

Das neue EU-Patent und das Einheitliche Patentgericht

Tag der gewerblichen Schutzrechte
12. Juli 2017



RPK Patentanwälte
Reinhardt, Pohlmann und Kaufmann Partnerschaft mbB
Patentanwältin Dr. Ursula Kaufmann
Standort Stuttgart

Inhalt

Das Patent

Das europäische Patent

Das Einheitspatent (EU-Patent)

Das Einheitliche Patentgericht

Mögliche Strategien

Inhalt

Das Patent

Das europäische Patent

Das Einheitspatent (EU-Patent)

Das Einheitliche Patentgericht

Mögliche Strategien

Das Patent

Technische Erfindung

Neu - Erfinderisch - Gewerblich nutzbar

Erzeugnispatente - Vorrichtungen, Anordnungen, Mittel, Systeme,
chemische/pharmazeutische Stoffe

Verfahrenspatente - Herstellverfahren, Arbeitsverfahren, Verwendung

Das Patent

Rechte aus dem Patent:

Kein Erlaubnisrecht, sondern Verbietungsrecht

ohne Erlaubnis des Patentinhabers darf ein Dritter

ein patentiertes Erzeugnis nicht herstellen oder anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen oder zu einem der genannten Zwecke einführen oder besitzen

ein patentiertes Verfahren nicht anwenden oder zur Anwendung im Geltungsbereich des Patents anbieten

Das Patent

Territorialschutz:

Schutz in dem Land/der Region, in der das Patent erteilt ist

Nationale Patenterteilungsverfahren (DE, FR, JP, US, ...(UNO: 193 Staaten))

Regionale Patenterteilungsverfahren (EPO, ARIPO, OAPI, EAPO)

Internationales Patentanmeldeverfahren (PCT, 152 Mitgliedsstaaten) mit darauf folgenden unabhängigen nationalen/regionalen Erteilungsverfahren

Zeitliche Begrenzung: maximal 20 Jahre

Inhalt

Das Patent

Das europäische Patent

Das Einheitspatent (EU-Patent)

Das Einheitliche Patentgericht

Mögliche Strategien

Das europäische Patent

- Vor 1978 nur nationale Patentverfahren möglich
nationale Gerichtssysteme, keine gemeinsame Sprache
- 1978 Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ1973)
EPO zwischenstaatliche Organisation auf der Grundlage des EPÜ mit heute
38 Mitgliedsstaaten; EPA Organ des EPO
Europäisches Bündelpatent parallel zu nationalen Patenten
3 Amtssprachen des EPA im Verfahren vor EPA
kein gemeinsames Gerichtssystem
- Vergleich EU mit 740 Mio Einwohner in 28 Staaten: **28 Patente**
USA mit 320 Mio Einwohner in 50 Bundesstaaten: **1 Patent**

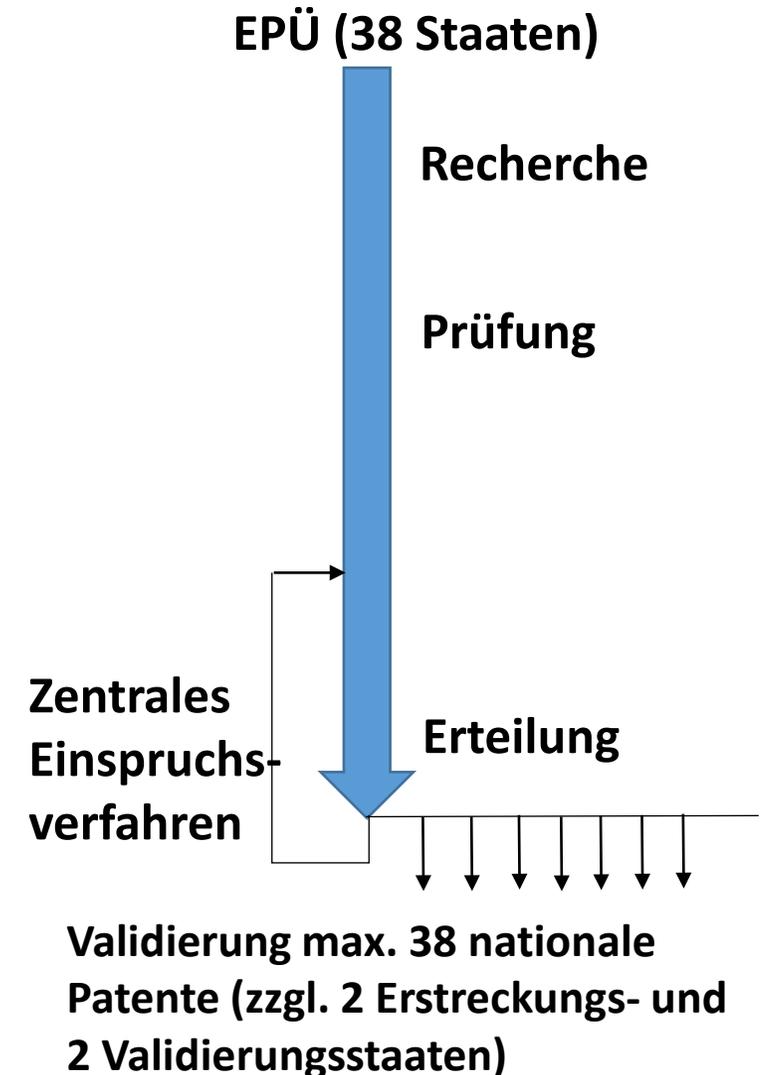
Das europäische Patent

Verfahren vor dem **Europäischen Patentamt**
in München/den Haag

In **einer** Amtssprache des EPA:
Deutsch, Englisch, Französisch

Patentansprüche werden in allen drei
Amtssprachen in der Patentschrift
veröffentlicht

Nach Erteilung:
nationale Validierungserfordernisse



Das europäische Patent

nationale Validierungserfordernisse

ggfs. Übersetzung der Patentschrift
Veröffentlichung der Übersetzung
Amtliche Veröffentlichungsgebühr

Nationaler Vertreter

Kostenbeispiel: Validierung in der EU

(grobe (!) Schätzung)

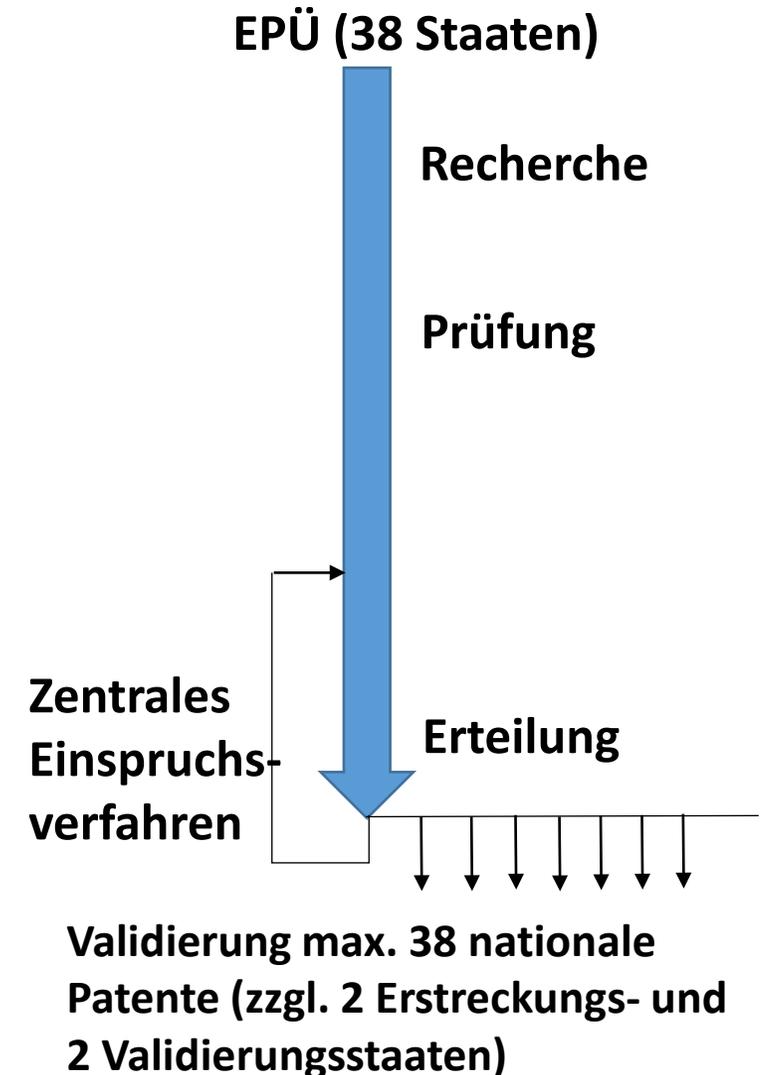
davon für 17 Staaten Volltextübersetzung

je Übersetzung (mindestens) 1500.-

Amtsgebühr, Vertreter 500.-

Validierungskosten => **34 000.-**

zzgl. 28 nationale Aufrechterhaltungsgebühren



Inhalt

Das Patent

Das europäische Patent

Das Einheitspatent (EU-Patent, Patent mit einheitlicher Wirkung)

Das Einheitliche Patentgericht

Mögliche Strategien

Einheitspatent

- 1997 EU-Vertrag sieht verstärkte Zusammenarbeit von EU-Mitgliedsstaaten vor
- 2007 Entwurf über ein Gemeinschaftspatent mit einheitlichem Patentgerichtssystem für EPÜ-Mitgliedsstaaten
- März 2011 Einrichtung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des Einheitlichen Patentsystems der EU
- 2012 **Reformpaket** mit Gesetzestexten
EU-VO 1257/2012 - EinheitspatentVO
EU-VO 1260/2012 - ÜbersetzungsVO
in Kraft seit Januar 2014 für 26 EU-Staaten
EPGÜ - Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
(unterzeichnet von 25 EU-Staaten)
- EPGÜ und Verordnungen erlangen **nur gemeinsam** Geltung

Einheitspatent

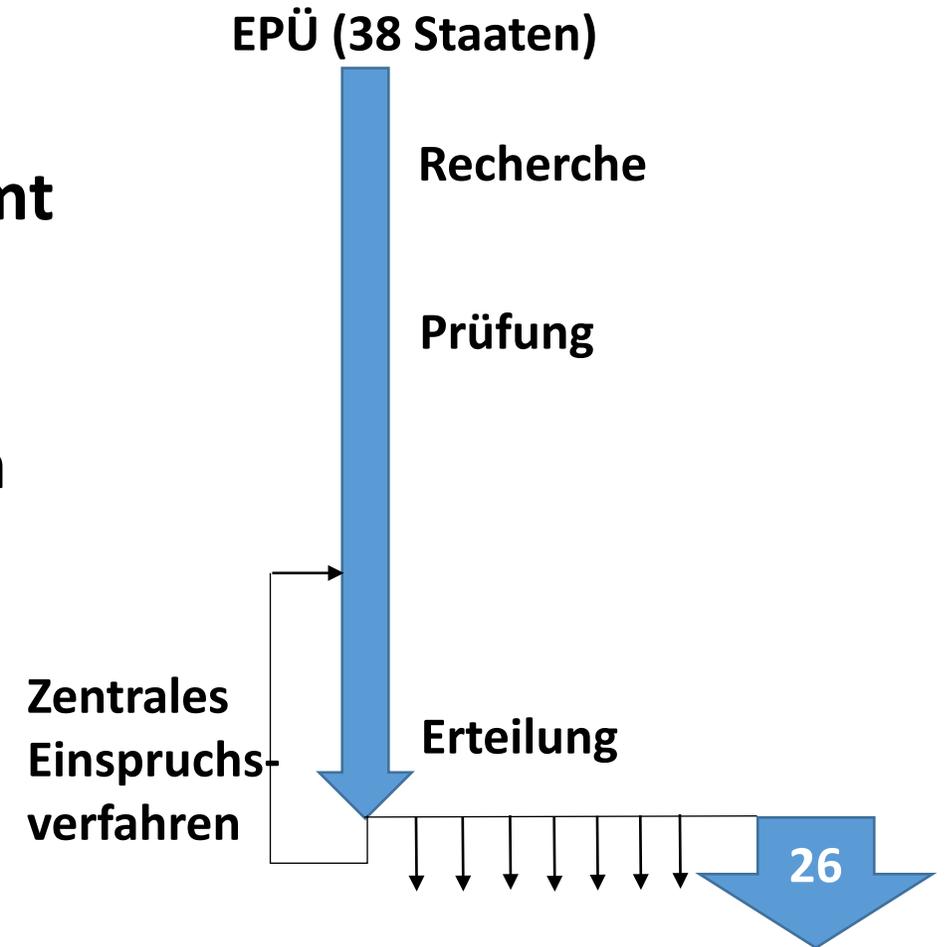
Verfahren vor dem **Europäischen Patentamt**
in München/den Haag

In **einer** Amtssprache des EPA:
Deutsch, Englisch, Französisch

Patentansprüche in allen drei
Amtssprachen in der Patentschrift
veröffentlicht

Nach Erteilung:

Zusätzliche Option zu
nationalen Validierungen



Validierung max. 38 nationale Patente oder
max. 12 nationale Patente und ein Patent mit
einheitlicher Wirkung in teilnehmenden
Mitgliedsstaaten der EU

Einheitspatent

Einheitspatent wird letztlich für alle EU-Staaten mit Ausnahme (derzeit) von Spanien und Kroatien möglich sein

Einheitspatent und einheitliches Patentgericht werden nicht für 10 EPÜ-Mitgliedsstaaten wirken, die nicht EU-Mitglied sind:

Albanien, Island, Liechtenstein, Mazedonien, Monaco, Norwegen, Schweiz, San Marino, Serbien, Türkei

dort nationale Validierung des Bündelpatents und nationale Zuständigkeit der Gerichte wie bisher

Einheitspatent

Keine nationalen Übersetzungen des Patents!

nur während (verlängerbarer) **Übergangszeit** von 6 Jahren ist **eine Übersetzung** vorzulegen

in irgendeine Amtssprache der EU, wenn die Verfahrenssprache vor EPA Englisch ist, ansonsten eine Übersetzung ins Englische

Nach Übergangszeit **keine Übersetzung** mehr erforderlich

Deutliche Reduktion der Übersetzungskosten gegenüber „klassischem“ EP-Patent (vgl. Beispiel: heute > 34 TEUR)

Einheitspatent

Künftig Koexistenz von

national validierten Bündelpatenten

Einheitspatenten

nationalen Patenten

-> Kein Doppelschutz aus Bündelpatent und Einheitspatent

entweder nationale Validierung in EU-Staat(en) oder Einheitspatent
für alle teilnehmenden EU-Staaten

Einheitspatent

Artikel 9 EinheitspatentVO Aufgaben des EPA nach Erteilung

Anträge auf Einheitliche Wirkung: Bearbeitung und Verwaltung

Frist ab Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung: **1 Monat** für den Antrag auf Einheitspatent

Aufrechterhaltungsgebühren: Erhebung, Verwaltung und Verteilung

Verwaltung der **Übersetzungen** in der Übergangsphase

Register: Rechtsstandsdaten zu Einheitspatenten, Lizenzen, Rechtsübertragungen und Beschränkungen sowie zum Widerruf bzw. Erlöschen von Einheitspatenten

Einheitspatent

Aufrechterhaltungsgebühren

Zahlung an EPA

„TOP 4“ Summe der Aufrechterhaltungsgebühren von DE, FR, GB, NL

Jahr	Gebühr	Jahr	Gebühr
2.	35 €	11.	1460 €
3.	105 €	12.	1775 €
4.	145 €	13.	2105 €
5.	315 €	14.	2455 €
6.	475 €	15.	2830 €
7.	630 €	16.	3240 €
8.	815 €	17.	3640 €
9.	990 €	18.	4055 €
10.	1175 €	19.	4455 €
		20.	4855 €

Einheitspatent

Einheitlichkeit (Art. 3 EinheitspatentVO)

Einheitspatent kann **nur mit Wirkung für alle Staaten**, in denen es gilt, beschränkt, übertragen oder für nichtig erklärt werden

R. 138 EPÜ nicht anwendbar: verschiedene Fassungen für verschiedene EPÜ-Mitgliedsstaaten wegen älterer nationaler Rechte nicht möglich

territoriale Beschränkung von **Lizenzen** zulässig

Inhalt

Das Patent

Das europäische Patent

Das Einheitspatent (EU-Patent)

Das Einheitliche Patentgericht

Mögliche Strategien

Einheitliches Patentgericht

EPGÜ tritt in Kraft am ersten Tag des vierten Monats nach Ratifizierung durch **13 teilnehmende EU-Staaten** einschließlich obligatorisch DE, FR und GB

Derzeitiger Stand: AT, BE, BG, DK, FI, FR, LU, MT, NL, PT, SE haben ratifiziert
IT, SI, LT, LV und andere weit fortgeschritten

GB will ausdrücklich trotz Brexit ratifizieren (Verzögerung der letzten Formalie wegen Neuwahlen im Juni und folgender Sommerpause)

In DE gesetzliche Umsetzung abgeschlossen

ABER: Verfassungsbeschwerde eingereicht (typ. Verfahrensdauer: 65% der Fälle im ersten, 85% der Fälle im zweiten Jahr abgeschlossen)

Reformpaket könnte Anfang/Mitte 2018 in Kraft treten

Einheitliches Patentgericht

Nach Inkrafttreten des EPGÜ ist Einheitspatent wirksam in 26 EU-Staaten und einheitliches Patentgericht zuständig in den 25 EU-Staaten, die das EPGÜ unterschrieben und ratifiziert haben

- nicht in den anderen EPÜ-Mitgliedsstaaten, die nicht EU-Staaten sind
- in den teilnehmenden EU-Staaten jeweils nach Ratifizierung des EPGÜ (Art. 18(2) EinheitspatentVO)

Zunächst wirksam in mindestens 13 Staaten, dann sukzessive wirksam in den weiteren teilnehmenden EU-Staaten jeweils nach Ratifizierung des EPGÜ

voraussichtlich ca. 20 teilnehmende EU-Staaten bis Ende 2017

Einheitliches Patentgericht

Ausschließliche Zuständigkeit für Patentstreitigkeiten bei europäischen Patenten: Einheitspatente und Bündelpatente

Zuständig auch für bestehende Bündelpatente mit Wirkung für die teilnehmenden EU-Staaten, in denen das Patent validiert und das EPGÜ in Kraft getreten ist

Entscheidung des einheitlichen Patentgerichts zu Nichtigkeit oder Unterlassungstitel bei Verletzung gilt in allen diesen Staaten

Einheitliches Patentgericht

Gericht erster Instanz

Zentralkammer (Paris)

mit Zweigstellen in München und London (?)

Lokalkammern (errichtet auf Antrag teilnehmender Mitgliedsstaaten)

in DE in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, München

nur je 1 Lokalkammer in AT, BE, DK, FI, FR, IR, IT, NL, (GB)

Regionalkammern (errichtet auf Antrag für zwei oder mehr teilnehmende Mitgliedsstaaten)

derzeit 1 Regionalkammer für EE, LT, LV, SE

Berufungsgericht (Luxemburg)

Einheitliches Patentgericht

Thematische Zuständigkeit der Zentralkammer und der Zweigstellen

Zentralkammer in Paris

B Arbeitsverfahren; Transportieren

D Textilien; Papier

E Bauwesen; Erdbohren; Bergbau

G Physik

H Elektrotechnik

Zentralkammer Zweigstelle München

F Maschinenbau, Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen

Zentralkammer Zweigstelle London (nach Brexit?)

A Täglicher Lebensbedarf

C Chemie; Hüttenwesen

Einheitliches Patentgericht

Verfahrensordnung

Kurze Verfahrensdauer angestrebt

schriftliches Verfahren 8-9 Monate, geleitet von Berichterstatter

Zwischenverfahren zur Vorbereitung der mdl. Verhandlung, max. 3 Monate

mdl. Verhandlung möglichst an 1 Tag abgeschlossen

begründetes und schriftliches Urteil möglichst innerhalb von 6 Wochen

Einheitliches Patentgericht

Gerichtsgebühren

Feste Gebühr und gestaffelte streitwertabhängige Gebühr

€2500 bei Streitwert zwischen €500.000-€750000

bis zu €325.000 Höchstsatz bei Streitwert über €50 Mio

Verletzungsklage und Feststellung der Nichtverletzung:

11 T€ zzgl. streitwertabhängige Gebühr

Nichtigkeitsklage

20 T€

Nichtigkeitswiderklage

11 T€ (wie Verletzungsklage bis max. €20.000)

Berufung

11 T€ zzgl. streitwertabhängige Gebühr

Einheitliches Patentgericht

Gerichtsgebühren

Beispiel: Patentverletzung und Nichtigkeitswiderklage, 1 Instanz, für jedes der Verfahren

Streitwert		1 Mio	10 Mio
EPG (max. 25 Staaten)			
Gerichtsgebühren		30.000	96.000
Erstattungsfähige Kosten	max.	200.000	1.2 Mio
Gesamt	max.	230.000	1.296 Mio

Verfahren nur in Deutschland

Gerichtsgebühren		34.716	253.416
Erstattungsfähige Kosten		60.642	422.105
Gesamt		95.358	675.521

Einheitliches Patentgericht

Alternative Zuständigkeit (Art. 83(1) EPGÜ) für europäische Bündelpatente wahlweise von einheitlichem Patentgericht oder nationalen Gerichten während einer **Übergangsfrist** möglich („Case-by-Case“)

Beispiel: Inhaber erhebt nationale Verletzungsklage in Düsseldorf
Beklagter reagiert mit zentraler Nichtigkeitswiderklage vor EPG

Übergangsfrist 7 Jahre, verlängerbar um 7 Jahre (Artikel 83(5) EPGÜ)

Einheitliches Patentgericht

Vollständiger Ausschluss der Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts für Bündelpatente während Übergangsfrist durch Erklärung des „**Opt-out**“ gegenüber Kanzlei des EPG möglich (Art. 83(3) EPGÜ)

Opt-out wirksam mit Eintragung im Register

Kann nur online über Webseite des EPG erfolgen

Nur durch den „wahren“ Inhaber

jeweils nur möglich, wenn bis zur Erklärung des Opt-out noch kein Verfahren bei zuständigem nationalen Gericht anhängig (Art. 83(4) EPGÜ)

Kann einmalig zurückgenommen werden (Opt-in)

Einheitliches Patentgericht

Sunrise-Periode für Opt-out (Regel 5.13 VerfahrensO)

3 Monate vor Inkrafttreten des EPGÜ zur Erklärung des Opt-out
(Art. 83(3) EPGÜ)

sonst Blockadewirkung, falls Verletzer nationale Nichtigkeitsklage erhebt

Empfehlung:

Vor Inkrafttreten des EPGÜ rechtzeitige Überprüfung des eigenen Patentportfolios, ob eine Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts vorteilhaft ist oder nicht

Inhalt

Das Patent

Das europäische Patent

Das Einheitspatent (EU-Patent)

Das Einheitliche Patentgericht

Mögliche Strategien

Mögliche Strategien

Zu beachten: Erklärung des Opt-out/Opt-in für ein europäisches Bündelpatent gilt für **alle teilnehmenden** EU-Mitgliedsstaaten

Bei **Anmelder-/Inhabergemeinschaft** kann nur die **Gemeinschaft** ein Opt-out (und ggfs. später ein Opt-in) erklären

Unklarer Fall, wenn europäisches Bündelpatent **verschiedene Inhaber** in **verschiedenen Ländern** hat

Vermutlich müssen sich Inhaber einigen, damit ein Opt-out/Opt-in wirksam erklärt werden kann.

empfehlenswert, künftig in Verträgen für die Übergangsfrist des Art. 83(1) EPGÜ eine Regelung zu treffen

Mögliche Strategien

Zu beachten:

in **Lizenzverträgen** sollte Vorgehensweise geregelt werden.

Zum Beispiel: Klagerecht des Lizenznehmers ausschließen, damit Inhaber nicht in Nichtigkeitswiderklage hereingezogen wird

Position von **Exklusiv-Lizenzinhabern** ändert sich bei Opt-out. Daher müssen diese unbedingt informiert werden.

Obwohl sich für Inhaber einer nicht-exklusiven Lizenz nichts ändert, sollten auch sie über ein Opt-out (und Opt-in) informiert werden.

Mögliche Strategien

Strategie abhängig davon, ob Inhaber vor nationalem Gericht besser dasteht als vor dem EPG

Vorteile Opt-out:

Gegner kann nur nationale Nichtigkeitsklagen erheben

Trennungsprinzip von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage, wenn Lokalkammer Widerklage nicht an Zentralkammer verweist (Artikel 33(3)b EPGÜ)

3 nationale Richter, statt 2 Richter aus Forumsstaat und 1 ausländischer Richter

Nachteile Opt-out:

Territorial beschränkte Titel (keine Wirkung nach Artikel 34 EPGÜ)

Risiko der Blockade des Opt-in

Mögliche Strategien

Opt-out kann bei wichtigen, aber schwachen Patenten sinnvoll sein
Gegner muss vor nationalen Gerichten klagen
=> Zeitgewinn
Aufrechterhaltung in einzelnen Staaten möglich

Opt-out möglicherweise nicht sinnvoll bei wichtigen und starken Patenten
ein Titel mit Wirkung für alle teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten
Case-by-Case Wahlmöglichkeit des Gerichts nach Artikel 83(1) EPGÜ
während Übergangsfrist
Ausschluss des Opt-in, wenn Verletzer zur Blockade nationale
Nichtigkeitsklage erhebt

Quellen zu

EU-VO 1257/2012 - EinheitspatentVO

EU-VO 1260/2012 - ÜbersetzungsVO

EPGÜ - Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht

www.upc.documents.eu.com

Stand der Ratifizierungen

www.unified-patent-court.org

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit



RPK Patentanwälte

Reinhardt, Pohlmann und Kaufmann Partnerschaft mbB

Patentanwältin Dr. Ursula Kaufmann

www.rpk-partner.com
