

Update EU-Einheitspatent

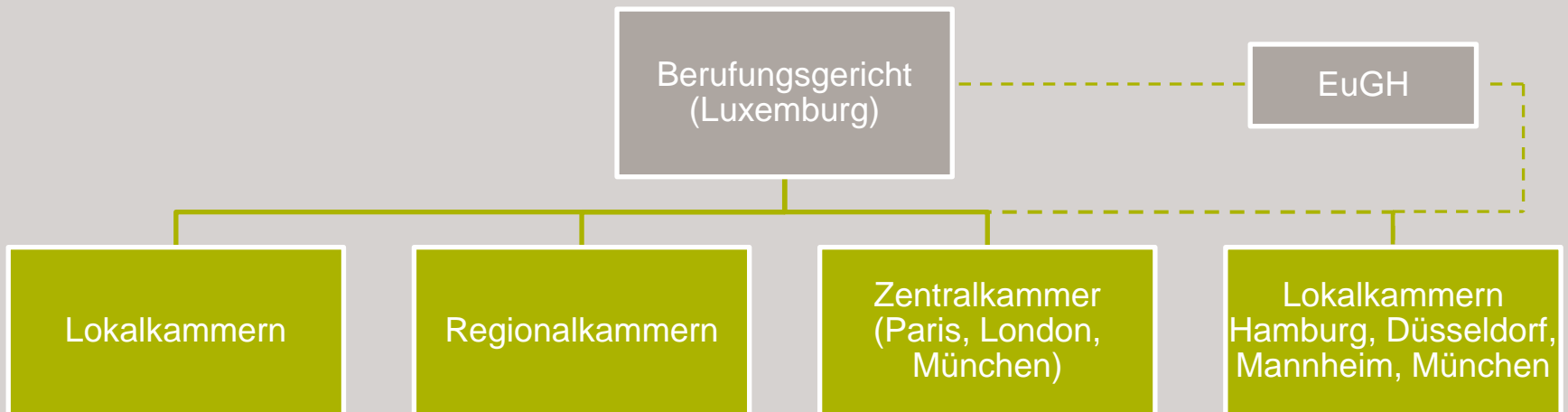
Prof. Dr. Matthias Eck

Tag der gewerblichen Schutzrechte 2014
9. Juli 2014, Stuttgart

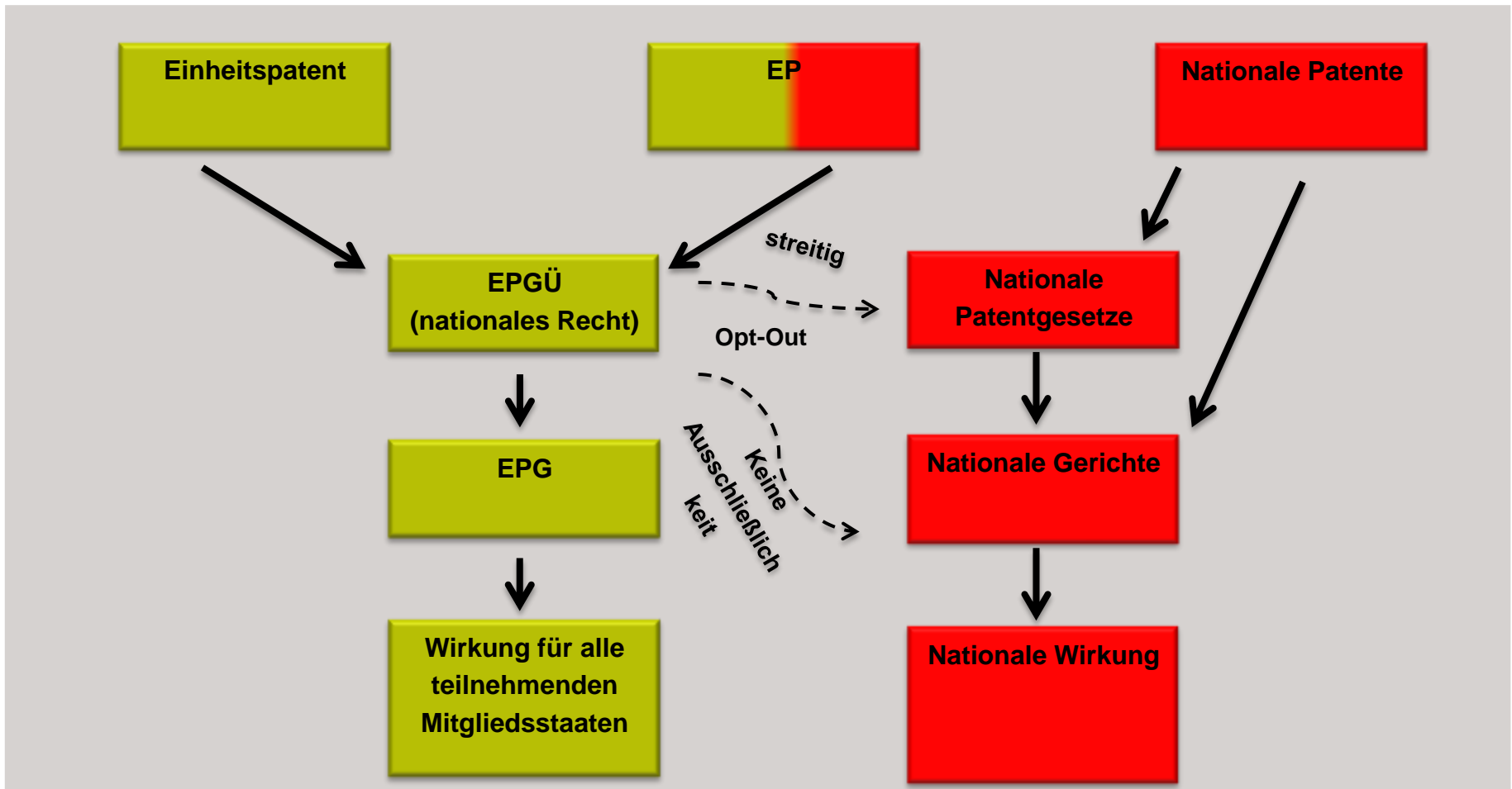
Rechtlicher Rahmen

- Beschluss über verstärkte Zusammenarbeit vom 10.03.2011
- Verordnung 1260/2012 – EU Recht
- Verordnung 1257/2012 – EU Recht
- Vertrag über einheitliches Patentgericht (Staatsvertrag – nationales Recht)
 - EPGÜ

Einheitspatentgericht (Art. 6 EPGÜ)



Anwendbares Recht + Zuständigkeit



Inkrafttreten

– Art. 89 Abs. 1 EPGÜ

Bedingungen	Stand
Inkrafttreten Änderung VO 1215/2012 (VO 542/2014 vom 15.05.2014)	Erfolgt
Ratifikation DE, F, UK	1
Ratifikation durch 13 Vertragsstaaten	5

Ratifizierungsstand

- Österreich (06.08.2013)
- Frankreich (14.03.2014)
- Schweden (05.06.2014)
- Belgien (06.06.2014)
- Dänemark (20.06.2014)
- Deutschland (?)
- UK (?)
- ... (?)

Umsetzungsprozess – Daten

- März 2013 – Preparatory Committee und Engerer Ausschuss
- Juli 2013 – Website Einheitspatentgericht
(www.unified-patent-court.org)
- Januar 2014 – 16. Entwurf Verfahrensordnung
- März 2014 – Eröffnung Trainingscenter, Budapest
- Mai 2014: – Treffen Engerer Ausschuss (Diskussion Gebührenszenarien)
– Änderung VO 1215/2012 (EuGVVO)
- Juni 2014 – 9. Sitzung Engerer Ausschuss Entwurf Kompensationsregeln
- Juli 2014: – Mündliche Verhandlung Klage Spaniens vor dem EuGH

- Vorläufige Liste Richter-Kandidaten und Update Road Map
- Oktober 2014 – Veröffentlichung eines ersten Gebührens-vorschlags des EPA

Umsetzungsprozess – Wichtige ausstehende Regelungen

- Verfahrensordnung – Art. 41 EPGÜ
- Registerordnung – Anhang I. EPGÜ Satzung des Patentgerichts Art. 24
- Prozesskostenhilfe – Art. 71 EPGÜ
- Gerichtsgebühren und Erstattungsregeln – Art. 70, 69 EPGÜ
- Mediation und Streitschlichtung – Art. 35 EPGÜ
- Ausführungsverordnung zum Einheitspatent (EPA)
- Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren – Art. 48 Abs. 2 EPGÜ – Konsultationsverfahren

In Diskussion

- Gebühren EPA
- Opt-out-Regelung (Art. 83 EPGÜ)
- Klage Spaniens
- Verhandlungssprache deutscher Lokalkammern?

Gebühren EPA

- Derzeit noch offen
- Aber:
 - 8. Sitzung Engerer Ausschuss (Mai 2014)
→ Standard-Anmelde-Szenarien als Benchmark
 - Oktober 2014 Gebührenvorschlag
 - Regeln Gebührenordnung EPA "analog"

Opt-out, Art. 83 EPGÜ – anwendbares Recht und Zuständigkeit

- Übergangszeit 7 Jahre
- Erklärung gegenüber Kanzlei des EPG
 - auf Ausschluss der ausschließlichen Zuständigkeit des EPG
- Klage und Nichtigkeitsklage gegen EP → (auch?) nationales Gericht

Opt-out-Probleme

- Zeitpunkt der Wirksamkeit
- Dauer der Opt-out-Wirkung
- Gerichtszuständigkeit
- Materielle Reichweite

Opt-out Problem: Zeitpunkt der Wirksamkeit

– Art. 83 Abs. 3 EPGÜ:

*"... Die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung wird **mit Eintragung** der entsprechenden Mitteilung **in das Register wirksam.**"*

Preparatory Committee - Q&A's:

*"In the interest of legal certainty for both the proprietor or applicant and third parties, it will indeed be important that the opt-out is entered into the Registry and **becomes effective on the day the notification** of the opt-out **is received by the Registry.** The Contracting Member States and the Preparatory Committee do still have to look into the necessary arrangements to achieve this."*

Opt-out Problem: Dauer

– Art. 83 Abs. 1 EPGÜ:

*"**Während einer Übergangszeit** von 7 Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens **können Klage ... weiterhin** bei nationalen Gerichten oder anderen zuständigen nationalen Behörden erhoben werden."*

Preparatory Committee - Q&A's:

*"An opt-out once notified and registered normally remains in force for the **entire life-time of a European patent**, unless the proprietor withdraws the opt-out pursuant to Article 83.4 of the UPC-agreement."*

Opt-out Problem: Zuständigkeit

– Art. 83 Abs. 3 EPGÜ:

"Ist noch keine Klage vor dem Gericht erhoben worden, so kann der Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents ... die **ausschließliche** Zuständigkeit des Gerichts ausschließen."

Preparatory Committee - Q&A's:

"Once an opt-out has been notified and registered the UPC does not have any jurisdiction any more with respect to the European patent or the application for the European patent concerned. The patent or application will be subject only to the jurisdiction of the competent national courts."

Opt-out-Problem: Materielle Reichweite

- Wirkung

Art. 83 Abs. 3 EPGÜ

*(3) Ist noch keine Klage vor dem Gericht erhoben worden, so kann ein Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents ... **die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts** ausschließen. Zu diesem Zweck muss er der Kanzlei ... eine Mitteilung ... zukommen lassen.*

- Interpretative Note UPC – Preparatory Committee

*"It is the Preparatory Committee's view that if an application for a European patent ... [or] a **European Patent is opted out ... the Agreement no longer applies ...** As a consequence **the competent national court** would have to **apply the applicable national law.**"*

Klage Spaniens

- Wichtige Argumente:
 - Falsche Rechtsgrundlage – Art. 118 Abs. 1 AEUV
 - Vermengung Europarecht und nationales Recht
 - Keine Kontrolle über EPA (Meroni – Rechtsprechung EuGH)
- 1. Juli 2014 erste Verhandlung vor EuGH
- 21. Oktober 2014 Generalanwalt
- Entscheidung Ende 2015?

In Diskussion:

- Verhandlungssprache vor deutschen Lokalkammern
 - deutsch
 - englisch?
- Beispiele: Niederlande, Schweden

Blick zurück/Blick nach vorn

1959 – Arbeitsgruppen Patente der EWG

1969 – **1. Entwurf einer Regelung zum Einheitspatent**

1975 – Unterzeichnung des Gemeinschaftspatentübereinkommens

1977 – Verhandlung über Gerichtssystem (Berufungsgericht)

1989 – Einigung über Gesamtpaket von 12 EG-Staaten

1991 – Gesetzesentwurf in Deutschland

1992 – Lissaboner Konferenz – Scheitern des Projektes

1997 Neustart: Grünbuch des Fachausschusses für Patent- und Gebrauchsmusterrecht der GRUR

2003 – Erste Entwürfe der Kommission zur Errichtung eines Gemeinschaftspatentes

Ab 2011 – Schaffung des Rechtsrahmens für Einheitspatent und -gerichtsbarkeit

? – Inkrafttreten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Matthias Eck

Partner/Rechtsanwalt

CMS Hasche Sigle

Schöttlestraße 8

70597 Stuttgart

www.cmslegal.com/patentswithoutborders



T +49 711 9764 206


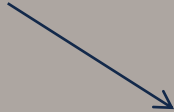
F +49 711 9764 96206

E matthias.eck@cms-hs.com

Patent Trolle I

- Patent Troll / Non- Practicing Entities:
Unternehmen, die Patente mit dem Ziel erwerben/hatten, diese zu verwerten, aber: Kein produktiver Einsatz der technischen Erfindung.
- Kein unmittelbarer Bezug in EPGÜ und Rules of Procedure

Patent Trolle II

	
<ul style="list-style-type: none"> • Urteil erfasst alle Vertragsstaaten → ein Angriff 	<ul style="list-style-type: none"> • Bifurcation + Aussetzung
<ul style="list-style-type: none"> • Vorläufige Zuerkennung von Schadensersatz (Rg. 119) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein zwingender Unterlassungsanspruch (Art. 63 EPGÜ + Rg. 118 "kann") Aber Rg. 118.2 Voraussetzung, kein Verschulden
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 33 Abs. 1b) EPGÜ? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kein zwingender Rückruf (Art. 64 EPGÜ "kann")