
5 Millionen	41.000 (11,000 fix + 30,000 streitwertabh. Gebühr)
10 Millionen	66.000 (11,000 fix + 55,000 streitwertabh. Gebühr)
30 Millionen	161.000 (11,000 fix + 150,000 streitwertabh. Gebühr)
50 Millionen	231.000 (11,000 fix+ 220,000 streitwertabh. Gebühr)
> 50 Millionen	336.000 (11,000 fix + 325,000 streitwertabh. Gebühr)

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

Gebühren für das Nichtigkeitsverfahren

Wert des Nichtigkeitsverfahrens (€)	UPC-Gebühr (€)
500,000	11.000
1 Million	16.000
5 Millionen	20.000 Kostenobergrenze
10 Millionen	
30 Millionen	
50 Millionen	
> 50 Millionen	

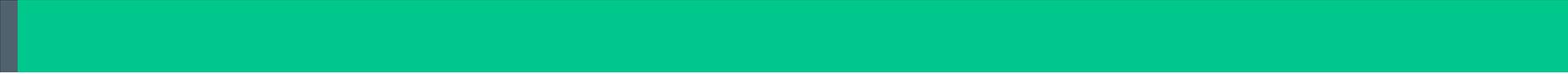
Kostenerstattungsgrenzen

Streitwert (€)	Deckelung (€)
250,000 und weniger	Bis zu 38,000
1,000,000 und weniger	Bis zu 112,000
4,000,000 und weniger	Bis zu 400,000
8,000,000 und weniger	Bis zu 600,000
30,000,000 und weniger	Bis zu 1,200,000
50,000,000 und weniger	Bis zu 1,500,000
Mehr als 50,000,000	Bis zu 2,000,000

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Vollstreckung

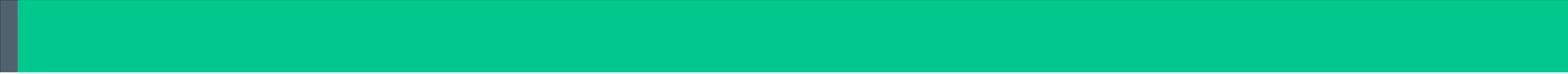
- > Entscheidungen gelten für Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten, in denen das europäische Patent wirksam ist, Art. 34 EPGÜ
- > unmittelbare Vollstreckbarkeit in jedem Vertragsstaat, Art. 82 (1) S. 1 EPGÜ i. V. m. R. 354.1
- > Vollstreckung nach dem Verfahrensrecht des jeweiligen Vertragsstaats, Art. 82 (3) S. 1 EPGÜ, R. 354.1
- > Sicherheitsleistung sowie Zwangsgeld möglich, Art. 82 EPGÜ



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Vollstreckung

- > Vollstreckbarkeit von Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts, Art. 82 Abs. 1 EPGÜ
 - Hauptsacheentscheidungen
 - Anordnung der Beweisvorlage bzw. –sicherung, Art. 59 f. EPGÜ



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Vollstreckung

- > Aufhebung der Vollstreckbarkeit bei Widerruf oder Abänderung des Klagepatents möglich, R. 354.2
- > Ersatz des Vollstreckungsschadens bei später aufgehobener oder abgeänderter Entscheidung, R. 354.2

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Opt-out

> Art. 83 Abs. 1 EPGÜ

- “During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this Agreement, an action for infringement or for revocation of a European patent or an action for infringement or for declaration of invalidity of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent may still be brought before national courts or other competent national authorities.

> Art. 83 Abs. 3 EPGÜ

- “Unless an action has already been brought before the Court (einheitliche Patentgericht), a proprietor of or an applicant for a European patent granted or applied for prior to the end of the transitional period ... as well as a holder of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent, shall have the possibility to opt out from the exclusive competence of the Court. To this end they shall notify their opt-out to the Registry by the latest one month before expiry of the transitional period.”

> Art. 83 Abs. 4 EPGÜ

- Unless an action has already been brought before a national court, proprietors of or applicants for European patents or holder of supplementary protection certificates issued for a product protected by a European patent who made use of the opt-out in accordance with paragraph 3 shall be entitled to withdraw their opt-out any moment.

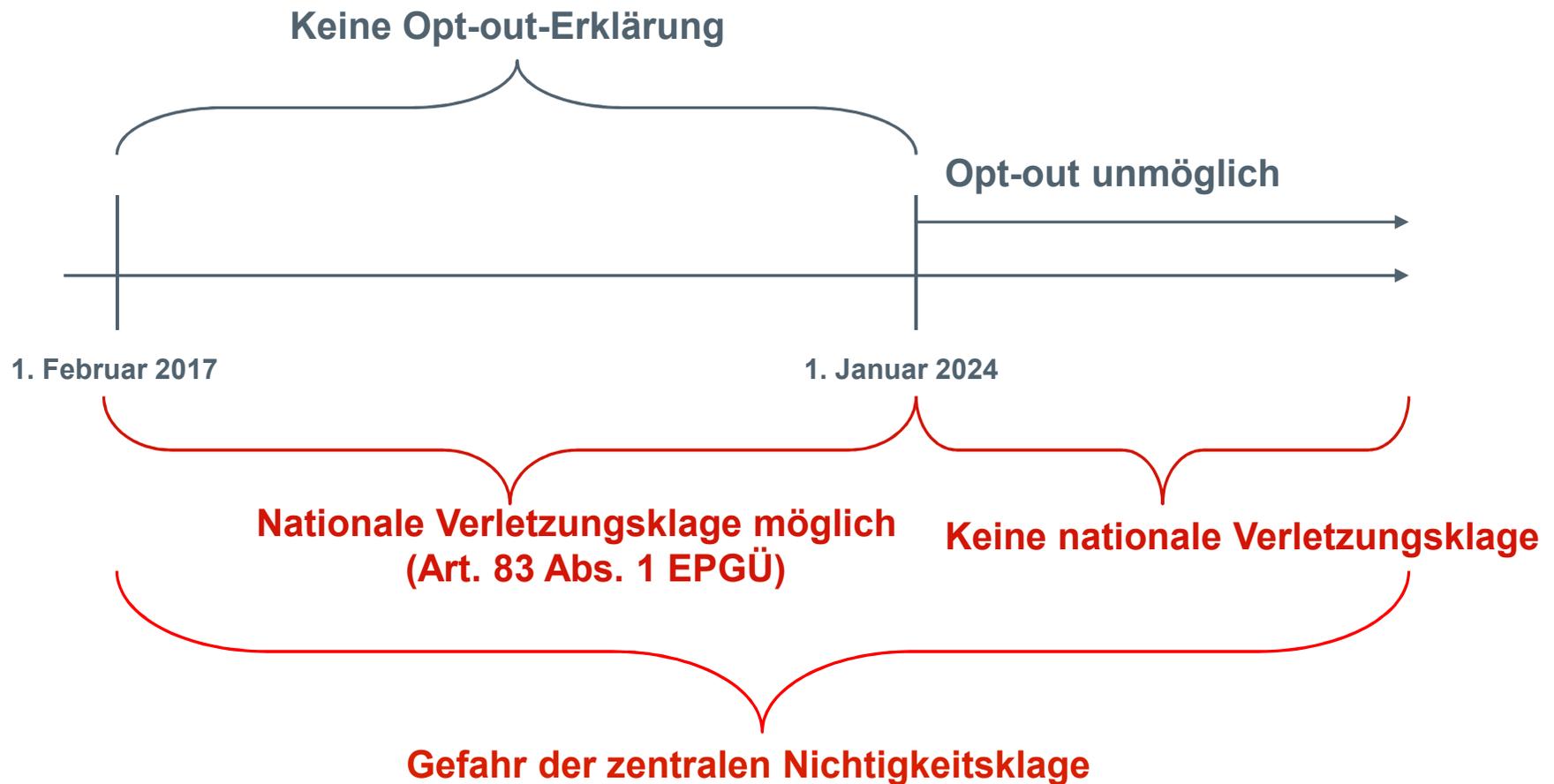
II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Opt-out



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens – Opt-out

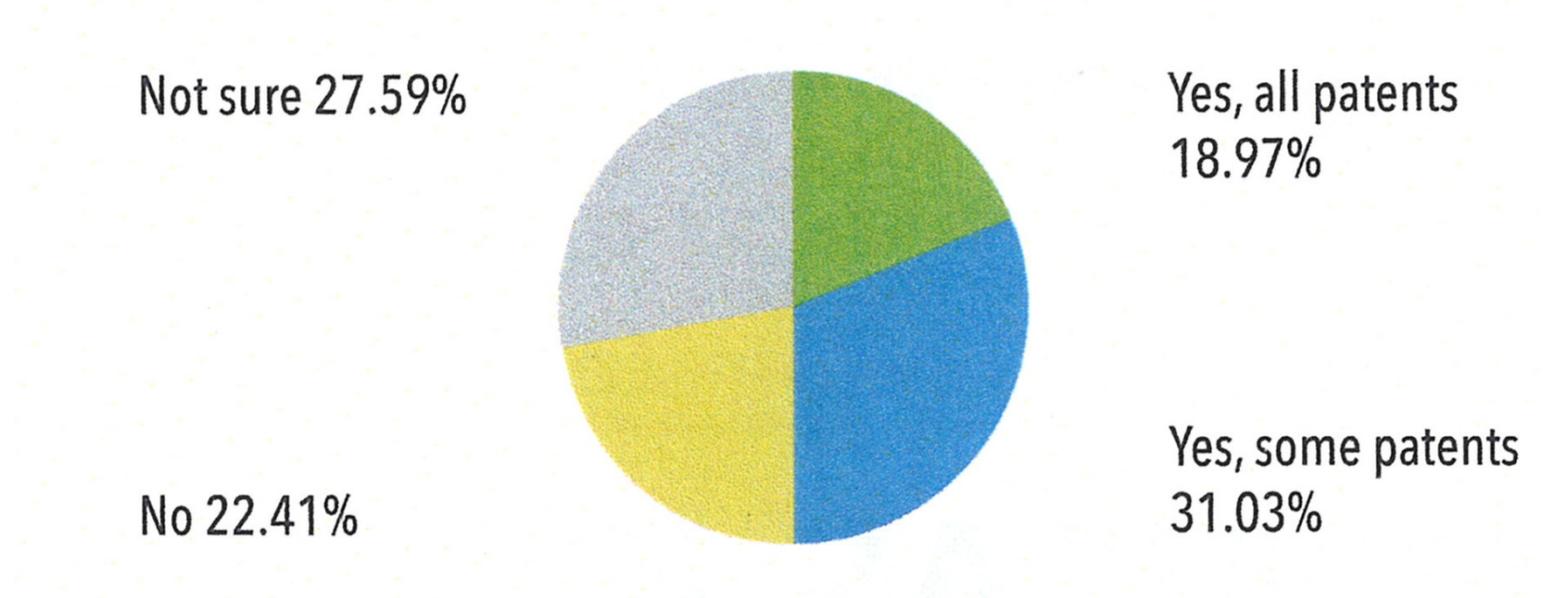


II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Ablauf des Verfahrens - Opt-in

„Opt-out“/„Opt-in“: Umfrage „MIP“ Juni/Juli 2015

Figure 3: Will you opt out existing European patents from the UPC?



II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

2. Einstweilige Verfügungen

- > Zuständigkeit, Art. 32 (1) (c), 33 EPGÜ
- > Gericht entscheidet auf Antrag nach Ermessen:
 - Anordnung ohne vorherige Anhörung des Gegners, R. 209.1 (a):
 - insbesondere bei Wahrscheinlichkeit
 - für nicht wiedergutzumachenden Schaden oder
 - Gefahr der Beweisvereitelung
 - Anordnung ohne mündliche Verhandlung, R. 209.1 (b)
 - Mündliche Verhandlung ohne Antragsgegner, R. 209.1 (c)
- > Übertragung auf Einzelrichter in dringlichen Fällen möglich
- > Verzug bei Antragstellung kann berücksichtigt werden, R. 211.4

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

2. Einstweilige Verfügungen

- > Verhältnis zum Hauptsacheverfahren:
 - Antrag ist vor oder neben Hauptsacheverfahren möglich, R. 206.1
 - Zwang zur Einleitung des Hauptsacheverfahrens, R. 213.1
 - Aufhebung und Entschädigungsanspruch, R. 213.2

- > Zuständigkeit:
 - Antragstellung bei anhängigem Hauptsacheverfahren, R. 208.3:
 - Kammer des Hauptsacheverfahrens
 - Antragstellung vor Hauptsacheverfahren, R. 208.2:
 - „Forum Shopping“
 - Antragstellung legt nicht Zuständigkeit für spätere Nichtigkeitsklage bzw. negative Feststellungsklage fest, Art. 33 (4) EPGÜ:
 - erst mit Hauptsacheverfahren vor Lokal-/Regionalkammer

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

2. Einstweilige Verfügungen

> Keine Rechtshängigkeitssperre, Art. 35 EuGVVO:

– Anordnung von

- Sicherungs-,
- Arrest-,
- Beschlagnahme- oder
- Besichtigungsmaßnahmen

grenzüberschreitend möglich, selbst wenn bereits Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht anhängig ist

– Umgang des EPG mit Verzugsvorschrift, R. 211.4?

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

2. Einstweilige Verfügungen

- > Insbesondere kann angeordnet werden, R. 211.1:
 - Unterlassung
 - Rückruf und Beschlagnahme von Verletzungsgegenständen
 - Beschlagnahme von Vermögenswerten
 - zwecks Sicherung von Schadensersatzansprüchen
 - Vorläufige Kostenauflegung

- > Drittauskunft über die Lieferkette fehlt?

- > Sicherheitsleistung für drohende Entschädigung, R. 211.5:
 - grundsätzlich bei Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners

II. DAS VERLETZUNGSVERFAHREN

2. Einstweilige Verfügungen

- > Antragstellung:
 - Vorschusspflicht für Gerichtsgebühren, R. 206.5 und 15.2
 - Aktivlegitimation, R. 211.2
 - Rechtsbestand des Patents, R. 211.2
 - Verletzung, R. 211.2
- > Ermessen ist an Abwägung der Interessen der Parteien auszurichten, Art. 62 (2) EPGÜ, R. 211.3:
 - insbesondere ist der drohende Schaden infolge einer erlassenen Verfügung oder – umgekehrt – infolge einer Abweisung des Antrags zu beachten
- > Verzug der Antragstellung kann berücksichtigt werden, R. 211.4

III. ANMELDESTRATEGIE UND DAS EINHEITSPATENT

1. Reichweite des Patents mit einheitlicher Wirkung



EPÜ

**38 Mitgliedsstaaten
(darunter alle EU
Staaten)**

**2 Erstreckungsstaaten
2 Validierungsstaaten**

Einheitspatent:

**25 der 28 EU-Staaten
(es fehlen ES, PL, HR)**

III. ANMELDESTRATEGIE UND DAS EINHEITSPATENT

2. Kosten für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung

- > Deutlich geringer als bisher (über die Angemessenheit der Berechnungsweise durch das EPA kann man streiten)
- > Übersetzungserfordernisse grds. geringer (VO 1260/12); beachte: Übergangszeitraum
- > (Reduzierte) Jahresgebühren im Vergleich zu einem europäischen Patent mit derselben geographischen Abdeckung
 - Vorschlag des EPA vom Juni 2015 („True Top 4“): Gesamtsumme der Jahresgebühren für die vier Länder, in denen europäische Patente derzeit am häufigsten validiert werden (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Niederlande)

III. ANMELDESTRATEGIE UND DAS EINHEITSPATENT

2. Kosten - „True Top 4“-Vorschlag des EPA

Reduzierte Jahresgebühren („True Top 4“)

2. Jahr: 35 EUR	11. Jahr: 1 460 EUR
3. Jahr: 105 EUR	12. Jahr: 1 775 EUR
4. Jahr: 145 EUR	13. Jahr: 2 105 EUR
5. Jahr: 315 EUR	14. Jahr: 2 455 EUR
6. Jahr: 475 EUR	15. Jahr: 2 830 EUR
7. Jahr: 630 EUR	16. Jahr: 3 240 EUR
8. Jahr: 815 EUR	17. Jahr: 3 640 EUR
9. Jahr: 990 EUR	18. Jahr: 4 055 EUR
10. Jahr: 1 175 EUR	19. Jahr: 4 455 EUR
	20. Jahr: 4 855 EUR

III. ANMELDESTRATEGIE UND DAS EINHEITSPATENT

2. Kosten - „True Top 4“-Vorschlag des EPA

> Zum Vergleich:

– Für Europäisches Patent mit Validierung in 25 Staaten:

- Nach 10 Jahren: bis zu 29 500 EUR
- Nach 20 Jahren: bis zu 159 000 EUR

– 10 Jahre Laufzeit ist lt. EPA übrigens die „durchschnittliche Lebensdauer“ eines Europäischen Patents

> Beachte: Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung kann auch nur einheitlich fallengelassen werden! Fallenlassen einzelner europäischer Länder nicht möglich.

III. ANMELDESTRATEGIE UND DAS EINHEITSPATENT

3. Doppelschutzverbot

> Bisherige Rechtslage in Deutschland

- Verbot des doppelten Schutzes durch parallele deutsche und europäische Patente
- Vorrang des europäischen Patents
- Erteilung eines europäischen Patents führt mit Ablauf der Einspruchsfrist zur Wirkungslosigkeit des nationalen Patents für dieselbe Erfindung gleichen Zeitrangs

> Nunmehr Referentenentwurf zum „Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform“ → Kombinationslösung

III. ANMELDESTRATEGIE UND DAS EINHEITSPATENT

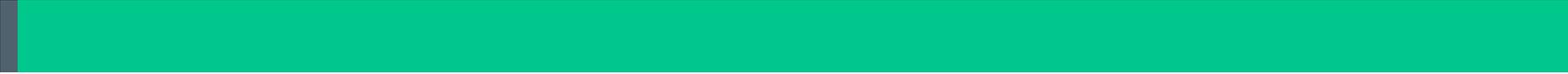
3. Doppelschutzverbot

- > Kombinationslösung des Doppelschutzverbots nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums:
 - Fortgeltung des Doppelschutzverbots für europäische Bündelpatente für die der Opt-out erklärt wurde
 - Abschaffung des Doppelschutzverbots für Einheitspatente und europäische Bündelpatente, für die der Opt-out nicht erklärt wurde
 - Knüpfung der Kombinationslösung an eine „Art. 83 Absatz 1 EPGÜ“-Situation wurde ausdrücklich abgelehnt
 - Neu: Prozesshindernde „Einrede der doppelten Inanspruchnahme“ an deutschem nationalen Gericht in Artikel 1 § 18 IntPatÜG n.F.:
 - Rügepflicht vor der mündlichen Verhandlung
 - Gilt nur soweit „beide Patente dieselbe Erfindung schützen“

III. ANMELDESTRATEGIE UND DAS EINHEITSPATENT

4. Abwägung für die Anmeldestrategie

- > Geographische Reichweite des angestrebten Patentschutzes
- > Kosten (unter Berücksichtigung der geographischen „Einengung“ des Patentschutzes während der Laufzeit)
- > Effektive Durchsetzung und Vollstreckung
- > Aufhebung des Doppelschutzverbots im Rahmen der Kombinationslösung
- > (Rechts-)Sicherheit



IV. Ein praktischer Fall vor dem Einheitspatentgericht

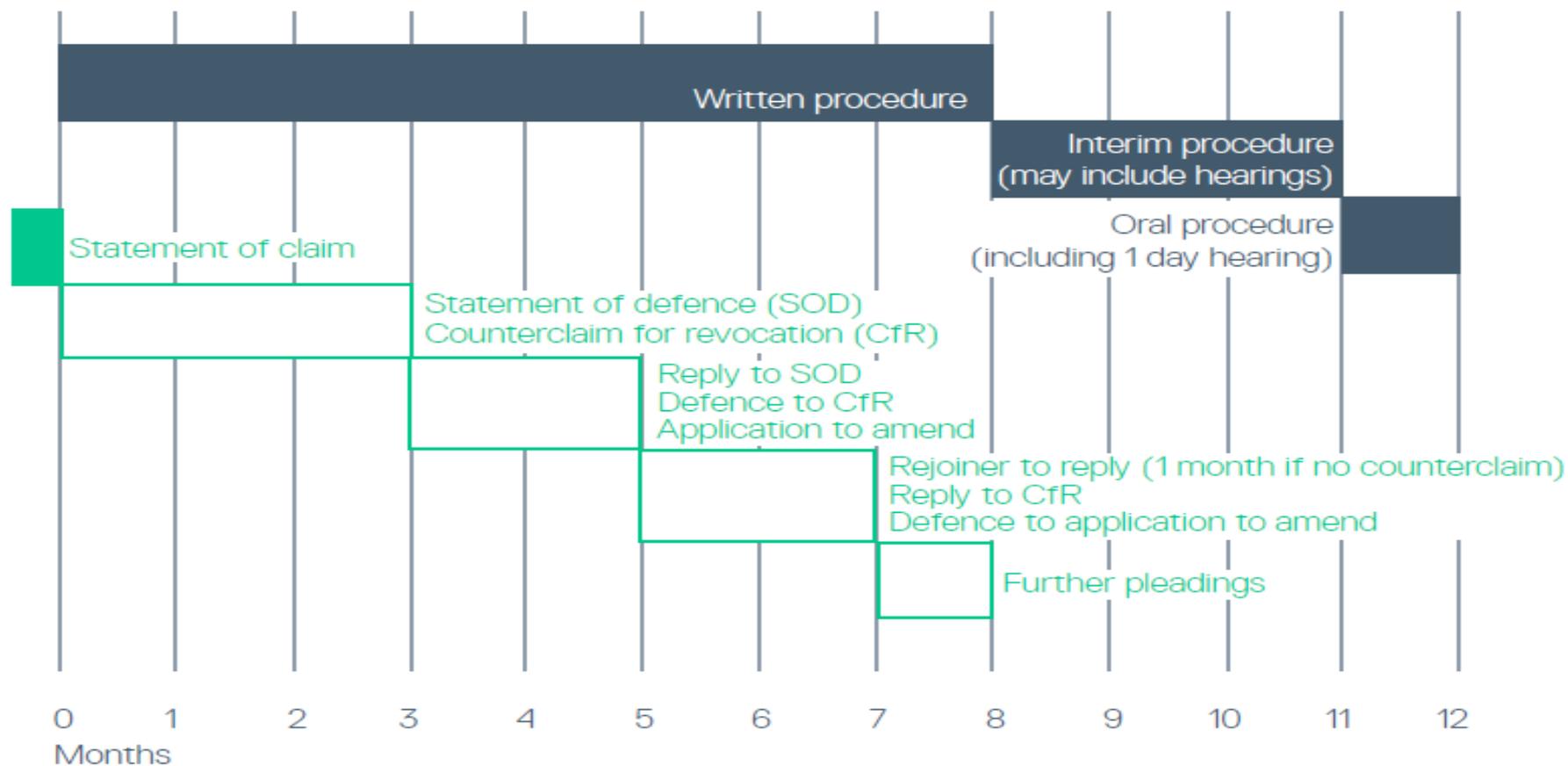
Sachverhalt

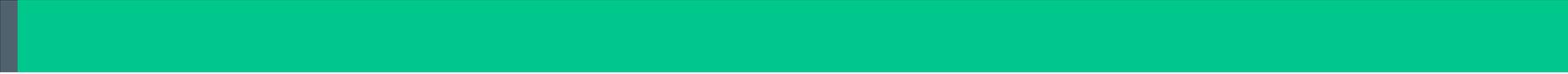
Patentinhaber (A) hält ein europäisches Patent, das in den Staaten 1, 2 und 3 validiert ist. (A) hat nicht vom Opt-out Gebrauch gemacht.

Verletzer (B) bietet in Staat 1 einen Gegenstand an, der das Patent verletzt.

(A) erhebt gegen (B) beim UPC Klage wegen der Patentverletzung.

IV. Ein praktischer Fall vor dem Einheitspatentgericht





IV. Ein praktischer Fall vor dem Einheitspatentgericht

Gang des Verfahrens

Schriftsätze

- > Klage des (A) (Regel 13 RoP)
 - Einreichung der Klageschrift und Zahlung der Gerichtsgebühr
 - Überprüfung der formellen Voraussetzungen, evtl. 15-tägige Frist zur Korrektur (Regel 16 RoP)
 - Bestellung eines Berichterstatters (Regel 18 RoP)

IV. Ein praktischer Fall vor dem Einheitspatentgericht

Gang des Verfahrens

- > Klageerwiderung des (B) (Regel 24 RoP) und Nichtigkeitswiderklage
 - Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Klage
 - Der Berichterstatter bestimmt einen frühen ersten Termin und terminiert die mündliche Verhandlung (Regel 28 RoP)
- > Antwort auf Klageerwiderung („Replik“) durch (A) (Regel 32 RoP)
- > Erwiderung auf diese Antwort („Duplik“) durch (B) (Regel 32 RoP)

IV. Ein praktischer Fall vor dem Einheitspatentgericht

Gang des Verfahrens

> Mündliche Verhandlung (Regel 112 RoP)

> Entscheidung (Regel 118 RoP)

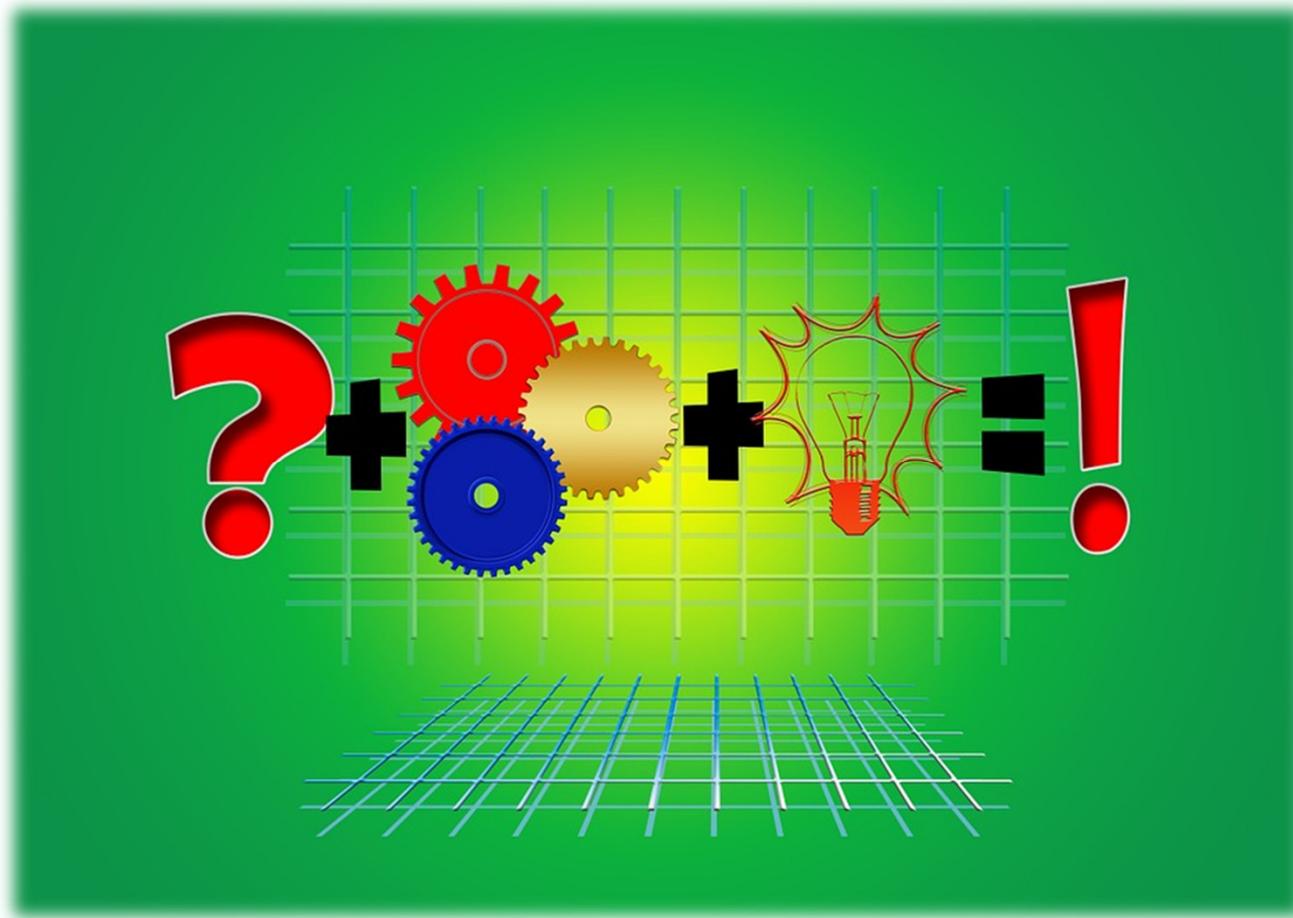
→(A) obsiegt.

> Reichweite der Entscheidung:

Artikel 34 EPGÜ: Entscheidungen des Gerichts gelten für diejenigen Mitgliedsstaaten, in denen das Patent validiert ist.

→Hier: Die Entscheidung entfaltet Wirkung in den Mitgliedsstaaten 1, 2 und 3.

V. BEANTWORTUNG VON FRAGEN



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Dr. Christof Höhne LL.M.
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Kontaktdetails

T: +49 (0) 211 / 8387 – 0

E: c.hoehne@taylorwessing.com



Dr. Matthias Hülsewig, LL.M. (Glasgow)
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Kontaktdetails

T: +49 (0) 211 / 8387 – 0

E: m.huelsewig@taylorwessing.com

Unified Patent Court

[Home](#) > [Unified Patent Court](#)



[Overview](#) [News](#) [Our thoughts](#) [Useful links](#)

The Unified Patent Court ("UPC") and the European patent with unitary effect ("Unitary Patent") are expected to come into full force in 2017. A provisional period in which existing, granted European patents ("Classical European patents") and applications may be opted-out from the UPC is expected to start as early as 2016. The UPC and Unitary Patent will introduce the most radical changes to patent litigation in Europe for 40 years.

Click on the links above for our latest news, our thoughts and other useful content.

The Unified Patent Court guide

The Taylor Wessing UPC Group have published a [useful, go-to guide](#) covering all the key issues of the UPC and how it may affect your business. Each week we will publish a new chapter for you and at the end you will have the complete series.

- [Chapter 1 – What are the UPC and the Unitary Patent? \(PDF\)](#)
- [Chapter 2 – UPC: What is the impact of the new system? \(PDF\)](#)
- [Chapter 3 – How long do proceedings on the merits take and what are the steps? \(PDF\)](#)
- [Chapter 4 – How does opt-out work? \(PDF\)](#)
- [Chapter 5 – The costs of using the UPC and the Unitary Patent \(PDF\)](#)
- [Chapter 6 – Potential advantages and disadvantages for your business \(PDF\)](#)
- [Chapter 7 – How can Taylor Wessing help you? \(PDF\)](#)
- [Chapter 8 – The Taylor Wessing UPC Group \(PDF\)](#)

You can [download our Unified Patent Court guide](#) as an ebook, or to request a hard copy of the full booklet, please [contact us](#).

Contact



[Simon Cohen](#)
Partner | [London](#)

[QUICK LOOK](#)



[Christoph de Coster](#)
Partner | [Munich](#)

[QUICK LOOK](#)



[Paul England](#)
Senior Associate | [London](#)

[QUICK LOOK](#)



[Dr. Gisbert Hohagen](#)
Partner | [Munich](#)

[QUICK LOOK](#)



[Dr. Christof Höhne](#)
Partner | [Dusseldorf](#)

[QUICK LOOK](#)