



TORGGLER HOFMANN

PATENTANWÄLTE

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

Dornbirn, 20. Juni 2023

Florian Robl, PhD
Patentanwalt, European Patent Litigator

Programm

- Generelle Einführung zum Europäischen Patent
- Die wichtigsten Informationen zum Einheitspatent
- Das einheitliche Patentgericht (UPC): Warum?
- Die wichtigsten Informationen zum UPC
- Opt-Out aus der Jurisdiktion des UPC
- Kuriositäten und Entstehungsgeschichte
- Offene rechtliche Fragen

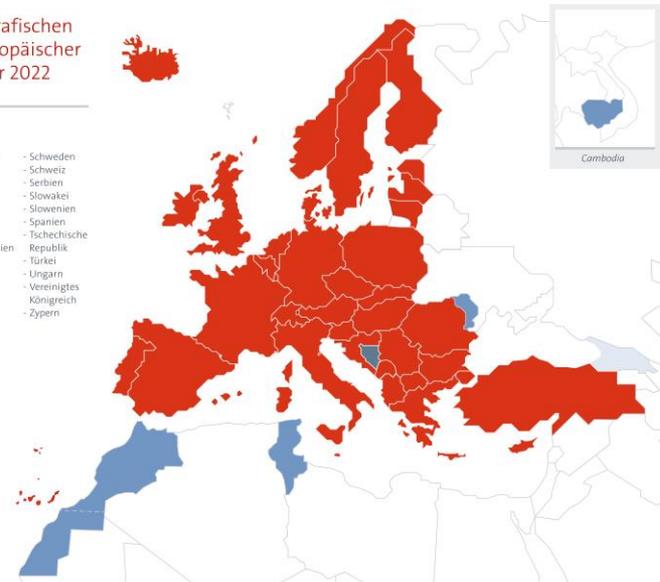
Einführung: Europäisches Patent (1)

Das Europäische Patentamt

- Sitz des EPA: München, Den Haag (Berlin, Wien und Brüssel)
- Erteilt Europäische Patente
- Europäische Patente sind **Bündelpatente**
- Sprachen: Englisch, Deutsch oder Französisch
- Gründung 1973

Karte mit dem geografischen Geltungsbereich europäischer Patente ab 1. Oktober 2022

- Mitgliedstaaten (39)
 - Albanien
 - Belgien
 - Bulgarien
 - Dänemark
 - Deutschland
 - Estland
 - Finnland
 - Frankreich
 - Griechenland
 - Irland
 - Island
 - Italien
 - Kroatien
 - Lettland
 - Liechtenstein
 - Litauen
 - Luxemburg
 - Malta
 - Monaco
 - Montenegro
 - Niederlande
 - Nordmazedonien
 - Norwegen
 - Österreich
 - Polen
 - Portugal
 - Rumänien
 - San Marino
 - Schweden
 - Schweiz
 - Serbien
 - Slowakei
 - Slowenien
 - Spanien
 - Tschechische Republik
 - Türkei
 - Ungarn
 - Vereinigtes Königreich
 - Zypern
- Erstreckungsstaaten (1)
 - Bosnien-Herzegowina
- Validierungsstaaten (4)
Geltendes Abkommen
 - Kambodscha
 - Republik Moldau
 - Marokko
 - Tunesien
- Künftige Validierungsstaaten (1)
Abkommen unterzeichnet, aber noch nicht in Kraft
 - Georgia



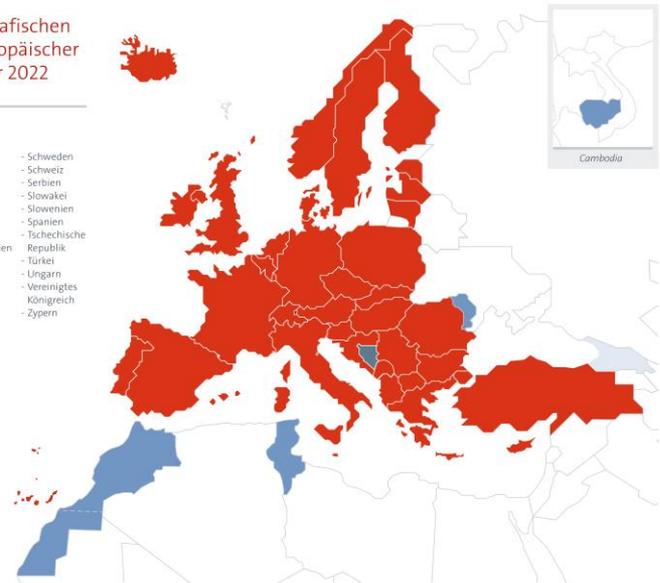
Einführung: Europäisches Patent (2)

Das Europäische Patent

- Bündelpatent heißt zunächst: ein Patent pro Vertragsstaat
- Vertragsstaaten verlangen Jahresgebühren (Validierung)
- Bei Nichtzahlung: im jeweiligen Vertragsstaat erlischt das Patent
- Verletzung und Nichtigkeit: Klagen vor den nationalen Gerichten

Karte mit dem geografischen Geltungsbereich europäischer Patente ab 1. Oktober 2022

- **Mitgliedstaaten (39)**
 - Albanien
 - Belgien
 - Bulgarien
 - Dänemark
 - Deutschland
 - Estland
 - Finnland
 - Frankreich
 - Griechenland
 - Irland
 - Island
 - Italien
 - Kroatien
 - Lettland
 - Liechtenstein
 - Litauen
 - Luxemburg
 - Malta
 - Monaco
 - Montenegro
 - Niederlande
 - Nordmazedonien
 - Norwegen
 - Österreich
 - Polen
 - Portugal
 - Rumänien
 - San Marino
 - Schweden
 - Schweiz
 - Serbien
 - Slowakei
 - Slowenien
 - Spanien
 - Tschechische Republik
 - Türkei
 - Ungarn
 - Vereinigtes Königreich
 - Zypern
- **Erstreckungsstaaten (1)**
 - Bosnien-Herzegowina
- **Validierungsstaaten (4)**
Geltendes Abkommen
 - Kambodscha
 - Republik Moldau
 - Marokko
 - Tunesien
- **Künftige Validierungsstaaten (1)**
Abkommen unterzeichnet, aber noch nicht in Kraft
 - Georgia



Einführung: Europäisches Patent (3)

Das Einheitspatent

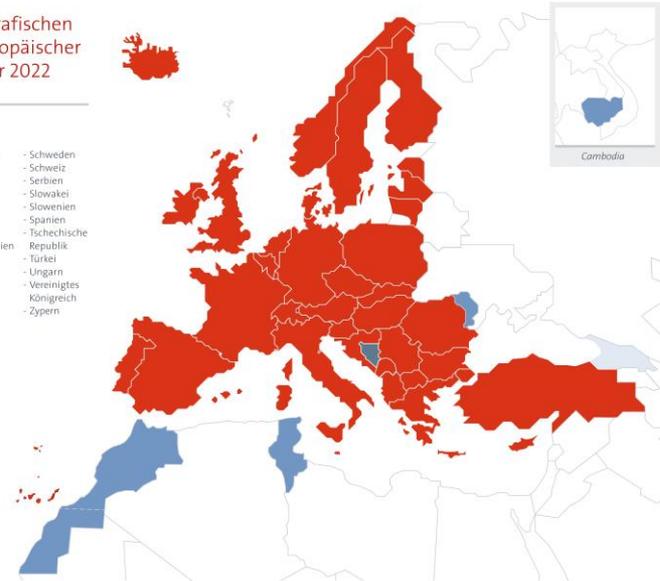
- Grundidee: keine weißen Linien in der EU

Ziel [politisch unmöglich]:

- Nur eine Validierung
- Nur eine Klage

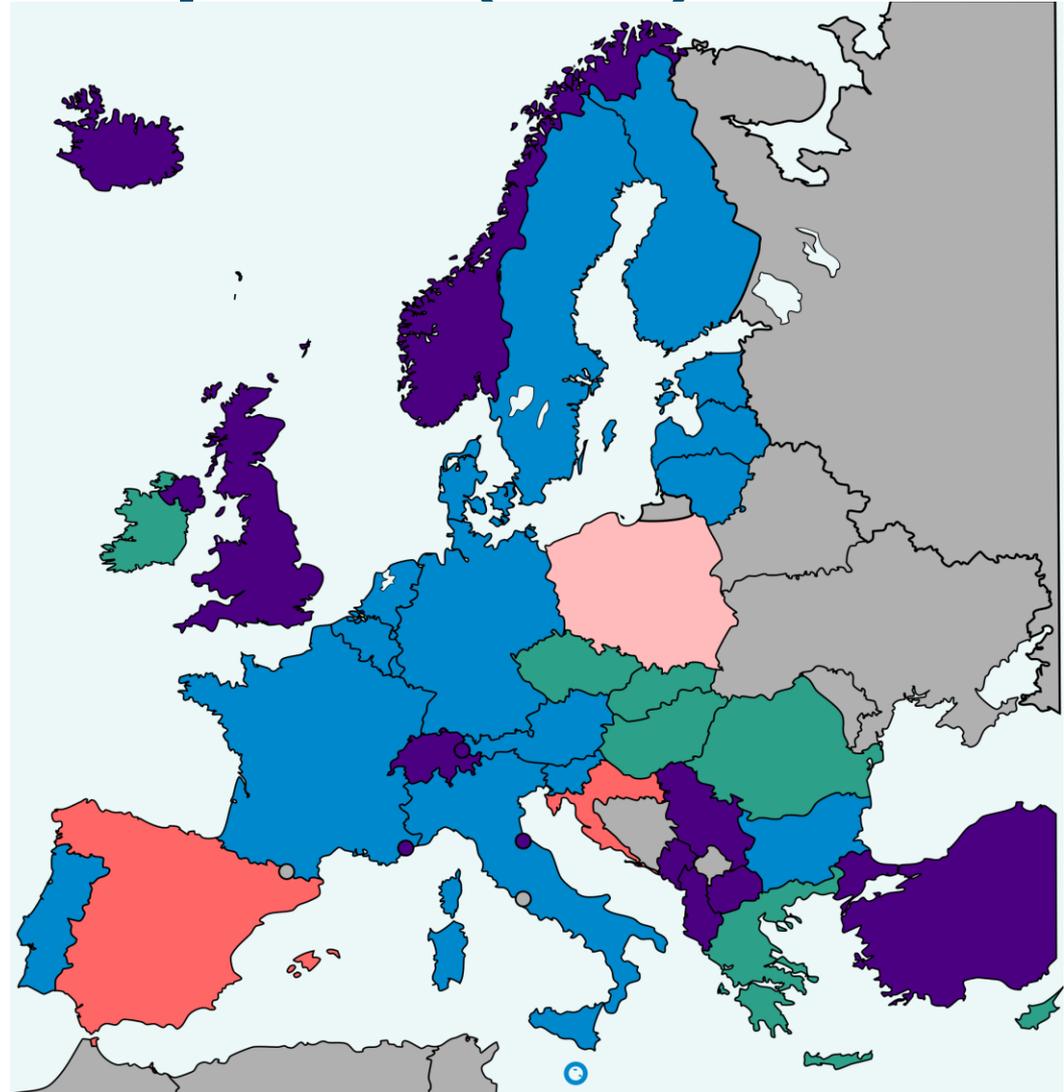
Karte mit dem geografischen Geltungsbereich europäischer Patente ab 1. Oktober 2022

- Mitgliedstaaten (39)
 - Albanien
 - Belgien
 - Bulgarien
 - Dänemark
 - Deutschland
 - Estland
 - Finnland
 - Frankreich
 - Griechenland
 - Irland
 - Island
 - Italien
 - Kroatien
 - Lettland
 - Liechtenstein
 - Litauen
 - Luxemburg
 - Malta
 - Monaco
 - Montenegro
 - Niederlande
 - Nordmazedonien
 - Norwegen
 - Österreich
 - Polen
 - Portugal
 - Rumänien
 - San Marino
 - Schweden
 - Schweiz
 - Serbien
 - Slowakei
 - Slowenien
 - Spanien
 - Tschechische Republik
 - Türkei
 - Ungarn
 - Vereinigtes Königreich
 - Zypern
- Erstreckungsstaaten (1)
 - Bosnien-Herzegowina
- Validierungsstaaten (4)
Geltendes Abkommen
 - Kambodscha
 - Republik Moldau
 - Marokko
 - Tunesien
- Künftige Validierungsstaaten (1)
Abkommen unterzeichnet, aber noch nicht in Kraft
 - Georgia



Das Einheitspatent (blau)

- Nur eine „Validierung“ in den blauen Staaten
- Antrag beim EPA (keine Gebühr)
- Eine Übersetzung
- Jahresgebühren ans EPA
- Rest kann dazu validiert werden



Quelle: Wikipedia

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Das Einheitspatent

- Heißt eigentlich: „Europäisches Patent mit Einheitlicher Wirkung“
- Gebräuchlich „Einheitspatent“ oder „Unitary Patent“
- Faustregel zu den Kosten: ab vier oder fünf blauen Staaten rechnet sich das Einheitspatent
- Kann seit 1. Juni 2023 eingetragen werden
- Die Ansprüche müssen einheitlich sein
- Zuständig für Klagen auf Verletzung und Nichtigkeit:

Das einheitliche Patentgericht

Einheitliches Patentgericht

Warum?



Der Epilady-Fall (Novartis v J&J)
EP 0101656 B1

Verfahren in vielen Ländern. Resultat:

Deutschland: Nicht rechtsbeständig (nach EV!)

Frankreich: Verletzt und rechtsbeständig

Niederlande: Verletzt und rechtsbeständig

UK: Verletzt aber nicht rechtsbeständig

Ziel des einheitlichen Patentgerichts:

Harmonisierung der Patentrechtsprechung

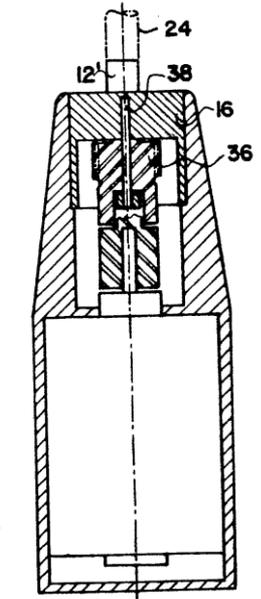
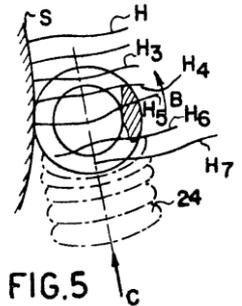


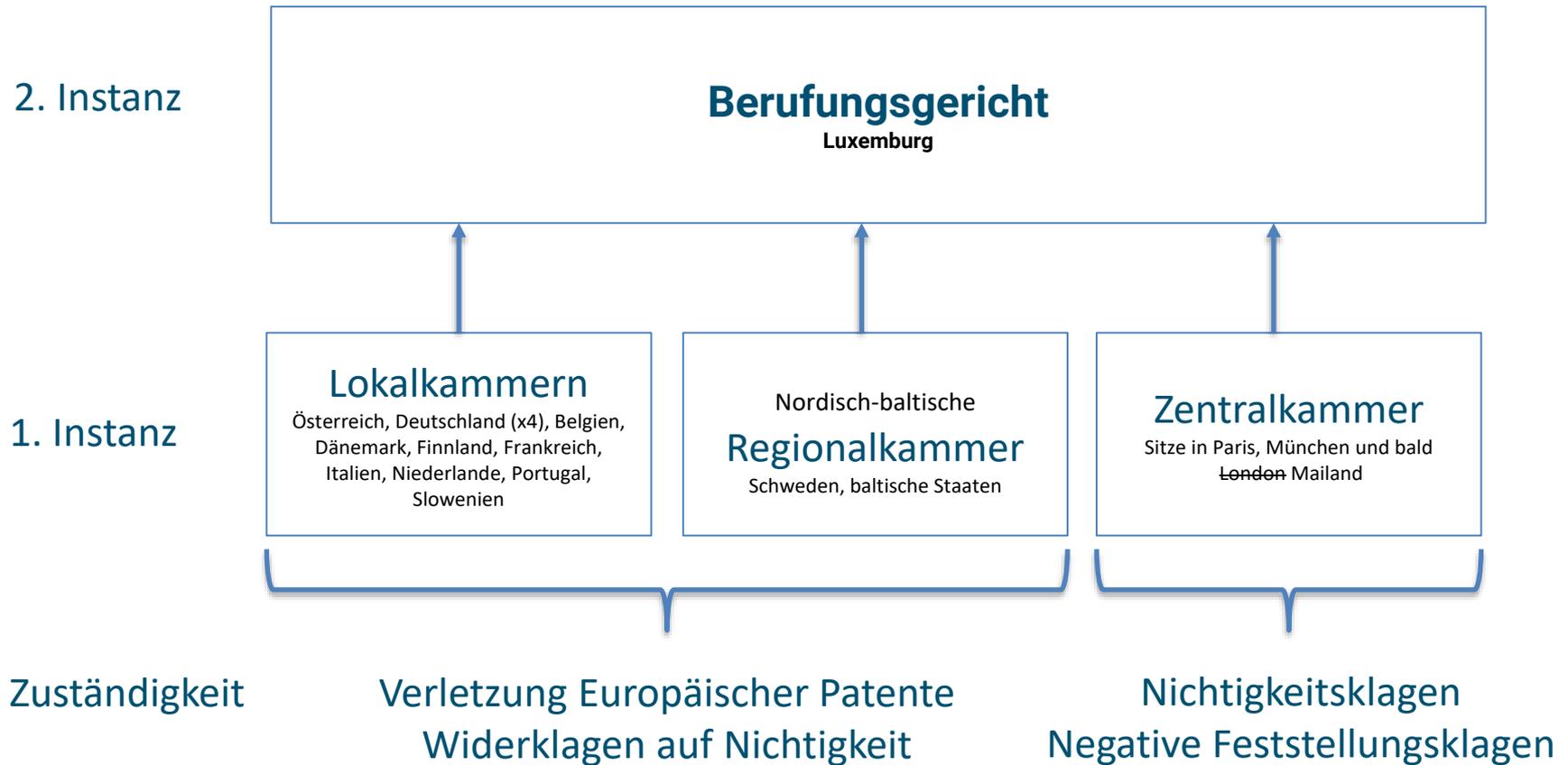
FIG.8

Einheitliches Patentgericht (UPC)

- Englisch: Unitary Patent Court oder UPC. Die Abkürzung EPG ist weniger in Gebrauch.
- Hat am 1. Juni 2023 die Arbeit aufgenommen
- Die Zuständigkeit betrifft sowohl Verletzungen als auch Nichtigkeit Europäischer Patente (also nicht nur Einheitspatente).
- Die Zuständigkeit wird in 7 oder 14 Jahren ausschließlich sein. In der Zwischenzeit können sowohl die bis jetzt zuständigen Gerichte und Ämter als auch der UPC angerufen werden.
- Die Entscheidungen gelten in den blauen Staaten (soweit das Patent aufrecht ist).
- Vollständig elektronisches Case Management System

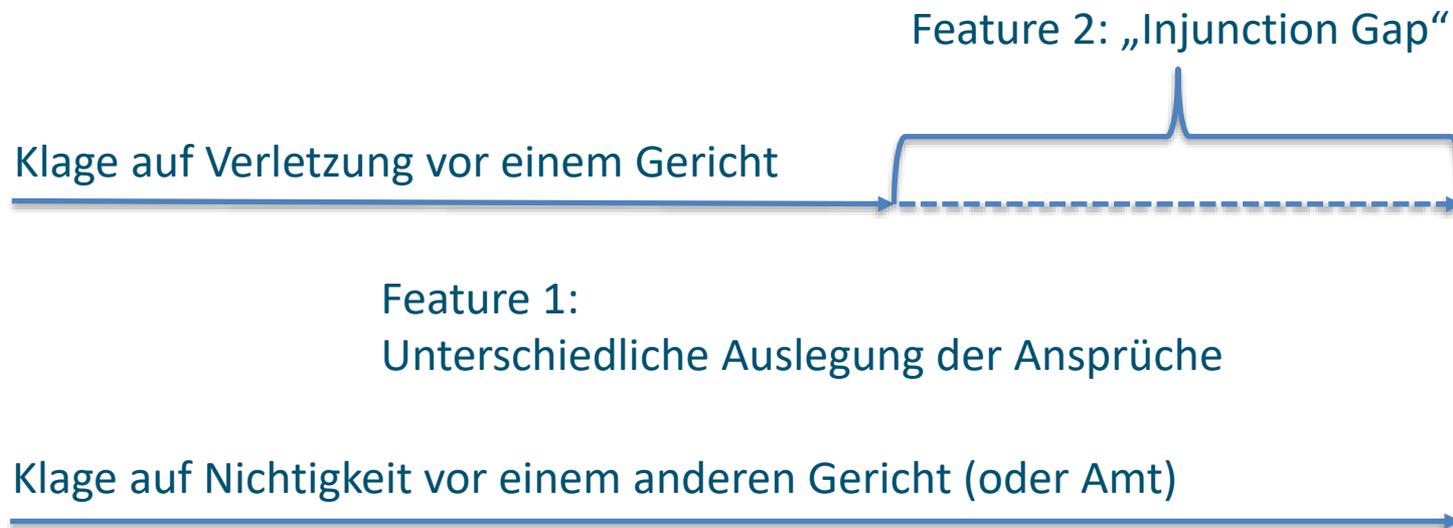


Einheitliches Patentgericht (UPC)



Einheitliches Patentgericht (UPC)

- Exzellente Richter
- Bifurcation möglich, aber wahrscheinlich nicht häufig



Das UPC-Verfahren

- Schriftliches Verfahren vollkommen elektronisch
- Verhandlungen können per Video-Konferenz durchgeführt werden (müssen aber nicht).
- „Electronic Court“
- Das Verfahren ist „front loaded“
- Entscheidungen sind in den teilnehmenden Staaten direkt vollstreckbar.
- **Fristsetzungen teilweise extrem kurz!**



**Als Beklagter muss man sehr schnell reagieren!
Gehen Sie sofort zum European Patent Litigator
Ihres Vertrauens!**

Opt-Out aus der Gerichtsbarkeit des UPC

- Der Inhaber eines klassischen Europäischen Patents kann beim UPC anzeigen, dass der UPC für dieses Patent im Übergangszeitraum (7 oder 14 Jahre) nicht zuständig sein soll (Opt-Out).

Opt-Out → Klage beim UPC → Klage unzulässig

- Der Opt-Out kann auch wieder zurückgenommen werden, was mitunter als Opt-In bezeichnet wird.

Opt-Out aus der Gerichtsbarkeit des UPC

Pro Opt-Out

- Zentralangriff verhindern
- Unbekannte Entscheidungspraxis des UPC

Contra Opt-Out

- Exzellente Richter beim UPC praktisch garantiert
- Patentinhaberfreundliche Entscheidungspraxis zu erwarten

Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

- 1973: Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)
- 1970er: Erste Versuche zum Einheitspatent
- 1990er: Gemeinschaftsmarke
- 1999: Vertrag von Amsterdam ermöglicht verstärkte Zusammenarbeit zwischen EG/EU-Staaten
- 2009: Europäische Union
- 2011: EuGH stellt fest, dass der damals vorliegende Entwurf zum Einheitspatent gegen EU-Recht verstößt
- 2011: EU-Parlament gibt das OK für eine verstärkte Zusammenarbeit für ein gemeinsames Patentsystem
- 2012: Europäische Patentverordnung + Sprachenverordnung
- 2013: UPC Agreement unterzeichnet
- 2016: Brexit-Votum
- 2023: Deutschland ratifiziert, UPCA tritt in Kraft

Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

Artikel 89

Inkrafttreten

(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.

Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

ANHANG II

VERTEILUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN INNERHALB DER ZENTRAKKAMMER ⁽¹⁾

LONDON (Abteilung)	PARIS (Sitz)	MÜNCHEN (Abteilung)
(A) Täglicher Lebensbedarf	Büro des Präsidenten (B) Arbeitsverfahren; Transportieren	(F) Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
(C) Chemie; Hüttenwesen	(D) Textilien; Papier (E) Bauwesen; Erdbohren; Bergbau (G) Physik (H) Elektrotechnik	

Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

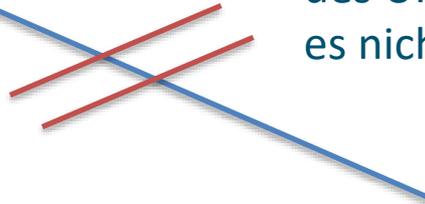


GERICHTSHOF
DER EUROPÄISCHEN UNION



Einheitspatentverordnung

Der EuGH hat für die Auslegung des UPCA keine Zuständigkeit, weil es nicht EU-Recht ist.



UPC Agreement

31.12.2012 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 361/1

I
(Gesetzgebungsakts)

VERORDNUNGEN

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

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 118 Absatz 1,

Rechtsittel über einen einheitlichen Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in der Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene erlassen werden.

(3) Am 10. März 2011 hat der Rat den Beschluss

ÜBEREINKOMMEN

über ein Einheitliches Patentgericht
(2013/C 175/01)

DIE VERTRAGSMITGLIEDSTAATEN —

IN DER ERWÄGUNG, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Gebiet des Patentwesens einen wesentlichen Beitrag zum Integrationsprozess in Europa leistet, insbesondere zur Schaffung eines durch den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr gekennzeichneten Binnenmarkts innerhalb der Europäischen Union und zur Verwirklichung eines Systems, mit dem sichergestellt wird, dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht verzerrt

Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

Einheitspatentverordnung

UPC Agreement

31.12.2012 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 361/1

I

(Gesetzgebungsakt)

VERORDNUNGEN

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

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 118 Absatz 1,

Rechtsittel über einen einheitlichen Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in der Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene erlassen werden.

(3) Am 10. März 2011 hat der Rat den Beschluss

Artikel 25

Recht auf Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung

Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

- a) ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

ÜBEREINKOMMEN

über ein Einheitspatentgericht

(2013/C 175/01)

DIE VERTRAGSMITGLIEDSTAATEN —

IN DER ERWÄGUNG, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Gebiet des Patentwesens einen wesentlichen Beitrag zum Integrationsprozess in Europa leistet, insbesondere zur Schaffung eines durch den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr gekennzeichneten Binnenmarkts innerhalb der Europäischen Union und zur Verwirklichung eines Systems, mit dem sichergestellt wird, dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht verzerrt

Die materiellrechtlichen Bestimmungen der Europäischen Patentverordnung sind in der Zuständigkeit des EuGH!



Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

Einheitspatentverordnung

31.12.2012 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 361/1

I

(Gesetzgebungsakt)

VERORDNUNGEN

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

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 118 Absatz 1,

Rechtsittel über einen einheitlichen Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in der Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene erlassen werden.

(3) Am 10. März 2011 hat der Rat den Beschluss

DE, GB, FR



UPC Agreement

ÜBEREINKOMMEN

über ein Einheitliches Patentgericht

(2013/C 175/01)

DIE VERTRAGSMITGLIEDSTAATEN —

IN DER ERWÄGUNG, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Gebiet des Patentwesens einen wesentlichen Beitrag zum Integrationsprozess in Europa leistet, insbesondere zur Schaffung eines durch den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr gekennzeichneten Binnenmarkts innerhalb der Europäischen Union und zur Verwirklichung eines Systems, mit dem sichergestellt wird, dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht verzerrt

Artikel 25

Recht auf Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung

Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

- a) ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

Übersetzung für das Einheitspatent gemäß der Sprachenverordnung:

wenn die Sprache des Patents nicht EN -> EN

wenn EN -> eine Amtssprache eines MS der EU (bspw. Spanisch)

Regelfall:

Sprache des Patents DE -> Übersetzung EN

Sprache des Patents EN -> Übersetzung bspw. DE

Kuriositäten und Entstehungsgeschichte

Aus Artikel 6 der Sprachenverordnung:

(2) Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 übertragen die teilnehmenden Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 143 EPÜ dem EPA die Aufgabe, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Übersetzungen so bald wie möglich, nach der Vorlage eines Antrags auf einheitliche Wirkung gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, zu veröffentlichen. Der Wortlaut dieser Übersetzung hat keine Rechtswirkung und dient allein Informationszwecken.

Eröffnet die Möglichkeit, Maschinenübersetzungen zu verwenden.

Offene rechtliche Fragen: Wie wird der UPC entscheiden?

- **Äquivalente Patentverletzung**
- Erfinderische Tätigkeit (höchstwahrscheinlich wird der Aufgabe-Lösungs-Ansatz vom EPA übernommen werden)
- Dringlichkeit bei Einstweiligen Verfügungen
- Vorbenutzerrechte, ältere nationale Rechte

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!