WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

DAS EINHEITSPATENT System – Erste Erfahrungen und Ausblick

„Tag der gewerblichen Schutzrechte“ am 12. Juli 2023
Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg

Dr. Torsten Duhme, Patentanwalt
WITTE WELLER & PARTNER Patentanwälte mbB

Überblick

- Was ist das Einheitspatent?
- Neues Patentgericht Unified Patent Court UPC
- Vorteile – Nachteile – Alternativen
- Erste Erfahrungen und Eindrücke

Gesetzliche Grundlagen

- Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)
- EU Patent Package
  - EU Beschluss 2011/167/EU – verstärkte Zusammenarbeit
  - EU Verordnung 1257/2012 (EPV) – Patent mit einheitlicher Wirkung = Einheitspatent/Unitary Patent (UP)
  - EU Verordnung 1260/2012 (EPVÜ) – Sprachenregelung
  - Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht (EPGÜ)
    - UPC Agreement
    - Bestimmt Inkrafttreten des gesamten Packages

Was ist das Einheitspatent?

- Art. 142 (1) EPÜ

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.

⇒ EPV schafft Patent mit einheitlicher Wirkung unter EPÜ

⇒ Aber nicht zwingend, sondern optional

Was ist das Einheitspatent?

- Art. 149a (1) EPÜ

Dieses Übereinkommen lässt das Recht aller oder einiger Vertragsstaaten unberührt, besondere Übereinkommen [...] zu schließen, [...], wie insbesondere

a) ein Übereinkommen über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Patentgerichts für die ihm angehörenden Vertragsstaaten;

   => UPC Agreement

Was ist das Einheitspatent?

- Es gibt weiterhin kein von einer EU-Behörde erteiltes Patent
  - Anders als EU-Marke, EU-Design
- Es wird innerhalb des EPÜ ein Einheitspatent für die teilnehmenden EU-Staaten geschaffen
  - Spanien, Polen, Kroatien nicht dabei
- Es gibt kein „echtes“ EU-Patentgericht
  - UPC ist keine von der EU geschaffene Institution
  - Neues Gericht für EPÜ-Patente der teilnehmenden Staaten inkl. EPÜ-Patente mit einheitlicher Wirkung

Wann geht es damit los?

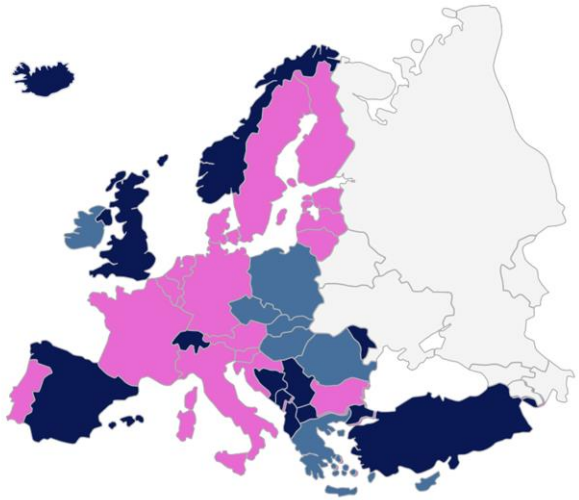
- Art. 89 (1) EPGÜ

  Dieses Übereinkommen tritt [...] in Kraft 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, [...].

  - Maßgeblich war die Hinterlegung der DE-Ratifizierungsurkunde

➢ 1. Juni 2023

Was ist das Einheitspatent?



17 derzeitige Staaten mit einheitlichem Patentschutz:

AT BE BG DE DK EE FI FR IT LT LU LV MT NL PT SE SI

8 weitere an der verstärkten Zusammenarbeit teiln. Staaten:

CY CZ GR HU IE PL RO SK

Klassische EPÜ-Staaten

- 38 EPÜ Staaten
- 28 EU Staaten
- 25 EPGÜ Staaten
  - ES, PL, KR fehlen
- 17 Ratifizierungen
  - Stand 30.06.2023
  - https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001

Wesentliche Regelungen

- Einheitspatent ist neue dritte Option neben EPÜ-“Bündelpatent“ und nationalem Patent
- Einheitliche Wirkung in allen Mitgliedsstaaten
  - Einheitliche Durchsetzung
  - Einheitliche Übertragung (Teillizenz möglich)
  - Einheitliche Vernichtung
- Exklusive Zuständigkeit beim UPC

Sprachenregelung gemäß EPVÜ

- Sprache der(s) Anmeldung/Patents gemäß EPÜ
- Grundsätzlich keine Übersetzung erforderlich
- Übersetzung bei Durchsetzung auf Verlangen
- Übersetzung während Übergangsphase (6 Jahre)

Sprachenregelung gemäß EPVÜ

- Übersetzung bei Durchsetzung (Art. 4 EPVÜ)
  - Sprache des Verletzungsortes, oder
  - Sprache am (Wohn-)Sitz des Verletzers
  - Auf dessen Antrag und nach dessen Wahl
  - Sprache des Gerichts auf dessen Aufforderung

Sprachenregelung gemäß EPVÜ

- Übersetzung während Übergangsphase
  - Wenn EPÜ-Sprache DE/FR, dann EN
  - Wenn EPÜ-Sprache EN, dann eine EU-Sprache
  - Veröffentlichung durch EPA
  - Zunächst 6 Jahre, verlängerbar bis 12 Jahre
  - bis maschinelle Übersetzungen gut genug sind
  - Keine Rechtswirkung, nur informatorisch
    - Anders als bei EPÜ Validierung

Einheitspatentgericht UPC

- Gericht erster Instanz
  - Zentralkammer
    - Paris (IPC-Klassen, B/D/E/G/H, Transport, Physik, IT)
    - München (IPC-Klassen C*/F, Chemie*, Maschinenbau)
    - ~~London~~ Mailand* (IPC-Klasse A, täglicher Bedarf)
  - Lokal-/Regionalkammern in Vertragsstaaten
- Berufungsgericht
  - Luxemburg

* Ab Juni 2024 gemäß Beschluss Verwaltungsausschuss vom 26.6.2023

Einheitspatentgericht UPC

- Lokalkammern (*Local Divisions*) nach Anzahl der Fälle
- 4 Lokalkammern in DE
  - Düsseldorf, Mannheim, Hamburg, München
  - Treten neben die dortigen nationalen Patentstreitkammern
- Regionalkammer für SE, baltische Staaten
  - Stockholm
- Weitere Lokal-/Regionalkammern
  - Den Haag, Brüssel, Wien, Mailand, Kopenhagen, Lissabon ....

Einheitspatentgericht UPC

- Zuständig für Verletzung, Nichtigkeit, EVs
- 3(+1) Richter in Lokal-/Regionalkammer
  - 3 Juristen
    - davon 2 „Ausländer“, wenn Lokalkammer mit < 50 Fälle
    - 1 „Ausländer“, wenn ≥ 50 Fälle oder bei Regionalkammer
- Zusätzlich technischer Richter
  - auf Antrag einer der Parteien
  - auf Initiative des Spruchkörpers
  - stets, wenn Nichtigkeit mitbehandelt wird

Einheitspatentgericht UPC

- 3 Richter in Zentralkammer
  - 2 Juristen verschiedener Staaten
  - 1 technischer Richter (im Regelfall)
- 5 Richter in zweiter Instanz
  - 3 Juristen verschiedener Staaten + 2 technische Richter

Einheitspatentgericht UPC

- Zuständigkeit
  - Zentralkammer für alle Streitigkeiten
    - Verletzungsklage
    - Feststellung der Nichtverletzung
    - Nichtigkeitsklage
  - Lokal-/Regionalkammer
    - Nur Verletzungsklage und ggf. Widerklage auf Nichtigkeit
    - Kann Nichtigkeit an Zentralkammer abgeben
    - Dann Aussetzung, wie in DE

Einheitspatentgericht UPC

- Vor Lokal-/Regionalkammer lokale Sprache
  - Staaten können weitere EPA-Amtssprachen zulassen
    - Englisch vor deutschen UPC-Kammern
  - Verfahrenssprache des Patents
    - Nach Vereinbarung der Parteien, sofern Kammer zustimmt
      - Andernfalls Verweisung an Zentralkammer
    - Mit Zustimmung der Parteien bei Zweckmäßigkeit
- Vor Zentralkammer Sprache des Patents
- In Berufung Sprache der 1. Instanz
- Dolmetscher auf Antrag einer der Parteien

Einheitspatentgericht UPC

- Art. 74 (1) EPGÜ
  - Berufung im Verletzungsverfahren hat keine aufschiebende Wirkung, sofern das Berufungsgericht nicht anders beschließt
- Art. 74 (2) EPGÜ
  - Berufung im Nichtigkeitsverfahren hat stets aufschiebende Wirkung

Einheitspatentgericht UPC

- Entscheidungen gem. Art. 82 (1) EPGÜ in allen Vertragsstaaten vollstreckbar
- Vollstreckung nach nationalem Recht

Kosten und Gebühren

- Jahresgebühren auf Niveau von 4 Ländern
  - Ersparnis ab 4 Validierungen
- Gerichtsgebühren
  - 11.000,- *Fixed Fee* bei Verletzung
  - Zuzüglich *Value Based Fee* nach Tabelle
    - z.B. plus 4.000,- bei 1 Mio. (LG Verfahren: 16.008,-)
    - z.B. plus 13.000,- bei 2 Mio. (LG Verfahren: 26.808,-)
  - 20.000,- bei Nichtigkeit zzgl. *Value Based Fee*

Kosten und Gebühren

- Deckelung der erstattungsfähigen Kosten
  - z.B. 112.000,- bei Streitwert zwischen 500.000 und 1 Mio.
  - Deckel ist variabel nach Billigkeitserwägungen
- Verfahrenskosten vermutlich auf DE-Niveau
  - Bei mehreren Klagepatenten günstiger
- 60% Ermäßigung für kleine Unternehmen
  - Weniger als 50 MA und weniger als 10 Mio. Umsatz
- Aktuell keine Opt-Out Gebühr vorgesehen

Opt-Out

- Art. 3 EPGÜ

Dieses Übereinkommen gilt

a) für alle europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung,

b) für alle ergänzenden Schutzzertifikate, die zu einem durch ein Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden sind,

c) unbeschadet des Artikels 83 für alle europäische Patente, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens noch nicht erloschen sind oder die nach diesem Zeitpunkt erteilt werden und

d) unbeschadet des Artikels 83 für alle europäischen Patentanmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens anhängig sind oder die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden.

Opt-Out

- Art. 83 (1) EPGÜ

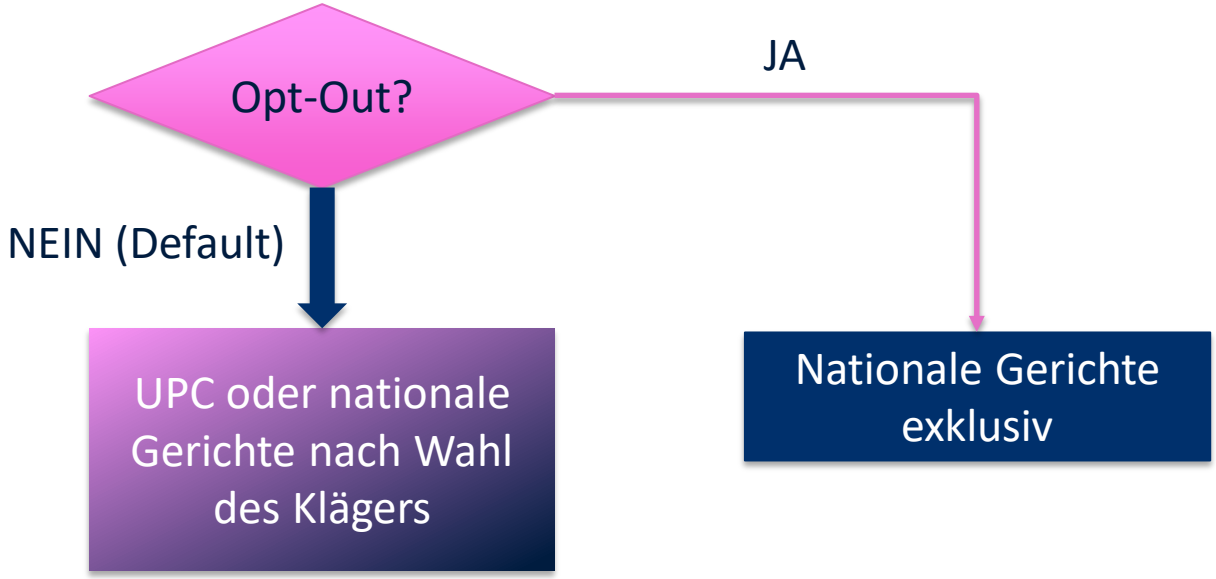
Während einer Übergangszeit von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens können Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents oder Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines ergänzenden Schutzzertifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden ist, weiterhin bei nationalen Gerichten oder anderen zuständigen nationalen Behörden erhoben werden.

- Zwei Gerichtssysteme verfügbar ohne Opt-Out
- Übergangszeit um bis zu 7 Jahre verlängerbar

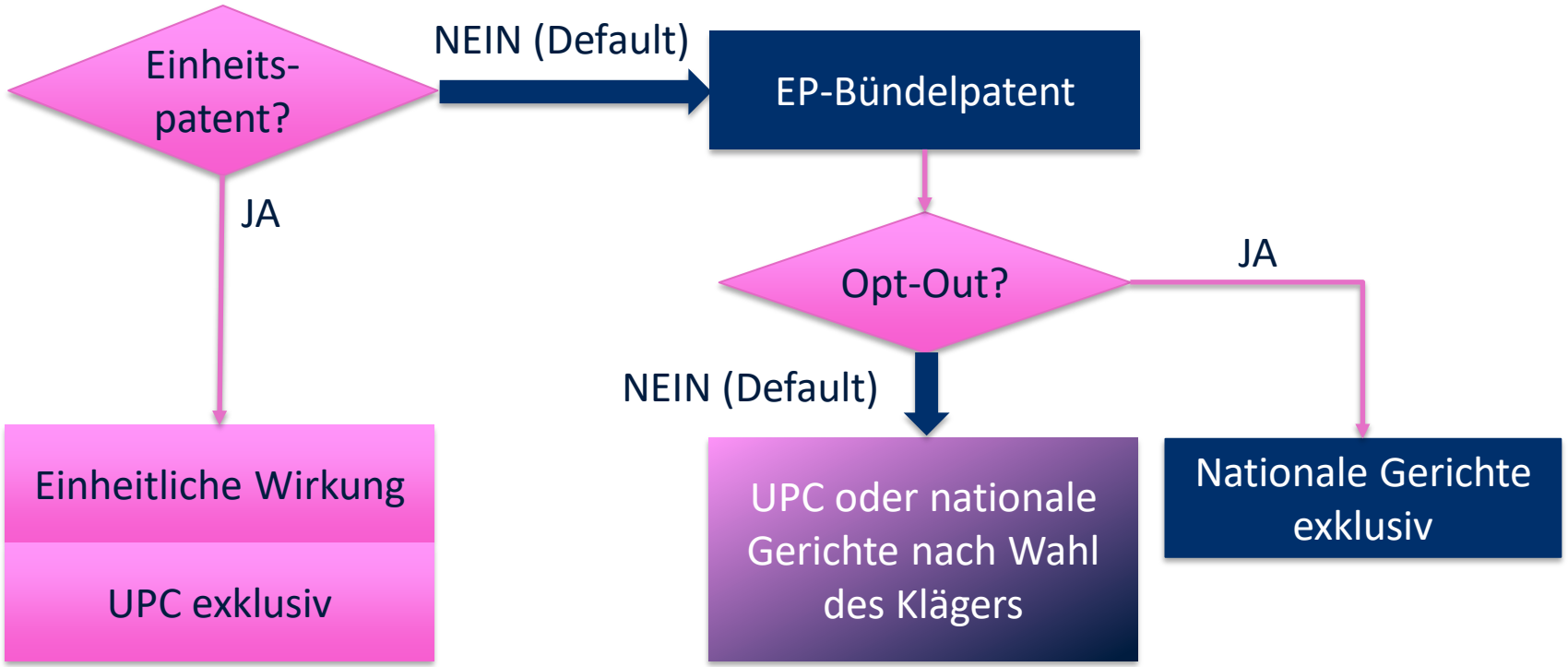
Opt-In

- Opt-In ist nach Opt-Out einmalig möglich
  - Sofern noch keine nationale Klage erhoben
- Antrag auf Einheitspatent an EPA
  - bis 1 Monat nach Veröffentlichung des EP
  - analog zu Validierungsentscheidung
  - Dann kein Opt-Out möglich

Entscheidungen EP Bündelpatente



Entscheidungen EP Anmeldungen



Einheitspatent Vorteile - Nachteile

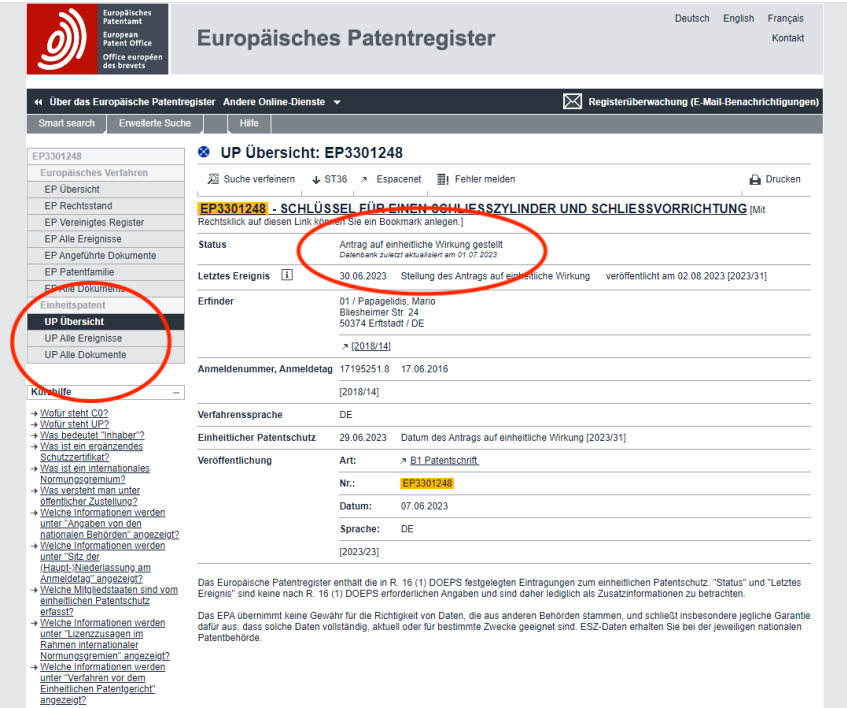
- Entfall Validierungen
- Kostenvorteil ab 4 Länder
- Zentrale Verwaltung
- Zentrale Durchsetzung
  - Vollstreckbarkeit
- Engagiertes Gericht
  - Kurze Fristen, EDV
  - Einheitliche Sprache
  - Technischer Richter
- Doppelschutz mit DE-Patent

- Noch keine EU Abdeckung
- Kostennachteil bis 3 Länder
- Keine selektive Aufgabe
- Zentraler Nichtigkeitsangriff
  - auch nationale ältere Rechte!
- Unbekanntes Gericht
  - Internationale Zusammensetzung
  - Keine BGH Rechtsprechung

Alternativen zum Einheitspatent

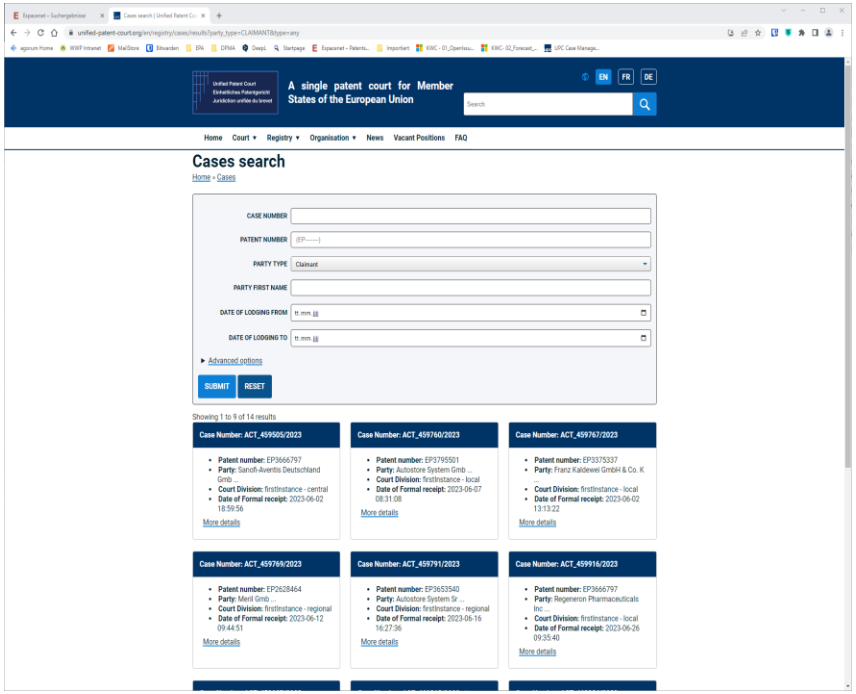
- EPÜ-Bündelpatent mit Opt-Out
  - bzgl. UPC nur während Übergangszeit
- Nationale Patente
  - Gewinnen an Bedeutung, da kein Doppelschutzverbot
- Ergänzende Gebrauchsmuster

Erste Erfahrungen



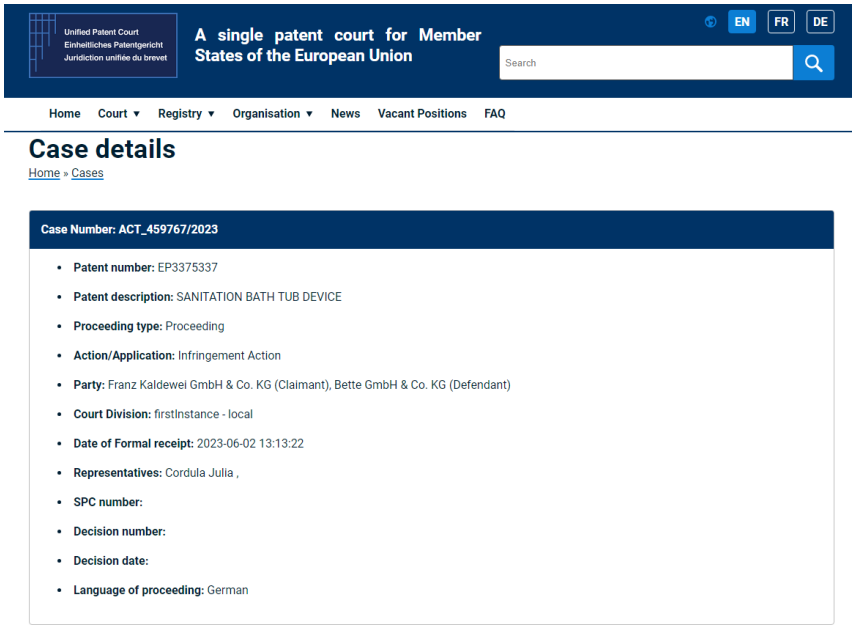
- Einheitspatente sind im Register des EPA sichtbar
- Antrag beim EPA auf einheitliche Wirkung ist unproblematisch
- Eine Übersetzung
  - DE/FR => EN
  - EN => DE, ...

Erste Erfahrungen



- Webseite des UPC https://www.unified-patent-court.org/de bietet aktuelle Informationen
- Englische Webseite enthält mehr, z.B. aktuelle *Cases*

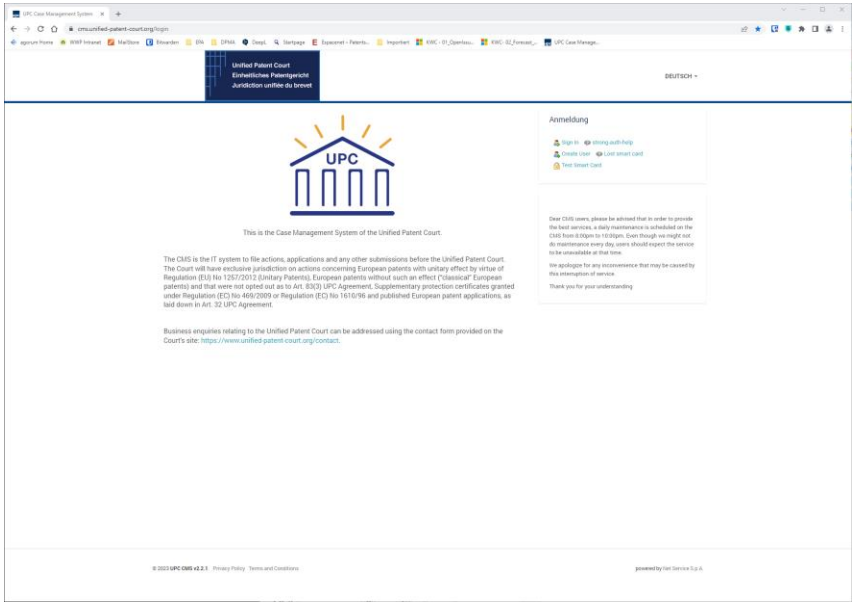
Erste Erfahrungen



- 14 eingereichte Klagen*
  - 3 Nichtigkeitsklagen
  - 11 Verletzungsklagen
- Keine befürchtete Klageflut
- Öffentlichkeit sieht die Patentnummer und die Namen der Parteien
- Ca. 536.000 Opt-Out*

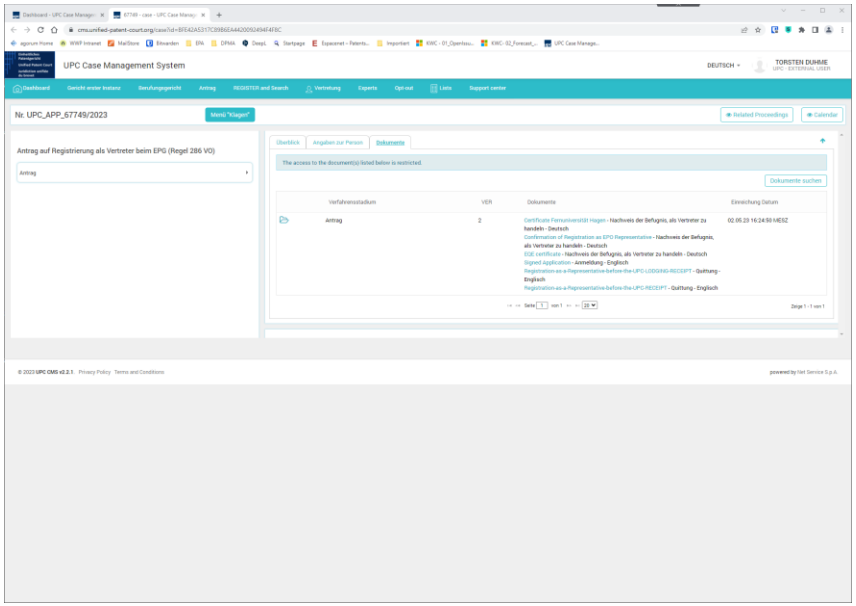
* Stand 30. Juni 2022

Erste Erfahrungen



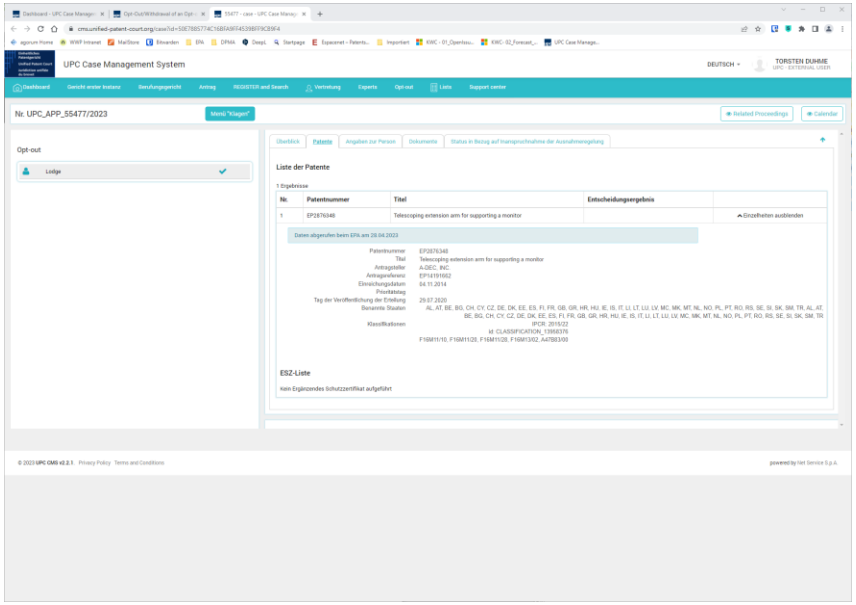
- Einreichung von Anträgen/ Unterlagen über Case Management System CMS (Regel 4 RoP)
- Zugang zum CMS nur für natürliche Person
- Qualifizierte elektronische Signatur Karte erforderlich
  - ✓ LuxTrust
  - ✓ D-Trust
- 2 separate Zertifikate

Erste Erfahrungen



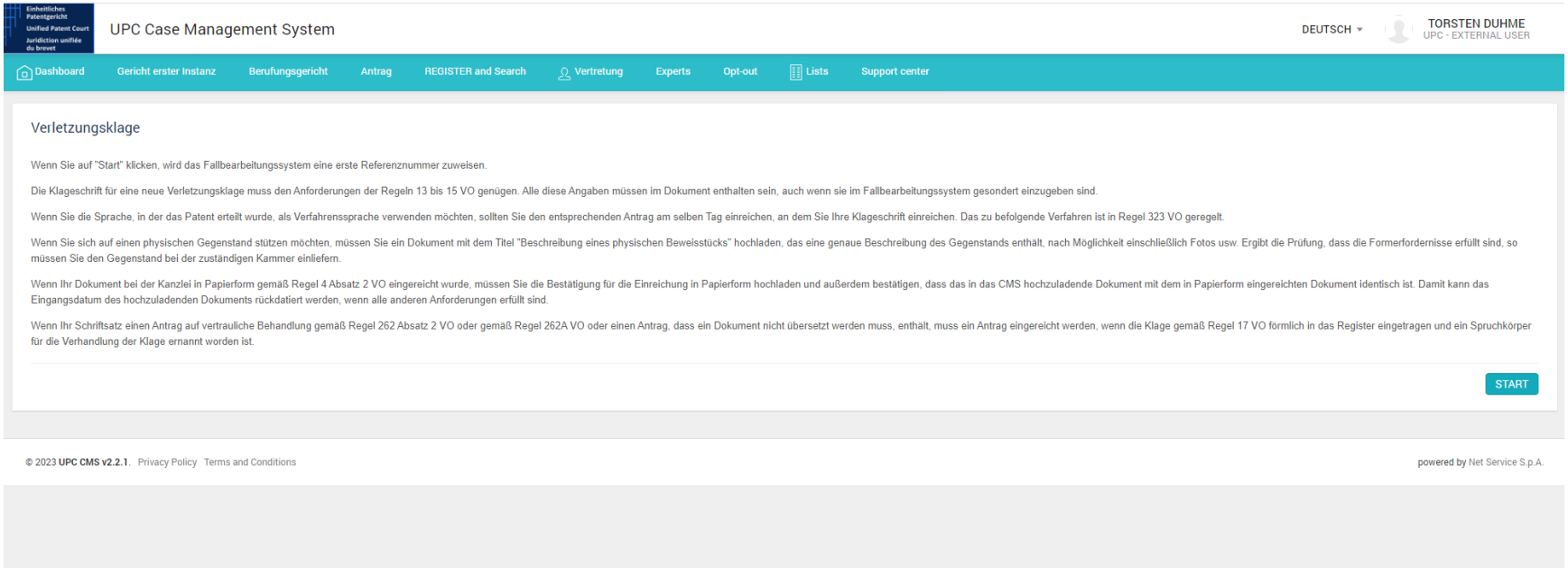
- Registrierung als Anwalt/zugelassener Vertreter auch über CMS
- Erfolgreich nach anfänglichen Problemen
  - Middleware

Erste Erfahrungen



- API für Opt-Outs
- Registrierter Benutzer muss API-Zugang beantragen
- API-Zugang geht dann ohne Authentifizierung
- Ca. 640 Opt-Outs durch WITTEWELLER

Erste Erfahrungen



WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Haben Sie Fragen?